



Treball de Final de Grau
El risc de confusió al Dret de Marques

Autor: Marc Rubinat Lacuesta
Tutora: Elena Boet
Facultat de Dret, Grau en Dret, Curs 2014-2015

Índex

Abreviatures.....	2
1 Primera part.....	3
1.1 Objectius.....	3
1.2 Introducció.....	4
1.3 Funció essencial de la marca.....	5
2 Segona part – El risc de confusió.....	14
2.1 Element objectiu – Part I Concepte de Risc de confusió.....	14
2.1.1 Consideracions generals.....	14
2.1.2 Risc de confusió en sentit estricte.....	20
2.1.3 Risc d'associació.....	21
2.2 Element objectiu – Part II Requisits del Risc de confusió.....	25
2.2.1 Consideracions generals.....	25
2.2.2 Semblança dels signes.....	28
2.2.2.1 Consideracions generals.....	28
2.2.2.2 Pautes comunes a la comparació de les marques.....	30
2.2.2.3 Comparació de marques denominatives.....	37
2.2.2.4 Comparació de marques gràfiques.....	50
2.2.2.5 Comparació de marques gràfiques amb marques denominatives.....	54
2.2.2.6 Comparació de marques mixtes.....	55
2.2.2.7 Comparació de marques tridimensionals.....	59
2.2.3 Similitud dels productes o serveis.....	61
2.2.3.1 Consideracions generals.....	61
2.2.3.2 Pautes per a la determinació de la similitud dels productes o serveis..	63
2.3 Element subjectiu del Risc de Confusió.....	67
2.3.1 Consideracions generals.....	67
2.3.2 El consumidor mitjà.....	68
2.3.3 Les imitacions i falsificacions.....	71
2.4 Element territorial del Risc de Confusió.....	73
3 Tercera part – Marques notòries i renombrades.....	75
3.1 La protecció de la marca notòria i de la marca renombrada.....	75
3.1.1 Consideracions generals.....	75
3.1.2 La marca notòria.....	82
3.1.3 La marca renombrada.....	84
3.1.4 Supòsits als que s'estén la protecció reforçada.....	87
4 Conclusions.....	90
5 Bibliografia.....	92
6 Fonts legals.....	93
7 Jurisprudència.....	95

Abreviatures

ADPIC	Acord sobre els Aspectes de los Drets de Propietat Intel·lectual relacionats amb el Comerç, Annex 1C del Conveni pel que es crea la OMC firmat el 1994
CUP	Conveni de París per a la Protecció de la Propietat Industrial, París, 20 de març de 1883
Directiva 89/104/CEE	Directiva 89/104/CEE del Consell, de 21 de desembre de 1988, relativa a la aproximació de les legislacions dels Estats Membres en matèria de marques. (DO L núm. L 040, de 11 de febrer de 1989, pàg. 0001 - 0007)
DM	Directiva 2008/95/(CE) del Parlament Europeu i del Consell, de 22 d'octubre de 2008, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats Membres en matèria de marques. (DO L 299 de 8.11.2008, p. 25 – 33).
LM de 1988	Llei 32/1988, de 10 de desembre, de Marques. (BOE núm. 272, de 12 de novembre de 1988, pàg. 32238 a 32247).
LM	Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques. (BOE, núm. 294, de 8 de desembre de 2001, pàg. 45579 a 45603).
LCD	Llei 3/1991, de 10 de gener, de Competència Deslleial. (BOE núm. 10, d'11 de gener de 1991, pàg. 959 a 962).
LGP	Llei 34/1988, d'11 de novembre, General de Publicitat. (BOE núm. 274, de 15 de novembre de 1988, pàg. 32464 a 32467)
Recomanació	Recomanació conjunta de la OMPI relativa a les disposicions sobre la protecció de les marques notòriament conegudes, aprovada per l'assemblea de la Unió de París per a la Protecció de la Propietat Industrial i per l'Assemblea General de la Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI) en la 34 ^a sèrie de reunions de les Assemblees dels Estat membres de la OMPI de 20-29 de setembre de 1999.
RMC	Reglament (CE) N° 207/2009, del Consell, de 26 de febrer de 2009, sobre la marca comunitària. (DO L 78 de 24.3.2009, p. 1 - 42).
STJCE	Sentència del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees
STS	Sentència del Tribunal Suprem
TDM	Tractat sobre del Dret de Marques, Singapur, 27 de març del 2006.
TJCE	Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees
TS	Tribunal Suprem

1. Primera part

1.1 Objectius

L'objectiu d'aquest treball consisteix en analitzar normativa, doctrinal i jurisprudencialment la figura del “risc de confusió que comprèn el risc d'associació”, com a protecció conferida per la Llei de Marques. En estreta relació amb aquestes figures, estudiaré també la protecció conferida a les marques notòries i renombrades.

Per realitzar aquest objectiu faré una divisió en tres elements:

En primer lloc, pel que fa a l'**element objectiu**, determinaré què significa el “risc de confusió que comprèn el risc d'associació” desglossant el concepte en el risc de confusió estricte i el risc d'associació. Analitzaré també quins són els requisits necessaris per què es doni un i altre risc, així com les pautes (generalment) jurisprudencials que s'utilitzen per determinar el compliment d'aquests requisits.

En segon lloc, pel que fa a l'**element subjectiu** determinaré a qui es busca protegir amb aquesta figura, si és el consumidor (dels productes o serveis distingits per les marques), l'empresari, ambdós conjuntament per igual, o ambdós conjuntament en diferents intensitats. Donaré resposta a la qüestió relativa a quin públic (o consumidor) s'ha de donar el risc de confusió, quines característiques té aquest, i quina diligència ha de mostrar a l'hora d'adquirir els productes o contractar els serveis. També faré un breu apunt a la problemàtica que presenten les imitacions i falsificacions en aquest aspecte.

I tercer i últim lloc, pel que fa a l'**element territorial**, determinaré quin és l'àmbit territorial en que es protegeix la marca a través del risc de confusió. Faré un breu però necessari repàs dels instruments internacionals susceptibles d'aplicació.

En estreta relació amb el “risc de confusió que comprèn el risc d'associació”, com ja he avançat, analitzaré finalment la protecció de les **marques notòries i de les marques renombrades**, i concretament quina relació guarden amb el risc d'associació.

Finalment exposaré quines són les **conclusions** que n'he extret després de fer un anàlisi d'aquestes figures.

Per aconseguir aquest propòsit, em centraré en la normativa nacional (Llei de Marques 17/2001), Comunitària (Directiva 2008/95/CE) i Internacional (CUP, ADPIC, etc.), així com en la doctrina jurisprudencial del Tribunal Suprem, però sobretot en la del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en aquest àmbit, i amb la doctrina d'autors com Fernández-Nóvoa, Lobato, Casado, Otero Lastres, etc.

1.2 Introducció

La marca forma part de la Propietat Industrial, branca del Dret mercantil, i consisteix, tal com indica l'art. 4.1 de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques¹ (a partir d'ara LM), en un “*signe susceptible de representació gràfica que serveix per a distingir al mercat els productes o serveis d'una empresa dels de les altres*”.

Tal com apunta Casado² “*no es posible concebir un modelo económico como el actualmente vigente en la práctica totalidad del mundo, sin la existencia de la figura de las marcas*”.

La marca és un element clau pel bon funcionament de l'economia, i com a tal ha de ser protegit adequadament. El valor i la importància que es dóna a la marca és per la capacitat d'aquesta de contribuir a l'establiment de relacions de confiança entre empreses i consumidors. La utilització de les marques beneficia a l'economia i al conjunt de la societat en general. Des de un punt de vista macroeconòmic, la gestió i el desenvolupament de les marques crea riquesa i desenvolupa un paper important en l'economia.

Per una banda doncs, la marca és un estímul dirigit als empresaris per a mantenir la qualitat dels seus productes o serveis, i per altra banda dóna transparència al mercat, ja que informa de l'origen empresarial al consumidor i pot ser correctament identificada per aquest. Cal concebre la figura de la marca com a un instrument dirigit a aconseguir un mercat transparent i conseqüentment un sistema de lliure competència.

Tal com assenyala el Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees (a partir d'ara, TJCE) en sentència de 22 de juny de 1994, Cas “IHT Internationale Heiztechnik GmbH” i “Uwe Danzinger” contra “Ideal-Standard GmbH” i “Wabco Standard GmbH”³, “*el derecho de marcas tiene por objetivo proteger a los titulares contra las maniobras de terceros que, provocando un riesgo de confusión en el ánimo de los consumidores, intenten sacar partido de la reputación atribuida a la marca*” (apartat núm. 16).

Com a element clau en el sistema econòmic actual, la marca necessita d'un mecanisme de protecció adient, i aquest és el risc de confusió. A través del risc de confusió s'intenta donar protecció al consumidor i al titular de la marca. La protecció d'un i altre és possible que no sigui la mateixa i una prevalgui abans que l'altre⁴. El risc de confusió doncs, pretén donar cobertura a dos interessos diferents: els interessos del titular de la marca, i per altra banda els interessos del consumidor.

1 Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques. (BOE, núm.. 294, de 8 de diciembre de 2001, pàg. 45579 a 45603)

2 Casado Cerviño, Alberto. *Derecho de marcas y protección de los consumidores: el tratamiento del error del consumidor*. Madrid: Tecnos, 2000, p. 15

3 STJCE, de 22 de juny de 1994, assumpte C-9/93, “IHT Internationale Heiztechnik GmbH” i “Uwe Danzinger” contra “Ideal-Standard GmbH” i “Wabco Standard GmbH”.

4 Casado Cerviño, Alberto. *Derecho de marcas y protección de los consumidores: el tratamiento del error del consumidor*. Madrid: Tecnos, 2000, p. 15

La protecció contra el risc de confusió constitueix l'objecte essencial del dret de marques⁵.

1.3 Funció essencial de la marca

És convenient, abans d'analitzar les figures del risc de confusió en sentit estricte, risc d'associació, així com la protecció atorgada a les marques notòries i renombrades, determinar quina és la funció essencial de la marca per tal d'entendre el context i la finalitat d'aquestes figures.

Com a breu apunt històric, als inicis de l'activitat comercial, ja s'utilitzaven signes distintius, primer dels béns i posteriorment dels serveis. Aquestes signes distintius distingien en un primer moment els béns provinents d'un determinat gremi o corporació. No es va tardar gaire a concebre aquests signes com a instruments per a distingir els productes o serveis provinents de cada fabricant individualment, és a dir, tal com succeeix en l'actualitat. D'aquesta manera cada fabricant podia distingir els seus productes dels productes dels altres fabricants i a més a més tenia un al·licient per tal de dotar la marca d'una categoria elevada i fer-la conèixer entre els consumidors (efectius o potencials), per assolir més vendes. Aquests són els orígens de la marca tal i com l'entendem avui en dia.

Com ja he apuntat en l'anterior apartat, la marca consisteix en un *“signe susceptible de representació gràfica que serveix per a distingir al mercat els productes o serveis d'una empresa dels de les altres”* (art. 4.1 LM).

La OEPM al seu espai web indica que *“La marca és un signe que permet als empresaris distingir els seus productes o serveis davant els productes o serveis dels competidors. Els signes distintius, dins els quals s'hi troba ubicada la marca, protegeixen combinacions gràfiques i/o denominatives que ajuden a distingir uns productes o uns serveis del mercat d'altres de similars, oferts per altres agents econòmics”*⁶.

Pel que fa a la normativa comunitària, la Directiva 2008/95/(CE) del Parlament Europeu i del Consell, de 22 d'octubre de 2008, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats Membres en matèria de marques⁷ (a partir d'ara DM), en els mateixos termes indica a l'art. 2 que els signes distintius erigits com a marques *“seran apropiats per a distingir els productes o els serveis d'una empresa dels d'altres”*.

La marca és un signe distintiu que és protegit per una sèrie de drets atorgats per l'ordenament jurídic i que atribueixen al seu titular *“el dret exclusiu d'utilitzar-los en el tràfic econòmic”* (art. 34.1 LM) així com la facultat de prohibir que els tercers, sense el seu consentiment, utilitzin el signe distintiu protegit o altres idèntics o similars aplicats a productes o serveis també idèntics o semblants (art. 34.2.a) i b) LM), i en cas que la seva marca fos notòria o renombrada, la facultat de prohibir la utilització inclús encara que els

⁵ Casado Cerviño, A (2002). Algunas reflexiones sobre el riesgo de confusión y el riesgo de asociación entre marcas en el derecho español y comunitario. *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, Volum 23, p. 21-41.

⁶ OEPM (2015). http://www.oepm.es/ca/propiedad_industrial/preguntas_frecuentes/FaqSignos01.html

⁷ Directiva 2008/95/(CE) del Parlament Europeu i del Consell, de 22 d'octubre de 2008, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats Membres en matèria de marques. (DO L 299 de 8.11.2008, p. 25 – 33).

productes o serveis no siguin similars als distingits per la seva marca (arts. 8, 6.2.d), 34.2.c) i 34.5 LM).

L'empresari obté doncs un dret d'explotació exclusiva del signe distintiu en qüestió, fet que comporta un important estímul per a l'empresari, i per a la seva activitat.

L'ordenament jurídic dóna protecció als signes distintius a través dels quals l'empresari presenta els seus productes al mercat. La marca és un títol que concedeix el dret exclusiu a la utilització per a la identificació d'un producte o d'un servei determinat al mercat, i la seva funció segons els preceptes exposats és clara: **distingir al mercat els productes o serveis d'una empresa dels productes o serveis de les altres empreses.**

L'interès públic d'aquesta funció consisteix en la possibilitat de que el consumidor identifiqui productor-producte-qualitat en el mercat⁸. Aquest interès públic, interès dels propis consumidors, està en pugna amb l'interès del mercat.

El dret de marques té com a objecte associar un determinat signe amb una classe de productes o serveis⁹. Aquest aspecte és el que es coneix com a regla de l'especialitat. Aquesta regla indica que una marca serveix per distingir un producte o servei concret, és a dir, és específica per a un determinat producte o servei. La marca és la unió entre el signe distintiu i el producte o servei que distingeix, però no es converteix en una autèntica marca fins que els consumidors captin i retenen en la seva memòria aquesta unió signe-producte/servei. El coneixement dels consumidors d'aquesta unió fa que aquesta relació signe-producte/servei es converteixi en una vertadera marca. Aquesta unió fa que el consumidor tingui certes representacions mentals, que poden tenir relació ja sigui amb l'origen empresarial del producte, amb les característiques i el nivell de qualitat del producte o servei en qüestió, amb el *good will* o bona reputació del producte/servei, o amb el "*selling power*" que estimula una determinada marca.

La funció principal de la marca doncs és la distinció dels productes o serveis d'uns empresaris dels productes o serveis d'uns altres empresaris, amb la finalitat d'evitar la confusió per part dels consumidors al moment de l'adquisició dels mencionats productes o serveis.

Si aquesta és la funció principal, és lògic doncs, que el requisit principal d'una marca (junt amb la representació gràfica del signe distintiu) sigui que tingui capacitat distintiva (cal tenir en compte que l'ordenament no exigeix ni que la marca sigui una novetat ni que sigui original). Això permet que hi hagi situacions com per exemple que una marca X propietat d'un empresari Y per a una classe productes o serveis Z, estigui registrada també aquesta mateixa marca X en nom d'un altre empresari Y2 per distingir una altra classe de productes o serveis Z2. Això és així perquè la marca segueix posseint capacitat distintiva.

8 Menéndez, Aurelio, et al. *Lecciones de Derecho Mercantil (Vol. 1)*. (10^a ed.). Navarra: Thomson Reuters Civitas, 2012, p. 248 i ss

9 Fernández-Novoa, Carlos. *Tratado sobre el derecho de marcas*. (2^a ed.). Madrid; Barcelona: Marcial Pons, 2004, p. 28

La marca té un paper important al mercat, per una banda és un estímul dirigit als empresaris per mantenir la qualitat dels seus productes o serveis, i per altra banda dóna transparència al mercat, ja que informa de l'origen empresarial al consumidor i pot ser identificada per aquest¹⁰.

Amb anterioritat a la primera Directiva 89/104/CEE del Consell, de 21 de desembre de 1988, relativa a la aproximació de les legislacions dels Estats Membres en matèria de marques¹¹ (a partir d'ara Directiva 89/104/CEE), per apreciar la compatibilitat del dret d'exclusiva inherent al titular de la marca amb el principi bàsic de la lliure circulació relatiu al mercat interior de la UE, el TJCE ja s'havia pronunciat sobre les funcions de la marca.

El TJCE en sentència de 23 de maig de 1978, Cas “Hoffmann-La Roche & Co. AG” i “Hoffmann-La Roche AG” contra “Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH”¹² assenyalava en l'apartat núm. 7 que l'objecte específic del dret de marques consisteix en “*conferir al titular el derecho exclusivo a utilizar la marca para la primera comercialización de un producto y protegerlo, de este modo, contra los competidores que pretendan abusar de la posición y de la reputación de la marca vendiendo productos designados indebidamente con esta marca*” (doctrina corroborada per la STJCE de 3 de desembre de 1981, Cas “SA CNL-SUCAL NV” contra “HAG GF AG”¹³, apartat núm. 7). Seguint en el mateix apartat indicava que **la funció essencial de la marca** consistia en “*garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto que lleva la marca, permitiéndole distinguir, sin confusión posible, dicho producto de aquellos que tienen otra procedencia*” (en el mateix sentit es pronuncia la STJCE de 10 d'octubre de 1978, Cas “Centrafarm BV” contra “American Home Products Corporation”¹⁴, apartat núm. 12, i la STJCE de 11 de juliol de 1996 Casos “Bristol-Myers Squibb” contra “Paranova A/S”, “C. H. Boehringer Sohn”, “Boehringer Ingelheim KG” i “Boehringer Ingelheim A/S” contra “Paranova A/S”, i “Bayer Aktiengesellschaft” i “Bayer Danmark A/S” contra “Paranova A/S”¹⁵, apartat núm. 47, entre d'altres). Seguint encara al mateix apartat el Tribunal apunta que “*esta garantía de procedencia implica que el consumidor o el usuario final pueda estar seguro de que el producto de marca que se le ofrece no ha sido objeto, en una fase anterior de su comercialización, de una intervención, realizada por un tercero sin autorización del titular de la marca, que haya afectado al estado original del producto*”. Conseqüentment la facultat del titular d'oposar-se a la utilització de tercers de signes que puguin falsejar aquesta garantia de procedència forma part de **l'objecte específic del dret de marques** (en el mateix sentit es pronuncia la

10 Casado Cerviño, Alberto. *Derecho de marcas y protección de los consumidores: el tratamiento del error del consumidor*. Madrid: Tecnos, 2000, p. 27

11 Directiva 89/104/CEE del Consell, de 21 de desembre de 1988, relativa a la aproximació de les legislacions dels Estats Membres en matèria de marques. (DO L núm. L 040, de 11 de febrer de 1989, pàg. 0001 - 0007)

12 STJCE, de 23 de maig de 1978, assumpte 102/77, “Hoffmann-La Roche & Co. AG” i “Hoffmann-La Roche AG” contra “Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH”

13 STJCE, de 3 de desembre de 1981, assumpte C-10/81, “SA CNL-SUCAL NV” contra “HAG GF AG”

14 STJCE, de 10 d'octubre de 1978, assumpte 3/78, “Centrafarm BV” contra “American Home Products Corporation”

15 STJCE, de 11 de juliol de 1996, assumpte C-427/93, C-429/93 i C-436/93, “Bristol-Myers Squibb” contra “Paranova A/S”, “C. H. Boehringer Sohn”, “Boehringer Ingelheim KG” i “Boehringer Ingelheim A/S” contra “Paranova A/S”, i “Bayer Aktiengesellschaft” i “Bayer Danmark A/S” contra “Paranova A/S”

STJCE de 11 de juliol de 1996 abans citada, apartat núm. 48).

El TJCE ja en aquesta sentència de 1978, indica que la funció principal de la marca és permetre als consumidors distingir un producte dels altres productes que provinguin d'altres empresaris, sense que hi hagi confusió possible, conseqüentment “*la facultad que se reconoce al titular de oponerse a cualquier utilización de la marca que pueda falsear la garantía de procedencia así entendida forma parte del **objeto específico del derecho de marca***” (la negreta és meva).

Els productes o serveis identificats amb una marca permeten al consumidor saber de quina empresa procedeixen, però a més a més, li permeten saber de quina qualitat són aquests. Es desprèn de la jurisprudència comunitària que, forma part del nucli de la marca, la facultat que té el seu titular d'impedir qualsevol ús del signe que posi en perill la funció essencial d'aquest, és a dir, que posi en perill la funció de indicació de l'origen empresarial dels productes o serveis. La importància de la indicació de l'origen empresarial d'una marca és màxima, ja que a través d'aquesta els consumidors poden saber què estan adquirint i conseqüentment de quina qualitat ho estan adquirint. I a més a més, poden fer aquestes adquisicions sense la necessitat de ser uns experts en la matèria, és a dir, sense la necessitat de que siguin persones instruïdes o si més no amb alts coneixements en el sector.

Així doncs el consumidor ha de considerar que un producte o servei determinat relacionat amb una marca determinada, prové d'una empresa concreta¹⁶. Aquesta és la funció informativa de la marca o indicadora de l'origen empresarial. El consumidor és capaç de identificar un producte o servei distingit per una determinada marca amb un fabricant o distribuïdor. La marca assegura als consumidors que els productes o serveis que distingeix provenen sempre de la mateixa empresa, és a dir, de l'empresa titular de la marca. És aquesta la funció de la que estem parlant tota l'estona, la funció de distinció dels productes o serveis d'una empresa respecte dels de les altres.

És lògic arribar a la conclusió següent: el consumidor sap quina és la marca, la distingeix perfectament de les altres, però no obstant no sap qui és el fabricant, no sap d'on prové amb exactitud. En aquest punt podríem pensar que la funció essencial de la marca no s'està complint, ja que el consumidor no sap qui és l'empresari. Cal apuntar però, que no és imprescindible que el consumidor conegui en concret l'empresa titular de la marca, ja que això serà molt complicat, el que coneixerà del cert el consumidor és que un producte distingit amb una determinada marca, indica una qualitat determinada que per norma general no variarà molt, i el que és més important, indica que sigui quin sigui el fabricant, aquest sempre és el mateix. Actualment no succeeix com abans, en que els consumidors sí que ho consideraven important i es preocupaven per conèixer la font empresarial del producte o servei¹⁷. Actualment el consumidor no es fixa en l'empresari sinó més aviat en que un mateix producte distingit per una determinada marca pertany a una mateixa empresa, que

16 Fernández-Novoa, Carlos. *Tratado sobre el derecho de marcas*. (2ª ed.). Madrid; Barcelona: Marcial Pons, 2004, p. 70 i ss

17 Lobato, Manuel. *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*. (2ª ed.). Madrid: Civitas, 2007, p. 82

s'encarrega de garantir i mantenir una determinada qualitat, de manera estable.

Si el consumidor no sap qui és el concret empresari fabricant del producte no podem afirmar que la funció no s'està complint i no està servint per a res el dret de marques. Avui en dia davant la gran oferta de productes i serveis fa molt complicat conèixer l'empresari fabricant o distribuïdor. El que sí sabrà el consumidor és que un producte pertany a un empresari, i aquell té una qualitat estable per pertànyer al mateix empresari.

En conclusió, el Dret de marques el que pretén és que els consumidors puguin distingir els productes oferts en relació al seu origen empresarial, sense que hi hagi cap confusió. Si la protecció atorgada a través del risc de confusió no existís, no seria possible protegir als titulars de les marques anteriors, i conseqüentment el Dret de marques no tindria raó de ser, ja que en innumerable ocasions no es salvaguardaria la funció per a la qual han estat concebudes, això és, la funció d'indicació de l'origen empresarial.

Com apuntava la STJCE de 10 d'octubre de 1978, Cas “Centrafarm BV” contra “American Home Products Corporation”¹⁸, en relació a la funció essencial de la marca, aquesta garantia d'indicació de la procedència del producte “*se pondría en peligro si un tercero pudiera poner la marca en el producto, aunque fuera el producto original*” (apartat núm. 14).

La Directiva 89/104/CEE, afirma en el considerant núm. 10 que la finalitat de la marca registrada és “*primordialmente garantizar la función de origen de la marca*” i que “*el riesgo de confusión, (...) constituye la condición específica de la protección* (es referix a la protecció que es confereix a la marca)”.

El TJCE en sentència de 29 de setembre de 1998, Cas “Canon Kabushiki Kaisha” contra “Metro-Goldwyn-Mayer Inc.”¹⁹, es pronuncia aplicant el mencionat considerant. A l'apartat núm. 27 exposa en primer lloc que “*según el artículo 2 de la Directiva, una marca debe ser apropiada para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras*”, i per altra banda, assenyala que en el considerant núm. 10 d'aquesta mateixa Directiva 89/104/CEE es precisa que “*el objetivo de la protección conferida por la marca es primordialmente garantizar su función de origen*”. D'altra banda, l'apartat núm. 28 indica que “*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*” (en el mateix sentit es pronuncia, entre d'altres, les SSTJCE de 17 d'octubre de 1990, Cas “SA CNL-SUCAL NV” contra “HAG GF AG”²⁰, apartat núm. 14, i de 20 de març de 2003, Cas “LTJ Diffusion SA” contra “Sadas Vertbaudet SA”²¹, apartat núm. 44). En aquest apartat núm. 28 també s'assenyala que la marca ha de desenvolupar la funció d'element essencial del sistema de competència no falsejat que és comprès al Tractat de la UE, i també s'indica que la marca “*debe constituir*

18 STJCE, de 10 d'octubre de 1978, assumpte 3/78, “Centrafarm BV” contra “American Home Products Corporation”

19 STJCE, de 29 de setembre de 1998, assumpte C-39/97, “Canon Kabushiki Kaisha” contra “Metro-Goldwyn-Mayer Inc.”

20 STJCE, de 17 d'octubre de 1990, assumpte C-10/89, “SA CNL-SUCAL NV” contra “HAG GF AG”

21 STJCE, de 20 de març de 2003, assumpte C-291/00, “LTJ Diffusion SA” contra “Sadas Vertbaudet SA”

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”.

L'anteriorment mencionada STJCE de 20 de març de 2003, Cas “LTJ Diffusion SA” contra “Sadas Vertbaudet SA” indica que la funció essencial de la marca consisteix en “*distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras*” (apartat núm. 45).

Per tant, es pot afirmar que aquesta funció d'indicació de l'origen empresarial, constitueix la funció primordial i principal de la marca. No obstant, aquesta no és la única funció de la marca. Es poden identificar tal com assenyala la doctrina més experta (Fernández-Nóvoa²² i Lobato²³ entre d'altres) tres funcions més, aquestes són: la funció de indicació de la qualitat, la funció de la bona reputació o *good will* i la funció publicitària o “*selling power*”. Aquestes funcions són secundàries al meu entendre.

El TS en sentència de 30 d'octubre de 1986²⁴ assenyala que els consumidors són els destinataris i beneficiaris de les funcions que compleix la marca “*en orden a su procedencia, indicación de calidades, publicidad y reputación entre el público consumidor del producto diferenciado precisamente a través de la marca*” (FJ 1r).

Com ja he indicat el consumidor associa el producte o servei amb un origen empresarial determinat i implícitament amb això, amb un nivell de qualitat determinat. La funció de indicació de la qualitat és rellevant, però no obstant per saber la qualitat en qüestió, primer haurem de saber quina és l'empresa fabricant o distribuïdora, o si més no quina és la marca. Una vegada el consumidor sap quin és l'origen empresarial, o si més no, si l'origen empresarial és el mateix de sempre, llavors pot saber de quina qualitat és el producte o servei que distingeix la marca. És per això que com a conseqüència de la primera funció, la marca indica la qualitat dels productes o serveis.

En tot cas, aquesta funció relativa a la qualitat del producte o servei, incumbeix únicament al fabricant, ja que aquest serà l'únic responsable i l'únic que en sofrirà/gaudirà les conseqüències, ja siguin positives o negatives.

Cal tenir present que la funció de indicació de la qualitat dels productes o serveis, no és compresa als dos textos legals (DM i LM), ja que la funció de la marca no és en primer lloc saber de quina qualitat són els productes o serveis, sinó distingir unes marques d'uns empresaris, de les altres d'uns altres empresaris, i és podent fer aquesta distinció, que implícitament el consumidor podrà determinar de quina qualitat gaudeixen els productes.

22 Fernández-Novoa, Carlos. *Tratado sobre el derecho de marcas*. (2ª ed.). Madrid; Barcelona: Marcial Pons, 2004., p. 73 i ss

23 Lobato, Manuel. *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*. (2ª ed.). Madrid: Civitas, 2007, p. 86 i ss

24 STS (Sala Civil), de 30 d'octubre de 1986 (RJ 1986/6019).

Pel que fa al *good will* o la bona reputació dels productes o serveis, Fernández-Nóvoa²⁵ afirma que aquesta és la funció més important des del punt de vista del titular de la marca. El titular de la marca s'encarrega per dotar poc a poc de bona fama o *good will* entre els consumidors, als seus productes o serveis i amb això, també a la marca. Així doncs s'associa la marca amb una fama determinada dels productes o serveis.

El TJCE en la sentència de 11 de juliol de 1996, Casos “Bristol-Myers Squibb” contra “Paranova A/S”, “C. H. Boehringer Sohn”, “Boehringer Ingelheim KG” i “Boehringer Ingelheim A/S” contra “Paranova A/S”, i “Bayer Aktiengesellschaft” i “Bayer Danmark A/S” contra “Paranova A/S”²⁶, indica en l'apartat núm. 75 que és el titular de la marca el que té un interès legítim en oposar-se a la comercialització del producte quan la reputació del mateix i del propi titular es vegin perjudicats a conseqüència de l'ús que un tercer en pugui fer.

El TJCE en sentència de 4 de novembre de 1997, Cas “Parfums Christian Dior SA” i “Parfums Christian Dior BV” contra “Evora BV”²⁷, afirma que el titular de la marca té el “*legítimo interés (...) en obtener protección contra los comerciantes que usen su marca con fines publicitarios de un modo que podría perjudicar la reputación de la misma*” (apartat núm. 44).

El cas paradigmàtic de la rellevància d'aquesta funció, és quan ens trobem davant d'una marca que gaudeix d'un elevat nivell de *good will*, i la marca esdevé notòria o renombrada. Aquesta funció és protegida per la figura del risc de confusió, per tal d'evitar que tercers puguin aprofitar-se de la bona reputació de la marca. Tot i així, com ja he explicat en relació amb la funció de indicació de la qualitat, la funció de la bona fama o *good will*, és secundària respecte a la funció d'indicació de l'origen empresarial, ja que la marca ha de servir per a distingir en primer lloc uns productes o serveis d'un empresari dels d'un altre, i a més a més, el risc de confusió està dirigit a protegir la confusió en relació a l'origen empresarial i no en relació a la bona fama. És a dir, els consumidors es confondran respecte l'origen empresarial, i no respecte que un producte tingui molt bona fama igual que un altre. No obstant no estar en un primer terme, aquesta funció és molt important, ja que si els consumidors es confonen amb l'origen empresarial és possible que sigui perquè algun empresari vulgui aprofitar-se de la bona fama d'un altre.

En tot cas, si es persegueix la funció de distinció dels productes evitant que hi hagi qualsevol tipus de confusió, es protegeix conseqüentment que un tercer s'aprofiti de la posició i bona reputació de la marca.

El TJCE en sentència de 3 de desembre de 1981, Cas “Pfizer Inc.” contra “Eurim-Pharm GmbH”²⁸, indica que el dret de marques serveix per protegir el titular de la marca “*contra los competidores que pretendan abusar de la posición y de la reputación de la marca vendiendo productos designados indebidamente con*

25 Fernández-Novoa, Carlos. *Tratado sobre el derecho de marcas*. (2ª ed.). Madrid; Barcelona: Marcial Pons, 2004, p. 76 i ss

26 STJCE, de 11 de juliol de 1996, assumpte C-427/93, C-429/93 i C-436/93, “Bristol-Myers Squibb” contra “Paranova A/S”, “C. H. Boehringer Sohn”, “Boehringer Ingelheim KG” i “Boehringer Ingelheim A/S” contra “Paranova A/S”, i “Bayer Aktiengesellschaft” i “Bayer Danmark A/S” contra “Paranova A/S”

27 STJCE, de 4 de novembre de 1997, assumpte C-337/95, “Parfums Christian Dior SA” i “Parfums Christian Dior BV” contra “Evora BV”

28 STJCE, de 3 de desembre de 1981, assumpte 1/81, “Pfizer Inc.” contra “Eurim-Pharm GmbH”

ella” (apartat núm. 7).

Actualment, podríem definir una quarta funció, la funció publicitària o “*selling power*”. Aquesta fa referència a la funció publicitària dels productes i en la força que una marca té com a estímul a que els consumidors adquireixin el producte o contractin els serveis.

