



OFICINA EUROPEA DE
PATENTES



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS



ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA JUECES Y FISCALDES DE AMÉRICA LATINA

organizado conjuntamente por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
la Oficina Europea de Patentes (OEP)
y
la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)
con la colaboración
del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España

Madrid, 18 a 22 de noviembre de 2002

**ASPECTOS JURISPRUDENCIALES MÁS DESTACADOS EN
LA APLICACIÓN DEL DERECHO DE MARCAS**

*Documento preparado por el Sr. José Manuel Suárez Robledano, Magistrado de la
Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, Madrid*

1. Algunas menciones de marcas y nombres de dominio

a) Contenido del nombre de dominio o del dominio mismo: funciones distintivas o identificadoras de diferenciación dentro de Internet respecto de las prestaciones o servicios que comprende la dirección electrónica del mismo. Identificadores comerciales o personales en la sociedad o aldea global. La identificación o diferenciación tiene lugar a través de un signo distintivo de la propiedad industrial (*marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento*), de un nombre personal así como de una denominación social y de la titularidad de la explotación intelectual. Los anglosajones identifican tales derechos bajo la denominación genérica de “intellectual property.”

b) El contenido jurídico de los nombres de dominio viene determinado por la protección que a tales signos otorgan las disposiciones legales existentes sobre tales signos identificadores. Debemos tratar dicha protección remitiéndonos a las normas nacionales e internacionales de protección. Se debe explicar, aun someramente, la normativa de protección contenida en las leyes de marcas, de competencia desleal y de publicidad, haciéndose una somera referencia a la normativa internacional y comunitaria de marcas y signos distintivos así como a la propiedad intelectual o derechos de autor. Se trata de evitar la confusión de los consumidores así como la propia piratería.

c) La mayoría de los dominios de Internet se refieren a marcas de servicio o reproducen marcas de producto, en lo que interesa a nivel comercial.

d) Jurisprudencia Estados Unidos de América: casos “Panavision Int. vs. Toeppen, e Intermatic Inc. vs. Toeppen”, en los que el conocido pirata informático Denis Toeppen, residente en Illinois, registró como nombres de dominio “panavision.com” e “intermatic.com”, siendo marcas registradas coincidentes con la denominación y nombre comercial de ambas compañías, ofreciendo en la página Web correspondiente únicamente un mensaje de bienvenida (“hello”) o una carta geográfica de la región, e indicando en ambos casos claramente su nombre, dirección y número de teléfono para estar perfectamente localizable por las empresas afectadas o por cualquier otro interesado en adquirir los dominios. Los tribunales norteamericanos acordaron dar la razón a los titulares legítimos de ambos signos distintivos fundándose en la dilución de las marcas (“Anti-Dilution Act”). El Senado norteamericano ha aprobado recientemente una Ley que preve multas de hasta US\$ 100,000 por la práctica del secuestro de nombres de dominio idénticos o similares a marcas famosas, con la intención de venderlos después a su titular o al mejor postor por dinero o con la finalidad de atraer usuarios a una determinada página Web con el ánimo de obtener ganancias (excluyéndose, pues, las finalidades de protesta, parodia, comparación, etc.).

e) Jurisprudencia Unión Europea: en el caso “Harrods” del Reino Unido (Sentencia de la *Hight Court* de 9-12-1996, el demandante estimaba que el registro de su marca como nombre de dominio suponía una infracción de la *Trade Marks Act* de 1994, pues a su juicio el uso de la marca como dirección de un equipo informático conectado a la red supone usarlo para bienes idénticos o similares a los designados con la marca (productos informáticos entre otros), generando un riesgo de confusión en los usuarios; también se entendía que el registro de “Harrods.com” por un tercero generaba un riesgo de asociación por parte de los usuarios, que podían pensar en la existencia de algún tipo de vínculo entre el titular de la marca y los ordenadores localizados, con el consiguiente perjuicio de la marca y para su titular que, por ende, no podía valerse de la misma para manifestarse en Internet; denunciaba también el perjuicio notorio de la fuerza distintiva y publicitaria de la marca así como el intento de

extorsión llevado a cabo por *UK Network Services LTd & others* que exigía una importante cantidad de dinero para dejar libre el nombre de dominio; la empresa titular de la marca “Harrods”, registrada en la clase 9 del nomenclátor internacional, reservada para aparatos electrónicos, productos informáticos, cassettes, videos, etc., coincidente con la denominación social, nombre comercial y rótulo de establecimiento de la empresa actora, demandó al registrante titular del nombre de dominio antes referido, estimando el tribunal británico que existía violación del derecho de marca registrada. En el caso más reciente entre cinco grandes empresas británicas (*British Telecom, Marks & Spencer, Ladbrokes, J. Sainsbury y Virgin Enterteinement*) y dos piratas informáticos que registraron diversos nombres de dominio coincidentes con marcas o nombres comerciales notoriamente conocidos de los demandantes (“bt.org”, “markandspencer.com”, “markandspencer.co.uk”, “ladbrokes.com”, “sainsbury.com”, “virgin.org”), con la intención última de formar una colección de dominios para negociar con ellos ofreciéndolos a cualquier interesado, incluyendo a los legítimos titulares de los signos famosos usurpados, que ven obstaculizada su presencia en el mercado digital por medio de sus signos más famosos, además de una importante amenaza en el hecho de que los dominios que reproducen sus signos distintivos sean puestos a disposición de cualquier interesado: se dio la razón judicialmente a las empresas demandantes en Sentencia definitiva del 23-7-1998, justificándose la decisión en la aplicación de la normativa en cuestión con finalidad de evitar los propósitos especulativos de los piratas. En Alemania el *Landesgericht de Düsseldorf* se ocupó de un caso de piratería denunciado por la empresa *Epson* ante el registro del nombre de dominio “epson.de” por un tercero que exigió a la empresa una cantidad de dinero a cambio de la cesión del mismo, decidiéndose la cuestión a favor de la empresa demandante titular de la marca “Epson”, coincidente con su nombre comercial, fundándose en el riesgo de confusión en el tráfico y en la deslealtad del acto en cuestión, aunque tras el dominio litigioso no se realice ninguna actividad comercial, ya que aunque el mero registro de un nombre de dominio no implica en principio un uso comercial del mismo el registro como dominio de un nombre o de una marca ajenos con el único fin de extorsionar al titular de éstos, constituye en último término un uso comercial y una relación de competencia entre el titular del signo y el registrante del nombre de dominio. En Francia se decidió el caso “Framatome” en el que una asociación de usuarios de Internet (“Internaute”) registró como nombre de dominio dicha denominación (“framatome.com”) sin llegar a utilizar el dominio en ningún momento, o sea quedando vacía de contenido la página Web correspondiente, estando registrada como nombre comercial y marca en Francia y en USA la marca “Framatome” para productos relacionados con actividades nucleares y titular de nombre de dominio “framatome.fr”; la demandada decidió abandonar el nombre de dominio litigioso en el curso del proceso judicial e indemnizar con una cantidad a la entidad demandante, siendo homologada la transacción judicial por *Ordennance de referé* del TGI de París del 25-4-1997, que constató un comportamiento ilícito de extorsión por parte de la asociación demandada, que califica de chantaje organizado así como de una violación del derecho de marca y nombre comercial de la sociedad actora, que gozan de notoriedad en el mercado a pesar de estar claro que la asociación no hace un uso comercial del nombre de dominio en Internet. Todo esto resulta discutible.

2. Unión Europea y GATT (Organización Mundial del Comercio)

a) Introducción

1. No puede desconocerse que este Seminario es la viva y manifiesta muestra o representación de la importante o capital trascendencia actual del tratamiento jurídico adecuado de las marcas en el marco del comercio internacional y comunitario.

2. Por si había alguna duda a tal respecto, el desarrollo internacional a nivel mundial del derecho de la protección de los signos distintivos ha experimentado un notable desarrollo en el último decenio, primeramente en el ámbito comunitario y, últimamente, en el referido a la regulación convencional general o mundial dentro del ámbito de los acuerdos GATT.

3. No obstante la adecuada y generalizada regulación uniforme no se refiere exclusivamente a la protección de las marcas como propiedad de las empresas y elemento de indudable trascendencia para su desarrollo y obtención de beneficios, por otro lado reconocidos en general en las economías de libre mercado y en la generalidad de los Estados democráticos, sino que, fundamentalmente, la regulación adecuada pretende la protección del consumidor o usuario de los productos y servicios amparados por las marcas en las que se encuadran de tal manera que se evite el riesgo de confusión que para su mercado representa una inadecuada regulación o la existencia de deficiencias en la propia protección administrativa y judicial de la riqueza de los Estados representada por las marcas.

4. Se ha llegado a decir por autores de la doctrina española actual que la adecuada reglamentación de tales signos distintivos de la propiedad industrial supone la garantía para los consumidores, que pueden así diferenciar en el mercado las empresas y sus frutos de las empresas y de los frutos de los empresarios competidores (Alberto Casado y Begoña Cerro en su libro "Gatt y propiedad industrial", Madrid-1994).

