

# El presupuesto de uso en el tráfico económico para productos o servicios en el actual derecho de marcas: ¿Un paso más hacia la protección ilimitada de las marcas?

**Aurea Suñol Lucea**

Profesora Lectora de Derecho Mercantil  
Universitat Pompeu Fabra

### *Abstract*

*Existe una marcada tendencia en la jurisprudencia del TJUE y, a su calor – a veces –, en la de los tribunales nacionales, a fortalecer el derecho de marca sin reparar en las implicaciones que ello puede tener sobre libertad expresión y la libre competencia. Un ejemplo claro de esta tendencia expansiva son los últimos desarrollos jurisprudenciales habidos sobre el presupuesto básico del ilícito marcario y, en concreto, sobre el requisito de “uso en el tráfico económico para productos o servicios”. En este trabajo analizamos el sentido y alcance de este presupuesto de acuerdo con la jurisprudencia más reciente y sostenemos que la tesis que exige la concurrencia de la tradicional exigencia de uso a título de marca en sentido estricto es la que mejor se ahorma tanto la Directiva de marcas como la función que las marcas desempeñan (o debieran desempeñar). Por ello, abogamos por restablecerla y, complementariamente, por reinterpretar la noción de riesgo de confusión. No obstante, puesto que el TJUE ha debilitado o abandonado esta exigencia, defendemos, también, que existen usos irrelevantes o inocuos que, de conformidad con su doctrina, quedan fuera del ámbito de protección del derecho marca; y que es preciso interpretar el requisito de uso en el tráfico económico con mucha más cautela.*

*There is a marked trend in the Community case law and, under its shelter – sometimes –, in the case law of national courts, to strengthen the trademark rights without considering the implications this may have on freedom of speech and free competition. A clear example of this expansive tendency is the latest case law developments on the core element of trademark infringement and, in particular, “the use in the course of trade in relation to goods or services” requirement. In this paper we examine the meaning and scope of this element according to the most recent case law, and we argue that the view which requires the “use as a trademark” requirement to be met is the one that best fits both the Trademark Directive and the role that trademarks plays (or should play). We therefore advocate for re-establishing it and, in addition, for reinterpretation of the likelihood of confusion notion. However, since the ECJ has weakened or abandoned this requirement, we also defend that there are irrelevant uses that, in accordance with EJC doctrine, fall outside the scope of the trademark right; and that is necessary to read the use in the course of trade requirement much more carefully.*

*Title: The Requisite of Use in Connection with Goods and Services in the Current Trademark Law: A Further Step to Unlimited Protection of Trade Mark?*

*Palabras clave: uso, marcas, usos mixtos, riesgo de confusión*

*Keywords: Use, Trademark, Mixed Uses, Likelihood of Confusion*

## Sumario

1. Introducción
2. El presupuesto común a toda violación del derecho de marca: utilización en el tráfico económico para productos o servicios
  - 2.1. “Uso” del signo “en el tráfico económico”
    - 2.1.a. Uso del signo con trascendencia externa
    - 2.1.b. Utilización del signo en el marco de una actividad económica con ánimo de lucro
      - 2.1.b.i) El problema de los usos insertos en actividades de naturaleza mixta
      - 2.1.b.ii) La otra cara de la moneda: usos de marcas injustificadamente excluidos del ámbito del *ius prohibendi*
  - 2.2. Utilización del signo incompatible con la marca “para productos o servicios”
    - 2.2.a. El factor esencial: la existencia de un “vínculo o conexión” entre el signo incompatible y los productos o servicios que comercializa o presta el tercero
    - 2.2.b. Utilización del signo a título de marca como presupuesto de la violación marcaria
      - 2.2.b.i) Planteamiento
      - 2.2.b.ii) La jurisprudencia reciente del TJUE: de la exigencia de uso a título de marca a su agudamiento o abandono
    - 2.2.c. Conexión relevante entre el signo y los productos o servicios
  - 2.3. Afectación a las funciones de la marca: el meollo de la utilización relevante
    - 2.3.a. Las funciones de la marca
      - 2.3.a.i) Afectación a la función indicadora del origen empresarial y de la calidad
      - 2.3.a.ii) Afectación a la función publicitaria
      - 2.3.a.iii) Afectación a la función de inversión
  - 2.4. Recapitulación
3. Las consecuencias (y el coste) del actual sentido y alcance del presupuesto básico del ilícito marcario: la ampliación del contenido del derecho de marca y su peligrosa extensión a los usos mixtos o, en todo caso, eficientes
4. El origen de todos los males y algunas propuestas para solventarlos
  - 4.1. Planteamiento
  - 4.2. El mal más intuitivo y su remedio: hacia el restablecimiento de la exigencia de uso a título marca en sentido estricto
    - 4.2.a. El argumento sistemático
      - 4.2.a.i) El listado enunciativo de actos comprendidos en el *ius prohibendi* atribuido al titular de la marca establecido en el artículo 5.3 de la DM
      - 4.2.a.ii) La racionalidad que subyace a la regulación separada de los supuestos de doble identidad tipificados en el artículo 5.1. a) de la DM
      - 4.2.a.iii) El carácter facultativo de la protección reforzada de las marcas renombradas [artículos 4.4. a) y 5.2 de la DM]
      - 4.2.a.iv) La protección facultativa de la marca frente usos distintos del de distinguir productos o servicios (artículo 5.5 de la DM)
      - 4.2.a.v) Incoherencia con las limitaciones al contenido del derecho de marca legalmente establecidas

- 4.2.a.vi) La obligación de usar de la marca
- 4.2.b. El argumento funcional
- 4.3. Otros males que acechan al actual derecho de marcas: hacia una reinterpretación de la noción de riesgo de confusión
  - 4.3.a. Planteamiento del argumento
  - 4.3.b. Algunos de los vicios en los que incurre la noción confusión y la forma en que se determina
    - 4.3.b.i) El círculo vicioso en el que incurre la apreciación del riesgo de confusión
    - 4.3.b.ii) La amplia interpretación de la noción de confusión: La confusión en sentido amplio o riesgo de asociación y la confusión post-venta
  - 4.3.c. Reformulación: el criterio de la distorsión del comportamiento económico del consumidor
- 4.4. El último recurso: los usos irrelevantes o inocuos y la interpretación restrictiva de la noción de uso en el tráfico económico
  - 4.4.a. Los usos atípicos e inocuos
  - 4.4.b. Hacia una interpretación restrictiva de la noción de uso con finalidad comercial y lucrativa que se ahorme al propósito que subyace a esta exigencia
- 5. Tabla de jurisprudencia citada
- 6. Bibliografía

## 1. Introducción

Diversos son los autores que han advertido el valor que tiene las marcas como iconos culturales y como instrumentos de comunicación<sup>1</sup>. Debido a su ubicuidad y su carácter simbólico, las marcas transmiten información más allá de indicar el origen empresarial de determinados productos o servicios. Las personas y los agentes económicos utilizan diariamente marcas en sus conversaciones, en libros, noticias, canciones... Lo que empieza siendo simplemente un signo que diferencia a un producto o servicio de otros iguales o similares, con frecuencia, acaba por convertirse en una metáfora ("esa chica es una *Barbie*"), en un fenómeno cultural o en una expresión frecuente ("*Just do it*", "Porque yo lo valgo"). Es más, en ocasiones, las marcas nos cuentan una historia. Basta suponer que *Don Draper* fumara *Old Gold* en vez de *Lucky Strike* o que *Carrie Bradshaw* calzara *Vans* en lugar de *Manolo Blahniks*.

Precisamente por ese poder expresivo que atesoran las marcas y los iconos culturales que a ellas se vinculan, son instrumentos comunicativos valiosos en muchos sectores de economía como, por ejemplo, en la industria del entretenimiento. En efecto, en muchas ocasiones los creadores de contenidos incluyen marcas en sus obras (videojuegos, películas, canciones, etc.) con el propósito de crear verosimilitud en un determinado lugar o tiempo en el mundo real o como reflexión del mundo en un documental<sup>2</sup>. Asimismo, a menudo, los operadores promueven sus actividades a través de la comercialización de toda clase de productos de *merchandising* que incluyen marcas, pues como de forma tan ilustrativa como certera afirmó un tribunal estadounidense, "T-shirts often serve as personal billboards in our culture carrying phrases that convey meanings that can range from entirely personal to political to humorous"<sup>3</sup>.

En un contexto socio-económico en el que las marcas poseen semejante carga expresiva o comunicativa, el derecho de sus titulares a impedir que los terceros puedan utilizarlas sin su consentimiento tiene una destacada incidencia tanto sobre el derecho a comunicar libremente pensamientos e ideas como sobre la libre competencia. Pues, en efecto, del mismo modo que el diseño de un ámbito de protección jurídica de la marca muy estrecho puede potencialmente reprimir la competencia en lugar de promoverla, la solución opuesta no conduce a resultados más felices: barreras significativas de entrada a los competidores que desean describir sus productos o servicios, empobrecimiento del discurso humano, colisión directa con la libertad expresión, etc. son buenos ejemplos de los efectos negativos que puede conllevar ensanchar en exceso el *ius prohibendi* atribuido al titular de la marca.

---

<sup>1</sup> Véanse entre otros muchos, ROSENBLATT (2009, p. 1026, nota 56), DREYFUSS (1990, p. 424 y ss.), LITMAN (1999, pp. 1732-1735).

<sup>2</sup> Véase *amplius* y con ejemplos extraídos de la práctica estadounidense, ROSENBLATT (2009, p. 1027).

<sup>3</sup> Cfr. *Juicy Couture, Inc. v. L'Oreal USA, Inc.*, No. 04 Civ. 7203, 2006 WL 1012939 (S. D. N. Y. 2006).

Ello no obstante, lo cierto es que el moderno derecho de marcas parece haberse decantado por fortalecer progresivamente el ámbito de protección conferido por este derecho de propiedad industrial a su titular. Lo prueba ya la reforma sufrida por el sistema de marcas español en 2001, que, no en vano, tuvo entre sus objetivos básicos reforzar la protección jurídica de las marcas; y lo confirman los desarrollos jurisprudenciales comunitarios que ha conocido últimamente el derecho de marcas en muy diversos frentes. Exponente paradigmático de esta tendencia expansiva es, por un lado, la modificación del presupuesto básico y común a toda hipótesis de violación del derecho de marca establecido en el artículo 34.2 de la Ley de marcas (en adelante, LM), esto es, el uso (no consentido) del signo incompatible con la marca anterior en el tráfico económico para productos o servicios que, alienándolo a lo previsto en el artículo 5 de la Directiva de Marcas (en adelante, DM), ya no se condiciona expresamente a que el signo incompatible se use para distinguir productos o servicio; y, por otro lado y, especialmente, la interpretación que de este presupuesto ha ofrecido el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (en adelante, TJUE) en sus pronunciamientos más recientes.

El objetivo de estas páginas es precisamente analizar críticamente el sentido y alcance de este presupuesto del ilícito marcario a luz de la jurisprudencia comunitaria más actual e indagar si esa interpretación se coherente bien tanto con la Directiva de Marcas como con la función que las marcas desempeñan (o debieran desempeñar). Para ello, procederemos del siguiente modo: tras una sucinta referencia al contenido del derecho de marca, escrutaremos detenidamente cómo ha interpretado el TJUE el presupuesto de uso en el tráfico económico para productos y servicios y, con ello, todos los requisitos en los que éste se desdobra. Ello nos llevará a concluir, en primer lugar, que el requisito de uso del signo en el tráfico económico se concibe de forma lo suficiente amplia como para abarcar lo que denominaremos "*utilizaciones mixtas*"; y en segundo lugar, que el TJUE ha relajado considerablemente —sino abandonado— la exigencia de uso a título de marca a la que tradicionalmente se había supeditado la eventual violación del derecho de marca. Y aún más, que ha mutado el punto de mira de su análisis a estos efectos desde esa exigencia al perjuicio que el uso del signo controvertido puede causar a las funciones de la marca jurídicamente protegidas, de entre las que ahora se cuentan no sólo la función indicadora de la procedencia empresarial de sus productos o servicios y la función de calidad del bien o servicio, sino también la función de inversión y de publicidad de la marca. Sentado lo anterior, estaremos ya en condiciones de analizar las consecuencias negativas que se siguen de este cambio de aproximación desde una perspectiva práctica para, a renglón seguido, tratar de identificar la causa precisa de esos males y sugerir, después, algunas soluciones para resolverlos o evitarlos. Al respecto, la tesis que intentaremos defender, apoyándonos en argumentos sistemáticos y funcionales, es que es preciso y conveniente restablecer la noción estricta de uso a título de la marca y, además, reinterpretar la noción de riesgo de confusión. Ello no obstante, ofreceremos también alguna otra solución que acaso pudiera resultar exitosa de acuerdo con la actual doctrina sentada por el TJUE y, en particular, defenderemos que existen usos irrelevantes o inocuos que quedan fuera del ámbito de protección del derecho marca; y que es preciso interpretar el requisito de uso en el tráfico económico más escrupulosamente.

## ***2. El presupuesto común a toda violación del derecho de marca: utilización en el tráfico económico para productos o servicios***

Como es sabido, el efecto del registro de una marca consiste en la atribución a su titular del derecho de marca que comprende una facultad exclusiva de explotación de la marca en el tráfico económico (o derecho positivo) y un *ius prohibendi* o facultad de impedir a terceros la utilización de la marca sin su consentimiento en los casos y bajo las circunstancias determinadas legalmente (o derecho negativo). En particular, el artículo 34.2 LM, como ya hiciera el artículo 5.1 y 2 de la DM y artículo 9.1 del Reglamento de la marca comunitaria (en adelante, RMC), faculta a su titular a impedir a los terceros el uso incontestado en el tráfico económico, (i) de un signo idéntico al que es objeto de la marca previamente registrada para productos o servicios idénticos respecto de los cuales esta última se registró [artículo 34.2 a) de la LM]; (ii) de un signo idéntico o similar al que es objeto de la marca registrada para productos idénticos o semejante a aquellos para los que fue registrada cuando su uso no autorizado pueda provocar un riesgo de confusión [artículo 34.2 b) de la LM]; y finalmente, de merecer, la marca, la condición de notoria o renombrada en España, el ámbito del *ius prohibendi* se extiende también al uso (iii) de un signo idéntico o semejante para productos o servicios que no son similares a aquellos para los que está registrada la marca cuando ello puede indicar una conexión entre esos productos o servicios y el titular de la marca, o implicar un aprovechamiento indebido o menoscabo de la capacidad distintiva o de la notoriedad o renombre de la marca anterior [artículo 34.2 c) de la LM].

Como se sigue del artículo 34. 2 *in fine* de la LM, y en línea con lo dispuesto en el artículo 5.1 de la DM y en el artículo 9.1 del RMC, el presupuesto común a estos tres supuestos de infracción del derecho de marca es el uso incontestado de un signo (idéntico o similar a una marca anterior) en el tráfico económico “para productos o servicios”. Naturalmente, su sentido y alcance requiere de una dosis interpretativa que debe colmarse atendiendo a la jurisprudencia desarrollada por el TJUE que, no en balde, ha reclamado para sí la determinación de esta noción<sup>4</sup>.

En particular, el TJUE ha condicionado su cumplimiento a la concurrencia de cuatro requisitos que son cumulativos, por lo que la ausencia de uno solo determina que la conducta considerada no pueda constituir una infracción del derecho de marca de que se trate<sup>5</sup>. El primero, y más obvio, es que el signo incompatible con la marca anterior se utilice

---

<sup>4</sup> Véanse, entre otras, SSTJUE 12.11.2002, asunto C-206/01, “Arsenal Football Club plc c. Matthew Reed” (en adelante, “Arsenal Football Club”) y 25.1.2007, asunto C-48/05, “Adam Opel AG c. Autec AG” (en adelante, “Adam Opel”), en las que el tribunal estableció al respecto que: “con el fin de evitar que la protección concedida al titular de la marca varíe de un Estado a otro, corresponde al Tribunal de Justicia dar una interpretación uniforme del artículo 5, apartado 1, de la Directiva y en particular del concepto de ‘uso’ que figura en él”.

<sup>5</sup> Lo recuerdan en el ámbito del artículo 5.1 b) de la DM, por todas, SSTJUE 12.5.2008, asunto C-533/06, “O2 Holdings Limited & O2 (UK) Limited c. Hutchison 3G UK Limited”, (en adelante, “O2 Holdings y

sin consentimiento de su titular; el segundo requisito estriba en que el uso de ese signo se realice en el tráfico económico; el tercero radica en que esa utilización se efectúe “para productos o servicios” (iguales o similares a aquellos respecto de los que está registrada la marca); y, finalmente, el cuarto requisito, y el único en verdad ajeno al tenor literal del artículo 5 de la DM, consiste en que, para los supuestos contemplados en el artículo 5.1 letras a) y b) de la DM, el uso del signo afecte o pueda afectar a las funciones de la marca<sup>6</sup>.

De entre todos estos requisitos, en esta ocasión nuestra atención se centrará únicamente en los que atañen a la naturaleza que debe poseer el uso de un signo idéntico o semejante al que es objeto de la marca eventualmente infringida para que pueda quedar comprendido el ámbito del *ius prohibendi* conferido al titular de la marca y que, en particular, exigen que: i) el tercero haga “uso” del signo “en el tráfico económico”, ii) que ese uso sea “para productos o servicios” y iii) para las hipótesis de conflicto previstas en las letras a) y b) del artículo 34. 1 LM [art. 5.1 letras a) y b) de la DM], que sea, además, un uso apropiado para “menoscabar las funciones de la marca”.

### 2.1. “Uso” del signo “en el tráfico económico”

La violación del derecho de marca requiere naturalmente y ante todo que el eventual infractor haga por sí mismo “uso” del signo incompatible con la marca<sup>7</sup>, lo que, como con razón ha declarado el TJUE, no sucede, por ejemplo, cuando un sujeto simplemente crea las condiciones técnicas necesarias para que un tercero pueda utilizarlo (*ad ex.* el prestador de servicios que llena por encargo y siguiendo las instrucciones de un tercero latas ya provistas con el signo controvertido<sup>8</sup>; el prestador de un servicio de referenciación que pone a disposición de los anunciantes, como palabras clave, signos incompatibles con

---

O2”), 6.10.2005, asunto C-120/04, “Medion AG c. Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH” (en adelante, “Medion”), y en el contexto del artículo 5. 1 a) de la DM y también por todas, SSTJUE 11.9.2007, asunto C-17/06, “Céline SARL c. Céline S.A.” (en adelante, “Céline”), 25.1.2007, “Adam Opel” y 12.11.2002, “Arsenal Football Club”.

<sup>6</sup> Véanse, por ejemplo, respecto del artículo 5.1 b) de la DM, SSTJUE 15.12.2011, asunto C-119/10 “Frisdranken Industrie Winters BV c. Red Bull GmbH”, 12.5.2008, “O2 Holdings y O2” y, en relación con el artículo 5.1 a) de la DM, SSTJUE 22.9.2011 asunto C-323/09, “Interflora Inc. y Interflora British Unit c. Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Ltd” (en adelante, “Interflora”), 25.3.2010, asunto C-278/08, “Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpenschule Edi Koblmüller GMBH c. Günter Guni y trekking.at Reisen GmbH” (en adelante, “Die BergSpechte”), 23.3.2010, asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08, “Google France SARL y otros c. Louis Vuitton Malletier SA” , “Google France SARL c. Viaticum SA y otros”, “Google France SARL c. Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL y otros” (en adelante, “Google France y Google”, 18.7.2009, asunto C-487/07, “L’Oréal SA y otros c. Bellure NV y otros” (en adelante, “L’Oréal”).

<sup>7</sup> Véanse en este sentido, SSTJUE 23.3.2010 “Google France y Google” y 15.12.2011 “ Red Bull GmbH”.

<sup>8</sup> Véase STJUE 15.12.2011 “Red Bull GmbH” (Considerandos 28, 29 y 30).



marcas anteriores, los almacena y posteriormente muestra los anuncios de sus clientes en respuesta a la introducción de tales signos<sup>9</sup>).

Más enjundiosa es, sin embargo, la exigencia de que el empleo que el tercero hace del signo incompatible con la marca se realice “en el tráfico económico”; noción esta que, según ha precisado la jurisprudencia comunitaria, significa que el uso del signo se efectúe “en el marco de una actividad comercial con ánimo de lucro y no en la esfera privada”<sup>10</sup>. Y más aún, aunque se trata en puridad de un presupuesto de carácter subjetivo, que el sujeto que así utiliza el signo sea “*en principio, un operador económico*”<sup>11</sup>.

Ciertamente, la fórmula escogida por el TJUE para precisar el significado de “*uso en el tráfico económico*” al que se refiere la DM no es demasiado afortunada. Al respecto, basta advertir que es perfectamente posible que el uso de un signo trascienda el ámbito meramente privado de su autor y, sin embargo, no se realice en el contexto de una actividad económica con ánimo de lucro (*ad ex.* el consumidor que alude a una marca ajena en un blog con el fin de criticar los productos comercializados por su titular). Como quiera que fuese, no parece dudoso que, bien entendido, ese requisito se concreta en una doble exigencia: (i) que el uso del signo tenga trascendencia externa; y (ii) que esa utilización se realice en el contexto de una actividad económica con ánimo de lucro. Veamos ambos elementos más detenidamente.

### 2.1.a. Uso del signo con trascendencia externa

El requisito de “uso del signo en el tráfico económico” exige en todo caso que tal uso se proyecte externamente o esté encaminado a proyectarse al exterior o, desde la óptica opuesta, que trascienda del ámbito interno o doméstico de su autor o, al menos, que esté orientado a posibilitar otros empleos del signo que tengan trascendencia externa, como es el caso de los actos preparatorios. En efecto, bajo este último aspecto hay que observar que el artículo 5.3 del DM, al igual que el artículo 34.3 LM, faculta expresamente al titular de la marca a prohibir diversos actos preparatorios (*ad ex.* colocar el signo en medios de identificación del producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo) siempre que puedan ser utilizados para realizar alguno

<sup>9</sup> Véanse SSTJUE 23.3.2010 “Google France y Google”, 25.3.2010, “Die BergSpechte”, 8.7.2010, asunto C-558/08 “Portakabin Ltd Portakabin BV c. Primakabin BV” (en adelante, “Portakabin”) y 22.9.2011 “Interflora”.

<sup>10</sup> *Cfr.* por todas, SSTJUE 12.11.2002, “Arsenal Football Club”, 23.3.2010 “Google France y Google”, 12.5.2008 “O2 Holdings y O2”, 25.1.2007 “Adam Opel” y 11.9.2007 “Céline”.

<sup>11</sup> Véase STJUE 12.7.2010, asunto C-324/09, “L’Oréal S.A. y otros c. eBay International AG y otros” (en adelante, “eBay”), Considerando 34: “los derechos exclusivos conferidos por las marcas solo pueden invocarse, en principio, frente a operadores económicos. En efecto, el titular de una marca solo está facultado para prohibir que un tercero use un signo idéntico o similar a esa marca cuando dicho uso tenga lugar en el tráfico económico”.

de los otros actos prohibidos y enumerados en el mencionado precepto, es decir: algún uso con proyección externa. Por el contrario, no pueden considerarse actos preparatorios a estos efectos, ni el tráfico externo de mercancías que porten el signo –pues no implica ni posibilita su comercialización<sup>12</sup>–, ni la mera entrada material de productos originales de la marca en el territorio aduanero de la Comunidad, siempre que el despacho a libre práctica no haya sido la posibilidad elegida por el operador que ha introducido las mercancías en el territorio aduanero comunitario y en tanto que se respeten los requisitos del destino aduanero –distinto del de despacho a libre práctica– bajo el que se incluyen las mercancías<sup>13</sup>.

Pero como se habrá advertido, lo anterior nos ayuda poco en la tarea de identificar los usos que han considerarse relevantes desde la perspectiva que ahora consideramos. Bien miradas las cosas, extravagantes han de ser los supuestos que, por esta razón, queden fuera de los lindes de las facultades prohibitivas del derecho de marca. Así lo evidencia el hecho de que nuestros tribunales no hayan dudado en concluir que un signo incompatible con una marca anterior se utiliza en el contexto de una actividad desarrollada en el mercado, por ejemplo, cuando se emplea en la denominación de una exposición organizada por un entidad sin ánimo de lucro, concurriendo, por tanto, con otras muchas actividades formativas o lúdicas<sup>14</sup>.

A delimitar con algo más de precisión el abanico de actividades en cuyo marco el uso de un signo incompatible es marcadamente relevante se orienta precisamente el segundo requisito en que se desdobra el presupuesto que estamos examinando y, con su análisis, el siguiente apartado.

### **2.1.b. Utilización del signo en el marco de una actividad económica con ánimo de lucro**

El uso relevante para el derecho de marcas ha quedado circunscrito, además, al realizado en el marco de una actividad comercial (*rectius*: económica), entre las que han de contarse no sólo las actividades empresariales (civiles y mercantiles), sino también las profesionales, las artísticas e intelectuales, las científicas o las deportivas, etc. que tengan un fin lucrativo.

La principal virtualidad de esta exigencia radica en que permite excluir de entrada del ámbito del artículo 5 de DM (y, por ende, del artículo 34. 2 LM) aquellos usos de signos incompatibles que de forma más evidente escapan al ámbito comercial y que, por esa

---

<sup>12</sup> Véase STJUE 9.11.2006, C- 281/ 05 “Montex Holdings Ltd. c. Diesel SpA”.

<sup>13</sup> Véase STJUE 18.10.2005, asunto C-405/03, “Class International BV c. Colgate-Palmolive Company y otros”.

<sup>14</sup> Véase SAP Barcelona, Civil Sec. 15ª, 21.11.2006 (JUR 181994; MP: Ignacio Sancho Gargallo), si bien debe advertirse que el tribunal acabó por rechazar la existencia de infracción de marca por no haberse acreditado que en la referida exposición de tiburones se utilizara el signo con fines distintivos, para lo cual, a juicio del tribunal, hubiera bastado un anuncio de la exposición.

razón, son inadecuados para perjudicar los intereses que el derecho de marcas trata de proteger. Todo lo cual redundaría, a su vez, en una mejor predicción de algunos de los conflictos marcarios que puedan suscitarse y facilita que el juez pueda rechazar más tempranamente demandas por infracción del derecho de marca frívolas<sup>15</sup>. En esta constelación de usos (en adelante, “*usos puramente comunicativos*”) se encuentran, por ejemplo, las utilizaciones de signos incompatibles realizadas por grupos políticos para identificar el origen de sus actividades políticas y distinguirlas de las ofrecidas por otros grupos o asociaciones; el uso de signos iguales o similares a una marca anterior en el contenido de una noticia o comentario periodístico, o en cualesquiera otro comentario o crítica social que se efectúe en un contexto netamente ajeno a la actividad comercial, como puede serlo la utilización del signo controvertido como nombre de dominio o en la propia página *web* con meros fines de protesta o de crítica de los productos o servicios del titular o del propio titular<sup>16</sup>; su empleo por un político para transmitir ideas políticas, su utilización en campañas de sensibilización social realizadas por entidades sin ánimo de lucro<sup>17</sup> o,

---

<sup>15</sup> En esta línea, RAMSEY (2008, pp. 454-457), donde el autor examina los aspectos positivos que proporcionan las normas de derecho de marcas que protegen el allí denominado “*categorical speech-protective*”, como es el caso del requisito de uso comercial del signo. Idem, RAMSEY (2010, p. 424).

<sup>16</sup> V. en Europa y entre otras, *Olivier M. Réseau Voltaire v. Compagnie Gervais Danone, Groupe Danone*, Cour d’appel Paris, 30.4.2003 ([www.legalis.net](http://www.legalis.net)), donde el tribunal concluyó que el uso por una asociación dedicada a fomentar la libertad expresión de un signo integrado por una marca anterior como nombre dominio ([jeboycottedanone.com/net](http://jeboycottedanone.com/net)) para identificar un sitio *web* dirigido y creado para protestar contra las recolocaciones realizadas por el titular de la marca (Danone) llamando a boicotear sus productos y en cuyas páginas también aparecía la marca precedida de la expresión “*Yo boicoteo*”, no constituía una infracción de la marca en litigio (como había estimado el tribunal a quo). Y ello, entre otras razones, porque el uso del signo en cuestión en la campaña controvertida no tenía por objeto promover los productos o servicios de la demandada, sino que tenía fines puramente polémicos o de crítica ajenos a la actividad comercial; *Esso v. Greenpeace France*, Cour d’appel Paris, 16.11.2005 ([www.legalis.net](http://www.legalis.net)), que rechazó que el uso por una asociación dedicada a la defensa del medioambiente (Greenpeace) de un signo idéntico o similar a la marca de la actora (ESSO, ESSO STOP) satirizado (E\$\$O) en un sitio *web* o como *metatag* en el marco de una campaña destinada a denunciar e informar a los ciudadanos de la política medioambiental de la compañía y de las prácticas por ella realizada, infringía las marcas de la actora, especialmente porque ese uso no se insertaba en el marco de una actividad comercial con fin lucrativo; *Sa Spcea Société des participations du Commissariat à l’Energie Atomique v. Association Greenpeace, Sa société Internet Fr*, Cour d’appel Paris, 26.2.2003 ([www.legalis.net](http://www.legalis.net)), que enjuiciando un supuesto de hecho similar, estimó que la entidad demanda (Greenpeace) al asociar a la marca de la actora imágenes tales como un pescado muerto cubierto con sangre, bombas nucleares, etc. revelaba que el uso del signo controvertido se realizó con la finalidad de denunciar las actividades de la compañía y criticar ciertas incidencias sobre el medioambiente, sin inducir a confusión al público en torno a la identidad del autor de los mensajes, por lo que concluyó que era un uso ajeno a la actividad comercial. Entre los pronunciamientos estadounidenses, *Bosley Medical Institute v. Kremer*, 403 F.3d 672, 67475 (9th Cir. 2005), que consideró que el empleo por parte de un cliente molesto con los servicios de peluquería prestados por la compañía actora (*Bosley*, titular de una marca cuyo signo era esa denominación), del término *Bosley* en el nombre de dominio que identificaba una página *web* destinada a criticar duramente a la referida compañía no podía entenderse como un uso comercial del signo.

<sup>17</sup> En esta línea, SAP Madrid, Civil Sec. 28ª, 17.5.2007 (AC 9; MP: Enrique García García), donde el tribunal consideró que el uso de la marca en litigio no constituía una infracción de la misma, toda vez que “ni tan

incluso, la venta por una persona física de un producto portador de una marca ajena siempre que no se halle enmarcada en el contexto de una actividad mercantil<sup>18</sup>.

Ello no obstante, a poco que examinemos la guía ofrecida por el TJUE para determinar el abanico de usos que, bajo esta óptica, son marcariamente relevantes pronto advertiremos que resulta insuficiente y excesiva al efecto. Insuficiente, porque no nos permite identificar con certeza los supuestos de uso eventualmente incluidos o excluidos del ámbito objetivo del derecho de marca más complejos<sup>19</sup>, pues no nos aclara ni la amplitud o, acaso, estrechez con la que ha concebirse la exigencia de finalidad lucrativa ni tampoco las circunstancias bajo las cuales el uso del signo ha de estimarse realizado en el marco de una actividad comercial. Excesivo, porque excluye del ámbito del *ius prohibendi* algunos supuestos de uso que, pese a hallarse fuera del contexto de una actividad económica o, como sin duda puede ser más frecuente, carecer de ánimo lucrativo, pueden perjudicar injustificadamente alguno de los intereses relevantes para el derecho de marcas. Veamos ambas observaciones con algo más de detalle.

### 2.1.b.i) El problema de los usos insertos en actividades de naturaleza mixta

Ninguna duda ofrece aceptar que la utilización de un signo igual o similar a una marca anterior para diferenciar o de cualquier otro modo indicar el origen empresarial de unos productos o servicios puestos en el mercado posee naturaleza comercial, o lo que es lo mismo, se lleva a cabo en el marco de una actividad económica con ánimo de lucro<sup>20</sup>. El titular de la marca promueve la adquisición o contratación de tales productos o servicios introducidos en el mercado bajo la marca proporcionando información acerca del sujeto que los fabrica, vende o presta.