No obstant el que s'ha exposat fins ara, tres són les funcions tradicionals²⁹: funció d'indicació de l'origen empresarial, funció de garantia, i funció atractiva. Actualment s'utilitza el terme anglosaxó *good will* o bona reputació preferentment al terme “funció atractiva”.

Pel que fa a la jurisprudència espanyola, el TS, en sentència de 19 de maig de 1993³⁰, afirmava que la marca informa al consumidor sobre quin és l'origen empresarial dels productes o serveis posats a la seva disposició.

És doncs per aquest motiu que no és possible que dues marques idèntiques o susceptibles de ser confoses convisquin legalment al mercat, ja que si això fos possible, el consumidor prendria les decisions d'adquisició de productes o contractació de serveis erròniament, confós. Les marques compleixen una funció distintiva, i d'aquesta manera llur finalitat consisteix en evitar que el consumidor es confongui a l'hora d'adquirir un producte o contractar un servei. Aquesta funció de indicació de l'origen empresarial o funció distintiva, s'erigeix com a la funció principal de la marca.

Les marques han de servir perquè els consumidors puguin escollir entre la gran pluralitat d'ofertes al mercat, i d'aquesta manera evitar que puguin ser induïts a error o confusió³¹.

Per tant, si s'accepta la rellevància d'aquesta funció d'indicació de l'origen empresarial i la finalitat que busca, és indiscutible la necessitat de que hi hagi una figura que assegurï aquesta funció i que la protegeixi d'interferències de tercers. Aquesta figura és el “risc de confusió que comprèn el risc d'associació”. Aquesta protecció contra el risc de confusió, constitueix l'objecte principal del Dret de marques.

29 Lobato, Manuel. *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*. (2ª ed.). Madrid: Civitas, 2007, p. 81

30 STS, n.º 528/1993 (Sala Civil), de 19 de maig de 1993 (RJ 1993/3804).

31 Casado Cerviño, Alberto. *Derecho de marcas y protección de los consumidores: el tratamiento del error del consumidor*. Madrid: Tecnos, 2000, p. 27 i ss

2. Segona part – El risc de confusió

2.1 Element objectiu – Part I Concepte de Risc de confusió

2.1.1 Consideracions generals

En l'actual dret espanyol el que s'entén de manera genèrica com a actes de confusió poden tenir protecció ja sigui a través de la Llei 34/1988, de 11 de novembre, General de Publicitat³² (a partir d'ara LGP), a la Llei, 3/1991, de 10 de gener, de Competència Deslleial³³ (a partir d'ara LCD), o a la LM. Tot i la protecció que confereixen la LGP i la LCD, em centraré únicament en la protecció que confereix la pròpia LM, ja que actualment el legislador ha construït la protecció de les marques des d'una òptica generalment marcària.

Abans de procedir a l'anàlisi de la figura del risc de confusió, cal apuntar que em centraré en l'etapa actual del dret de marques, caracteritzada per estar sotmesa a la legislació i doctrina jurisprudencial comunitària. No és fins la promulgació de la Directiva 89/104/CE que no comença una progressiva europeïtzació en matèria de Dret de marques.

No obstant, per comprendre el punt en que ens trobem actualment, cal fer un breu apunt respecte l'etapa precedent i l'evolució seguida en la matèria. Aquesta etapa precedent es caracteritzava per una interpretació del risc de confusió realitzada per cada jurisdicció nacional en base a llur legislació.

El TJCE, tot i després de la promulgació de la primera Directiva, en sentència de 30 de novembre de 1993³⁴, indicava que *“a falta de unificación en el marco de la Comunidad o de aproximación de las legislaciones, corresponde a la norma nacional fijar los requisitos y modalidades de protección de un derecho de propiedad intelectual”* (apartat núm. 20), i que *“la determinación de los criterios que permitan concluir que existe un riesgo de confusión forma parte de las modalidades de protección del derecho de marca, que corresponden al Derecho nacional”* (apartat núm. 31). S'assenyala en el mateix apartat núm. 31 que el dret de marques com a dret exclusiu, i la protecció que atorga contra els signes que comportin un risc de confusió constitueix un mateix conjunt dins el dret de marques, i de tal manera l'alt Tribunal apunta que *“reducir o extender el alcance de la protección contra el riesgo de confusión no significa nada más que reducir o extender el alcance del derecho de marca. Por tanto, ambos aspectos deben tener una regulación procedente de una fuente única y homogénea, que, en la situación actual, es el ordenamiento jurídico nacional”*.

Aquesta etapa va finalitzar per deixar pas a la nova etapa que, amb la promulgació de la primera Directiva 89/104/CEE s'havia de caracteritzar i es caracteritza, per una interpretació del dret de marques feta des d'una

32 Espanya. Llei 34/1988, d'11 de novembre, General de Publicitat. (BOE núm. 274, de 15 de novembre de 1988, pàg. 32464 a 32467)

33 Espanya. Llei 3/1991, de 10 de gener, de Competència Deslleial. (BOE núm. 10, d'11 de gener de 1991, pàg. 959 a 962).

34 STJCE, de 30 de novembre de 1993, assumpte C-317/91, “Deutsche Renault AG” contra “Audi AG”

perspectiva europea.

La primera Directiva 89/104/CEE pretén harmonitzar les legislacions dels diferents estats en matèria de marques i s'intenta compaginar la lliure circulació de mercaderies i lliure prestació de serveis amb el dret de marques i les facultats dels titulars de les marques. Es busca assegurar la lliure circulació de mercaderies així com la lliure prestació de serveis dins els països de la llavors Comunitat Europea, respectant d'aquesta manera el Mercat Interior. El primer considerant de la Directiva assenyala que *“las legislaciones que se aplican actualmente a las marcas en los Estados miembros contienen disparidades que pueden obstaculizar tanto la libre circulación de mercancías como la libre prestación de los servicios y falsear las condiciones de competencia en el mercado común”*.

No és fins l'any 1997 que el TJCE en sentència de 11 de novembre de 1997, Cas “SABEL BV” contra “Puma AG, Rudolf Dassler Sport”³⁵, assenyala que el risc de confusió s'ha d'analitzar des d'una perspectiva comunitària. En aquesta sentència, el TJCE interpreta el risc de confusió provinent d'un litigi entre una societat holandesa i una alemanya, des d'una perspectiva comunitària, indicant quina és la correcte interpretació que s'ha de donar a la DM. Aquesta europeïtzació del risc de confusió té continuïtat en les importants SSTJCE que enjudicien els Casos “Canon Kabushiki Kaisha” contra “Metro-Goldwyn-Mayer Inc.”³⁶ (STJCE de 29 de setembre de 1998) i “Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH” contra “Klijsen Handel BV”³⁷ (STJCE de 22 de juny de 1999).

El TS en sentència n.º 119/2010, de 18 de març³⁸ afirma que *“la determinación de los criterios que permiten afirmar el riesgo de confusión ha sido afrontada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en busca de una interpretación uniforme de la Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1988, lo que lo ha configurado, finalmente, como un concepto esencialmente comunitario”* (FJ 2n).

La figura del “risc de confusió que inclou el risc d'associació” (art. 6.1.b) LM) es troba en primer terme regulada al Capítol III del relatiu a les “Prohibicions relatives”, del Títol II titulat “Concepte de marca i prohibicions de registre” de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques. Les prohibicions relatives es contraposen a les absolutes, i es caracteritzen pel fet de que la OEPM per norma general, no examina d'ofici si la marca que es vol sol·licitar incórrer en alguna d'aquestes prohibicions relatives. En l'Exposició de Motius s'indica que les prohibicions relatives *“son así calificadas precisamente porque protegen derechos privados y, en consecuencia, su defensa no debe imponerse sino dejarse en manos de los propios interesados”*. Aquestes prohibicions consisteixen en col·lisions que es donen entre la marca que es sol·licita i signes distintius anteriors³⁹. Per tant, les marques que es sol·liciten que violen aquestes prohibicions relatives de registre, es veuen incurses en una nul·litat relativa.

35 STJCE, de 11 de novembre de 1997, assumpte C-251/95, “SABEL BV” contra “Puma AG, Rudolf Dassler Sport”.

36 STJCE, de 29 de setembre de 1998, assumpte C-39/97, “Canon Kabushiki Kaisha” contra “Metro-Goldwyn-Mayer Inc.”.

37 STJCE, de 22 de juny de 1999, assumpte C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH” contra “Klijsen Handel BV”.

38 STS, n.º 119/2010 (Sala Civil, secció 1ª), de 18 de març (RJ 2010\3910).

39 Lobato, Manuel. *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*. (2ª ed.). Madrid: Civitas, 2007, p. 295 i 296

La protecció com a prohibició relativa de registre consisteix en una prohibició d'accés al registre de la OEPM quan es consideri que hi ha un risc de confusió (que inclou el risc d'associació) per part del públic entre la marca sol·licitada i una marca anteriorment registrada o inclús només sol·licitada (si finalment és concedida).

Aquesta protecció, com a prohibició relativa de registre, es troba recollida als articles 4.1.b) DM i 6.1.b) LM. L'art. 4.1.b) DM indica que *"El registro de una marca será denegado o, si está registrada, podrá declararse su nulidad: b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por ambas marcas, exista por parte del público un riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior"*. D'altra banda en termes pràcticament idèntics l'art. 6.1.b) LM exposa que *"No podrán registrarse como marcas los signos: b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior"*.

La redacció d'ambdós preceptes legals és molt semblant i les mínimes diferències en el redactat no comporten un canvi pel que fa a la figura del risc de confusió objecte d'anàlisi.

El risc de confusió és comprès en segon terme, des de la perspectiva dels drets conferits al titular de la marca coneguts com a ius prohibendi (el Ius Prohibendi d'una marca prioritària consisteix en la facultat d'evitar l'ús de tota marca que amb ella comporti un risc de confusió immediat amb l'anterior) als articles art. 5.1.b) i 5.2 DM i 34.2.b) i c) LM. La DM assenyala, en l'art. 5.1.b) que el titular estarà facultat per prohibir a qualsevol tercer, l'ús, sense el seu consentiment, al tràfic econòmic *"de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca"*, i en el mateix sentit, a l'art. 5.2 també atorga als Estats membres la facultat per disposar que *"el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o" del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos"*. La LM comprèn aquesta figura en termes pràcticament idèntics a l'art. 34.2.b) i c) relatiu als "Drets conferits per la marca" del Capítol I relatiu als "Efectes del registre de la marca i de la seva sol·licitud", del Títol V relatiu al "Contingut del dret de marca". En aquest precepte s'indica que el titular de la marca pot prohibir que els tercers utilitzin sense el seu consentiment *"Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca"* ni *"Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta*

sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada”.

Aquestes figures també estan compreses pel que fa a la prohibició relativa de registre i al ius prohibendi als articles 8.1.b) i 9.1.b) respectivament del Reglament (CE) N° 207/2009, del Consell, de 26 de febrer de 2009, sobre la marca comunitària⁴⁰ (a partir d'ara RMC).

L'objecte d'aquest treball és el risc de confusió en relació a les marques, no obstant, la figura també es troba recollida pel que fa als noms comercials a l'art. 7.1.b) LM, que assenyala que “*No podrán registrarse como marcas los signos: b) Que por ser idénticos o semejantes a un nombre comercial anterior y por ser idénticas o similares las actividades que designa a los productos o servicios para los que se solicita la marca, exista un riesgo de confusión en el público ; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con el nombre comercial anterior*”. Així doncs, la figura del "risc de confusió que inclou el risc d'associació" analitzada des de la perspectiva marcària, també és d'aplicació en relació als noms comercials. A judici de Otero Lastres⁴¹, els articles 6 i 7 haurien d'estar regulats conjuntament.

Però, perquè no és possible la vida conjunta de les dues marques al mercat? La resposta la trobem si recuperem el que s'ha exposat a l'apartat tercer d'aquest treball, en relació a la funció essencial de la marca. Si les marques són susceptibles de ser confoses pel consumidor, llavors no s'està complint la funció essencial de la marca d'indicació de l'origen empresarial, la marca no té capacitat distintiva, i conseqüentment, el consumidor no té la capacitat de distingir quin és l'origen empresarial de les marques oferides, és a dir, està adquirint o contractant productes erròniament. Sense la figura del risc de confusió hi hauria un conflicte per totes les parts implicades i inclús pel mercat en general. Aquesta figura busca protegir la funció essencial de la marca (vegis apartat 1.3).

Per que hi hagi risc de confusió han de concórrer en primer lloc dos factors o requisits, aquests són: la semblança dels signes distintius i la similitud dels productes o serveis distingits pels signes distintius. És a dir, el supòsit de fet de la norma és que tant els signes com els productes o serveis per ells distingits han de ser idèntics o similars, i com a resultat d'això, generar-se un risc de confusió al públic⁴². És necessari que concorrin els dos requisits per determinar que hi ha risc de confusió. No hi haurà risc de confusió doncs si hi ha dues marques els signes dels qual són pràcticament idèntics, però els productes que distingeixen són totalment diferents. Això és gràcies a l'aplicació del principi d'especialitat, segons el qual, les marques en

40 Reglament (CE) N° 207/2009, del Consell, de 26 de febrer de 2009, sobre la marca comunitària. (DO L 78 de 24.3.2009, p. 1 - 42).

41 Otero Lastres, JM (2002). La nueva Ley de marcas de 7 de diciembre de 2001. *Revista jurídica de Catalunya*, nº 3, p. 663-685.

42 García Pérez, Rafael (2011). El riesgo de confusión en el Derecho de marcas de la Unión Europea. *Aranzadi Civil-Mercantil* núm. 8/2011 (BIB 2011/682).

conflicte han de protegir productes o serveis idèntics o similars.

Cal tenir en compte que a diferència dels supòsits on hi ha risc de confusió, quan hi ha identitat de signes i de productes o serveis entre ambdues marques (arts. 4.1.a) i 5.1.a) DM i 6.1.a) i 34.2.a) LM) es concedeix una protecció absoluta. Com apunta la Directiva 89/104/CEE en el Considerant 10è “*la protección conferida por la marca registrada (...) es absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos o servicios*”.

Tal com indica el TJCE en sentència de 20 de març de 2003, Cas “LTJ Diffusion SA” contra “Sadas Vertbaudet SA”⁴³, “*es preciso señalar que el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva no exige la prueba de tal riesgo para conceder una protección absoluta en caso de identidad del signo y de la marca, así como de los productos o servicios*”.

Tal com assenyala Rafael García Pérez, no cal que hi hagi risc de confusió en aquests supòsits, no s'ha de provar, ja que com assenyala, “*en los casos de doble identidad: a) la merma de la función esencial de la marca no concurre en todo caso; b) si concurre, no es necesario que las otras funciones se vean afectadas; c) la lesión de la función esencial no es requisito sine qua non de la protección, que puede existir cuando se menoscaben otras funciones de la marca; d) si no se perjudica ninguna de las funciones de la marca, el uso por el tercero no podrá prohibirse conforme al Derecho de marcas*”⁴⁴.

Finalment, cal tenir present, com afirma Medrano Caballero ⁴⁵, que l'apreciació d'aquest risc de confusió que comprèn el risc d'associació és de difícil demostració empírica, tractant-se doncs d'una tasca complexa.

Com ja he indicat, la figura del risc de confusió té efectivitat des de dues vessants: la vessant de la prohibició relativa de registre i la vessant del ius prohibendi atorgat al titular de la marca. En el primer dels casos, l'oposició del titular es dóna en el nivell registral, en el segon davant els tribunals. En el segon, l'acció del titular prescriurà, tal com indica l'art. 45.1 LM, “*a los cinco años, contados desde el día en que pudieron ejercitarse*”.

Cal veure quin és el tipus de judici de confusió que es porta a terme en un i altre supòsit.

El risc de confusió constitueix un concepte jurídic indeterminat i, tal com apunta Lobato⁴⁶ es configura en atenció a la compatibilitat *in abstracto* dels signes confrontats, i no a la compatibilitat *in concreto*. Seguint a Lobato, aquest assenyala que “*se prescinde de la circunstancia de que para el público consumidores las*

43 STJCE, de 20 de març de 2003, assumpte C-291/00, “LTJ Diffusion SA” contra “Sadas Vertbaudet SA”

44 García Pérez, Rafael (2011). El riesgo de confusión en el Derecho de marcas de la Unión Europea. Aranzadi Civil-Mercantil núm. 8/2011 (BIB 2011/682).

45 Medrano Caballero, I. (1999). El derecho comunitario de marcas: la noción de riesgo de confusión. Revista de derecho mercantil, nº 234, p. 1515-1545.

46 Lobato, Manuel. *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*. (2ª ed.). Madrid: Civitas, 2007, p. 301 i ss

marcas enfrentadas sean confundibles de facto (en atención al caso concreto)”. La OEPM doncs realitza un examen registral abstracte. Els tribunals contenciós-administratius també enjudicien el cas en base a aquest criteri. Això significa que no es comprova si realment, és a dir de facto, el públic consumidor confon les marques confrontades, sinó que es fa un judici sobre la incompatibilitat abstracte. Lobato afirma respecte les marques renombrades que *“la OEPM al examinar esta prohibición relativa no tendrá en cuenta un hipotético uso futuro de la marca, sinó que hará un juicio abstracto de probabilidades teniendo en cuenta la marc solicitada y el carácter renombrado de la marca ajena”*⁴⁷.

No obstant, com apunta García Pérez⁴⁸, la jurisprudència més recent del TJCE assenyala un canvi en la manera de precisar l'existència del risc de confusió, quan es pretengui fer ús del ius prohibendi.

Aquesta jurisprudència es pot concretar en les següents SSTJUE: sentència de 12 de juny de 2008, Cas "O2 Holdings Limited y O2 (UK) Limited" contra "Hutchison 3G UK Limited"⁴⁹, sentència de 25 de març de 2010, Cas "Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH" contra "Günther Guni y trekking.at Reisen GmbH"⁵⁰, i la sentència de 8 de julio de 2010, Cas "Portakabin Ltd y Portakabin BV" contra "Primakabin BV"⁵¹.

En aquestes sentències el risc de confusió s'analitza concretament tenint en compte les circumstàncies del cas concret i no en un pla abstracte. Per exemple, en la STJCE que enjudicia el Cas "O2 Holdings Limited y O2 (UK) Limited contra Hutchison 3G UK Limited" (apartats 59 i ss) el Tribunal quan analitza el menyscabament de la funció essencial de la marca, no realitza un judici in abstracto, sinó que té en compte els aspectes concrets, és a dir, en el cas de la sentència, la configuració de l'anunci en que apareix la marca presumptament violada.

Com apunta García Pérez en les conclusions *“no se realiza una comparación de los signos en abstracto, sino que se tienen en cuenta las concretas circunstancias que caracterizan el uso del signo que se pretende prohibir; como por ejemplo la configuración del anuncio en el que aparece el signo”*⁵².

2.1.2 Risc de confusió en sentit estricte

El risc de confusió és aquell risc en el qual pot incórrer el consumidor al adquirir productes o contractar serveis, confonent una marca que distingeix uns productes o serveis, amb una altra idèntica o semblant que distingeix uns productes també idèntics o semblants.

47 Ibid, p. 339

48 García Pérez, Rafael (2011). El riesgo de confusión en el Derecho de marcas de la Unión Europea. Aranzadi Civil-Mercantil núm. 8/2011 (BIB 2011/682).

49 STJCE, de 12 de juny de 2008, assumpte C-533/06, "O2 Holdings Limited y O2 (UK) Limited" contra "Hutchison 3G UK Limited".

50 STJUE, de 25 de març de 2010, assumpte C-278/08, "Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH" contra "Günther Guni y trekking.at Reisen GmbH"

51 STJUE, de 8 de julio de 2010, assumpte C-558/08, "Portakabin Ltd y Portakabin BV" contra "Primakabin BV".

52 García Pérez, Rafael (2011). El riesgo de confusión en el Derecho de marcas de la Unión Europea. Aranzadi Civil-Mercantil núm. 8/2011 (BIB 2011/682).

El considerant núm. 10 de la primera Directiva 89/104/CEE exposa que la protecció que es confereix a la marca registrada cobreix “*los casos de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios*”, i a continuació indica que “*el riesgo de confusión (...) constituye la condición específica de la protección*”.

Com apunta Lobato ⁵³, el risc de confusió no consisteix en un defecte del qual pateixi la marca, sinó que és el conflicte que deriva de la connexió d'aquesta amb una anterior. És doncs un vici originari de la marca, un vici que neix amb la marca.

Quan es determina l'existència del risc de confusió, s'està determinant que ambdues marques en conflicte són incompatibles, per tant la posterior no pot ser registrada, i conseqüentment no podrà formar part del trafic econòmic al mercat.

Tal com apunta la recent STS núm. 433/2013 de 28 de juny⁵⁴ “*el riesgo de confusión consiste en que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa*” (FJ 6è).

Així doncs el risc de confusió en sentit estricte es dóna quan el públic confon un signe amb una determinada marca. Es dóna el factor de semblança dels signes, però també el de la similitud dels productes o serveis entre ambdues marques.

No s'ha d'oblidar que el risc de confusió constitueix un concepte jurídic indeterminat, i com a tal, la seva apreciació i determinació, com analitzaré en els apartats següents, és sovint una tasca complicada.

2.1.3 Risc d'associació

Cal analitzar què significa l'expressió “risc de confusió que inclou el risc d'associació” tal com s'expressa en els preceptes legals de la DM i de la LM anteriorment exposats.

La primera Directiva 89/104/CE introdueix la figura del risc d'associació a nivell comunitari. Aquesta figura però, ja existia a l'ordenament jurídic dels països del Benelux, i va ser gràcies a la insistència d'aquests i després de llargues negociacions, que finalment la Directiva 89/104/CEE va acollir aquesta figura i la va introduir en tot l'àmbit comunitari, i d'aquesta manera, en molts països que no tenien una figura d'aquestes característiques. Tal com consta en l'apartat núm. 14 de la STJCE de 11 de novembre de 1997, Cas “SABEL BV” contra “Puma AG, Rudolf Dassler Sport”⁵⁵, el concepte de “risc d'associació” va ser introduït a petició dels governs belga, luxemburguès i Neerlandès.

⁵³ Lobato, Manuel. *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*. (2ª ed.). Madrid: Civitas, 2007, p. 295

⁵⁴ STS, n.º 433/2013 (Sala Civil, secció 1ª), de 28 de juny (RJ 2013/4987).

⁵⁵ STJCE, de 11 de novembre de 1997, assumpte C-251/95, “SABEL BV” contra “Puma AG, Rudolf Dassler Sport”.

Aquest concepte també cal interpretar-lo de manera autònoma, en base a la doctrina jurisprudencial del TJCE, que és el màxim intèrpret del dret de la llavors, Comunitat Europea, actual Unió Europea.

Si es parteix de la Directiva 89/104/CEE, la figura del risc d'associació es té com a un factor més del risc de confusió. El considerant núm. 10 indica que el risc de confusió, entre d'altres depèn del factor de “*la asociación que puede hacerse de ella [de la marca en el mercat] con el signo utilizado o solicitado*”. El risc d'associació es relega a un factor del risc de confusió.

Lobato⁵⁶ igual que Fernández-Nóvoa⁵⁷ apunten que hi ha dues tendències interpretatives de la figura del risc d'associació. Una extensiva i l'altra restrictiva.

La primera tendència interpretativa, l'extensiva, és la que segueix la interpretació construïda per la doctrina jurisprudencial del Tribunal del Benelux. El dret de marques del Benelux concebia el risc d'associació com una figura que gaudia de més extensió respecte del risc de confusió. Segons aquesta teoria extensiva, el risc d'associació es dóna quan no hi ha risc de confusió sobre l'origen dels productes o serveis de les marques confrontades, però sí que hi ha la possibilitat de que el consumidor vinculi a través d'una associació mental, l'origen empresarial dels respectius productes o serveis en conflicte. En aquests casos hi ha doncs una simple connexió mental. No hi ha un risc de confusió, ja que el consumidor distingeix les marques, però sí que hi ha una connexió mental que produeix aquesta associació entre ambdues marques.

Així doncs, segons l'ordenament jurídic del Benelux, a més a més de comprendre el risc de confusió, la figura del risc d'associació ha de ser composta pels següents supòsits: a) el risc de que tot i que la marca i el signe no siguin susceptibles de ser confosos, el públic pugui pensar que entre els titulars de la marca i del signe existia algun vincle, i b) el risc de que, a la vista de la semblança entre la marca i el signe, el públic pugui establir connexions o associacions basades en el fet de que la percepció del signe fa pensar en la marca. El Tribunal de Justícia del Benelux assenyala que el simple fet de que un individu estableixi un vincle cognitiu entre la marca i un signe és suficient per sí mateix per que els drets del titular de la marca es vegin infringits. El Tribunal de Justícia del Benelux entén que des del moment en que un signe és susceptible de generar una associació amb una marca, el públic establirà un vincle que pot ser perjudicial per la marca.

Pel que fa a la segona tendència interpretativa, la restrictiva, Lobato⁵⁸ assenyala que seguint aquesta teoria la interpretació de la figura porta al que es coneix com a risc de confusió mediat. Seguint aquesta segona tesis, el risc d'associació és una figura que està molt estretament relacionada amb el risc de confusió. En aquesta interpretació, es busca tutelar al consumidor front a la possibilitat de que aquest es confongui respecte l'origen mediat dels productes o serveis. Si no existeix aquest risc de confusió mediat, llavors no hi ha risc

56 Lobato, Manuel. *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*. (2ª ed.). Madrid: Civitas, 2007, p. 303 i ss

57 Fernández-Novoa, Carlos. *Tratado sobre el derecho de marcas*. (2ª ed.). Madrid: Marcial Pons, 2004, p. 369 i ss

58 Lobato, Manuel. *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*. (2ª ed.). Madrid: Civitas, 2007, p. 303 i ss

d'associació, i conseqüentment ambdues marques poden conviure al mercat. En aquest cas, el risc d'associació consisteix en un subtipus del risc de confusió. Però què és el risc de confusió mediat? El risc de confusió mediat es dona quan el consumidor, coneixedor de les marques que compara, sabent que són diferents i a més de diferent fabricant, creu que hi ha un vincle jurídic entre els titulars d'ambdues marques confrontades. Segons aquesta tesis, el risc d'associació hauria de comprendre: a) el risc de confusió indirecta, que fa referència a la correcta diferenciació de les marques per part del consumidor, però en la creença que ambdues provenen d'una mateixa empresa, i b) el risc de confusió lato sensu, que consisteix en que el públic diferencia correctament les marques confrontades i les empreses titulars d'ambdues marques, però creu que entre les empreses existeixen vincles econòmics o organitzatius. El risc de confusió associativa pressuposa que el públic immediatament estableix una relació entre les marques. En canvi, no hi ha risc d'associació quan només a través d'operacions mentals successives, es produeix una connexió entre la marca i l'altre signe. Aquesta tesis, és defensada principalment per la doctrina i jurisprudència alemanyes.

El TJCE en sentència de 11 de novembre de 1997, Cas “SABEL BV” contra “Puma AG, Rudolf Dassler Sport”⁵⁹, interpreta l'expressió “*riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación*” tal com s'expressa als art. 4.1.b) i 5.1.b) de la Directiva 89/104/CEE. Amb aquesta sentència, el TJCE respon a una qüestió prejudicial plantejada pel tribunal alemany Bundesgerichtshof, coneixedor del litigi entre la societat neerlandesa “SABEL BV” i la societat alemanya “Puma AG, Rudolf Dassler Sport”. Aquest litigi té origen en la oposició que realitza “PUMA AG” com a titular de la marca prioritària consistent en una puma en posició de salt respecte la sol·licitud per part de “SABEL BV” al registre alemany de la seva marca consistent en un tigre en posició de salt i amb les lletres “SABEL” just a sota del tigre. L'assumpte arriba al Bundesgerichtshof i aquest quan enjudicia si hi ha o no risc de confusió per part dels consumidors respecte les dues marques en conflicte decideix presentar una qüestió prejudicial davant el TJCE, preguntant “*si el criterio de «riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación», (...) 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*”.

Com he apuntat anteriorment en relació a la teoria extensiva del risc d'associació, els governs belga, luxemburguès i neerlandès afirmen que el risc d'associació comprèn tres supòsits diferenciats: el risc de confusió directa, que és el supòsit en que el públic confon el signe i una determinada marca, el risc de confusió indirecta o d'associació que és el supòsit en que el públic estableix un vincle entre els titulars del signe i de la marca i els confon, i finalment el risc d'associació pròpiament dit, que és el supòsit en el que el públic relaciona el signe i la marca degut a que la percepció del signe evoca la marca sense, no obstant,

⁵⁹ STJCE, de 11 de novembre de 1997, assumpte C-251/95, “SABEL BV” contra “Puma AG, Rudolf Dassler Sport”.

confondre'ls (apartat núm. 16 de la sentència). El TJCE però, no segueix aquesta interpretació.

El TJCE indica que "*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*". Seguint en el mateix apartat indica que "*los propios términos de esta disposición excluyen, pues, la posibilidad de aplicarla si no existe, por parte del público, un riesgo de confusión*" (apartat núm. 18).

El TJCE respon a la qüestió prejudicial afirmant que "*el criterio de «riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior», (...), 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*" (apartat núm. 26) (la negreta és meva).

El Tribunal no concreta exactament l'abast del risc de confusió i què és exactament aquest risc, simplement descarta que s'hagi de seguir la teoria extensiva sostinguda pels governs del Benelux.

Segons Medrano Caballero⁶⁰ hi haurà protecció si hi ha perjudici al caràcter distintiu, és a dir que, el risc de confusió respecte l'origen no entra en joc.

Per tant, tal com assenyala el TJCE en sentència de 29 de setembre de 1998, Cas "Canon Kabushiki Kaisha" contra "Metro-Goldwyn-Mayer Inc."⁶¹, en l'apartat núm. 29, "*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, en su caso, de empresas vinculadas económicamente*" (doctrina confirmada per la STJCE de 22 de juny de 1999 (assumpte C-342/97) Cas "Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH" contra "Klijsen Handel BV"⁶², apartat núm. 17).

El TJCE es decanta per un risc de confusió que comprèn el risc d'associació de caràcter restrictiu. No és suficient doncs, qualsevol associació mental, sinó que és necessari que el consumidor mitjà interpreti que existeix una connexió entre els titulars de les marques. És a dir, que es decanta més aviat per un risc de confusió mediat. Segons Fernández-Nóvoa⁶³ s'acull implícitament o si més no, es deixa la porta oberta a adherir-se en un futur, a la tesi alemanya.

El TS en sentència núm. 433/2013 de 28 de juny⁶⁴ assenyala en el FJ 6è en termes pràcticament idèntics que

60 Medrano Caballero, I. (1999). El derecho comunitario de marcas: la noción de riesgo de confusión. Revista de derecho mercantil, n° 234, p. 1515-1545.

61 STJCE, de 29 de setembre de 1998, assumpte C-39/97, "Canon Kabushiki Kaisha" contra "Metro-Goldwyn-Mayer Inc."

62 STJCE, de 22 de juny de 1999, assumpte C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH" contra "Klijsen Handel BV".

63 Fernández-Novoa, Carlos. *Tratado sobre el derecho de marcas*. (2ª ed.). Madrid; Barcelona: Marcial Pons, 2004, p. 382 a 384

64 STS, n.º 433/2013 (Sala Civil, secció 1ª), de 28 de juny (RJ 2013/4987).

"el riesgo de confusión consiste en que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance" (la negreta és meva) (vegis STS n.º 119/2010, de 18 de març (RJ 2010/3910) ob. cit. entre d'altres).

Tal com apunta García Pérez⁶⁵, "para que la marca desempeñe su función principal, y constituya 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», no basta con prohibir el riesgo de confusión en sentido estricto, sino que es necesario prohibir también ese riesgo en su sentido amplio".

En canvi, per contra, per garantir aquesta funció essencial de la marca, no és necessari prohibir la simple evocació sense confusió, és a dir, el supòsit en que el consumidor recorda una marca anterior al veure la posterior, però sense que es pensi en cap moment que els productes han estat fabricats sota el control d'una única empresa.

El risc d'associació afecta tant a les marques ordinàries com a les renombrades. La protecció a aquestes marques així com la importància que té el risc d'associació en relació a aquestes és desenvolupat a l'apartat 9 relatiu a les marques notòries i renombrades.

A mode de conclusió, i seguint a García Pérez⁶⁶, la interpretació que s'ha de fer de la figura del risc de confusió ha de comprendre tant el risc de confusió en sentit estricte (en la ment del consumidor existeix una sola marca) com el risc de confusió en sentit ampli (el consumidor distingeix les dues marques però creu que el titular és el mateix o si més que els titulars de les dues marques mantenen vincles econòmics), però no la mera evocació sense confusió de la marca anterior (al consumidor una marca X li recorda a una altra Y, sense que les confongui, o sense que confongui les fonts d'origen o consideri que hi ha vincles econòmics entre aquestes), anomenada aquesta última en ocasions pel TJCE "risc d'associació en sentit estricte".