5. En este comentario, con un previo y obligado agradecimiento a las instituciones comunitarias que nos acogen, vamos a desarrollar algunos puntos de vista e ideas en el marco del problema general de dicha protección y, específicamente, a las cuestiones referentes a la denominada marca renombrada y a los problemas del riesgo de confusión derivados de su propia idiosincrasia o naturaleza comercial específica, no sólo el ámbito comunitario sino, asimismo, en los ámbitos español e internacional general.

b) Incidencia del Derecho Comunitario de Marcas y de los Convenios de la OMC, especialmente respecto del Convenio *Trip's*

6. Dentro de la regulación legal comunitaria directamente aplicable a todos los Estados actualmente miembros de la Unión Europea así como a los que pasen a formar parte de la misma en el futuro próximo, se hace preciso tener en cuenta las disposiciones específicamente contenidas en el Reglamento 40/1994.

7. El procedimiento administrativo comunitario de concesión de marcas y consiguiente registro de marcas comunitarias preve en el artº 8.5 del citado Reglamento que será motivo de denegación de la solicitud al respecto formulada, la preexistencia de una marca notoriamente conocida y renombrada. El establecimiento del motivo de denegación expuesto ha de enmarcarse, como pretendemos, dentro de un amplio movimiento existente y que pretende la especial protección de las marcas renombradas.

8. Como es sobradamente sabido, además de la doctrina norteamericana a la que luego haremos referencia específicamente y que se conoce como la “dilution”, la doctrina alemana ya señaló hace tiempo que la marca renombrada es una figura excepcional para cuyo reconocimiento se exige la acumulada concurrencia de los siguientes requisitos: la marca en cuestión ha de ser conocida por un sector importante del público en general y tiene que ser valorada positivamente por los consumidores. La jurisprudencia alemana reconoce la protección de la marca renombrada aun en el caso en el que el tercer competidor use una marca idéntica o similar para diferenciar productos que no son semejantes a los productos cobijados bajo la marca renombrada.

9. Además de lo que luego comentaremos con mayor amplitud, ha de señalarse que, con anterioridad a la actual regulación comunitaria objeto de nuestro posterior análisis, ya la Primera Directiva Comunitaria de Marcas del 21 de diciembre de 1988 reconoció la importancia de que la “marca que goce de renombre”. Estableció dicha Directiva que la marca comunitaria anterior que goce de renombre en la Comunidad constituye una obligada causa de denegación o de nulidad frente a una solicitud o marca nacional posterior incluso si la solicitud o marca nacional ha sido depositada o ha sido registrada para productos o servicios que no son similares a los productos o servicios diferenciados por la marca comunitaria renombrada (art. 4.3). Además, dicha Directiva establecía que los Estados debían prever opcionalmente la protección de las marcas renombradas nacionales sin atenerse sólo a la regla de la especialidad, pudiendo prohibir el titular de una marca nacional renombrada el uso de un signo idéntico o similar a la marca renombrada incluso en relación con productos o servicios no similares (art. 4.4 y 5.2).

10. Se hace precisa, a continuación y dentro del marco que se expone, la relación, aún sucinta, de los principales principios del Acuerdo *Trip's* (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC)) -alcanzado en la denominada Ronda Uruguay de los más amplios y ya conocidos acuerdos GATT- que es la concreción en lengua inglesa de las palabras *Trade Related Intellectual Property Rights*. La más autorizada doctrina española ha señalado (pg. 39 de la obra antes citada) que los resultados de las negociaciones culminadas en dicho acuerdo de propiedad industrial han de considerarse como globalmente favorables y positivos desde la perspectiva de la Unión Europea al redundar en el camino de una más efectiva tutela de los intereses y de la protección de dichos derechos con el consiguiente beneficio de la industria mundial y, por consiguiente, de la industria europea. La concepción amplia de los repetidos derechos de propiedad industrial engloba, entre otros, a las marcas así como a la competencia desleal, incluyéndose normas relativas a los mecanismos y procedimientos de protección y reconocimiento, al tiempo que se establecen medidas de protección de éstos en frontera y sistemas de consulta y de solución de diferencias entre las partes completándose con las circunstancias consistentes en tenerse en cuenta las diferencias existentes entre determinados países o grupos de países y la existencia de medios de información y de medidas transitorias que favorezcan a los países menos desarrollados. Dicha solución de diferencias se encuentra en el “Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias”, creándose la Organización Mundial del Comercio en cuyo seno tendrá lugar la aplicación del referido Entendimiento.

11. La OMC es una organización internacional básica en el sistema GATT resultante de la Ronda Uruguay ya que la pertenencia a la misma supondrá la adhesión a los acuerdos suscritos en dicha Ronda. Bajo su amparo, y en el ámbito de dicho entendimiento, ha de tener lugar la aplicación de las disposiciones contenidas en el Acuerdo específico sobre Propiedad Intelectual ya mencionado.

12. En líneas generales, teniendo en cuenta el objeto de la Ponencia que se desarrolla, conviene indicar que la Parte II del Acuerdo se dedica a las marcas de fábrica o de comercio, la Parte III establece disposiciones sobre observancia de los derechos de propiedad intelectual, la Parte IV trata de las normas relativas a la adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual y procedimientos contradictorios y la Parte V contiene disposiciones en materia de prevención y solución de diferencias. Se establecen los principios de trato nacional equivalente y de nación más favorecida (art. 3 y 4), siendo discutida la existencia del reconocimiento expreso del derecho de agotamiento. En lo tocante a las marcas, se definen las mismas y se indican de forma meramente enunciativa los signos que pueden constituir marca al citar las palabras, las letras, los números, los elementos figurativos, las combinaciones de colores y, en general, cualquier combinación de estos signos, permitiéndose que las legislaciones nacionales exijan, como condición para el registro, que los signos “sean perceptibles visualmente”. El art. 16.1 del Acuerdo establece que el titular tiene un derecho exclusivo a impedir a los terceros que, sin su consentimiento, utilicen en el comercio signos idénticos o semejantes para bienes o servicios idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar al riesgo de confusión, estableciéndose de forma contundente la regla de la especialidad. Pero, al propio tiempo, se reconoce la figura de la marca notoria al prescribir que se extiende la protección que concede el art. 6-bis del Convenio de la Unión de París a las marcas de servicio, siendo aplicable dicho precepto unionista al caso en el que el uso de una marca en relación con bienes y servicios que no sean similares a aquellos para los cuales ha sido registrada la marca indique indebidamente una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada, a condición de que los intereses del titular de la marca registrada puedan resultar lesionados (art. 16). Esta disposición, indudablemente, servirá para proteger a las empresas titulares de marcas notorias que vieran utilizada su marca sin su consentimiento por terceros, que se aprovecharan de la reputación alcanzada por dicha marca en el mercado, para usarla en relación con nuevos productos o servicios que no comercializa su titular. La doctrina española ha destacado la circunstancia de que el precepto referido parece querer proteger las marcas renombradas, no bastando con la simple protección derivada de la regulación de las marcas notorias conllevando la obligación para los estados parte del Acuerdo de modificar sus legislaciones internas e introducir dicha figura específica.

13. Respecto a las disposiciones de carácter procesal contenidas en el Acuerdo comentado ha de destacarse la expresa previsión consistente en introducir la obligación para los Estados de dotar a los jueces y tribunales de la capacidad necesaria para adoptar medidas cautelares, medidas que se pueden adoptar incluso sin haber oído a la parte afectada, aunque deberá notificársele con posterioridad a su adopción y concederle la oportunidad de ser oído en revisión de la decisión judicial (art. 50). Por último, se establece expresamente al respecto que, si, pasado un plazo razonable desde su adopción, no se inicia por el demandante un procedimiento en cuanto al fondo, se podrán revocar o dejar sin efecto las adoptadas en el plazo establecido por el juez al adoptarlas inicialmente y, en defecto de tal previsión, el plazo máximo señalado por el Acuerdo es el de 20 días hábiles o 31 días naturales, aplicándose el

que resulte mayor. En caso de revocación, o si se declara que no hubo infracción de derecho, se podrá fijar judicialmente al demandante una compensación al demandado por los eventuales daños causados al mismo con las medidas acordadas en su día.

14. Puede asegurarse, tras la anterior exposición, que la vigencia del Acuerdo *Trip's* en los estados miembros de la Unión Europea no supondrá prácticamente modificación alguna en sus actuales legislaciones en materia de marcas y de propiedad industrial, por recogerse ya en ellas sobradamente los estándares previstos al efecto en el citado Acuerdo, previéndose diversos períodos transitorios para amortiguar los efectos del mismo en los países en vías de desarrollo.

c) Referencia a la doctrina norteamericana sobre la marca renombrada

15. Como ha señalado el Profesor español D. Carlos Fernández Novoa (“El sistema comunitario de marcas”, Madrid - 1995) en el ordenamiento jurídico norteamericano las marcas renombradas y famosas son objeto de una protección reforzada a través de la doctrina de la “dilution”.