Lo mismo puede decirse cuando el signo incompatible se utiliza en un anuncio o en cualquier otra forma de presentación del producto (etiquetas, embalajes...) para describir sus cualidades o características o, incluso, cuando tal uso se efectúa para referirse a los productos o servicios del titular de la marca, bien sea para establecer una comparación

---

siquiera puede apreciarse que haya mediado una utilización de marca ajena en el tráfico económico, marco éste de referencia al que expresamente alude la ley, pues no merece la consideración de tal el que pueda apreciarse el signo marcario, porque así lo lleva de fábrica la prenda que viste uno de los personajes de la campaña de sensibilización social emprendida por una institución sin ánimo de lucro, como lo es la demandada, con la finalidad de prevenir el consumo de drogas por parte de los jóvenes españoles”.

<sup>18</sup> Véase STJUE 12.12.2010, “eBay”.

<sup>19</sup> Advierte, también, de que no es para nada evidente qué usos deben considerarse realizados “en el tráfico económico” en el sentido de la Directiva de Marcas y que la práctica judicial no arroja mayor claridad al respecto, GEIGER (2007, p. 324).

<sup>20</sup> Véanse SSTJUE 23.2.1999, asunto C-63/97, “Bayerische Motorenwerke AG (BMW) y BMW Nederland BV c. Ronald Karel Deenik” (en adelante, “BMW”) y 11.9.2007 “Céline”.

publicitaria <sup>21</sup>, bien sea para presentar los propios productos o servicios como complementarios (*ad ex.* para anunciar que el sujeto que emplea el signo incompatible con una marca anterior ofrece servicios de reparación o mantenimiento de productos que llevan dicha marca o que está especializado o es especialista en tales productos)<sup>22</sup>. No muy distinta es la consideración que merece el uso de un signo igual o similar a una marca anterior como medio para provocar la aparición de un anuncio comercial en Internet, como sucede, por ejemplo, cuando se utiliza en un vínculo patrocinado<sup>23</sup> o en un pop-up, ni tampoco, pese a su aparente finalidad desinteresada, el empleo de un signo incompatible con una marca anterior por un competidor en un anuncio en el que ofrece o promueve sus propios productos o servicios con el (supuesto) fin de parodiar a su titular, a las prestaciones que éste ofrece o a la marca misma <sup>24</sup>.

Sin embargo, es fácil imaginar otros supuestos en los que la tarea de determinar la calificación que merece el uso del signo controvertido desde esta perspectiva dista de ser tan sencilla. Este es particularmente el caso de las utilizaciones de signos efectuados en el marco de actividades que poseen una naturaleza mixta; esto es, usos que junto a una faceta económica tienen adicional o, a veces, preponderantemente otros fines, tales como mostrar lealtad a un equipo, criticar o parodiar al titular de la marca o los productos o servicios con ella distinguidos, decorar o embellecer un utensilio, etc. (en adelante, “*usos mixtos*”)<sup>25</sup>. El espectro de esta clase de utilizaciones es amplio y presentan como nota común la circunstancia de que, de algún modo, bien se promueve un determinado producto o servicio, bien se propone o incita al público a adquirirlo o a realizar algún otro tipo de transacción económica: comercialización de productos de *merchandising* (camisetas, *mugs*, pósters, bolígrafos, etc.) que portan una eslogan crítico en el que se alude directamente a una marca; anuncios de organizaciones en los que se incluye un número de cuenta para afiliarse a la organización; ofrecimiento, promoción o introducción en el mercado de creaciones artísticas cuyo título o contenido alude o incorpora un signo incompatible con una marca (revistas, libros, películas, videojuegos, canciones, etc.).

---

<sup>21</sup> SSTJUE 12.5.2008 “O2 Holdings y O2” y 18.7.2009 “L’Óreal”.

<sup>22</sup> Véase en este sentido, STJUE 23.2.1999 “BMW”.

<sup>23</sup> Véase STJUE 23.2.2010 “Google France y Google”: “no puede negarse que el anunciante utiliza dicho signo en el contexto de sus actividades comerciales y no en la esfera privada en la medida en que la selección de una palabra clave idéntica a la marca tenía por objeto y por efecto la aparición en pantalla de un enlace promocional al sitio en el que comercializa sus productos y servicios, por lo que el signo seleccionado como palabra clave idéntica a la marca era el medio que determinaba la aparición del anuncio publicitario” (Considerando 52).

<sup>24</sup> Para un caso estas características véase, *Deere & Co. v. MTD Prods., Inc.*, 41 F.3d 39, 41 (2d Cir. 1994).

<sup>25</sup> Advierte de la dificultad, acaso imposibilidad, de discernir entre usos comerciales y no comerciales en el ámbito del derecho de marcas, RAMSEY (2008, p. 395).

La dificultad que entraña el tratamiento de estos supuestos se hace tanto más evidente en cuanto se repara en que lo relevante a estos efectos no estriba tanto en la condición del tercero que emplea el signo (esto es, si se trata de un empresario, profesional, científico, etc.) ni tampoco en la naturaleza de la actividad que el tercero que utiliza el signo típicamente desempeña en el mercado (empresarial, artística, científica, etc.), cuanto en la naturaleza de la concreta actividad en la que el controvertido y particular uso se enmarca.

En efecto, el hecho de que el mensaje o la actividad en la que se inserta el uso del signo en disputa se haya transmitido o haya sido desarrollada por un agente económico no determina necesariamente que su razón de ser sea siempre promover sus productos o servicios y, en definitiva, obtener una ganancia. En este sentido, no puede descartarse que, en ocasiones, esa conducta esté ordenada a la consecución de otros fines, como pueden serlo contribuir al debate público u opinión pública (*ad ex.* un medio de comunicación). Y a la inversa, que el sujeto que utiliza de forma no consentida un signo incompatible con una marca anterior sea una entidad sin ánimo de lucro, no debe llevarnos a concluir en todo caso que tal uso se encuadra fuera del ámbito comercial.

Esta interpretación se encuentra respaldada tanto por algún pronunciamiento del TJUE como por algunas decisiones de nuestros tribunales. Desde la primera perspectiva, es de ver que una lectura a contrario del razonamiento vertido por el TJUE en su sentencia de 23-III-2010, caso “Google France y Google”, para estimar que el prestador de servicios de referenciación en cuestión hacía un uso en el tráfico económico del signo controvertido en el caso enjuiciado permite alcanzar la conclusión que defendemos. Así se advierte en cuanto se repara en que el análisis de este requisito no se proyectó sobre la actividad que, en términos generales, desarrolla un prestador de servicios en el tráfico, sino en la constatación de que el prestador demandado ejercía una actividad comercial y actuaba con ánimo de lucro precisamente cuando almacenaba como palabras clave, por cuenta de algunos de sus clientes, signos idénticos a marcas y organizaba la presentación en la pantalla de anuncios a partir de tales palabras<sup>26</sup>. Desde la óptica de la jurisprudencia de nuestros tribunales ahora, hay que observar que no faltan decisiones que resuelven conflictos protagonizados por entidades sin ánimo de lucro en las que el juzgador ha dado por sentado que el requisito de uso en el tráfico económico se satisfacía en el caso concreto, pues entra a examinar uno de las circunstancias del ilícito marcario que presuponen su concurrencia, a saber: si el uso del signo controvertido por tales entidades es apto para inducir al consumidor a un riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios ofrecidos por estas últimas<sup>27</sup>.

---

<sup>26</sup> Véase STJUE 23.3.2010 “Google France y Google” (Considerandos 53 a 55).

<sup>27</sup> Véanse SSAP Barcelona, Civil Sec. 15ª, 21.11.2006 y Barcelona, Civil Sec. 15ª, 28.11.2005 (JUR 151019; MP: Luis Garrido Espá), que concluyó que la utilización de los términos COMITÉ OLÍMPIC por el *Comitè Olímpic de Catalunya* (COC), una asociación privada sin ánimo de lucro, no provocaba un riesgo de confusión en el caso.

Y no menos complejas resultan ser las cosas desde la óptica del requisito de ánimo de lucro, en tanto que puede consistir en la persecución de una ventaja no sólo directa, sino eventualmente también indirecta, y que su naturaleza no ha de ser necesariamente competitiva o patrimonial, sino también y, por ejemplo, reputacional. Desde esta perspectiva, por tanto, tendría también ánimo de lucro, la utilización del signo incompatible por una organización no gubernamental en tanto que con ello persiguiera aumentar su reputación y la afiliación de nuevos socios<sup>28</sup>.

Se nos podría reprochar que nuestro argumento se construye sobre un falso problema. En este sentido, cabría argumentar que en la medida en que en ese contexto los productos o servicios portadores del signo incompatible con la marca se promueven, ofrecen o comercializan para comunicar un mensaje o una idea (*ad ex.* realizar una crítica a los productos del titular de la marca), la actividad en la que se enmarca su uso debiera considerarse en su conjunto carente de finalidad comercial; esto es, que la vertiente comercial debiera entenderse en todo caso absorbida por la finalidad institucionalmente típica del autor. Sin embargo, lo cierto es que el tratamiento que con carácter general y hasta la fecha han merecido los “*usos mixtos*” en la jurisprudencia no proporcionan, a nuestro entender, un sólido respaldo a esta aproximación. Así resulta, en efecto, de un examen de las decisiones judiciales dictadas tanto por el TJUE como por los tribunales nacionales e, incluso, de la experiencia habida en los EE.UU.

Desde la óptica de los pronunciamientos del TJUE, conviene advertir, en primer lugar, que la sentencia recaída en el caso “Arsenal Football Club” no tuvo inconveniente en concluir que la comercialización, por un seguidor y simpatizante de un club de fútbol, de camisetas que portaban el signo incompatible constituía un uso realizado en el tráfico económico y, por ende, *prima facie* comprendido en el ámbito del artículo 5 del DM, por la sola razón de que el signo figuraba en letras grandes en los productos vendidos por el tercero<sup>29</sup>. Dicho en otros términos y a las claras, el tribunal no sólo estimó que el uso del signo en esas circunstancias era marcadamente relevante, sino que además consideró evidente que el mero hecho de poner en comercio los productos que incorporaban el signo en disputa era bastante para concluir que había sido utilizado en el marco de una actividad comercial con ánimo de lucro. Y ello, con independencia de la función que, en efecto y por las circunstancias en que tuvo lugar, cumpliera tal signo en el caso concreto (ornamental, distintivo...), extremo, este último, que fue examinado por el Tribunal con posterioridad. En segundo lugar, es significativo también en este sentido, el que TJUE haya establecido, aunque en el marco del artículo 8.4 del RMC, que las entregas realizadas a título gratuito

---

<sup>28</sup> Véase en esta línea y por analogía, *World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Bozell*, 142 F.Supp.2d 514 (S. D. N. Y. 2001), que consideró que los comentarios vertidos por una asociación sin ánimo de lucro dedicada a la protección de los espectadores, en los que se hacía responsable a una empresa de las muertes de menores que trataron de emular los combates de *pressing catch* transmitidos por televisión y en el que se instaba a sus patrocinadores a rescindir los contratos, era una comunicación de carácter comercial, toda vez que perseguía promover la reputación de la organización y la afiliación de nuevos socios.

<sup>29</sup> Véase, STJUE 12.11.2002 “Arsenal Football Club” (Considerando 39).

de productos marcados pueden tenerse en cuenta para verificar el requisito de uso en el tráfico económico del derecho anterior invocado, en tanto que, a su entender, eventualmente pueden realizarse en el ejercicio de una actividad comercial con ánimo de lucro, como lo es la captación de nuevos mercados<sup>30</sup>.

No muy distintas resultan ser las cosas desde la perspectiva de la jurisprudencia de nuestros tribunales y de los tribunales de otros países de nuestro entorno. Bajo el primer aspecto, es de observar, que algunos de los pronunciamientos que han tenido ocasión de enjuiciar supuestos relacionados con usos de signos para fines diversos del propiamente distintivo (*ad ex. finalidad crítica*), han desbancado la alegada violación de marca por razones distintas a la exigencia de uso del signo en el tráfico económico. De entre los más ilustrativos puede mencionarse, por ejemplo, el uso de signo incompatible con una marca en la página *web* del demandado a modo de cita de una crítica musical cuyos autores identificaba y a cuya publicación en forma de revista se aludía expresamente<sup>31</sup> o el empleo de un signo idéntico a una marca anterior en un juego de ordenador para identificar a los equipos que podían escogerse para hacerlos partícipes del juego virtual<sup>32</sup>. Centrados ahora en la jurisprudencia de los tribunales de otros países de la Unión, es significativo que diversas decisiones judiciales hayan acabado por condenar el uso de una marca ajena en contextos informativos, comunicativos, críticos o satíricos, pues obviamente presupone que han estimado que tal uso se había realizado en el tráfico económico. Así ha sucedido, por ejemplo, con el empleo en una página *web* del logo de una marca en versión satirizada (“Escota” *v.* “Escroca”) por un antiguo trabajador de su titular con el fin de denunciar ciertos abusos supuestamente cometidos por este último<sup>33</sup>; con la publicación y distribución de carteles en los que aparecían cinco marcas de cigarrillos conocidas, también satirizadas, por parte de dos asociaciones —el Comité Nacional contra el tabaquismo (NCTC) y el Comité Nacional de Lucha contra las enfermedades respiratorias y la tuberculosis (CNCMRT)—, en una campaña anti-tabaco<sup>34</sup>; con el inminente uso de la marca

---

<sup>30</sup> Véase STJUE 29.3.2011, asunto C-96/09 P, “Anheuser-Busch Inc. c. Budějovický Budvar, národní podnik y OAMI”.

<sup>31</sup> Véase SAP Barcelona, Civil Sec. 15ª, 26.5.2006 (JUR 176534; MP: Jordi Lluís Forgas Folch), que consideró que ese uso constituía una utilización del signo objeto de la marca de la actora en el tráfico económico.

<sup>32</sup> Véase AAP Barcelona, Civil Sec. 15ª, 16.1.2007 (JUR 206104; MP: Ignacio Sancho Gargallo).

<sup>33</sup> Véase *SA Lucent Technologies v. SA Escota, SA Lycos France, Monsieur Nicolas B.* Cour D’Appel Aix-en-Provence 2ème Chambre, 13.3.2006 (*Propr. ind.* Jul.-Aug. 2006), donde el tribunal expresamente advirtió que la finalidad que el antiguo trabajador de la sociedad actora persiguió al utilizar el signo “Escroca” para designar a la sociedad *Escota* y, así los servicios que esta última ofrecía en el mercado no fue ni muchos menos lúdica, sino que estaba motivada por un sentimiento de odio o rencor, y su objetivo era denigrar a la empresa y perjudicar su imagen de marca, razón por la cual rechazó que tal uso tuviera simplemente como objeto parodiar a la marca en cuestión.

<sup>34</sup> Véase TGI Paris, 24.10.1991 y 31.10.1991, confirmada por la Cour d’Appel de París, 28-I-1992, 1992 JCP E Pan. 335, cuya apelación fue rechazada por la sentencia dictada por la Cass. Comm., 21.2.1995, 1995 D. IR 97, que confirmó el pronunciamiento del tribunal a quo en el que se estimaron infringidas las marcas en



cuya infracción se alegaba (“Miss World”) en el título de un programa de televisión sobre concursos de belleza para travestis y transexuales<sup>35</sup> y, recientemente, con el lanzamiento de un *single* interpretado por un personaje animado denominado *Lady Goo Goo*, que fue originariamente creado como personaje de un juego *on-line* dirigido a niños ente 6 y 12 años, con el propósito de parodiar a la famosa estrella de pop, *Lady Gaga*, que es titular de diversas marcas comunitarias cuyo objeto es esa denominación<sup>36</sup>. También es bastante elocuente, y desde la óptica opuesta hora, el que en algunas ocasiones los tribunales hayan tenido que invocar el derecho a la libertad de expresión para respaldar la inexistencia de infracción de la marca de que se tratase merced al empleo del signo controvertido<sup>37</sup> o, en

---

cuestión a la vista de que: (i) los signos reproducidos en los carteles constituían una imitación de las marcas *Gauloises*, *Marlboro*, *Camel* y *Gitanes*, (ii) que las demandadas no podían alegar la existencia de un derecho de autor sobre tales carteles, toda vez que fueron realizados por estudiantes y, (iii) que servían al propósito de frenar la venta de sus productos, por lo que sólo podían ejercerse dentro de las disposiciones legales que regulan la actividad económica y social.

<sup>35</sup> Véase *Miss World Ltd v. Channel 4 Television Corp.* [2007] EWHC (Pat) 982, (Pumfrey, J), en el que el tribunal concedió la orden cautelar de cesación solicitada por el titular de la marca “*Miss World*” para impedir que se transmitiera un programa sobre concursos de belleza para travestis y transexuales bajo el título “*Miss World*” y expresamente rechazó que ese uso estuviera amparado por la libertad expresión bajo la s. 12 de la UK *Human Right Act* y el artículo 10 de la ECHR, toda vez que, a su entender y en primer término, ese argumento resultaba difícil de sostener en ausencia de signos que, o bien realmente mostrasen una historia política, o bien hicieran un argumento político o identificaran un problema de importancia pública, y que, en todo caso y en segundo término, la cuestión relativa la aplicación del artículo 10 de la ECHR a cuestiones relacionadas con marcas registradas estaba lejos de estar resuelta. Finalmente, también advirtió de que el derecho de marcas era un derecho de propiedad, por lo que también estaba protegido por el ECHR [véase ETMR 66 (Ch) [42].

<sup>36</sup> Véase, *Ate My Herat Inc. v. Mind Candy Ltd.* [2011] EWHC 2741 (Ch) Ch D), donde el tribunal terminó por conceder la medida cautelar solicitada por la actora, titular de dos marcas comunitaria (clase 9 y 41; y clase 38 respectivamente), porque entendió, por lo que ahora interesa considerar, que a pesar de que *Lady Goo Goo* fue indiscutiblemente creada originalmente como una parodia de Lady Gaga, dejaba de poder considerarse como tal desde el momento en que se utilizó para fomentar el éxito comercial de la banda *Moshi Monsters* y vender Cd’s.

<sup>37</sup> Véase BGH 3.2.2005, *Lila-Postkarte* (2007) 38 IIC 119, que concluyó que la comercialización por el demandado de una postal de color lila con una parodia de un famoso poema que aparecía firmado como “*Rainer Maria Milka*” y en el que aparecía la expresión. “*Over the tree-tops is rest, somewhere v cow lows Moo!*”, constituía un uso de un signo incompatible con una marca anterior que podía obtener ventaja del carácter distintivo de esta última, mas era una expresión artística que, por ello mismo, estaba protegida [dan cuenta de este caso, BURRELL / GANGJEE, (2010, p. 26)]. Para un razonamiento similar en un conflicto relacionado con la venta de camisetas, pero con menos éxito para el demandado: OLG Hamburg, 5.1.2006, *Bildmarke Trabi 03* [2006] GRUR-RR 224; Cass. Civ. 19.10.2006, que consideró que la utilización por Comité National contre les Maladies Respiratoires et la Tuberculose, de una versión modificada y humorística del elemento figurativo de la marca “*Camel*” (el camello) en pósters en los que el camello aparecía con un cigarrillo entre los labios y envuelto en una nube de humo en forma de cráneo en la que se acompañaba el slogan “el cigarrillo es peor que el desierto”, no constituía una infracción de la marca, como la Cour, d’Appeal de París había considerado, pues se trataba de un uso humorístico realizado en el contexto de una campaña para luchar contra el tabaquismo y dirigido principalmente a los adolescentes, por lo que no constituía un abuso de la libertad de expresión.

fin, que hayan esgrimido a tal efecto motivos para nada relacionados con la exigencia de uso del signo en el tráfico económico<sup>38</sup>. Y ello, pese a que en ocasiones han advertido explícitamente que el uso del signo incompatible en el supuesto enjuiciado constituía “un uso polémico ajeno a la actividad comercial”<sup>39</sup>.

Finalmente, no menos revelador al respecto es que incluso en los EE.UU. no escaseen precisamente las decisiones judiciales que en supuestos de estas características han considerado que el uso del signo controvertido era un uso de naturaleza comercial. Y ello, tanto en supuestos relacionados con la industria de entretenimiento (*ad ex.* uso de la marca “Dr. Seuss” en un libro para hacerlo más entretenido<sup>40</sup>); la utilización por los editores de una revista de humor de una parodia de la marca “Michelob Dry” que su titular utilizaba para distinguir cervezas – “Michelob Oily” – en un anuncio burlesco de una cerveza ficticia y en el que se contenía una reflexión sobre la contaminación del agua<sup>41</sup>; el empleo de la marca “Dairy Queen” en el título de la película *Dairy Queens* que versaba sobre los concursos de belleza que se organizaban en el norte central de EE.UU.<sup>42</sup>), como en supuestos de *merchandising* (*ad ex.* comercialización de tarjetas *American Express*, cuya forma estaba registrada como marca, con un preservativo adjunto y en el aparecía asimismo el eslogan registrado como marca “Never Leave Home Without it”<sup>43</sup>; el uso de la marca “Mutual of Omahas’s”, titularidad de la compañía de seguros, en una versión modificada – “Mutant of Omaha” – en camisetas comercializadas con el propósito de llamar la atención sobre los peligros que entraña la guerra nuclear y en la que se incluían frases tales como “Nuclear Holocaust Insurance”<sup>44</sup>; utilización por una organización dedicada a la

---

<sup>38</sup> Véase *ad ex.* *Greenpeace France*, Cour d’appel Paris, 4ème chambre, 16.11.2005 (www.legalis.net), donde el tribunal consideró que la venta de camisetas que portaban la marca de la actora no constituía una infracción de las misma, toda vez que esa conducta no podía imputarse a la asociación dedicada a la defensa del medioambiente demandada (*Greenpace France*).

<sup>39</sup> Véase, por ejemplo, *Olivier M., Réseau Voltaire v. Compagnie Gervais Danone, Groupe Danone*, Cour d’appel Paris, 30-IV-2003; *v. Greenpeace France*, Cour d’appel Paris, 4ème chambre, 16.11. 2005 (www.legalis.net).

<sup>40</sup> Véase *Dr. Seuss Enters. L.P. v. Penguin Books USA, Inc.*, 109 F.3d 1394, 1403-06 (9th Cir. 1997), que expresamente el uso del signo *Dr. Seuss’s* objeto de una marca anterior como un uso de carácter comercial.

<sup>41</sup> Véase *Anheuser-Busch, Inc. v. Balducci Publ’ns*, 28 F.3d 769, 772-73, 778 (8th Cir. 1994), en la que el tribunal expresamente rechazó el argumento esgrimido por la demandada según el cual el *Statute anti-dilution* estatal de Missouri no podía aplicarse a “*noncommercial speech*” cual era, según ella, el caso.

<sup>42</sup> Véase *Am. Dairy Queen Corp. v. New Line Prods., Inc.*, 35 F. Supp. 2d 727, 735 (D. Minn. 1998), donde el tribunal calificó ese uso como comercial.

<sup>43</sup> Véase *American Express Co. v. Vibra Approved Labs*, 10 U.SP.Q. 2d 2006 (S.D.N.Y.).

<sup>44</sup> Véase *Mutual of Omaha Ins Co. Novak*, 836 F.2d 397 (8th Cir. 1987), que consideró que el uso de la marca modificada creaba confusión, pese a que solo un 10% de los consumidores lo evidenciaban, y estimó que tal uso constituía una infracción de la marca de la actora.

defensa del medioambiente de una parodia de la marca “Reddy Kilwatt”, titularidad de una compañía eléctrica, en una campaña contra las prácticas realizadas por la industria eléctrica y en la que la rana objeto de la referida marca aparecía extendiendo su lengua a la factura de electricidad de los consumidores<sup>45</sup>; el empleo del signo “Olympic” en ciertos pósters oponiéndose al proyectado plan de transformar *The Olympic Village* en una cárcel<sup>46</sup> o, en fin, en utilizaciones de marcas efectuadas en el marco de Internet (*ad ex.* el empleo de un signo incompatible con una marca anterior como nombre de dominio de una página *web* en la que se criticaban diversos productos y parodiaban diversas marcas, y en la que se incluían vínculos a empresas cuya conducta era contraria a los esfuerzos desplegados por el titular de la marca para luchar en favor de la protección de los animales<sup>47</sup>).

Tampoco faltan ejemplos de pronunciamientos estadounidenses resueltos a la luz de la *Dilution Act* que, pese a que concluyen que el uso del signo en litigio no constituía una infracción de marca en el supuesto enjuiciado, sustentan su fallo en razones distintas de la exclusión de uso no comercial (*non commercial use*) que contiene la citada normativa y, en particular, en la inexistencia de riesgo de confusión. Es el caso, por ejemplo, del conflicto surgido durante campaña presidencial de *Ralph Nader's* en el año 2000, en cuyos anuncios de televisión afirmaba que investigar la verdad era “priceless,” y que “*there are some things that money can't buy*” no infringía las marcas “Priceless” y “*There Are Some Things Money Can't Buy. For Everything Else There's Mastercard*” de la actora<sup>48</sup>; o del uso de la marca “Ginger Rogers” en el título de la película “*Ginger and Fred*” que versaba sobre dos artistas de cabaret italianos que se ganaban la vida imitando a *Ginger Rogers* y *Fred Astaire*<sup>49</sup>o, en fin, y entre otros ejemplos, de la comercialización de un póster en el que aparecía una chica vestida con el conocido uniforme verde de las *junior Girl Scouts*, con las manos cruzadas sobre su protuberante abdomen, que revelaba que estaba claramente embarazada, y con el *caveat* “*Be prepared*” sobreimpreso al lado de sus manos<sup>50</sup>.

---

<sup>45</sup> Véase *Reddy Communications, Inc. v. Environmental Action Foundation*, 199 U.S.P.Q. (BNA) 630 (D.D.C. 1977).

<sup>46</sup> Véase *Stop the Olympic Prison v. United States Olympic Comm. Inc* 489 F. Supp. 1112 (S.D.N.Y. 1980).

<sup>47</sup> Véase *People for the Ethical Treatment of Animals v. Doughney*, 113 F. Supp. 2d 915, 920 (E.D. Va. 2000), *aff'd* 263 F.3d 359 (4th Cir. 2001), que concluyó que esa utilización satisfacía el requisito de uso comercial exigido por la legislación anti-dilución. Y aún más, el tribunal sugirió que esa exigencia podía ser satisfecha por el hecho de que la *web* en cuestión potencialmente desviaba clientes de la página *web* del titular de la marca.

<sup>48</sup> Véase *Mastercard Int'l Inc. v. Nader 2000 Primary Comm., Inc.* 70 U.S.P.Q.2d 1046, 2004 WL 434404 (S.D.N.Y. 2004).

<sup>49</sup> Véase *Rogers v. Grimaldi*, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989).

<sup>50</sup> Véase *Girl Scouts of the United States v. Personality Posters Manufacturing Co.*, 304 F. Supp 1228 (S.D.N.Y. 1969).

### 2.1.b.ii) La otra cara de la moneda: usos de marcas injustificadamente excluidos del ámbito del *ius prohibendi*

No puede descartarse en absoluto que el empleo de un signo incompatible con una marca anterior, aunque se efectúe en el contexto de una actividad económica que carece de ánimo de lucro, presenten o representen a la marca de forma gratuita y desproporcionadamente negativa y que, por esa razón, puedan perjudicar injustificadamente su carácter distintivo, renombre o notoriedad<sup>51</sup>. Baste imaginar, por ejemplo, un póster gratuitamente distribuido con el por todos conocido diseño rojo y blanco de Coca-Cola con el slogan “*Disfruta Coca-Cola*”, y en el que el nombre de la bebida refrescante se substituya hábilmente por el término “*Cocaína*”, como, de hecho, ha sucedido en la práctica y fue objeto de un pronunciamiento estadounidense<sup>52</sup>.

No ignoramos que en atención a máximas de experiencia, los usos de signos incompatibles con marcas anteriores realizados por entidades sin ánimo de lucro o, en cualquier caso, insertos en un actividad dirigida a obtener un fin distinto al de obtener una ganancia (*ad ex. finalidad crítica*), tenderán a ser inocuos desde la óptica de los intereses relevantes para el derecho de marcas. Más también somos conscientes de que, como enseña la práctica, ello no ha de ser en todo caso así. La referencia comparatística que procede efectuar ahora es, de nuevo, la experiencia jurisprudencial estadounidense, en la que encontramos pronunciamientos que en supuestos de estas características han acabado por estimar la existencia de una infracción de marca en el caso considerado<sup>53</sup>.

Con todo, y al menos en nuestro sistema jurídico, el titular de la marca no se encuentra indefenso en estos supuestos: llegado el caso, el uso de un signo que menoscabe el carácter distintivo o la notoriedad de la marca de forma injustificada, desproporcionada e impertinente podría combatirse acudiendo a la acción por competencia desleal, sobre la base de ello constituye un acto de denigración (artículo 9 de la Ley de Competencia Desleal). Al respecto, baste advertir, de una lado, que la propia DM permite que algunos

---

<sup>51</sup> Advierte, también, que desbancar la existencia de infracción de marca en estos casos *infra* protege al titular de una marca, ROSENBLATT (2009, p. 1014).

<sup>52</sup> V. *Coca-Cola Co. v. Gemini Rising Inc.*, 346 F. Supp 1183 (E. D. N. Y. 1972).

<sup>53</sup> *Pillsbury Co v. Milky Way Pros. Inc.*, 566 Pat. Trademark & Copyright J (BNA) A-3 (N. D. Ga. Dec. 24, 1981), que concluyó que los demandados había infringido la marca tridimensional que la actora, *Pillsbury*, tenía sobre las formas de sus personajes ficticios denominados *Popin Fresh* y *Popie Fresh* al haber sido gráficamente representados en un periódico para adultos realizando actividades sexuales incompatibles con la imagen virtuosa a la que su titular se había esforzado en vincularlos; *Edgar Rice Burroughs, Inc. v. Manns Tetares*, 195 U.SP.Q. (BNA) 159 (C. D. Cal., 1976), que consideró que la utilización no autorizada de imágenes de Tarzán en una película X constituía una infracción del derecho de marca. Advierte, con todo, que si bien las leyes anti-dilución normalmente prohíben el uso de una marca que perjudique su notoriedad o renombre, esa normativa raramente se aplica a estos casos, por razón de que tan sólo quedan cubiertos en su ámbito de aplicación los usos que constituyen una expresión comercial y no “*expressive speech*”, ROSENBLATT (2009, p. 1014).

disposiciones del Derecho de los Estados miembros ajenas al derecho de marcas puedan aplicarse a conflictos marcarios, como es, por ejemplo, el caso de la normativa contra la competencia desleal<sup>54</sup>; y, por otro lado, que no parece que en esta hipótesis el recurso a la acción por competencia desleal suponga reconstruir la protección de la legislación de marcas dentro de su ámbito objetivo, ni que el reproche de su deslealtad se funde en la tutela de los mismos objetivos político-legislativos y/o en los mismos criterios sustantivos empleados para definir la infracción de los derechos de marca<sup>55</sup>.

## 2.2. Utilización del signo incompatible con la marca “para productos o servicios”

El segundo de los requisitos que cumulativamente debe darse cita para que el titular de la marca prioritaria pueda activar el *ius prohibendi* cualesquiera que sea el supuesto de conflicto marcario, consiste en que el tercero utilice el signo en el tráfico económico sin su consentimiento “para productos o servicios”. En efecto, es cierto que la letra b) del artículo 34.2 de la LM omite la referencia a la utilización en el tráfico económico “para productos o servicios” como conducta que en términos generales se somete al derecho de exclusión del titular de la marca, referencia que, en cambio, incluye el tenor de las letras a) y c) del mismo precepto. No obstante, conviene recordar que el TJUE ha establecido expresamente que entre los requisitos que han de concurrir para que el titular de la marca pueda prohibir el uso por un tercero de un signo idéntico o similar a la marca en aplicación del artículo 5.1 b) de la DM [precepto paralelo al artículo 34.2 b) de la LM y que, como éste, no contiene la mencionada referencia que en cambio incluyen las letras a) y c) del artículo 5.1 de la DM] se cuenta el que el uso considerado “tiene que producirse para productos o servicios”<sup>56</sup>. En consecuencia, este requisito opera también para el supuesto de conflicto enunciado en el artículo 34.2 b) de la LM.