2.2 Element objectiu – Part II Requisits del Risc de confusió

2.2.1 Consideracions generals

La semblança o similitud dels signes o productes o serveis respectivament són factors o requisits l'anàlisi dels quals constitueix sovint una tasca complexa i difícil.

El TS en sentència de 7 de juliol de 2004⁶⁷ assenyala que l'anterior Llei 32/1988 de Marques "añade al

65 García Pérez, Rafael (2011). El riesgo de confusión en el Derecho de marcas de la Unión Europea. Aranzadi Civil-Mercantil núm. 8/2011 (BIB 2011/682).

66 Ibid.

67 STS (Sala Contenciosa-Administrativa, Secció 3ª), 7 de juliol de 2004 (RJ 2004/4190).

elemento de semejanza denominativa o conceptual con idéntico valor diferenciativo el elemento de la similitud de los productos, pero siempre condicionando a la suma de ambos elementos al resultado final de que sean susceptibles de producir error o confusión en el mercado, es decir, que requiere la semejanza fonética o gráfica unida a la semejanza de productos de manera que ambos induzcan a error o confusión en el consumidor" (FJ 2n).

En els preceptes legals de la DM i de la LM s'utilitza la paraula semblança per referir-se als signes i similitud per referir-se als productes o serveis comparats. No obstant aquesta distinció terminològica entre ambdues paraules no comporta una diferent significació, pel qual és indiferent la utilització d'un o altre mot⁶⁸.

Abans d'entrar a analitzar cada factor per separat cal apuntar quina rellevància té cadascun d'aquests, és a dir, la relació que guarden els diferents factors en joc. Això s'anomena "interdependència dels factors".

Tal com ja indicava el Considerant 10è de la primera Directiva 89/104/CEE l'apreciació del risc de confusió "*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*".

El TJCE assenyala que el risc de confusió s'ha d'apreciar tenint en compte tots aquests factors. Tal com s'indica en l'apartat 22 de la STJCE de 11 de novembre de 1997, Cas "SABEL BV" contra "Puma AG, Rudolf Dassler Sport"⁶⁹, "*el riesgo de confusión debe (...) apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes*" (doctrina confirmada per les SSTJCE de 29 de setembre de 1998, Cas "Canon Kabushiki Kaisha" contra "Metro-Goldwyn-Mayer Inc."⁷⁰, apartats 15 i 16, de 22 de juny de 1999, Cas "Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH" contra "Klijsen Handel BV"⁷¹, apartat 18, i de 3 de juliol de 2003, Cas "José Alejandro, S.L." contra "OAMI"⁷², apartat 38, entre d'altres, així com per les SSTS núm. 433/2013 de 28 de juny⁷³ i núm. 364/2010, de 2 de juny⁷⁴ entre d'altres).

La STJCE de 29 de setembre de 1998, Cas "Canon Kabushiki Kaisha" contra "Metro-Goldwyn-Mayer Inc.", aporta el concepte de "interdependència dels factors". Tal com s'indica en l'apartat núm. 17, aquesta interdependència entre els factors "*y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios cubiertos*" és fruit de l'apreciació global que s'ha de dur a terme en el moment d'analitzar el risc de confusió. Segons aquesta regla, si una marca té un elevat caràcter distintiu, aquest factor pot ser compensat per la debilitat que presenta el factor de la similitud dels productes o serveis, i a la inversa. En el mateix apartat núm. 17 s'afirma que "*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*

68 Lobato, Manuel. Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. (2ª ed.). Madrid: Civitas, 2007, p. 298 i 299

69 STJCE, de 11 de novembre de 1997, assumpte C-251/95, "SABEL BV" contra "Puma AG, Rudolf Dassler Sport"

70 STJCE, de 29 de setembre de 1998, assumpte C-39/97, "Canon Kabushiki Kaisha" contra "Metro-Goldwyn-Mayer Inc."

71 STJCE, de 22 de juny de 1999, assumpte C-342/97, "Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH" contra "Klijsen Handel BV".

72 STJCE, de 3 de juliol de 2003, assumpte T-129-01, "José Alejandro, S.L." contra "OAMI".

73 STS, n.º 433/2013 (Sala Civil, secció 1ª), de 28 de juny (RJ 2013/4987).

74 STS, n.º 364/2010 (Sala Civil, secció 1ª), de 2 de juny (RJ 2010/2664).

marca en el mercado y del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados” (doctrina que es corroborada en la STJCE de 22 de juny de 1999, Cas “Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH” contra “Klijsen Handel BV”⁷⁵, apartat núm. 19). Conseqüentment, tal com s’indica en l’apartat núm. 19, “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” (doctrina que es corroborada en la STJCE de 22 de juny de 1999, Cas “Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH” contra “Klijsen Handel BV”, apartat núm. 21).

Ja la STJCE de 11 de novembre de 1997, Cas “SABEL BV” contra “Puma AG, Rudolf Dassler Sport”⁷⁶, indicava en l’apartat núm. 24 que “el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior” (doctrina que es corroborada en la STJCE de 22 de juny de 1999, Cas “Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH” contra “Klijsen Handel BV”, apartat núm. 20).

No gaire després, en el mateix sentit el TJCE en sentència de 29 de setembre de 1998, Cas “Canon Kabushiki Kaisha” contra “Metro-Goldwyn-Mayer Inc.”⁷⁷, assenyalava en l’apartat núm. 18, en els mateixos termes que en l’anterior sentència citada que el risc de confusió és més elevat com més distintiu és el caràcter de la marca anterior, i afegia que “como la protección de una marca registrada depende (...), de la existencia de un riesgo de confusión, aquellas marcas que tienen un elevado carácter distintivo, (...), disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor” (doctrina que es corroborada també en la STJCE de 22 de juny de 1999, Cas “Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH” contra “Klijsen Handel BV”, apartat núm. 20), (vegis apartat 3.1 relatiu a les marques notòries i renombrades).

En el mateix sentit es pronuncia el TS en sentència núm. 433/2013 de 28 juny⁷⁸ indicant que “en la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados” (FJ 6è).

En base al principi d’especialitat, la compatibilitat entre els diferents signes distintius, serà més fàcil com més diferents els productes o serveis distingits per les marques confrontades estiguin⁷⁹. En la comparació de les marques cal tenir present que com més distintiva sigui la marca prioritària, més protecció tindrà. Com més distintiu sigui un signe, més difícil serà que sigui compatible amb una marca posterior similar, perquè més fàcil serà que el públic consumidor les confongui. Conseqüentment, quan una marca sigui merament descriptiva o dèbil, el seu titular no podrà impedir l’accés al registre a altres marques semblants.

75 STJCE, de 22 de juny de 1999, assumpte C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH” contra “Klijsen Handel BV”

76 STJCE, de 11 de novembre de 1997, assumpte C-251/95, “SABEL BV” contra “Puma AG, Rudolf Dassler Sport”.

77 STJCE, de 29 de setembre de 1998, assumpte C-39/97, “Canon Kabushiki Kaisha” contra “Metro-Goldwyn-Mayer Inc.”.

78 STS, n.º 433/2013 (Sala Civil, secció 1ª), de 28 de juny (RJ 2013/4987).

79 Lobato, Manuel. *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*. (2ª ed.). Madrid: Civitas, 2007, p. 310 i 311

S'ha de fer doncs una connexió entre tres factors diferents: la semblança dels signes, la similitud dels productes o serveis, i el caràcter distintiu de la marca anterior. Aquests tres factors es conjuguen i s'analitzen conjuntament per tal d'apreciar si hi ha risc de confusió o no.

2.2.2 Semblança dels signes

2.2.2.1 Consideracions generals

El primer que cal fer a l'hora d'analitzar si hi ha risc de confusió és comprovar si entre les marques hi ha identitat o semblança.

Per abordar el factor de la semblança dels signes cal fer una breu classificació de les marques, ja que segons el tipus de marca les pautes d'apreciació de la similitud són diferents. Les marques poden ser: denominatives, ja siguin simples o complexes, gràfiques, o mixtes. Aquesta és la classificació tradicional i la que utilitzaré per abordar el factor de la semblança dels signes. Les marques denominatives estan constituïdes per una paraula en el cas de marques denominatives simples, o dues en el cas de marques denominatives complexes. Les gràfiques estan per gràfics. I les mixtes per un element denominatiu i un altre gràfic.

El TS en sentència de 30 de març de 1988⁸⁰ indicava en el FJ 2n una classificació dels signes distintius comprenent tres tipus: *“uno -el más frecuente- que tiene como único soporte la palabra, otro aquél cuyos elementos también exclusivos son el diseño y el color, la imagen y un tercero donde se mezclan impresiones sonoras y visuales, aunque con predominio siempre de su aspecto verbal, pues (...) las cosas se piden por su nombre. En este sentido se ha construido jurisprudencialmente el trípode de las marcas denominativas, gráficas y mixtas”*.

Actualment, hi ha dos tipus més: les sonores i les tridimensionals. En relació a les segones veges l'apartat 2.2.2.7. En relació a les primeres, per tenir poca operativitat al mercat i no tenir cap suport visual per a definir-les, no entraré en el seu anàlisi.

Seguint la classificació tradicional de les marques, la semblança dels signes doncs, es pot donar fonèticament, gràficament o conceptualment. Aquesta triple vessant no és enunciada a l'actual LM ni a la DM, no obstant, tal com apunten autors com Fernández-Nóvoa⁸¹ i Lobato⁸², s'ha de sobreentendre.

Com a apunt general, i abans d'entrar en l'anàlisi de les diferents pautes comparatives, cal tenir en compte que en la comparació dels signes distintius no és procedent l'aplicació de criteris matemàtics. I a més amés, al no haver una enumeració de criteris legals a l'hora de la comparació de les marques i al constituir un concepte jurídic indeterminat, els criteris subjectius entren amb facilitat en joc, cosa que fa encara més difícil

80 STS (Sala Contenciosa-Administrativa), de 30 de març de 1988 (RJ 1988/1743).

81 Fernández-Nóvoa, Carlos. *Tratado sobre el derecho de marcas*. (2ª ed.). Madrid; Barcelona: Marcial Pons, 2004, p. 291 i ss

82 Lobato, Manuel. *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*. (2ª ed.). Madrid: Civitas, 2007, p. 299

el judici comparatiu.

És la jurisprudència la que s'ha encarregat de fer una construcció de pautes per al judici comparatiu de la semblança de les marques, no obstant, tampoc hi ha una jurisprudència clara i uniforme al respecte, inclús sovint és contradictòria.

Les resolucions sobre el risc de confusió de les oficines de marques són útils, ja que estan fetes per especialistes i a nivell nacional, fet que no hi ha que hi hagi una disparitat de criteris en un mateix territori.

Les pautes i criteris del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que és el màxim intèrpret del dret de marques en l'ordenament jurídic comunitari actual, sí són imprescindibles, completes i útils.

Cal apuntar també com a consideració general que la determinació de la semblança dels signes distintius confrontats és una qüestió de fet, i com a tal està sotmesa a l'apreciació sobirana de la sala d'instància i consegüentment, generalment, no és revisable en cassació.

El TS en sentència de 30 abril 1986⁸³ declarava que *”al no establecer la Ley reglas precisas y concretas en orden a la determinación de las denominaciones semejantes (...) ha de ser el Tribunal el que ha de fijar en cada caso su criterio, mediante el estudio analítico y comparativo en la instancia que ha de respetarse mientras que no se demuestre que sus decisiones son contrarias al buen sentido”* (doctrina és reiterada en les SSTs de 7 abril de 1994⁸⁴, de 30 juliol de 1988⁸⁵, de 2 abril de 1990⁸⁶, de 8 juny de 1991⁸⁷ entre d'altres). El TS en sentència n.º 1133/1996 de 27 de desembre⁸⁸ confirmava aquesta doctrina indicant que *“al no existir en la ley reglas precisas en orden a la determinación de denominaciones semejantes ha de ser el Tribunal «a quo», quien ha de fijarlas en cada caso, y su criterio prevalece mientras no se demuestre que sus decisiones son contrarias al buen sentido”* (FJ 1r).

La OEPM o els tribunals segons sigui el cas, han de realitzar la comparació tenint en compte l'entorn dinàmic i variant en que es troben les marques al mercat. No seria procedent analitzar dues marques de manera calmada, pausada i reflexiva comparant cadascuna d'elles costat per costat analitzant cada diferència, ja que com és obvi un consumidor no es troba en aquest tipus de situacions i tampoc es deté a analitzar-les. Si és té en compte aquest aspecte, és lògic comprendre que el consumidor d'avui en dia, pel fet d'estar sotmès a in comptables marques de manera diària, tant sols recordarà una impressió general de la marca, no absolutament exacte.

83 STS (Sala Civil), de 30 abril 1986 (RJ 1986\2045).

84 STS, n.º 298/1994 (Sala Civil), de 7 abril de 1994 (RJ 1994\2943).

85 STS (Sala Contenciosa-Administrativa), de 30 juliol de 1988 (RJ 1988\6445).

86 STS (Sala Civil), de 2 d'abril de 1990 (RJ 1990\2685).

87 STS (Sala Civil), de 8 juny de 1991 (RJ 1991\4432).

88 STS, n.º 1133/1996 (Sala Civil), de 27 de desembre de 1996 (RJ 1996/9123).

2.2.2.2 Pautes generals a la comparació de les marques

Pauta de la visió de conjunt

Una de les pautes més importants és la relativa a la comparació d'acord amb una visió de conjunt. Segons aquest criteri, els canvis irrellevants o que no s'apreciïn amb un primer cop d'ull entre les marques en conflicte, no permeten la compatibilitat de les dues marques. És a dir, a més de tractar-se d'una visió de conjunt, es tracta també d'una primera impressió global.

Quan es comparin marques complexes, per jutjar la semblança dels signes, s'ha de realitzar una visió global del conjunt unitari del signe distintiu.

Com ja assenyalava el TJCE en sentència de 11 de novembre de 1997, Cas “SABEL BV” contra “Puma AG, Rudolf Dassler Sport”⁸⁹, en relació a la similitud gràfica, fonètica i conceptual, la *“apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes”* (apartat núm. 23). Això és així perquè el Tribunal indica que quan la DM es refereix en l'art. 4.1.b) a que *“existeixi per part del públic un risc de confusió”*, es desprèn 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”*. Seguint en el mateix apartat s'afirma que *“el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar”* (doctrina confirmada per l'apartat núm. 25 de la STJCE de 22 de juny de 1999, Cas “Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH” contra “Klijsen Handel BV”⁹⁰) (en relació a l'element subjectiu del risc de confusió, vegis apartat 2.3).

El TJCE en sentència de 22 de juny de 1999, Cas “Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH” contra “Klijsen Handel BV”, assenyalava que per tal d'apreciar el grau de similitud entre les marques en conflicte *“el órgano jurisdiccional nacional debe determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que estos se comercializan”* (apartat núm. 27).

La semblança de les marques doncs, s'ha de comparar des d'una triple vessant: la gràfica, la fonètica i la conceptual, estant en principi els tres elements comparatius, en pla d'igualtat.

La jurisprudència espanyola també s'ha pronunciat a favor d'aquesta pauta.

El TS en sentència de 30 de juliol de 1988⁹¹ indicava que *“es de constante aplicación el criterio de unidad gramatical y conceptual indiscutible de las marcas en pugna, porque su comparación ha de hacerse*

89 STJCE, de 11 de novembre de 1997, assumpte C-251/95, “SABEL BV” contra “Puma AG, Rudolf Dassler Sport”.

90 STJCE, de 22 de juny de 1999, assumpte C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH” contra “Klijsen Handel BV”.

91 STS (Sala Contenciosa-Administrativa), de 30 juliol de 1988 (RJ 1988\6445).

partiendo de la totalidad de los términos literarios o gráficos de las denominaciones ha considerar, sin desintegrar artificiosamente 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“ (doctrina que es corroborada en la STS de 2 d'abril de 1990⁹²).

En sentència n.º 698/1993 de 29 de juny⁹³ el TS afirmava que *“ha de tenerse preferentemente en cuenta una visión de conjunto sintética de la marca, ya que el todo prevalece sobre sus componentes y no debe desintegrarse la unidad fonética o gráfica sino que ha de atenderse a la unidad gramatical y conceptual indivisible”* (FJ 2n). Afirmava el tribunal en el mateix FJ 2n que el que s'ha de produir és una visió de conjunt diferenciadora per descartar el risc de confusió.

En termes molt semblants es pronunciava el TS en sentència de 16 de maig de 1995⁹⁴ que afirmava que un dels criteris fixats jurisprudencialment que ocupa un lloc preferent és *“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”* (FJ 2n).

En la mateixa línia el TS en sentència de 28 de febrer de 1997⁹⁵ indica que la semblança fonètica o gràfica en primer lloc és un concepte jurídic indeterminat, i que llur apreciació ha de realitzar-se en cada cas *“mediante la comprobación de las marcas enfrentadas comparándolas en su conjunto, esto es, teniendo en cuenta la totalidad de los vocablos que las componen o de los gráficos en ellas empleados, sin acudir a desintegraciones artificiosas, valorando conforme a las reglas de la sana crítica y del buen sentido común, y no del sentido técnico, el resultado de dicha confrontación”* (FJ 2n). El Tribunal afirma que només així es pot mesurar el grau de distinció o de confusió que les marques poden produir al consumidor. També afirma que el consumidor, a l'hora d'adquirir un producte distingint-lo per la marca, no realitza *“descomposiciones silábicas o significados etimológicos al tiempo de solicitar una u otra marca, sino que es el impacto que le produce la denominación o la grafía, visual o auditivamente, lo que le inclina a demandar el producto o servicio que la marca ampara”* (FJ 2n).

Finalment, tal com assenyala la recent sentència del TS núm. 433/2013 de 28 de juny⁹⁶ al FJ 6è, *“la determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio”* (en el mateix sentit es pronuncien les SSTS núm. 777/2010, de 9 de diciembre⁹⁷, núm. 427/2008, de 28 de mayo⁹⁸ i núm. 838/2008, de 6 de octubre⁹⁹ entre d'altres).

A aquesta pauta de visió de conjunt, pel que fa a les marques denominatives complexes, gràfiques i mixtes, s'hi ha d'afegir el criteri de que la comparació ha de comprendre una visió de conjunt de tots els elements, ja

92 STS (Sala Civil), de 2 d'abril de 1990 (RJ 1990/2685).

93 STS, n.º 698/1993 (Sala Civil), de 29 de juny de 1993 (RJ 1993/5225).

94 STS, n.º 439/1995 (Sala Civil), de 16 de maig de 1995 (RJ 1995/4080).

95 STS (Sala Contenciosa-Administrativa, Secció 3ª), de 28 de febrer de 1997 (RJ 1997/1531).

96 STS, n.º 433/2013 (Sala Civil, secció 1ª), de 28 de juny (RJ 2013/4987).

97 STS, n.º 777/2010 (Sala Civil, secció 1ª), de 9 de desembre (RJ 2011/1414).

98 STS, n.º 427/2008 (Sala Civil, secció 1ª), de 28 de maig (RJ 2008/3178).

99 STS, n.º 838/2008 (Sala Civil, secció 1ª), de 6 de octubre (RJ 2008/7176).

siguin denominatius o gràfics, tenint en compte els elements, si n'hi ha, dominants o particularment distintius. S'ha de buscar doncs quin és l'element dominant i a partir d'aquest realitzar el judici comparatiu de les marques en conflicte.

A tal efecte seguint en el FJ 6è de l'anterior STS s'assenyala que *“esta exigencia de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales”*.

Anteriorment el TS en sentència de 28 de febrer de 1997¹⁰⁰ ja havia exposat que en la confrontació de dues marques s'havia de tenir en compte *“la mayor fuerza expresiva del vocablo o del grafismo enfrentados, que dentro del conjunto, constituye su núcleo fundamental, por ser éste el principal determinante de la distinción o confusión”* (FJ 2n).

Seguint un criteri positiu doncs, l'element dominant serà aquell que sigui peculiar i sigui captat i retintut fàcilment en la memòria pel públic consumidor. En base a un criteri negatiu, caldrà considerar que un element no és el dominant quan es tracti d'un element gràfic o denominatiu comú o genèric, o quan ocupi una posició complementària en el conjunt de la marca.

Pauta de l'exclusió dels elements genèrics

Seguint amb les pauta anterior, una altra regla general a tenir en compte és la que indica que s'han d'excloure els elements (denominatius, gràfics o conceptuals) genèrics, descriptius o ornamentals de les marques denominatives en conflicte a l'hora de realitzar el judici comparatiu. Aplicant aquesta regla, tots aquells elements genèrics o descriptius en relació als productes o serveis distingits per les marques, que siguin comuns a ambdues marques, han de ser exclosos del judici de comparació.

Cal atendre en primer lloc al concepte de denominació genèrica. El TS en sentència de 28 de juny de 1996¹⁰¹ afirmava que *“con arreglo al Diccionario de la Real Academia por denominación genérica ha de entenderse la que se aplica a unos conjuntos bien de personas o bien de cosas que tienen uno o varios caracteres comunes o que poseen las mismas propiedades”* (FJ 3r).

100 STS (Sala Contenciosa-Administrativa, Secció 3ª), de 28 de febrer de 1997 (RJ 1997/1531).

101 STS (Sala Contenciosa-Administrativa, Secció 3ª), de 16 de febrer de 1996 (RJ 1996/1228).

El TS en sentència de 17 de novembre de 1995¹⁰² assenyalava que *“la utilización en las marcas de vocablos genéricos por su relación con el producto amparado no puede convertirlos en apropiables”* (FJ 2n).

Cal tenir present també que el simple fet d'afegir un element a la marca aliena no evita la confusió.

El TS en sentència de 16 de febrer de 1996¹⁰³ combina la pauta anterior relativa a la prevalença de l'element dominant amb la pauta de l'exclusió d'elements genèrics. En aquest cas el TS havia de decidir si les marques “Pier tres” i PHIER” que distingien els mateixos productes, eren compatibles. En el FJ 2n afirma que *“la semejanza fonética entre los distintivos enfrentados (...) se basa (...) en la igual dicción en el mercado español de las denominaciones «PIHER» de la marca prioritaria y «PIER» de la marca impugnada (...). Aunque la marca solicitada, además del fonema «pier» añade la palabra «tres», el carácter numérico de ese vocablo le priva de significado diferenciador en cuanto puede interpretarse por el consumidor medio como una variante del mismo producto y establecer una asociación de la marca nueva con la prioritaria”*.

Quan l'element de la marca anterior és dèbil podran registrar-se altres marques posteriors coincidents en el mencionat element descriptiu, sempre que s'afegeixi algun altre element. Es tracta de signes distintius en que la confundibilitat s'evita afegint algun element.

El TS en sentència de 24 de novembre de 1995¹⁰⁴ ha de determinar si les marques “GRANJA 2.000” i “GRANJA” ambdues per emparar el mateix tipus de productes, són compatibles. El Tribunal al FJ 2n indica que ambdues marques són compatibles ja que tot i les evidents coincidències entre les denominacions, aquestes es diferencien gràcies al terme "2.000", fet que les fa fàcilment distingibles. A més a més assenjala que *“no toda coincidencia o semejanza es determinante de la prohibición de acceso al Registro (...), sino sólo aquella que impida la pacífica convivencia de las marcas en pugna y que sea de la entidad suficiente para provocar el riesgo de error o confusión en el mercado”*. En el cas enjudiciat en aquesta sentència, a més del terme diferenciador "2.000", que comporta una desigualtat gràfica i fonètica suficient per què les marques siguin compatibles, tal com assenjala el TS *“debemos entender como suficiente para la coexistencia de las mismas (...), que el término «GRANJA», es genérico y por tanto no es susceptible de apropiación o de utilización en exclusiva, por nadie y el que pretenda registrarlo como propio siempre correrá el riesgo de tener que sobrevivir con otras marcas en las que también intervenga dicho término, pues como decimos no es susceptible de apropiación en exclusiva por nadie”*. El TS afirma també que de la mateixa manera que conviuen les marques "Granja Catalana", "Granja la Luz", "Las Granjas" i "Granja", *“con idéntico derecho puede también convivir «GRANJA 2.000»”* (en relació a aquest aspecte vegis la següent Pauta relativa als actes propis i la titularitat registral anterior).

102 STS (Sala Contenciosa-Administrativa, Secció 3ª), de 17 de novembre de 1995 (RJ 1995/8693).

103 STS (Sala Contenciosa-Administrativa, Secció 3ª), de 16 de febrer de 1996 (RJ 1996/1228).

104 STS (Sala Contenciosa-Administrativa, Secció 3ª), de 24 de novembre de 1995 (RJ 1995/8701).

Cal fer referència en aquest punt a la Comunicació comú en relació a la pràctica comuna de motius de denegació relatius – risc de confusió (Efecte dels components mancats de caràcter distintiu o amb un caràcter distintiu dèbil)¹⁰⁵. S'indica que *“El proyecto va dirigido a conseguir la convergencia de la práctica relativa a la consideración de los componentes de las marcas carentes de carácter distintivo o con un carácter distintivo débil a efectos de evaluación del riesgo de confusión (RDC), suponiendo que los productos y/o servicios sean idénticos”*.

En primer lloc en el moment d'avaluar el risc de confusió: 1) s'avalua el caràcter distintiu de la marca anterior en el seu conjunt i 2) s'avalua el caràcter distintiu de tots els components de les marques anterior i posterior, donant prioritat als components coincidents.

En segon lloc s'ha de determinar el caràcter distintiu de la marca i lògicament, la menor capacitat d'una marca dèbil per complir amb la seva funció essencial en el mercat comporta que la seva protecció, tenint en compte que els components no gaudeixen de capacitat distintiva (o tenen capacitat distintiva dèbil), és limitada.

I en tercer lloc, cal tenir en compte el risc de confusió quan els components comuns tenen un caràcter distintiu dèbil. Així doncs, *“Cuando las marcas compartan un componente carente de carácter distintivo, la evaluación del RDC hará hincapié en el efecto de los componentes no coincidentes sobre la impresión general de las marcas. Se tendrán en cuenta las similitudes y diferencias y el carácter distintivo de los componentes no coincidentes”*, i *“Una coincidencia en un elemento con un carácter distintivo débil no dará lugar por sí misma a RDC”*. No obstant, podrà haver risc de confusió si hi ha altres components amb un caràcter distintiu menor o dèbil, o amb un impacte visual poc significatiu i si la impressió general de les marques és semblants, o si la impressió global de les marques és molt similar o idèntica.

Pauta dels actes propis i de la titularitat registral anterior

Tal com indica Lobato¹⁰⁶ seguint a la doctrina alemanya, cal tenir en compte la regla dels actes propis. Segons aquesta regla si el titular d'una marca tolera el registre d'una o més marques semblants a la seva sense que hi hagi risc d'associació, aleshores no podrà evitar que es registrin ulteriors marques que presentin un mateix nivell de semblança. La titularitat registral anterior d'altres signes distintius similars al sol·licitat és un factor que va a favor de la concessió.

El TS en sentència de 11 de març de 1996¹⁰⁷ ha de determinar si el nom comercial “Mundocolor Internacional, SA” és compatible amb la marca prioritària “Mundicolor”. En primer lloc el TS exposa que *“las actividades que se amparan en el nombre comercial solicitado son ajenas a las relacionadas con los viajes y publicidad de las marcas de servicios enfrentadas”* (FJ 3r). En segon lloc, assenyala que l'entitat sol·licitant és titular de dos marques, un nom d'establiment i un nom comercial amb la denominació

¹⁰⁵ Comunicació comú en relació a la pràctica comú de motius de denegació relatius – risc de confusió (Efecte dels components mancats de caràcter distintiu o amb un caràcter distintiu dèbil) de 2 d'octubre de 2014

¹⁰⁶ Lobato, Manuel. *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*. (2^a ed.). Madrid: Civitas, 2007, p. 311 i 312

¹⁰⁷ STS (Sala Contenciosa-Administrativa, Secció 3^a), de 12 de maig de 1997 (RJ 1997/4364).

“Mundocolor, SA” que “*a cuya respectiva inscripción en 1979 no se opuso la entidad titular de las marcas «mundicolor» citadas y con las que ha convivido pacíficamente*”, fet que justifica la convivència del nom comercial sol·licitat “Mundocolor Internacional, SA”.

El TS en sentència de 12 de maig de 1997¹⁰⁸, declara compatibles les marques “RELOJES LOTUS, SA” i “GTI LOTUS” ja que a l'entitat recurrent (“Shoe, SA” propietària de “RELOJES LOTUS, SA”) “*se le permitió en siete ocasiones inscribir en el Registro marcas con la denominación Lotusse, cuando ya se encontraban inscritas otras con la denominación Lotus*” (FJ 2n). Seguint en el mateix FJ 2n el TS afirma a més a més que la denominació “Lotus” “*coincide con el nombre comercial, razón social y rótulo del establecimiento de la entidad solicitante* (aquesta és "RELOJES LOTUS, SA"), *circunstancias que deben valorarse favorablemente a la inscripción*”.

En el mateix sentit el TS en sentència de 4 de juny de 1997¹⁰⁹ assenyala que com a element complementari i per a reforçar la semblança o la diferenciació dels signes, cal tenir en compte que el fet de tenir diverses marques anteriorment inscrites de idèntica denominació a la sol·licitada és un factor que fa que “*el criterio que debe emplearse para su concesión ha de ser más benevolente*” (FJ 2n).

Seguint amb la mateixa línia, si dues marques conviuen pacíficament en una classe determinada de productes, poden conviure igualment en una classe afí.

La sentència del TS de 19 d'abril de 1996¹¹⁰ tracta aquest aspecte. En aquesta sentència s'enjudicia un conflicte que té origen amb la denegació d'accés de la marca “Camel” al registre per ser incompatible amb la marca “Kamel” (segons la sentència apel·lada pertanyen a la mateixa classe de productes). El TS en el FJ 3r estima que les marques pertanyen a classes diferents de Nomenclàtor (24 i 25 respectivament), que els dissenys són completament diferents i que a més a més, “*la entidad solicitante de la marca impugnada* (la que sol·licita la inscripció de “Camel”) *es ya titular de otras marcas siendo la primera la prioritaria en el acceso al Registro para cigarrillos (1928) que amparan productos de la misma clase que los distinguidos por la marca enfrentada con los que convive tan pacíficamente que la entidad titular de la marca «Kamel-Molfort's» (inscrita en 1930) no se ha opuesto al registro solicitado que ha sido apreciado de oficio por el Registro*”.

El TS en sentència de 19 de novembre de 1992¹¹¹ assenyala en relació a la compatibilitat de les marques “UNACO” i “UDACO” que “*El hecho de que el solicitante sea ya propietario de las marcas núms. 852.099 y 810.567, consistentes en la denominación «UDA», nada dice en cuanto a la posible estimación de este*

108 STS (Sala Contenciosa-Administrativa, Secció 3^a), de 12 de maig de 1997 (RJ 1997/4364).

109 STS (Sala Contenciosa-Administrativa, Secció 3^a), de 4 de juny de 1997 (RJ 1997/5007).

110 STS (Sala Contenciosa-Administrativa, Secció 3^a), de 19 d'abril de 1996 (RJ 1996/3566).

111 STS (Sala Contenciosa-Administrativa, secció 3^a), de 19 novembre 1992 (RJ 1992/8911).

recurso, pues no es ése el signo que ahora se solicita, sino que se le ha añadido la sílaba «CO», que aproxima la denominación a la marca previa 801.400” (FJ 2n). El tribunal en el mateix FJ 2n afirma que “es un añadido que origina un parecido entre ambas denominaciones”.

Un supòsit semblant es dóna quan hi ha una sèrie de signes amb un mateix component igual a tots ells, i les marques conviuen al mercat, essent procedent que pugui conviure'n una altra.

El TS en sentència de 8 de juliol de 1982¹¹² assenyalava en el considerant núm. 2 que “Alubi” és compatible amb “Alufilm” perquè encara que hi hagi coincidència en la primera síl·laba, això no és obstacle per a la compatibilitat entre les denominacions ja que l'arrel "alu" és "*común a diversas marcas ya existentes y cuya convivencia en el mercado farmacéutico no ha ofrecido dificultades (Alubimul y Alubigel, propiedad de la marca ahora combatida, Alubifar, Alubifarma, Alubicom, Alubiter y Alupent)*".

Pauta dels canals de distribució

En el judici de la compatibilitat de les marques, s'ha d'atendre a la regla segons la qual s'ha de tenir en compte els canals de distribució dels productes que són distingits per les marques confrontades. Si els productes que les marques distingeixen apareixen en un mateix canal de distribució, els criteris de comparació seran més estrictes. Això passa sovint amb els productes de consum massiu, on el consumidor efectua una adquisició ràpida i sovint quasi automàtica¹¹³.