16. En otro orden de cosas, como aplicación práctica de la protección de las marcas renombradas en el sistema jurídico norteamericano, ha de señalarse que la Sentencia dictada por la *Court of Appeals for the Federal Circuit* de 15 de abril de 1992 (caso *Kenner Parker Toys Inc. vs. Rose Art Industries Inc.*) ha establecido, de forma indubitada, la doctrina consistente en que las dudas sobre la confundibilidad o no de las marcas enfrentadas ha de resolverse en contra de la marca posterior o nueva marca, sobre todo cuando la marca anterior es un signo prestigioso (“in dubio pro signo priore”). Las marcas famosas o prestigiosas han de ser especialmente protegidas frente al riesgo de asociación y a la explotación de la reputación ajena. Han de tenerse en cuenta, especialmente y para realizar la comparación en cuestión, factores tales como los referentes a la fama de la marca más antigua (cifra de ventas, publicidad y duración del uso), el número y naturaleza de las marcas semejantes que se usan en relación con mercancías similares, la naturaleza y alcance de una actual confusión, la duración y las condiciones en las cuales se ha realizado un uso concurrente sin producirse de hecho una confusión y la variedad de las mercancías con respecto a las cuales una marca es o no usada (marca de la empresa, familia de marcas, marca de producto). Para concluir, nada mejor que transcribir los siguientes párrafos de la Sentencia comentada: “Parece lógico y obvio que cuando una parte elige una marca que es inherentemente débil, no va a gozar de la amplia protección otorgada a los titulares de marcas fuertes. Cuando una parte usa una marca débil, sus competidores pueden aproximarse a su marca más de lo que podrían hacerlo en el caso de una marca fuerte, sin violar sus derechos. “Cuando la marca de un oponente es un signo distintivo fuerte, famoso, nunca puede arrastrar una “pequeña consecuencia”. La fama de una marca puede influir en el riesgo de confusión de los consumidores por cuanto se puede ejercitar un menor cuidado al adquirir un producto con un nombre famoso; “No hay excusa para aproximarse a la marca muy conocida de un competidor ... y todas las dudas sobre el riesgo de confusión, error o engaño deben resolverse en contra del advenedizo, especialmente cuando la marca ya establecida es famosa ...” y “Ordinariamente, en el supuesto de una marca denominativa no prestamos atención a su vestidura comercial (*trade dress*), que puede ser alterada en cualquier momento. No obstante, el conjunto de signos, formas y colores que acompañan a la marca puede demostrar si ésta causa una impresión comercial semejante que induce a la confusión.”

d) La jurisprudencia española y la marca renombrada

17. Ha de citarse la Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 19 de mayo de 1993 (caso *Bayleys-II*) en la que se dijo, entre otras cosas, que concurría en el caso analizado la circunstancia de que la marca previa anotada en el Registro es de notorio prestigio y difusión entre los consumidores frente a la nueva denominada “Torquay”. Indicó, asimismo, que “La protección legal va dirigida primordialmente a la defensa del consumidor normal, al no especializado, tratando de evitar cualquier clase de confusión en el momento de elegir el producto, ocupando un segundo plano, también digno de amparo legal, la salvaguarda del derecho del titular escrito, impidiendo una competencia desleal, a virtud de la cual el tercero pueda aprovecharse del prestigio adquirido por otra marca, así como el desembolso realizado para su difusión en el mercado” y que “Resulta obligado concluir que para una persona no especializada, que no tiene a la vista las dos botellas de licor, y que no se detenga en la atenta lectura de la denominación, es fácilmente confundible un producto con el otro. A todo esto cabe añadir que la marca inscrita es de notorio conocimiento y difusión en el mercado, se trata de un producto muy comercializado y que, según la doctrina y la jurisprudencia más reciente, merece una especial protección, ya que su posible imitación resultaría más rentable económicamente para el infractor, que viene a aprovecharse en mayor medida del esfuerzo comercial del primitivo titular, el cual está amparado por un auténtico derecho de exclusividad en el uso. Esta calificación de marca notoria o de renombre, reconocida en la sentencia impugnada, aparece especialmente protegida en la nueva Ley 32/88 de 10 de Noviembre, pues mientras que la inscripción ha pasado a ser el único o preeminente medio de adquisición de la marca, en contraposición de lo que disponía el antiguo art. 14 del Estatuto (sentencia de 8 de marzo de 1991), para la marca notoria se mantiene la tutela del usuario extrarregistral en el número 2º del artículo 3º de la citada Ley; precepto que refuerza, con mucha más razón, la protección de la marca notoria inscrita.

18. En cuanto a la exposición de la doctrina jurisprudencial más relevante de la Sala 1ª del Tribunal Supremo ha de citarse últimamente, en atención a la controversia suscitada por el asunto y a la crítica que ha merecido la solución dada al mismo, la Sentencia de 2 junio de 1998, “caso Puma”, de la que fue Magistrado-Ponente el Excmo. Sr. D. Javier O’Callaghan Muñoz. Es precisa la transcripción literal del primer fundamento jurídico de dicha resolución, por contenerse en el mismo el supuesto de hecho enjuiciado. Se describe así: “por la demandante y ahora recurrente en casación “Puma A.G. Rudolf Dassler Sport” se formuló demanda en proceso declarativo de menor cuantía en la que instó, contra la entidad demandada “Laboratorios Cosméticos Feltor, S.A.”, la nulidad de las marcas números: 703.021, 992.138 y 1.177.777 inscritas a favor de esta última, por confundibles e incompatibles con la marca 133.592 y otras más de la demandante, y la declaración de que la entidad demandada carece del derecho de incluir en cualquiera de sus productos, la denominación “Puma” y el gráfico consistente en la figura de un felino en posición de salto o cualesquiera otra denominación confundible con el vocablo y gráfico”. La sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 38 de Barcelona estimó íntegramente la demanda: no apreció la prescripción alegada por la parte demandada, afirmó la mala fe de ésta y entendió que se producía confusión entre las marcas, aunque no estuvieran contenidas en el mismo número del nomenclátor. Apelada la anterior sentencia por la entidad demandada, la Audiencia Provincial, Sección 16ª de Barcelona dictó sentencia en fecha 30 de noviembre de 1993 en la que aplicó los arts 48 y la Disp. Trans. 3ª de la L 32/1988, de 10 de noviembre, de marcas, negó la similitud de las marcas, correspondientes a distintas clases del nomenclátor, y que se hubiera acreditado la mala fe de aquella y, apreciando la prescripción, revocó la anterior sentencia y desestimó la demanda. El Tribunal Supremo español, pese a

ello, revocó la Sentencia dictada por la Audiencia de Barcelona dando lugar a la demanda inicialmente presentada por la entidad Puma A.G. *Rudolf Dassler Sport*. Tras recordar la comentada Sentencia que ya en otra resolución anterior dictada el 6 de marzo de 1994 sobre la misma marca objeto del actual proceso de casación se dijo que “el público consumidor tiene derecho a recibir veraz y adecuada información sobre los productos, como base indispensable para posibilitar una libre y consciente decisión de compra, que constituye uno de los fundamentos clave por los que se protegen las marcas, y con mayor razón cuando los productos se venden en los mismos establecimientos comerciales” desprendiéndose de tal afirmación “el principio de protección a la marca, como tipo de propiedad industrial, de quien acredite su titularidad frente a quien utilice otra que induzca al consumidor a error o contravenga normas imperativas”.

19. La motivación que da lugar a la estimación de la demanda de nulidad presentada en su día se estableció de la siguiente manera en la sentencia: “Lo que es indudable es que, en el momento actual existen marcas de la demandante y de la demandada que son idénticas “Puma” y gráfico de felino que claramente inducen a error en el público consumidor. Aunque las macas de esta última no se halle en el mismo número del nomenclátor, la identidad de nombre y gráfico inducen a error y puede ejercitarse acción de nulidad, tal como ha mantenido reiterada jurisprudencia: así, la sentencia de 30 de abril de 1986, que cita otras anteriores, dice que “frente a la identidad fonética y gráfica no puede prevalecer la diferencia de productos incluidos en el nomenclátor, ya que este número es un elemento coadyuvante, en caso de duda de las identidades o semejanzas anteriores, pero no cuando... la acción de nulidad se asienta en la identidad de nombre ... en sus aspectos fonético y gráfico; lo que reitera la sentencia de 14 de octubre de 1991. La marca registrada con el núm. 133.592 “Puma”, con gráfico de felino, de las clases del nomenclátor números 22, 24 y 25 fue solicitada en fecha 16 de marzo de 1942 y concedida el 12 de mayo de 1944, publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de 1 de julio de 1944; siguen otras muchas, reconocidas por un considerable número de sentencias de este Tribunal, tanto de esta Sala 1ª como de la Sala 3ª . Las marcas números 703.021, 992.138 y 1.177.777, con la denominación “Puma” y gráfico de felino fueron objeto de registro en el Registro de la Propiedad Industrial mucho tiempo después; las dos primeras se hallan en la clase 3ª y la tercera en la clase 35ª . La identidad del nombre y del gráfico es total. La identidad de las marcas, en su denominación y gráfico, produce un indiscutible error en el público consumidor, ya que en este momento se da una duplicidad de marcas registradas que son incompatibles, o, como dice la sentencia de esta Sala de 30 de abril de 1990, un supuesto de doble inmatriculación, lo que plantea el problema, como añade dicha sentencia, de prioridad, que se traduce en causa de nulidad (esta sentencia no aplica la Ley de Marcas sino el *EPInd.* de 30 de abril de 1930) que añade: “... causa de nulidad, a la que no ha de afectar el que haya sido o no consolidada, ya que en verdad carecería de objeto si pudiera admitirse, como en su caso ocurriría, la coexistencia de marcas idénticas o análogas, causantes de aquella confusión, con lo que se provocaría la inseguridad jurídica” Consecuencia de todo lo expuesto, debe aplicarse el art. 11.f) de la Ley de Marcas ya que la duplicidad induce claramente a error al público consumidor y, siguiendo la doctrina que expuso la citada sentencia de 30 de abril de 1990, débese eliminar la coexistencia de marcas idéntica, dando prioridad a las marcas de que es titular la entidad demandante, lo que se traduce en la nulidad de las marcas de la entidad demandada, tal como establece el art. 47 de la Ley de marcas, y subsiguiente cancelación en el Registro. En este sentido, pues, se debe acoger el motivo quinto del recurso de casación,