De lo que se trata, por tanto, ahora es de determinar las concretas modalidades de uso que quedan comprendidas en el ámbito objetivo del derecho de marca, pues, como se compartirá, la generosa fórmula escogida tanto por nuestro legislador como por el comunitario para definir el *ius prohibendi* reconocido al titular de una marca *prima facie* permite abarcar un abanico casi ilimitado de supuestos. A este objetivo va dirigido el siguiente apartado.

---

<sup>54</sup> Véase, Considerando 6º de la DM: “la presente Directiva no excluye la aplicación a las marcas de disposiciones del Derecho de los Estados Miembros ajenas al Derecho de marcas, como las disposiciones sobre competencia desleal, la responsabilidad civil o la protección de los consumidores”.

<sup>55</sup> Véase, sobre el particular, MASSAGUER (2011, *passim*).

<sup>56</sup> Cfr. STJUE de 23.3.2010 “Google France y Google”.

### 2.2.a. El factor esencial: la existencia de un “vínculo o conexión” entre el signo incompatible y los productos o servicios que comercializa o presta el tercero

El análisis de este aspecto ha de partir del reconocimiento de que las fronteras que, bajo este aspecto, delimitan los supuestos de uso relevante respecto de los que no lo son distan de ser claras. En efecto, abstracción hecha de las actividades enumeradas de forma enunciativa en el artículo 34.2 de la LM, que naturalmente constituyen usos que el titular de la marca tiene derecho a prohibir<sup>57</sup>, lo cierto es que el TJUE no ha fijado de forma precisa el significado que debe atribuirse a la exigencia de que el uso del signo se efectúe “*para productos o servicios*”.

Dentro de la incertidumbre que rodea esta cuestión hay al menos una idea clara: para que el uso del signo incompatible quede comprendido en el ámbito del derecho de marca, éste ha de ser de tal naturaleza que establezca un vínculo o conexión entre ese signo y los productos o servicios que comercializa o presta, bien el sujeto que lo utiliza<sup>58</sup>, bien un tercero que actúa por cuenta de este último<sup>59</sup>.

Advertido lo anterior, la cuestión se desplaza evidentemente a otro frente: desvelar en qué supuestos ha de entenderse que en el uso realizado por el tercero del signo incompatible con la marca existe esa conexión. Ello, en definitiva, obliga a determinar cómo ha de ser de tangencial la vinculación que se produce entre el signo y los productos o servicios del sujeto que lo emplea para que el uso de que se trate pueda estimarse realizado “*para productos o servicios*” y, a esclarecer, especialmente, si ha de tratarse de una conexión idónea para indicar el origen empresarial de tales productos o servicios o, por el contrario, comprende asimismo asociaciones de otra naturaleza. En este sentido, y a la vista, en particular, de que el tenor del artículo 34.2 LM (en línea con el art. 5.1 de la DM) obvia la exigencia de que el signo se utilice precisamente para identificar y distinguir los productos o servicios de quien lo emplea (esto es, “a título de marca”), la primero que conviene aclarar es si esta exigencia pervive –en cuyo caso las modalidades de uso relevantes se

---

<sup>57</sup> Véanse, entre otros, SSTJUE 23.3.2010 “Google France y Google”, 25.1.2007 “Adam Opel” y 12.11.2002 “Arsenal Football Club”.

<sup>58</sup> Véanse de entre los pronunciamientos más elocuentes, STJUE 11.9.2007 “Céline”, donde el tribunal afirmó que “existe el uso ‘para productos’ en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva, cuando un tercero pone el signo constitutivo de su denominación social, su nombre comercial o su rótulo de establecimiento en los productos que comercializa (véanse, en este sentido, las sentencias antes citadas Arsenal Football Club, apartado 41, y Adam Opel, apartado 20). Además, incluso a falta de colocación del signo, existe uso ‘para productos o servicios’ en el sentido de la referida disposición cuando el tercero utiliza el citado signo de manera que se establezca un vínculo entre el signo constitutivo de la denominación social, el nombre comercial o el rótulo del tercero y los productos que comercializa o los servicios que presta el tercero” (Considerandos 22 y 23). Véase también en este sentido, las conclusiones del Abogado General Sr. POIARES MADURO al caso Google antes citado.

<sup>59</sup> Véanse SSTJUE 15.12.2011 “Red Bull GmbH” (Considerandos 32 y 33) y 23.3.2010 “Google France y Google” (Considerando 60).

reducirían a los supuestos en los que el uso del signo establece una conexión apta para indicar el origen empresarial de los productos o servicios de quien lo emplea – o, por el contrario, ha de entenderse superada – en cuyo caso el ámbito objetivo del *ius prohibendi* abarcaría también otros supuestos de uso tales como el uso de un signo con fines ornamentales –. Pues, en efecto, no existe una correlación natural entre el uso de un signo como instrumento para diferenciar la procedencia empresarial de un concreto producto o servicio y su empleo en conexión con productos y servicios en el sentido indicado, puesto que en todo uso de un signo a título de marca se establece un vínculo entre este último y los productos o servicios de quien lo utiliza, pero no sucede necesariamente lo mismo a la inversa. Un ejemplo bastará para ilustrarlo. Es claro que colocación de un signo incompatible con una marca anterior en la parte delantera de una camiseta establece una conexión entre dicho signo y la camiseta y, por tanto, constituye un uso “*para productos o servicios*” en el sentido del artículo 34 de la LM. No lo es menos, sin embargo, que en tanto que lejos de indicar el origen empresarial del producto que porta la marca simplemente informe o critique algún aspecto del titular de esta última o de los productos que comercializa, ese uso no puede reputarse realizado a título de marca. Tal sería el caso, por ejemplo y por mencionar un supuesto extraído de la realidad, de una camiseta comercializada por *World Peace* con la indicación “*Coca-Cola runs a sweat shop: quench your thirst somewhere else*”<sup>60</sup>.

## 2.2.b. Utilización del signo a título de marca como presupuesto de la violación marcaria

### 2.2.b.i) Planteamiento

Tradicionalmente, el *ius prohibendi* conferido al titular de la marca se ha condicionado a la exigencia de que el tercero utilice el signo incompatible con la marca anterior a título de marca, esto es, como instrumento para distinguir el origen empresarial de unos concretos productos o servicios y, en particular, los ofrecidos por el tercero, respecto de los de otros<sup>61</sup>. Así lo exigía el artículo 31.1 de la Ley de Marcas de 1988, pues supeditaba la acción por violación del derecho de marcas al uso por un tercero en el tráfico económico de un signo idéntico o semejante “para distinguir productos o servicios idénticos o similares”, y así lo ha venido exigiendo nuestra doctrina y buena parte de la jurisprudencia, incluso tras la reforma de la LM<sup>62</sup>, a salvo de algunas excepciones<sup>63</sup>.

<sup>60</sup> Véase con este ejemplo DINWOODIE y JANIS (2007, p. 1515) y YAP (2007, p. 423).

<sup>61</sup> Véase en esta línea, SAP Barcelona, Civil Sec. 15ª, 26.5.2006 (JUR 176534), que define el uso de un signo con finalidad distintiva como aquel que no sólo indica el concreto origen empresarial de los productos o servicios a los que se aplica, sino que también distingue o diferencia esos productos o servicios de otros.

<sup>62</sup> Véase, en la jurisprudencia y de entre otras, STS, 1ª, 12.9.2011 (RJ 6418; MP: José Ramón Ferrándiz Gabriel), SSAP Madrid Civil Sec. 28ª, 30.3.2009 (AC 788; MP: José ZarzueloDescalzo), que rechazó la existencia de violación de marca en el caso considerado por razón de que no se había logrado acreditar que la entidad demandada hiciera uso a título de marca del signo en disputa acompañado de ciertos logotipos; Barcelona, Civil Sec. 15ª, 26.5.2006 (JUR 176534), donde el tribunal expresamente advirtió que la facultad de prohibir el uso de una marca o nombre comercial requería de la previa acreditación de su utilización en el tráfico económico con fines distintivos para productos o servicios o actividades idénticas o

No es ésta, por lo demás, una singularidad de la legislación y experiencia marcaria española. También en otros países de la UE, de común y al menos hasta fecha reciente, han condicionado el ejercicio de las acciones atribuidas al titular de la marca a la utilización del signo precisamente a título de marca. Es el caso, por ejemplo, de Reino Unido, cuya *Trade Mark Act* de 1938 así lo establecía expresamente, por lo que era ampliamente aceptado que el titular de la marca sólo quedaba protegido frente a usos que pudieran denotar el origen empresarial de los propios productos o servicios del tercero que lo empleaba<sup>64</sup>. Y aunque el texto fue modificado en 1994, y sustituida la referencia al uso del signo a título de marca por el más amplio requisito de “*uso del signo en el tráfico económico*”, diversos son los pronunciamientos que han continuado circunscribiendo el ámbito de protección jurídica del derecho de la marca a los supuestos en los que el signo incompatible se utiliza para distinguir los productos o servicios del sujeto que lo emplea de otros iguales o similares<sup>65</sup>.

Y lo cierto es que aunque la Directiva de Marcas no supedita expresamente el ámbito de exclusiva conferido al titular de la marca a la utilización del signo incompatible a título de marca, de su tenor tampoco se sigue de manera certera que el legislador haya renunciado a esta exigencia<sup>66</sup>. De ahí que, ante todo, proceda examinar la interpretación que sobre el particular ha ofrecido el TJUE.

---

similares a los de la marca o nombre comercial o, en caso de ser éstas renombradas o notorias, para cualquier producto o servicio y, a la vista de que a su entender en el caso enjuiciado el signo controvertido no se empleó con tales fines, concluyó que no se daban cita los requisitos a los que la LM condiciona el ejercicio del *ius prohibendi*; AAP Barcelona, Civil Sec. 15ª, 16.1.2007 (JUR 206104) y SAP Barcelona, Civil Sec. 15ª, 27.4.2008 (AC 441; MP: Luis Garrido Espá), que estimaron que el uso que la demandada hacía del signo del actor no constituía una violación de los derechos marcarios, puesto que, a juicio del tribunal, el uso de un signo con una finalidad diferente de la de distinguir los productos o servicios caía fuera del ámbito del *ius prohibendi* de la marca y, en el supuesto examinado, la demandada no lo empleaba para identificar su producto, esto es, el juego de ordenador, sino para identificar a uno de los cientos de posibles equipos que se pueden escoger en el juego virtual. Advierten también que la función propia de la marca es distinguir o diferenciar productos o servicios en el mercado SSTS, 1ª, 18.3.2010 (RJ 3910; MP: José Ramón Ferrándiz Gabriel), 18.10.2010 (RJ 9169; MP: José Ramón Ferrándiz Gabriel), 17.5.2005 (RJ 4004; MP: José Almagro Nosete), 19.6.2003 (RJ 4246; MP: Xavier O'Callaghan Muñoz). En la doctrina, señala que de la jurisprudencia comunitaria (dictada hasta el año 2007 -añadimos-) se desprende la exigencia de uso a título de marca, aunque interpretado en un sentido amplio, y que por ello mismo que así debe interpretarse el artículo 34.2 de la LM, GALÁN CORONA, (2003, pp. 33-35).

<sup>63</sup> Sostiene que a la luz de la DM y el RMC el *ius prohibendi* conferido al titular de la marca comprende otros usos de signos incompatibles con una marca anterior distintos del propiamente uso a título de marca, BERCOVITZ (2002, p. 140).

<sup>64</sup> Véase RUTZ (2005, p. 633) con ulteriores referencias, SUMROY y BADGER (2005, p. 174) y GRIFFITHS (2001, p. 343).

<sup>65</sup> Véase HUNMOOK (2008, p. 5) con referencias y análisis de diversas resoluciones judiciales.

<sup>66</sup> Advierte que la redacción de la DM es muy cauta en este punto y que, según el autor, existen buenos argumentos para sostener cualesquiera de ambas posturas, MONTEAGUDO (1995, pp. 178-179).



## 2.2.b.ii) La jurisprudencia reciente del TJUE: de la exigencia de uso a título de marca a su aguamiento o abandono

Existe cierto consenso en señalar que la doctrina establecida por del TJUE en punto al uso inconsciente del signo a título de marca como presupuesto de la violación del derecho de marca no ha sido demasiado cristalina y, en todo caso, oscilante. No es de extrañar, por ello, que esta cuestión haya enfrentado a académicos y tribunales patrios y extranjeros. Ello no obstante, y aún a riesgo de simplificar en exceso, podemos decir que en la evolución que ha sufrido este requisito en la jurisprudencia del TJUE de la última década se han sucedido, en líneas generales, cuatro etapas: la etapa *oscura*, la etapa que podemos llamar *tradicional*, la etapa de *aguamiento* y, finalmente, la etapa de *abandono*.

### 1) La etapa *oscura*

Esta etapa se manifiesta fundamentalmente en el periodo que media entre la sentencia recaída en el caso *Hölterhoff*<sup>67</sup> y la dictada en el caso *Adam Opel* y se singulariza por la naturaleza equívoca y, por ello, oscura de la tesis mantenida por el TJUE respecto a la necesidad o no de que el tercero emplee el signo como medio para distinguir el origen empresarial de sus productos o servicios a fin de quedar comprendido en el *ius prohibendi* del titular de la marca.

Particularmente ilustrativo de esta etapa es la sentencia de 12-XI-2002 “Arsenal Football Club”, como lo prueba la incertidumbre que sobre el particular reinó en los tribunales y la doctrina de los autores de Reino Unido tras su resolución<sup>68</sup> e, incluso, en pronunciamientos posteriores<sup>69</sup>. No en vano, cuando el caso volvió a la *High Court*, *Mr. Justice Laddie* consideró que el TJUE había establecido que sólo el uso a título de marca quedaba incluido en el *ius prohibendi* conferido al titular de la marca, y en atención a ello y a la vista, en especial, de que en el caso enjuiciado el público no percibía el uso del signo incompatible con la marca como indicador del origen empresarial de los productos del demandado, concluyó que no era susceptible de perjudicar la función esencial marca y, por ello, que no constituía una infracción del derecho de marca<sup>70</sup>. Por el contrario, en la *Court of Appeal*,

<sup>67</sup> Véase STJUE 14.5.2002, asunto C-2/00, *Michael Hölterhoff c. Ulrich Freiesleben* (en adelante, “Hölterhoff”).

<sup>68</sup> Lo advierten, entre otros GRIFFITHS (2007, p. 343), DAVIS (2008, p. 87, nota 87) y SUMROY y BADGER (2005, p. 171). Indica que hubo una época confusa hasta la sentencia recaída en el asunto Arsenal, YAP (2007, p. 420) con ulteriores referencias.

<sup>69</sup> Véase *R. v. Johnstone*, [2003] 1 WLR 1736, [2003] FSR 42, si bien dictado en sede penal, lo que al sentir de algunos autores sugiere que la exigencia de uso a título de marca no es trasladable a civil [véase en esta línea, SUMROY y BADGER (2005, p. 172)]; *Reed Executive v. Redd Business Information*: donde, aunque en *obiter dicta*, puesto que *Jacob LJ* ya había concluido inexistencia de infracción de marca, mostró reticencias a considerar que el uso por el demandado de la marca supuestamente infringida como *metatag* y, por tanto, invisible pudiera ser infractor.

<sup>70</sup> Véase *Arsenal Football Club Plc v. Matthew Reed* [2003] 1 All ER 137.

*Aldous LJ* entendió que de la sentencia “Arsenal Football Club” se desprendía que cualquier uso del signo igual o similar a la marca que pudiera afectar a la función indicadora del origen empresarial era infractor. Pero que en todo caso en el supuesto considerado el demandado había utilizado el signo a título de marca, por lo que infringía la marca del actor<sup>71</sup>.

El origen de la confusión en torno a la extensión del ámbito de protección de la marca y, en particular, sobre la posibilidad de enervar el *ius prohibendi* aunque el signo controvertido no sea utilizado para identificar el origen empresarial, se halla en esencia en dos aspectos estrechamente imbricados: por una parte, en la diversa naturaleza del uso del signo incompatible con la marca considerado en esa ocasión, pues no se empleaba sólo como indicador del origen empresarial de los productos o servicios ofrecidos o comercializados por el tercero, sino también como muestra de lealtad a un determinado club de fútbol. Por otra parte, en que el TJUE precisó que el ejercicio del derecho exclusivo que el registro de la marca otorga a su titular quedaba reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscaba o pueda menoscabar las funciones de la marca y, en particular, su función esencial, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto.

Ello no obstante, una lectura recta de las consideraciones realizadas por el tribunal permite, a nuestro juicio, despejar algunas de las dudas que suscita la falta de claridad de la que adolece el pronunciamiento.

Así, bajo el primer aspecto, que el uso del signo tuviera el propósito de mostrar lealtad a un club o, sencillamente, adornar o decorar un producto no significa necesariamente que el TJUE estimase que, para quedar comprendido en el *ius prohibendi*, es irrelevante que el signo se emplee como indicador de la procedencia empresarial de ciertos productos o servicios y, más precisamente, a título de marca<sup>72</sup>. Significa simplemente que el TJUE consideró que en los supuestos en los que se dan cita múltiples usos del signo incompatible con la marca (*ad ex.* decorativo, ornamental), el hecho de que los consumidores lo perciban como indicador de procedencia empresarial de los productos o servicios del tercero es bastante para que su utilización, en ese contexto, pueda invadir el ámbito de exclusiva conferido al titular de la marca. Y ello, con independencia de que ese uso sea asimismo apto para transmitir informaciones distintas de la del origen empresarial del producto o servicio de que se trate.

Bajo la segunda óptica, aunque ciertamente el tribunal estableció que el ejercicio del derecho exclusivo previsto en el artículo 5.1 a) de la Directiva está reservado a los casos en los que el uso del signo incompatible menoscaba o puede menoscabar las funciones de la marca y, en particular, su función esencial, tanto los argumentos desplegados para sustentarlo como el nervio de su fallo parecen indicar que, no obstante esa referencia a

---

<sup>71</sup> Véase *Arsenal Football Club Plc v. Matthew Reed* [2003] RPC 39, [2003] 3 All ER 865.

<sup>72</sup> Véase en este sentido, YAP (2009, p. 87).

otras funciones de la marca, terminó por exigir que el uso del signo fuera idóneo para afectar precisamente a una de ellas: la esencial, esto es, la función indicadora del origen empresarial de las prestaciones<sup>73</sup>.

Con todo, apenas un año después, el TJUE reavivó las dudas que bajo el aspecto que estamos considerando había suscitado la sentencia “Arsenal Football Club” en su pronunciamiento de 23-X-2003 dictado en el asunto C-408/01, “Adidas-Salomon AG y Adidas Benelux BV c. Fitnessworld Trading Ltd”. En particular, diversos son los autores que han visto en la doctrina sentada por el Tribunal en el pasaje contenido el Considerando 41 de la sentencia<sup>74</sup> un sólido respaldo en favor de la inexistencia del requisito de uso a título marca como presupuesto de violación del derecho de marca<sup>75</sup>. Aunque tampoco han faltado voces que han propugnado una lectura distinta, a saber: cuando el signo es percibido únicamente como elemento decorativo de los productos o servicios del sujeto que lo emplea y no se utiliza para indicar el origen empresarial de los mismos, la similitud que pueda mediar entre el signo incompatible y la marca anterior no es suficiente para que pueda apreciarse infracción<sup>76</sup>. Sin embargo, a nuestro juicio, hay fundadas razones para sustentar la primera de las aproximaciones. Al respecto, es de observar que el TJUE advirtió en el mismo pronunciamiento que la protección ampliada establecida en el mencionado precepto no estaba supeditada a que se constatase un riesgo de confusión entre el signo y la marca de renombre, sino que bastaba al efecto que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tuviera por efecto que el público pertinente estableciera un vínculo entre el signo y la marca. Ello, a nuestro parecer, implica aceptar que, pese a que el uso de un signo no indique el origen empresarial de los productos o servicios del que lo emplea o de un tercero, puede, ello no obstante, quedar comprendido en el ámbito del *ius prohibendi* al menos en el supuesto de conflicto marcario previsto en el artículo 5.2 de la DM (artículo 34.2 de la LM)<sup>77</sup>.

---

<sup>73</sup> Conforme, DAVIS (2008, p. 87) y YAP (2009, p. 83).

<sup>74</sup> A cuyo tenor: “la circunstancia de que el público pertinente perciba un signo como un elemento decorativo no constituye, en sí, un obstáculo a la protección que confiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, cuando el grado de similitud es sin embargo tal que el público pertinente establece un vínculo entre el signo y la marca. En cambio, cuando, según la apreciación de hecho realizada por el órgano jurisdiccional nacional dicho público percibe el signo exclusivamente como un elemento decorativo, éste no establece, por definición, vínculo alguno con una marca registrada, de forma que no se cumple entonces uno de los requisitos de la protección conferida por el artículo 5, apartado 2, de la Directiva”.

<sup>75</sup> Véase YAP (2007, p. 424), con ulteriores referencias doctrinales.

<sup>76</sup> Véase en esta línea, YAP (2007, p. 424).

<sup>77</sup> En esta etapa puede entenderse englobada también la SSTJUE 10.4.2008, asunto C-102/07, *Adidas AG y Adidas Benelux BV c. Marca Mode CV y otros* (en adelante, “Marca Mode”): en este último: “el hecho de que el público perciba un signo como ornamento no puede obstar a la protección que confiere el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva cuando el signo mencionado, a pesar de su carácter decorativo, presente tal similitud con la marca registrada que el público pertinente pueda creer que los productos proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente”.

## 2) La etapa *tradicional*

A una época de incertidumbre, le sigue la etapa *tradicional* caracterizada por el hecho de que el TJUE exige con meridiana claridad que el tercero utilice el signo incompatible a título de marca para dar por satisfecho el requisito que estamos considerando<sup>78</sup>. Esta etapa se abre con la sentencia recaída en el caso “Anheuser-Bush”. En ella, el TJUE, implícitamente supeditó el *ius prohibendi* a que el signo se utilice a título de marca al sostener que el uso relevante a estos efectos debía predicarse en concreto de aquellos supuestos en los que los consumidores pueden interpretar que el signo, tal y como lo emplea el tercero, designa o puede designar la procedencia empresarial de sus productos o servicios. Es más, el tribunal añadió que el uso de un signo para un fin distinto del de distinguir productos o servicios se encuentra fuera del ámbito armonizado de la Directiva<sup>79</sup>. Y esta tesis que empezaba a apuntar formas se hizo aún más explícita posteriormente en las sentencias de 11-IX-2007 “Céline” y 25-I-2007 “Adam Opel”, en las que el TJUE advirtió que los usos de signos que no tienen por sí mismos la finalidad de identificar productos o servicios, como puede ser el caso, por ejemplo, del uso de un signo como denominación social, quedaban excluidos del ámbito del artículo 5 de la DM.

## 3) La etapa de “aguamiento”

Sin perjuicio de algún pronunciamiento aislado anterior, la etapa de *aguamiento* comienza a extenderse a partir de la sentencia del TJUE de 12-V-2008 “O2 Holdings y O2” y se caracteriza por la circunstancia de que el TJUE debilita o relaja de forma muy considerable la noción de uso a título de marca tal y como se había concebido tradicionalmente. En particular, esa flexibilización se deja sentir en que materialmente ya no se exige que el signo incompatible se utilice para identificar precisa y estrictamente los productos o servicios del tercero que lo emplea, pese a que formalmente el TJUE aluda a esta exigencia en sus consideraciones doctrinales<sup>80</sup>.

En efecto, los primeros atisbos de esta aproximación se remontan a la sentencia de 23-II-1999 “BMW”, en la cual el TJUE distinguió dos categorías de uso: de un lado, el uso

---

<sup>78</sup> Para un análisis de estos pronunciamientos en el que el autor concluye que en ese periodo el TJUE, de común, ha venido exigiendo que tercero utilice la marca como indicador de sus productos o servicios en relación con los artículos 5. 1 y 2 de la Directiva de Marcas, YAP (2009, *passim*).

<sup>79</sup> Entre los autores que invocan esta pronunciamiento para apoyar que el TJUE concibe la utilización del signo a título de marca como un presupuesto del ilícito marcario, YAP (2007, p. 425).

<sup>80</sup> Entre los autores que consideran que la sentencia recaída en el asunto “O2 Holdings y O2” reafirma la exigencia de uso a título marca, pero rebaja considerablemente esa noción, SAMON FHIMA (2008, p. 486), YAP (2007, p. 422) y entre los que manifiestan que no es ésta una cuestión clara a la luz de la jurisprudencia comunitaria, SIMON (2006, pp. 322-323).

realizado con el fin de distinguir los productos o servicios como procedentes de una particular empresa –esto es y en palabras del propio Tribunal, “*como marca*” – que quedaba comprendido en los artículos 5.1 y 2 de la DM y entre los cuales se contaba también el empleo del signo en un anuncio para distinguir los productos del titular de la marca como objeto de los servicios prestados por el anunciante; y, de otro lado, los usos efectuados “*para otras finalidades*” que, a su entender, se encontraban cubiertos por el artículo 5.5 de la DM y, por lo tanto, y del modo en que ya sentara antes el propio TJUE<sup>81</sup>, quedaban fuera del ámbito armonizado por la Directiva (considerando 38)<sup>82</sup>.

Ello no obstante, el TJUE retomó de nuevo la noción tradicional de uso a título de marca en la sentencia de 25-I-2007 “Adam Opel”. En este sentido, hay que observar que aunque no rechazó la conclusión por él alcanzada en la sentencia “BMV”<sup>83</sup>, cuya corrección –a nuestros ojos más que discutible– justificó en el específico e indisoluble vínculo que existía en el caso enjuiciado entre los servicios portadores de la marca y los proporcionados por el tercero, advirtió claramente que, a salvo de ese particular supuesto, el uso relevante en el marco del artículo 5.1, letra a), de la DM era el realizado para productos o servicios comercializados o prestados precisamente por el tercero que utiliza tal signo.

Y esta aproximación tradicional se mantuvo hasta el citado pronunciamiento recaído en el caso “O2 Holdings y O2”, pues si bien cierto que el TJUE recordó inicialmente que el uso de un signo idéntico o similar a la marca al que se refieren los artículos 5. 1 y 2 de la DM es el que se efectúa para los productos o servicios comercializados o prestados por quien lo emplea<sup>84</sup>, a renglón seguido dejó en claro que adoptaba un concepto de uso a título de marca más amplio, si cabe, del que ya sostuviera en el pasado. Así se sigue, en efecto, de la asimilación que el tribunal estableció entre el uso por el anunciante de una marca ajena para identificar los productos o servicios de un competidor (*rectius*: el titular de la marca)

---

<sup>81</sup> Véase STJUE 21-XI-2002, asunto C-23/01, *Robelco NV y Robeco Groep NV* (Considerando 31).

<sup>82</sup> También nuestros tribunales, siguiendo la estela de la doctrina establecida en el caso “BMV”, han entendido en alguna ocasión que el uso de signos ajenos con el fin de distinguir los productos de que se trate como originarios de una empresa determinada constituye un uso a título de marca. Véase, en este sentido, AAP Barcelona, Civil Sec. 15ª, 8.3.2002 (JUR 14031; MP: Luis Garrido Espá), que consideró el uso de la leyenda “*A Made with Swarovski Components@*” con reproducción del logotipo -marca gráfica- de la actora, representado en la misma forma en que lo hacían los licenciados y distribuidores autorizados por esta última, debajo de la marca AQUINTANA@ (marca de la demandada) en la etiqueta con la que la demandada distinguía productos que llevan componentes originales *Swarovski* que habían sido importados de países comunitarios y que se encontraban en el mercado, constituía un uso a título de marca, razón por la cual el tribunal concluyó que concurría “*buena apariencia del ius prohibendi en el ámbito de la protección marcaria*” [sic].

<sup>83</sup> Extremo que, por cierto, no ha pasado por alto a la crítica de algunos autores: Véase *ad ex.* YAP (2009, p. 83). Señala, en cambio, que en este pronunciamiento el TJUE rechazó la tesis mantenida en la sentencia de 23.2.1999 “BMV”, REESKAMP (2008, p. 134).

<sup>84</sup> Véase Considerando 34.

con los cuales se establece una comparación publicitaria, con el uso efectuado para los propios productos o servicios del anunciante a los efectos de los artículos 5.1 y 2 de la DM<sup>85</sup>. Y ello, –al entender del TJUE– por razón de que el objetivo de esa publicidad no es otro que promocionar los productos o servicios del anunciante, distinguiéndolos de los productos del competidor que portan la marca, por lo que –según concluyó el tribunal– la marca ajena se emplea asimismo para indicar el origen de los productos del tercero que la utiliza. Expresado en otros términos, el meollo del argumento desenvuelto por el TJUE consiste en que la designación de los productos o servicios competitivos respecto de los que se realiza la comparación (en particular, el precio) sirve en última instancia de medio de identificación de los productos promovidos por el tercero que emplea la marca ajena en la publicidad.

Podría argumentarse que esta aproximación no supone formalmente una vuelta a la tesis mantenida en la sentencia “BMV”, en la medida en que confirma que, para cualquier supuesto de infracción, se precisa cierta forma de uso del signo incompatible con la marca en relación, en principio, con los productos o servicios del sujeto que lo emplea. Y, vinculado a ello, que bien miradas las cosas revela que la exigencia de uso a título de marca pervive. Se trataría, sin embargo, de un argumento que no está al abrigo de algunas objeciones.

En *primer* término, debe advertirse que la asimilación que el TJUE hace al efecto, acaso pudiera tener algo de sentido en la publicidad comparativa parasitaria –que es precisamente el supuesto enjuiciado en la sentencia 18-VII-2009 “L’Oréal”, y en la que el tribunal reafirma la nueva tesis que acabamos de exponer–, pero no la tiene, desde luego, en aquella otra –por lo demás, la clásica, al menos en derecho español– en la que el anunciante resalta las diferencias existentes entre su oferta y la del tercero con el que se establece la comparación. Al respecto, es de observar que en este caso el signo incompatible con la marca se usa claramente en relación con los productos o servicios del titular de la marca respecto de los que el anunciante se compara, pues no en vano se utiliza para identificar al sujeto o sus productos o servicios como objeto de la comparación. No es dudoso, por tanto, que pese a la función dual que el TJUE atribuye al uso del signo en estos supuestos (de una parte, actúa como signo que identifica los productos o servicios ofrecidos por el titular marca y, por otra parte, los consumidores lo conectan con los productos o servicios ofrecidos por el tercero que emplea el signo como objeto de la referencia), en puridad tal signo no se utiliza propiamente como indicador de origen de los productos o servicios del tercero que lo emplea<sup>86</sup>.

---

<sup>85</sup> Véase Considerando 36.

<sup>86</sup> Advierte también que para el tribunal no es preciso a estos efectos que el signo incompatible con la marca anterior se utilice como indicador del origen empresarial de los productos o servicios de quien lo emplea, NORMAN (2004, p. 29).

En *segundo* término, la asimilación a la que acabamos de aludir se compadece mal incluso con el argumento que justifica la licitud de la publicidad comparativa, y que el propio tribunal ha acogido en sus pronunciamientos, como, por demás, era obligado a la vista de que la Directiva sobre Publicidad Comparativa explícitamente lo advierte en sus considerandos. La publicidad comparativa aumenta la transparencia en el mercado precisamente porque transmite información sobre el titular de la marca y los productos o servicios distinguidos con la misma sin que esa marca se utilice para distinguir o designar el origen empresarial de los productos o servicios promovidos por el anunciante. Dicho en otros términos, a través del uso de la marca de un competidor el anunciante reduce los costes de búsqueda de los consumidores al hacer posible que la marca opere para ellos como una vía rápida para identificar los productos o servicios que la portan.