El TS en sentència de 25 de maig de 1995¹¹⁴ afirmava al FJ 2n que el fet que dues marques pertanyin a la mateixa àrea comercial es pot tenir en compte, però que aquest fet s'ha d'apreciar en base a la naturalesa dels productes. També indica que és important també el caràcter tècnic d'aquests productes, ja que això pot fer que per exemple vagin dirigits a un mercat especialitzat que pels seus coneixements específics faci que no hi hagi confusió entre els productes distingits per les marques.

En sentència de 24 de juny de 1995¹¹⁵ el TS assenyalava que les marques «Cárnicas Españolas, SA» i «Carnes y Conservas Españolas, SA» són compatibles perquè mentre una empara la fabricació d'embotits i pernills, l'altre empara la compra de bestiar i la seva comercialització, “*por lo que ambos van a intervenir en sectores diferentes del mercado y dada la diferencia de productos es imposible que se produzca confusión alguna entre ellos*” (FJ 3r).

Aquest criteri no és decisiu per determinar la compatibilitat de les marques ja que els productes canvien de canals. Per que sigui rellevant cal que es provi que els productes confrontats no poden concórrer en els

112 STS (Sala Contenciosa-Administrativa), de 8 de juliol de 1982 (RJ 1982/4730).

113 Lobato, Manuel. Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. (2ª ed.). Madrid: Civitas, 2007, p. 323 i 324

114 STS (Sala Contenciosa-Administrativa, Secció 3ª), de 25 de maig de 1995 (RJ 1995/3872).

115 STS (Sala Contenciosa-Administrativa, Secció 3ª), de 24 de juny de 1995 (RJ 1995/4924).

mateixos centres de venda al públic.

El TS en sentència de 19 de novembre de 1992¹¹⁶ determina que les marques “UNACCO” i “UDACO” són incompatibles ja que *“es cierto que la marca solicitada se dedica a servicios y la oponente a productos, pero esos servicios (distribución y almacenaje de productos alimenticios y para el hogar) y esos productos (naranjas, limones, frutas y verduras) pertenecen al mismo ámbito comercial, así que su convivencia en el mercado puede originar riesgos de error o confusión”* (FJ 2n).

2.2.2.3 Comparació de marques denominatives

Marques denominatives simples

Les marques denominatives simples es caracteritzen per estar formades només per una sola paraula. Per a comparar aquest tipus de marques s'han de tenir en compte les pautes generals que he exposat en l'apartat precedent amb les peculiaritats que assenyalaré.

Pel que fa a la pauta de visió de conjunt, les marques confrontades s'han de comparar tenint en compte una visió de conjunt de cadascuna. S'han de tenir en compte doncs, tots els elements de manera conjunta i unitària. S'ha de fer una apreciació general. El consumidor té una idea general de la marca, conseqüentment els petits detalls que les diferenciïn d'altres marques no es tindran en compte a l'hora de fer el judici comparatiu per tal de determinar si hi ha risc de confusió.

El TS en sentència de 23 de desembre de 1992¹¹⁷ assenyala que la marca “Caocrem” i la marca “Cazocrem” eren incompatibles per ser pràcticament idèntiques. Tal com indica el TS *“sólo se diferencian en una letra, la «Z», que no existe en aquélla; esto hace que entre ambas denominaciones exista una gran semejanza fonética y gráfica que podría originar riesgos de error o confusión en el mercado”* (FJ 2n). D'altra banda, seguint amb la doctrina de no fer descomposicions artificioses de les denominacions, en aquest mateix cas el TS assenyala que *“no puede decirse que si se prescinde de la terminación «crem», el resto de las denominaciones («cao» y «cazo») son muy diferentes, porque una operación de esta índole, que trocea los vocablos, es inadmisibile; es la impresión de conjunto, tal como va a ser percibida en el mercado, la que importa”* (FJ 2n).

En relació a la pauta relativa a l'exclusió dels elements genèrics, en relació a les marques denominatives simples cal citar a mode d'exemple les següents sentències.

El TS en sentència de 8 de juliol de 1982¹¹⁸ assenyala que “Alubi” és compatible amb “Alufilm”, perquè

116 STS (Sala Contenciosa-Administrativa, secció 3^a), de 19 novembre 1992 (RJ 1992/8911).

117 STS (Sala Contenciosa-Administrativa, Secció 3^a), de 23 de desembre de 1992 (RJ 1992/9959).

118 STS (Sala Contenciosa-Administrativa), de 8 de juliol de 1982 (RJ 1982/4730).

"la existencia de un prefijo o sufijo genérico en diferentes denominaciones, hace que en su confrontación a efectos de su compatibilidad o incompatibilidad, haya de prescindir de aquéllos, al no poder ser los mismos de uso exclusivo, lo que hace que en tales casos, la razón diferenciadora haya que buscarla en las restantes sílabas que compongan las denominaciones en pugna" (considerant n.º 2).

En sentència de 17 de desembre de 1997¹¹⁹ el TS tracta de determinar si la marca anterior "Cartolot" és compatible amb la posterior "Cartopost". Doncs bé, el tribunal assenyala que *"el elemento común viene constituido por un prefijo genérico «carto» que es irreivindicable por el titular de la marca precedentemente inscrita, pues hace referencia a productos de cartón que son los que comercializa bajo la protección del signo distintivo, al igual que lo pretende hacer el solicitante. Por tanto, este elemento terminológico que, a modo de prefijo, encabeza las dos marcas, no nos sirve (...) para discernir sobre la semejanza entre ellas, debiendo de acudirse a sus terminaciones «post» y «lot»"* (FJ 2n).

El TJCE es pronunciava sobre aquesta pauta en la sentència de 3 de juliol de 2003, Cas "José Alejandro, S.L." contra "OAMI"¹²⁰. En aquesta sentència s'analitza la compatibilitat entre la marca sol·licitada BUDMEN per distingir productes de les classes 10^a, 16^a i 25^a, amb l'anterior marca BUD per distingir productes de la classe 25^a. En l'apartat núm. 47 el Tribunal assenyala respecte la comparació visual de "BUD" i "BUDMEN", que el sufix "MEN" ha de considerar-se accessori respecte l'element "BUD" ja que ocupa un lloc secundari. En la comparació de "BUD" i "BUDMEN" el Tribunal exposa (apartat núm. 49) que "BUD" és, juntament amb la única síl·laba de la marca anterior, també la primera síl·laba de la marca sol·licitada "BUDMEN", i en ella recau l'accent, i ocupa en relació a la segona síl·laba "MEN" una posició predominant. El TJCE assenyala que entre les dues marques hi ha similitud visual i fonètica (apartat núm. 50). Tal com s'indica en l'apartat núm. 53 un element descriptiu com és "MEN" relatiu a productes masculins no serà considerat pel públic un element distintiu i dominant en la impressió de conjunt d'una marca com "BUDMEN". El públic comprendrà el sufix "MEN" com a un element descriptiu relatiu a productes destinats a la clientela masculina. D'altra banda cal tenir en compte que el consumidor tindrà un record imperfecte de la marca, i li donarà més importància a l'element dominant (apartat núm. 55). Seguint en el mateix apartat núm. 55 el TJCE afirma que *"cuando el consumidor medio encuentre prendas con la marca «BUDMEN», el riesgo de que atribuya a tales productos el mismo origen comercial que tienen las prendas comercializadas con la marca anterior «BUD» es muy probable, cuando no manifiesto"*. El Tribunal afirma que *"puede concebirse que el público relevante considere que la ropa designada con las marcas en conflicto pertenece, en efecto, a dos gamas de productos distintos, pero procedentes, no obstante, de la misma empresa"* (apartat núm. 57). Segons el Tribunal és correcte afirmar que el públic es pugui pensar que els productes designats amb la marca "BUDMEN" formen part d'una gamma de productes i que el titular de la marca "BUD" o alguna empresa relacionada econòmicament amb ell s'encarrega de la seva comercialització.

119 STS (Sala Contenciosa-Administrativa, Secció 3^a), de 17 de desembre de 1997 (RJ 1997/9024).

120 STJCE, de 3 de juliol de 2003, assumpte T-129-01, "José Alejandro, S.L." contra "OAMI".

Comparació fonètica

Una de les pautes més rellevants quan es comparin dues marques denominatives, és la relativa a la vessant fonètica. La vessant fonètica és un dels aspectes més rellevants a tenir en compte quan es comparen dues marques, però no només quan siguin denominatives, sinó també quan siguin mixtes. Si la comparació fonètica porta a determinar que hi ha semblança entre dues marques, serà molt probable que es determini que hi ha risc de confusió entre aquestes, i consegüentment seran incompatibles.

El que s'exposi en aquest apartat serà aplicable al conjunt d'elements denominatius de les marques denominatives complexes, així com als elements denominatius de les marques mixtes.

Quan es comparen les marques fonèticament s'ha de tenir en compte una sèrie de factors, que són generalment: el número de vocals, la seva posició en la paraula, les consonants, el número de síl·labes, els termes en llengües estrangers i llur pronunciació i el factor tòpic.

No obstant cal tenir en compte que aquesta situació de risc de confusió causada per la semblança fonètica dels signes es pot veure eliminada a causa de la significació que una paraula pot presentar i que faci desaparèixer el risc de confusió.

La jurisprudència ha establert una sèrie de criteris per a la comparació fonètica de les marques. Aquests criteris jurisprudencials, no són absoluts, s'hauran de conjugar amb les altres pautes ja mencionades.

La comparació s'haurà de realitzar partint de la visió o audició senzilla de les denominacions, sense descomposar artificiosament els elements d'ambdues denominacions.

La comparació de les marques s'ha de fer partint de la totalitat de la denominació sense desintegrar artificiosament les síl·labes, sinó atenent a la impressió fonètica o gràfica que normalment produeixen al consumidor (vegis les anteriorment comentades SSTs de 30 de juliol de 1988 [RJ 1988/6445] i de 16 de maig de 1995 [RJ 1995/4080]).

Cal recuperar el que s'ha exposat en l'anterior apartat en relació a la STS de 23 de desembre de 1992 (RJ 1992/9959) que enjudiciava el Cas “Caocrem” contra “Cazocrem”.

El consumidor no es dedica a buscar significats profunds, fent descomposicions tècniques o científiques dels elements que formen la o les paraula/es confrontada/es.

El que es tindrà en compte, tal com indica la STS de 24 novembre 1978¹²¹ serà "*la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora, a fin de decidir si la marca discutida es susceptible de originar confusión en el tráfico*".

El TS en sentència de 19 de novembre de 1992¹²² assenyalava que entre les marques "Vanessa" i "Vania" "*existen suficientes diferencias así fonéticas como gráficas para que (...) puedan convivir pacíficamente en el mercado, sin inducir a error o confusión a los respectivos consumidores del producto en cuestión*".

El TS en sentència de 19 de novembre de 1992¹²³ assenjala que "*la determinación de si las marcas enfrentadas han de producir o no, por su semejanza fonética o gráfica, confusión en el mercado (...) ha de hacerse mediante una simple confrontación de la apreciación de las impresiones fonéticas o gráficas que a través de los sentidos corporales del oído o de la vista han de recibir las personas destinatarias de las marcas en cuestión, y ello, apreciando los mismos en el conjunto de las denominaciones o gráficos que los componen, sin necesidad de acudir, en las «denominativas» (...) a profundos y sofisticados estudios gramaticales o etimológicos de los términos literales que los componen, que no están al alcance de la generalidad de las personas a las que el mensaje de las marcas va destinado*" (FJ 2n). En base a això el TS determina la compatibilitat entre les marques "Papis" i "Pampers" que emparen els mateixos productes, per ser la pronunciació i l'audiència fonètica o la impressió visual de lectura suficientment diferents.

La comparació de les marques en el pla fonètic doncs, s'ha de realitzar confrontant l'apreciació de la impressió fonètica o gràfica d'una i altra marca.

A continuació exposaré les pautes concretes elaborades pel Tribunal Suprem per a la comparació fonètica dels elements denominatius.

Una primera pauta fa referència a la identitat de la síl·laba tònica de les marques comparades. Segons aquesta pauta s'hauran de considerar semblants les marques quan la síl·laba tònica de les mateixes ocupi la mateixa posició i sigui idèntica o molt difícil de diferenciar.

A tal efecte és oportú citar la sentència del TS de 20 d'abril de 1996¹²⁴. El TS indica que les marques "Sanicat" i "Sanitas" són compatibles, perquè tot i que l'arrel sigui la mateixa ("sani"), "*por encima de esa similitud, que comparten con otros productos higiénicos o curativos, la pronunciación de ambas es distinta por ser la de la marca solicitada una palabra aguda mientras «Sanitas» es una llana y por tanto son claramente distinguibles*" (FJ 2n).

121 STS (Sala Contenciosa-Administrativa), de 24 de novembre de 1978 (RJ 1978/4172).

122 STS (Sala Contenciosa-Administrativa, secció 3^a), de 19 de novembre de 1992 (RJ 1992/8909)

123 STS (Sala Contenciosa-Administrativa, secció 3^a), de 19 de novembre de 1992 (RJ 1992/8910)

124 STS (Sala Contenciosa-Administrativa, Secció 3^a), de 20 d'abril de 1996 (RJ 1996/3569).

Una segona pauta fa referència a la ordenació de les vocals en les marques comparades. Segons aquesta pauta cal observar l'ordre en el que apareixen les vocals. Si les vocals apareixen en un mateix ordre això serà un indicatiu de la semblança de les denominacions en conflicte.

El TS en sentència de 28 de març de 1996¹²⁵ afirma la incompatibilitat de les marques en conflicte al determinar que *“las tres letras que componen la denominación de la marca aspirante ADA son idénticas a las de ADA y totalmente coincidentes con las de HADA con la única diferencia de la letra H, que por ser muda nada significa fonéticamente, al igual que ATA, que suena al oído de forma muy parecida, por lo que no procede admitirse que tales diferencias suponen una diferencia apreciable para contrarrestar la aludida semejanza entre las denominaciones confrontadas, al no conferir tales diferencias un sonido suficientemente desigual que haga perceptible la necesaria distinción auditiva que debe existir entre dichas denominaciones, sino que, por el contrario, la pauta o modelo auditivo de las mismas es muy similar; de lo que resulta como fácilmente apreciable la posibilidad real y racional de un acusado riesgo de error o confusión entre las marcas en pugna”* (FJ 2n).

Una tercera pauta és la que fa referència a la rellevància del factor tòpic (el factor tòpic és aquell situat en primer terme). Segons aquesta pauta, quan es comparen les marques denominatives simples, ha d'atorgar-se un valor destacat al factor tòpic, és a dir, al fet de que siguin diferents o coincidents les síl·labes que iniciïn les denominacions. Aquesta pauta té més operativitat en les marques denominatives complexes, fet pel qual considero més adient l'anàlisi des de la perspectiva de les marques denominatives complexes (vegis el subapartat “Marques denominatives complexes” del present epígraf).

Una quarta pauta és la relativa a la pronunciació dels termes en llengües estrangeres. No hi ha un criteri jurisprudencial uniforme. A vegades es té en compte la pronunciació de la paraula en l'idioma d'aquesta, i d'altres la pronunciació amb el nostre idioma, depenent de si el consumidor sap el significat. Si no és fàcil la traducció, la comparació es farà literalment.

El TS en sentència de 20 de març de 1998¹²⁶, analitzava la compatibilitat entre la marca denominativa “Up & Down” aplicada per distingir serveis d'una sala de festes de la classe 41 del Nomenclàtor a Barcelona, tot i que el coneixement de la marca havia sobrepassat l'àmbit territorial de la capital, i la marca “Pandau” aplicada per a distingir a Madrid, un establiment destinat a “disco-bar”. En primer lloc el Tribunal apunta que *“la representación escrituraria de las respectivas denominaciones no provoca ningún género de confusión (...) e igual sucede si se atiende al colorido”* (FJ 6è). Per això el Tribunal afirma que la qüestió s'ha de resoldre atenent a la pronunciació anglesa de la marca i al sentit o significació fonètica de la mateixa. El dictamen pericial indicava que havent realitzat una enquesta als universitaris, només un determinat percentatge coincidia en la pronunciació “apandáun”, fet que resultés similar però no equiparable amb la marca

125 STS (Sala Contenciosa-Administrativa, Secció 3ª), de 28 de març de 1996 (RJ 1996/2577)

126 STS, n.º 271/1998 (Sala Civil), de 20 de març de 1998 (RJ 1998/1709).

“pandáu”. El TS té en compte que aquesta similitud es reduïa a l'àmbit universitari “*entre personas con ciertos conocimientos de la lengua inglesa, con lo cual, es de concluir que dentro del ámbito generalizado del consumidor, una y otra denominación no originan confusión*” (FJ 6è).

En una altra ocasió, el TS en sentència de 26 de febrer de 1997¹²⁷ assenyala que les marques “Tele-Action, SA” i “Teleacción” no són compatibles ja que considera que no hi ha distinció fonètica perquè “*la variación consistente en que ésta utiliza el término «acción» y en la solicitante el mismo se emplea en inglés -action-, la igualdad de significado y la identidad de pronunciación es clara, no debiendo olvidarse que en cualquier tipo de propaganda oral la distinción sería prácticamente imposible, sin que las siglas, SA que forman parte del nombre, tengan fuerza diferenciadora*” (FJ 2n).

Una cinquena i última pauta és la relativa a la transposició dels elements integrants de les denominacions comparades. Segons aquesta pauta, la transposició dels elements constitutius de les denominacions comparades pot determinar la semblança entre les mateixes.

El TS en sentència de 7 de juliol de 2004¹²⁸ determinava si les marques “Instapan” i “Panistant” ambdues per a productes de la classe 30^a, són compatibles. El TS afirma que ambdues marques no són compatibles ja que “*en sus denominaciones «Instapan» la aspirante y «Paninstant», la oponente, pues "tienen los dos términos idénticos, y aunque en distinta posición hace que parezcan prácticamente las mismas marcas, a cuya conclusión nos adherimos*” (FJ 2n).

Aquestes pautes no són d'aplicació matemàtica, i a més a més, no presenten, per part de la mateixa jurisprudència, cap jerarquia d'aplicació entre elles. Per tant es planteja el problema de quina prelación s'ha de donar a cadascuna d'elles.

Fernández-Nóvoa¹²⁹ anuncia una prelación d'aquests criteris, ja que considera que tenen un valor desigual, i és convenient establir un ordre d'aplicació per fer més fàcil la comparació dels signes. En primer lloc situa el criteri segons el qual les denominacions comparades s'han de considerar semblants quan tenen vocals idèntiques i situades en el mateix ordre ja que l'ordre de les vocals contribueix decisivament a la impressió general que la denominació provoca a la ment del consumidor. En segon lloc el criteri segons el qual les denominacions s'han de considerar en principi semblants quan la síl·laba tònica de les mateixes és coincident (idèntiques o semblants i ocupen la mateixa posició), ja que la impressió general que una marca denominativa produeix en el pla fonètic depèn en bona mesura de la tonalitat de la corresponent denominació. En tercer lloc situa el criteri segons el qual ha d'atorgar-se especial importància al factor tòpic. I finalment, en últim lloc situa el criteri segons el qual la transposició dels elements constitutius de les marques confrontades pot determinar la semblança de les mateixes.

127 STS (Sala Contenciosa-Administrativa, Secció 3^a), de 26 de febrer de 1997 (RJ 1997/1526).

128 STS (Sala Contenciosa-Administrativa, Secció 3^a), 7 de juliol de 2004 (RJ 2004/4190).

129 Fernández-Novoa, Carlos. *Tratado sobre el derecho de marcas*. (2^a ed.). Madrid; Barcelona: Marcial Pons, 2004, p. 306 i 307

Marques denominatives complexes

Les marques denominatives complexes a diferència de les simples, es caracteritzen per estar formades per dos o més paraules. Cal precisar també que una marca que consisteixi en paraules reproduïdes a través de caràcters tipogràfics singulars, serà una marca denominativa complexa i no una marca mixta com hom podria pensar.

Com en els altres tipus de marques, s'haurà d'atendre a les pautes generals (vegis l'apartat 2.2.2.2).

En relació a la pauta de la visió de conjunt, si tenim una marca complexa s'haurà de tenir en compte totes les paraules que conformin ambdós signes distintius i realitzar una comparació global i general, ja que els consumidors es guien per la impressió general que presenten les marques contemplades globalment.

Tal com afirma Fernández-Nóvoa¹³⁰, seguint a la doctrina alemanya provinent de Fezer, el record del consumidor, vindrà determinat, no per la totalitat sinó per algun element en concret de la denominació, que serà aquell que destaquï per ser original, o que destaquï dins el conjunt general de la denominació per tenir un determinat valor intrínsec.

A més del criteri de la visió de conjunt, s'utilitza el criteri relatiu a la “supremacia de l'element dominant de la denominació”. Aquest criteri és reconegut per la doctrina jurisprudencial espanyola del Tribunal Suprem.

El TS en sentència de 9 de maig de 1983¹³¹ indicava que la pauta de la visió de conjunt “*no tiene la generalidad que parece*”, ja que en el cas que les marques estiguin constituïdes per diversos elements, s'ha d'atendre a la presència dels elements dotats d'una “*especial eficacia individualizadora ya que entonces, es este particular elemento el que, por su singularidad caracterizante del producto común, el que ha de ser preferentemente contemplado, para decidir si la marca discutida puede provocar (...) confusión en el tráfico*”.

En una altra ocasió, el TS en sentència de 5 de març de 1986¹³², es pronunciava sobre l'element dominant de dues marques en conflicte. El judici tenia origen en la demanda presentada per les entitats “Fútbol Club. B.” i “Publicaciones B., S. A.”, sol·licitant la nul·litat del registre de la marca “La Saga del Barça”, registrada per la demandada “S., S.A.” per a identificar una publicació periòdica, donada la identitat que presentava el terme “Barça” amb les seves marques anteriorment registrades, i la identitat del destí de les marques, que era la publicació esportiva periòdica. Doncs bé, és correcte l'apreciació que es fa en la sentència apel·lada que exposa que “*al comprender ambas un elemento común preponderante y prevalente altamente significativo*

130 Fernández-Novoa, Carlos. *Tratado sobre el derecho de marcas*. (2ª ed.). Madrid; Barcelona: Marcial Pons, 2004, p. 311

131 STS (Sala Civil), de 9 de maig de 1983 (RJ 1983/2675).

132 STS (Sala Civil), de 5 de març de 1986 (RJ 1986/1102).

como es el término «Barça», con el que popular y notoriamente es conocido el «Club de Fútbol B.», en el que la adición del complemento «La Saga del» no es suficiente para impedir o evitar confusión al público ante la indicada prevalencia y preponderante, no solamente fonética sino incluso gráficamente, por la dicha relevancia de la común «Barça» de popular y notorio conocimiento identificador con «Fútbol Club B.»” (FJ 1r). El Tribunal afirma que des del moment en que es produeix la identitat fonètica i gràfica en l'element dominant “Barça” suficient per produir l'error o la confusió al consumidor, l'expressió “La Saga de” no serveix per a distingir la marca posterior de les anteriors.

Està clar que l'element dominant o característic en una marca denominativa complexa s'ha de tenir en compte. La cerca d'aquest element dominant o característic de la marca, porta a realitzar un anàlisi cas per cas en atenció a les circumstàncies pertinents. Per realitzar aquest anàlisi s'haurà de tenir en compte la naturalesa i les característiques d'ambdues denominacions en conflicte.

Fernández-Nóvoa¹³³ assenyala que els diferents criteris per determinar quin és l'element dominant es poden dividir en dos grups, els factors positius, i els negatius.

Segons el criteri dels factors positius, la paraula dominant és aquella que el públic capta i memoritza amb més facilitat.

Com a norma general la paraula dominant serà aquella que posseeixi més força distintiva. S'ha de determinar doncs quin dels diferents elements és més distintiu. La distintivitat pot deure's a la pròpia naturalesa del mot, per ser original o fàcil de recordar, o d'altra banda, en la notorietat de que gaudeix en un sector determinat.

És oportú tornar a citar la sentència del TS de 5 de març de 1986¹³⁴, ja que en aquesta sentència el Tribunal decretava la distintivitat del mot “Barça” per ser aquest un “*elemento común preponderante y prevalente altamente significativo (...) con el que popular y notoriamente es conocido el «Club de Fútbol B.»*” (FJ 1r).

En el supòsit que una marca estigui constituïda per un nom i un cognom, el públic es fixarà en el cognom, per ser aquest, en la majoria dels casos, més distintiu i més característic. Per tant, si els cognoms són idèntics o semblants, en principi, les marques seran semblants. “En principi” com he dit, ja que si els cognoms són de molt baixa distintivitat per ser molt comuns, aquesta regla no tindrà operativitat.

S'haurà de tenir en compte també la regla del factor tòpic. Segons aquesta regla, l'element dominant en un conjunt de paraules sol ser, per norma general, el que es troba situat en primer lloc. És clar que aquest factor no pot ser determinant, ja que, si ens trobem per exemple en una marca la denominació del qual consisteix en un nom comú situat en primer lloc, i en un cognom d'ús poc freqüent situat en segon terme, lògicament el

133 Fernández-Novoa, Carlos. *Tratado sobre el derecho de marcas*. (2ª ed.). Madrid; Barcelona: Marcial Pons, 2004, p. 315 i ss

134 STS (Sala Civil), de 5 de març de 1986 (RJ 1986/1102)

factor tòpic en aquesta marca no serà d'aplicació. Aquesta regla servirà doncs, per complementar un altre factor.

Seguint amb el cas enjudiciat per la mencionada STS de 5 de març de 1986 entre les entitats “Fútbol Club. B.» i «Publicaciones B., S. A.», per una banda i “S., S.A.” per una altre, el Tribunal indica que “*la adición del complemento «La Saga del» (en la marca “La Saga del Barça”) no es suficiente para impedir o evitar confusión al público ante la indicada prevalencia y preponderante, no solamente fonética sino incluso gráficamente, por la dicha relevancia de la común «Barça» de popular y notorio conocimiento identificador con «Fútbol Club B.»*”.

D'altra banda, aplicant els factors negatius, podrem eliminar l'estatus d'element dominant, en principi, en un element d'una marca denominativa complexa.

Un primer criteri que s'utilitza és el de la ineptitud d'una paraula genèrica o descriptiva per erigir-se com a element dominant d'una denominació complexa (vegis apartat 2.2.2.2).

Fernández-Nóvoa¹³⁵ assenyala que una paraula genèrica o descriptiva té la funció d'al·ludir a la naturalesa o característiques del producte o servei, i no la funció distintiva que ha de complir una marca.

El TS en sentència de 17 de novembre de 1995¹³⁶ enjudiciava la compatibilitat de les marques “Chuca-Chuca” i “Chupa-Chups”, ambdues per a distingir la mateixa classe de productes. El TS exposa que “*«Chuca-Chuca» son dos vocablos sin significación usual en castellano mientras en la marca prioritaria «Chupa-Chups» el primer término es un tiempo del verbo chupar y el segundo, también sin significación se relaciona tan estrechamente con el primero que viene a ser una repetición del concepto. Fonéticamente «chuca» y «chupa» no obstante la semejanza derivada de la primera sílaba común a ambos la fuerza de la consonante equivalente a «k» por la vocal que la sigue distingue claramente el sonido y en todo caso la repetición del vocablo lo distingue netamente del segundo «chups» monosilábico y con terminación en dos consonantes*”. Seguint en el mateix apartat s'indica que “*en todo caso el vocablo «chups», de fantasía, aunque sugerente, es claramente distinguible permitiendo una pacífica convivencia en el mercado. Los distintos gráficos de las marcas enfrentadas no presentan rasgo alguno en común, son dos figuras elípticas que simulan un envoltorio de papel con la palabra «chuca» debajo de cada uno de ellos y la prioritaria un disco con un palo o barra*” (FJ 2n).

En una altra sentència el TS al enjudiciar la compatibilitat de "Crown Business" i l'oponent "Royal Crown" (STS de 17 de novembre de 1995¹³⁷) afirma en relació a la coincidència en las denominacions "Crown" que “*por ser de carácter genérico, no le permite (a la titular de “Royal Crown”) ser utilizado con exclusividad en*

135 Fernández-Novoa, Carlos. *Tratado sobre el derecho de marcas*. (2ª ed.). Madrid; Barcelona: Marcial Pons, 2004, p. 319 i ss

136 STS (Sala Contenciosa-Administrativa, Secció 3ª), de 17 de novembre de 1995 (RJ 1995/8693).

137 STS (Sala Contenciosa-Administrativa, Secció 3ª), de 17 de novembre de 1995 (RJ 1995/8690).

ninguna marca, y ello no puede servir para cerrar el acceso al Registro de la Propiedad Industrial de otra marca que utilice el mismo vocablo genérico junto a otros”.

El TS en sentència de 22 de setembre de 1997¹³⁸ afirma que les marques “MONRO-MAGNUM” i “MAGNUM TUDOR” són compatibles, ja que considera que *“el término MAGNUM es un elemento de uso común no apropiable en exclusiva, por lo que no puede considerarse elemento diferenciador de ninguna de las marcas enfrentadas”* (FJ 3r). Per tant la força distintiva de les marques està en els termes “MONRO” i “TUDOR”, fet que porta al Tribunal a determinar la compatibilitat al mercat de les dues marques sense que es pugui generar error o confusió, donada la diferència entre els dos termes.

M'agradaria fer en aquest punt una reflexió en relació a la no apropiabilitat dels termes genèrics o descriptius. La qüestió consisteix en eliminar del judici comparatiu entre dues marques els elements genèrics i no apropiables, però la qüestió no és en la meua opinió determinar, per dir-ho d'alguna manera, si es té dret a oposar-se al registre d'una marca o a l'anulació d'aquesta, sinó també en la capacitat distintiva de la mateixa. És a dir, podem eliminar, seguint el cas anterior la paraula MAGNUM d'ambdues denominacions quedant doncs únicament les paraules MONRO i TUDOR, perfectament diferenciables. No obstant, al mercat els consumidors continuaran veient les marques completes “MONRO-MAGNUM” i “MAGNUM TUDOR” fet que la confundibilitat per part del consumidor podrà subsistir tot i que al titular de la marca posterior se li hagi reconegut el “dret” a registrar la marca per no ser la paraula, en aquest cas MAGNUM, apropiable per ningú.

Un segon criteri dins dels factors negatius és el de la irrellevància de l'abreviatura de indicació del tipus societari de la companyia titular de la marca. En la comparació de les marques, s'ha de prescindir d'abreviatures del tipus “SA” relatiu a Societat Anònima o “SL” relatiu a societat limitada. Aquests elements no són rellevants als efectes de determinar la semblança dels signes en conflicte.

El TS en sentència de 16 de desembre de 1989¹³⁹ en el que enjudiciava la compatibilitat de les marques “INTRAMAR S.A.” i “INTRAMAR S.L” per a activitats relatives al tràfic marítim, afirmava que entre les marques en conflicte no constitueix un element distintiu i diferenciador les diferents denominacions socials respectives (SA i SL), ja que *“el consumidor y el amplio espectro del mercado que habrán de utilizarlas, a buen seguro, que exclusivamente retendrá la palabra capital idéntica denominativa de la respectiva marca, con lo que el confusionismo del usuario devendrá inevitable”* (FJ 3r).

Comparació de les marques denominatives en el pla conceptual

Finalment cal tenir en compte la vessant conceptual de les marques denominatives. Quan es comparin dues

138 STS (Sala Contenciosa-Administrativa, Secció 3ª), de 22 de setembre de 1997 (RJ 1997/6739).

139 STS (Sala Civil), de 16 de desembre de 1989 (RJ 1989/8837).

marques denominatives, cal tenir en compte també el concepte que aporten els signes distintius, en cas que n'aportin algun.

De marques denominatives en podem trobar de dos tipus: les que tenen significat, i les que no. És a dir, les suggestives o arbitràries que volen dir alguna cosa en el llenguatge, i les que, com anomena Fernández-Nóvoa¹⁴⁰, capritxoses o de fantasia, no tenen cap significat. A la vegada, les marques que tenen significat poden dividir-se en: marques suggestives, el significat del qual fa referència a la naturalesa o característiques del producte o servei, i d'altra banda, marques arbitràries, el significat del qual, per contraposició, no fa referència al producte o servei en qüestió distingit.

Conceptualment només es poden comparar les marques que tenen significat, és a dir, les suggestives i les arbitràries, i no les de fantasia o capritxoses, ja que en les primeres hi ha un significat o concepte susceptible de ser imitat que no hi és en les segones.