sin necesidad de pronunciarse en el resto, ya que aquel es atinente al fondo del tema jurídico planteado, si bien se ha atendido a los demás razonamientos contenidos en los otros motivos del recurso. Al acogerse tal motivo y recuperar la instancia, debe estimarse, por las razones expuestas, la demanda, tal como hace el fallo de la sentencia de primera instancia.”

20. Frente a una clarísima posibilidad de atender a la significación del principio de especialidad así como a los riesgos de confusión y de asociación, y su relevancia en el caso de una marca renombrada, el Tribunal Supremo se limitó a resolver la cuestión atendiendo al principio de prioridad registral comparando la denominación y el gráfico de las marcas enfrentadas y en razón del error que al público consumidor podría ocasionar la identidad existente entre ellas. No se diferenció, en definitiva, la importancia de la comercialización de productos diferentes o similares con la misma marca cuando se trata del caso de marca renombrada, no tratándose el tema por la Sala de Casación y obviándose, en definitiva, el pronunciamiento de doctrina jurisprudencial al respecto. La solución dada al caso no puede considerarse la más adecuada en atención a la oportunidad planteada para sentar doctrina jurisprudencial vinculante en España al respecto, teniéndose en cuenta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya se había pronunciado sobre la marca en cuestión en fecha del anterior 11 de noviembre de 1997, como comentaremos con posterioridad.

e) La protección de la marca renombrada en el Reglamento 40/1994

21. Se ha de señalar que la regulación jurídica contenida en el Reglamento citado, derecho vigente de la Unión Europea en la actualidad en la materia que nos ocupa, confiere un doble significado a la institución de la marca renombrada. La mención contenida en el art. 8.5 así como en el art. 9.1.c) del repetido Reglamento, en su versión española, ha de considerarse insatisfactoria al referirse, respectivamente, a la marca comunitaria “notoriamente conocida en la Comunidad” en vez de la anterior de “de gran renombre en la Comunidad” y a la marca nacional “notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate” en vez de la anterior de “de gran renombre en el Estado miembro de que se trate”. Las versiones francesa e inglesa del Reglamento son técnicamente más correctas ya que, para calificar las marcas comunitarias renombradas utilizan la frase marca que “jouit d’une renommée dans la Communauté” así como la de marca que “has a reputation in the Community”. En cuanto a las marcas nacionales se utilizan, por último y respectivamente, las frases marca que “jouit d’une renommée dans l’Etat membre concerné” y marca “the trade mark has a reputation in the member State concerned”.

22. Entiende el Profesor español Fernández Novoa (pgs. 178 y ss. de la obra citada) que, dada la remisión que efectúa el art. 8.2 del Reglamento al art. 6-bis del Convenio de la Unión de París respecto de las “marcas notoriamente conocidas en un Estado miembro” ha de entenderse que están sujetas al principio de la especialidad por lo que actúa como motivo de denegación de la solicitud presentada sólo cuando los productos o servicios diferenciados por tal marca son idénticos o similares a los productos o servicios cubiertos por la solicitud de marca comunitaria más no, en su consecuencia, cuando se trate de productos o servicios diferentes aunque exista coincidencia de denominación o representación de las marcas confrontadas. No obstante, sigue recordando el mismo autor español citado, como el art. 8.5 del Reglamento establece, por el contrario, respecto de las marcas nacionales notoriamente conocidas en el estado miembro de que se trate que no están sometidas al principio de especialidad pues el motivo de oposición opera incluso cuando se trate de los productos o servicios que no sean similares entre sí, han de distinguirse las marcas notoriamente conocidas sujetas al principio de la especialidad y las marcas renombradas no sujetas, por el

contrario, a dicho principio. De tal manera que éstas últimas no se registrarían, ni les sería aplicable en modo alguno, por el principio de especialidad que actúa como impedimento para la concesión de la marca sólo si se trata de marca utilizada para el mismo género de productos o servicios pero no en el caso de que los productos o servicios comercializados bajo el paraguas de la marca en cuestión sean diferentes, dada la reputación o “goodwill” (prestigio) alcanzados por los productos o servicios amparados por la marca renombrada.

23. Puede aceptarse la definición que de la marca renombrada nos da el repetido Profesor español conceptuándola, en definitiva, como la que, además de ser conocida por los círculos interesados correspondientes, suscita en los mismos fundadas y razonables expectativas acerca del elevado nivel de calidad de los productos o servicios diferenciados por la marca. Destaca dicho concepto, amplio y significativo sobre el particular, el matiz diferenciador respecto de la marca notoria caracterizado por el elevado prestigio o nivel de calidad de los productos o servicios comercializados bajo el signo o la denominación de la marca en cuestión, el “goodwill” citado en terminología anglosajona, término equivalente al de prestigio muy acrecentado frente a los consumidores. La carga de la prueba del carácter renombrado de la marca en cuestión recae, dados los beneficios que su protección le pueden reputar al empresario titular de la misma, sobre éste último, pudiéndose acreditar con el carácter de renombre comunitario o de renombre meramente estatal. Para terminar este apartado, debe recordarse que la denegación de marca, cuando ya exista otra marca renombrada anterior, se hará aun cuando los productos y servicios amparados por la solicitada con posterioridad a la renombrada no sean idénticos, añadiendo el art. 8.5 del Reglamento que la denegación tendrá lugar cuando la marca comunitaria solicitada “se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior”. Con ello ha de significarse la íntima e imbricada relación entre la protección de la marca renombrada y el instituto de la competencia desleal al tipificarse, recordémoslo una vez más, en el art. 12 de nuestra Ley de Competencia Desleal como acto de tal clase el aprovechamiento o la explotación de la reputación ajena. Se castiga, con ello, en el doble y relacionado ámbito de las relaciones industriales a aquellas empresas que se intenten aprovechar de las cuantiosas inversiones y del prestigio amplio alcanzado por los titulares de las marcas renombradas, de su esfuerzo, publicidad, marketing y reconocimiento por los consumidores.

f) Doctrina jurisprudencial del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

24. Se va a desarrollar en este postrero apartado de la Ponencia el tema más importante, por su relevancia y significado, de la exposición. Conviene, a tal efecto, recoger en primer lugar los antecedentes de hecho de la cuestión suscitada en el caso y, con posterioridad, pasar a analizar la fundamentación de la Sentencia dictada sobre el particular por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con la correspondiente glosa o comentario jurídico de la misma y de sus principales aportaciones. Por último, se cita la doctrina del “caso Canon”.

La Sentencia de 11 de noviembre de 1997, asunto C-251/95, trató de una cuestión prejudicial planteada al Tribunal por un juez alemán. En definitiva, *se solicitó al Tribunal una decisión prejudicial sobre el artículo 4.1.b) de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. La cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre la sociedad neerlandesa SABEL BV y la sociedad alemana Puma AG, Rudolf Dassler Sport, provocado por una solicitud de registro en Alemania de la marca IR 540.894. En concreto se cuestiona si el criterio de “riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación”, contenido en dicha letra b) debe*

interpretarse en el sentido de que la mera asociación entre dos marcas que el público podría hacer por medio de la concordancia en su contenido conceptual basta para deducir la existencia de un riesgo de confusión en el sentido de la citada disposición, teniendo en cuenta que una de las marcas resulta de la combinación de un vocablo y una imagen, mientras que la otra, que ha sido registrada para productos idénticos o similares, consiste sólo en una imagen y no disfruta de una especial notoriedad entre el público. El Tribunal responde que la mencionada disposición debe interpretarse en el sentido de que la mera asociación entre dos marcas que el público podría hacer por medio de la concordancia en su contenido conceptual no basta, por sí sola, para deducir la existencia de un riesgo de confusión en el sentido de la citada disposición.