De todas las consideraciones apuntadas se sigue una conclusión, a nuestro juicio, clara: el TJUE relaja o expande de manera muy significativa la noción de uso a título de marca, por lo que no puede sorprender que haya quienes, con razón, hayan advertido ya en esta nueva tesis un abandono pleno de la exigencia uso del signo como indicador origen empresarial<sup>87</sup>.

#### 4) La etapa de *abandono*

Finalmente, el proceso culmina en la etapa de abandono pleno, que se evidencia en la doctrina establecida en la sentencia de 23-III-2010 “Google France y Google”, plenamente respaldada en posteriores pronunciamientos en los que se enjuician supuestos similares<sup>88</sup> o algo distintos<sup>89</sup>. Y ello, en tanto que, a nuestro entender, el TJUE confirma en ellos de manera cristalina lo que ya anunciaban las decisiones dictadas en la fase de aguamiento: que pese a la reticencia del Tribunal ha admitirlo explícitamente, pues expresamente advierte de que la expresión “*para productos o servicios*” se refiere, en principio, a los productos o los servicios del tercero que hace uso del signo, aunque eventualmente, pueda referirse, también, a los productos o servicios de otro por cuya cuenta actúa el tercero, tanto de sus consideraciones como del nervio de sus fallos se sigue que se ha despojado de la tradicional exigencia de que el tercero utilice el signo incompatible a título de marca.

En efecto, en esa ocasión el TJUE hubo de enjuiciar la selección por un tercero de un signo idéntico a una marca registrada como palabra clave en el marco de un servicio de referenciación en Internet (en particular, el programa llamado Adwords); selección que tenía por objeto y por efecto la aparición en pantalla de un enlace promocional al sitio en el que el mencionado tercero comercializa sus productos y servicios. El tribunal concluyó que,

---

<sup>87</sup> Véase entre los autores que sostienen que ese pronunciamiento revela a las claras que no se exige que el signo se utilice para indicar el origen empresarial de los productos o servicios del tercero incluso en el ámbito del artículo 5.1 *b*) de la DM, y que su uso para promoverlos parece suficiente al efecto, SAMON FHIMA (2008, p. 426). De entre los que sostienen la aproximación opuesta, YAP (2009, p. 86).

<sup>88</sup> Véanse SSTJUE 25.3.2010 “Die BergSpechte”, 8.7.2010, “Portakabin”, 22.9.2011 “Interflora”.

<sup>89</sup> Véase STJUE 12.7.2010 “eBay”.

en ese contexto, la selección del signo incompatible con la marca como palabra clave, bien para proponer a los internautas una alternativa a los productos o servicios de su titular, bien para inducirles a confusión sobre el origen empresarial de sus productos o servicios, haciéndoles creer que proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste, constituía un uso para los productos o los servicios del competidor. Es verdad que la razón de fondo aducida por el TJUE para estimar que en esas circunstancias el signo se utiliza “*para productos o servicios*” se asemeja en cierto sentido a la manejada en la etapa de aguamiento, en tanto que, en definitiva, se asienta en la idea de que el tercero de un modo u otro promueve sus productos o servicios merced al uso del signo igual o similar a la marca. No es menos cierto, sin embargo, que existen algunas diferencias fundamentales, como revelan especialmente los siguientes argumentos esgrimidos por el TJUE para sustentar su conclusión.

El *primero* hace referencia al carácter oculto o, si se prefiere, invisible del signo utilizado por el tercero. Al respecto, el TJUE consideró que la circunstancia de que el signo no apareciese en la publicidad del tercero que lo empleaba no bastaba por sí sola para entender que ese uso no se realizaba “*para productos o servicios*”, toda vez que el listado de usos relevantes contenido en el artículo 5.3 de la DM es meramente enunciativo<sup>90</sup>. Esto es, el tribunal advirtió, en definitiva, que es posible utilizar la marca en el sentido del artículo 5.1 de la DM pese a que esta última no pueda percibirse visualmente.

Estamos de acuerdo. Cuando un camarero de la cantina de la Facultad nos indica que la pasta que sirven como plato del día es El Gallo, está utilizando la marca para indicar el origen empresarial del producto que ofrecen. Otro tanto podría decirse si Mafre empleara el conocido signo sonoro de la compañía Línea Directa para promover sus servicios en anuncios publicitarios. Ahora bien, una cosa es que el uso del signo sea “invisible” y otra muy distinta que sea “interno” y, por ello, imperceptible por los sentidos, hasta el punto que el consumidor en verdad desconozca si el tercero ha utilizado, en efecto, un signo idéntico o similar a una marca registrada o no. No ignoramos que el propio internauta introduce el signo en cuestión en el cajetín de búsqueda. Sin embargo, no es en el uso que este último efectúa del signo donde ha de centrarse el punto de mira a estos efectos, sino en el uso que hace el tercero, y éste, a nuestro parecer, es a todas luces de carácter interno. Como, con razón, afirmó un tribunal estadounidense aunque de forma algo barroca, por exagerada: “*A company’s internal utilization of a trademark in a way that does not communicate it to the public is analogous to an individual’s private thoughts about a trademark*”<sup>91</sup>. Y es que, en efecto, no parece dudoso que fuera del marco de Internet sería inconcebible que un tribunal llegase a concluir que el empleo de un signo igual o similar a una marca es, en esas circunstancias, susceptible de infringirla. La razón es sencilla de advertir: el uso marcariamente relevante requiere como condición esencial que el signo se utilice de forma

---

<sup>90</sup> Véase SSTJUE 23.3.2010 “Google France y Google” (Considerando 65). y en el mismo sentido, 25.3.2010 “Die BergSpechte” (Considerando 18) y 22.9.2011 “Interflora” (Considerando 31).

<sup>91</sup> Cfr. *1-800 Contacts, Inc. v. WhenUcom, Inc.*, 414 F.3d 400, 412 (2d Cir. 2005).



que los destinatarios puedan advertir o percibir<sup>92</sup>. Es este un requisito que fluye natural y lógicamente de la noción misma de marca, como con acierto han advertido en diversas ocasiones nuestros tribunales al señalar que “la limitación del *ius prohibendi* al uso del signo en el tráfico económico del artículo 34.2 de la LM (que supone una trasposición prácticamente literal del artículo 5.1 de la Directiva ) guarda relación con el propio concepto legal de marca, que según el artículo 4 de la LM debe servir para identificar en el mercado los productos o servicios de una empresa respecto de los de otras”[sic]<sup>93</sup>.

El *segundo* de los argumentos manejados por el Tribunal para respaldar su decisión guarda relación con la percepción que el usuario tiene de los enlaces que aparecen en la página de resultados de la búsqueda. En particular, el TJUE entendió que cuando se muestran, a un lado o encima de los resultados naturales de la búsqueda, enlaces promocionales hacia sitios en los que se ofrecen productos o servicios de competidores del titular de la marca, el internauta puede percibirlos, si no los descarta de entrada por considerarlos irrelevantes ni los confunde con los del titular de la marca, como una alternativa a los productos o servicios del titular de la marca.

Este argumento, así pergeñado, no puede compartirse por, al menos, dos razones. La primera es que se construye sobre una premisa inexacta, pues es posible –que no necesario– que los enlaces promocionales que se muestran en la página de resultados de la búsqueda lo sean precisamente hacia sitios *web* en los que se ofrecen productos o servicios de competidores del titular de la marca. Más en todo caso, esa circunstancia es ignorada por el internauta por lo pronto y a menos, claro está, que junto al enlace aparezca información que así lo evidencie, hasta que activa el vínculo. La segunda razón, cuyo vicio trae causa en la anterior, estriba en que el TJUE asume que el internauta percibe o puede percibir, si no los confunde, estos enlaces como una alternativa a los productos o servicios del titular de la marca. Y esa asunción puede o no ser cierta, pero no deja de ser una conjetura que, como tal, carece de todo soporte empírico.

Como quiera que fuese, abstracción hecha ahora de lo anterior, algo es claro: en el supuesto planteado, el signo incompatible con la marca seleccionado como palabra clave no se utiliza a título distintivo, puesto que, como resulta evidente, tal selección no tiene por objeto distinguir productos o servicios, sino lograr que el correspondiente recurso Internet sea localizado por los buscadores cuando se introduzca la marca en cuestión y su dirección ofrecida de este modo a los usuarios; de otro lado, los resultados de la búsqueda proporcionan la dirección de la página *web* o la URL del recurso de Internet al que se encuentra asociado la correspondiente marca empleada como palabra clave. Cuestión distinta es la razón que impulsa al anunciante a realizar tal selección que, naturalmente, no es otra que la esperanza de que los internautas que introduzcan esta palabra como término

---

<sup>92</sup> Lo advierten, BARRET (2010, p. 10) y WIDMAIER (2004, p. 652).

<sup>93</sup> *Cfr.* SSAP Barcelona, Civil Sec. 15ª, 13.10.2008 (JUR 79933; MP: Ignacio Sancho Gargallo), 28.7.2007 (AC 1689; MP: Ignacio Sancho Gargallo), 21.11.2006 (JUR 181995; MP: Ignacio Sancho Gargallo) y AAP Civil Sec. 15ª, 16.1.2007 (JUR 206104; MP: Ignacio Sancho Gargallo).

de búsqueda pulsen no sólo en los enlaces del titular de la marca que se muestren, sino también en su enlace promocional. Pero una cosa es lo que el anunciante persiga y otra muy distinta que materialmente utilice el signo para distinguir el origen empresarial de su prestaciones.

Adviértase que no cuestionamos la posibilidad de que el empleo de un signo incompatible con una marca anterior como *keyword* pueda llegar a transmitir información acerca del origen empresarial de los productos o servicios del tercero que emplea el signo e, incluso, –y aunque albergamos serias dudas al respecto– que, en ocasiones y del modo en que advirtió el TJUE, pueda inducir a confusión al consumidor respecto del origen empresarial de los mismos. Lo que sostenemos simplemente es que el TJUE ha abandonado la exigencia de uso del signo a título de marca, y objetamos seriamente que, por razón de la eventual confusión que acaso pueda ocasionarse, este uso *sui generis* del signo deba concebirse como un uso marcariamente relevante y, en particular, como un uso a título de marca, pues como de forma ilustrativa ha afirmado un pronunciamiento judicial estadounidense al enjuiciar un caso de las mismas características, “*bootstrapping a finding of ‘use’ by alleging other elements of a trademark claim, such as likelihood of confusion, puts the cart before the horse*”<sup>94</sup>. Todo ello sin perjuicio, claro está, de que eventualmente y en atención a las circunstancias del caso, ese uso acaso pueda llegar a considerarse ilícito en aplicación de la normativa contra la competencia desleal.

### 2.2.c. Conexión relevante entre el signo y los productos o servicios

Sentado que a la luz de la jurisprudencia comunitaria más reciente y, por contraste con la aproximación seguida por buena parte de nuestros tribunales, no parece preciso que el tercero emplee el signo para distinguir productos o servicios de otros, la cuestión que inmediatamente se nos plantea estriba en determinar cuáles son las fronteras entre el uso marcariamente relevante del que, por el contrario, ha de quedar fuera del ámbito objetivo de protección del derecho de marca. Pues como a nadie se le oculta, no es razonable ni conveniente que cualquier conexión con el titular registral prioritario susceptible de lesionar sus intereses sea considerada ilícita. Semejante interpretación sería tanto como otorgar al titular de la marca un derecho absoluto que le permitiría ejercitar indiscriminadamente las acciones conferidas por el derecho marcas.

La aproximación que la jurisprudencia comunitaria ha mantenido en relación con la conexión relevante entre el signo y los productos o servicios puede calificarse de flexible. En particular, ha establecido que esa clase de vínculo se produce, naturalmente, cuando el signo se aplica directamente a los productos o servicios de quien lo utiliza<sup>95</sup>. Y también

---

<sup>94</sup> Véase *1-800 Contacts, Inc. v. WhenUcom, Inc.*, 414 F.3d 400, 412 (2d Cir. 2005).

<sup>95</sup> Véase en este sentido, STJUE 25.1.2007 “Adam Opel”, en la que se advierte que “excepción hecha de este supuesto específico de uso de una marca por un tercero proveedor de servicios cuyo objeto son los productos con tal marca (el enjuiciado en la sentencia ‘BMW’), el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que se refiere al uso de un signo idéntico a la marca para

cuando de cualquier otro modo se utiliza para diferenciar los productos o servicios de este último respecto los de otros. Pero, como hemos tenido ocasión de advertir, también ha considerado cumplida esta exigencia cuando el signo controvertido no se utiliza para diferenciar los propios productos o servicios, sino para identificar los productos o servicios de un tercero con los que se establece una comparación publicitaria<sup>96</sup>. En esta misma línea, ha considerado, asimismo, que el uso de signo idéntico o similar a la marca de un competidor para proponer una alternativa a los productos o servicios del titular – esto es, para presentar sus productos o servicios como una alternativa a los ofrecidos o prestados por el titular marca, es un uso que permite activar el *ius prohibendi* conferido a este último<sup>97</sup>. Por el contrario, TJUE ha estimado que ninguna clase de vínculo marcariamente relevante se establece cuando el signo considerado se utiliza para identificar cosa distinta de productos o servicios, como puede serlo, por ejemplo una sociedad o un establecimiento<sup>98</sup> ni, por regla general, cuando se emplea para productos o servicios de otra persona por cuya cuenta actúa el tercero, a menos que el consumidor vincule o asocie el signo con el producto o servicio que este último ofrece o presta en el mercado.

De lo anterior parece desprenderse la idea de que, al sentir del TJUE, la conexión relevante a los efectos que estamos considerando se establece en todo caso cuando el uso por el tercero del signo igual o similar a la marca anterior se realiza para promover sus propios productos o servicios<sup>99</sup>. Es decir, el empleo de un signo incompatible con la marca se reputa un uso “*para productos o servicios*”, cuanto menos cuando se utiliza para promover las prestaciones propias o las de un tercero. Y ello, al menos en los supuestos de doble identidad establecidos en el artículo 5.1 a) de la DM – artículo 34.2 a) de la LM–, con

---

productos comercializados o servicios proporcionados por un tercero que son idénticos a aquellos para los que la marca está registrada”.

<sup>96</sup> Véase STJUE 12.5.2008, *O2 Holdings y O2*, donde el tribunal afirmó que “el objetivo de un anuncio en el que el anunciante compara los productos y los servicios que comercializa con los de un competidor es promocionar los productos y los servicios de dicho anunciante. Con dicha publicidad, el anunciante pretende distinguir sus productos y sus servicios, comparando sus características con las de los productos y servicios competidores... Por consiguiente, se considera que el uso por parte de un anunciante, en publicidad comparativa, de un signo idéntico o similar a la marca de un competidor para identificar los productos o los servicios ofrecidos por éste es un uso para los propios productos o servicios del anunciante, en el sentido del artículo 5, apartados 1 y 2, de la Directiva 89/104”. En el mismo sentido, STJUE 18.7.2009 “L’Oréal”.

<sup>97</sup> Véanse SSTJUE 23.3.2010 “Google France SARL y Google”, 25.3.2010 “Die BergSpechte” y 8.7.2010 “Portakabin”.

<sup>98</sup> Véase STJUE de 11.9.2007 “Céline”, en la que el tribunal concluyó que: “cuando el uso de una denominación social, de un nombre comercial o de un rótulo de establecimiento identifica una sociedad o designa un establecimiento mercantil, no puede considerarse que existe “para productos o servicios”.

<sup>99</sup> De entre quienes han sugerido que la exigencia de un uso realizado con finalidad concurrencial en el sentido del artículo 2 de la LCD es bastante para evitar el riesgo de incurrir en una interpretación excesivamente amplia, MONTEAGUDO (1995, pp. 181-182).

independencia de que no indique la procedencia empresarial de los productos o servicios de que se trate.

Sin embargo, y desde la perspectiva opuesta, no es para nada evidente que a luz de la jurisprudencia comunitaria queden en todo caso excluidos de las modalidades de uso relevante los empleos de signos incompatibles con una marca anterior que, aunque no promuevan productos o servicios, puedan producir una conexión entre el signo y los productos o servicios del tercero que lo emplea, como en determinadas circunstancias puede ser, a nuestro juicio, el caso del empleo de una marca ajena en una película o en un artículo periodístico.

### **2.3. Afectación a las funciones de la marca: el meollo de la utilización relevante**

El establecimiento de una conexión entre el signo incompatible con la marca y los productos o servicios ofrecidos por quien lo emplea no es, con todo, bastante para concluir que el presupuesto común a toda violación de marca que estamos considerando concurre en el caso concreto.

En efecto, el TJUE ha cambiado de aproximación en la determinación del uso comprendido en el ámbito del derecho de exclusión que confiere el registro de la marca, que ahora se concentra en comprobar si el uso del signo *“para productos o servicios”* en el sentido ya explorado, perjudica o puede perjudicar los intereses específicos del titular de la marca en cuanto tal, que se han concretado en aquellos directamente relacionados con la preservación de las funciones de la marca.

Este nuevo enfoque ya había sido anticipado tímidamente en la sentencia *“Hölterhoff”* y ha ido evolucionando progresivamente desde el reconocimiento de la función indicadora del origen empresarial como interés relevante a estos efectos hasta abarcar otras funciones de la marca.

En particular, en el supuesto de conflicto previsto en el artículo 5.1. b) de la DM [análogo al artículo 34.2 b) de la LM] el titular de una marca sólo puede oponerse al uso incontestado de un signo incompatible en tanto menoscabe o pueda menoscabar la función de indicación del origen empresarial de los productos o servicios. En cambio, en la hipótesis contemplada en el artículo 5.1 a) de la DM [análogo al artículo 34.2 a) de la LM], puede hacerlo en la medida en que sea susceptible de afectar alternativa o cumulativamente esa o a alguna de las otras funciones de la marca. Así lo dejó sentado ya el TJUE en la sentencia *“L’Oréal”*, en la que finalmente se desprende de la imprecisión de la que adolecieron pronunciamientos anteriores en relación con este extremo, y así lo confirman diversas de sus decisiones posteriores<sup>100</sup>. En consecuencia, en los supuestos de doble identidad no es preciso que el uso que del signo incompatible hace el tercero afecte a la función indicadora de la

---

<sup>100</sup> Véanse SSTJUE 18.7.2009 *“L’Oréal”* (Considerando 58), 23.3.2010 *“Google France y Google”* (Considerandos 75 y 76) y, especialmente, 22.9.2011 *“Interflora”* (Considerandos 38 y 39).

procedencia empresarial de sus productos o servicios; basta con que afecte a cualquiera de las otras funciones de la marca que, por primera vez en la experiencia jurisprudencial comunitaria, se identifican explícitamente y se cifran, en particular, en la función de calidad del bien o servicio y la función comunicativa, de inversión o publicidad de la marca<sup>101</sup>. Estas funciones, por lo demás y según tribunal, no se encuentran reservadas a las marcas de renombre, sino que eventual (y supuestamente) pueden desempeñarlas, también, otras marcas que no tengan esa condición<sup>102</sup>.

### 2.3.a. Las funciones de la marca

Es idea unánimemente compartida que las marcas gozan de protección jurídica esencialmente por razón de su aptitud para identificar y distinguir los productos o servicios de un empresario de los de otro, permitiendo que el consumidor pueda reconocerlos, designarlos y, si el signo alcanza cierto grado de implantación, atribuirles un determinado origen empresarial o profesional<sup>103</sup>. Esa es su función central o nuclear, y así lo ha advertido, también y como no podía ser de otro modo, el TJUE en reiteradas ocasiones al indicar que la función indicadora del origen empresarial es la función esencial de la marca y consiste en “garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia” [sic]<sup>104</sup>. Otro tanto ha mantenido nuestra jurisprudencia<sup>105</sup>.

Vinculado a lo anterior, es pacífico admitir también que la marca desempeña una función de garantía de calidad merecedora de protección; a saber: informa sobre la calidad de los productos o servicios y, bajo este aspecto, garantiza que éstos estarán disponibles a futuro con un nivel de calidad similar. Se trata, en definitiva, de un aspecto de la función de garantía de procedencia, toda vez que la aptitud de la marca para proporcionar este tipo de garantía depende del desarrollo de su función esencial.

En este orden de ideas, resulta también indiscutible que, en ocasiones, la marca cumple *de facto* una función que, tradicionalmente, ha venido denominándose condensadora del *goodwill* y, vinculada a ella, una función publicitaria: transmite informaciones sobre las

<sup>101</sup> Véanse SSTJUE 18.7.2009 “L’Oréal” (Considerando 58) y 23.3.2010 “Google France y Google” (Considerando 77).

<sup>102</sup> Véase STJUE 22.9.2011 “Interflora” (Considerando 40).

<sup>103</sup> Véase, entre nosotros y por todos, para una descripción de esta y del resto de las funciones de la marca, FERNÁNDEZ-NOVOA (1978, p. 33 y ss.; 1984, p. 44 y ss. y pp. 56-69).

<sup>104</sup> Véase entre las más recientes, SSTJUE 25.3.2010 “Die BergSpechte” y 23.3.2010 “Google France y Google”.

<sup>105</sup> Véase entre las más recientes y de entre tantas, SSTS, 1º, 22.7.2009 (RJ 4575; MP: José Ramón Ferrándiz Gabriel), 17.5.2005 (RJ 4004).

peculiaridades del signo, adhiriendo al producto una determinada imagen<sup>106</sup>. Esta imagen característica del producto o servicio y transmitida a través de publicidad se concentra en el propio signo y configura su dimensión publicitaria autónoma. Menos pacífico es, sin embargo, si estas funciones merecen o no protección jurídica más allá de la posibilidad de que el uso del signo provoque confusión, es decir, en aquellos casos en los que la afectación o interferencia que se produce sobre la función condensadora de *goodwill* o publicitaria surge de forma autónoma a la perturbación de la función esencial que las marcas desempeñan. Como quiera que fuese, al sentir del TJUE, tal y que como hemos avanzado, la Directiva de Marcas reconoce y protege tanto la función publicitaria de la marca, que a su entender consiste en el “uso del signo con fines publicitarios para informar y atraer al consumidor”<sup>107</sup> como la que ha venido a denominar función de inversión, que a su parecer estriba en el “uso de la marca para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse la clientela”<sup>108</sup>. No parece ciertamente sencillo diferenciar una y otra función. Es más, de común tenderán a solaparse. Probablemente la diferencia estriba en que a través de función de inversión (que entendemos equivalente a la que normalmente se le conoce como condensadora de reputación), la marca crea una determinada reputación o imagen, y mediante la publicitaria, la mantiene o incrementa. Para el TJUE, sin embargo, la diferencia radica en que la función de inversión es más amplia, pues no sólo se vehicula a través de publicidad, sino también por medio de técnicas comerciales diversas<sup>109</sup>.

### 2.3.a.i) Afectación a la función indicadora del origen empresarial y de la calidad

No ofrece demasiadas dificultades convenir en que la función esencial de la marca resulta afectada cuando aquella no puede desempeñar su función de nexo de comunicación entre el oferente de los productos o servicios distinguidos con la marca y el consumidor, y ello sucede, precisamente, cuando el uso del signo incompatible con la misma provoca que el consumidor medio sea inducido a confusión acerca del origen empresarial de los productos o servicios del tercero que lo emplea. De ello se sigue, que el juicio que ha de permitirnos determinar cuándo el uso del signo controvertido perturba la función indicadora del origen empresarial es esencialmente el mismo que permite apreciar la existencia de un riesgo de confusión. Así lo establecido claramente el TJUE, que al enunciar los requisitos que deben darse cita para que el uso de un signo incompatible con la marca quede comprendido en el ámbito del artículo 5.1 b) de la DM, ha advertido que tal uso ha de afectar a la función

---

<sup>106</sup> Véase, entre nosotros y por todos, especialmente, AREAN (1985, p. 34 y ss.) y MONTEAGUDO (1995, p. 49 y ss.).

<sup>107</sup> Véase STJUE 23.3.2010 “Google France y Google” (Considerando 91).

<sup>108</sup> Véase STJUE 22.9.2011 “Interflora” (Considerando 60).

<sup>109</sup> Véase STJUE 22.9.2011 “Interflora” (Considerando 60).

indicadora del origen empresarial de la marca precisamente por causar confusión<sup>110</sup>. Por lo tanto, el riesgo de confusión constituye un requisito específico para que pueda activarse la protección conferida por el artículo 5.1 b) de la DM<sup>111</sup>.

En particular y de acuerdo con la jurisprudencia comunitaria, el riesgo de confusión ha de examinarse en el contexto en el que el tercero emplea el signo incompatible con la marca<sup>112</sup>, y consiste en el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente<sup>113</sup>. En esta noción tiene, pues cabida no solo la llamada confusión en sentido estricto inmediata (presentar y hacer pasar a un sujeto o su actividad, prestaciones o establecimiento por otro sujeto o por la actividad, prestaciones de otro) o mediata (inducir a considerar que tras la producción y ofrecimiento de ciertos productos o servicios se halla una misma fuente, de común, empresarial o profesional), sino también la llamada confusión en sentido amplio o riesgo de asociación según los términos manejados en la LM<sup>114</sup>, que engloba aquellos casos en los que se induce a creer que entre la persona que emplea el signo en cuestión y otra existe una relación material o comercial<sup>115</sup>, esto es, unos vínculos económicos (en particular, pertenencia al mismo grupo de empresas) o jurídicos (en particular, concesión de licencias) que autorizan su empleo, que por tanto no sólo es tolerado, sino incluso patrocinado por su titular<sup>116</sup>. Ahora bien, la mera posibilidad de

---

<sup>110</sup> Véanse SSTJUE 15.12.2011 “Red Bull GmbH” (Considerando 25) y 12.5.2008 “O2 Holdings y O2”, (Considerando 58 y 59). Recuerda, también, que la protección prevista en el artículo 5.1 b) de la DM está condicionada a la existencia de un riesgo de confusión y, por tanto, de que pueda causarse un perjuicio a la función esencial de la marca, STJUE 18.7.2009 “L’Oréal” (Considerando 58).

<sup>111</sup> Véanse SSTJUE 18.7.2009 “L’Oréal” (Considerando 58) y 23.3.2010 “Google France y Google” (Considerando 78).

<sup>112</sup> Véase STUE 12.5.2008 “O2 Holdings y O2”.

<sup>113</sup> Véanse, de entre las más recientes, SSTJUE 25.3.2010 “Die BergSpechte”, 12.5.2008 “O2 Holdings y O2”, 10.4.2008 “Marca Mode”, 6.10.2005, “Medion” y 22.6.1999, asunto C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik & Co. GmbH c. Klijsen Handel BV* (en adelante, “Lloyd”). En nuestra jurisprudencia acogen esta noción de confusión por referencia a la jurisprudencia comunitaria, entre las últimas decisiones judiciales de nuestro Alto Tribunal, SSTS, 1ª, 4.3.2010 (RJ1454; MP: José Ramón Ferrándiz Gabriel) y 30.3.2009 (RJ 1751; MP: José Ramón Ferrándiz Gabriel).

<sup>114</sup> Debe recordarse que el TJUE ha advertido en diversas ocasiones de que el riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar el alcance de éste. Véanse SSTJUE 11.11.1997, asunto C-251/95 *Sabel BV c. Puma AG, Rudolf Dassler Sport* (en adelante, “Sabel”), 22.6.1999 “Lloyd” y 22.6.2000, “Marca Mode”.

<sup>115</sup> Véanse entre los pronunciamientos que se han referido al riesgo de confusión (entendemos, en sentido amplio) con arreglo a esta imagen, SSTJUE 23.3.2010 “Google France y Google”, 12.5.2008 “O2 Holdings y O2”, 16.11.2004 “Anheuser-Busch” y 12.11.2002 “Arsenal Football Club”.

<sup>116</sup> Véase en nuestra doctrina, por todos, FERNÁNDEZ NOVOA (1990, pp. 115-116 y 262-263) y MONTEAGUDO (1993, p. 75 y ss.), *idem* (2003, pp. 178-180), MASSAGUER (2001, pp. 168-170). En nuestra jurisprudencia y de

asociar un signo con la marca no es suficiente para que el titular de la marca pueda prohibir al tercero el uso del signo en cuestión<sup>117</sup>.

Las específicas circunstancias que, según ha tenido ocasión de desarrollar la jurisprudencia comunitaria, pueden poner en peligro la garantía de procedencia son, en particular, que el signo en cuestión se utilice de forma que los consumidores puedan interpretarlo en el sentido de que designa el origen de los productos o servicios de que se trata<sup>118</sup>; que tal uso pueda denotar la existencia de una relación material en el tráfico económico entre los productos afectados y el titular de la marca<sup>119</sup>, que no permita determinar si los productos o servicios proceden del titular de la marca o de un empresa económicamente vinculado a él o si, por el contrario, proceden de un tercero<sup>120</sup> o, en fin, que dicho uso no garantice que todos los productos designados con la marca han sido fabricados o suministrados bajo el control de una única empresa, a la que pueda hacerse responsable de su calidad<sup>121</sup>.

Así las cosas, sentado que la afectación o menoscabo depende esencialmente de que el consumidor perciba el uso que el tercero hace del signo incompatible con la marca como un uso que indica el origen empresarial o profesional de los productos o servicios y, en concreto, que pueda provocar un riesgo de confusión sobre su procedencia, es claro que tal utilización ha de ser, a la vista de las circunstancias del caso considerado, adecuada para transmitir información sobre el origen empresarial o profesional de los productos o servicios. Pareciera, por tanto, que al menos en el supuesto de colisión con la marca prioritaria registrada previsto en la letra b) del artículo 34 de la LM se mantiene la tradicional exigencia de que el tercero utilice el signo a título de marca<sup>122</sup>. Se trataría, sin embargo, de una inferencia precipitada. Al respecto, baste advertir que aunque es poco

---

entre las más recientes, SSTS 1ª, 12.6.2012 (JUR 231535; MP: José Ramón Ferrándiz Gabriel), 14.5.2012 (RJ 5138; MP: Francisco Marín Castán), 21.12.211 (RJ 162; MP: José Ramón Ferrándiz Gabriel).

<sup>117</sup> Véanse SSTJUE 11.11.1997 “Sabel”, 22.6.1999 “BMW” y 22.6.2000, “Marca Mode”.

<sup>118</sup> Véase STJUE 11.9.2007 “Céline”.

<sup>119</sup> Véanse SSTJUE 12.11.2002 “Arsenal Football Club” y 23.3.2010 “Google France y Google” (Considerando 89), 22.9.2011 “Interflora” (Considerandos 44 y 45).

<sup>120</sup> Véase STJUE 23.3.2010 “Google France y Google” (Considerando 84).

<sup>121</sup> Véase STJUE 12.11.2002 “Arsenal Football Club”.

<sup>122</sup> Véase en esta línea, McKENNA (2009, p. 800) que señala que es conceptualmente imposible que un uso que no se realice a título de marca y, en particular, para distinguir los productos o servicios del tercero que lo emplea – que no los del titular de la marca- cause el tipo de confusión que puede enervar el *ius prohibendi* atribuido al titular de una marca. En la misma dirección, RUTZ (2005, p. 705) y SIMON (2006, pp. 322-323), que advierten que el uso a título de marca es un requisito previo para que pueda apreciarse la existencia de un riesgo de confusión. En nuestra jurisprudencia, SAP Barcelona 7.6.2005 (AC 265; MP: José Luis Concepción Rodríguez), que advierte de que el riesgo de confusión solamente puede producirse cuando se usa el signo a título de marca.



probable que el uso de un signo que no se haga a título marca cause confusión<sup>123</sup>, no puede descartarse que así suceda en la práctica. Y así lo confirma la jurisprudencia comunitaria que, como hemos visto, incluye tanto el uso del signo para identificar y distinguir los productos o servicios del sujeto que lo emplea, como el uso para identificar y distinguir los productos o servicios de un tercero con los cuales se establece una comparación publicitaria, o respecto de los que los propios productos o servicios se ofrecen como alternativa.