Fernández-Nóvoa¹⁴¹ apunta que el significat de les marques pot servir per provocar risc de confusió, o pel contrari per eliminar-lo. Pot succeir doncs que, encara que en el pla fonètic no hi hagi semblança entre les marques i aparentment no hi hagi risc de confusió, s'aprecii no obstant, que hi ha risc de confusió entre les marques per ser per exemple les denominacions en conflicte, paraules sinònimes, i pot succeir el contrari també, és a dir, que respecte de dues marques fonèticament semblants, es determini que no hi ha semblança per evocar conceptes diferenciats, o per evocar una d'elles un concepte i l'altre no.

Com ja he exposat anteriorment (vegis apartat 2.2.2.2) la comparació de les marques s'ha de realitzar des d'una triple vessant: la fonètica, la gràfica i la conceptual. Aquests tres elements comparatius estan en principi en pla d'igualtat.

Tal com indica el TJCE en sentència de 11 de novembre de 1997, Cas “SABEL BV” contra “Puma AG, Rudolf Dassler Sport”¹⁴², és possible que la similitud conceptual pugui crear un risc de confusió en el cas que la marca anterior posseeixi un caràcter distintiu particular (apartat núm. 24). No obstant indica que “*la mera similitud conceptual entre las marcas no basta para crear un riesgo de confusión*” (apartat núm. 25).

La doctrina jurisprudencial del Tribunal Suprem no ha mantingut un criteri estable respecte a la rellevància que s'ha d'atorgar al significat de les marques a l'hora de comparar-les. El TS històricament ha relegat a un factor accessori i complementari la vessant conceptual de les marques. No obstant, gràcies a la jurisprudència del TJCE, aquest factor ha tingut una progressiva rellevància en l'ordenament espanyol.

140 Fernández-Novoa, Carlos. *Tratado sobre el derecho de marcas*. (2ª ed.). Madrid; Barcelona: Marcial Pons, 2004, p. 293

141 Ibid, p. 301 i ss

142 STJCE, de 11 de novembre de 1997, assumpte C-251/95, “SABEL BV” contra “Puma AG, Rudolf Dassler Sport”

El TS s'ha manifestat en innumerable ocasions en relació a l'accessorietat de la vessant conceptual de les marques, tot i la doctrina jurisprudencial comunitària manifestant-se en el sentit contrari.

El Tribunal Suprem en sentència de 23 de setembre de 1980¹⁴³ assenyalava que al comparar la marca sol·licitada “kaba” i l'anterior “Cava” fonèticament idèntiques, el valor conceptual de les dues marques no es podia tenir en compte per evitar el risc de confusió al mercat. El TS afirmava que l'adquirent es fixa en la grafia i el fonema i no es para a considerar altres elements. El Tribunal acaba assenyalant que l'element conceptual és un *“elemento de juicio complementario de la regla de los parecidos, y, en consecuencia, no utilizable en supuestos en los que se aprecia identidad”*.

El TS en sentència de 30 de juny de 1986¹⁴⁴ assenyalava en la mateixa línia que la sentència anterior que hi ha diversos factors complementaris, que no s'utilitzen de manera directa per a analitzar la semblança entre les marques, però que serveixen per perfilar-la, i un d'aquests és *“el elemento conceptual o semántico, que no constituye «motivo legal» determinante,(...) pero acentúa o disminuye o incluso en algún caso ha excluido el parecido inicial”* (FJ 2n). Aquesta doctrina és corroborada en el FJ 3r de la STS de 14 de març de 1988¹⁴⁵.

El TS en sentència de 20 de desembre de 1990¹⁴⁶, enjudiciava la compatibilitat entre les marques “CAFRE” emprada per a distingir serveis d'assegurances i finances i serveis de promocions immobiliàries, i “MAPFRE, MUTUALIDAD DE SEGUROS S.A.” per a negocis d'assegurances de tot tipus. El Tribunal exposa com ja s'ha analitzat amb anterioritat que *“la comparación entre los distintivos (...) ha de hacerse desde el conjunto de los mismos sin tratar de descomponer aquéllos para buscar la semejanza en alguna de sus partes, sino que lo fundamental es la impresión fonética o visual que pueda producir en el potencial consumidor de los productos o usuario de los servicios”*, però a més a més, i com a pauta complementària per reforçar l'anterior pauta de la visió de conjunt assenyalava que *“las diferentes fonéticas y gráficas se ven reforzadas si tenemos en cuenta el factor complementario del significado de los términos que componen los signos distintivos, pues mientras desde el punto de vista conceptual con la palabra CAFRE se designa tanto a un habitante de la parte oriental de Africa del Sur y en sentido figurado a la persona bárbara y cruel, zafia rústica, según consta en el Diccionario de la Real Academia, el término MAPFRE carece de significación conceptual alguna”* (FJ 2n).

El TS en sentència de 13 d'abril de 1994¹⁴⁷ assenyalava que les marques confrontades “VITA” i “NESVITA”, “HAPPY-VITA” i “BOLVITA” eren compatibles ja que entre d'altres aspectes *“ninguna incompatibilidad genuina deriva de una accesoria y mera relación conceptual”* (FJ 3r).

143 STS (Sala Contenciosa-Administrativa), de 23 de setembre de 1980 (RJ 1980/3245).

144 STS (Sala Contenciosa-Administrativa), de 30 de juny de 1986 (RJ 1986/3639).

145 STS (Sala Contenciosa-Administrativa), de 14 de març de 1988 (RJ 1988/1679).

146 STS (Sala Contenciosa-Administrativa, Secció 4ª), de 20 de desembre de 1990 (RJ 1990/10294).

147 STS (Sala Contenciosa-Administrativa, Secció 3ª), de 13 d'abril de 1994 (RJ 1994/3123).

El TS en sentència de 14 de desembre de 1995¹⁴⁸ encara mantenia generalment aquesta postura negativa envers la vessant conceptual, indicant que *“se ha venido configurando diversos factores complementarios no utilizables directamente para ponderar el grado de semejanza entre marcas, aun cuando sirven para perfilarla con mayor precisión, entre las cuales está el conceptual o semántico (...), teniendo reiteradamente declarada la jurisprudencia del Tribunal Supremo que tal factor debe ser utilizado de modo indirecto o como circunstancia coadyuvante para matizar con la mayor exactitud el riesgo de confusión (...), pero que tal criterio indirecto, excepcional o accesorio, no puede tener nunca eficacia calificadora directa”* (FJ 2n).

El TS en sentència de 12 de maig de 1994¹⁴⁹ determina si la marca “Magia” és compatible amb la marca “Maggi” ambdues destinades a distingir els mateixos productes. El Tribunal no es basa en l'accessorietat de la vessant conceptual en el moment d'exposar que no hi ha perill de confusió *“dado que entre ambas marcas existen diferencias fundamentales derivadas de que la solicitante es un sustantivo con significado propio «Magia», mientras que la oponente es una denominación de pura fantasía que no tiene significación alguna”* (FJ 2n). El TS entén que *“entre las marcas enfrentadas existen profundas diferencias gráficas y fonéticas que evitan todo riesgo de confusión en el mercado, aunque se trate de productos idénticos, pues tanto visual como fonéticamente aparecen y suenan de manera completamente diferente ya que la solicitante tiene un significado propio de ilusión o misterio del que carece por completo la oponente que es pura denominación de fantasía sin significado alguno”* (FJ 2n).

Actualment seguint a la doctrina jurisprudencial comunitària el TS en sentència n.º 433/2013, de 28 juny¹⁵⁰ assenyala que la determinació del risc de confusió *“debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual”* (FJ 6è).

2.2.2.4 Comparació de marques gràfiques

Consideracions generals

Una marca gràfica és distintiva en principi únicament per la distintivitat del gràfic que és recordat pels consumidors. Es podria caure en l'error d'atendre únicament a la impressió visual que produeixen les marques a l'hora de ser comparades, ja que quan es compara una marca que conté un gràfic no es tracta només de la impressió visual, sinó també dels efectes que el signe gràfic pugui produir en la ment dels consumidors. Així doncs, les marques gràfiques es poden classificar segons si es tracta de marques purament gràfiques, o de marques figuratives. Les marques purament gràfiques es caracteritzen perquè susciten en la ment del públic consumidor només la imatge del signe que constitueix la marca. Tal com apunta Fernández-

148 STS (Sala Contenciosa-Administrativa, secció 3ª), de 14 de desembre de 1995 (RJ 1995/9142).

149 STS (Sala Contenciosa-Administrativa, Secció 3ª), de 12 de maig de 1994 (RJ 1994/3807).

150 STS, n.º 433/2013 (Sala Civil, secció 1ª), de 28 de juny (RJ 2013/4987).

Nóvoa¹⁵¹, la marca és simplement un signe, i el consumidor no relaciona aquest signe amb res en concret que tingui sentit, simplement associa la marca amb una imatge o figura. Fruit d'aquesta manca de significació o més ben dit, d'associació de la marca amb alguna cosa, en aquests supòsits la dimensió conceptual no tindrà raó de ser. D'altra banda, pel que fa a les marques figuratives, aquestes susciten en la ment del públic consumidor una imatge i al mateix temps aquesta imatge és associada amb un concepte determinat. Tal com exposa FernándezNóvoa¹⁵² “*la marca figurativa evoca el concepto del cual es expresión gráfica la imagen que constituye la correspondiente marca*”.

De igual manera que succeïa amb les marques denominatives suggestives o arbitràries, en les marques gràfiques figuratives, la dimensió conceptual és rellevant i decisiva. Per tant, quan s'hagin de comparar marques gràfiques, s'haurà de veure si es tracta de marques purament gràfiques o de marques gràfiques figuratives, i en aquest segon cas la comparació s'haurà de fer des de la perspectiva gràfica i a més a més des de la perspectiva conceptual.

Cal tenir present que les pautes generals exposades en l'apartat 2.2.2.2 són igualment d'aplicació a aquest tipus de marques, amb les puntualitzacions que mostraré.

Comparació de marques purament gràfiques

No hi ha gaire desenvolupament jurisprudencial en relació a la comparació de les marques purament gràfiques, ja que aquestes no són gaire freqüents al mercat. No obstant, la comparació d'aquestes marques es pot fer seguint les pautes utilitzades per a la comparació de les marques denominatives, amb certes especificitats.

Les marques purament gràfiques són fàcilment recordables fins i tot per consumidors que no saben llegir com per exemple els nens o els analfabets. Això és així perquè es tracta d'un llenguatge universal que no necessita ser traduït.

Cal aplicar la pauta de visió de conjunt quan les marques purament gràfiques tinguin una estructura simple, és a dir, quan tinguin un únic element gràfic o individualitzador. En el cas que les marques purament gràfiques tinguin una estructura complexa, s'aplicarà la pauta de visió de conjunt però a més a més una ulterior pauta, que serà la prevalença de l'element predominant.

El TS en sentència de 19 de febrer de 2010¹⁵³ assenyala que una figura geomètrica com és el triangle fet a través de barres de la marca “ADIDAS” no són apropiables per ningú. El tribunal en el FJ 4rt afirma que la

151 Fernández-Novoa, Carlos. *Tratado sobre el derecho de marcas*. (2ª ed.). Madrid; Barcelona: Marcial Pons, 2004, p. 321 i ss

152 Ibid, p. 324

153 STS (Sala Contenciosa-Administrativa, Secció 3ª), de 19 de febrer de 2010 (RJ 2010/1543).

marca sol·licitada per l'entitat "Caja General de Ahorros de Canarias" (vegis gràfic núm. 1 a continuació), "evoca claramente al distintivo por el que es conocida la marca "ADIDAS" " [vegis gràfic núm. 2 a continuació], no obstant en aquest supòsit el principi d'especialitat no entra en joc ja que es determina que la marca "ADIDAS" és renombrada i gaudeix d'una protecció més àmplia, fet que fa denegar l'accés de la marca de "Caja General de Ahorros de Canarias" tot i emparar serveis diferents.

Gràfic núm. 1



Gràfic núm. 2



Comparació de marques figuratives

La marca gràfica figurativa es caracteritza pel fet de suscitar en la ment del consumidor una imatge i a més a més el concepte o objecte el qual és expressió gràfica la imatge constitutiva de la marca. La comparació doncs, s'ha de fer des d'una doble perspectiva: des de la perspectiva gràfica i des de la perspectiva conceptual. Això és així perquè si les marques tenen un component gràfic i un component conceptual, la confusió podria venir de la identitat o semblança gràfica o conceptual dels signes.

Tal com indica Fernández-Nóvoa¹⁵⁴, si hi ha semblança en l'aspecte gràfic, no serà indispensable analitzar les marques des de la vessant conceptual, però si es determina que gràficament les marques no són semblants, en aquest cas sí que és procedent examinar la vessant conceptual.

El TJCE en sentència de 11 de novembre de 1997 enjudicia una qüestió prejudicial que es deriva d'un judici entre "SABEL BV" i "Puma AG, Rudolf Dassler Sport"¹⁵⁵. Aquest litigi té origen en la oposició que realitza "PUMA AG" com a titular de la marca gràfica prioritària consistent en una puma en posició de salt respecte la sol·licitud per part de "SABEL BV" al registre alemany de la seva marca mixta consistent en un tigre en posició de salt i amb les lletres "SABEL" just a sota del tigre, al·legant la primera que hi ha risc de confusió per ser les marques similars conceptualment. L'assumpte arriba al Bundesgerichtshof i aquest quan enjudicia si hi ha o no risc de confusió per part dels consumidors respecte les dues marques en conflicte es planteja quina importància s'ha de donar al contingut conceptual de les marques en conflicte (en el supòsit, un felí saltant), al determinar el risc de confusió. El tribunal es planteja si la simple associació que podria fer el

¹⁵⁴ Fernández-Novoa, Carlos. *Tratado sobre el derecho de marcas*. (2ª ed.). Madrid; Barcelona: Marcial Pons, 2004, p. 324 i ss
¹⁵⁵ STJCE, de 11 de novembre de 1997, assumpte C-251/95, "SABEL BV" contra "Puma AG, Rudolf Dassler Sport".

públic entre les marques, a través del concepte d'un "felí saltant", justifica la denegació de la marca de "SABEL BV" (vegis gràfic núm. 3), sol·licitada per a distingir productes similars als productes que distingeix la marca de "PUMA AG" (vegis gràfic núm. 4).

Gràfic núm. 3



Gràfic núm. 4



Doncs bé, el Tribunal assenyala 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 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"* (apartat núm. 24). És a dir, que és possible que en el cas que s'enjudicia, sigui provable que tot i que una marca representi un tigre i a l'altra un puma, el concepte superior comú és a dir, un felí saltant, faci que hi hagi un risc de confusió entre les marques, si l'anterior, és a dir la marca "PUMA AG", gaudeix de caràcter distintiu particular. El Tribunal considera que la marca anterior no gaudeix d'especial notorietat i a més no conté gaires elements imaginaris fet que porta a afirmar que *"la mera similitud conceptual entre las marcas no basta para crear un riesgo de confusión"* (apartat núm. 25).

Per tant cal concloure que la dimensió conceptual d'una marca figurativa s'ha de tenir en compte quan la marca anterior té caràcter distintiu particular, però no quan el caràcter distintiu és dèbil o normal.

Cal puntualitzar que al exigir que la marca anterior sigui una marca forta, el TJCE es refereix no a la importància del concepte concret que evoca la marca figurativa, sinó a la importància d'un concepte superior obtingut per via de generalització a partir del concepte que evoca cada marca per separat. La doctrina aportada per aquesta sentència no impedeix doncs tenir en compte el concepte concret que susciten les marques figuratives. Fernández-Nóvoa¹⁵⁶ planteja aquesta problemàtica assenyalant que la tesis de la protecció del significat del gràfic significa que en certs supòsits excepcionals, el coneixement i la difusió de la marca figurativa suscita en la ment del públic un concepte abstracte en un grau màxim al que s'arriba a través d'un procés de generalització. En aquests supòsits, el concepte concret evocat per la marca ascendeix a un concepte abstracte i superior (per generalització successiva). Però el problema recau en saber fins a quin punt s'ha generalitzar. És clar que en el cas enjudiciat pel TJCE, només fins al concepte genèric consistent en

¹⁵⁶ Fernández-Novoa, Carlos. *Tratado sobre el derecho de marcas*. (2ª ed.). Madrid; Barcelona: Marcial Pons, 2004, p. 324 i ss

un felí saltant.

2.2.2.5 Comparació de marques gràfiques amb marques denominatives

En un principi la jurisprudència espanyola negava la possibilitat de comparar marques gràfiques amb marques denominatives. Posteriorment però, va acceptar la comparació entre marques denominatives i marques figuratives.

El TS en sentència de 15 de juliol de 1991¹⁵⁷ enjudiciava la compatibilitat entre la marca gràfica consistent en un Bisó amb el cap inclinat a l'esquerra muntat per un home, i la marca denominativa "Bisonte", ambdues integrades a la mateixa classe de productes. El Tribunal indica que per a comparar les marques en conflicte *"las posibilidades de contrastar las semejanzas gráficas como fonéticas han de ser descontadas de modo total, absoluto, y solamente podemos analizar tales marcas desde el punto de vista de la «evocación» como acción intelectual que obliga a la actividad imaginativa deducible de la asociación representativa de un dibujo con un «algo» y, en el supuesto contemplado no necesariamente, aun cuando el animal montado por un hombre, en la actitud descrita, se identifique con «bisonte», sino que, como manifestación primaria asociativa- imaginativa el «animal» está en función del hombre que lo monta, como consecuencia de la acción que representa el conjunto de los dos elementos que integran el dibujo -bisonte y hombre- y nos puede dar la concepción de «dominación» -doma o bien el espectáculo de «rodeo» (FJ 2n).*

Fernández-Nóvoa¹⁵⁸ assenyala, seguint a la jurisprudència alemanya, que els requisits que han de concórrer són: a) pel que fa a la marca figurativa, evocar un significat inequívoc sense perill d'ambigüitat, directe, immediat, i desproveït de qualsevol matis analític i b) representar només un concepte i una sola expressió, i c) pel que fa a la marca denominativa, el mot constitutiu d'aquesta ha de ser la denominació evident, espontània i completa de la imatge de la marca gràfica. Per tant, una marca figurativa serà semblant a una denominativa sempre que aquella evoqui de manera inequívoca i directa un concepte, i per altra banda, la denominativa constitueixi la denominació evident, espontània i completa d'aquest concepte.

2.2.2.6 Comparació de marques mixtes

Consideracions generals

Una marca mixta és aquella constituïda per un element gràfic i un element denominatiu, ja sigui aquest simple o compost. Les marques mixtes són marques complexes però a diferència de les marques denominatives complexes, les marques mixtes tenen un nivell més elevat de complexitat, ja que estan formades per un element denominatiu i un element gràfic o figuratiu.

157 STS (Sala Contenciosa-Administrativa, secció 1ª), de 15 de juliol de 1991 (RJ 1991/7768).

158 Fernández-Novoa, Carlos. *Tratado sobre el derecho de marcas*. (2ª ed.). Madrid; Barcelona: Marcial Pons, 2004, p. 329 i ss

El TS es referia indistintament a les “*marcas combinadas o mixtas, integradas por fonemas con adición de formas específicas de representación gráfica*” (FJ 3r) en la sentència de 2 de juny de 1986¹⁵⁹ quan es referia a les marques mixtes. Més endavant en sentència de 30 de març de 1988¹⁶⁰, utilitzava únicament el terme de marca mixta. Tal com exposa, una classificació dels signes distintius en funció de les seves característiques intrínseques “*comprende tres tipos, uno -el más frecuente- que tiene como único soporte la palabra, otro aquél cuyos elementos también exclusivos son el diseño y el color, la imagen y un tercero donde se mezclan impresiones sonoras y visuales, aunque con predominio siempre de su aspecto verbal, pues (...) las cosas se piden por su nombre. En este sentido se ha construido jurisprudencialmente el trípode de las marcas denominativas, gráficas y mixtas o complejas*” (FJ 2n).

Si en una comparació entre dues marques una d'elles és mixta, és lògic que la comparació es faci tenint tots els elements en compte, ja siguin gràfics, fonètics o conceptuals.

Cal reproduir el que exposava el TS en sentència de 23 d'octubre de 1987¹⁶¹. Al FJ 2n afirmava que “*no existen normas concretas para la determinación de los parecidos o semejanzas*”, però a continuació fa una enumeració de les regles que s'han anat creant jurisprudencialment, que són a) “*no se puede efectuar una descomposición de las marcas enfrentadas, debiendo compararse en su conjunto*”, b) “*ha de prescindirse de los elementos genéricos, al no ser susceptibles de apropiación*”, i c) “*en las comparaciones entre marcas gráfico-denominativas las denominaciones predominan sobre los otros elementos, teniendo en cuenta que el público consumidor demanda los productos por su nombre*”.

En la jurisprudència del TS es poden observar tres criteris interpretatius: un relatiu a la prevalença del component denominatiu sobre l'element gràfic, un altre a la possibilitat del predomini de l'element gràfic sobre l'element denominatiu, i un últim entre mig dels dos anteriors que indica que la comparació s'ha de fer atenent a una visió global de les marques confrontades.

Segons el primer criteri interpretatiu, al comparar una marca mixta amb una altra, s'ha de tenir en compte que en una marca mixta el component denominatiu preval sobre el gràfic. Segons aquest criteri l'element denominatiu en una marca mixta, preval sobre l'element gràfic o figuratiu perquè els consumidors quan distingeixen productes a l'hora d'adquirir-los o quan es refereixen o anomenen productes, ho fan per la seva denominació. Un consumidors per demanar un producte no el descriurà gràficament. Les coses en el tràfic mercantil quotidià es demanen pel seu nom ja que els gràfics són impronunciables. Aquesta pauta serà aplicable si l'element denominatiu és distintiu i no descriptiu.

159 STS (Sala Civil), de 2 de juny de 1986 (RJ 1986/3283).

160 STS (Sala Contenciosa-Administrativa), de 30 de març de 1988 (RJ 1988/1743).

161 STS (Sala Civil), de 23 d'octubre de 1987 (RJ 1987/7470).

A tal efecte el TS en sentència n.º 1037/1994 de 19 de novembre¹⁶² indicava que *“la demanda corriente de productos tiene lugar usando escuetamente la denominación y no describiendo los elementos gráficos de la marca”* (FJ 2n).

En el mateix sentit, en sentència de 5 de maig de 1986¹⁶³ el TS declara que també és procedent ponderar els elements gràfics de les marques si concorre algun, ja que es un factor diferenciador, però tal com indica *“eso ocurre cuando se cuestiona en torno a la semejanza del elemento denominativo de las mismas, pero (...) no puede jugar ese factor cuando se trata de supuestos de identidad de este elemento, de indudable prevalencia por lo general, al ser el modo en que se demandan los productos en el mercado”* (FJ 3r).

El predomini de l'element denominatiu en ocasions es pot veure reforçat quan el component gràfic de la marca faci que el públic el contempli com un simple element decoratiu o ornamental, genèric o descriptiu.

El TS en sentència de 15 de juliol de 1996¹⁶⁴ estudia la semblança dels gràfics en les marques mixtes prioritàries “Toscaf”, “El molino” i “El Molinillo” i la sol·licitada “La Brasileña”, per a distingir cafè, en les que l'element denominatiu s'incorpora a un disseny consistent en una figura d'un molinet de cafè. El Tribunal indica en primer lloc que entre les denominacions no hi ha semblança. I en segon lloc pel que fa als gràfics assenyala que *“todos ellos tienen en común incluir la figura o silueta de un molinillo de café con otras figuras o diseños que incluyen la denominación respectiva, siendo los molinillos respectivos también distintos, con mayor realismo o en silueta, sólo el molino o en el contexto de otras líneas. La cuestión se reduce por tanto a si la figura de un molinillo manual es apropiable o si por su relación con el producto distinguido es un elemento común indiferenciador que -como la genericidad de las denominaciones- su registro no excluye su utilización en otros diseños”* (FJ 2n). En base a aquesta argumentació el Tribunal conclou que *“la inclusión de la silueta de un molinillo en el contexto del gráfico y de la denominación de la marca no es un elemento apropiable a efectos de impedir el acceso al Registro de un signo distinto que la incluya en el diseño. Por su misma generalidad no puede llevar a una confusión siquiera fuera asociativa con otras marcas con denominaciones claramente distintas prioritarias en el Registro existentes en el momento de la solicitud”* (FJ 2n).

El segon criteri interpretatiu consisteix en la supremacia del component gràfic. Segons aquest criteri, la pauta anterior es deixarà d'aplicar quan per diferents circumstàncies l'element dominant passa a ser el component gràfic o figuratiu.

Es poden agrupar aquestes diferents circumstàncies en dos grups: els factors que incideixen negativament en el component denominatiu de la marca mixta, i els factors que incideixen positivament sobre l'element figuratiu ressaltant la seva presència en el conjunt de la marca.

162 STS, n.º 1037/1994 (Sala Civil), de 19 de novembre (RJ 1994/8536).

163 STS (Sala Contenciosa-Administrativa), de 5 de maig de 1986 (RJ 1986/2353).

164 STS (Sala Contenciosa-Administrativa, Secció 3ª), de 15 juliol de 1996 (RJ 1996/6003).

Un dels factors que incideixen negativament al component denominatiu, és el relatiu a la poca distintivitat. Un element denominatiu perdrà el caràcter distintiu quan tingui una naturalesa descriptiva, o quan aquest element formi part d'un elevat número de marques per part de tercers, per tractar-se d'un element genèric.

A tal efecte, el TS en sentència de 10 de juny de 1987¹⁶⁵ indicava que *“lo decidido en el enfrentamiento entre dos marcas mixtas en las que el único elemento en colisión, constituido por el denominativo «La Española», cede ante la combinación de figuras, fondo, color y disposición general gráfica que, en ambas, acompaña a esta denominación, la cual queda relegada a un plano identificador irrelevante ante la destacada presencia de estos otros elementos gráficos, que al individualizarlas ampliamente, determina la exclusión de todo riesgo que directa o indirectamente provoque perturbación o equivocación en el mercado”* (FJ 2n). En aquest cas doncs, *“el conjunto de elementos que integran cada una de las marcas sujetas a confrontación, excluye todo riesgo de error o confusión en el tráfico dada la clara eficacia caracterizante de su respectivo elemento gráfico”* (FJ 2n).

També pot succeir que l'element denominatiu ocupi un lloc secundari en el conjunt de la marca. El TS en sentència de 30 d'abril de 1990¹⁶⁶ indicava que com a regla general *“en una marca mixta debe darse primacía al elemento denominativo, sobre todo en las que amparan productos que usualmente son solicitados verbalmente”*, no obstant en el cas enjudiciat *“no puede prescindirse de la singularidad de que el elemento denominativo es casi imperceptible dentro del distintivo que constituye la marca cuestionada, pues aunque el solicitante de la misma en la petición que formuló ante el Registro de la Propiedad Industrial la describiera diciendo que consistía en la denominación CASTER diseñada en un tipo de letra especial, dispuesta en la parte superior izquierda de la representación gráfica de un bolsillo pespunteado caprichosamente, es lo cierto que la palabra CASTER ocupa una ínfima parte dentro de la estructura total del distintivo, apareciendo los fonemas que la componen escalonados en forma vertical dentro del pespunteado y casi confundidos en el mismo”* (FJ 2n). Per tant tal com afirma el Tribunal, el que realment ressaltava i reté el consumidor és *“el diseño del bolsillo pespunteado que aunque no sea totalmente idéntico en su forma con el diseño que aparece en las marcas oponentes, sí presenta una muy acentuada semejanza de la que obviamente ha de derivarse confusión en el mercado”*.

Pel que fa als factors que repercuteixen positivament en el component gràfic, es pot destacar la circumstància de que hagin adquirit força distintiva, que pot venir donada per la originalitat intrínseca o per la notorietat adquirida de l'element. Si el titular de la marca mixta acredita que l'element gràfic ha assolit notorietat en el sentit de que aquest és l'element entre la resta que capta l'atenció del públic, serà aquest element gràfic el que determinarà la visió de conjunt de la marca.

165 STS (Sala Civil), de 10 de juny de 1987 (RJ 1987/4270).

166 STS (Sala Contenciosa-Administrativa, Secció 4ª), de 30 d'abril de 1990 (RJ 1990/2920).

El TS en sentència de 23 d'octubre de 1987¹⁶⁷ resolva el cas en base, entre d'altres factors, a la supremacia del component gràfic en el litigi. El TS estudia la compatibilitat de dues marques mixtes amb predomini de l'element gràfic per ser aquest molt particular, i pràcticament idèntic a ambdues marques. El Tribunal conclou que *“Si el grafismo es de una originalidad que le destaca sobre lo genérico; si la especificidad se desprende, igualmente, de la disposición de intensidad de los colores; si las marcas registradas por ambas partes aparecen en igual color y reducción, para armonizar el conjunto; si, en definitiva, hay identidad, el elemento destacado es el gráfico y no la denominación, atendiendo a la impresión general que la marca ha de suscitar en el consumidor, por representar la dimensión más característica, que es la regla que ha de primar”*.

El tercer criteri interpretatiu, indica que per sobre de qualsevol altre criteri, les marques han de ser comparades atenent a la visió de conjunt de tots els seus elements integrants. Així doncs, quan es compari una marca mixta amb un altre signe distintiu s'haurà d'aplicar la pauta de visió de conjunt, així com la pauta ulterior, que ens permet identificar quin és l'element dominant dins del conjunt d'elements integrants de la marca ja sigui el denominatiu o el gràfic o figuratiu.

A tal efecte el TS en sentència de 2 de juny de 1986¹⁶⁸ assenyala que *“la posible confundibilidad entre los signos distintivos enfrentados habrá de ser dilucidada tomándolos (es refereix als “fonemas con adición de formas específicas de representación gráfica” que constitueixen la marca mixta) en su conjunto y por consiguiente atendiendo no sólo a la parte denominativa sino también a las figuras o dibujos integrantes de las instituciones en pugna, sin limitarse a un examen parcial de sus componentes”* (FJ 3r).

El TS en sentència de 27 de novembre de 1992¹⁶⁹ en un cas on la marca sol·licitada, concedida i impugnada era una marca mixta afirmava que *“ha de tomarse en consideración no solamente la denominación, sino también el gráfico, para efectuar de este modo una comparación de conjunto”* (FJ 2n). Tal com observa el Tribunal, *“la marca solicitada es una marca compleja, que consta no sólo de las expresiones «Artes del Pan» y «SA Artepansa», sino de la palabra «Somosierra» a modo de arco de horno, y también de un fuego y una bandeja con piezas sometidas a la acción del horno y de un peculiar trébol de cuatro hojas, a la derecha del conjunto. En cambio, la marca oponente consta sólo de una palabra escueta, «Artipan»*” (FJ 2n). El Tribunal afirma que el conjunt és molt característic i suficientment destacat, i que conseqüentment és impossible confondre-les.

El TS en sentència de 19 de maig de 1993¹⁷⁰ assenyala que la semblança s'ha d'analitzar principalment

167 STS (Sala Civil), de 23 d'octubre de 1987 (RJ 1987/7470).

168 STS (Sala Civil), de 2 de juny de 1986 (RJ 1986/3283).

169 STS, n.º 528/1993 (Sala Contenciosa-Administrativa, secció 3ª), de 27 de novembre (RJ 1992/8973).

170 STS, n.º 528/1993 (Sala Civil), de 19 de maig de 1993 (RJ 1993/3804).

respecte *“la generalidad o conjunto de las distintas partes que comprenden la marca mixta, pues como aclara la Sentencia de esta Sala de fecha 10-5-1990 (RJ 1990\3697) este examen completo «produce en el usuario, normalmente alejado de la minuciosa comparación, una impresión lo suficientemente indiferenciada como para que pueda hablarse de confundibilidad»* (FJ 1r).

Finalment, cal citar les sentències n.º 1037/1994 del TS de 19 de novembre¹⁷¹ que assenyala que quan es tracta de marques mixtes *“la comparación no puede hacerse solamente sobre el elemento denominativo de forma aislada”* (FJ 2n), i de 15 de juliol de 1996 (RJ 1996/6003) que assenyala en relació a la semblança fonètica o gràfica que *“La evaluación ha de hacerse, por tanto teniendo en cuenta la denominación o el gráfico propuesto y su carácter individualizador en el conjunto del vocablo o frase propuesta y del diseño así como, en las marcas mixtas, en el conjunto de ambos elementos utilizados y de los productos que pretenden distinguir en el mercado”* (FJ 1r).

Per tant doncs, a mode de conclusió, de la mateixa manera que passa amb la comparació de marques denominatives complexes, en el supòsit en que en una comparació intervingui una marca mixta, caldrà delimitar quin és l'element dominant d'aquesta que serà en primer lloc, el component denominatiu, tot i que ho deixarà de ser no obstant, en els supòsits en que l'element figuratiu predomini sobre el denominatiu.

2.2.2.7 Comparació de marques tridimensionals

Quan l'article 4.2 LM anuncia en particular què pot constituir una marca assenyala que ho podran ser *“Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación”*. És el propi producte i no quelcom extrínsec a aquest el que constitueix una marca¹⁷².