25. Dice la fundamentación jurídica de la Sentencia en cuestión que “Dicha cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre la sociedad neerlandesa *SABEL BV* (en lo sucesivo, “SABEL”) y la sociedad alemana *Puma AG, Rudolf Dassler Sport* (en lo sucesivo, “Puma”), provocado por una solicitud de registro en Alemania de la marca IR 540.894, que se reproduce a continuación, para productos pertenecientes, entre otras, a la clase 18) Cuero e imitaciones de cuero; productos de estas materias no comprendidos en otras clases; bolsas y bolsos de mano, y a la clase 25) Vestidos, incluidos “panties”, calcetines y medias, cinturones, chales, corbatas y tirantes; calzados; sombrerería”. Ante dicha solicitud, continúa la resolución comentada, “Puma” formuló oposición al registro de esta marca, alegando, básicamente, ser titular de la siguiente marca gráfica, prioritaria debido a su anterioridad y que había sido registrada en Alemania (con el n. 1.106.066) para, entre otros productos, el cuero y las imitaciones de cuero, los productos de estos materiales (bolsos) y para los vestidos. El *Deutsches Patentamt* (Oficina alemana de marcas, patentes y modelos de utilidad) consideró que entre ambas marcas no existía ninguna concordancia desde el punto de vista del Derecho de marcas, por lo que denegó la oposición. Puma interpuso un recurso ante el *Bundespatentgericht*, que estimó parcialmente su demanda, al declarar que existía concordancia entre las marcas respecto a los productos de SABEL pertenecientes a las clases 18 y 25, que consideró idénticos o similares a los productos enumerados en la lista de artículos protegidos por la marca Puma. Por consiguiente, SABEL interpuso un recurso de “*Rechtsbeschwerde*” ante el *Bundesgerichtshof* contra tal denegación de su solicitud de registro. El *Bundesgerichtshof* consideró, provisionalmente, que, según los principios aplicados hasta entonces en Derecho alemán para apreciar el riesgo de confusión, tal riesgo no existe, desde el punto de vista del Derecho de marcas, entre las dos marcas del litigio. Los criterios de apreciación que aplicó para llegar a esta conclusión provisional son, básicamente, los siguientes: para apreciar el riesgo de confusión, debe tenerse en cuenta la impresión global producida por uno y otro signo. No es posible extraer un elemento de la totalidad del distintivo y limitar a este único elemento el examen del riesgo de confusión. Sin embargo, puede asignarse a determinado elemento un carácter distintivo particular característico del signo en su conjunto, pudiéndose, por consiguiente, admitir la existencia de un riesgo de confusión en caso de concordancia entre otro signo y el conjunto de dicho signo así caracterizado. Sin embargo, incluso en ese caso, deben compararse ambos signos considerados globalmente, y no sólo sus diferentes elementos (característicos). Un signo puede tener un carácter distintivo particular, bien intrínsecamente, o bien gracias al prestigio alcanzado por la marca entre el público. El riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo del signo. Sin embargo, en el presente caso, puesto que no se ha presentado ninguna alegación a este respecto, para examinar la similitud entre ambas marcas oponentes, puede partirse de que la marca anterior tiene, a lo sumo, un carácter distintivo normal. La apreciación necesaria para determinar si un elemento presenta una importancia que caracterice el signo en su totalidad

corresponde, esencialmente, a la competencia del Juez que conoce del fondo, debiéndose respetar, sin embargo, las pautas que dicta la lógica o la experiencia. No puede censurarse, desde el punto de vista jurídico, que el *Bundespatentgericht* subrayara la importancia del elemento figurativo de la marca de SABEL y atribuyera un carácter secundario al vocablo contenido en ella. Deben fijarse requisitos estrictos para afirmar el riesgo de confusión entre elementos figurativos que se apoyen en un contenido descriptivo y presenten pocos rasgos imaginarios. La representación de un felino saltando constituye un elemento figurativo, fiel a unos rasgos naturales y reproducción del salto típico de los felinos. Las peculiaridades propias de la representación del felino saltando contenida en la marca de Puma, por ejemplo, el hecho de que se represente en forma de silueta recortada, no se encuentran en la marca de SABEL. La concordancia entre el elemento figurativo de uno y otro signo no puede, pues, invocarse para motivar la existencia de un riesgo de confusión”.

26. La fundamentación jurídica contenida en la Sentencia centra la cuestión prejudicial planteada por el juez alemán de la siguiente manera: Sin embargo, el *Bundesgerichtshof* tiene dudas sobre qué importancia debe darse al contenido conceptual de las marcas (en este caso, un “felino saltando”) al determinar el riesgo de confusión, problema que resulta, en particular, de la ambigüedad de la terminología empleada en la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva, en virtud de la cual este riesgo “comprende el riesgo de asociación con la marca anterior.” Este órgano jurisdiccional se plantea, pues, si la mera asociación que podría hacer el público entre las dos marcas, por medio del concepto de “felino saltando”, justifica que se deniegue a la marca de SABEL la protección en Alemania para productos similares a los enumerados en la lista de artículos amparados por la marca prioritaria de Puma”. La pregunta formulada al Tribunal de Luxemburgo por el Juez alemán es, literalmente, la siguiente: “A efectos de la interpretación de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas”, es suficiente para afirmar la existencia de un riesgo de confusión entre, por una parte, un signo compuesto por un vocablo y una imagen y, por otra, un signo compuesto sólo por una imagen, que ha sido registrado para productos idénticos y similares y no disfruta de una especial notoriedad en el mercado, el hecho de que exista entre ambas imágenes una concordancia conceptual (en este caso, ¿un felino saltando?). “¿Qué importancia tiene a este respecto el tenor literal de la Directiva, según el cual el riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación con la marca anterior?”. La jurisprudencia establecida por el Tribunal de Luxemburgo resulta clarificadora, sobre el problema suscitado, al señalar que a este respecto, procede recordar que la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva sólo es aplicable cuando, debido a la identidad o similitud de las marcas y los productos o servicios designados, “exista por parte del público un riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior”. Pues bien, según estos términos, el concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar el alcance de éste. Los propios términos de esta disposición excluyen, pues, la posibilidad de aplicarla si no existe, por parte del público, un riesgo de confusión. Esta interpretación resulta asimismo del sexto considerando de la Directiva, según el cual “el riesgo de confusión [...] constituye la condición específica de la protección”.

27. La relación con la marca renombrada es tratada específicamente por la resolución en los Fundamentos Jurídicos 20 y 21 de la Sentencia al indicar que “Procede, además, señalar que la interpretación formulada en el apartado 18 de la presente sentencia no se ve contradicha por el apartado 3 y la letra a) del apartado 4 del artículo 4 de la Directiva ni por

el apartado 2 de su artículo 5, que permiten al titular de una marca que goce de renombre prohibir la utilización sin justa causa de signos idénticos o similares a su marca, sin exigir que se demuestre un riesgo de confusión, ni siquiera cuando los productos de que se trate no sean similares. En efecto, basta, a este respecto, con señalar que, a diferencia de la letra b) del apartado 1 del artículo 4, estas disposiciones se aplican exclusivamente a las marcas que gozan de renombre, y siempre y cuando con la utilización de la otra marca sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de tales marcas o se pueda causar perjuicio a éstos”.

28. Relacionando la anterior conceptualización de la marca renombrada con el caso planteado y objeto de la controversia prejudicial planteada concluye el Tribunal apreciando la inexistencia de riesgo de asociación en el caso propuesto, ante la ausencia de carácter distintivo de la marca anterior, de su carácter notorio o fama especial y prestigiosa probada. Para llegar a tal conclusión se hace preciso aludir a los Fundamentos Jurídicos 23 al 26 que se transcriben a continuación: “23. Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes.” En efecto, de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva, cuando se refiere a que “[...] exista por parte del público un riesgo de confusión [...]”, se deduce que la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio del tipo de producto o servicio de que se trate tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar. “24. En estas circunstancias, procede señalar que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca”. Por consiguiente, no puede excluirse que la similitud conceptual derivada del hecho de que dos marcas utilicen imágenes que concuerdan en la idea representada pueda crear un riesgo de confusión en caso de que la marca anterior posea un carácter distintivo particular, bien intrínseco, o bien gracias a la notoriedad de que goza entre el público. “25. Sin embargo, en circunstancias como las del asunto principal, en el que la marca anterior no goza de una especial notoriedad y consiste en una imagen que contiene pocos elementos imaginarios, la mera similitud conceptual entre las marcas no basta para crear un riesgo de confusión”. “26. Procede, pues, responder a la cuestión prejudicial que el criterio de “riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior”, contenido en la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva, debe interpretarse en el sentido de que la mera asociación entre dos marcas que el público podría hacer por medio de la concordancia en su contenido conceptual no basta, por sí sola, para deducir la existencia de un riesgo de confusión en el sentido de la citada disposición”. Literalmente, dice lo siguiente en el Fallo o decisión sobre la cuestión planteada al respecto: el tribunal de justicia, pronunciándose sobre la cuestión planteada por el *Bundesgerichtshof* mediante resolución de 29 de junio de 1995, declara: El criterio de “riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior”, contenido en la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988. Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que la mera asociación entre dos marcas que el público podría hacer por medio de la concordancia en su contenido conceptual no basta, por sí sola, para deducir la existencia de un riesgo de confusión en el sentido de la citada disposición”.