### 2.3.a.ii) Afectación a la función publicitaria

Según ha señalado el TJUE en alguna ocasión, las perturbaciones a la función publicitaria, esto es, a la imagen que la marca adhiere al producto, afectan a la marca como instrumento de promoción de ventas o de estrategia comercial<sup>124</sup>. Parece que se trata, por tanto, de una clase de interferencias que, de común, no causan un perjuicio inmediato al consumidor, sino que más bien y, en su caso, comportan exclusivamente un expolio o aprovechamiento de los esfuerzos publicitarios desplegados por el titular para crear, mantener o incrementar la (buena) reputación de la marca.

Ahora bien, como establecido el TUE, el mero hecho de que el uso incontestado del signo igual o similar a la marca anterior obligue a su titular a intensificar sus esfuerzos publicitarios para conservar o incrementar la visibilidad de la marca entre los consumidores (*ad ex.* que deba pagar un precio por clic más elevado que el competidor que ha seleccionado la marca como palabra clave en un servicio de referenciación para poder lograr que su anuncio aparezca en la lista de resultados antes que el de ese competidor), “no es, en todo caso, bastante para estimar que se produce un menoscabo de la función publicitaria”<sup>125</sup>. Y ello y como no podía ser de otro modo, porque la marca no tiene por objeto proteger a su titular frente a prácticas inherentes al juego de la competencia<sup>126</sup>. Entre ellas se cuentan, en particular, la realización de publicidad en Internet a partir de palabras clave que se corresponden con marcas ajenas, en la medida en que, por regla general, su objetivo es proponer a los internautas alternativas a los productos o servicios de los titulares de las marcas en cuestión<sup>127</sup> y, además y siempre a los ojos del tribunal, no priva al titular de la posibilidad de utilizar eficazmente su marca para informar y persuadir a los consumidores<sup>128</sup>.

---

<sup>123</sup> Lo advierte, McCarthy (2011, s. 23:11.50).

<sup>124</sup> Véase STJUE 23.3.2010 “Google France y Google” (Considerando 92).

<sup>125</sup> Véase STJUE 22.9.2011 “Interflora” (Considerando 57).

<sup>126</sup> Véase STJUE 22.9.2011 “Interflora” (Considerando 57).

<sup>127</sup> Véase STJUE 23.3.2010 “Google France y Google” (Considerando 98), y lo recuerda, también, STJUE 22.9.2011 “Interflora” (Considerando 54).

<sup>128</sup> Véase STJUE 22.9.2011 “Interflora” (Considerando 57).

Ciertamente, este matiz restringe en cierta medida el espectro de usos que potencialmente pueden afectar la función publicitaria de la marca. Más, como se convendrá, lo hace de forma tímida, no sólo por lo específico del supuesto, sino, sobre todo, porque el tribunal deja abierta la puerta a la posibilidad de que un tribunal nacional pueda concluir, incluso en ese caso (a menos, claro está, que enjuicie un supuesto de uso en el marco servicio de referenciación) que el empleo de que se trate perturba, en efecto, la función que estamos considerando.

### 2.3.a.iii) Afectación a la función de inversión

Más interesante, a nuestro modo de ver, por las implicaciones prácticas que entraña, es la delimitación de los usos que son susceptibles de afectar a la función de inversión de la marca, esto es, y en palabras del TUE, al empleo *de la marca para adquirir o conservar una reputación*. Y ello, no tanto respecto de las modalidades de uso en los que esa eventual afectación se produce de forma cumulativa con la función indicadora de origen o la de calidad, cuya identificación y reconocimiento no plantea tantas dificultades, cuanto respecto de los que esa eventual perturbación tenga lugar de forma independiente. En particular, revisten especial interés los casos en los que la supuesta afectación consiste exclusivamente en la expoliación o aprovechamiento del potencial atractivo o reputación que condensa la marca y que es susceptible de extrapolarse a otros productos o servicios distintos de los originales.

Del modo en que ha señalado el TJUE en un pronunciamiento reciente, el criterio para determinar cuándo el uso del signo incompatible con una marca anterior afecta a esta función estriba en que tal uso “suponga un obstáculo esencial para que el titular emplee su marca para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel”<sup>129</sup> [sic]. Y ello, de acuerdo con el TJUE, sucede, en particular y en los casos en los que la marca goce de reputación, cuando el uso del signo incompatible afecta a esa reputación y pone en peligro su mantenimiento<sup>130</sup>.

Pese a la vaguedad e indeterminación de la pauta propuesta, que deja bastante margen a los tribunales nacionales, por lo que habrá que estar a su ulterior desarrollo por el TJUE para conocer su verdadero alcance, deja sentir una idea que, a nuestro juicio, debe ser saludada: el mero aprovechamiento de la notoriedad o renombre que atesora la marca no es bastante para que pueda estimarse que el uso controvertido afecta a la función de inversión. El TJUE parece corregir, así, en parte, la controvertida –y, con razón, criticada<sup>131</sup>– doctrina que había sentado hacía escasamente dos años en el asunto

---

<sup>129</sup> SSTJUE 22-IX-2011 “Interflora”.

<sup>130</sup> Véanse, SSTJUE 22.9.2011 “Interflora”.

<sup>131</sup> Véanse, especialmente, BURRELL / GANGJEE (2010) e ídem “A Brief Note on L’Oréal and the Prohibition on Free Riding” (2010, passim). Crítico, también, BOX (2010, pp. 290-291).

“L’Óreal” y que parecía sostener que el mero parasitismo o *free riding* (conceptos que, lamentablemente, no definió) que se sigue del uso de un signo igual o similar a una marca anterior constituye *per se* una infracción del derecho de marca<sup>132</sup>. Y es que, en efecto, y aunque no podemos detenernos en este aspecto en esta ocasión, ni es siempre posible ni, en ocasiones, deseable impedir que un tercero aproveche las externalidades positivas que generan las marcas<sup>133</sup>. “No vivimos en un mundo romántico de perfectos individuos auto-suficientes... ni tampoco lo queremos”<sup>134</sup>.

De esta corrección que el TJUE hace de su propia doctrina dan cuenta los dos supuestos de uso en los que, en particular y según el mencionado pronunciamiento, no cabe estimar que perjudican la función de inversión. En primer término, cuando la única consecuencia que se sigue del uso del signo incompatible con la marca anterior es obligar su titular a adaptar sus esfuerzos para adquirir o conservar su reputación, siempre que se haga en condiciones de competencia leal y de forma respetuosa con la función esencial de la marca<sup>135</sup>; y en segundo término y especialmente, cuando ese uso simplemente pueda conducir a que algunos consumidores se desvíen de los productos o servicios que portan la marca<sup>136</sup> en tanto que el TJUE parece abrir la veda al llamado “*contextual advertising*”. Se trata de una técnica promocional caracterizada precisamente por el hecho de que, lejos de dirigirse indiscriminadamente a todo el público de consumidores, lo hace tan sólo a aquellos que han mostrado activamente su interés en un determinado producto o servicio competitivo y en la que, pese a que el signo no aparece en el anuncio o recurso escogido (como sucede en los supuestos en los que el signo se usa como palabra clave), se ofrecen los productos o servicios del tercero como alternativa<sup>137</sup>. Muchas de esas técnicas se utilizan en el contexto de Internet, como es el caso, por ejemplo, de los llamados *pop-up*, pero se manifiestan también en muchos otros supuestos. El elenco de ejemplos es amplio: obtención por la

---

<sup>132</sup> Véase, especialmente, el considerando 41 de la STJUE de 12. 6.2009 “L’Oréal”: “El concepto de ‘ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca’ –también designado con los términos de ‘parasitismo’ y de ‘free-riding’– no se vincula al perjuicio sufrido por la marca, sino a la ventaja obtenida por el tercero del uso del signo idéntico o similar. Dicho concepto incluye, en particular, los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen de la marca o de las características proyectadas por ésta hacia los productos designados por el signo idéntico o similar, existe una explotación manifiesta de la marca de renombre”.

<sup>133</sup> Véanse, sobre esta idea y entre otros, los interesantes trabajos de D. BARNES (2007, pp. 20 a 22), R. G. BONE (2006, pp. 616-620), M. LEMLEY / M. P. MCKENNA, “Owning Markets” (2010, pp. 137- 189), R. C. DENICOLA (1982, pp. 178-179), R. C. DREYFUSS (1990, p. 407), M. LEMLEY / S. L. DOGAN (2005, p. 463 y ss).

<sup>134</sup> Cfr. BURRELL / GANGJEE, (2010, p. 12).

<sup>135</sup> Véanse, SSTJUE 22-IX-2011 “Interflora”.

<sup>136</sup> Véase, STJUE 22-IX-2011 “Interflora”.

<sup>137</sup> Véase ZHANG, KAIFU / KATONA, ZSOLT (2011, *passim*).

compra de un producto de una vale de descuento en el precio de un producto competitivo; colocación de una valla publicitaria en la que se ofrecen productos o servicios de un determinado operador a un precio ventajoso en un calle próxima y, en todo caso, de obligado paso para llegar al establecimiento en el que se ofrecen los productos o servicios de un competidor que gozan de notable éxito en el mercado; selección deliberada en periódicos, revistas, etc. del espacio en el que ha de insertarse un anuncio en un lugar cercano al de sus competidores; compra en un supermercado de espacio o lineal cercano al producto que porta una determinada marca; ubicación de establecimientos en lugares próximos, cuando no contiguos, al lugar en el que se encuentran ubicados los establecimientos del competidor, etc.

Con todo, no es momento de lanzar las campanas al vuelo: como veremos, son muchas las modalidades de uso que, ello no obstante, pueden afectar eventualmente a la función de inversión de la marca. Tanto más, dada la escasa concreción que, sobre el particular, existe por el momento. Es más, no es obvio que el TJUE llegue a bendecir finalmente – como nos parece que debiera hacer – la licitud de diversas de las técnicas de “*contextual advertising*” a las que hemos aludido y que, de no ser así, quedarían ahora comprendidas en el ámbito del derecho de exclusiva atribuido al titular de la marca.

## 2.4. Recapitulación

Del análisis del significado que la actual jurisprudencia comunitaria atribuye a los requisitos más destacados en los que se desdobra el presupuesto común a toda infracción marcaria que hemos realizado en los apartados anteriores, podemos extraer, cuanto menos, las tres siguientes conclusiones que ahora nos interesa recordar o destacar.

La *primera* estriba en que, por lo general, los tribunales conciben el requisito de uso en el tráfico económico de forma lo suficiente generosa como para abarcar *utilizaciones mixtas* (*ad ex. uso del signo en productos de merchandising*) de signos iguales o similares a una marca anterior.

La *segunda* es que para que el uso de un signo incompatible con un marca anterior quede comprendido en el derecho de exclusión que la marca otorga a su titular no es preciso que se utilice para distinguir los productos o servicios del tercero que emplea el signo; su uso para promoverlos es, cuanto menos, bastante a estos efectos.

La *tercera* radica en que, al menos en los supuestos de doble identidad establecidos en el artículo 34.1 a) de la LM [artículo 5.1 a) de la DM] y en la hipótesis de conflicto prevista en el artículo 34.2 de la LM [artículo 5.2 de la DM], la protección de la marca se extiende a

supuestos en los que signo no se utiliza como indicador de procedencia y, pese que el Tribunal parece haber corregido la amplitud inicial con la que había concebido la afectación de las otras funciones, existe aún una considerable miríada de supuestos de uso de signos incompatibles con marcas anteriores que potencialmente pueden quedar comprendidos en el *ius prohibendi* que el derecho de marca confiere a su titular.

Vemos a continuación las implicaciones que se siguen de ello.

### ***3. Las consecuencias (y el coste) del actual sentido y alcance del presupuesto básico del ilícito marcario: la ampliación del contenido del derecho de marca y su peligrosa extensión a los usos mixtos o, en todo caso, eficientes***

Supongamos que un tercero utilizase la expresión “*Porque yo lo valgo*” o similar en conexión con una máscara de pestañas puesta en el mercado sin consentimiento de la compañía L’Óreal. Es evidente que en este contexto esa expresión cumple la función propia de un signo distintivo, a saber: identifica el origen empresarial de un determinado producto de maquillaje (que el consumidor asociará –erróneamente– a L’Óreal) distinguiéndolo de otros iguales o similares, al tiempo que nos transmite la idea de que la calidad asociada a los productos de ese fabricante (que, de nuevo, el consumidor creará –erróneamente– que proceden de L’Óreal) estará presente también en la máscara de pestañas en cuestión.

Se trata, pues de una modalidad de uso de un signo incompatible con una marca anterior por un tercero que lejos de fomentar la transparencia del mercado y, con ello, su eficiencia, la enrarece y, por ello mismo, está y ha estado desde antiguo incluido en el ámbito del *ius prohibendi* del titular de la marca.

Imaginemos ahora que una asociación de feministas introdujera en el mercado, sin consentimiento de L’Óreal, unas camisetas que portan la expresión “*Porque yo lo valgo*”, o empleara estos términos como título de un libro puesto en el comercio en el que se abordasen cuestiones relacionadas con las modas, tendencias o valores de nuestra década.

Tradicionalmente, la utilización de una marca ajena en estas circunstancias estaba, sin lugar a dudas, excluida del ámbito de protección del derecho de marca, puesto que el signo ni indica ni menos aún diferencia los productos o servicios de quien lo emplea respecto de los de otros.

Sin embargo, a la luz de la jurisprudencia comunitaria más reciente no es en absoluto evidente que esta clase de *usos mixtos* carezcan de relevancia desde la perspectiva marcario. No lo es, desde luego, en su lectura más estricta, que implicaría englobar en el ámbito del *ius prohibendi* modalidades de uso en las que el signo incompatible ni siquiera se utiliza para promover los productos o servicios de quien lo emplea. Pero tampoco lo es en su lectura más laxa, toda vez que para determinar si el uso de un signo en esas circunstancias promueve o no los productos o servicios del sujeto que lo utiliza se reproducen, en el mejor

de los casos, las mismas dificultades que hemos advertido al examinar el tratamiento que merecen esta clase de usos desde la óptica del requisito de utilización en el marco de una actividad económica. Las cosas tienden a complicarse aún más si se tiene en cuenta que tanto en los supuestos de doble identidad como en la hipótesis de conflicto marcario prevista en el artículo 34.2 de la LM ahora quedan comprendidos en el *ius prohibendi* los usos de signos realizados con propósitos meramente ornamentales, de entre los que se cuentan tanto los supuestos de explotación publicitaria del propio signo (la marca se utiliza en camisetas, llaveros, paraguas...), como aquellos otros en los que destaca la función decorativa del signo (pins, pulseras que reproducen la marca...). Es más, el uso macariamente relevante puede abarcar, incluso y en determinadas circunstancias, la utilización de un signo incompatible con una marca en creaciones intelectuales. Ilustra un supuesto de estas características, el juego de ordenador denominado *Cool Spot* que *Sega Genesis System* lanzó al mercado hace ya unos años y en el que frecuentemente aparecía una diminuta botella de 7UP cuya ingesta permitía al héroe protagonista renovar su fuerza y vigor. Y, de hecho, no faltan ejemplos en nuestra jurisprudencia más reciente –y no tan reciente– que en casos de esta prole han considerado –a nuestro juicio, erróneamente– que el uso del signo en cuestión era macariamente relevante. Así ha sucedido y como muestra, con la utilización de un slogan publicitario registrado como marca (“*Vuele a casa por Navidad*”) en la campaña promocional de una película de terror (“*La Casa de los 1000 Cadáveres*”) de forma accesoria y en voz en *off*<sup>138</sup>; con el uso del signo *Tapsex*, supuestamente parecido a una marca anterior (*Tapperware*), en el título de unos libros<sup>139</sup> o, en fin, con el empleo de un signo idéntico a una marca registrada anterior para identificar a un juego promocional que se contenía en el interior de unas cintas de vídeo<sup>140</sup>.

La consecuencia que se sigue de todo ello es fácil de advertir: el ámbito protección de la marca se expande considerablemente<sup>141</sup> para acercarse de forma peligrosa a usos *mixtos o híbridos* o, a usos que, pese a que se efectúan en un contexto netamente comercial, transmiten información distinta de la del origen empresarial de los productos o servicios ofrecidos por quien la emplea y, en ocasiones, generan precisamente la clase de eficiencias que el sistema de marcas trata de garantizar. Huelga decir, las serias implicaciones que ello entraña sobre la libertad de expresión y la funcionalidad de la competencia económica<sup>142</sup>.

---

<sup>138</sup> Véase SAP Barcelona, Civil Sec. 15ª, 7.6.2005 (AC 1145; MP: Ignacio Sancho Gargallo).

<sup>139</sup> Véase SAP Alicante, Civil Sec. 8ª, 26.3.2010 (AC 1143; MP: Enrique García-Chamón Cervera).

<sup>140</sup> Véase STS, 1ª, 23.9.2003 (RJ 6434; MP: Román García Varela).

<sup>141</sup> Véanse en este sentido y entre otros autores, SENFTLEBEN (2011), que señala que TJUE ha allanado el camino para conseguir una *super* protección de la marca, relajando continuamente los requisitos a que se sujeta su protección, al tiempo que advierte de que el presupuesto de uso en el tráfico para productos o servicios ya no constituye un obstáculo sustancial. Lo señalan también con ojos críticos, GRIFFITHS (2007, p. 313) y NORMAN (2004, p. 21).

<sup>142</sup> Véanse en esta línea de pensamiento y entre otros, RAMSEY (2010, p. 429), que advierte de que si legislaciones nacionales protegen esos tipos de usos en los que, de común, no hay riesgo de confusión sobre el origen o la calidad de los productos o servicios puede perjudicarse seriamente a libertad

Es verdad que, en ocasiones, algunos supuestos de uso de esta naturaleza, bien escaparán al *ius prohibendi* atribuido al titular de la marca por razón de no afectar a las funciones que el TJUE ha reconocido a la marca (*ad ex.* algunos supuestos del *contextual advertising*), bien podrán ampararse en la limitaciones legalmente establecidas (artículo 37 de la LM). Más, al menos en esta última hipótesis, conviene reparar en que tales limitaciones están constreñidas a supuestos muy concretos que no alcanzan –al menos no en todo caso– el uso de signos incompatibles con fines de parodia, entretenimiento, comentario social, etc. que no carezcan propiamente de ánimo lucrativo<sup>143</sup>. Ese puede ser, por ejemplo, el caso del uso de un signo incompatible con una marca anterior para distinguir productos similares a los comercializados por el titular de la marca, pero dirigidos a criticar o parodiar (los llamados “*spoof*”). Además, es en todo caso el demandado quien debe pechar con la carga de probar que el uso del signo considerado está comprendido en alguno de los límites legales, toda vez que, de acuerdo con la jurisprudencia comunitaria, tales usos quedan plenamente incluidos en el derecho de exclusión que la marca concede a su titular, si bien se excepcionan<sup>144</sup>. Ni que decir tiene que los valores e intereses protegidos a través del derecho a transmitir libremente opiniones e ideas se encuentran mejor protegidos si la carga de la prueba recae sobre quien desea restringir el uso de una marca a expensas libertad expresión, esto es, el titular de la marca.

Lo anterior se encuentra agravado por, al menos, dos circunstancias: por un lado, por el riesgo de que la incertidumbre acerca de si una determina modalidad de uso es o no infractor (y que, recordemos, hoy por hoy es alta) unido al coste de litigar facilite y permita que el titular de la marca ejercite o envíe indiscriminadamente acciones o requerimientos para ahogar la competencia<sup>145</sup>; y, de otro lado, por la ausencia, *prima facie*, en legislación marcaria europea, y a diferencia de otros sistemas, de excepciones legalmente establecidas que excluyan del ámbito del *ius prohibendi* usos *comunicativos* o que de otro modo fomenten la competencia. No es de extrañar, por ello, que los tribunales de los países de nuestro entorno, en algunas ocasión, hayan apelado a la libertad expresión constitucionalmente protegida para sustentar la inexistencia de infracción marca en el caso enjuiciado<sup>146</sup>.

#### 4. El origen de todos los males y algunas propuestas para solventarlos

---

expresión; DREYFUSS (1990, p. 405), que señala que en esta clase de usos híbridos, que son la mayoría, está en juego el derecho a la libertad expresión.

<sup>143</sup> Lo advierten también BURRELL y GANGJEE (2010, pp. 18-19).

<sup>144</sup> Véase STJUE 23.2.1999, “BMV”.

<sup>145</sup> Lo advierte, RAMSEY (2008, p. 405) con ulteriores referencias.

<sup>146</sup> Véase *infra* nota 37.

#### 4.1. Planteamiento

En los apartados anteriores hemos analizado críticamente el significado que la actual jurisprudencia comunitaria atribuye a los requisitos más destacados en los que se desdobra el presupuesto común a toda infracción del derecho de marca y hemos advertido, también, de los riesgos o peligros que entraña la laxitud con que, a nuestro juicio, el TJUE tiende a interpretarlos. Ahora conviene detenerse a identificar y examinar dónde residen los principales problemas de su actual doctrina así como a tratar de ofrecer algunas propuestas para sortearlos. A ese fin se orientan los siguientes epígrafes.

Se impone, con todo, un *caveat* previo: las tesis que trataremos de defender serán internas al sistema de marcas y de *lege lata*, pues, con independencia ahora de que esta opción nos parece la más prometedora, a nuestro juicio los conflictos que en esta sede acaso pudieran surgir con la libertad expresión y la afectación a la competencia traen causa en el modo en el que el TJUE está interpretando y aplicando el presupuesto que examinamos<sup>147</sup>. De ahí que, la solución no estribe tanto en propugnar una reforma legislativa que introduzca nuevas excepciones al ámbito del *ius prohibendi* del titular de la marca basadas en los intereses protegidos por la libertad de expresión u otros derechos, cuanto en identificar y corregir lo que, siempre a nuestro entender, son errores interpretativos. Todo ello, sin perjuicio de que algunas de las posturas que propugnemos se aparten de la interpretación mantenida por la jurisprudencia comunitaria y otras, en cambio, traten de ajustarse e en la medida de lo posible a ella.

#### 4.2. El mal más intuitivo y su remedio: hacia el restablecimiento de la exigencia de uso a título marca en sentido estricto

No faltan voces que han aplaudido e incluso patrocinado el abandono o flexibilización del tradicional requisito de uso a título de marca<sup>148</sup>. No son menos, sin embargo, las que defienden justo la posición opuesta y arguyen, en particular, que en ese abandono radica precisamente uno de los riesgos que amenazan al actual sistema de marcas y, en coherencia con ello, han reclamado su exigencia como vía para evitarlos<sup>149</sup>. Otro tanto han postulado diversos autores más allá de las fronteras europeas, como es el caso de los Estados Unidos, donde el requisito de uso a título de marca ha hecho correr ríos de tinta<sup>150</sup>.

<sup>147</sup> Conformes, BURRELL y GANGJEE (2010, p. 5).

<sup>148</sup> V. entre otros muchos últimamente, NORMAN (2004, p. 19) y SUMROY y BADGER (2005, p. 164 y p. 180).

<sup>149</sup> De entre los autores que advierten de que sólo debiera considerarse un uso relevante para el derecho de marcas el empleo del signo para referirse específica y estrictamente a los productos o servicios del sujeto que emplea el signo, ATTRIDGE (2001, p. 397) y YAP (2007, p. 424).

<sup>150</sup> A favor: LEMLEY (1999, pp. 1687-1715, *passim*, espec. p. 1674), LEMLEY y DOGAN, (2008, *passim*, espec. p. 1358, BARRET (2006, pp. 395-396), *idem*, (2008, *passim*), GOLDMAN (2005, p. 506 y ss., espec. pp. 593-594), MCKENNA (2009, p. 796 y p. 800), WIDMAIER (2004, *passim*, espec. p. 606), MCCARTHY (2011, s. 24:99, 24:101). En contra y por todos, DINWOODIE y JANIS (2007, *passim*).



En las siguientes líneas trataremos de demostrar que la exigencia de uso a título marca es la tesis que mejor se ahorma a la Directiva de Marcas desde un perspectiva sistemática y, lo que es sin duda más importante, la que, precisamente por la función que desempeña, obtiene un mejor equilibrio entre los intereses en presencia. Por ello, su restablecimiento constituye a nuestros ojos una condición necesaria (aunque no suficiente) para, en expresivas palabras de una de las plumas más sugerentes en materia de *intellectual property* en los EE.UU., “devolverle el sentido común al derecho de marcas”<sup>151</sup>.

#### 4.2.a. El argumento sistemático

Como se ha advertido, la DM no supedita expresamente el ámbito de exclusiva conferido al titular de la marca al uso del signo incompatible a título de marca. Ello no obstante, no faltan normas que desde múltiples planos ofrecen un sólido respaldo a su configuración como presupuesto del ilícito marcario. Y aún más, que por su propio tenor literal o por el modo en que han venido siendo interpretadas por la jurisprudencia se revelan incoherentes con un entendimiento amplio del uso relevante que abarque supuestos distintos del uso del signo a título de marca. Examinemos algunos de los preceptos más significativos.

##### 4.2.a.i) El listado enunciativo de actos comprendidos en el *ius prohibendi* atribuido al titular de la marca establecido en el artículo 5.3 de la DM

La primera de las disposiciones sobre las que se proyecta la incongruencia de abandonar la exigencia de uso a título de marca es el artículo 5.3 de la DM. Al respecto, basta advertir que la práctica totalidad de los actos comprendidos en el *ius prohibendi* atribuido al titular de la marca a los que este precepto explícitamente alude de manera enunciativa son curiosamente usos a título de marca. Pareciera, pues razonable exigir que el empleo que el tercero hace del signo tenga cuanto menos un efecto análogo o similar a las formas de uso relevantes legalmente previstas y, además, coherente con los objetivos que subyacen a la exigencia de uso del signo a título de marca.

Esta conclusión no se ve en absoluto empañada por el hecho de que la publicidad se encuentre también mencionada entre los actos que el titular de la marca puede impedir. Así lo corrobora, en efecto, su propio tenor que certeramente nos advierte que los actos allí enumerados quedan englobados en el derecho de exclusión en tanto que “*cumplan las condiciones enumeradas en el apartado anterior*”, esto es, en el artículo 34.2 LM, de entre las que naturalmente se encuentra precisamente la exigencia de que el signo se utilice “*para productos o servicios*”. Y así lo han venido confirmado, por demás, nuestros tribunales pues, aunque en sede de uso obligatorio de la marca, han advertido, con buen criterio, que el uso del signo en la publicidad es únicamente relevante a esos efectos cuando el uso del signo actúa como distintivo o elemento diferenciador de productos o servicios, o lo que es lo mismo, cuando se utiliza a título de marca<sup>152</sup>. Siendo ello así, la mención que el artículo 5.3

---

<sup>151</sup> Así, LEMLEY (1999, pp. 1687-1715).

<sup>152</sup> Véase SAP Barcelona, Civil Sec. 15ª, 30.4.2002 (JUR 54741; MP: José Ramón Ferrándiz Gabriel ), que

de la DM hace a la publicidad es, pues y en el mejor de los casos, un argumento inocuo, puesto que a la postre depende por entero del modo en que se interprete la referencia “*para productos o servicios*” contenida en la Directiva.

#### **4.2.a.ii) La racionalidad que subyace a la regulación separada de los supuestos de doble identidad tipificados en el artículo 5.1. a) de la DM**

La DM y, en armonía con ella, nuestra actual LM regulan de forma separada los supuestos de identidad entre los signos enfrentados e identidad entre los productos y servicios a los que respectivamente se aplican como hipótesis de conflicto con una marca prioritaria registrada constitutiva de ilícito marcario. La razón que subyace a este singular tratamiento estriba en que el legislador presume que, en estos casos, el riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios se produce *in re ipsa*, y su objetivo es minimizar la carga de la prueba en casos claros o flagrantes de infracción. Así lo ha señalado de forma pacífica la doctrina de los autores<sup>153</sup> y así lo confirma (y, en verdad, a ello obliga) el artículo 16.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, que claramente establece que en los supuestos de doble identidad el riesgo de confusión ha de presumirse.

Pues bien, como es fácil convenir esta presunción parte de la premisa de que el signo idéntico al previamente registrado como marca se utiliza para distinguir los productos o servicios del sujeto que lo emplea —y que son idénticos a aquellos para los cuales la marca se encuentra registrada—, pues solo en esa hipótesis el uso considerado puede estimarse prototipo, por su evidencia, de los usos confusorios. Dicho en otras palabras, si el signo no se utiliza a título de marca no hay razón para que la protección conferida al titular de la marca en estos casos no quede sometida al enjuiciamiento del riesgo de confusión, puesto que nada asegura que, en efecto, ese riesgo se produzca en el caso concreto (y el uso de marca como palabra clave es un buen ejemplo de ello). De ello se sigue que, cuanto menos en supuestos de doble identidad, el ADPIC exige que el uso relevante del signo se realice a

---

entendió que el uso el signo OFIPRIX como medio para promocionar una tarjeta de descuento para oficinas y despachos de los servicios que la demandaba prestaba no había sido utilizado a título de marca y, por ello, de forma efectiva, toda vez que en los folletos y vales en cuestión no se identificaban con ese signo los servicios de revelado que prestaba Fotoprix, S.A. en sus establecimientos (para ello se sirve - recuerda el Tribunal- dicha sociedad de la denominación “FOTOPRIX”), sino exclusivamente en una campaña comercial de promoción dirigida a las oficinas, con oferta de rebajas y regalos a quien contratara con ella; SAP Barcelona, Civil Sec. 15ª, 17.4.2003. (JUR 14492; MP: José Luis Concepción Rodríguez), que concluyó que la sola utilización de la marca RDSI en ciertos documentos y en material de publicidad de la línea RDSI ni equivalía a la necesaria acreditación del uso efectivo y real ni aparecía referida a los productos para los que fue registrada (“papel, cartón, productos de imprenta, papelería, libros, revistas y todo tipo de material impreso”), habida cuenta de que lo que hacía la actora reconvenida en tales documentos y material publicitario era anunciar los productos de telefonía identificados con dichas siglas, pero sin conectar los productos de imprenta, para cuyo reconocimiento fue solicitado el signo, con el origen empresarial por ella representado.

<sup>153</sup> Véase *ad ex.* entre nosotros y por todos, FERNÁNDEZ-NOVOA (1990, p. 243) y en la literatura extranjera, GRIFFITHS (2007, pp. 317-18).

título de marca y, teniendo en cuenta que los Acuerdos internacionales celebrados por la Comunidad –y, por lo tanto, el ADPIC– tienen primacía sobre las disposiciones de Derecho derivado [v. artículo (300.7) del Tratado UE] y, en consecuencia, estas últimas deben interpretarse, en la medida de lo posible, de conformidad con tales Acuerdos<sup>154</sup>, parece que otro tanto debiera concluirse respecto del artículo 5.1. a) de la Directiva. Es verdad, sobre lo anterior, que el uso del signo incompatible con la marca como presupuesto de su infracción es un requisito previo cuya superación es precisa para que pueda ser de aplicación ese precepto. No lo es menos, sin embargo, que sería cuanto menos sorprendente que el legislador hubiera limitado la violación marcaria a supuestos de uso a título de marca en casos de doble identidad y, no en cambio, en casos de signos iguales o similares para productos asimismo iguales o similares idóneas para provocar un riesgo de confusión.

Como a nadie se le oculta, todas estas consideraciones se cohonestan mal con los pronunciamientos más recientes del TJUE, en tanto que atribuyen al precepto que ahora estamos examinando una racionalidad más amplia. En particular, y como hemos tenido ocasión de ver, han establecido que el uso del signo relevante en los supuestos de identidad no es solamente el uso del signo para identificar el origen empresarial de los productos o servicios, sino cualquier otro uso incontestado que menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca. La incoherencia que se sigue de esta aproximación es, pues doble: si, por un lado, pone en entredicho la presunción de la existencia de un riesgo de confusión en los casos de doble identidad; por otro lado y como seguidamente veremos, contradice el carácter facultativo de la protección reforzada de las marcas que se sigue los artículos 4.4. a) y 5.2 de la DM.