El TS en sentència n.º 528/1993 de 19 de maig¹⁷³ enjudicia si les marques de l'entitat «R y A Bayleys Co» referides a la denominació “Bayleys”, l'etiqueta corresponent i un tipus de botella que distingeixen en el mercat un tipus de licor de crema de whisky, són compatibles amb la marca de “Licorería Abeldense SL” que distingeix un licor de crema denominat “Sergel” pel que s'utilitza una etiqueta i una botella presumptament similar (FJ 1r). El TS afirma que tenint en compte la similitud del tipus d'envàs, la forma de les etiquetes, el predomini d'un mateix color, la seva col·locació, la destacada presència en cadascuna de les mateixes d'un paisatge rústic, etc. *“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”* (FJ 1r).

És oportú citar la STS de 15 de desembre de 2006¹⁷⁴, que deriva d'un litigi que té origen en la denegació del

171 STS, n.º 1037/1994 (Sala Civil), de 19 de novembre (RJ 1994/8536).

172 Lobato, Manuel. *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*. (2ª ed.). Madrid: Civitas, 2007, p. 189

173 STS, n.º 528/1993 (Sala Civil), de 19 de maig de 1993 (RJ 1993/3804).

174 STS (Sala Contenciosa-Administrativa, secció 3ª), de 15 de desembre de 2006 (RJ 2007/157).

registre de la marca tridimensional de "Arluy, SL" per a productes de la classe 30 del Nomenclàtor, consistent en *"una galleta a base de dos cuerpos discordiales, circulares, simétricos, de considerable espesor; dotados cada uno de ellos de un reborde perimetral en su cara externa, interacoplados coaxialmente y sensiblemente distanciados, con interposición de una capa de crema, también discordial, pero de diámetro ligeramente inferior al de los citados cuerpos, cada uno de los cuales incorpora un grupo de cuatro orificios circulares, dispuestos según los imaginarios vértices de un cuadrado, concéntrico, con el propio cuerpo y de bordes redondeados, de manera que la galleta en su conjunto se asemeja a un grueso botón, con un rebaje perimetral e intermedio en su borde"*. S'estima doncs el recurs interposat per "Galletas Artich, SA", en base a que manté la prioritat de la marca, també tridimensional i pels mateixos productes (FJ 1r). "Galletas Artich, SA" comercialitza la galeta "OREO", producte conegut i notori al mercat alimentici, essent d'aquest coneixement, del que es podria beneficiar "Arluy, SL" (FJ 1r). El TS afirma que *"es claro que tanto la forma circular, tradicional en galletas, como la estructura de sandwich, expresamente contemplada como un tipo de galletas en el Real Decreto 1124/1982, de 30 de abril, (...) son elementos comunes a las dos formas tridimensionales opuestas y que, al margen de que no sean apropiables por nadie, no les aportan distintividad alguna a ninguna de ellas, precisamente porque son comunes a ambas"* (FJ 3r). Tal com afirma el TS en el FJ 3r, la diferència o semblança de les dos marques només es pot basar doncs en el dibuix que presentin les galetes, en la grossor o farciment de les mateixes i en el seu diàmetre, i que si s'examinen aquests elements tots són diferents menys l'últim, afirmant per tant que *"la conclusión de confundibilidad respecto a dichos caracteres es manifiestamente equivocada"*. Continuant en el mateix FJ 3r el Tribunal afirma que *"el dibujo con cuatro orificios, con semejanza a un botón, de la marca solicitada en nada recuerda al dibujo de fantasía de la opuesta, con un círculo interior, una banda interior con una sucesión de figuras caprichosas, y otras protuberancias lineales cerca del borde externo; el reborde exterior también presenta diferencias a primera vista, ya que consiste en un mero engrosamiento en la marca solicitada y un especie de reborde dentado en la opuesta; finalmente, también el grosor del relleno es algo mayor en la solicitada. Tales diferencias, apreciadas como es de rigor de manera conjunta, en una valoración unitaria y global del impacto visual que causan las dos formas tridimensionales, muestran dos galletas sandwich circulares manifiestamente distintas, respecto a las que fuera de esos elementos comunes no se aprecia ninguna similitud que provoque riesgo de confusión o asociación, aun teniendo en cuenta el amplio conocimiento de la marca opuesta en el mercado"*.

2.2.3 Similitud dels productes o serveis

2.2.3.1 Consideracions generals

La identitat o similitud dels productes és l'altre factor/requisit a tenir en compte en l'anàlisi del risc de confusió.

Històricament, la jurisprudència ha deixat en un segon pla el factor de l'existència de identitat o similitud

dels productes o serveis distingits per les marques confrontades ja que l'Estatut de la Propietat Industrial no mencionava aquest factor. Aquesta tendència a no donar importància al factor de la similitud dels productes i serveis va continuar tenint presència un temps tot i la promulgació de l'anterior LM de 1988 en que en principi passen a tenir un mateix nivell de igualtat.

Així es pronunciava el TS en sentència de 30 de març de 1988¹⁷⁵ indicant que "*la diversidad o diferenciación de los productos a proteger por una marca es insuficiente para el logro del acceso al Registro de la misma cuanto ésta tenga un gran parecido con otras prioritarias, ya que (...) la circunstancia de proteger las marcas enfrentadas productos diferentes, resulta intrascendente cuando exista identidad o gran semejanza entre las denominaciones de aquéllas*" (FJ 1r).

En el mateix sentit es pronuncia el TS en sentència de 3 de maig de 1990¹⁷⁶ (FJ 3r).

El TS en sentència de 14 de desembre de 1995¹⁷⁷, afirma que hi ha diversos factors complementaris que no s'han d'utilitzar directament per a comparar la semblança entre les marques, tot i que no obstant serveixen per perfilar aquesta semblança amb precisió. En aquest apartat fa referència al factor "*taxonómico o tópico, que consiste en la naturaleza de los objetos o servicios con independencia de su catalogación, teniendo reiteradamente declarada la jurisprudencia del Tribunal Supremo que tal factor debe ser utilizado de modo indirecto o como circunstancia coadyuvante para matizar con la mayor exactitud el riesgo de confusión (...), pero que tal criterio indirecto, excepcional o accesorio, no puede tener nunca eficacia calificadora directa*" (FJ 2n).

Lògicament aquesta interpretació del Tribunal Suprem és del tot incompatible amb els preceptes respectius de la DM i LM. Progressivament a partir de la LM de 1988 s'ha anat respectant aquest principi, concedint l'accés al Registre de marques amb signe idèntic a una anterior, però amb productes o serveis diferents.

Ja amb la primera Directiva 89/104/CEE i amb la LM de 1988, el factor de la similitud dels productes o serveis (encara que el Suprem fos reaci a acceptar-lo) es trobava en pla d'igualtat i estretament lligat al factor de la semblança dels signes. Actualment els dos factors segueixen tenint el mateix pes per determinar l'existència o inexistència del risc de confusió.

Com s'indica a l'art. 4.1.b) DM "*El registro de una marca será denegado o, si está registrada, podrá declararse su nulidad: b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por ambas marcas, exista por parte del público un riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior*" (la negreta és meua). Es preveu el mateix en relació al ius prohibendi conferit al titular de la marca en l'art. 5.1.b) DM, així com als preceptes

175 STS (Sala Contenciosa-Administrativa), de 30 de març de 1988 (RJ 1988/1743).

176 STS (Sala Contenciosa-Administrativa, secció 4ª), de 3 de maig de 1990 (RJ 1990/4536).

177 STS (Sala Contenciosa-Administrativa, secció 3ª), de 14 de desembre de 1995 (RJ 1995/9142).

relatiu a les prohibicions relatives de registre i del ius prohibendi del titular en la LM.

Cal tenir en compte també que el considerant 10è de la primera Directiva 89/104/CEE indica que *“la protección conferida por la marca registrada (...) cubre igualmente los casos de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios”*.

Sempre s'haurà de donar un determinat grau de similitud entre els productes o serveis, així com entre els signes distintius, per poder apreciar risc de confusió entre les marques. Ara bé, per determinar l'existència del risc de confusió, caldrà aportar una prova que acrediti que hi ha similitud dels productes o serveis, inclús quan la marca anterior tingui un elevat caràcter distintiu.

Tal com indica el TJCE en sentència de 29 de setembre de 1998, Cas “Canon Kabushiki Kaisha” contra “Metro-Goldwyn-Mayer Inc.”¹⁷⁸, inclús quan hi hagi identitat amb una marca el caràcter distintiu de la qual sigui fort, serà necessari *“aportar la prueba de que existe una similitud entre los productos o los servicios designados”* (apartat 22). Seguint en el mateix apartat núm. 22, el TJCE constata que *“la letra b) del apartado 1 del artículo 4 prevé que el riesgo de confusión presupone que los productos o servicios designados son idénticos o similares”*.

En base a la regla de l'especialitat la compatibilitat entre els signes distintius serà més provable i més fàcil com més diferents siguin els productes o serveis que distingeixen les marques en conflicte.

Falta veure ara com es determina que els productes o serveis distingits per les marques són o no similars. És necessari seguir unes pautes que, com és habitual, per norma general no es troben legalment recollides, cosa que fa que sigui la jurisprudència la que aportï les aportï, amb la inseguretat jurídica que això comporta.

De la jurisprudència espanyola reacia a no atorgar el mateix nivell d'importància a un factor que a l'altre, és útil l'elaboració de determinades pautes per a distingir els productes de les marques en conflicte. Aquesta construcció jurisprudencial del Suprem no ofereix un conjunt harmonitzat, complet i coherent de pautes que permetin determinar si són o no similars els productes o serveis comparats, tot i això, exposaré aquelles que, per tenir un caràcter general, són d'aplicació.

2.2.3.2 Pautes per a la determinació de la similitud dels productes o serveis

Convé citar l'Arranjament de Niça relatiu a la Classificació Internacional de productes i serveis pel registre de marques, de 15 de juny de 1957¹⁷⁹, revisat en Estocolm el 14 de juliol de 1967 i en Ginebra el 13 de maig de 1977 i modificat el 28 de setembre de 1979”, en el que Espanya és part. Tal com indica l'art. 1.1 *“Los*

¹⁷⁸ STJCE, de 29 de setembre de 1998, assumpte C-39/97, “Canon Kabushiki Kaisha” contra “Metro-Goldwyn-Mayer Inc.”.

¹⁷⁹ Arranjament de Madrid relatiu al registre internacional de marques, Madrid, 14 de abril de 1891.

países a los que se aplica el presente Arreglo se constituyen en Unión especial y adoptan una Clasificación común de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas". Aquesta classificació comprendrà una llista de classes, així com una llista de alfabètica de productes i serveis (art. 1.2). El valor jurídic de l'aplicació d'aquesta classificació tal com indica l'apartat primer de l'article segon "será el que le atribuya cada país de la Unión especial". I com exposa l'apartat segon del mateix article "Cada uno de los países de la Unión especial se reserva la facultad de aplicar la Clasificación como sistema principal o como sistema auxiliar".

És convenient també tenir en compte el què es preveu a l'article 9 del Tractat de Singapur sobre el dret de marques¹⁸⁰. La lletra a) de l'apartat segon d'aquest article 9 assenyala que els productes o serveis "no podrán considerarse similares entre sí por razón de que, en un registro o publicación de la Oficina, figuren en la misma clase de la Clasificación de Niza", i a l'inrevés, és a dir que com indica la lletra b) del mateix apartat segon de l'article 9 "los productos o servicios no podrán considerarse diferentes entre sí por razón de que, en un registro o publicación de la Oficina, figuren en clases diferentes de la Clasificación de Niza".

Pel que fa a la doctrina del TJCE, en l'apartat núm. 23 de la STJCE de 29 de setembre de 1998, Cas "Canon Kabushiki Kaisha" contra "Metro-Goldwyn-Mayer Inc."¹⁸¹, s'afirma que "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**" (la negreta és meva).

Pel que fa a la jurisprudència espanyola, en primer lloc el TS ha enunciat varies vegades que la similitud no depèn del fet que dos productes o serveis comparats estiguin enquadrats en una mateixa classe de Nomenclàtor internacional, ja que segons el Tribunal aquest extrem constitueix només una dada enunciativa i orientadora. És a dir doncs, que és possible que dos productes o serveis siguin diferents segons el tribunal tot i estar inclosos en una mateixa classe de nomenclàtor internacional.

En aquest sentit Lobato¹⁸² afirma, en relació amb el principi d'especialitat, que resulta convenient guiar-se per les classes del Nomenclàtor internacional en que els productes o serveis s'ubiquen, tot i que reconeix que aquestes regles serveixen per ajudar a la interpretació del cas, simplement.

La compatibilitat amb una altra marca no deriva de manera exclusiva del fet d'estar o no en una mateixa classe de nomenclàtor oficial, sinó que el que s'ha de tenir en compte entre d'altres són les similituds reals entre el productes, la seva estructura, l'afinitat aplicativa, l'àmbit comercial, la naturalesa dels productes o serveis, la seva destinació, i el seu caràcter competidor o complementari.

180 Tractat sobre el Dret de Marques, Singapur, 27 de març del 2006

181 STJCE, de 29 de setembre de 1998, assumpte C-39/97, "Canon Kabushiki Kaisha" contra "Metro-Goldwyn-Mayer Inc.".

182 Lobato, Manuel. *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*. (2ª ed.). Madrid: Civitas, 2007, p. 300

El TS en sentència de 29 d'abril de 1987¹⁸³ es pronuncia sobre si els productes que empara la marca “Diadora”, que es registra per a calçats, són similars als de la marca internacional prioritària amb la mateixa denominació “Diadora” registrada per emparar calçats esportius, estant ambdues marques incloses a la mateixa classe del Nomenclàtor. El Tribunal afirma en relació al fet de pertànyer a classe diferents de nomenclàtor que *“éste es un dato más a valorar y ponderar, en combinación o conjunción con otros varios, como pueden ser la notoriedad de la marca”* (FJ 3r). El TS conclou assenyalant que els consumidors potencials *“podrían ser inducidos a confusión si existieran dos marcas DIADORA, pertenecientes a distintos titulares, para distinguir, cada una de ellas, una determinada clase de artículos deportivos”* (FJ 3r).

El TS en sentència de 14 de març de 1988¹⁸⁴ indicava que hi ha diversos factors complementaris *“no utilizables directamente para ponderar el grado de semejanza entre marcas, aun cuando sirvan no obstante para perfilarla con mayor precisión”* (FJ 3r), essent un d'aquests factors el de la naturalesa real dels objectes o serveis *“con independencia de su catalogación en el Nomenclátor Oficial cuya misión es puramente ordenadora y orientadora”* (FJ 3r).

En el mateix sentit el TS en sentència de 19 d'abril de 1993¹⁸⁵ indicava que *“los productos amparados por la marca de la oponente («toda clase de apósitos, gasas o vendas») difiere claramente de los de la solicitante (productos dietéticos de carácter medicinal) aunque están incluidos en la misma clase del Nomenclátor que contiene un amplio espectro de productos farmacéuticos, veterinarios, higiénicos y antiparasitarios, excluyendo igualmente la confusión o relación productiva entre ellos”* (FJ 3r).

Dos productes o serveis doncs, poden estar inclosos en la mateixa classe de Nomenclàtor i ser considerats diferents.

No obstant el TS en altres ocasions s'ha pronunciat afirmant el caràcter decisiu de la pertanyença o no en una mateixa classe de nomenclàtor internacional.

El TS en sentència de 16 de febrer de 1996¹⁸⁶ afirma que el risc de confusió *“se acentúa por tratarse de los mismos productos, los distinguidos por ambas marcas”* (FJ 3r). En el supòsit enjudiciat el TS afirma que és decisiu el fet que els productes d'ambdues marques (“Pier Tres, SA” i “PIHER” fonèticament semblants) es trobin enquadrats en la mateixa classe de Nomenclàtor.

El TS ha afirmat en nombroses ocasions la importància de la naturalesa i finalitat dels productes a l'hora de determinar si són o no similars. Segons aquesta pauta, podran coexistir al mercat dues marques amb la

183 STS (Sala Civil), de 29 d'abril de 1987 (RJ 1987/2732).

184 STS (Sala Contenciosa-Administrativa), de 14 de març de 1988 (RJ 1988/1679).

185 STS (Sala Contenciosa-Administrativa, secció 3ª), de 19 d'abril de 1993 (RJ 1993/2752).

186 STS (Sala Contenciosa-Administrativa, Secció 3ª), de 16 de febrer de 1996 (RJ 1996/1228).

mateixa denominació quan els productes que emparin respectivament siguin de naturalesa i finalitat tant diferent que quedi descartat tot possible dubte en els consumidors.

El TS en sentència de 18 de febrer de 2010¹⁸⁷ assenyala que per determinar la similitud dels productes o serveis designats, s'ha de tenir en compte “*su naturaleza, destino o finalidad, utilización, su carácter competitivo o complementario, o su comercialización en las mismas o relacionadas áreas*” (FJ 1r).

Cal tenir en compte els canals de comercialització dels productes confrontats. La jurisprudència més antiga del TS es pronunciava exposant que els productes eren similars quan es venien a través dels mateixos canals de distribució i a l'inrevés. Segons aquesta pauta hi ha risc de confusió si els signes distingits de les marques són semblants i els productes es distribueixen pels mateixos canals de distribució. Aquesta pauta és molt imprecisa.

En sentència de 17 de novembre de 1975 el TS afirmava que dos productes químics eren incompatibles per què eren comercialitzats en canals idèntics de distribució i de venda al públic, i això constituïa un perill d'error o confusió. El TS en sentència de 14 de gener de 1974 indicava que no és possible equivocar-se en l'adquisició d'un fil i una peça de vestir, ja que la naturalesa i finalitat són diferents i també els canals de distribució on es troba cada producte.

Per contra, la jurisprudència més recent aplica aquest criteri conjuntament amb el de la pertinença dels productes o serveis a una mateixa classe de nomenclàtor, limitant-se a senyalar si els productes o serveis en conflicte poden confluïr en el mateix centre o àrea comercial.

El TS en sentència de 20 de setembre de 1990¹⁸⁸ exposa que al factor de la semblança dels signes distintius objecte del litigi “PROTECSA” i “PROSESA”, “*debe añadirse como factor sumamente importante, el que los productos por ambas marcas distinguidos son prácticamente los mismos «Servicios de transportes de valores» la solicitada y no concedida y «Servicios de transportes» la opuesta (...), todos ellos comprendidos en la clase 39 del Nomenclátor, y dirigidos, como es obvio, a la misma área comercial*”. El TS afirma que si la marca “PROTECSA” accedís al registre podria produir risc de confusió entre els consumidors.

El TS en sentència de 18 de desembre de 1995¹⁸⁹ afirmava que el fet que dos marques tinguin un mateix camp aplicatiu (en el cas enjudiciat, el de pantalons i jaquetes), “*no basta para denegar la inscripción, pues una jurisprudencia suficientemente conocida, señala que el criterio de la operatividad en un mismo sector comercial o la referencia a los mismos objetos, es sólo complementario del principal, el de la similitud o disimilitud, que es el determinante*”.

187 STS (Sala Contenciosa-Administrativa, Secció 3ª), de 18 de febrer de 2010 (RJ 2010/1539)

188 STS (Sala Contenciosa-Administrativa, secció 4ª), de 20 de setembre de 1990 (RJ 1990/7139).

189 STS (Sala Contenciosa-Administrativa, secció 3ª), de 18 de desembre de 1995 (RJ 1995/9335).

Tota aquesta manca de pautes clares, completes i coherents porta Fernández-Nóvoa¹⁹⁰ a afirmar que s'ha d'anar cas per cas en l'enjudiciament, i que és necessari atendre al factor de la similitud dels productes des de una perspectiva subjectiva, ja que considera que són importants i s'han de tenir en compte les percepcions i opinions del consumidor mitjà.

2.3 Element subjectiu del risc de confusió

2.3.1 Consideracions generals

El risc de confusió s'estableix des de la perspectiva del públic consumidor. Tots els preceptes estudiats tant de la DM com de la LM es refereixen al risc de confusió en el públic, o del públic.

La marca té un paper rellevant en la regulació i la transparència del mercat, i es constitueix com un mecanisme per a la tutela i la protecció dels consumidors¹⁹¹. Gràcies a la marca, els consumidors poden adquirir productes o contractar serveis sense cap error i en un mercat transparent, sabent de qui és cada producte o servei. Cal recordar que la marca compleix principalment la funció de indicar la procedència empresarial així com la qualitat del producte o servei. D'aquesta manera, la marca permet el correcte funcionament del sistema de lliure competència i fa possible que els consumidors obtinguin informació certa i fidedigne sobre l'origen i la qualitat dels productes i serveis. Per que la marca pugui complir les seves funcions, i pugui haver un sistema de lliure competència i un mercat transparent és necessari que no hi hagi signes susceptibles de ser confosos pels consumidors. Si no fos així, hi hauria error en els consumidors. A més a més cal tenir present que si la marca no pot realitzar la funció essencial de indicació de l'origen empresarial perd tota la raó de ser.

Casado¹⁹² apunta que tutelant la marca i el seu titular, i evitant que tercers s'aprofitin del prestigi i fama aliens fent servir signes semblants a d'altres anteriors, es podrà aconseguir que la marca compleixi les seves funcions i que els interessos dels consumidors estiguin protegits.

Per tant, el risc de confusió va dirigit a evitar la confusió del públic o pel públic, essent aquests el subjecte passiu. No obstant, cal tenir present que això no vol dir que el dret de marques protegeixi primordialment els consumidors. El dret de marques protegeix primordialment al titular i conseqüentment als consumidors, ja que el dret de marques és un dret que pertany al titular, i és aquest qui ha realitzat inversions econòmiques

190 Fernández-Novoa, Carlos. *Tratado sobre el derecho de marcas*. (2ª ed.). Madrid; Barcelona: Marcial Pons, 2004, p. 350 i ss

191 Casado Cerviño, Alberto. *Derecho de marcas y protección de los consumidores: el tratamiento del error del consumidor*. Madrid: Tecnos, 2000, p. 74 i ss

192 Casado Cerviño, Alberto. *Derecho de marcas y protección de los consumidores: el tratamiento del error del consumidor*. Madrid: Tecnos, 2000, p. 75 i 76

per dotar de prestigi la marca. Els consumidors són protegits a conseqüència de protegir el titular. Principalment es vol protegir al titular i salvaguardar un sistema de lliure competència i un mercat transparent, i a través del risc de confusió que va dirigit a evitar la confusió dels consumidors això s'aconsegueix. Com apunta Lobato¹⁹³, la protecció que atribueix l'ordenament jurídic a través del risc de confusió està dirigida principalment a la defensa del consumidor.

El TS en sentència de 30 d'octubre de 1986¹⁹⁴ assenyalava que *“en materia de Derecho de Marcas conviene tener presente que aquéllas protegen no sólo el interés particular del titular que las inscribe sino también el interés general de los consumidores, que son los auténticos destinatarios y supuestos beneficiarios de las funciones que la marca cumple en orden a su procedencia, indicación de calidades, publicidad y reputación entre el público consumidor del producto diferenciado precisamente a través de la marca”* (FJ 1r).

El TS en sentència n.º 528/1993 de 19 de maig¹⁹⁵ afirma que la protecció legal conferida a través del risc de confusió va dirigida principalment a la defensa del consumidor normal *“al no especializado, tratando de evitarle cualquier clase de confusión en el momento de elegir el producto”*, però també s'empara legalment en segon lloc *“la salvaguarda del derecho del titular inscrito, 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”*(FJ 1r).

La funció de la marca és principalment distintiva i de indicació de l'origen empresarial i el destinatari d'aquesta funció és el consumidor que és qui ha de distingir i adquirir els productes o contractar els serveis sense confusió possible, i per tant és el subjecte passiu de la figura del risc de confusió.

2.3.2 El consumidor mitjà

Quan s'analitza si concorre risc de confusió entre dues o més marques en els consumidors, l'anàlisi s'ha de fer en relació a un tipus determinat de consumidors.

Tal com assenyalava la STJCE de 11 de novembre de 1997, Cas “SABEL BV” contra “Puma AG, Rudolf Dassler Sport”¹⁹⁶, *“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”* (apartat núm. 23) (doctrina reiterada en la STJCE de 22 de juny de 1999 que enjudiciava un litigi entre “Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH” i “Klijsen Handel BV”¹⁹⁷, apartat núm. 25).

193 Lobato, Manuel. *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*. (2ª ed.). Madrid: Civitas, 2007, p. 300

194 STS (Sala Civil), de 30 d'octubre de 1986 (RJ 1986/6019).

195 STS, n.º 528/1993 (Sala Civil), de 19 de maig de 1993 (RJ 1993/3804).

196 STJCE, de 11 de novembre de 1997, assumpte C-251/95, “SABEL BV” contra “Puma AG, Rudolf Dassler Sport”.

197 STJCE, de 22 de juny de 1999, assumpte C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH” contra “Klijsen Handel BV”.

Cal preguntar-se entre quin públic s'ha d'apreciar el risc de confusió, és a dir, quin és el consumidor que ha de ser protegit. Podríem trobar molts tipus de consumidors, per exemple: el consumidor especialitzat, que seria aquell consumidor expert i coneixedor dels productes o serveis que contracta així com de la qualitat d'aquests; el consumidor estàndard, que seria aquell consumidor que contracta de manera ràpida sense efectuar un anàlisi detallat però sense ser descuidat a l'hora d'adquirir productes o contractar serveis; o el consumidor descuidat, que seria aquell que no es fixa massa en l'adquisició dels productes o contractació de serveis.

En l'ordenament espanyol anteriorment trobàvem la figura del consumidor mitjà que consistia en una persona que no destacava pels seus coneixements, però tampoc per ser especialment ignorant. És a dir, es tractava d'una "persona normal" amb les capacitats racionals i perceptives "normals". Cal tenir en compte que l'expressió "persona normal" serà objecte d'una interpretació elevadament subjectiva, per la clara ambigüitat que comporta el terme "normal".

Sigui com sigui, com apunta Fernández-Nóvoa¹⁹⁸, la determinació del tipus de consumidor susceptible de ser protegit, és rellevant perquè d'això depèn l'àmbit de protecció conferit a través del risc de confusió. Com més descuidat sigui el consumidor que es vol protegir, més risc de confusió hi haurà. Si d'altra banda, la figura de consumidor consisteix en una persona atenta i reflexiva, el titular de la marca veurà sovint reduïdes les seves facultats inherents al seu dret de marca relatives al ius prohibendi.

En la jurisprudència espanyola ha tingut rellevància la figura del "consumidor normal" no especialitzat.

La STS n.º 954/1994 de 29 d'octubre¹⁹⁹ a part de confirmar la doctrina aportada per l'anterior STS de 19 de maig de 1993²⁰⁰ assenyalava que en la defensa dels consumidors s'ha de tenir en compte que "*el usuario normal puede encontrar dificultades a la hora de distinguir entre productos similares, máxime cuando no tiene ambos a la vista en el momento de escoger entre ellos, pudiendo incurrir en el error de creer que adquiere el de la marca (...) al que otra marca pretende imitar*" (FJ 1r).

Cal tenir en compte i seguir la doctrina jurisprudencial comunitària formulada pel TJCE, ja que a causa de la europeïtzació del dret de marques, és lògic atendre també a una concepció europea de la figura de consumidor. El TJCE dista una mica de la concepció de "consumidor normal" a que fa referència la jurisprudència espanyola. El TJCE fa referència més aviat a un consumidor atent.

El TJCE en sentència de 16 de juliol de 1998, Cas "Gut Springenheide GmbH" i "Rudolf Tusky" contra

198 Fernández-Novoa, Carlos. *Tratado sobre el derecho de marcas*. (2ª ed.). Madrid; Barcelona: Marcial Pons, 2004, p. 280

199 STS, n.º 954/1994 (Sala Civil), de 29 d'octubre de 1994 (RJ 1994/8098).

200 STS, n.º 528/1993 (Sala Civil), de 19 de maig de 1993 (RJ 1993/3804).

"Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt - Amt für Lebensmittelüberwachung"²⁰¹, es pronunciava sobre un cas de publicitat enganyosa. El Tribunal concebia el consumidor mitjà com aquell "*normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, sin haber evacuado informes periciales o encargado la realización de sondeos de opinión*" (apartat núm. 31). Segons aquesta sentència el consumidor que es protegeix és un consumidor atent a qui no resulta fàcil confondre.

Aquesta doctrina és traslladada al dret de marques gràcies a la STJCE de 22 de juny de 1999, Cas "Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH" i "Klijsen Handel BV"²⁰², en que es defineix com ha de ser el consumidor en l'àmbit del Dret de marques. En l'apartat núm. 26 es considera que el consumidor mitjà de la categoria productes corresponent "*es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz*" (interpretació corroborada entre altres, en la STJCE de 20 de març de 2003 (assumpte C-291/00), apartat núm. 52). Seguint en el mateix apartat, s'indica que "*el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria*".

Aquesta doctrina es corrobora en la STPIUE de 20 de març de 2003, Cas "LTJ Diffusion SA" contra "Sadas Vertbaudet SA"²⁰³, apartat núm. 40, així com pel TS en la recent sentència n.º 433/2013 de 28 de juny²⁰⁴, FJ 6è.

El TJCE per salvaguardar la lliure circulació de mercaderies requereix, per què hi hagi risc de confusió, un grau elevat de possibilitat d'engany. El TJCE fa prevaldre el principi de lliure circulació de mercaderies en detriment de la protecció d'un consumidor poc atent²⁰⁵.

Aquest criteri general de consumidors, no s'aplicarà però, quan es tracti d'adquirir productes molt específics, d'elevat valor o de caràcter molt tècnic. Com més especialitzat sigui el consumidor o usuari d'un sector específic, més difícil serà que hi hagi confusió.

El Tribunal en les sentències STJUE de 22 de juny de 1999, Cas "Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH" i "Klijsen Handel BV"²⁰⁶, apartat 26, i STPIUE de 3 de juliol de 2003 (assumpte T-129/01), Cas "José Alejandro, S.L." contra "OAMI", apartat núm. 40, flexibilitza la figura del consumidor mitjà al afirmar que cal tenir present que el nivell d'atenció del consumidor "*puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada*". Per tant el grau d'atenció del consumidor és variable, és a dir, es considerarà més alt quan la marca es refereixi a productes especialitzats o refinats pels qual es paga un preu alt.

201 STJCE (Sala Cinquena), de 16 de juliol de 1998, assumpte C-210/96, "Gut Springenheide GmbH" i "Rudolf Tusky" contra "Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt — Amt für Lebensmittelüberwachung".

202 STJCE, de 22 de juny de 1999, assumpte C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH" contra "Klijsen Handel BV".

203 STJCE, de 20 de març de 2003, assumpte C-291/00, "LTJ Diffusion SA" contra "Sadas Vertbaudet SA".

204 STS, n.º 433/2013 (Sala Civil, secció 1ª), de 28 de juny (RJ 2013/4987).

205 Lobato, Manuel. *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*. (2ª ed.). Madrid: Civitas, 2007, p. 301

206 STJCE, de 22 de juny de 1999, assumpte C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH" contra "Klijsen Handel BV".

El TS en sentència de 11 de juliol de 1980²⁰⁷ es pronunciava a favor de la compatibilitat de la marca “Albert Rothschild, S. A.” amb les marques ”Chateau Mouton Rothschild”, ”Chateau Monton Rothschild”, ”Reserve Baron Philippe de Rothschild”, i ”Cuvee Baron Philippe de Rothschild”, indicant que els productes distingits per les marques (vins) *“representan productos tan caracterizados en el mercado y cuyo tráfico se produce entre una clientela tan conoedora del arte de degustar selectos vinos, élite muy concreta que puede tolerar una pequeña diferenciación entre los nombres comerciales para que no se confundan e imposibilite el nacimiento de una competencia ilícita en base de un cierto parecido”*. Seria diferent doncs que els productes no destaquessin per qualitats exclusives on hi hagués risc de confusió amb productes semblants per estar el seu consum, dirigit a la gran massa de consumidors.

El TS en sentència de 17 de març de 1997²⁰⁸ havia de resoldre si la marca “GENTEC”, amb gràfic, de la classe 1.^a, per productes químics, i la marca “GENENTECH, INC”, denominativa, de la mateixa classe i pels mateixos productes, eren compatibles. El Tribunal afirma que a part de que s'aprecien clarament les diferències entre els signes, *“los productos amparados por ambos son químicos, lo que conlleva que los futuros compradores posean una preparación técnica que les permitirá distinguir la procedencia de unos y otros, sin riesgo de confusión”* (FJ 2n).