29. Podemos, a la vista de los razonamientos y de la motivación lógica de la Sentencia en cuestión, sacar las siguientes conclusiones prácticas, jurisprudenciales y básicas:

1) En el concreto caso planteado se plantea la cuestión de apreciar si existe o no riesgo de confusión, de una parte, entre un signo compuesto por un vocablo y una imagen (marca anteriormente registrada) y otro compuesto sólo por una imagen registrada posteriormente para productos idénticos y similares que no disfruta de una especial notoriedad en el mercado.

2) La normativa comunitaria aplicable al caso establecía que existirá oposición fundada al registro de la marca posterior cuando, por existir identidad o similitud entre las marcas así como en los productos o servicios designados, exista por parte del público riesgo de confusión que comprenda el riesgo de asociación entre ambas marcas.

3) El riesgo de asociación referido no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sirviendo precisamente para precisar el alcance de éste. Se estableció en el supuesto concreto analizado que la mera asociación entre dos marcas que podrían hacer los consumidores o el público por medio de la concordancia en su contenido conceptual no basta, por sí sola, para deducir la existencia de un riesgo de confusión en sentido comunitario.

4) Tal interpretación ha de ser complementada con las consecuencias de la denominada marca renombrada que permite al titular de la que goce de renombre prohibir la utilización sin justa causa de signos idénticos o similares a su marca, sin exigir riesgo de confusión, ni siquiera cuando los productos de que se trate no sean similares.

5) La especial protección y garantía jurídica de las marcas renombradas permiten al empresario que sea titular de una de ellas prohibir la utilización sin justa causa de signos idénticos o similares a su marca, sin exigir que se demuestre un riesgo de confusión, aun cuando los productos de que se trate no sean similares.

6) La infracción de la marca renombrada está directamente relacionada con la utilización de otra marca sin justa causa y pretendiéndose obtener una ventaja desleal de carácter distintivo o del renombre de tales marcas o en el caso de que se pueda causar perjuicio a sus titulares.

7) La apreciación del riesgo de confusión, según la doctrina de la Sentencia, depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados, debiendo apreciarse dicho riesgo globalmente teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes.

8) La comparación de la posible similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas contrapuestas ha de basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta -en particular- sus elementos distintivos y dominantes, ya que el consumidor medio percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar.

9) El riesgo de confusión es proporcionalmente elevado en relación con el carácter distintivo de la marca anterior por lo que no puede excluirse que la similitud conceptual, derivada del hecho de que dos marcas utilicen imágenes que concuerdan en la idea representada, pueda crear un riesgo de confusión en el caso de que la marca anterior posea un carácter distintivo particular, bien intrínseco, o por el carácter renombrado de que goza entre el público. En este caso, como se observa fácilmente, no resultará aplicable el principio de especialidad, de tal manera que podrá denegarse o anularse la marca posterior que contravenga a la renombrada precedente aunque tenga por objeto productos o servicios diversos de la primera.

10) En el caso propuesto, no obstante, se deniega la especial protección -dentro, claro está, del ámbito prejudicial propuesto- porque la marca anterior no goza de una especial notoriedad y consiste en una imagen que contiene pocos elementos imaginativos ya que la mera similitud conceptual en tal caso no basta para crear un riesgo de confusión. De lo que ha de inferirse el carácter excepcional de la consideración como marca renombrada así como la circunstancia especial de no gravitar sobre el titular o empresario anterior la carga de la prueba de acreditar el carácter renombrado de su marca para poder gozar de la protección especial conferida a dicho tipo de marcas.

30. La doctrina acabada de exponer ha de ser, necesariamente, completada con la derivada de la establecida en la posterior Sentencia de 29 de septiembre de 1998 referente al “caso Canon”, asunto C-39/1997. Dicha resolución, asimismo, plantea la cuestión de la protección de la marca renombrada si cabe, aun, con mayor claridad y contundencia que en el primario caso anterior, constatándose, con ello, una línea de doctrina jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre dicha cuestión. Se hace preciso, en primer lugar, exponer los antecedentes y problemática planteadas en dicho supuesto.

31. La descripción general de la cuestión suscitada es la siguiente: *“Se solicita al Tribunal una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 4.1.b) de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. La cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre la sociedad japonesa Canon Kabushiki Kaisha y la sociedad americana Metro-Goldwyn-Mayer Inc, después de que esta sociedad presentara en Alemania, en 1986, una solicitud de registro de la marca denominativa CANNON para designar los productos y servicios siguientes: "películas grabadas en cintas de vídeo (películas de vídeo); producción, alquiler y exhibición de películas para salas de cine y organismos de televisión”. En concreto, se pide al Tribunal si el artículo 4.1.b) de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que el carácter distintivo de la marca anterior, y, en particular, su nombre, debe tenerse en cuenta para apreciar si la similitud entre los productos o los servicios designados por las dos marcas es suficiente para generar un riesgo de confusión. El Tribunal señala que la apreciación global de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, y en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. En consecuencia la apreciación de similitud en relación con el riesgo de confusión depende del conocimiento de la marca en el mercado y grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados. Como la protección de una marca registrada depende según el artículo 4.1.b) de la Directiva, de la existencia de*

un riesgo de confusión, aquellas marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor. En consecuencia, puede ser procedente, en virtud del artículo 4.1.b) de la Directiva, denegar el registro de una marca, a pesar de que exista un mínimo grado de similitud entre los productos o servicios designados, cuando las marcas tienen una gran similitud y el carácter distintivo de la marca anterior, y, en particular, su renombre es fuerte. Debido a ello, el riesgo de confusión en el sentido del citado artículo existe incluso cuando el público atribuye e los correspondientes productos o servicios procedencias diferentes. Por el contrario, la existencia de tal riesgo queda excluida cuando no se pone de manifiesto que el público pueda creer que los productos o servicios considerados proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas”.

El origen detallado del problema jurídico prejudicial suscitado fue el siguiente, según se desprende de los primeros Fundamentos Jurídicos de la Sentencia analizada. Mediante resolución de 12 de diciembre de 1996, recibida en el Tribunal de Justicia el 28 de enero de 1997, el Bundesgerichtshof planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE, una cuestión prejudicial sobre la interpretación de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1; en lo sucesivo, “Directiva”). Esta cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre la sociedad japonesa *Canon Kabushiki Kaisha* (en lo sucesivo, “CKK”) y la sociedad americana *Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, anteriormente *Pathe Communications Corporation*, (en lo sucesivo, “MGM”), después de que esta sociedad presentara en Alemania, en 1986, una solicitud de registro de la marca denominativa “CANNON” para designar los productos y servicios siguientes: “películas grabadas en cintas de vídeo (películas de vídeo); producción, alquiler y exhibición de películas para salas de cine y organismos de televisión”. Invocando el número 1 del apartado 4 del artículo 5 de la *Warenzeichengesetz* (anterior Ley de Marcas; en lo sucesivo, “WZG”), CKK formuló oposición contra dicha solicitud ante el *Deutsches Patentamt* (Oficina de Patentes y Marcas alemana) por considerar que entraba en conflicto con su marca denominativa anterior “Canon”, registrada en Alemania, en particular, para los productos siguientes: “máquinas de fotografiar, cámaras y proyectores de fotografía y vídeo; cámaras de filmación y grabación televisiva, transmisores de televisión, receptores y reproductores de televisión, incluidos los aparatos de grabación y lectura de cintas o discos”. El primer examinador del *Deutsches Patentamt* apreció la coincidencia entre ambas marcas y, por consiguiente, denegó el registro debido a que los productos y servicios respectivos eran similares en el sentido del número 1 del apartado 4 del artículo 5 de la WZG. El segundo examinador anuló esta resolución y desestimó la oposición por no existir similitud. El *Bundespatentgericht* desestimó el recurso interpuesto por CKK contra esta última resolución, al descartar la existencia de similitud, en el sentido del número 1 del apartado 4 del artículo 5 de la WZG, entre los productos y servicios designados. Indicó que tal similitud sólo puede admitirse cuando, por su importancia económica y por el modo de utilizarse, los productos o servicios tienen una relación tan estrecha en unos puntos comunes, en particular por lo que se refiere a sus habituales lugares de fabricación y de venta, que el comprador medio podría concebir la idea de que proceden de la misma empresa, en caso de que se utilizasen signos distintivos coincidentes o que supuestamente lo fueran. Según dicho órgano jurisdiccional, tal requisito no concurría en el presente caso. CKK interpuso un recurso de casación ante el *Bundesgerichtshof* contra la resolución del *Bundespatentgericht*.