#### **4.2.a.iii) El carácter facultativo de la protección reforzada de las marcas renombradas [artículos 4.4. a) y 5.2 de la DM]**

De acuerdo con la DM, tanto la decisión sobre la adopción de un modelo protección de la marca notoria y renombrada como la vía o mecanismo más adecuado para establecerlo (esto es, la legislación de marcas o la legislación contra la competencia desleal) está entera y abiertamente al arbitrio del legislador nacional. Lo muestra ya la naturaleza facultativa de los preceptos comunitarios que prevén su tutela, esto es, los artículos 4.4. a) y 5.2 de la DM; y lo reafirma el propio Preámbulo de la DM, en tanto que, como hemos visto, legitima el recurso a un sistema donde la protección del renombre se sustente en aplicación de normas ajenas al derecho de marcas<sup>155</sup>. De hecho, nuestra antigua Ley de Marcas de 1988 se reservó, sobre todo, a proteger la función distintiva de la marca y confió, con buen criterio a nuestro juicio, la tutela de otras funciones y, con ellas, la protección de la marca

---

<sup>154</sup> Véanse entre otras, SSTJUE 10.9.1996, asunto C-61/94 *Comisión de las Comunidades Europeas c. República Federal de Alemania* y 1.4.2004, asunto C-286/02, *Bellio F.lli Srl c. Prefettura di Treviso*.

<sup>155</sup> Cfr. Considerando 6º de la DM.

renombrada, al derecho contra la competencia desleal<sup>156</sup>. Y otro tanto hicieron las antiguas legislaciones de marcas de la mayoría de los países de nuestro entorno.

Ni que decir tiene, que la protección de la marca frente al menoscabo de otras funciones distintas de la que garantiza la procedencia de los productos o servicios y, por ello mismo, frente al menoscabo o aprovechamiento del renombre de una marca en el seno del artículo 5.1 letra a) de la DM, choca abiertamente con el tenor de la DM y, en particular, con sus artículos 4.4. a) y 5.2. La razón es sencilla: lo que debiera ser una tutela potestativa para los estados miembros se convierte así, por vía indirecta, en una protección obligatoria en caso de doble identidad, tanto en lo que atañe a la decisión misma de proteger la marca renombrada como en lo que concierne a la determinación del instrumento legal adecuado para vehicularla. Peor aún, desde el momento en que el TJUE ha señalado que la función publicitaria y de inversión no se reserva únicamente a las marcas renombradas<sup>157</sup>, esa protección ampliada (y ahora obligatoria) se extiende, además, a cualquier tipo de marca con independencia, por tanto, de su implantación, notoriedad, renombre o distintividad.

Por si todo ello no fuera suficiente, sentado que el TJUE ha establecido que el artículo 5.2 de la DM opera también en los supuestos de doble identidad, para aquellos estados que han optado (cuando es opción era aún posible, claro) por incorporar la protección ampliada de la marca renombrada en sus ordenamientos (como es nuestro caso) y que, por tanto, ya cuentan con un mecanismo adecuado para proteger esta especial categoría de marcas, deberán proceder a realizar ahora un doble enjuiciamiento en caso de eventual infracción: a la luz del artículo 5.1 letra a) de la DM, primero, y bajo el artículo 5.2 de la DM, después. Así lo hizo, de hecho, el TJUE en el asunto L'Oreal.

#### **4.2.a.iv) La protección facultativa de la marca frente usos distintos del de distinguir productos o servicios (artículo 5.5 de la DM)**

Pero hay más. No es ocioso recordar que el artículo 5.5 de la DM expresamente advierte de que los preceptos de la Directiva destinados a establecer el ámbito del derecho de exclusión (a saber: los apartados 1 a 4 del artículo 5 de la DM), no afectan a las disposiciones aplicables en un Estado miembro relativas a la protección frente a usos de signos que tengan lugar con fines diversos a los de identificar productos o servicios, en tanto que con tal uso realizado sin justa causa se pretenda obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos. De ello parece seguirse que la Directiva impone esa concreta modalidad de uso en el marco de la tutela obligatoria de la marca<sup>158</sup>, si bien deja libertad a los Estados miembros que accedan a la protección ampliada (y, supuestamente, facultativa) establecida en el artículo

---

<sup>156</sup> Véase *amplius*, MONTEAGUDO (1994, p. 187 y ss.).

<sup>157</sup> Véase STJUE 22.9.2011 "Interflora" (Considerando 40).

<sup>158</sup> Sostiene que lo establecido en el artículo 5.2 de la DM significa que en los preceptos imperativos de la Directiva de marcas no existe infracción si no hay uso a título marca, ATTRIDGE (2001, p. 394).

5.2 de la DM para incorporar o no modalidades de uso distintas a la propia identificación y distinción de productos o servicios<sup>159</sup>. Así lo reconoció abiertamente en el pasado el TJUE en diversas ocasiones al señalar que el contenido y, en su caso, el alcance de la protección otorgada al titular de marcas frente a la utilización del signo controvertido con un fin distinto del de distinguir los productos o servicios de que se trate ha de determinarse con arreglo al ordenamiento jurídico nacional, de conformidad con lo establecido artículo 5.5 de la DM<sup>160</sup>; y así lo enseña también el propio Preámbulo de la DM, en tanto que sin bien reputa fundamental el que “*las marcas registradas gocen en lo sucesivo de la misma protección en las legislaciones de todos los Estados miembros*”, expresamente señala que ello se entiende “sin perjuicio de que los Estados miembros tengan la facultad de conceder una protección más amplia a las marcas que hayan adquirido renombre”[sic].

#### **4.2.a.v) Incoherencia con las limitaciones al contenido del derecho de marca legalmente establecidas**

En línea con la modificación que ha sufrido la definición general del *ius prohibendi* reconocido al titular de la marca registrada en el artículo 34.2 LM, el precepto dedicado a establecer las limitaciones del derecho de marca ha obviado también toda referencia expresa a la utilización de un signo ajeno a título de marca entre los presupuestos a que se condicionan su aplicación, en armonía, por demás, con lo previsto en el artículo 6.1 de la DM.

Ahora bien, conviene no olvidar que el TJUE tiene establecido que para que el uso de una marca pueda entenderse comprendido dentro de la esfera del artículo 6.1 b) de la DM es preciso que ésta se emplee para indicar la calidad, cantidad, etc. de los productos o servicios de quien la utiliza<sup>161</sup>. Por lo tanto, a diferencia de lo que sucede en sede de infracción, en este ámbito sólo los usos de signos incompatibles con una marca anterior realizados en relación con los productos o servicios del tercero quedan eventualmente cubiertos por la limitación contenida en el mencionado precepto.

Ciertamente, la objeción que acabamos de exponer no es insalvable: bastaría con interpretar esa doctrina en armonía con el sentido y alcance que el TJUE ha atribuido a la noción de uso “*para productos o servicios*” en el ámbito del *ius prohibendi* en sus pronunciamientos más recientes. De ello resultaría que el tercero que utiliza un signo incompatible con una marca anterior para identificar sus propios productos o servicios cuando, pese a referirse en verdad a los productos o servicios del titular de la marca, promueve de algún modo los suyos propios, como es el caso, según el TJUE, del uso del signo en la publicidad comparativa. Debe advertirse, sin embargo, que esa solución casa mal con la interpretación

---

<sup>159</sup> Véase MONTEAGUDO (1994, pp. 179-180).

<sup>160</sup> Véanse SSTUE 16.11.2004 “Anheuser-Busch” (Considerando 64) y 21.9.2002, “Robelco” (Considerandos 31 y 32).

<sup>161</sup> Véase STJUE 25.1.2007, “Adam Opel”.

que nuestros tribunales han sostenido sobre la limitación legal establecida en el artículo 37 LM. En este sentido, basta recordar que sus pronunciamientos han condicionado en múltiples ocasiones la apreciación del requisito de la conformidad del uso del signo con las prácticas leales en materia industrial o comercial a que el precepto sujeta su aplicación a que el signo no se utilice a título de marca en sentido estricto<sup>162</sup> o, cuanto menos, se han basado en el hecho de que el signo no se usara con esa finalidad para estimarlo comprendido dentro del artículo 37 LM<sup>163</sup>. Ello no obstante, a la vista de los riesgos que, como se ha visto, entraña la ficción que en torno al uso de un signo incompatible ha construido la jurisprudencia comunitaria en sede de infracción marcaria, de mantenerse esta aproximación en el futuro, a nuestro juicio, sería conveniente extenderla también al uso cubierto por la limitación a la que nos estamos refiriendo a fin de aminorarlos.

#### 4.2.a.vi) La obligación de usar de la marca

Como es sabido, el titular de la marca ha quedado tradicionalmente sometido a la exigencia de usar la marca registrada a su favor, que actualmente se concreta en la obligación de usarla de manera efectiva y real en el en Estado Miembro de que se trate (en nuestro caso, en España) “*para los productos o servicios*” para los que esté registrada en el plazo de cinco años desde la publicación de su concesión, y de no suspender ese uso por un plazo ininterrumpido de cinco años (artículo 10 de la DM y artículo 39.1 de la LM).

En particular, la naturaleza del uso que se exige para entender satisfecha esta obligación, a los efectos que ahora importa, se ha constreñido al realizado de acuerdo con su función esencial, esto es, garantizar la procedencia empresarial de los productos o servicios a los que se aplica. En otras palabras, para evitar la caducidad es preciso que el titular utilice la marca como indicador del origen empresarial de los productos o servicios para los que se encuentra registrada. Así lo ha establecido con meridiana claridad el TJUE<sup>164</sup> y, en armonía con ello, nuestros tribunales, que han exigido, en particular, un uso a título de marca<sup>165</sup>. Y

<sup>162</sup> Véase SAP Madrid, Civil, Sec. 9ª, 14.6.2006 (JUR 18782; MP: Carlos Ceballos Norte).

<sup>163</sup> Véase SAP Barcelona, Civil Sec. 15ª, 17.5.2007 (JUR 17957; MP: Blas Alberto González Navarro).

<sup>164</sup> Véanse STJUE 11.3.2003, asunto C-40/01 *Ansul BV c. Ajax Brandbeveiliging BV*, 9.12.2008, asunto C-442/07, *Verein Radetzky-Orden c. Bundesvereinigung Kameradschaft Feldmarschall Radetzky*, 15.1.2009, asunto C-495/07, *Silberquelle GMBH y Maselli-Strickmode GmbH*, ATJUE 27.1.2004, asunto C-259/02, *La Mer Technology Inc. c. Laboratoires Goemar S.A.* en cuyos considerandos se puede leer: “Una marca es objeto de un ‘uso efectivo’ cuando, en consonancia con su función esencial, consistente en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos o servicios”.

<sup>165</sup> Véanse, STS, 1ª, 18.6.2010 (RJ 4893; MP: Jesús Corbal Fernández), que incluyó entre las razones desvirtuadas para respaldar la corrección de la conclusión alcanzada por el tribunal *a quo* en relación a la falta de uso real y efectivo del signo controvertido, el que la sentencia recurrida había establecido que tal signo no se usó a título de marca; SAP Barcelona, Civil Sec. 15ª, 24.7.2008 (JUR 243156; MP: Sra. Elena Boet Serra), que expresamente advirtió que “el cumplimiento del *onus* de usar la marca con arreglo al art. 39 LM no se alcanza con cualquier uso sino que se exige un uso efectivo del signo distintivo a título de marca.

al respecto, conviene señalar, que no es determinante que la oferta de productos o de servicios identificados con la marca se realice sin ánimo de lucro, ni tampoco que la utilice una asociación sin ánimo de lucro<sup>166</sup>, puesto que, según se sigue de la jurisprudencia comunitaria, la marca se entiende en todo caso utilizada a los efectos de impedir su caducidad si se usa para identificar los productos o servicios para los cuales está registrada (*ad ex.* en sus relaciones con el público; para anunciar manifestaciones; en sus documentos comerciales; en su material publicitario; o por el hecho de que sus miembros las exhiban en insignias que llevan con ocasión de la recogida y de la distribución de donativos)<sup>167</sup>.

Así las cosas, la exigencia de uso relevante a los efectos de infracción y a los efectos de evitar la caducidad no sólo difieren en el requisito de utilización en el tráfico económico, sino además y, sobre todo, en el significado que la jurisprudencia otorga a la expresión uso “*para productos o servicios*” en cada de una ambas sedes<sup>168</sup>. Y ello, pese a que los términos manejados por el artículo 10 de la DM (y el artículo 39 de la LM) son idénticos a los que aparecen en los artículos 5. 1 y 2 de la DM [artículos 34.1 a) y 34.2 de la LM]. A nadie se le oculta la incongruencia que de ello se sigue desde una óptica sistemática; incongruencia, esta que persiste, incluso cuando se examina la cuestión desde una perspectiva esencialmente finalista. Al respecto, hay que observar que la finalidad perseguida con el establecimiento de la obligación de usar la marca responde a la necesidad de asegurar el efectivo cumplimiento de uno de los objetivos de política legislativa que presiden la tutela jurídica de las marcas por medio de un sistema organizado en clave registral, como es precisamente la promoción de la transparencia en el mercado y el rechazo de la posibilidad de que puedan monopolizarse signos que no cumplen, de hecho, las funciones que justifican su tutela mediante el sistema de marcas. En particular, la obligación de uso asegura que las marcas no utilizadas, respecto de las que por ello mismo no se podría producir un riesgo de confusión en términos reales, puedan constituirse en barreras que

---

No es suficiente con emplear la denominación distintiva con una finalidad o función distinta a la propia de la marca”, SAP Barcelona, Civil Sec. 15ª, 20.4.2007 (JUR 27992; MP: Ignacio Sancho Gargallo), que consideró que en el caso enjuiciado el uso de la marca adjunta controvertida de forma simultánea a la marca principal y notoria cumplía una función claramente ornamental y no se utilizaba en los envoltorios o estuches de presentación del producto, por lo que concluyó que no había sido utilizada a título marca y, por ello mismo, que no se trataba de un uso relevante de la marca a los efectos del artículo 39 de la LM. Exigen, también, uso a título de marca a estos efectos y entre otras muchas, SSAP Granada, Civil Sec. 3ª 30.6.2011 (JUR 339048; MP: Enrique Pinazo Tobes), Barcelona, Civil Sec. 15ª, 8.2.2006 (AC 168; MP: Blas Alberto González Navarro), Barcelona, Civil Sec. 15ª, 11.1.2007 (JUR 176271; MP: Luis Garrido Espá), 17.6.2003 (Cendoj: 08019370152003100149), Barcelona, Civil Sec. 15ª, 30.4.2002 (JUR 54741; MP: José Ramón Ferrándiz Gabriel).

<sup>166</sup> Véase STJUE 9.12.2008 “Verein Radetzky-Orden”.

<sup>167</sup> Véase STJUE 9.12.2008 “Verein Radetzky-Orden”.

<sup>168</sup> Advierte también que en sede causas de caducidad se exige un tipo de vínculo entre el signo controvertido y los productos o servicios distinto al que se requiere en sede infracción, SIMON (2006, p. 427).

ensanchen el ámbito de protección de otras marcas del mismo titular efectivamente utilizadas o, simplemente, restrinjan de modo artificial los signos disponibles para otros competidores.

#### 4.2.b. El argumento funcional

El propio TJUE ha señalado en reiteradas ocasiones que el derecho de marcas desempeña una función de “elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener”<sup>169</sup>. O lo que es lo mismo, las marcas cumplen una función clave en el fomento y aseguramiento de la transparencia y funcionamiento competitivo del mercado<sup>170</sup> al que en términos económicos y según la tesis dominante –que no pacífica<sup>171</sup>– contribuye reduciendo los costes de búsqueda del consumidor<sup>172</sup> e incentivando a los operadores a que inviertan tanto en calidad de los productos y servicios como en *goodwill*<sup>173</sup>.

Naturalmente, este objetivo de facilitar y promover mercados más competitivos y transparentes, mejorando la calidad de la información en una forma fácilmente accesible, tiene implicaciones en el contenido y alcance de la protección jurídica que la marca atribuye a su titular. Si bien en términos generales el sistema de marcas logra ese objetivo otorgando al titular de la marca un derecho de exclusión sobre la utilización en el tráfico del signo que constituye su objeto, en ocasiones, la consecución de este fin requiere limitar ese derecho. De modo tal, que se preserve la función informativa de la marca pero se minimicen al tiempo los efectos negativos intrínsecos a la concesión de un monopolio legal sobre un signo. De ahí que el sistema de marcas en general y la Directiva, en particular,

---

<sup>169</sup> Véanse últimamente, SSTJUE 22.9.2011 “Interflora” (Considerando 57) y 12.11.2002 “Arsenal Football Club”.

<sup>170</sup> Véanse, LEMLEY y DOGAN (2005, p. 466 y ss.), *idem* (2007/2008, p. 542), DOGAN y LEMLEY (2007, p. 779), BARRET, (2010, p. 1), MENELL y SCOTCHMER (2007, p. 1475 y p. 1536 y ss.).

<sup>171</sup> Véanse MCKENNA, (2009, *passim*), que propugna que la teoría de los costes de búsqueda, tal y como se concibe actualmente, es teórica y prácticamente inhábil para proporcionar una base normativa adecuada para limitar el ámbito derecho marcas, puesto que la función capital que asume en ella el riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios por parte de los consumidores lo convierte en algo inestable, pues inestables son también las percepciones de los consumidores en atención a las cuales se determina dicho riesgo de confusión; MIRELES (2011, *passim*), que considera que la teoría de los costes de búsqueda no es un fundamento adecuado para justificar la protección jurídica de las marcas, toda vez que no proporciona límites adecuados a este derecho, en tanto no tiene en consideración otros valores e intereses.

<sup>172</sup> Es ésta doctrina mayoritaria en EE.UU. Véanse, por todos, LANDES y POSNER (2003, pp. 167-168) *idem* (1987, pp. 268-270), LEMLEY (1999, pp. 1690-1694) LEMLEY y DOGAN (2007, pp. 1223-1251), LEMLEY y DOGAN (2005, p. 466 y ss.), MENELL y SCOTCHMER (2007, p. 1536 y ss.) Entre nosotros y por todos, MONTEAGUDO (1994, pp. 62-63).

<sup>173</sup> Véanse LANDES y POSNER (2003, pp. 167-168), LEMLEY y DOGAN (2005, p. 466).



atribuya al titular de la marca un derecho de exclusión que no es absoluto sino relativo, toda vez que sirve a un fin que lo trasciende<sup>174</sup>, como muestran diversas normas que la legislación de marcas contiene en este sentido (*ad ex.* vulgarización – artículo 53 de la LM–, límites al contenido del derecho de marca – artículo 37 de la LM– etc.), pues como, con razón, ha advertido el TJUE, el derecho de marca “no tiene por objeto proteger a su titular frente a prácticas inherentes al juego de la competencia”<sup>175</sup> [sic].

Pues bien, del modo en que sucede con las normas que acabamos de aludir de forma ilustrativa, la exigencia de uso a título de marcas no es caprichosa. Lejos de ello, asegura que el derecho marcas sirve precisamente al propósito de promover y garantizar el funcionamiento eficiente del mercado, impidiendo que el titular pueda ejercitar indiscriminadamente acciones para restringir la puesta en circulación de información veraz o para coartar la libertad expresión y, en definitiva, para reprimir usos socialmente valiosos. De ello dan buena cuenta las múltiples decisiones judiciales que se han basado en el requisito de uso a título de marca para rechazar la existencia de infracción en el supuestos tales como, el uso del signo en creaciones artísticas o intelectuales<sup>176</sup>, su utilización con fines meramente ornamentales<sup>177</sup>, con fines críticos<sup>178</sup>, como expresión en un anuncio<sup>179</sup>; o, en fin, y esta vez de la mano de nuestro Tribunal Supremo en un pronunciamiento reciente, el uso, por parte los copropietarios del lugar en el que antes se encontraba ubicada una de las fábricas del titular de la marca, de un signo incompatible

---

<sup>174</sup> Conforme, Abogado General Colomer en sus conclusiones presentadas en el asunto Arsenal (punto 60).

<sup>175</sup> Véase STJUE 22.9.2011 “Interflora” (Considerando 57).

<sup>176</sup> Véase AAP Barcelona, Civil Sec. 15ª, 16.1.2007 ya citada, en idéntico sentido, SAP Barcelona, Civil Sec. 15ª, 27.4.2008 (AC 441), también ya citadas en nota 62.

<sup>177</sup> Véase SAP Barcelona, Civil Sec. 15ª, 23.3.2006 (JUR 412121; MP: Blas Alberto González Navarro) que, aunque entró a analizar si había o no riesgo de confusión en el caso, extremo que finalmente rechazó, consideró que el uso de un vocablo similar a una marca anterior en los laterales de las cajas en las que se comercializaban las zapatillas ofrecidas por quien lo usaba y en las que aparecía también la marca de este último no era un uso a título de marca y, por tanto, comprendido en el *ius prohibendi*.

<sup>178</sup> Véase SAP Barcelona, Civil Sec. 15ª, 26.5.2006 (JUR 176534), que si bien consideró que ese uso constituía una utilización del signo objeto de la marca de la actora en el tráfico económico, concluyó que dicha marca no había sido infringida, toda vez que no había sido utilizada con fines distintivos y, en palabras del tribunal, “la mera referencia o reproducción de la marca ajena a efectos distintos de los fines que configuran la marca, no determina el cumplimiento de los requisitos para ejercitar el *ius prohibendi*”.

<sup>179</sup> Véase SAP Barcelona, Civil Sec. 15ª, 19.12.2000 (AC 286; MP: José Ramón Ferrándiz Gabriel) que, según entiendo, consideró acertada la conclusión del juzgador *a quo* según la cual la utilización por la demandada del *slogan* o *display* publicitario “va por ella” en carteles para promocionar sus planchas eléctricas no constituía un uso a título de marca de la marca “Vaporella” para identificar planchas eléctricas del actor.

con ésta seguida de un número en la fachada principal, con el único fin de singularizar los edificios comunes<sup>180</sup>.

Y es que, en efecto, si de lo que se trata es de que los consumidores puedan elegir los productos y los servicios que se comercializan u ofrecen en un mercado altamente transparente, presidido por la libre competencia, los usos que el titular de la marca debiera poder prohibir a los terceros habrían de ser, precisa y únicamente, los que se producen en ese escenario y los que, por tanto, son susceptibles de influir y perturbar ese objetivo. Y este es justamente, y como atinadamente, a nuestro juicio, han defendido destacados autores de los EE.UU., el cometido esencial que el requisito de uso a título de marca está llamado a asumir: filtra o aparta del ámbito de protección jurídica conferido por la marca a su titular supuestos de uso en los que el riesgo de que acaben por lesionarse los intereses que el sistema de marcas tradicionalmente ha tratado de proteger es improbable y, en cambio, las probabilidades de restringir modalidades de uso que lejos de enturbiar, aumentan la transparencia y la competencia eficiente son altas, por lo que alto es también el coste de que los tribunales resuelvan erróneamente el conflicto en favor del titular de la marca (“*falso positivo*”)<sup>181</sup>, en tanto que entrañaría una pérdida para el público de información valiosa y de interés general<sup>182</sup> (*ad ex.* empleo de signos incompatibles con fines comparativos, descriptivos, críticos, etc.).

### **4.3. Otros males que acechan al actual derecho de marcas: hacia una reinterpretación de la noción de riesgo de confusión**

#### **4.3.a. Planteamiento del argumento**

La limitación funcional de los usos relevantes que la exigencia de uso a título de marca trae consigo y que, en definitiva, los circunscribe a aquellos en los que el signo se utiliza para indicar y distinguir el origen empresarial de los productos o servicios del tercero que lo emplea de los de otro, tampoco logra delimitar adecuadamente el ámbito objetivo del derecho de marca. Al respecto, es de ver que, de acuerdo con la jurisprudencia, este extremo (esto es, si el signo se usa o no de forma que indica la procedencia empresarial de los productos o servicios del sujeto que lo utiliza) no puede determinarse sin atender al entendimiento de los consumidores. Así lo ha establecido en diversas ocasiones el TJUE, que no en vano exige atender a la percepción que los consumidores tienen del uso del signo a fin de apreciar la naturaleza del mismo y, en particular, la clase de información y conexiones que el mismo transmite.

---

<sup>180</sup> Véase, STS 1ª, 12.9.2011 (RJ 6418; MP: José Ramón Ferrándiz Gabriel).

<sup>181</sup> Véase en esta línea, LEMLEY y DOGAN (2007, p. 1367), *idem* (2007/2008, p. 542). Señala también que el requisito de uso a título de marca protege el mercado eficiente y la puesta en circulación de información y críticas útiles sobre los productos y servicios a los consumidores y ayuda a prevenir el ejercicio del derecho de marca en un abanico de formas anti-competitivas, BARRET (2010, p. 57).

<sup>182</sup> Así LEMLEY y DOGAN (2007, pp. 1359-1360).

He aquí el segundo de los males que amenazan el sistema de marcas, pues las creencias de los consumidores sobre el origen empresarial o profesional de unos determinados productos o servicios son inestables y modelables, y pueden llegar a abarcar cualquier tipo de relación entre el titular la marca y el tercero que emplea un signo igual o similar a la misma<sup>183</sup>. Ello, en definitiva y como muestra la práctica, está conduciendo a una progresiva ampliación de la noción de riesgo de confusión en los tribunales que amenaza usos legítimos de signos distintivos en el mercado. Y sentado que, como hemos visto, según la jurisprudencia comunitaria, el test para determinar si el uso de un signo incompatible con una marca afecta negativamente a la función esencial de esta última es el mismo que ha de manejarse para determinar la existencia riesgo confusión, parece claro que de su entendimiento depende el que puedan considerarse comprendidos en el ámbito del derecho de exclusiva un abanico más o menos amplio de modalidades de uso. De ahí que, a nuestro juicio, el restablecimiento del requisito de uso a título de marca aunque necesario, no sea en sí mismo bastante para aminorar los efectos y riesgos que su abandono entraña, sino que ello reclama, además, realizar una interpretación correctora de la noción de confusión.

#### **4.3.b. Algunos de los vicios en los que incurre la noción confusión y la forma en que se determina**

##### **4.3.b.i) El círculo vicioso en el que incurre la apreciación del riesgo de confusión**

Tradicionalmente nuestra doctrina ha mantenido que el riesgo de confusión relevante para el sistema de marcas posee carácter normativo y, por ello, que, a diferencia del sistema de represión de la competencia desleal, su determinación resulta principalmente del análisis comparativo entre los signos enfrentados y el género de los productos o servicios a los que se aplican<sup>184</sup>. También nuestra jurisprudencia ha seguido esta tesis en alguna ocasión<sup>185</sup>. Bajo esta aproximación, por tanto, el riesgo de confusión estaría completamente desligado de la percepción que del uso del signo controvertido tenga el público de los consumidores.

---

<sup>183</sup> Véase, en este sentido, MCKENNA (2009, p. 775).

<sup>184</sup> Véanse, por todos, MONTEAGUDO (1993, pp. 91 y 92, 96-100), *idem* (2003, pp. 180-185) y MASSAGUER (1999, pp. 171-172).

<sup>185</sup> Véase entre las más recientes, SSAP Valencia, Civil Sec. 9ª, 11.2.2010 (AC 464; MP: Mª Antonia Gaitón Redondo), 19.7.2010 (AC 1351; MP: Mª Antonia Gaitón Redondo), 8.5.2009 (JUR 303462; MP: Mª Antonia Gaitón Redondo), SAP Madrid, Civil Sec. 28ª, 12.11.2010 (AC 2306; MP: Enrique García García); Civil Sec. 20ª, 5.3.2007 (JUR 150523; MP: Santiago García Fernández), Civil, Sec. 28ª, 4.5.2006 (JUR 260987; MP: Gregorio Plaza González), Civil Sec 21ª, 26.10.2006 (JUR 53618; MP: Guillermo Ripoll Olazábal) y AAP Madrid, Civil Sec. 28ª, 19.7.2007 (JUR 120112; MP: Rafael Saraza Jimena), en las que el tribunal advierte que “en el sistema de marcas el riesgo de confusión posee carácter normativo, mientras que en el ámbito de la competencia desleal su carácter es esencialmente fáctico, es decir, ha de tratarse de una confusión efectiva”.

Más lo estaría, también, del aseguramiento de la transparencia que *de facto* existe en el mercado.

Como quiera que fuese, lo cierto es que esta interpretación no hecho fortuna en la jurisprudencia comunitaria que, por el contrario, ha ido convirtiendo progresivamente la noción de riesgo de confusión, a los efectos del artículo 5 de la DM, en una cuestión de marcadamente fáctica. Así lo muestra el que el TJUE hiciera del conocimiento de la marca en el mercado o de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o registrado uno de los numerosos factores de los que depende su apreciación<sup>186</sup>; el que desde antiguo haya atribuido a la percepción que de las marcas tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate una importancia determinante en la apreciación global de dicho riesgo<sup>187</sup>; o en fin, el que más recientemente haya advertido a las claras que el uso de un signo igual o similar a una marca anterior no perturba su función esencial si el público pertinente no percibe que el signo utilizado indica que los productos o servicios a los que se aplica proceden de la misma empresa o de una empresa relacionada económicamente, esto es y en breve: si no es inducido a confusión sobre su origen empresarial<sup>188</sup>.

Así las cosas, en el actual derecho de marcas el riesgo de confusión y, por lo tanto, la eventual afectación a la función esencial de la marca, no puede determinarse sin atender al entendimiento de los consumidores, toda vez que depende esencialmente de que el consumidor perciba el uso que el tercero hace del signo incompatible con la marca como un uso que indica el origen empresarial de los productos o servicios de que se trate<sup>189</sup>. Esta apreciación fáctica, unida a la cada vez mas extendida práctica de los titulares de marcas de identificar con ellas productos o servicios promocionales bajo licencia, origina un problema para nada desdeñable de circularidad<sup>190</sup>. Pues, en efecto, de este modo las expectativas de los consumidores y la doctrina jurisprudencial se alimentan recíprocamente: lo que los consumidores creen que constituye un uso lícito, es decir, consentido de la marca, modula

---

<sup>186</sup> Véase STJUE 29.9.1998 “Canon”.

<sup>187</sup> Véase SSTJUE 24.6.2010, asunto C-51/09 P, “Barbara Becker C. Harman International Industries, Inc. y OAMI”; véanse, en este sentido, las sentencias citadas 11.11.1997 “Sabel” (considerando 23), 22.6.1999 “Lloyd”, (considerando 25) y 6.10.2005 “Medion” (considerando 28).

<sup>188</sup> Véase STUE 25.1.2007 “Adam Opel”.

<sup>189</sup> Señalan que la apreciación del riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios para los que se emplea y, en particular, sobre la existencia de algún vínculo jurídico entre el tercero que emplea el signo incompatible con la marca y el titular de la misma depende, al igual que la adquisición de distintividad sobrevenida de un signo, de la percepción de los consumidores, GIBSON (2007), MCKENNA (2007), RAMSEY (2010, p. 1150), *idem* (2008, p. 418).

<sup>190</sup> Véase de entre quienes advierten este fenómeno, LEMLEY y DOGAN (2007, p. 1367 y ss.), DENICOLA (1982, p. 170), RAMSEY (2008, p. 418), MCKENNA (2009, p. 822). Y, en la jurisprudencia, lo señalan entre otras decisiones, *Boston Association v. Sullivan* 867 F.2d.

sus expectativas, las cuales a su vez se nutren del sentido y alcance que los tribunales atribuyen a la noción de confusión, lo que al tiempo influye en las futuras expectativas de los consumidores.