Seguint amb la flexibilització de la figura del consumidor mitjà, el TS en sentència de 26 de maig de 1997²⁰⁹ enjudicia la compatibilitat dels signes distintius “VIDIOLA” i “Radiola”, relatius a marques destinades a distingir aparells d'enregistrament, transmissió i reproducció del so i la imatge. El TS entre altres factors, per fonamentar la suficient distinció entre els signes, fa referència a que és *“usual que los productos distinguidos por una y otra marca, consistentes en síntesis en aparatos para el registro, transmisión y reproducción del sonido o de la imagen, se adquieran tras una cierta indagación por el usuario de las características que les son propias, lo que también coadyuva a la racional eliminación de aquel riesgo de asociación”*.

2.3.3 Imitacions i falsificacions

Tal com ja he exposat, el risc de confusió és la protecció que atribueix l'ordenament jurídic dirigida principalment al consumidor, però no única i exclusivament.

Cal recordar que la funció principal de la marca és la indicadora de l'origen empresarial del producte o servei que distingeix, i és el consumidor, l'element subjectiu, ja que és ell el susceptible de distingir els productes o serveis que se li ofereixen.

207 STS (Sala Contenciosa-Administrativa), de 11 de juliol de 1980 (RJ 1980/3867).

208 STS (Sala Contenciosa-Administrativa, secció 3^a), de 17 de març de 1997 (RJ 1997/2238).

209 STS (Sala Contenciosa-Administrativa, secció 3^a), de 26 de maig de 1997 (RJ 1997/3899).

Això suposa un problema en relació a les imitacions o falsificacions. Cal distingir entre les imitacions/falsificacions conegudes pel consumidor i les no conegudes. Pel que fa a les no conegudes, la protecció es troba recollida als preceptes relatius a les prohibicions relatives de registre (arts. 6.1.b), i 34.2.b) i c) i 5 de la LM), en base a la identitat absoluta de signes i productes o serveis. Però què succeeix amb les imitacions conegudes pel consumidor, és a dir, amb aquelles imitacions de productes que adquireix el consumidor conscient de que es tracta d'una imitació? En aquest supòsit el consumidor no cau en error en el moment d'adquirir els productes, no hi ha cap risc de confusió per la seva part, perquè ja sap que està adquirint una imitació o falsificació. La solució de l'assumepte podria ser determinar que si no hi ha confusió per part del consumidor llavors no se l'ha de protegir i les marques són compatibles. No obstant, això seria erroni. Cal tenir en compte que l'article 6.1.a) LM assenyala que “*No podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos*”. És a dir, no cal que hi hagi risc de confusió en els consumidors, ni en els adquirents ni en els no adquirents, perquè hi hagi protecció.

Més que protegir al consumidor, el que es protegeix és el titular de la marca contra l'aprofitament indegut del seu signe.

Tal com assenyala el TS en sentència de 19 de maig de 1993²¹⁰, “*La protección legal va dirigida primordialmente a la defensa del consumidor normal, al no especializado, tratando de evitarle cualquier clase de confusión en el momento de elegir el producto, ocupando un segundo plano, también digno del amparo legal, la salvaguarda del derecho del titular inscrito, 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*” (FJ 1r).

Així doncs, tal com assenyala el TS en sentència n.º 954/1994 de 29 d'octubre²¹¹, “*incluso en las ocasiones en que el usuario adquiere una de esas imitaciones, a sabiendas de que lo es, queda intacta la necesidad de salvaguardia del titular de la marca inscrita, con el designio de impedir que el prestigio de la notoria sea aprovechado por quien la imita o la falsifica, obteniendo una ganancia que roza el concepto del enriquecimiento injusto*” (FJ 1r). A més a més el tribunal afirma que quan la marca imitada o falsificada és de notori coneixement i difusió en el mercat, amb major fermesa s'ha d'atorgar la protecció al titular “*por resultar más rentable económicamente su imitación para el infractor, que viene a aprovecharse en mayor medida del esfuerzo comercial del primitivo titular*” (FJ 1r).

En conclusió, la protecció atorgada en virtut del risc de confusió, va encaminada primordialment a protegir el consumidor que adquireix productes o contracta serveis, però no obstant, el dret de marques en general es

210 STS, n.º 528/1993 (Sala Civil), de 19 de maig de 1993 (RJ 1993/3804)

211 STS, n.º 954/1994 (Sala Civil), de 29 d'octubre de 1994 (RJ 1994/8098).

dirigeix a salvaguardar els interessos del titular de la marca així com a salvaguardar un mercat transparent i un sistema de lliure competència.

Així doncs, en el supòsit en que hi hagi identitat absoluta entre els signes i els productes i el consumidor sigui conscient, en virtut de l'art. 6.1.a) LM la marca no podrà accedir al Registre, o en virtut de l'art. 34.2.a) LM el titular de la marca anterior podrà prohibir el seu ús, ja que es tracta de donar protecció a l'aprofitament deslleial de la marca i fer front a l'enriquiment injust del tercer.

2.4 Element territorial del risc de confusió

El risc de confusió s'erigeix per protegir a les marques anteriors, i per marques anteriors s'ha d'acudir al que disposa l'apartat segon de l'article 6 LM segons el qual es protegiran les marques amb data de presentació anterior a la de la sol·licitud objecte d'examen i que pertanyin a les següents categories: “i) *marcas españolas*; ii) *marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España*; iii) *marcas comunitarias*”.

Per tant l'àmbit territorial és nacional, comunitari respecte a les marques comunitàries, i internacional quan hi hagi un tractat en el que Espanya sigui part i així estigui previst en el tractat.

A tal efecte cal tenir en compte en primer lloc el Conveni de la Unió de París per a la protecció de la propietat industrial de 20 de març de 1883²¹² (a partir d'ara, CUP). En l'article 2 s'indica que els nacionals de cadascun dels països de la Unió gaudiran en tots els estats membres de la Unió, en el que es refereix a la protecció de la propietat industrial, dels avantatges que les lleis respectives concedeixin als seus nacionals, “*en consecuencia, aquéllos tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales*”. D'altra banda l'article 3 indica que s'assimilen a nacionals de països de la Unió “*aquellos nacionales de países que no forman parte de la Unión que estén domiciliados o tengan establecimientos industriales o comerciales efectivos y serios en el territorio de alguno de los países de la Unión*”. És a dir, aquests també tindran la protecció industrial en les mateixes condicions que els nacionals membres de la Unió. Finalment, en l'article 6 quinquies s'indica que “*toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión, salvo las condiciones indicadas en el presente artículo*”.

En segon lloc, cal citar l'Arranjament de Madrid relatiu al registre internacional de marques del 14 de abril de 1891²¹³. Tal com es preveu a l'apartat segon de l'article primer “*los nacionales de cada uno de los países*

²¹² Conveni de París per a la Protecció de la Propietat Industrial, París, 20 de març de 1883.

²¹³ Arranjament de Madrid relatiu al registre internacional de marques, Madrid, 14 de abril de 1891.

contratantes podrán obtener en todos los demás países parte en el presente Arreglo, la protección de sus marcas, aplicables a los productos o servicios, registradas en el país de origen, mediante el depósito de las citadas marcas en la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual". L'article segon fa una remissió a l'article tercer CUP analitzat anteriorment assenyalant que "*Se asimilan a los nacionales de los países contratantes los nacionales de los países no adheridos al presente Arreglo que, dentro del territorio de la Unión particular establecida por éste, cumplan las condiciones establecidas en el Artículo 3 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*". En tot cas, tal com s'exposa a l'apartat primer de l'article quart, "*a partir del registro así efectuado en la Oficina Internacional según las disposiciones de los Artículos 3 y 3ter, la protección de la marca en cada uno de los países contratantes interesados será la misma que si esta marca hubiera sido depositada directamente en ellos*".

Pel que fa a la jurisprudència, el TS ha exposat en sentència n.º 768/2000 de 21 de juliol²¹⁴ que la protecció d'una marca està dirigida no només a les marques inscrites al Registre Espanyol "*sino también a las extranjeras que lo estén en la Oficina internacional para la Protección de la Propiedad Industrial de Berna, conforme al arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891, revisado en Londres el 2 de junio de 1934 y el Convenio de la Unión de París de 20 de marzo de 1883, modificado por el Acta de Estocolmo de 14 de julio de 1967, para la Protección de la Propiedad Industrial*" (FJ 4rt).

Aquesta doctrina és confirmada per la STS de 29 de febrer del 2000²¹⁵, en que s'assenyala que per saber quina és la protecció a Espanya, cal tenir en compte el Conveni de la Unió de París (Acta de Estocolm de 14 de juliol de 1967).

El TS en sentència n.º 166/2000 de 29 de febrer²¹⁶ ha de determinar si la marca "Casadei" d'una entitat italiana constituïda al 1979 gaudeix de protecció a Espanya des d'aquella data encara que no estigui registrada, en virtut del CUP que indica que no s'exigeix la inscripció. Tal com indica en el FJ 2n, per atorgar a la marca la protecció legal en els termes de la normativa espanyola no s'exigeix per la normativa unionista cap formalitat quan aquella "*sea la denominación o razón social, según la normativa del país de origen y sin que tampoco se precise el uso en España, sino que basta demostrar su utilización antecedente en el país de origen, signatario del Convenio de París*". La doctrina assenyala que no fa falta que la marca estigui inscrita a Espanya per gaudir de protecció i tampoc cal que s'hagi fet servir a Espanya, sinó que es suficient la demostració de la seva utilització en el país d'origen.

214 STS, n.º 768/2000 (Sala Civil), de 21 de juliol (RJ 2000/6479).

215 STS, n.º 166/2000 (Sala Civil), de 29 de febrer (RJ 2000/811).

216 STS, n.º 166/2000 (Sala Civil), de 29 de febrer (RJ 2000/811).

3. Tercera part – Marques notòries i renombrades

3.1. Protecció a les marques renombrades i notòries

3.1.1 Consideracions generals

Hi ha un tipus de marques que gaudeixen d'una protecció, indispensable segons Fernández-Nóvoa²¹⁷, reforçada. Aquestes marques són les marques notòries i les marques renombrades.

Aquesta protecció està prevista en relació a la vessant de la prohibició relativa de registre, als articles 4.3 en relació a la marca comunitària, i 4.4 en relació a la marca nacional de la DM, i 6.2.d) i 8 de la LM. En relació al ius prohibendi conferit al titular de la marca, la protecció es troba recollida als articles 5.2 de la DM i 34.2 i 5 LM.

La DM exposa a l'art. 4.3 en relació a la marca comunitària que *“se denegará el registro de la marca, o si está registrada podrá declararse su nulidad, cuando sea idéntica o similar a una marca comunitaria anterior en el sentido del apartado 2 y se solicite su registro, o haya sido registrada, para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que se haya registrado la marca comunitaria anterior; cuando la marca comunitaria anterior goce de renombre en la Comunidad y con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca comunitaria anterior o se pueda causar perjuicio a los mismos”*.

En relació a les marques nacionals, en l'apartat 4 de l'art. 4 DM s'assenyala que *“cualquier Estado miembro podrá disponer que se deniegue el registro de una marca o si está registrada, que se declare su nulidad en los casos y en la medida en que: a) la marca sea idéntica o similar a una marca nacional anterior en el sentido del apartado 2 y se solicite su registro, o haya sido registrada, para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que se haya registrado la marca anterior; cuando la marca anterior goce de renombre en el Estado miembro de que se trate y con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca anterior o se pueda causar perjuicio a los mismos”*.

Per tant hi ha l'obligació de protegir les marques comunitàries renombrades (art. 4.3 DM), i en canvi la facultat per part dels estats de protegir les marques nacionals renombrades (art. 4.4 DM).

El Reglament 207/2009 del Consell, de 26 de febrer de 2009, sobre la Marca Comunitària (RMC) assenyala en termes semblants fent referència a la marca notòria que *“se denegará el registro de la marca solicitada, cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y su registro se solicite para productos o servicios que no*

217 Fernández-Novoa, Carlos. *Tratado sobre el derecho de marcas*. (2ª ed.). Madrid; Barcelona: Marcial Pons, 2004, p. 389

sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca comunitaria anterior, esta fuera notoriamente conocida en la Comunidad, y, tratándose de una marca nacional anterior, esta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos” (art. 8.5 del Reglamento).

En la normativa espanyola, a l'art. 8.1 LM es comprèn la prohibició relativa de registre tant de les marques notòries com de les renombrades assenyalant en termes pràcticament idèntics que la DM que *“No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores”*.

L'article 6.2.d) LM comprèn la protecció a les marques notòries no registrades, assenyalant que s'assimilaran a marques anteriors als efectes del “risc de confusió que comprèn del risc d'associació” expressat a l'art. 6.1 LM.

D'altra banda pel que fa al ius prohibendi conferit al titular de la marca, l'art. 34.2.c) LM assenyalava que *“El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada”*.

L'apartat cinquè del mateix article 34 assenyalava que *“Las disposiciones de este artículo se aplicarán a la marca no registrada "notoriamente conocida" en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París, salvo lo previsto en la letra c) del apartado 2”*.

En relació al RMC, el ius prohibendi del titular en relació a les marques notòriament conegudes el trobem a l'article 9.1.c) exposant que *“La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico: c) de cualquier signo idéntico o similar a la marca comunitaria, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esté registrada la marca comunitaria, si esta fuera notoriamente conocida en la Comunidad y si el uso sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente del carácter*

distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o fuera perjudicial para los mismos“.

Cal apuntar en aquest punt, que la referència a les marques notòriament conegudes en els articles 8.5 i 9.1.c) RMC s'han d'equiparar a la noció de marques renombrades²¹⁸.

Cal tenir present que tal com assenyala l'article 16 de l'Acord sobre els Aspectes dels Drets de Propietat Intel·lectual relacionats amb el Comerç²¹⁹ (a partir d'ara ADPIC), en l'apartat tercer, l'article 6 bis CUP s'aplica *mutatis mutandi* a béns i serveis "que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada”.

Sintetitzant, per una banda trobem la protecció conferida a les marques notòries i renombrades registrades des de la vessant de la prohibició relativa de registre (art. 8 LM), i a la marca notòria no registrada (art. 6.2.d) LM), i per altra banda trobem la protecció des de la vessant del ius prohibendi del titular d'una marca registrada notòria o renombrada (art. 34.2.c) LM), i notòria no registrada (art. 34.5 LM).

Es tracta doncs, de supòsits en que la marca té un nivell de notorietat o renom, que fa necessari protegir-la més enllà del principi d'especialitat (en els determinats supòsits legals).

El legislador ha volgut protegir la marca renombrada a través del Dret de marques i no a través de la Competència deslleial com succeïa amb anterioritat. L'anterior LM del 1988 no comprenia el ius prohibendi de la marca renombrada, i per tant s'havia d'acudir a la LCD. Amb la promulgació de la LM, la protecció de les marques notòries i renombrades es realitza a través d'aquesta Llei i no de la LCD. Tal com s'indica en l'Exposició de Motius de la LM “*se establece, por primera vez en nuestro ordenamiento, una definición legal del concepto de marca notoria y renombrada, fijando el alcance de su protección*”.

Abans d'analitzar les marques notòries i renombrades per separat cal apuntar, tal com s'exposa en l'Exposició de motius de la LM que “*la misma protección se otorga al nombre comercial notorio o renombrado registrado*“. Tot el que analitzaré en relació a les marques notòries i renombrades doncs, és d'aplicació als noms comercials notoris i renombrats.

Cal tenir en compte dues diferències que s'observen entre la protecció conferida per la DM i la conferida per la LM.

En primer lloc, els articles 8.3 i 34.2.c) LM presenten una innovació respecte els preceptes 4.3, 4.4.a) i 5.2

218 Monteagudo, Montiano. *La protección de la marca renombrada*. (1ª ed.). Civitas, 1995, p. 171.

219 Acord sobre els Aspectes de los Drets de Propietat Intel·lectual relacionats amb el Comerç, Annex 1C del Conveni pel que es crea la OMC firmat el 1994.

DM i 8.5 RMC, en el sentit que ni la Directiva ni el Reglament comprenen la doble protecció notorietat-renom que sí comprèn la LM. Entre les marques notòries i renombrades per una banda hi ha un element en comú, que és el fet que han de ser conegudes pel públic, i per altra banda un element diferenciador, que és el fet que la marca notòria ha de ser coneguda pel sector del públic al que es destinen els corresponents productes o serveis i en canvi la marca renombrada ha de ser coneguda pel públic en general.

En segon lloc, la DM exigeix dos requisits per poder atorgar protecció a una marca més enllà del principi d'especialitat: per una banda, que la marca gaudeixi de renom, i per altra banda, que el tercer que vol inscriure la marca, pretengui obtenir un avantatge deslleial del caràcter distintiu o del renom de la marca anterior, o que comporti un perjudici als mateixos. En base a la LM en canvi, un tercer no pot registrar una marca que sigui idèntica o semblant a una marca notòria o renombrada registrada anterior, per a productes o serveis diferents dels que distingeixen aquestes marques, si es produeix una d'aquestes dos circumstàncies: que l'ús de la marca pugui indicar una connexió entre els productes o serveis d'una i altra marca (risc d'associació), o bé que l'ús de la marca pugui implicar un aprofitament indegut o menyscabament del caràcter distintiu o de la notorietat o renom dels signes anteriors. Es pot observar que la LM inclou un nou supòsit que la normativa comunitària no comprèn, que és el relatiu a que l'ús de la marca posterior indiqui una connexió entre els productes o serveis emparats per la marca notòria o renombrada. Aquest, com apunta Fernández-Nóvoa²²⁰, és el cas típic de protecció de la marca front al risc de confusió associativa.

Caràcter distintiu de la marca

La jurisprudència espanyola al principi considerava que la notorietat o el renom de les marques era un fet en que el consumidor es fixava i conseqüentment li permetia distingir-les fàcilment, i per tant no hi havia risc de confusió.

El TS en sentència de 14 de gener de 1987²²¹ assenyalava que *“la similitud de los productos distinguidos por ambas marcas sólo puede alcanzar relevancia si concurre la semejanza entre las Marcas en pugna, pero, si no existe coincidencia en los productos que distinguen cada Marca, aún resulta más remoto el riesgo de colisión en el mercado acerca de dos Marcas cuando una de ellas es ampliamente conocida en el mercado nacional por todos los consumidores de dichos productos y sea un hecho notorio ese general conocimiento por el público consumidor; pues, de la notoriedad de nombre hace que no pueda generarse ningún tipo de confusión, pues tratándose de un hecho notorio se evidencia que no pueda desconocerse”* (FJ 4rt).

Aquesta postura va ser lògicament abandonada.

El TJCE en sentència de 22 de juny de 1994, Cas “IHT Internationale Heiztechnik GmbH” i “Uwe Danzinger” contra “Ideal-Standard GmbH” i “Wabco Standard GmbH”²²², assenyalava que *“el derecho de*

220 Fernández-Novoa, Carlos. *Tratado sobre el derecho de marcas*. (2ª ed.). Madrid; Barcelona: Marcial Pons, 2004, p. 410

221 STS (Sala Contenciosa-Administrativa), de 14 de gener de 1987 (RJ 1987/2).

222 STJCE, de 22 de juny de 1994, assumpte C-9/93, “IHT Internationale Heiztechnik GmbH” i “Uwe Danzinger” contra “Ideal-Standard GmbH” i “Wabco Standard GmbH”.

prohibición que resulta de una marca protegida, ya se base en el registro o tenga otro fundamento, va más allá de los productos para los cuales se adquirió la marca” (apartat núm. 16).

Posteriorment en STJCE de 11 de novembre de 1997, Cas “SABEL BV” contra "Puma AG, Rudolf Dassler Sport"²²³, s'indicava que *“el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior”* (apartat núm. 24).

La STJCE de 29 de setembre de 1998, Cas “Canon” Kabushiki Kaisha contra "Metro-Goldwyn-Mayer Inc."²²⁴ corrobora l'anterior doctrina i afegeix que *“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”* (apartat núm. 18)

Aquesta doctrina es corrobora també en l'apartat núm. 20 de la STJCE de 22 de juny de 1999, Cas “Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH” contra “Klijsen Handel BV”²²⁵. En aquesta sentència s'exposen quines són les pautes a seguir per tal de determinar el caràcter distintiu d'una marca. S'assenyala que per determinar si una marca té caràcter distintiu *“el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles, una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas”* (apartat núm. 22). En aquesta sentència el Tribunal indica que per apreciar si una marca té o no i en quin grau caràcter distintiu, cal tenir en compte una sèrie de factors consistents en: *“las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que ésta carezca, o no, de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales”*(apartat núm. 23).

El TJCE s'ha mostrat més aviat reaci a l'hora d'atorgar rellevància als percentatges numèrics per determinar la notorietat, pel fet de la dificultat d'establir llimdars adients i correctes.

És oportú tenir en compte la Recomanació conjunta de la Unió de Paris i la OMPI relativa a les disposicions sobre la protecció de les marques notòriament conegudes²²⁶ (a partir d'ara Recomanació). Cal tenir en compte

223 STJCE, de 11 de novembre de 1997, assumpte C-251/95, “SABEL BV” contra “Puma AG, Rudolf Dassler Sport”.

224 STJCE, de 29 de setembre de 1998, assumpte C-39/97, “Canon Kabushiki Kaisha” contra “Metro-Goldwyn-Mayer Inc.”.

225 STJCE, de 22 de juny de 1999, assumpte C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH" contra "Klijsen Handel BV".

226 Recomanació conjunta de la OMPI relativa a les disposicions sobre la protecció de les marques notòriament conegudes, aprovada per l'assemblea de la Unió de Paris per a la Protecció de la Propietat Industrial i per l'Assemblea General de la Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI) en la 34ª sèrie de reunions de les Assemblees dels Estat membres de la OMPI de 20-29 de setembre de 1999.

aquesta Recomanació tant per a les marques notòries com també per a les marques renombrades, ja que si bé és cert que es fa referència a les marques notòriament conegudes, tal com apunta Fernández-Nóvoa²²⁷, s'afronten certs problemes de les marques renombrades i per això certes disposicions són també d'aplicació a aquest tipus de marques. Tal com s'indica en la lletra b) de l'apartat 1 de l'art. 4 la protecció s'estén més enllà de la regla de l'especialitat, protecció típica de les marques renombrades.

En l'article segon de la Recomanació, es determinen els factors que poden servir per a determinar quan una marca és notòriament coneguda: a) En primer lloc s'assenyala que l'autoritat competent considerarà qualsevol circumstància que permeti apreciar la notorietat d'una marca, i b) En segon lloc, tindrà en compte el grau de coneixement o reconeixent en el sector pertinent, la duració, magnitud i abast geogràfic de la utilització així com de la promoció i publicitat que s'ha fet de la marca, la duració i abast geogràfic de qualsevol registre, la constància de l'exercici dels drets de marca, i finalment el valor associat a aquesta. Aquests factors no s'han de donar sempre, i no seran sempre pertinents, dependrà de les circumstàncies del cas (art. 2.1.6).

Montiano Monteagudo afirma que *“la notoriedad del signo proyecta sus efectos en la delimitación del riesgo de confusión, ya que permite traer a esta sede no sólo falsas representaciones del consumidor acerca de la identidad o el origen empresarial de los productos, sino también asociaciones parasitarias, desvinculadas de un riesgo de confusión fáctico, respecto al signo notorio, pero siempre dentro de la regla de la especialidad”*²²⁸.

El TJCE en sentència de 4 de maig de 1999, Casos “Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH” contra “Boots- und Segelzubehör Walter Huber” i “Franz Attenberger”²²⁹, li correspon determinar si el nom d'un llac al voltant del qual hi ha una empresa amb una marca amb el nom d'aquest llac, constitueix un signe distintiu i conseqüentment pot ser inscrita, per no ser un simple element descriptiu. Per determinar si una marca ha adquirit caràcter distintiu degut a l'ús *“la autoridad competente debe apreciar globalmente los elementos que pueden demostrar que la marca ha pasado a ser apta para identificar el producto de que se trate atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y para distinguir este producto de los de otras empresas”* (apartat núm. 49). S'afirma que quan es tracta d'un nom conegut com a indicació de procedència geogràfica de certa categoria de productes és precís que *“la empresa que solicita su registro para un producto de la misma categoría demuestre un uso de la marca cuya duración e intensidad sean particularmente notorios”* (apartat núm. 50). En aquest supòsit la marca no registrada que pretén ser registrada ha de demostrar una duració i intensitat notòria. Per apreciar aquest caràcter distintiu *“puede tomarse en consideración asimismo la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica el producto atribuyéndole una*

227 Fernández-Novoa, Carlos. *Tratado sobre el derecho de marcas*. (2ª ed.). Madrid; Barcelona: Marcial Pons, 2004, p. 421

228 Monteagudo, Montiano. *La protección de la marca renombrada*. (1ª ed.). Civitas, 1995, p. 39.

229 STJCE, de 4 de maig de 1999, assumptes acumulats C-108/97 i C-109/97, “Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH” contra “Boots- und Segelzubehör Walter Huber” (asunto C-108/97) i “Franz Attenberger” (asunto C-109/97).

procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales” (apartat núm. 51). La conclusió a la que arriba el Tribunal sobre la distintivitat del signes consisteix en que *“no podrá establecerse únicamente en función de datos generales y abstractos, como pueden ser porcentajes determinados”* (apartat núm. 52).

Pel que fa a l'aspecte territorial, és precís assenyalar, que el signe ha de ser notori o renombrat en tot el territori espanyol (o en gran part del mateix), no en un àmbit local o reduït.

En l'apartat segon de l'article 16 ADPIC²³⁰ s'indica que *“Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca”*.

Tal com assenyalaria el TJCE en sentència de 14 de setembre de 1999, Cas “General Motors Corporation” contra “Yplon SA”²³¹, *“En el ámbito territorial, el requisito se cumple cuando (...) la marca goza de renombre «en el Estado miembro». Al no proporcionar la disposición comunitaria precisiones en este sentido, no puede exigirse que el renombre exista en «todo» el territorio del Estado miembro. Basta con que exista en una parte sustancial de éste”* (apartat núm. 28).

Pel que fa a la jurisprudència espanyola, el TS en sentència n.º 219/2008 de 18 de març²³² assenyala en el FJ 4rt que la marca notòria és suficient que sigui coneguda en una part substancial o significativa del territori espanyol per que sigui protegida.

En la mateixa línia el TS en sentència n.º 105/2009 de 26 de febrer²³³ assenyala que s'exigeix la notorietat *“en el país cuyo registro se trata de anular. La literalidad de la norma no deja dudas”* (FJ 2n). Aquesta norma és l'art. 6 bis CUP que fa referència a que la notorietat s'ha de donar en el país del registre o de l'ús.

En relació a l'ús i a la duració, la LM no exigeix ni un determinat ús ni una determinada duració. La Recomanació tampoc exigeix per a la protecció que la marca hagi estat utilitzada o registrada a l'estat membre que es vol protegir per atorgar-li el caràcter de notòria.

3.1.2 La marca notòria

En l'Exposició de Motius de la LM és dona per primera vegada una definició de marca notòria. Segons

230 Acord sobre els Aspectes de los Drets de Propietat Intel·lectual relacionats amb el Comerç, Annex 1C del Conveni pel que es crea la OMC firmat el 1994.

231 STJCE, de 14 de setembre de 1999, assumpte C-375/97, “General Motors Corporation” contra “Yplon SA”.

232 STS, n.º 219/2008 (Sala Civil, secció 1ª), de 18 de març (RJ 2008/4350).

233 STS, n.º 105/2009 (Sala Civil, secció 1ª), de 26 de febrer (RJ 2009/1518).

L'Exposició de Motius la marca notòria “*es la conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicio*”. Com s'indica a continuació, si aquesta marca notòria està registrada “*se protege por encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad*”. És a dir la protecció dependrà del prestigi. Per contra, si no està registrada “*se faculta a su titular no sólo a ejercitar la correspondiente acción de nulidad, como hasta la fecha, sino además a presentar oposición al registro en la vía administrativa*”.

Actualment es poden diferenciar dos tipus de marques notòries: les registrades (art. 8 i 34.2.c) LM) i les que no estan registrades (art. 6.2.d) i 34.5 LM), essent el concepte de marca notòria d'aplicació tant a la marca notòria registrada com a la no registrada.

Lobato²³⁴ afirma que una marca notòria en un sector del públic per a determinats productes o serveis no pot pel simple fet de gaudir de notorietat en aquest sector, estendre la protecció més enllà del mateix, al marge del concepte del risc d'associació.

Cal tenir en compte que tal com indica l'art. 8.2 LM “*La protección otorgada en el apartado 1, cuando concurren los requisitos previstos en el mismo, alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados*”.

És necessari però, esbrinar què és el que fa que una marca sigui notòria, i quines pautes serveixen per determinar la notorietat de la marca (vegis l'apartat precedent en relació al que s'ha exposat relatiu a la Recomanació). La OEPM afirma que no hi ha una notorietat estàndard, sinó que poden haver diferents graus de notorietat, i aquests han de ser tinguts en compte.

L'apartat segon de l'article 8 LM assenyala amb detall què s'entén per marca o nom comercial notoris. El precepte indica que ho seran aquelles que “*por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial*”. Per tant a l'hora de determinar la notorietat cal acudir als factors següents: volum de vendes, duració, intensitat, abast geogràfic de l'ús i valoració o prestigi aconseguit en el mercat.

És necessari un caràcter públic i evident del coneixement de la marca per part dels sectors interessats. Lobato²³⁵ apunta que per acreditar aquest aspecte objectiu es tindran en compte aspectes com: la publicitat, la

234 Lobato, Manuel. *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*. (2ª ed.). Madrid: Civitas, 2007, p. 337

235 Ibid, p. 342 i ss

constituïció de sucursals a Espanya, la comercialització a distribuïdors a través de factures, etc.

El TS en sentència de 18 de desembre de 1987²³⁶ afirmava que *“una marca puede ser notoria en el mercado por la mala calidad de los productos que ampara”*. Cal indicar, no obstant que la interpretació és de l'any 1987, i dista molt de l'actual.

El TS en sentència n.º 768/2000 de 21 de juliol²³⁷ confirma el raonament de la sentència d'apel·lació que assenyala que *“el término de notoriedad (...) ha de responder sencillamente, a un conocimiento en España de la marca que por ello es notoria, por aquel sector del público, que consume productos o mercaderías iguales”* (FJ 3r). D'aquesta manera, afirma el tribunal, s'evita la desprotecció del consumidor i es reprimeix el parasitisme.

La qüestió més rellevant que es suscita és la relativa a quin tipus de criteri s'ha de seguir, si un quantitatiu o un qualitatiu a l'hora de determinar al notorietat de la marca. Si seguïssim un criteri quantitatiu, s'haurien de provar percentatges de nivell de coneixement, certa duració de l'ús de la marca o utilització en mitjans de comunicació, etc. D'altra banda, si seguïssim un criteri qualitatiu podrien ser notòries marques conegudes en sectors molt concrets sense necessitat d'exigir una duració determinada o un nivell de percentatge de coneixement pel públic.

La LM sembla que es decanti pel criteri qualitatiu, no obstant en tot cas, la notorietat s'haurà de valorar cas per cas, i tenint en compte els factors que s'indiquen a l'art. 8.2 de la mateixa Llei.

Pel que fa a l'element subjectiu de la notorietat, aquest ens indica que la marca ha de ser coneguda en els sectors interessats que identifiquen en la marca un determinat origen empresarial.

La Recomanació assenyala que la marca ha de ser reconeguda, almenys per un sector del públic pertinent. Aquests sectors poden ser els consumidors reals o potencials, les persones que participen en els canals de distribució, i els cercles comercials.

3.1.3 La marca renombrada

Tal com es preveu a l'Exposició de Motius de la LM *“Cuando la marca es conocida por el público en general, se considera que la misma es renombrada y el alcance de su protección se extiende a cualquier género de productos o servicios”*. En termes quasi idèntics l'art. 8.3 LM exposa que *“cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o*

236 STS (Sala Contenciosa-Administrativa), de 18 de desembre de 1987 (RJ 1987/877).

237 STS, n.º 768/2000 (Sala Civil), de 21 de juliol (RJ 2000/6470).

actividades”.

La marca renombrada sobrepasa el principi d'especialitat i tal com es preveu en aquests preceptes de la Llei, és protegida en qualsevol gènere de productes, serveis o activitats, és a dir, el titular de la marca renombrada pot impedir utilització o registre en sectors on no hi intervingui.

La marca notòriament coneguda constitueix una categoria superior, en la que s'enquadra la marca renombrada. La marca renombrada doncs, és un subtipus individualitzat de la marca notòriament coneguda. És aquella marca que a més de ser coneguda pels cercles interessats corresponents, suscita en els mateixos expectatives sobre la bona qualitat dels productes o serveis diferenciats per la marca.

Fernández-Nóvoa²³⁸ afirma que la marca renombrada està caracteritzada per portar amb ella un *good will* que es fonamenta en l'alt nivell de qualitat dels productes o serveis, en la eficaç política publicitaria, i a vegades en el *selling power* del signe constitutiu de la marca. Critica que en l'apartat tercer de l'article 3 LM no es faci referència ni al *good will*, ni a la força atractiva o *selling power* que aquesta sol tenir. En l'actual regulació el prestigi es minimitza, i només es té en compte com a factor per a determinar la notorietat.