32. La cuestión prejudicial concretamente planteada por el Juez alemán fue la siguiente: “Para apreciar la similitud entre los productos o los servicios designados por dos marcas, debe tenerse en cuenta el carácter distintivo y, en particular, el renombre de la marca anterior (en la fecha determinante de la prioridad registral de la marca posterior), de tal manera que también debe afirmarse que existe un riesgo de confusión en el sentido de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 89/104/CEE cuando el público atribuye a tales productos o servicios procedencias (“Herkunftsstellen”) diferentes”.

33. Las consecuencias jurídicas que se pueden extraer de la doctrina establecida por la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea son las siguientes:

1) En lo referente al riesgo de confusión para el público consumidor, el Tribunal indicó, en primer lugar, que debe observarse que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el riesgo de confusión por parte del público, al que se supedita la aplicación de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva, debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes (sentencia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, apartado 22).

2) Tal apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, y en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. En efecto, la interdependencia entre estos factores se encuentra expresada en el décimo considerando de la Directiva, según el cual es imprescindible interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión, cuya apreciación depende, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado y del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados.

3) El riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior (sentencia SABEL, antes citada, apartado 24). Así pues, como la protección de una marca registrada depende, según la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva, de la existencia de un riesgo de confusión, aquellas marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor. Se vuelve, pues, a reiterar el mayor grado de protección que tienen que merecer las marcas prestigiosas o renombradas, superior en definitiva a aquel del que gozan las marcas ordinarias.

4) Puede ser procedente denegar el registro de una marca, a pesar de que exista un mínimo grado de similitud entre los productos o servicios designados, cuando las marcas tienen una gran similitud y el carácter distintivo de la marca anterior, y, en particular, su renombre, es fuerte. Se viene, con tal doctrina, a plasmar la indudable diferenciación de las marcas renombradas ya que, reconocido tal carácter sin duda alguna, no resultará aplicable la protección aunque la marca posterior se refiera a productos o servicios diferentes de los de la renombrada, siendo indiferente para evitar el riesgo del consumidor la inexistencia de dicha identidad.

5) Para apreciar la similitud entre los productos o los servicios designados procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos o servicios. Estos factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario.

6) El carácter distintivo o distinción de la marca anterior, y, en particular, su renombre, debe tenerse en cuenta para apreciar si la similitud entre los productos o los servicios designados por las dos marcas es suficiente para generar un riesgo de confusión.

7) A este respecto, procede señalar que el riesgo de confusión existe en el sentido de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva cuando el público puede ser inducido a error en cuanto a la procedencia de los correspondientes productos o servicios. Tal error posible del consumidor ha de ponerse en relación directa con el carácter renombrado, conocido y prestigioso de la marca japonesa Canon así como del parecido fonético de la posterior Cannon pretendida registrar por la empresa norteamericana *Metro Goldwyn Mayer Inc.*, con independencia del tipo de productos amparados por una y otra marca así como su similitud o parecido entre ellos.

8) La función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia, y que, para que la marca pueda desempeñar su función de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer, debe constituir la garantía de que todos los productos o servicios designados con ella han sido fabricados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad (véase, en particular, la sentencia de 17 de octubre de 1990, HAG II, C-10/89, Rec. p. I-3711, apartados 14 y 13). Con tal expresión de identidad se garantiza la imposibilidad de que el uso indiscriminado y sin topes de las marcas de comercio provoque la confusión de los consumidores y un verdadero funcionamiento anómalo del mercado comunitario en general.

9) Procede, pues, responder a la segunda parte de la cuestión planteada que puede existir un riesgo de confusión en el sentido de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva incluso cuando el público atribuye los correspondientes productos y servicios a lugares de producción diferentes. Por el contrario, la existencia de tal riesgo queda excluida cuando no se pone de manifiesto que el público pueda creer que los productos o servicios considerados proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.

34. Todo lo anterior es lo que puede indicarse, por mi parte, como apuntes o notas de la marca renombrada. Se trata de una institución llamada a tener un significado trascendente en el mundo comercial e industrial. Sin embargo, sus perfiles o determinación, pueden plantear en determinadas ocasiones dudas sobre si nos encontramos o no en presencia de una marca renombrada. En tales casos, el buen criterio ha de presidir el análisis detenido y con el tiempo que sea necesario para dilucidar sin dudas si se trata o no de una marca prestigiosa o renombrada en atención a los criterios del público o de los consumidores. En análisis de dicho prestigio especial o “goodwill” es de una importancia soberana en tanto que, de tratarse de marca renombrada y tal y como hemos pretendido exponer, los índices o módulos de

protección aumentan notablemente en favor de ella y respecto de la protección que se suele otorgar a las marcas ordinarias. Especialmente, ha de resaltarse la eliminación posible del riesgo de confusión derivada de la comparación de los productos, o identidad de productos, ya que la especial protección de la marca renombrada no precisa de tal identidad o semejanza.

g) Competencia Desleal

35. La Ley de Competencia Desleal de 1991, por su parte, requiere en sus art. 2 y 3 una actuación concurrencial en el mercado. La Directiva de marcas ya citada de 21-12-1988 ha establecido la protección de las marcas renombradas más allá del principio de especialidad, y por ello más allá de la existencia o no de un riesgo de confusión. El uso de un nombre de dominio registrado como marca está prohibido aunque no se realice con fines comerciales sino sólo para ofrecer los dominios referidos a terceros (art. 2 de la LCD). Los actos de piratería de dominios tendrán un encuadre claro en la competencia desleal cuando se aprovechen o exploten la reputación comercial o negocial ajena (art. 12), aunque sólo faciliten direcciones de correo electrónico a terceros, aprovechándose del uso de un signo renombrado o notorio con la finalidad de promover el propio dominio en el mercado, así como si crea confusión en el consumidor o en el mercado así como un riesgo de asociación en aquéllos (art. 6 LCD), debiendo recordarse que también se considera desleal todo acto objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe (art. 5 LCD) en los casos de obstaculización de la posición competitiva de otro en el nuevo mercado digital o la dilución del poder distintivo de un signo notorio o renombrado. En el caso Sertel se apreció la existencia de un riesgo de confusión directa provocado por un registro de un nombre de dominio (“sertel.es”) por una empresa que presta servicios de telecomunicaciones con la marca registrada “Sertel” titularidad de otra empresa que la utiliza para distinguir servicios de *telemarketing*. Tampoco puede utilizarse un nombre de dominio con infracción de la propiedad intelectual, prohibiéndose su uso no autorizado, o de una obra ya que así se establece en el artº 10.2 de la Ley de Propiedad Intelectual, además de establecerse así en los art. 6, 12 y 5 LCD.

3 Explicación y supuesto práctico sobre “El denominado agotamiento de la marca”

a) Supuesto

36. Habiéndose contratado entre una empresa automovilística multinacional y otra empresa la concesión para la distribución de los vehículos y repuestos de la primera, siendo su concesionaria, la referida relación comercial de resolvió de mutuo acuerdo entre las partes contratantes.

“No existiendo ya, pues, contrato alguno que vinculara a las partes y que pudiera amparar la utilización de la marca por la empresa anteriormente concesionaria, la misma venía utilizando la marca de la anterior concedente, pese a su expresa oposición a ello.

Por ello, plantea la empresa multinacional judicialmente la posible infracción de sus derechos de exclusiva y explotación sobre la marca en cuestión, dada la actitud de la otra empresa mediante la utilización de rótulos y marcas, alegándose por la demandada en el proceso la posibilidad que tenía de su uso merced a la denominada “doctrina del agotamiento de la Marca”.

b) Cuestiones planteadas

¿Resulta posible la distribución indefinida de los productos por la empresa titular de la marca?

¿Cuál debe ser la interpretación adecuada de la prohibición legal de los riesgos de confusión y de asociación?

c) Soluciones

- Desde la perspectiva comunitaria, el principio de agotamiento del derecho conferido por la marca a que se refiere el art. 7 de la Directiva, tiene por objeto (al igual que el art. 36, actual 30, del Tratado) conciliar los intereses de la protección de los derechos de marca y los de la libre circulación de mercancías en la Comunidad, haciendo posible la comercialización ulterior de un ejemplar de un producto que lleve una marca sin que su titular pueda oponerse a ello, y pretende evitar que los titulares puedan compartimentar los mercados nacionales y favorecer así el mantenimiento de las diferencias de precio existentes entre los Estados miembros. Su problemática ha sido particularmente analizada con motivo de litigios sobre reenvasado de productos u otras intervenciones similares en el trayecto entre su fabricación o primera comercialización con la marca y su puesta al público final. Tiene su correspondencia en el art. 32 de nuestra Ley de Marcas. Ciertamente comprende la ulterior venta o comercialización de los productos como su anuncio al público: cuando el titular de una marca ha comercializado o dado su consentimiento a la comercialización en el mercado o espacio comunitario de productos que llevan su marca, el comerciante facultado para venderlos tiene también la facultad de usar dicha marca para anunciar al público la comercialización ulterior, pero conforme a prácticas usuales y leales en el ramo de actividad del comerciante, por tratarse de una información necesaria para asegurar el derecho de reventa derivado del art. 7, sin aprovechamiento indebido del carácter distinto o renombre de la marca. Pero, aparte de otros requisitos (como los de tratarse de comercialización por el titular de la marca o con su consentimiento en la Comunidad o espacio Económico Europeo y no en países terceros: Sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 16 de Julio de 1998, C-355/1996, *Silhouette*; y 1 de Julio de 1999, C-173/1998, *Sebago*), el art. 7 núm. 2 (y en la medida correspondiente el 6 de la Directiva, 33 de nuestra Ley anterior) excluye la aplicación de la regla cuando existan motivos legítimos que justifiquen la oposición del titular de la marca a la comercialización ulterior, según circunstancias, como la modificación o alteración del estado original de los productos tras su comercialización, el menoscabo a la reputación de la marca, la actuación desleal para con los intereses legítimos del titular de la marca y de productos de prestigio (como la publicidad que afecte al valor de la marca perjudicando el aura y la imagen de prestigio de los productos).