Un ejemplo paradigmático de lo dicho es la utilización de marcas en la industria del entretenimiento: cuanto más conscientes son los consumidores del *product placement* (entendido en sentido amplio) más reacios se vuelven los creadores de contenidos a mostrar en películas, videojuegos... marcas ajenas sin ocultarlas o desdibujarlas, o sin recabar primero la oportuna autorización (y, por consiguiente, pagar los oportunos royalties) de su titular. El temor a tener que afrontar demandas por infracción de derechos de marca ha hecho arraigar la cultura del “*license, don't litigate*” en este sector de la industria, especialmente en los EE.UU., y este hecho ha provocado a su vez que los consumidores asuman cada vez más que la aparición de cualquier marca en el contenido de estas creaciones intelectuales responde a prácticas de *product placement*<sup>191</sup>. Otro tanto ha sucedido en el ámbito del *merchandising*<sup>192</sup>.

Naturalmente, la resolución a esta cuestión no es sencilla, pues, en definitiva, radica en determinar si el derecho de marcas debe amoldarse a las expectativas de los consumidores o, por el contrario, modularlas y, por lo tanto, no limitarse a reflejar su entendimiento, sino actuar como creador de normas<sup>193</sup>. No faltan preceptos en la legislación marcaria en los que el derecho de marcas asume claramente esta última función. Es el caso, por ejemplo, de algunas de las prohibiciones absolutas de registro como la establecida en el artículo 5.1 e) de la LM para las formas que desempeñan una función técnica.

#### **4.3.b.ii) La amplia interpretación de la noción de confusión: La confusión en sentido amplio o riesgo de asociación y la confusión post-venta**

La amplitud con la que la LM y los tribunales conciben actualmente el riesgo de confusión agrava más si cabe el problema apuntado<sup>194</sup>. En particular, los males principales se proyectan en dos aspectos: la apreciación de la existencia de un riesgo de asociación en supuestos en los que los productos o servicios para los cuales se utiliza el signo no son similares, y la ampliación del riesgo de confusión a supuestos de confusión post-venta.

---

<sup>191</sup> Véase en este sentido, ROSENBLATT (2009, p. 1053).

<sup>192</sup> Dan cuenta de este fenómeno en los EE.UU. y entre otros, con los correspondientes ejemplos jurisprudenciales que así lo muestran, LEMLEY y DOGAN (2005, pp. 487-488).

<sup>193</sup> Lo advierten y abogan porque el sistema de marcas actúe como creador de normas al menos en el contexto del *merchandising*, LEMLEY y DOGAN (2005, pp. 487-488). Partidario de esta opción, entre nosotros aunque por otras razones, MONTEAGUDO (1994, pp. 285-287).

<sup>194</sup> Véase para un interesante y sugerente análisis de la confusión relevante para el derecho de marcas, LEMLEY y MCKENNA (2009, *passim*). Advierten también de este aspecto, entre otros, LITMAN (1999, p. 1722 y ss.) y MCKENNA (2009, p. 822).

## 1) La confusión en sentido amplio o riesgo de asociación

Del modo en que antes hemos señalado, la noción de riesgo de confusión incluye también la llamada confusión en sentido amplio o riesgo de asociación, que consiste en inducir a creer que entre la persona que emplea el signo en cuestión y otra existe una relación material, esto es, unos vínculos económicos o jurídicos que autorizan su empleo.

Y es que, ciertamente, cuando los productos o servicios a los que se aplica el signo incompatible con una marca anterior son idénticos o muy similares a los cubiertos por esta última o, más precisamente, a los productos o servicios a los que originariamente se aplicaba la marca, el riesgo de asociación es plausible, toda vez que el consumidor puede ser inducido a creer que el titular de la marca ha expandido la gama de productos o servicios cubiertos por la misma para incluir otros que tal vez no fabrica pero cuya calidad controla o garantiza.

No parece que pueda decirse lo mismo, sin embargo, en todo caso cuando los respectivos productos o servicios son distintos. La mejor confirmación de esta afirmación nos la proporciona la literatura de marketing sobre alianzas estratégicas entre marcas ("*Brand Alliance*"), esto es, acuerdos entre titulares de diversas marcas que, de común, identifican productos o servicios muy dispares, con el fin de reforzar su imagen y la percepción de su calidad (*ad ex.* promoción conjunta de los productos ofrecidos por *Peugeot* —y en concreto el modelo de coche *Peugeot 206*— y los fabricados y comercializados por *Sony* —y, en concreto la *Sony Play Station*—). En efecto, del modo en que Lemley y McKenna han puesto de manifiesto, diversos son los estudios empíricos realizados en este ámbito que demuestran que el público de los consumidores no tiende a imputar de forma rutinaria al "*host brand*" los errores y conductas cometidos y realizadas por el socio sobre la base únicamente de la asociación entre ambas marcas; lo hace tan sólo cuando cree o es inducido a creer que el primero sabía de/y aprobó su comportamiento<sup>195</sup>. De ello se extrae una enseñanza significativa a estos efectos: los consumidores normalmente no ven este tipo de relación jurídica y económica como un indicativo de control por parte del *host brand*<sup>196</sup>. Y si ello es así en ese contexto, no se alcanza a ver por qué razón habría de ser distinto en los casos en los que un tercero utiliza un signo incompatible con una marca anterior sin consentimiento de su titular para distinguir productos o servicios alejados de los que originariamente portaban la marca, cual es el caso, por ejemplo, de su utilización en productos de *merchandising*. Por lo tanto, no parece aventurado afirmar que en estos casos los consumidores no siempre serán inducidos a creer que titular de la marca controla y garantiza la calidad de los productos o servicios que la portan. Antes bien, de común, sucederá lo contrario<sup>197</sup>. Y otro tanto nos enseña la literatura sobre ciencias sociales,

---

<sup>195</sup> Véanse *amplius*, LEMLEY y MCKENNA (2009 p. 26 y ss.), con cita de los correspondientes estudios empíricos en los que se basan.

<sup>196</sup> Lo advierten, LEMLEY y MCKENNA (2009, p. 26 y ss.)

<sup>197</sup> Véanse, LEMLEY y MCKENNA (2009, p. 28).

especialmente en la industria de entretenimiento y, en particular, en el contexto de películas y televisión, pues diversos estudios revelan que los consumidores reaccionan positivamente a la inclusión de marcas en productos de entretenimiento cuando se utiliza con una justificación artística legítima (*ad ex.* crear realismo, caracterizar y contextualizar una historia, como parte de una parodia...) y son menos propensos a asumir que la marca fue introducida como parte de *product placement*. Por el contrario, cuando el uso del signo carece de un propósito artístico legítimo, los consumidores suelen creer que está patrocinada por el titular de la marca e incluso tienden a realizar asociaciones negativas con la marca<sup>198</sup>. En consecuencia, en términos generales, parece improbable que el uso de una marca ajena en videojuegos, películas, series... provoque un riesgo de confusión en el público de los consumidores, pues este tenderá a creer que la aparición de la marca está autorizada por titular tan sólo si se representa de modo que el titular no hubiera permitido.

Ello no obstante, lo cierto es que, cuando de marcas notorias o renombradas se trata, nuestra Ley de Marcas y, a su calor, los tribunales extienden la confusión por asociación a supuestos en los que los productos o servicios a los que el tercero aplica el signo incompatible son distintos de los que esta última identifica en el tráfico. Y lo mismo se advierte en la jurisprudencia comunitaria.

En efecto, desde la primera perspectiva, el artículo 34.2. c) de la LM incluye en el ámbito de la infracción del derecho de exclusiva los casos en los que el uso de la marca posterior puede indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por ella y el titular de la marca anterior. Esta conexión a la que alude el precepto engloba todos los supuestos de confusión que acabamos de mencionar y, por ello y por contraste con lo previsto en la Directiva (que por virtud de lo dispuesto con carácter general en sus artículos 4.1 b) y 5.1 protege a las marcas notorias y renombradas frente al riesgo de confusión dentro de la regla de la especialidad), también los casos de confusión por asociación más allá de la regla de la especialidad, esto es: con independencia de que medie o no identidad o similitud entre los productos o servicios protegidos por las marcas notorias o renombradas anteriores y los productos o servicios para los que el signo controvertido se aplica<sup>199</sup>. Los pronunciamientos que han apreciado la existencia de esta modalidad de confusión pese a

---

<sup>198</sup> Véase, en este sentido y con más detalle, ROSENBLATT (2009, pp. 1053 y 1056) con citas de los estudios realizados al respecto, aunque advierte, con todo, de que la filosofía dominante en últimos años de los titulares de marcas consistente en llamar la atención de cualquier modo, les ha llevado a promocionar sus marcas o a permitir su uso incluso en formas que acaso podrían considerarse perjudiciales para la reputación de la misma. Así, por ejemplo, NYC licenció sus logos del metro para ser utilizados para promocionar preservativos y *Absolut Vodka* colocó recientemente su marca en un creación artística que algunos pudieran encontrar objetable.

<sup>199</sup> Lo advierte, MASSAGUER (2001, pp. 169-170).

que en el caso el signo se aplicaba a productos o servicios distintos no son precisamente escasos<sup>200</sup>.

Desde la óptica de la jurisprudencia comunitaria ahora, si bien es cierto que el TJUE no ha bendecido esta desviación que la LM contiene respecto de lo previsto en la Directiva, no lo es menos que el concepto de similitud que ha cristalizado en su jurisprudencia en este contexto se ha ido relajando y ampliando de forma significativa. Así lo evidencian, de un lado, la flexibilidad de los criterios a los que ha de atenderse para determinarlo, esto es, todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos o servicios, incluidos, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario<sup>201</sup>; y, por otro lado y sobre todo, el hecho de que en las marcas que gozan de un elevado grado de conocimiento en el mercado pueda apreciarse la existencia de un riesgo de confusión a pesar de que medie un grado mínimo de similitud entre los productos o servicios afectados<sup>202</sup>. A nadie puede extrañar, por ello, que los tribunales nacionales tiendan a determinar la similitud de forma heterogénea, pero en todo caso flexible, incluyendo el hecho de que productos para los que tercero usa la marca sean

---

<sup>200</sup> Véase *ad ex.* STS, 1ª, 23.9.2003 (RJ 6434), que entendió que el uso de un signo idéntico a una marca registrada en la clase 16 (artículos de artes gráficas) para identificar un juego promocional que se contenía en el interior de unas cintas de vídeo, producía confusión al consumidor - según el tribunal, público infantil-, por lo que constituía una infracción de dicha marca; STS, 1ª, 18.2.1999 (RJ 660; MP: Alfonso Villagómez Rodil), que consideró que el empleo de un signo muy similar a una marca registrada cuyo objeto era un nombre artístico (clase 41 para actividades relacionadas con dicho nombre artístico como cantante) en una campaña de promoción realizada por RENFE de la denominada Tarjeta Joven, para fomentar el viaje por ferrocarril, al objeto de identificar a uno de los protagonistas publicitarios, constituía una infracción de la marca por ser idónea para provocar un riesgo de asociación (o confusión en sentido amplio), SAP Barcelona, Civil Sec. 15ª, 17.4.2010 (AC 1175; MP: Marta Rallo Ayezuren), que concluyó que concurría la conexión necesaria para provocar un riesgo de confusión entre los productos amparados por la marca notoria de la actora (prendas de vestir) y los productos respecto de los cuales la demandada utilizaba el signo incompatible con ella (gafas); y aunque en sede de prohibiciones de registro, véase también, SAP Valencia, Civil Sec. 6ª, 22.2.2003 (JUR 141625; MP: Purificación Martorell Zulueta), que consideró que la marca PENTIUM registrada para el sector de informática utilizada en productos de cosmética o perfumería produciría un riesgo de asociación que supondría un aprovechamiento indebido de la marca prioritaria, al presumir, el consumidor, que los productos de la clase 3ª distinguidos con la marca PENTIUM proceden o están amparados por la sociedad demandante; SAP Granada, Civil Sec. 3ª, 31.2.2001 (AC 243; MP: Carlos José de Valdivia y Pizcueta), que concluyó otro tanto respecto del uso de la marca Intel para prendas de vestir. En esta línea pueden incluirse también las decisiones que han admitido la posibilidad de que el uso de un signo incompatible con una marca notoria o renombrada provoque un riesgo de confusión en sentido amplio, pese a que los productos o servicios a los que respectivamente se aplicaba era distinto: Véase, en esta línea, SAP Valencia, Civil Sec. 7ª, 25.9.2003 (AC 1437; MP: Pilar Cerdán Villalba).

<sup>201</sup> Véase STJUE 29.9.1998 "Canon".

<sup>202</sup> Véanse SSTJUE 11.11. 1997 "Sabel", 29.9.1998 "Canon", 22.6.1999 "Lloyd" y 22.6.2000, "Marca Mode".



productos o servicios sobre los cuales el titular de la misma -acaso- podría conceder una licencia<sup>203</sup>.

Pues bien, en esa ampliación de la apreciación de la existencia de un riesgo de asociación radica otro de los problemas que actualmente presenta la noción de confusión. Y ello, porque no parece que esa ampliación esté justificada en todo caso, si no sólo cuando la confusión en sentido amplio que el uso del signo incompatible con la marca provoca es relevante para los consumidores; y lo será, especialmente, si les induce a error acerca de quién es el último responsable de la calidad de los productos o servicios que comercializa o ofrece el tercero que lo emplea, incluido aquellos en los que el consumidor no cree que el titular los haya fabricado, pero en todo caso considera que juega un papel relevante en garantizar o controlar su calidad<sup>204</sup>. Y esto último, como hemos visto, no sucede en todo caso cuando los respectivos productos o servicios son distintos.

En suma, el riesgo de confusión como criterio de ilicitud del uso de un signo igual o similar a una marca anterior continuará conduciendo a este resultado expansivo desde la perspectiva que ahora consideramos, en tanto estemos dispuestos a asumir que el consumidor siempre y en todo caso considera que la marca utilizada en un contexto comercial (*ad ex.* camisetas, películas, tazas, videojuegos, pinturas...) invariablemente indica la participación, autorización o patrocinio de su titular y, además, que esa circunstancia es relevante en el proceso de formación y adopción de sus decisiones de mercado.

## 2) Confusión post-venta

Otra manifestación de la amplitud con la que el TJUE tiende a concebir la noción de confusión, y que agrava el bucle interminable al que hemos aludido, es la doctrina de lo que podríamos denominar "*confusión post-venta*" y que, como su propio nombre indica, tiene lugar tras la adquisición del producto o servicio que porta el signo controvertido. Un supuesto paradigmático de estos casos lo representa la comercialización de un producto de *merchandising* marcado con el signo incompatible con una marca (*ad ex.* una camiseta) en cuyo punto de venta se advierte expresamente al público de que el oferente de la prestación en cuestión no tiene vinculación alguna con el titular de la marca (*disclaimer*). Este fue precisamente uno de los aspectos que el TJUE hubo de abordar en la cuestión prejudicial planteada por el Reino Unido en el caso, ya citado, que enfrentó a *Arsenal Football Club plc* y *Matthew Reed* y en el que el Tribunal entendió que el uso de un signo en esas circunstancias podía denotar la existencia de una relación material en el tráfico

---

<sup>203</sup> Advierte que concebir la similitud que ha de mediar entre los respectivos productos o servicios de forma tan generosa supone ignorar la importancia que este presupuesto asume en la determinación de la existencia de infracción en el caso y que este requisito es clave, en tanto que investigaciones de *marketing* muestran que la identidad que media entre los signos puede ser irrelevante si los productos a los cuales se aplican no encajan bien. MCKENNA (2009, p. 116).

<sup>204</sup> Defienden que sólo en estos casos debiera apreciarse la existencia de un riesgo de confusión relevante, LEMLEY y MCKENNA, (2009, p. 17).

económico entre los productos afectados y el titular de la marca. Dos fueron, en esencia, las razones que esgrimió para sustentar su conclusión. La primera estribó en que no podía descartarse que ciertos consumidores interpretaran que el signo designaba a un conocido Club de fútbol como empresa de procedencia de los productos, especialmente si los productos le eran presentados tras su venta y, por lo tanto, cuando ya no se encontraban en el puesto en el que figuraba la advertencia<sup>205</sup>. La segunda radicó en que no se garantizaba que todos los productos designados con la marca hubieran sido fabricados o suministrados bajo el control de una única empresa a la que pudiera hacerse responsable de su calidad, como exige la jurisprudencia comunitaria, por lo que el uso del signo incompatible podía poner en peligro la garantía de procedencia que constituye la función esencial de la marca, sin que ello quedara desvirtuado por el hecho de que dicho uso se percibiera como un testimonio de apoyo, de lealtad o de afiliación al titular de la marca.

Así, pues y como es de ver, a la luz de la jurisprudencia comunitaria en estos casos la aptitud del uso de un signo incompatible con una marca anterior para inducir a confusión a terceros sobre el origen empresarial de los productos o servicios de que se trata es bastante para que el titular de la marca pueda enervar el *ius prohibendi*. Y ello, pese a ser evidente que, en la normalidad de los casos, en ausencia de confusión por parte del adquirente original del producto o servicio identificado con el signo, el riesgo de que se produzca una desviación o pérdida de público consumidor merced a la confusión o la lesión al renombre o notoriedad de la marca, si acaso es posible, es escasa<sup>206</sup>; pese a que esa parte del público ni tan siquiera sepa si acaso pueden adquirir o no el producto que porta el signo; y, en fin, pese a la presencia de *disclaimers* que adviertan acerca de la inexistencia de relación alguna entre el titular de la marca y el tercero que la emplea<sup>207</sup>.

---

<sup>205</sup> Véase STJUE 12.9.2002 “Arsenal” (Considerandos 56 y 57).

<sup>206</sup> Lo advierte, DENICOLA (1987, pp. 166-167).

<sup>207</sup> Sostiene que el riesgo confusión en estos casos puede evitarse generalmente con el uso de *disclaimers*, DENICOLA (1987, p. 171). Para una opinión contraria, cuanto menos en el sector de la industria de entretenimiento, véase ROSENBLATT (2009, p. 1069), que advierte de que existen diversos autores y evidencias empíricas que sostienen y muestran que los *disclaimers* que no llaman la atención son inefectivos para disipar el riesgo de confusión, y que incluso los que llaman la atención no sólo son inefectivos en ocasiones, sino que además, y a salvo de que todo el mundo adoptara la misma práctica, podrían llegar a agravar la confusión en lugar de atenuarla, puesto que si únicamente los utilizaran algunos creadores de contenido, los consumidores fácilmente podrían darle un determinado significado al hecho de que el *disclaimer* esté ausente y, por ello mismo, concluir que cualquier contenido en el que el mismo no aparezca ha sido autorizado por el titular de la marca.

#### 4.3.c. Reformulación: el criterio de la distorsión del comportamiento económico del consumidor

De todas las consideraciones anteriores se desprende que el riesgo de confusión, tal y como se concibe actualmente, no parece adecuado para definir la amplitud del derecho marca y resolver las complejas cuestiones que suscita, por lo que conviene ensayar una reinterpretación.

En particular, a nuestro juicio y una línea parecida a la tesis que ha defendido un sector relevante de la doctrina estadounidense<sup>208</sup>, la solución que reclama la determinación del riesgo de confusión estriba en exigir, cuanto menos, que la confusión en sentido amplio resulte adecuada para afectar al comportamiento económico del consumidor, esto es, para influir negativamente en las elecciones de los consumidores, es decir, que estos últimos realmente tengan en cuenta el origen empresarial del producto o servicio al decidir su comportamiento económico.

En efecto, en ocasiones la circunstancia de que exista o no una relación jurídica o económica entre el titular marca y el tercero que emplea un signo incompatible con ella puede serles del todo indiferente o, más precisamente, puede que ello no sea susceptible de distorsionar su comportamiento económico, del mismo modo que no lo son, de hecho, otras informaciones –acaso inveraces o falsas– distintas del origen empresarial del producto o servicio relacionadas con su calidad, cantidad, destino, etc. Buena prueba de ello es que en materia de represión contra la competencia desleal y, en particular, en sede de engaño, nuestros tribunales tradicionalmente han exigido que el error al que la conducta engañosa induce a los destinatarios verse sobre un extremo que estos últimos tomen en consideración en el trance de formar sus preferencias y adoptar las correspondientes decisiones de mercado; y actualmente y fruto de la incorporación de la Directiva 2005/29/CE sobre Prácticas Comerciales Desleales, el artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal exige que la práctica engañosa sea adecuada para influir en el comportamiento económico del consumidor, esto es, que pueda moverle a tomar decisiones sobre una transacción que, de otro modo, no hubieran tomado.

No es ésta, por demás, una exigencia totalmente extraña al sistema de marcas. En esa dirección puede entenderse, a nuestro modo de ver, la prohibición de registrar como marca la forma que da un valor sustancial al producto (*ad ex.* una vela), pues bien puede interpretarse en el sentido de que el legislador considera que, en esos casos, al consumidor les indiferente el origen empresarial del producto. En esta línea se orienta también, aunque tímidamente, alguna decisión judicial de nuestros tribunales<sup>209</sup> y, aunque manejado como

---

<sup>208</sup> Véase, LEMLEY y MCKENNA (2009, pp. 38-40), MCKENNA (2009, pp. 825-828), GRYNBERG (2009, p. 1353) TUSHNET (2011, p. 1352 y ss. y p. 1365 y ss.), y en un sentido similar aunque más matizado, LEMLEY y MCKENNA (2010, p. 141 y p. 187 y ss.).

<sup>209</sup> Véase SAP Barcelona, Civil Sec. 15ª, 23.3.2006 (JUR 412121), donde el tribunal concluyó que no cabía predicar la presencia de un riesgo de confusión, incluida la asociación, del empleo por parte de la demandada, junto a las demás indicaciones habituales (tallas, identificaciones de empresa, códigos,

criterio para acreditar la aptitud del uso del signo incompatible con la marca anterior para causar un perjuicio al carácter distintivo de esta última, algún pronunciamiento del TJUE que a tal efecto ha exigido una modificación del comportamiento económico del consumidor medio o la presencia de un riesgo serio de que tal modificación se produzca en el futuro<sup>210</sup>.

#### **4.4. El último recurso: los usos irrelevantes o inocuos y la interpretación restrictiva de la noción de uso en el tráfico económico**

Hasta aquí hemos identificado y explicado donde radican los principales problemas de interés en relación con el objeto de análisis del presente trabajo y hemos tratado de arbitrar mecanismos para solventarlos que, si bien no se encuentran explícitamente respaldados por la jurisprudencia comunitaria, son, en nuestra opinión, los que mejor casan tanto con la legislación marcaria como con los intereses que el sistema de marcas trata de proteger. El propósito de las páginas que siguen es ofrecer alguna otra solución que acaso pueda resultar operativa o exitosa en el marco de la actual doctrina sentada por el TJUE.

##### **4.4.a. Los usos atípicos e inocuos**

El TJUE ha establecido que el titular de una marca no puede invocar su derecho exclusivo con arreglo al artículo 5.1 de la Directiva para prohibir un uso de la misma que no menoscaba ninguno de los intereses que ese precepto trata de proteger. Muestra de ello es su sentencia de 14-V-2002, asunto C-2/00, "Michael Hölterhoff c. Ulrich Freiesleben", en la que el tribunal hubo de responder a la cuestión de si el uso de la marca planteado en litigio era "uno de los usos que viola el derecho exclusivo del titular de la marca mencionados en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva" [sic] y tras comprobar que el mencionado uso de

---

tejidos, etc.), y dentro de una denominación más amplia ("AIR IMARA 4" y "AIR IMARA PLUS"), de la palabra "IMARA" en las cajas, puesto que, según señaló el tribunal, "no sirve para orientar en el comercio la decisión final del comprador, sino que éste, si acaso, advertirá cómo llama NIKE al modelo que previamente había decidido adquirir por su diseño o características. El vocablo IMARA, aunque similar a la marca IMARA MODA del actor, es utilizado por la demandada de forma accesoria, en elementos accesorios y en la comercialización de productos perfectamente distinguible".

<sup>210</sup> Véase STJUE 27.11.2008, asunto C-252/07, "Intel Corporation Inc. c. CPM United Kingdom Ltd." (Cdo. 77). No obstante, debemos advertir que Tribunal parece haber cambiado su doctrina sobre el particular en la reciente sentencia de 22.5.2012, asunto T-570/10, "Environmental Manufacturing LLP c. OAMI", pues si en el pronunciamiento recaído en el caso "Intel" la prueba de que el uso de la marca posterior causa o puede causar un perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior, requería demostrar que, como consecuencia del uso de la marca posterior, se había producido una modificación del comportamiento económico del consumidor medio de los productos o servicios para los que se registró la marca anterior o existía un serio riesgo de que tal modificación se produjera en el futuro (cfr. Cdo 81); ahora parece que es justo a la inversa, en tanto que "la modificación del comportamiento económico del consumidor se considera acreditada cuando el titular de la marca anterior ha conseguido demostrar la debilitación de la capacidad de la marca para identificar como procedentes del titular de ésta los productos o servicios para los que se registró y respecto de los cuales se ha utilizado, dado que el uso de la marca posterior da lugar a la dispersión de la identidad de la marca anterior y de su presencia en la mente del público" (Cdo. 54).

la marca “no menoscaba(ba) ninguno de los intereses que pretende proteger dicho artículo 5, apartado 1, de la Directiva” [sic] a la vista de que el tercero mencionaba la marca en el ámbito de una negociación comercial mantenida con un potencial cliente; la referencia se efectuaba con fines meramente descriptivos y el cliente potencial no podía interpretar que la referencia a la marca indicara la procedencia empresarial del producto, concluyó que “el titular de la marca no podía invocar su derecho exclusivo con arreglo al artículo 5, apartado 1, de la Directiva” en tales circunstancias.

Y en aplicación de esta tesis el TJUE ha declarado en reiteradas ocasiones que determinados usos con fines meramente descriptivos de signos incompatibles con la marca escapan a la noción de uso relevante a los efectos del artículo 5.1 de la DM, precisamente por razón de que no perjudican los intereses del titular de la marca<sup>211</sup>. Así lo ha recordado recientemente el Tribunal en su sentencia dictada en el asunto “L’Oréal”<sup>212</sup>.

De este modo, el TJUE ha dejado en claro que existen ciertas categorías de uso de un signo igual o similar a una marca anterior que quedan fuera de los lindes del *ius prohibendi* atribuido a su titular, con independencia de que estén o no cubiertos por las excepciones o limitaciones del derecho de marca previstas legalmente. Esto es, ha reconocido que existen *usos atípicos* que, como tales, no constituyen un uso relevante a efectos marcarios. También la doctrina de los autores lo ha advertido y defendido en alguna ocasión<sup>213</sup>.

Pues bien, en algunos de los supuestos en los que la prohibición de utilizar el signo incompatible con una marca pueda tensar más decididamente la competencia o la libertad de expresión es, a nuestro juicio, viable defender que constituyen uno de esos *usos atípicos* que quedan fuera de la noción de uso relevante a los efectos del artículo 34.2 LM, en tanto que para nada perturben los intereses específicos del titular de la marca. De hecho, el cambio de aproximación que ha experimentado la jurisprudencia comunitaria respecto de apreciación del requisito de uso del signo incompatible con la marca y, en particular, el abandono o relajación de la exigencia de que se use a título distintivo, reclama que la carga de asegurar que el artículo 5 de la DM no incluya mas supuestos de uso de los que son precisos para proteger esas funciones recaiga sobre el presupuesto básico de uso en el tráfico económico para productos o servicios en lugar de en las limitaciones legales establecidas al derecho marca. Este presupuesto debe restringir, pues el ámbito de protección de la marca a lo que es necesario para lograr los objetivos de la DM<sup>214</sup>.

---

<sup>211</sup> Véanse SSTJUE 16.11.2004, asunto C- 245/02, *Anheuser-Busch Inc. c. Budějovický Budvar, národní podnik*, 18.7.2009 “L’Oréal” y 12.11.2002 “Arsenal Football Club”.

<sup>212</sup> “El Tribunal de Justicia ya ha declarado que determinados usos con fines meramente descriptivos están excluidos del ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104, ya que no menoscaban ninguno de los intereses que pretende proteger dicha disposición y, por lo tanto, no están comprendidos en el concepto de uso en el sentido de ésta”.

<sup>213</sup> Véase LOBATO (2007, pp. 575, 611 y 612).

<sup>214</sup> Véase, en esta línea, GRIFFITHS (2007, p. 337).

#### 4.4.b. Hacia una interpretación restrictiva de la noción de uso con finalidad comercial y lucrativa que se ahorme al propósito que subyace a esta exigencia

Ni la Directiva ni los pronunciamientos del TJUE nos aclaran explícitamente cuál es la finalidad perseguida por el legislador al supeditar la violación del derecho de marca a la exigencia de que uso del signo se realice en el tráfico económico y, más en particular, en el marco de una actividad comercial con finalidad lucrativa. Ello no obstante, no ofrece demasiadas dificultades convenir en que tras esa exigencia late la necesidad de compatibilizar dos intereses contrapuestos, a saber: el de los titulares de marcas en impedir que los terceros puedan utilizar signos incompatibles con el signo objeto de las mismas y el interés de los terceros en valerse de marcas ajenas como vehículo para transmitir informaciones o simplemente expresar libremente opiniones, pensamientos o ideas<sup>215</sup>. A favor de esta conclusión militan razones de muy variada índole.

La *primera* y más primaria radica en que, como hemos visto anteriormente, esta exigencia permite dejar fuera del ámbito del artículo 5 de DM (y, por ende, del 34. 2 LM) aquellos usos de signos incompatibles que de forma más evidente se revelan inadecuados para perturbar los intereses que el derecho de marcas trata de proteger. Y ello, precisamente porque constituyen “*usos puramente comunicativos*”.

La *segunda* razón que respalda la aproximación que proponemos se halla en la experiencia jurisprudencial habida en esta materia en otros Estados miembros de la Unión. Bajo este aspecto, hay que advertir, que no faltan decisiones judiciales que sobre la base del requisito de uso en el tráfico económico contenido en sus respectivas legislaciones nacionales dictadas para incorporar la Directiva de Marcas, han terminado por desestimar la demanda interpuesta por el titular de la marca en litigio, y no han faltado referencias a libertad de expresión en los razonamientos desplegados por el tribunal para sustentar la inexistencia de infracción de la marca<sup>216</sup>, pese a que, de común, no ha sido esa la razón que subyace y respalda al nervio de sus fallos.

---

<sup>215</sup> Véase en esta dirección, C. GEIGER (2007, pp. 323-324), que señala, en particular, que a la vista de la exigencia de uso en el tráfico económico establecido en el artículo 5.1 de la DM a primera vista pareciera innecesario arbitrar mecanismos para solventar la tensión entre el derecho de marca y la libertad de expresión. Advierte también, aunque en el marco de los Acuerdos ADPIC, que el requisito de uso protege intereses relacionados con la libertad expresión y excluye de la esfera del derecho de marca la utilizaciones de signos incompatibles en actividades políticas o comentarios sociales, RAMSEY (2010, p. 424).

<sup>216</sup> Como botón de muestra valgan, *Olivier M., Réseau Voltaire v. Compagnie Gervais Danone, Groupe Danone*, Cour d’appel Paris, 30-IV-2003, *Esso v. Greenpeace France*, Cour d’appel Paris, 4ème chambre, 16.11.2005 y Bundesgerichtshof [BGH], Apr. 17, 194 (F.G.R.), E.C.C. 1, 6-7, que rechazó por razones similares a las que desplegó el tribunal en el caso *Greenpace* francés, la demanda interpuesta por el distribuidor *Marlboro* solicitando una acción de cesación para impedir a una organización anti-tabaco el uso de las marcas *Marlboro* en una parodia de un anuncio de esa marca.