En la mateixa línia Montiano Monteagudo afirma que aquesta classe de signes “se caracteriza por unir a la común dimensión distintiva un efecto atractivo o publicitario”²³⁹.

Aquestes marques es protegeixen en altres àmbits comercials diferents al del titular de la marca renombrada, però sempre i quan concorri un dels següents requisits: que hi hagi risc d'associació en quan a l'origen empresarial d'uns i altres productes, o bé que l'us de la marca pugui implicar un aprofitament indegut o menyscabament del caràcter distintiu o de la notorietat o renom dels signes anteriors.

Com apunta Fernández-Nóvoa²⁴⁰ depenent del producte o servei comercialitzat, podrà tractar-se del gran públic o d'un públic més especialitzat. No cal doncs, que la marca renombrada sigui coneguda pel públic en general, sinó que només serà aplicable aquest requisit quan la marca diferenciï productes o serveis l'adquisició dels quals sigui interessada pel gran públic o públic en general.

A més a més, la Recomanació assenyala que no s'exigirà que una marca sigui notòriament coneguda pel públic en general per que pugui gaudir de protecció (art. 2.3.a)iii).

Per saber si ens trobem davant d'una marca de renom és precís que el jutge faci un anàlisi cas per cas sense pautes preestablertes i sense que els criteris basats en percentatges siguin concloents. El tribunal haurà de

238 Fernández-Novoa, Carlos. *Tratado sobre el derecho de marcas*. (2ª ed.). Madrid; Barcelona: Marcial Pons, 2004, p. 408 a 410

239 Monteagudo, Montiano. *La protección de la marca renombrada*. (1ª ed.). Civitas, 1995, p. 28.

240 Fernández-Novoa, Carlos. *Tratado sobre el derecho de marcas*. (2ª ed.). Madrid; Barcelona: Marcial Pons, 2004, p. 405 i ss

comprovar que la utilització de la marca renombrada es fa sense justa causa i que s'obté un avantatge deslleial o que li causa un dany.

La STJCE de 22 de juny de 1997, Cas “SABEL BV” contra “Puma AG, Rudolf Dassler Sport”²⁴¹, assenyala que es permet al titular d'una marca que gaudeixi de renom “*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*” (apartat núm. 20). Això només s'aplicarà “*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*” (apartat núm. 21).

En sentència de 29 de setembre de 1998, Cas “Canon Kabushiki Kaisha” contra “Metro-Goldwyn-Mayer Inc.”²⁴², el TJCE afirma que “*el carácter distintivo 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*” (apartat núm. 24).

El TJCE en sentència de 14 de setembre de 1999, Cas “General Motors Corporation” contra “Yplon SA”²⁴³, es pronuncia sobre la interpretació de l'article 5.2 de la Directiva 89/104/CEE relatiu a les marques renombrades. En l'apartat núm. 23 el TJCE apunta que efectivament per a protegir aquest tipus de marques “*el primer requisito que impone (la Directiva) implica un cierto grado de conocimiento de la marca anterior entre el público*”. Seguint en el mateix apartat el Tribunal afirma que “*sólo en el supuesto de que la marca sea conocida en grado suficiente, el público, confrontado con la marca posterior, podrá, en su caso, incluso para productos o servicios no similares, establecer una relación entre ambas marcas y, como consecuencia de ello, podrá resultar perjudicada la marca anterior*”. Tal com afirma en l'apartat núm. 24, la marca ha d'haver adquirit renom entre el públic interessat per aquesta, i “*dependiendo del producto o del servicio comercializado, podrá tratarse del gran público o de un público más especializado, por ejemplo, un sector profesional determinado*”. És en l'apartat núm. 25 on s'indica que no és necessari exigir aquest coneixement per “*un determinado porcentaje del público así definido*”. No fa falta que tot el públic coneixi la marca, sinó que, tal com el Tribunal indica en l'apartat núm. 26 “*el grado de conocimiento requerido debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca anterior conoce esta marca*”. En l'apartat núm. 27 assenyala que per determinar aquest coneixement el jutge nacional pot tenir en consideració “*todos los elementos pertinentes de autos, a saber, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla*”. Finalment cal apuntar que per què el jutge determini que hi ha renom “*tanto por lo que se refiere al público*

241 STJCE, de 11 de novembre de 1997, assumpte C-251/95, “SABEL BV” contra “Puma AG, Rudolf Dassler Sport”.

242 STJCE, de 29 de setembre de 1998, assumpte C-39/97, “Canon Kabushiki Kaisha” contra “Metro-Goldwyn-Mayer Inc.”.

243 STJCE, de 14 de setembre de 1999, assumpte C-375/97, “General Motors Corporation” contra “Yplon SA”.

interesado como al territorio de que se trate, deberá proceder al examen del segundo requisito (...) es decir, la existencia de un perjuicio a la marca anterior sin justa causa. A este respecto, debe observarse que cuanto mayores sean el carácter distintivo y el renombre de la marca anterior, más fácilmente podrá admitirse la existencia de un perjuicio” (apartat núm. 30).

El TJCE es pronunciava sobre l'àmbit de la protecció de la marca renombrada en sentència de 22 de juny de 2000, Cas “Marca Mode CV” contra "Adidas AG" i "Adidas Benelux BV"²⁴⁴. La protecció de les marques de renom, no requereix de risc de confusió quan *“la condición específica de la protección está constituida por la utilización del signo controvertido realizada sin justa causa con el fin de obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o causar perjuicio a los mismos”* (apartat núm. 26). En l'apartat núm. 36 s'assenyala que a favor de les marques renombrades s'estableix *“una protección cuya aplicación no requiere la existencia de un riesgo de confusión”*. Seguint en el mateix apartat afirma el Tribunal que aquests casos s'apliquen a *“situaciones en las que la condición específica de la protección está constituida por la utilización del signo controvertido realizada sin justa causa con el fin de obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o causar perjuicio a los mismos”*. Cal recordar el que s'ha analitzat anteriorment respecte la interdependència dels factors. S'afirma que *“cabe declarar que existe un riesgo de confusión, a pesar de que exista un mínimo grado de similitud entre los productos o servicios designados, cuando las marcas tienen una gran similitud y el carácter distintivo de la marca anterior, y, en particular, su renombre, es fuerte”* (apartat núm. 40). Per tant, com s'afirma en l'apartat núm. 41 *“el renombre de la marca, cuando ha sido demostrado, constituye un elemento que, junto con otros, puede revestir cierta importancia”*. En aquest cas el renom de la marca es té com un element més a tenir en compte a l'hora de la valoració de la protecció que se li ha de conferir a la marca. Tal com continua el Tribunal *“aquellas marcas que tienen un elevado carácter distintivo, en particular en razón de su renombre, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor”* (apartat núm. 41). Tot i això *“el renombre de una marca no permite presumir la existencia de un riesgo de confusión por el mero hecho de que exista un riesgo de asociación en sentido estricto”* (apartat núm. 41).

De la doctrina jurisprudencial comunitària es desprèn que no hi ha protecció a qualsevol gènere de productes, serveis o activitats com es preveu a la LM. Lobato²⁴⁵ afirma que no és possible aplicar literalment l'art. 8.3 LM (automatisme de la extensió de la protecció a totes la classes de productes o serveis) indicant que *“No se puede afirmar en absoluto que toda marca conocida por el público en general no pueda ser registrada en otras clases, se tiene que atender al caso concreto”* ja que seria contrari a la DM i a la jurisprudència emanada del TJCE.

Les marques renombrades es protegeixen més enllà del principi d'especialitat doncs, i no es requereix que hi

²⁴⁴ STJCE (Sala Sisena), de 22 de juny del 2000, assumpte C-425/98, “Marca Mode CV” contra "Adidas AG" i "Adidas Benelux BV”.

²⁴⁵ Lobato, Manuel. *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*. (2^a ed.). Madrid: Civitas, 2007, p. 366 i 341.

hagi risc de confusió²⁴⁶.

3.1.4 Supòsits als que s'estén la protecció reforçada

Conexió associativa

En primer lloc, no es podran registrar els signes idèntics o semblants a marques anteriors, quan per ser renombrats “*el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos*”.

Tal com assenyala el TJCE en sentència de de 22 de juny de 1994, Cas “IHT Internationale Heiztechnik GmbH” i “Uwe Danzinger” contra “Ideal-Standard GmbH” i “Wabco Standard GmbH”²⁴⁷, aquest risc pot venir a través de “*la utilización de un signo idéntico para productos diferentes de aquellos para los que se adquirió un derecho de marca (...), desde el momento en que los productos de que se trate presenten relaciones lo bastante estrechas para provocar en el ánimo de los usuarios que vean estampado en dichos artículos el mismo signo la conclusión de que los productos proceden de la misma empresa*” (apartat núm. 16).

Aquest és un supòsit de risc d'associació (vegis apartat 2.1.3)

Aprofitament indegut de la notorietat o renom de la marca

En segon lloc, l'aprofitament indegut de la notorietat o renom de la marca implica que la marca posseeix una imatge positiva o renom entre el públic, i el dany recau en que aquesta bona imatge pot ser transferida a altres productes, no similars, efectuant-se aquesta transferència, a través d'associacions mentals dels consumidors. Amb això els fabricants s'aprofiten de la bona imatge i renom de la marca per atraure consumidors.

El titular haurà de provar la imatge positiva i la bona reputació de la seva marca, així com que, per ser transferible a altres productes la imatge positiva de la marca, existeix un risc real d'aprofitament indegut del renom de la seva marca per part d'un tercer.

Segons Montiano Monteagudo²⁴⁸, aquest supòsit deriva de l'aprofitament per part d'un tercer de l'aptitud d'una marca per transmetre la reputació que tenen els productes o serveis d'aquesta.

246 Lobato, Manuel. *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*. (2ª ed.). Madrid: Civitas, 2007, p. 357

247 STJCE, de 22 de juny de 1994, assumpte C-9/93, “IHT Internationale Heiztechnik GmbH” i “Uwe Danzinger” contra “Ideal-Standard GmbH” i “Wabco Standard GmbH”

248 Monteagudo, Montiano. *La protección de la marca renombrada*. (1ª ed.). Civitas, 1995, p. 175.

Menyscabament de la notorietat o renom de la marca

Pel que fa al menyscabament de la notorietat o renom de la marca, Fernández-Nóvoa²⁴⁹ indica que consisteix en una lesió més greu que el simple aprofitament indegut de la notorietat o renom en general. El titular de la marca haurà de provar la imatge positiva de la marca, i que l'altra perjudicaria o menyscabaria el renom de la mateixa.

Montiano Monteagudo²⁵⁰ sobre aquest aspecte afirma que el perjudici deriva de la generació pels tercers d'associacions o representacions negatives que afecten negativament al signe. El perjudici fonamentalment el trobem en aquells casos en que terceres empreses utilitzen el signe per a productes o serveis de mala qualitat o quan aquestes mateixes empreses tenen una mala reputació.

Aprofitament indegut i menyscabament del caràcter distintiu de la marca

Per accedir a la protecció a través d'aquest supòsit el caràcter distintiu de la marca haurà de ser provat. Si es pot demostrar que la marca és coneguda pel públic en general, hi ha una presumpció de caràcter distintiu. Per això hi ha una sèrie d'indicis: originalitat del signe constitutiu de marca, unicitat del signe (és a dir, que no hi ha marques idèntiques en altres sectors...), etc.. Com apunta Fernández-Nóvoa²⁵¹ el fenomen de l'aprofitament indegut del caràcter distintiu, està estretament lligat amb l'aprofitament indegut del renom. A la pràctica normalment es donen els dos supòsits a la vegada, és a dir, el tercer aprofita el renom i amb aquest el caràcter distintiu, o a l'inrevés.

Pel que fa al menyscabament del caràcter distintiu, aquest es refereix al risc de debilitament o dilució de la força distintiva, és a dir, al risc de la pèrdua de la força distintiva de la marca, de la capacitat d'impacte de la marca. Si el públic veu que la marca la fa servir un altre empresari en relació a uns altres productes o serveis, pot ser que no hi hagi confusió, però ja no serà l'única marca, no hi haurà unicitat, i això comportarà que ja no tindrà tant caràcter distintiu la marca anterior, i el potencial publicitari, és a dir, l'atractiu de la marca podrà reduir-se. Si hi ha una única marca, el públic immediatament associa el signe amb els productes de l'empresari. Si això estigués en perill, el públic ja no realitzaria aquesta immediata associació.

Segons Montiano Monteagudo²⁵², aquest supòsit fa referència a la protecció del signe front el risc de dilució o "aiguament" de la marca. El que es persegueix és el manteniment de l'exclusivitat en el sentit de que es pugui vincular el signe amb una sola font productiva.

249 Fernández-Novoa, Carlos. *Tratado sobre el derecho de marcas*. (2ª ed.). Madrid; Barcelona: Marcial Pons, 2004, p. 416 i ss

250 Monteagudo, Montiano. *La protección de la marca renombrada*. (1ª ed.). Civitas, 1995, p. 175 i 175.

251 Fernández-Novoa, Carlos. *Tratado sobre el derecho de marcas*. (2ª ed.). Madrid; Barcelona: Marcial Pons, 2004, p. 418 i ss

252 Monteagudo, Montiano. *La protección de la marca renombrada*. (1ª ed.). Civitas, 1995, p. 173.

4. Conclusions

La protecció contra "el risc de confusió que comprèn el risc d'associació" és l'objecte essencial del dret de marques. És important, per gaudir d'un mercat transparent i un sistema de lliure competència, que cada marca no sigui confundible amb una altre per part dels consumidors, consumidors aquests, que s'erigeixen com el subjecte al qual va dirigit el dret de marques en quant a dret que serveix primordialment per a distingir uns productes o serveis d'una empresa dels d'una altra.

Aquest risc de confusió, en tant que concepte jurídic indeterminat, és de difícil apreciació per part dels tribunals, tenint en compte que no hi ha cap normativa que ens indiqui, a través de pautes concretes, com s'ha de realitzar la comparació de les marques i la determinació de l'existència del risc de confusió

És per això que per determinar quan es dóna aquest risc de confusió, és a dir, quan es compleixen els requisits de semblança dels signes i similitud dels productes o serveis, he seguit majoritàriament les pautes jurisprudencials del TJCE i del TS.

És gràcies a la jurisprudència comunitària la que marca les grans directrius en l'actual dret de marques. Al TJCE li correspon donar resposta a totes les qüestions que es suscitin per part dels tribunals dels diferents Estats membres de la Unió Europea en relació al dret comunitari. És des de la primera Directiva 89/104/CEE que el dret de marques passa a ocupar un lloc en l'ordenament jurídic comunitari.

Actualment l'apreciació del risc de confusió segueix sent un concepte jurídic indeterminat i la solució no serà mai matemàtica, no obstant, actualment, hi ha unes pautes per a realitzar els diferents judicis comparatius de signe i de productes o serveis acceptades i vigents arreu de la Unió Europea que permeten apreciar correctament l'existència o inexistència d'aquest risc de confusió, i que dota d'una suficient seguretat jurídica, imprescindible i que, en la meua opinió, ha tardat massa en arribar.

M'agradaria destacar que avui en dia és doctrina unànimement acceptada la que indica que per sobre de cap altre pauta, les marques s'han de comparar atenent una visió de conjunt sense realitzar una desintegració artificial de les parts del conjunt de la marca. S'ha de tenir en compte la visió global que presenten les marques per tal d'apreciar si són o no similars.

A part d'aquesta pauta general que serveix per comparar tot tipus de marques, en trobaríem d'altres més específiques segons la modalitat de la marca, com per exemple, la rellevància del factor tòpic en aquelles marques on hi hagin elements denominatius, o l'exclusió en la comparació dels elements genèrics quan hi hagin elements denominatius o dels decoratius o ornamentals quan hi hagi elements gràfics.

Cal tenir present la vessant conceptual de les marques també, ja que aquesta pot comportar o suprimir la semblança entre dues marques, i conseqüentment el risc de confusió.

Gràcies al dret comunitari hi ha unes pautes que són acceptades pels diferents Estats i d'aplicació als diferents Estats membres. Això dona seguretat jurídica, ja que comporta la previsibilitat dels diferents agents econòmics de possibles col·lisions entre marques.

Seria convenient, en la meua opinió, no obstant les clares directrius del TJCE, realitzar una construcció legal de pautes per tal de ser aplicades en la comparació de les marques, ja que comportaria que tots els tribunals es moguessin en un àmbit d'aplicació més reduït i hi hagués així més homogeneïtat en l'aplicació de les diferents pautes comparatives. Cal tenint en compte que lògicament mai hi haurà una aplicació matemàtica de les pautes i que la casuística, per norma general, sempre marcarà el camí a seguir.

5. Bibliografía

Casado Cerviño, Alberto. *Derecho de marcas y protección de los consumidores: el tratamiento del error del consumidor*. Madrid: Tecnos, 2000.

Casado Cerviño, A (2002). Algunas reflexiones sobre el riesgo de confusión y el riesgo de asociación entre marcas en el derecho español y comunitario. *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, Volum 23, p. 21-41.

Comunicació comú en relació a la pràctica comú de motius de denegació relatius – risc de confusió (Efecte dels components manc de caràcter distintiu o amb un caràcter distintiu dèbil) de 2 d'octubre de 2014

Fernández-Novoa, Carlos. *Tratado sobre el derecho de marcas*. (2ª ed.). Madrid; Barcelona: Marcial Pons, 2004.

García Pérez, Rafael (2011). El riesgo de confusión en el Derecho de marcas de la Unión Europea. *Aranzadi Civil-Mercantil* núm. 8/2011 (BIB 2011/682).

Lobato, Manuel. *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*. (2ª ed.). Madrid: Civitas, 2007.

Medrano Caballero, I. (1999). El derecho comunitario de marcas: la noción de riesgo de confusión. *Revista de derecho mercantil*, nº 234, p. 1515-1545.

Menéndez, Aurelio, et al. *Lecciones de Derecho Mercantil (Vol. 1)*. (10ª ed.). Navarra: Thomson Reuters Civitas, 2012.

Monteagudo, Montiano. *La protección de la marca renombrada*. (1ª ed.). Civitas, 1995.

Otero Lastres, J (2002). La nueva Ley de marcas de 7 de diciembre de 2001. *Revista jurídica de Catalunya*, nº 3, p. 663-685.

6. Fonts legals

Convenis i tractats

Conveni de París per a la Protecció de la Propietat Industrial, París, 20 de març de 1883 (CUP).

Arranjament de Madrid relatiu al registre internacional de marques, Madrid, 14 de abril de 1891.

Tractat sobre del Dret de Marques, Singapur, 27 de març del 2006 (TDM).

Recomanació conjunta de la OMPI relativa a les disposicions sobre la protecció de les marques notòriament conegudes, aprovada per l'assemblea de la Unió de París per a la Protecció de la Propietat Industrial i per l'Assemblea General de la Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI) en la 34^a sèrie de reunions de les Assemblees dels Estat membres de la OMPI de 20-29 de setembre de 1999.

Acord sobre els Aspectes de los Drets de Propietat Intel·lectual relacionats amb el Comerç, Annex 1C del Conveni pel que es crea la OMC firmat el 1994 (ADPIC).

Normativa comunitària

Directiva 89/104/CEE del Consell, de 21 de desembre de 1988, relativa a la aproximació de les legislacions dels Estats Membres en matèria de marques. (DO L núm. L 040, de 11 de febrer de 1989, pàg. 0001 - 0007)

Directiva 2008/95/(CE) del Parlament Europeu i del Consell, de 22 d'octubre de 2008, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats Membres en matèria de marques. (DO L 299 de 8.11.2008, p. 25 – 33).

Reglament (CE) N° 207/2009, del Consell, de 26 de febrer de 2009, sobre la marca comunitària. (DO L 78 de 24.3.2009, p. 1 - 42).

Normativa espanyola

Llei 34/1988, d'11 de novembre, General de Publicitat. (BOE núm. 274, de 15 de novembre de 1988, pàg. 32464 a 32467)

Llei 32/1988, de 10 de desembre, de Marques. (BOE núm. 272, de 12 de novembre de 1988, pàg. 32238 a 32247).

Llei 3/1991, de 10 de gener, de Competència Deslleial. (BOE núm. 10, d'11 de gener de 1991, pàg. 959 a 962).

Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques. (BOE, núm. 294, de 8 de desembre de 2001, pàg. 45579 a 45603).

7. Jurisprudència

Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees

STJCE, de 23 de maig de 1978, assumpte 102/77, “Hoffmann-La Roche & Co. AG” i “Hoffmann-La Roche AG” contra “Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH”.

STJCE, de 10 d'octubre de 1978, assumpte 3/78, “Centrafarm BV” contra “American Home Products Corporation”.

STJCE, de 3 de desembre de 1981, assumpte 1/81, “Pfizer Inc.” contra “Eurim-Pharm GmbH”.

STJCE, de 3 de desembre de 1981, assumpte C-10/81, “SA CNL-SUCAL NV” contra “HAG GF AG”.

STJCE, de 17 d'octubre de 1990, assumpte C-10/89, “SA CNL-SUCAL NV” contra “HAG GF AG”.

STJCE, de 30 de novembre de 1993, assumpte C-317/91, “Deutsche Renault AG” contra “Audi AG”.

STJCE, de 22 de juny de 1994, assumpte C-9/93, “IHT Internationale Heiztechnik GmbH” i “Uwe Danzinger” contra “Ideal-Standard GmbH” i “Wabco Standard GmbH”.

STJCE, de 11 de juliol de 1996, assumptes C-427/93, C-429/93 i C-436/93, “Bristol-Myers Squibb” contra “Paranova A/S”, “C. H. Boehringer Sohn”, “Boehringer Ingelheim KG” i “Boehringer Ingelheim A/S” contra “Paranova A/S”, i “Bayer Aktiengesellschaft” i “Bayer Danmark A/S” contra “Paranova A/S”.

STJCE, de 4 de novembre de 1997, assumpte C-337/95, “Parfums Christian Dior SA” i “Parfums Christian Dior BV” contra “Evora BV”.

STJCE, de 11 de novembre de 1997, assumpte C-251/95, “SABEL BV” contra “Puma AG, Rudolf Dassler Sport”.

STJCE (Sala Cinquena), de 16 de juliol de 1998, assumpte C-210/96, “Gut Springenheide GmbH” i “Rudolf Tusky” contra “Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt — Amt für Lebensmittelüberwachung”.

STJCE, de 29 de setembre de 1998, assumpte C-39/97, “Canon Kabushiki Kaisha” contra “Metro-Goldwyn-Mayer Inc.”.

STJCE, de 4 de maig de 1999, assumptes acumulats C-108/97 i C-109/97, “Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH” contra “Boots- und Segelzubehör Walter Huber” (asunto C-108/97) i “Franz Attenberger” (asunto C-109/97).

STJCE, de 22 de juny de 1999, assumpte C-342/97, “Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH” contra “Klijsen Handel BV”.

STJCE, de 14 de setembre de 1999, assumpte C-375/97, “General Motors Corporation” contra “Yplon SA”.

STJCE (Sala Sisena), de 22 de juny del 2000, assumpte C-425/98, “Marca Mode CV” contra "Adidas AG" i "Adidas Benelux BV".

STJCE, de 20 de març de 2003, assumpte C-291/00, “LTJ Diffusion SA” contra “Sadas Vertbaudet SA”.

STJCE, de 3 de juliol de 2003, assumpte T-129-01, “José Alejandro, S.L.” contra “OAMI”.

STJCE, de 12 de juny de 2008, assumpte C-533/06, "O2 Holdings Limited y O2 (UK) Limited" contra "Hutchison 3G UK Limited".

STJUE, de 25 de març de 2010 , assumpte C-278/08, "Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpenschule Edi Koblmüller GmbH" contra "Günther Guni y trekking.at Reisen GmbH"

STJUE, de 8 de julio de 2010, assumpte C-558/08, "Portakabin Ltd y Portakabin BV" contra "Primakabin BV".

Tribunal Suprem

STS (Sala Contenciosa-Administrativa), de 24 de novembre de 1978 (RJ 1978/4172).

STS (Sala Contenciosa-Administrativa), de 11 de juliol de 1980 (RJ 1980/3867).

STS (Sala Contenciosa-Administrativa), de 23 de setembre de 1980 (RJ 1980/3245).

STS (Sala Contenciosa-Administrativa), de 8 de juliol de 1982 (RJ 1982/4730).

STS (Sala Civil), de 9 de maig de 1983 (RJ 1983/2675).

STS (Sala Civil), de 5 de març de 1986 (RJ 1986/1102).

STS (Sala Civil), de 30 abril 1986 (RJ 1986\2045).

STS (Sala Contenciosa-Administrativa), de 5 de maig de 1986 (RJ 1986/2353).

STS (Sala Civil), de 2 de juny de 1986 (RJ 1986/3283).

STS (Sala Contenciosa-Administrativa), de 30 de juny de 1986 (RJ 1986/3639).

STS (Sala Civil), de 30 d'octubre de 1986 (RJ 1986/6019).

STS (Sala Contenciosa-Administrativa), de 14 de gener de 1987 (RJ 1987/2).

STS (Sala Civil), de 29 d'abril de 1987 (RJ 1987/2732).

STS (Sala Civil), de 10 de juny de 1987 (RJ 1987/4270).

STS (Sala Civil), de 23 d'octubre de 1987 (RJ 1987/7470).

STS (Sala Contenciosa-Administrativa), de 18 de desembre de 1987 (RJ 1987/877).

STS (Sala Contenciosa-Administrativa), de 14 de març de 1988 (RJ 1988/1679).

STS (Sala Contenciosa-Administrativa), de 30 de març de 1988 (RJ 1988/1743).

STS (Sala Contenciosa-Administrativa), de 30 juliol de 1988 (RJ 1988\6445).

STS (Sala Civil), de 16 de desembre de 1989 (RJ 1989/8837).

STS (Sala Civil), de 2 d'abril de 1990 (RJ 1990/2685).

STS (Sala Contenciosa-Administrativa, Secció 4^a), de 30 d'abril de 1990 (RJ 1990/2920).

STS (Sala Contenciosa-Administrativa, secció 4^a), de 3 de maig de 1990 (RJ 1990/4536).

STS (Sala Contenciosa-Administrativa, secció 4^a), de 20 de setembre de 1990 (RJ 1990/7139).

STS (Sala Contenciosa-Administrativa, Secció 4^a), de 20 de desembre de 1990 (RJ 1990/10294).

STS (Sala Civil), de 8 juny de 1991 (RJ 1991\4432).

STS (Sala Contenciosa-Administrativa, secció 1^a), de 15 de juliol de 1991 (RJ 1991/7768).

STS (Sala Contenciosa-Administrativa, secció 3^a), de 19 de novembre de 1992 (RJ 1992/8909)

STS (Sala Contenciosa-Administrativa, secció 3^a), de 19 de novembre de 1992 (RJ 1992/8910)

STS (Sala Contenciosa-Administrativa secció 3^a), de 19 novembre 1992 (RJ 1992/8911).

STS, n.º 528/1993 (Sala Contenciosa-Administrativa, secció 3^a), de 27 de novembre (RJ 1992/8973).

STS (Sala Contenciosa-Administrativa, Secció 3^a), de 23 de desembre de 1992 (RJ 1992/9959) .

STS (Sala Contenciosa-Administrativa, secció 3^a), de 19 d'abril de 1993 (RJ 1993/2752).

STS, n.º 528/1993 (Sala Civil), de 19 de maig de 1993 (RJ 1993/3804).

STS, n.º 698/1993 (Sala Civil), de 29 de juny de 1993 (RJ 1993/5225).

STS, n.º 298/1994 (Sala Civil), de 7 abril de 1994 (RJ 1994\2943).

STS (Sala Contenciosa-Administrativa, Secció 3^a), de 13 d'abril de 1994 (RJ 1994/3123).

STS (Sala Contenciosa-Administrativa, Secció 3^a), de 12 de maig de 1994 (RJ 1994/3807).

STS, n.º 954/1994 (Sala Civil), de 29 d'octubre de 1994 (RJ 1994/8098).

STS, n.º 1037/1994 (Sala Civil), de 19 de novembre (RJ 1994/8536).

STS, n.º 439/1995 (Sala Civil), de 16 de maig de 1995 (RJ 1995/4080).

STS (Sala Contenciosa-Administrativa, Secció 3^a), de 25 de maig de 1995 (RJ 1995/3872).

STS (Sala Contenciosa-Administrativa, Secció 3^a), de 24 de juny de 1995 (RJ 1995/4924).

STS (Sala Contenciosa-Administrativa, Secció 3^a), de 17 de novembre de 1995 (RJ 1995/8690).

STS (Sala Contenciosa-Administrativa, Secció 3^a), de 17 de novembre de 1995 (RJ 1995/8693).

STS (Sala Contenciosa-Administrativa, Secció 3^a), de 24 de novembre de 1995 (RJ 1995/8701).

STS (Sala Contenciosa-Administrativa, secció 3^a), de 14 de desembre de 1995 (RJ 1995/9142).

STS (Sala Contenciosa-Administrativa, secció 3^a), de 18 de desembre de 1995 (RJ 1995/9335).

STS (Sala Contenciosa-Administrativa, Secció 3^a), de 16 de febrer de 1996 (RJ 1996/1228).

STS (Sala Contenciosa-Administrativa, Secció 3^a), de 11 de març de 1996 (RJ 1996/2351).

STS (Sala Contenciosa-Administrativa, Secció 3^a), de 28 de març de 1996 (RJ 1996/2577).

STS (Sala Contenciosa-Administrativa, Secció 3^a), de 19 d'abril de 1996 (RJ 1996/3566).

STS (Sala Contenciosa-Administrativa, Secció 3^a), de 20 d'abril de 1996 (RJ 1996/3569).

STS (Sala Contenciosa-Administrativa, Secció 3^a), de 28 de juny de 1996 (RJ 1996/5465).

STS (Sala Contenciosa-Administrativa, Secció 3^a), de 15 juliol de 1996 (RJ 1996/6003).

STS, n.º 1133/1996 (Sala Civil), de 27 de desembre de 1996 (RJ 1996/9123).

STS (Sala Contenciosa-Administrativa, Secció 3^a), de 26 de febrer de 1997 (RJ 1997/1526).

STS (Sala Contenciosa-Administrativa, Secció 3^a), de 28 de febrer de 1997 (RJ 1997/1531).

STS (Sala Contenciosa-Administrativa, secció 3^a), de 17 de març de 1997 (RJ 1997/2238).

STS (Sala Contenciosa-Administrativa, Secció 3^a), de 12 de maig de 1997 (RJ 1997/4364).

STS (Sala Contenciosa-Administrativa, secció 3^a), de 26 de maig de 1997 (RJ 1997/3899).

STS (Sala Contenciosa-Administrativa, Secció 3^a), de 4 de juny de 1997 (RJ 1997/5007).

STS (Sala Contenciosa-Administrativa, Secció 3^a), de 17 de desembre de 1997 (RJ 1997/9024).

STS (Sala Contenciosa-Administrativa, Secció 3^a), de 22 de setembre de 1997 (RJ 1997/6739).

STS, n.º 271/1998 (Sala Civil), de 20 de març de 1998 (RJ 1998/1709).

STS, n.º 166/2000 (Sala Civil), de 29 de febrer (RJ 2000/811).

STS, n.º 768/2000 (Sala Civil), de 21 de juliol (RJ 2000/6470).

STS (Sala Contenciosa-Administrativa, Secció 3^a), 7 de juliol de 2004 (RJ 2004/4190).

STS (Sala Contenciosa-Administrativa, secció 3^a), de 15 de desembre de 2006 (RJ 2007/157).

STS, n.º 219/2008 (Sala Civil, secció 1^a), de 18 de març (RJ 2008/4350).

STS, n.º 427/2008 (Sala Civil, secció 1^a), de 28 de maig (RJ 2008/3178).

STS, n.º 838/2008 (Sala Civil, secció 1^a), de 6 de octubre (RJ 2008/7176).

STS, n.º 105/2009 (Sala Civil, secció 1^a), de 26 de febrer (RJ 2009/1518).

STS (Sala Contenciosa-Administrativa, Secció 3^a), de 18 de febrer de 2010 (RJ 2010/1539)

STS (Sala Contenciosa-Administrativa, Secció 3^a), de 19 de febrer de 2010 (RJ 2010/1543).

STS, n.º 119/2010 (Sala Civil, secció 1^a), de 18 de març (RJ 2010\3910).

STS, n.º 364/2010 (Sala Civil, secció 1^a), de 2 de juny (RJ 2010/2664).

STS, n.º 777/2010 (Sala Civil, secció 1^a), de 9 de desembre (RJ 2011/1414).

STS, n.º 433/2013 (Sala Civil, secció 1^a), de 28 de juny (RJ 2013/4987).