37. En materia de agotamiento y limitación de los efectos de la marca en relación con el monopolio y “ius prohibendi” del titular, el Tribunal Europeo llegó a la conclusión en el caso BMW de que los art. 5 a 7 de la Directiva 89/104 no permiten que el titular de una marca prohíba a un tercero el uso de su marca para anunciar al público que efectúa la reparación y el mantenimiento de productos que llevan dicha marca, comercializados con la marca por el titular o con su consentimiento, o que está especializado o es especialista en la venta o en la reparación y mantenimiento de dichos productos, a menos que se utilice la marca de tal forma

que pueda dar la impresión de que existe un vínculo comercial entre la empresa tercera y el titular de la marca y, en particular, de que la empresa del comerciante pertenece a la red de distribución del titular de la marca o de que existe una relación especial entre ambas empresas.

38. No puede ampararse la utilización de la marca y rótulos de la demandante en la expuesta doctrina del agotamiento de la marca de la empresa demandante.

- De todo lo dicho hasta aquí resulta clara la importancia en esta materia del riesgo de confusión (incluido el de asociación). El Considerando 10º de la Directiva dice que la protección conferida por la marca registrada, cuyo fin es primordialmente garantizar la función de origen de la marca, es absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos o servicios; que la protección cubre igualmente los casos de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios; que es imprescindible interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión; que el riesgo de confusión, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado, del grado de similitud entre la marca y signo y entre los productos o servicios designados, constituye la condición específica de la protección; que la regulación de los medios de prueba del riesgo de confusión y, en particular, la carga de la prueba, corresponde a las normas nacionales de procedimiento que no son objeto de aproximación por la presente Directiva. Literalmente, ese Considerando introductorio y el propio texto de la norma refieren el riesgo de confusión no al supuesto de identidad (total) tanto de las marcas o signos confrontados como de los productos o servicios a los que se apliquen aquéllos (art. 5.1 a); en lo registral: 4.1 a), sino a los supuestos de similitud (o identidad parcial) mayor o menor entre tales elementos (art. 5.1 b); en lo registral: 4.1 b). A diferencia de la Ley actual (puede verse el art. 34.1 y 2 y el registral 6), la anterior Ley española no era tan precisa (art. 31.1 y registral 12) y ha dado pie a críticas doctrinales y a alguna resolución judicial que ha valorado otros aspectos secundarios o circunstanciales para denegar la protección por falta de error o confundibilidad independientemente de la identidad. De todos modos, aunque se interpretara que este elemento es igualmente predicable o que no es consustancial a los supuestos de plena identidad, parece difícil no apreciar en la práctica un riesgo máximo al ser éste tanto mayor cuanto mayores sean las semejanzas o identidades, y siendo así que basta el riesgo o peligro en sentido objetivo sin necesidad de que llegue a producirse resultado o daño efectivo.

39. Sobre esta materia, la jurisprudencia del TS de España, tanto de su Sala Civil como de lo Contencioso-Administrativo, ha dicho, entre otras cosas (mayormente en litigios registrales sobre marcas), que la protección legal y eliminación del riesgo no atiende sólo al interés del titular de la marca, sino también y de modo destacado al de los consumidores al tomar sus decisiones (Sentencias de la Sala Primera de 14 de Abril y 19 de Mayo de 1993, 2 de Junio de 1998, 28 de Septiembre del 2000); que si la identidad constituye cuestión de hecho, la similitud o semejanza comporta conceptos jurídicos indeterminados a buscar y subsumir en la norma (Sentencia de la misma Sala del 5 de Junio de 1997); que, en palabras de la Sentencia de la misma Sala del 14 de Abril de 1993 (y de modo muy parecido otras dos de la Sala 3ª del 16 de Junio de 1993), entre los criterios directos y complementarios fijados jurisprudencialmente ocupa lugar preferente el que propugna una visión de conjunto sintética, de la totalidad de los elementos integrantes de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales, perspectiva adecuada a cuestiones cuyo aspecto más significativo es el lingüístico (Sentencia del 6 de Mayo de 1975 de la antigua Sala 3ª del Tribunal Supremo), criterio recogido en la

Sentencia del 2 de Abril de 1990 de esta Sala que acepta la doctrina contenida en la de 30 de Julio de 1988 de la Sala 3ª del Tribunal Supremo en el sentido de que es de constante aplicación el criterio de la unidad gramatical y conceptual indiscutible de las marcas en pugna, porque su comparación ha de hacerse partiendo de la totalidad de los términos literarios o gráficos de las denominaciones a considerar, sin desintegrar artificialmente las sílabas o palabras que las componen, sino atendiendo más bien a la impresión fonética o gráfica que normalmente ha de producir en el público consumidor y que sus componente asumen a través de la visión o de la audición, más que en buscar en sus profundos y prolijos significados etimológicos, producto de disquisiciones léxico-gramaticales, descomponiendo y aquilatando técnica y científicamente los elementos que forman los vocablos o expresiones enfrentados, pues esta labor propia de las personas de alto estado cultural no es realizada con dicho rigor por el ciudadano medio al que la marca ha de impresionar (en las Sentencias de la Sala Primera del 10 de Mayo de 1990 y 19 de Mayo de 1993, casos *Bayleys*, se habla de impresión lo suficientemente indiferenciada, y en la de 22 de Septiembre de 1999, caso *NiKe*, y otras, de percepción sensorial unitaria).

40. Por su parte, el Tribunal de Justicia Europeo, en sus Sentencias del 11 de Noviembre de 1997, C-251/1996, *Sabel-Puma*, 29 de Septiembre de 1998, C-39/1997, *Canon-Metro Goldwyn Mayer* y 22 de Junio de 1999, C-342/1997, *Lloyd-Klijnsen*, contestando a las cuestiones prejudiciales sobre los art. 4.1 b) y 5.1 b) de la Directiva, ha proclamado, entre otras cosas: que el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, como los mencionados en el Considerando 10.º de la Directiva, del que resulta su interdependencia y, así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados, puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa; que la apreciación global de la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas y, en particular, de sus elementos distintivos dominantes; que es importante la percepción del consumidor medio, que normalmente la percibe como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar; y que rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta de su memoria, pudiendo variar su nivel de atención en función de la categoría de productos o servicios contemplada, a tener también en cuenta en unión de las condiciones en que se comercializan; que entre los factores para apreciar la similitud entre los productos o servicios se incluye su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario; y que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior, bien intrínseco, o bien por lo conocidas o la notoriedad o por su renombre.

41. También en materia del anterior apartado, constituye un riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente, incluso cuando los atribuye a lugares de producción diferentes.

d) Jurisprudencia comunitaria y española

Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 17 de Octubre de 1990, C-10/89 (Hag II); 13 de Noviembre de 1990, C-106/89 (Marleasing); 31 de Octubre de 1974, C-16/74 (CentraFarm-Winthrop); 22 de Junio de 1994, C-9/93 (IHT); 11 de Julio de 1996, C-71/94, 72/94 y 73/94 (Eurim-Pharma); 11 de Julio de 1996, C-232/94 (MPA Pharma); 11 de Julio de 1996, C-427/93, C-429/93 y C-436/93 (Bristol-Myers); 16 de Julio de 1998, C-355/96 (Silhouette); 29 de septiembre de 1997, C-39/97 (Canon-Metro Goldwyn Mayer); 11 de Noviembre de 1997, C-337/95 (Parfums Christian Dior); 11 de Noviembre de 1997, C-349/95 (Loendersloot); 11 de noviembre de 1997, C-251/97 (Sabel-Puma); de 23 de Febrero de 1999, C-63/97 (BMW) y de 22 de junio de 1999, C-342/97 (Lloyd-Klijssen).

Sentencias de la Audiencia Provincial de Baleares (Sección Tercera) del 27 de junio de 1994 y del 11 de febrero de 1998, y de La Coruña (Sección Cuarta) del 28 de septiembre del 2001.

Conclusión: Con arreglo a la reiterada doctrina jurisprudencial española y comunitaria resulta posible, una vez agotada la primera comercialización o distribución de productos amparados por una marca, que terceros procedan a la comercialización de dichos productos.

[Fin del documento]