Finalmente, apelamos al derecho estadounidense para reforzar adicionalmente esta interpretación. Allí advertimos, en efecto, que la explícita exclusión de los usos de marca no comerciales del ámbito de cobertura de la *Federal Trademark Dilution Act* de 1995 ("FTDA"), modificada por la *Trademark Dilution Revision Act* de 2006 ("TDRA"), contenida en la § 43.3 (c) ha sido bendecida por la doctrina precisamente por su virtualidad para permitir usos de marcas amparados por la libertad de expresión<sup>217</sup>. De hecho, hay quienes han señalado que los antecedentes legislativos de la FTDA sugieren que este precepto expresamente incorpora el concepto de "commercial" de la doctrina del "commercial speech"<sup>218</sup> y veta la posibilidad de ejercitar una acción por dilución para impedir el uso de marcas famosas en contextos no comerciales<sup>219</sup>. Y así, y en armonía con ello, los tribunales han aplicado la mencionada exención de "non-commercial use" en casos de dilución basados en el eventual uso infractor de una marca, por ejemplo, en nombres de dominio para *cybergripe* de páginas *web*<sup>220</sup>; en el título y contenido de creaciones literarias o artísticas<sup>221</sup>; en anuncios promocionales de carácter político<sup>222</sup>, etc.

Hasta la fecha, el adecuado equilibrio entre los intereses que hemos mencionado se resolvía con bastante solvencia a través de la exigencia de que el signo incompatible se usara para distinguir los productos o servicios del que lo emplea. Probablemente, por ello, el meollo del análisis y atención de las decisiones judiciales en este ámbito no se ha centrado, normalmente y a salvo de los casos más claros (esto es, usos de signos puramente comunicativos) en el requisito de uso con finalidad comercial y lucrativa. No obstante, a causa, una vez más, del debilitamiento o abandono de aquella exigencia, este requisito recobra una importancia capital en la tarea de alcanzar ese equilibrio. Y ello, a nuestro entender, no deja de ser una solución desacertada, por la dificultad que entraña proporcionar reglas claras y seguras que permitan determinar cuándo un uso ha estimarse realizado en el marco de una actividad económica con finalidad lucrativa, y cuándo, por el contrario, ha de entenderse ajeno a ese ámbito.

---

<sup>217</sup> Véase *ad ex.* RAMSEY (2008, p. 403).

<sup>218</sup> Véase en esta línea, RAMSEY (2008, p. 40) con cita de la H.R. Rep. No. 104-374, at 8 (1995), y de entre los pronunciamientos judiciales que han incorporado la definición de *commercial speech* en conflictos marcarios al interpretar la exención de uso no comercial establecida en la *dilution statute* federal, *Nissan Motor Co. v. Nissan Computer Corp.*, 378 F.3d 1002, 1017 (9th Cir. 2004).

<sup>219</sup> Así, RAMSEY (2008, p. 403).

<sup>220</sup> Véanse *Bosley Med. Inst., Inc.*, 403 F.3d 672, 679-80 (9th Cir. 2005); *TMI, Inc. v. Maxwell*, 368 F.3d 433, 438-40 (5th Cir. 2004); *Bally Total Fitness Holding Corp. v. Faber*, 29 F. Supp. 2d 1161, 1167 (C.D. Cal. 1998).

<sup>221</sup> Véanse *Mattel Inc. v. MCA Records, Inc.*, 296 F.3d 894, 905-07 (9th Cir. 2002); *Mattel, Inc. v. Walking Mountain Prods.*, 353 F.3d 792, 81 (9th Cir. 2003); *Lucasfilm Ltd. v. Media Mkt. Group Ltd.*, 182 F. Supp. 2d 897, 900-01 (N. D. Cal. 2002).

<sup>222</sup> Véase *MasterCard Int'l Inc. v. Nader 2000 Primary Comm.*, No. 00 Civ. 6068, 2004 WL 434404, 9 (S.D.N.Y. 2004).

Excede el ámbito de este trabajo realizar un estudio pormenorizado de la específica solución que precisa cada uno de estos supuestos en sus diferentes contextos (industria del entretenimiento, creaciones artísticas, *merchandising*...). Nuestra tarea en esta ocasión ha de ser necesariamente más modesta y consiste, simplemente en abogar, en atención al fundamento que subyace a este requisito y, sobre todo, a la importante función que, quizás, desempeñará en los años venideros, por una interpretación restrictiva. De otro modo, esto es, si la utilización de un signo en el tráfico económico se concibe de forma tan generosa que comprenda cualquier uso de los que hemos denominado mixtos, puede afectarse de forma significativa, por lo pronto, la libertad expresión, por todas las razones que ya hemos tenido ocasión de advertir<sup>223</sup>.

---

<sup>223</sup> Lo señala también, RAMSEY (2010, p. 427).



## 5. Tabla de jurisprudencia citada

### Tribunal Supremo

<i>Tribunal, Sala y Fecha</i>	<i>Referencia</i>	<i>Magistrado Ponente</i>
STS, 1ª, 18.2.1999	RJ 660\1999	Alfonso Villagómez Rodil
STS, 1ª, 23.9.2003	RJ 6434\2003	Román García Varela
STS, 1ª, 19.6.2003	RJ 4246\2003	Xavier O'Callaghan Muñoz
STS, 1ª, 17.5.2005	RJ 4004\2004	José Almagro Nosete
STS, 1º, 22.7.2009	RJ 4575\2009	José Ramón Ferrándiz Gabriel
STS, 1ª, 30.3.2009	RJ 1751\2009	José Ramón Ferrándiz Gabriel
STS, 1ª, 18.3.2010	RJ 3910\2010	José Ramón Ferrándiz Gabriel
STS, 1ª, 18.10.2010	RJ 9169\2010	José Ramón Ferrándiz Gabriel
STS, 1ª, 4.3.2010	RJ 1454\2010	José Ramón Ferrándiz Gabriel
STS, 1ª, 18.6.2010	RJ 4893\2010	Jesús Corbal Fernández
STS, 1ª, 12.9.2011	RJ 6418\2011	José Ramón Ferrándiz Gabriel
STS 1ª 21.12.2011	RJ 162\2011	José Ramón Ferrándiz Gabriel
STS 1ª, 12.6.2012	JUR 231535\2012	José Ramón Ferrándiz Gabriel
STS 1ª 14.5.2012	RJ 5138\2012	Francisco Marín Castán

### Audiencias Provinciales

<i>Tribunal, Sala, Sección y Fecha</i>	<i>Referencia.</i>	<i>Magistrado Ponente</i>
SAP Barcelona, Civil Sec. 15ª, 19.12.2000	AC 286\2000	José Ramón Ferrándiz Gabriel
SAP Granada, Civil Sec. 3ª, 31.2.2001	AC 243\2001	Carlos José de Valdivia y Pizcueta
AAP Barcelona, Civil Sec. 15ª, 8.3.2002	JUR 14031\2002	Luis Garrido Espá
SAP Barcelona, Civil Sec. 15ª, 30.4.2002	JUR 54741\2002	José Ramón Ferrándiz Gabriel
SAP Valencia, Civil Sec. 6ª, 22.2.2003	JUR 141625\2003	Purificación Martorell Zulueta
SAP Valencia, Civil Sec. 7ª, 25. 9.2003	AC 1437\2003	Pilar Cerdán Villalba
SAP Barcelona, Civil Sec. 15ª, 17.4.2003	JUR 14492\2003	José Luis Concepción Rodríguez
SAP Barcelona, Civil Sec. 15ª, 28.11.2005	JUR 151019\2005	Luis Garrido Espá
SAP Barcelona, Civil Sec. 15ª, 7.6.2005	AC 1145\2005	Ignacio Sancho Gargallo
SAP Barcelona Civil Sec. 15ª, 7.6.2005	AC 265\2005	José Luis Concepción Rodríguez
SAP Madrid, Civil Sec. 28ª, 4.5.2006	JUR 260987\2006	Gregorio Plaza González
SAP Madrid, Civil Sec. 28ª, 26.10.2006	JUR 53618\2006	JUR 53618
SAP Barcelona, Civil Sec. 15ª, 21.11.2006	JUR 181994\2006	Ignacio Sancho Gargallo
SAP Barcelona, Civil Sec. 15ª, 26.5.2006	JUR 176534\2006	Jordi Lluís Forgas Folch

SAP Barcelona, Civil Sec. 15ª, 23.3.2006	JUR 412121\2006	Blas Alberto González Navarro
SAP Barcelona, Civil Sec. 15ª, 8.2.2006	AC 168\2006	Blas Alberto González Navarro
SAP Madrid, Civil, Sec. 9ª, 14.6.2006	JUR 18782\2006	Carlos Ceballos Norte
SAP Madrid, Civil Sec. 28ª, 5.3.2007	JUR 150523\2007	Santiago García Fernández
SAP Madrid, Civil Sec. 28ª, 17.5.2007	AC 9\2007	Enrique García García
AAP Madrid, Civil Sec. 28ª, 19.7.2007	JUR 1201122007\	Rafael Saraza Jimena
SAP Barcelona, Civil Sec. 15ª, 28.7.2007	AC 1689\2007	Ignacio Sancho Gargallo
AAP Barcelona, Civil Sec. 15ª, 16.1.2007	JUR 206104\2007	Ignacio Sancho Gargallo
SAP Barcelona, Civil Sec. 15ª, 17.5.2007	JUR 17957\2007	Blas Alberto González Navarro
SAP Barcelona, Civil Sec. 15ª, 20.4.2007	JUR 27992\2007	Ignacio Sancho Gargallo
SAP Barcelona, Civil Sec. 15ª, 11.1.2007	JUR 176271\2007	Luis Garrido Espá
SAP Barcelona, Civil Sec. 15ª, 27.4.2008	AC 441\2008	Luis Garrido Espá
SAP Barcelona, Civil Sec. 15ª, 24.7.2008	JUR 243156\2008	Elena Boet Serra
SAP Barcelona, Civil Sec. 15ª, 13.10.2008	JUR 79933\2008	Ignacio Sancho Gargallo
SAP Valencia, Civil Sec. 9ª, 8.5.2009	JUR 303462\2009	Mª Antonia Gaitón Redondo
SAP Madrid Civil Sec. 28ª, 30.3.2009	AC 788\2009	José ZarzueloDescalzo
SAP Barcelona, Civil Sec. 15ª, 17.4.2010	AC 1175\2010	Marta Rallo Ayezuren
SAP Madrid, Civil Sec. 28ª, 12.11.2010	AC 2306\2010	Enrique García García
SAP Valencia, Civil Sec. 9ª, 11.2.2010	AC 464\2010	Mª Antonia Gaitón Redondo
SAP Valencia, Civil Sec. 9ª, 19.7.2010	AC 1351\2010	Mª Antonia Gaitón Redondo
SAP Alicante, Civil Sec. 8ª, 26.3.2010	AC 1143\2010	Enrique García-Chamón Cervera
SAP Granada, Civil Sec. 3ª,30.6.2011	JUR 339048\2011	Enrique Pinazo Tobes

### *Tribunal de Justicia de la Unión Europea*

<i>Tribunal y Fecha</i>	<i>Asunto</i>	<i>Partes</i>
TJUE 11.11.1997	As. C-251/95	“Sabel BV c. Puma AG, Rudolf Dassler Sport”
TJUE 23.2.1999	As. C-63/97	“Bayerische Motorenwerke AG (BMW) y BMW Nederland BV c. Ronald Karel Deenik”
TJUE 22.6.1999	As. C-342/97	“Lloyd Schuhfabrik & Co. GmbH c. Klijsen Handel BV”
TJUE 10.9.1996	As. C-61/94	“Comisión de las Comunidades Europeas c. República Federal de Alemania”
TJUE 1.4.2004	As. C-286/02,	“Bellio F.lli Srl c. Prefettura di Treviso”
TJUE 12.11.2002	As. C-206/01	“Arsenal Football Club plc c. Matthew Reed”
TJUE 14.5.2002	As. C-2/00	“Michael Hölterhoff c. Ulrich Freiesleben”
TJUE 21.11.2002	As. C-23/01	“Robelco NV y Robeco Groep NV”
TJUE 11.3.2003	As. C-40/01	“Ansul BV c. Ajax Brandbeveiliging BV”
TJUE 16.11.2004	As. C- 245/02	“Anheuser-Busch Inc. c. Budějovický Budvar, národní podnik”

ATJUE 27.1.2004	As. C-259/02	“La Mer Technology Inc. c. Laboratoires Goemar S.A.”
TJUE 6.10.2005	As. C-120/04	“Medion AG c. Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH”
TJUE 18.10.2005	As. C-405/03	“Class International BV c. Colgate-Palmolive Company y otros”
TJUE 9.11.2006	As. C- 281/05	“Montex Holdings Ltd. c. Diesel SpA”
TJUE 25.1.2007	As. C-48/05	“Adam Opel AG c. Autec AG”
TJUE 11.9.2007	As. C-17/06	“Céline SARL c. Céline S.A.”
TJUE 12-V-2008	As. C-533/06	“O2 Holdings Limited & O2 (UK) Limited c. Hutchison 3G UK Limited”
TJUE 10.4.2008	As. C-102/07	“Adidas AG y Adidas Benelux BV c. Marca Mode CV y otros”
TJUE 27.11.2008	As. C-252/07	“Intel Corporation Inc. c. CPM United Kingdom Ltd.”
TJUE 9.12.2008	As. C-442/07	“Verein Radetzky-Orden c. Bundesvereinigung Kameradschaft ‘Feldmarschall Radetzky’”
TJUE 15.1.2009	As. C-495/07,	“Silberquelle GMBH c Maselli-Strickmode GmbH”
TJUE 18.7.2009	As. C-487/07	“L’Oréal SA y otros c. Bellure NV y otros” (en adelante, “L’Oréal”)
TJUE 25.3.2010	As. C-278/08	“Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpenschule Edi Koblmüller GMBH c. Günter Guni y trekking.at Reisen GmbH”
TJUE 23.3.2010	As. ac. C-236/08 a C-238/08,	“Google France SARL y otros c. Louis Vuitton Malletier SA” , “Google France SARL c. Viaticum SA y otros”, “Google France SARL c. Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL y otros”
TJUE 8.7.2010	As. C-558/08	“Portakabin Ltd Portakabin BV c. Primakabin BV”
TJUE 24.6.2010	As. C-51/09 P	“Barbara Becker C. Harman International Industries, Inc. y OAMI”
TJUE 12.7.2010	As. C-324/09	“L’Oréal S.A. y otros c. eBay International AG y otros”
TJUE 15.12.2011	As. C-119/10	“Frisdranken Industrie Winters BV c. Red Bull GmbH”
TJUE 22.9.2011	As. C-323/09	“Interflora Inc. y Interflora British Unit c. Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Ltd”
TJUE 29.3.2011	As. C-96/09 P	“Anheuser-Busch Inc. c. Budějovický Budvar, národní podnik y OAMI”
TJUE 22.5.2012	As. T-570/10	“Environmental Manufacturing LLP c. OAMI”

*Tribunales extranjeros: EE.UU., Francia, Reino Unido y Alemania*

<i>Tribunal y Fecha</i>	<i>Caso/Partes</i>	<i>Referencia</i>
S. D. N. Y. 1969	Girl Scouts of the United States v. Personality Posters Manufacturing Co.,	304 F. Supp 1228
E. D. N. Y. 1972	Coca-Cola Co. v. Gemini Rising Inc.	346 F. Supp 1183
C. D. Cal., 1976	Edgar Rice Burroughs, Inc. v. Manns Tetares	195 U.SP.Q. (BNA) 159
D. D. C. 1977	Reddy Communications, Inc. v. Environmental Action Foundation	199 U.S.P.Q. (BNA) 630
S. D. N. Y. 1980	Stop the Olympic Prison v. United States Olympic Comm. Inc.	489 F. Supp. 1112

N. D. Ga. 1981	Pillsbury Co v. Milky Way Pros. Inc., 566 Pat. Trademark & Copyright J	(BNA) A-3
8th Cir. 1987	Mutual of Omaha Ins Co. Novak	836 F.2d 397
2d Cir. 1989	Rogers v. Grimaldi	875 F.2d 994
2d Cir. 1994	Deere & Co. v. MTD Prods., Inc.	41 F.3d 39, 41
8th Cir. 1994	Anheuser-Busch, Inc. v. Balducci Publ'ns	28 F.3d 769, 772-73
9th Cir. 1997	Dr. Seuss Enters. L.P. v. Penguin Books USA, Inc.	109 F.3d 1394, 1403-06
C. D. Cal. 1998	Bally Total Fitness Holding Corp. v. Faber	29 F. Supp. 2d 1161, 1167
D. Minn. 1998	Am. Dairy Queen Corp. v. New Line Prods., Inc.	35 F. Supp. 2d 727, 735
E. D. Va. 2000	People for the Ethical Treatment of Animals v. Doughney	113 F. Supp. 2d 915, 920
4th Cir. 2001	People for the Ethical Treatment of Animals v. Doughney	263 F.3d 359
S. D. N. Y. 2001	World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Bozell	142 F.Supp.2d 514
9th Cir. 2002	Mattel Inc. v. MCA Records, Inc.	296 F.3d 894, 905-07
N. D. Cal. 2002	Lucasfilm Ltd. v. Media Mkt. Group Ltd.	182 F. Supp. 2d 897, 900-01
9th Cir. 2003	Mattel, Inc. v. Walking Mountain Prods.	353 F.3d 792, 81
5th Cir. 2004	TMI, Inc. v. Maxwell	368 F.3d 433, 438-40
9th Cir. 2004	Nissan Motor Co. v. Nissan Computer Corp.	378 F.3d 1002, 1017
S. D. N. Y. 2004	Mastercard Int'l Inc. v. Nader 2000 Primary Comm., Inc.	70 U.SP.Q.2d 1046
9th Cir. 2005	Bosley Medical Institute v. Kremer	403 F.3d 672, 674-75
2d Cir. 2005	1-800 Contacts, Inc. v. WhenUcom, Inc.	414 F.3d 400, 412
S. D. N. Y. 2006	Juicy Couture, Inc. v. L'Oreal USA, Inc.,	2006 WL 1012939
S. D. N. Y. 2006	American Express Co. v. Vibra Approved Labs.	10 U.SP.Q. 2d 2006
Cour d'appel Paris, 30.4.2003	Olivier M. Réseau Voltaire v. Compagnie Gervais Danone, Groupe Danone	www.legalis.net
Cour d'appel Paris, 26.2.2003	Sa Spcea Société des participations du Commissariat à l'Energie Atomique v. Association Greenpeace, Sa société Internet Fr.	www.legalis.net/35 IIC 342 (2004)
Cour d'appel Paris, 4ème chambre, 16.11.2005	Esso v. Greenpeace France	www.legalis.net
Cour d'appel Aix-en-Provence 2ème Chambre, 13.3.2006	Lucent Technologies v. SA Escota, SA Lycos France, Monsieur Nicolas B.	Prop. ind. Jul.-Aug. 2006
Cass. Comm., 21.2.1995,	Reynolds tobacco, SEITA y otros c. Comité national contre le tabagisme y Comité national contre les maladies respiratoires et la tuberculose	Dalloz, IR, p. 97.
Cass. Civ. 19.10.2006	Comité national contre les maladies respiratoires et la tuberculose CNMTR c. société JT International GmbH et autre	http://www.courdecassation.fr/
Court of Appeal 21.5.2003 (Aldous, Clarke, Jonathan)	Arsenal Football Club Plc v. Matthew Reed	[2003] RPC 39, [2003] 3 All ER 865

Parker LJJ)		
High Court of Justice, Chancery Division, (Mr. Justice Laddie) 2003	Arsenal Football Club Plc v. Matthew Reed	1 All ER 137
Court of Appeal, Patents Court, 16.4.2007	Miss World Ltd v. Channel 4 Television Corp.	[2007] EWHC (Pat) 982
House of Lords, 22.5.2003	R. v. Johnstone	[2003] 1 WLR 1736, [2003] FSR 42
Chelmsford Crown Court 1.12.1997	Reed Executive v. Redd Business Information	---
High Court (Ch) Ch D). 10.10.2011	Ate My Heat Inc. v. Mind Candy Ltd.	EWHC 2741 (Ch)
BGH 17.4. 1984	Grosses Mordoro Poker	GRUR 1984, p. 648.
BGH 3.2.2005	Lila-Postkarte	38 IIC 119; GRUR 2005, 583
OLG Hamburg, 5.1.2006	Bildmarke Trabi 03	GRUR-RR 224

## 6. Bibliografía

Manuel AREAN LALÍN (1985), *El cambio de forma de la marca. Contribución al estudio de la marca derivada*, Santiago de Compostela (Instituto de derecho Industrial).

Daniel J. M. ATTRIDGE (2001), "Lucky, Lucky Arsenal: Infringing Uses of Trade Marks", *Intellectual Property Quarterly (IPQ)*, núm. 4, pp. 389-397.

David W. BARNES (2007), "Trademark Externalities", *Yale Journal of Law and Technology*, Vol. 10º, pp. 7-42.

Margreth BARRET (2006), "Internet Trademark Suits and the Demise of 'Trademark Use'", *University of California. Davis Law Review*, Vol. 39º, pp. 395-6.

--- (2008), "Finding Trademark Use: The Historical Foundation for Limiting Infringement Liability to Uses 'In the Manner of a Mark'", *Wake Forest Law Review*, Vol. 43º, pp. 893-997.

--- (2010), "Trademarks and Digital Technologies: 'Use' on the Net", *Journal of Internet Law*, Vol. 13º, núm. 11, pp. 1-20.

Alberto BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (2002), *Introducción a las Marcas y otros Signos Distintivos en el Tráfico Económico*, Editorial Aranzadi, Cizur Menor.

Robert G. BONE (2006), "Hunting Goodwill: A History Of The Concept Of Goodwill In Trademark Law", *Boston University Law Review*, Vol. 86º, pp. 547-622.

J. BOX (2010), "European Union: Council Directive 8EEC) 89/104 of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, art. 5(1), (2): Council Directive (eec) 84/450 OF 10 September 1984 concerning misleading and co", *European Intellectual Property Review (EIPR)*, Vol. 41º, núm. 4, pp. 485-493.

Robert BURRELL y Dev Saif GANGJEE (2010-1), "Trade Marks And Freedom Of Expression: A Call For Caution", *International Review of Intellectual Property and Competition Law (IIC)*, Vol. 41º, núm. 5, pp. 544-569.

--- (2010-2), "A Brief Note on L'Oréal and the Prohibition on Free Riding", *Research Paper No 10-05*, disponible en <http://ssrn.com/abstract=1491402>.

Jonathan CORNTHWAITE (2009), "Adwords or Bad Words? A UK Perspective on Keywords and Trade Mark Infringement", *EIPR*, Vol. 31º, núm. 7, pp. 347-352.

Jennifer DAVIS (2008), "Between a Sign and a Brand: Mapping the Boundaries of a Registered Trade Mark in European Union Trade Mark Law", en Lionel BENTLY, Jennifer DAVIS y Jane C. GINSBURG (Eds.), *Trade Marks and Brands. An Interdisciplinary Critique*, Cambridge University Press, United Kingdom, pp. 63-91.

Robert C. DENICOLA (1982), "Trademarks as Speech: Constitutional Implications of the Emerging Rationales for the Protection of the Trade Symbols", *Wisconsin Law Review*, pp. 158-207.

Graeme B. DINWOODIE y Mark D. JANIS (2007-1), "Confusion Over Use: Contextualism in Trademark Law", *Iowa Law Review*, Vol. 92º, pp. 1597-1667.

--- (2007-2), "Lesson from Trademark Use debate", *Iowa Law Review*, Vol. 92º, pp. 1703-1721.

Stacey L. DOGAN (2001), "Beyond Trademark Use", *Journal on Telecommunications and High Technology Law*, Vol. 8º, p. 135- 155.

Stacey L. DOGAN y Mark A. LEMLEY (2007), "Trademarks and Consumer Search-Costs on the Internet", *Houston Law Review*, Vol. 41º, pp. 777-838.

--- (2007-2008) "The Trademark Use Requirement in Dilution Cases", 24 *Santa Clara Computer & High Tech. L.J.*, pp. 541-557.

Rochelle Cooper DREYFUSS (1990), "Expressive Genericity: Trademarks as Language in the Pepsi Generation", *Notre Dame Law Review*, Vol. 65º, pp. 397-424.

Carlos FERNÁNDEZ-NOVOA RODRÍGUEZ (1978), "Las funciones de la marca", *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor (ADI)*, núm. 5, pp. 33-66.

--- (1984), *Fundamentos del Derecho de marcas*, Montecorvo, Madrid.

--- (1990), *Derecho de marcas*, Montecorvo, Madrid.

--- (2001), *Tratado de Derecho de Marcas*, Marcial Pons, Madrid.

Eduardo GALÁN CORONA (2003), "Artículo 34. Derechos conferidos por la marca", en Alberto BERCOVITZ-CANO (Dir.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, Thomson-Aranzadi, Navarra, pp. 497 y ss.

Cristophe GEIGER (2007), "Trademark and Freedom of Expression: The Proportionality to Criticism", *IIC*, Vol. 38º, núm. 3, pp. 317-327.

James GIBSON (2007), "Risk Aversion and Rights Accretion in Intellectual Property Law", *Yale Law Journal*, Vol. 116º, pp. 882-952.

Eric GOLDMAN (2005), "Deregulating Relevancy in Internet Trademark Law", *Emory Law Journal*, Vol. 54º, pp. 506-596.

A. GRIFFITHS (2007), "The Trade Mark Monopoly: An Analysis of the Core Zone of Absolute Protection under Art. 5 (1) (A)", *IPQ*, núm. 3, pp. 312-348.

Lee HUNMOOK (2008), "Trade Mark Use in Infringement of Trade Marks under the Trade Marks Act 1994", *Trademark Law eJournal*, disponible en <http://ssrn.com/abstract=1192062> y <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1192062>.

Annette KUR, Lionel A. F. BENTLY y Ansgar OHLY (2009), "Sweet Smells And A Sour Taste - The ECJ's L'Oreal Decision", *Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition & Tax Law Research Paper Series No. 09-12*, disponible en <http://ssrn.com/abstract=1492032>.

Alex KOZINSKI (1993), "Trademarks Unplugged", *New York University Law Review*, Vol. 68º, nnúm. 4, pp. 960-978.

Mark A. LEMLEY (1999), "The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense", *Yale Law Journal*, Vol. 108º, núm. 7, pp. 1687-1715.

Mark A. LEMLEY y Stacey L. DOGAN (2005), "The Merchandising Right: Fragile Theory or Fait Accompli", *Emory Law Review*, Vol. 54º, pp. 461-506.

--- (2007), "A Search-Costs Theory of Limiting Doctrines in Trademark Law", *Trademark Reporter*, Vol. 97º, pp. 1223-1251.

Mark A. LEMLEY y Mark P. MCKENNA (2009), "Irrelevant Confusion", *Stanford Law Review*, Vol. 62º, disponible en <http://ssrn.com/abstract=1407793>.

--- (2010), "Owning Markets", *Michigan Law Review*, Vol. 109°, pp. 137- 189.

Mark A. LEMLEY y Eugene VOLOKH (1999), "Freedom of Speech and Injunctions in Intellectual Property Cases", *Duke Law Journal*, Vol. 48°, pp. 147-242.

--- (2008), "Grounding Trademark Law Through Trademark Use", *Trademark Reporter*, Vol. 98° pp. 1345–1378.

Jessica LITMAN (1999), "Breakfast with Batman: The Public Interest in the Advertising Age", *Yale Law Journal*, Vol. 108°, núm. 7, pp. 1717-1735.

Manuel LOBATO (2007), *Comentario a la Ley 12/2001, de Marcas*, Civitas, Madrid.

Lee Ann W. LOCKRIDGE (2010), "When is Use in Commerce a Noncommercial Use", *Florida State University Law Review*, Vol. 37°, núm. 2, pp. 337-392.

José MASSAGUER (2001), "La protección jurídica de las marcas notorias y renombradas en la Ley de Marcas de 2001", *ADI*, núm. 22, pp. 143-180.

--- (2011), "La protección de los signos distintivos y prestaciones objeto de propiedad intelectual por medio de la Ley de Competencia Desleal", en Ramón MORRAL SOLDEVILA (Dir.), *Problemas actuales de Derecho de la propiedad industrial. Jornada de Barcelona*, Aranzadi, Madrid.

Mark P. MCKENNA (2009-1), "Testing Modern Trademark Law's Theory of Harm", *Iowa Law Review*, Vol. 95°, núm. 1, pp. 63-117.

--- (2009-2), "Trademark use and the Problem of Source", *University of Illinois Law Review*, núm. 3, pp. 773-828.

Peter S. MENELL y Suzanne SCOTCHMER (2007), "Intellectual Property" en A. Mitchell POLINSKY y Steven SHAVELL (Eds.), *Handbook of Law and Economics*, Vol. 2°, Elsevier, North Holland, p. 1475 y pp. 1536 y ss.

Michael S. MIRELES, Jr. (2011), "Towards Recognizing and Reconciling the Multiplicity of Values and Interests in Trademark Law", *Indiana Law Review*, Vol. 44°, pp. 427-499.

Montiano MONTEAGUDO (1993), "El riesgo de confusión en Derecho de marcas y en Derecho contra la competencia desleal", *ADI*, núm. 15, p. 73-108.

--- (1995), *La protección de la marca renombrada*, Civitas, Madrid.



--- (2003), "Derechos y obligaciones del titular de la marca", en Rafael GIMENO-BAYÓN COBOS (Coord.), *Derecho de marcas: estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre*, Bosch, Barcelona, pp. 163-232.

Mohammad Amin NASER (2009), "Trademark and Freedom of Expression", *IIC*, Vol. 40°, núm. 2, pp. 188-205.

Helen NORMAN (2004), "Time to Blow the Whistle on Trade Mark Use", *IPQ*, núm. 1, pp. 1-34.

Po Jen YAP (2007), "Making Sense of Trade Mark Use: From BMV to O2", *EIPR*, Vol. 29°, núm. 10, pp. 420-427.

--- (2008), "Honestly, neither Celine nor Gillete is Defensible!", *EIPR*, Vol. 30°, núm. 7, pp. 286-293.

--- (2009), "Essential Function of a Trade Mark", *EIPR*, Vol. 31°, núm. 2, pp. 81-87.

Lisa P. RAMSEY (2008), "Increasing First Amendment Scrutiny of Trademark Law", *Southern Methodist University Law Review*, Vol. 61°, núm. 2, pp. 381-458.

--- (2010), "Free Speech and International Obligations to Protect Trademarks", *Yale Journal of International Law*, Vol. 35°, pp. 405-467.

Paul REESKAMP (2008), "Is Comparative Advertising a Trade Mark Issue?", *EIPR*, Vol. 30°, núm. 4, pp. 130-137.

Elizabeth L. ROSENBLATT (2009), "Rethinking the Parameters of Trademark Use in Entertainment", *Florida Law Review*, Vol. 61°, núm. 5, pp. 1011-1082.

C. RUTZ (2005), "After Arsenal and Electrocoin: Can the Opinions on Trade Mark Use be Reconciled?", *International Review of Intellectual Property and Competition Law (IIC)*, Vol. 36, núm. 6, pp. 682-705.

Ilanah SAMON FHIMA (2006), "Embellishment: Trade Mark Use Triumph or Decorative Disaster", *EIPR*, Vol. 28°, núm. 6, pp. 321-328.

--- (2008), "Trade Mark Infringement in Comparative Advertising Situations", *EIPR*, Vol. 30°, núm. 10, pp. 420-429.

Martin R. F. SENFTLEBEN (2011), "Trademark Protection - A Black Hole in the Intellectual Property Galaxy?", *IIC*, Vol. 42°, núm. 4, pp. 383-387.

Robert SUMROY y Carina BADGER (2005), "Infringing 'Use in the Course of Trade': Trade Mark use and the Essential Function of a Trade Mark" en Jeremy PHILLIPS y Ilanah SIMON (Eds.), *Trade Mark Use*, Oxford University Press, Oxford, pp. 163-180.

Rebecca TUSHNET (2011), "Running the Gamut from A to B: Federal Trademark and False Advertising Law", *University of Pennsylvania Law Review*, Vol. 159º, pp. 1305-1384.

Uli WIDMAIER (2004), "Use, Liability, and the Structure of Trademark Law", *Hofstra Law Review*, Vol. 33º, pp. 603-707.

K. ZHANG y Z. KATONA (2011), "Contextual Advertising", *Working Paper, INSEAD*, disponible en <http://ssrn.com/abstract=1753881>.