

**DEL USO A TÍTULO DE MARCA A LA APLICACIÓN FUNCIONAL DEL  
DERECHO DE MARCAS (O SOBRE CÓMO APLICAR EL DERECHO DE  
MARCAS DE MANERA CONFORME CON LA JURISPRUDENCIA DEL  
TRIBUNAL DE JUSTICIA) [PARTE I] \***

*From the Use as a Trade Mark to the Functional Application of Trade Mark Law (Or on  
how to apply Trade Mark Law in accordance with the case law of the European Court of  
Justice) [First part]*

RAFAEL GARCÍA PÉREZ

[rafael.garcia.perez@udc.es](mailto:rafael.garcia.perez@udc.es)

Profesor Titular de Derecho Mercantil  
(Acreditado como Catedrático de Universidad)  
Universidad de A Coruña

***Cómo citar / Citation***

García Pérez, R. (2023).

Del uso a título de marca a la aplicación funcional del Derecho de marcas (Parte I).  
*Cuadernos de Derecho Privado*, 6, pp. 45-90

DOI: <https://doi.org/10.62158/cdp.44>

(Recepción: 17/04/2023; aceptación tras revisión: 31/07/2023; publicación: 31/08/2023)

***Resumen***

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea no requiere ya el uso a título de marca como requisito para la infracción del derecho de marca. El Tribunal de Justicia ha sustituido el análisis tradicional por otro basado en el menoscabo de las funciones de la marca. Este cambio constituye un verdadero desafío para los ordenamientos jurídicos en los cuales el uso a título de marca se encuentra profundamente asentado. El presente artículo propone una nueva forma de aplicar el Derecho de marcas –el análisis funcional– que es respetuosa con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

***Palabras clave***

Uso a título de marca; funciones de la marca; Derecho de marcas de la Unión Europea; análisis funcional

***Abstract***

The use of a sign as a trade mark is no longer required as a prerequisite for the infringement of a trade mark. The current approach of the Court of Justice of the European Union is based on the adverse effect on the trade mark functions. This change is challenging for those legal systems where the use as a trade mark is deeply ingrained. This article proposes a new approach to infringement cases –the so-called functional approach– consistent with the case law of the CJEU.

---

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

**Keywords**

Use as a trade mark; Trade mark functions; European Trade Mark Law; functional approach

**SUMARIO:**


---

I. INTRODUCCIÓN. II. EL USO A TÍTULO DE MARCA. II.1. Origen y fundamento. II.2. De la concepción estricta a la amplia. II.3. El ataque del uso a título de marca por los flancos: las sentencias Adidas/Fitnessworld y L'Oréal. II.3.1. La tutela de la marca renombrada. II.3.2. La doble identidad. II.4. La jurisprudencia de los últimos años: del uso a título de marca al menoscabo de las funciones de la marca. III. EXIGIR QUE EL USO SEA A TÍTULO DE MARCA ARROJA RESULTADOS ERRÓNEOS O INCOMPLETOS. III.1. Los casos de doble identidad. III.2. La protección de la marca renombrada. IV. ¿QUÉ SUCEDE CON EL RIESGO DE CONFUSIÓN? IV.1. Introducción. IV.2. Primera cautela. IV.3. Segunda cautela. IV.4. Conclusión. V. HACIA UN CAMBIO DE PARADIGMA: EL LENGUAJE DE LAS FUNCIONES DE LA MARCA. V.1. El análisis funcional. V.2. Análisis funcional en los casos de riesgo de confusión. V.3. Análisis funcional en los casos de doble identidad. V.4. Análisis funcional en el caso de tutela de la marca renombrada. V.5. La importancia del análisis funcional como dique de contención. *Bibliografía.*

---

**I. INTRODUCCIÓN**

No es raro encontrar todavía sentencias en España con la afirmación de que el uso a título de marca es un requisito necesario para la infracción del derecho de marca.<sup>1</sup> El estudio de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia permite constatar, sin embargo, que el Tribunal no exige un uso de este tipo para que exista violación de marca.<sup>2</sup> La jurisprudencia del Tribunal

---

<sup>1</sup> STS 101/2016, de 25 de febrero (ECLI:ES:TS:2016:627), ap. 11 del FD 3º («el titular de la marca solo puede invocar el *ius prohibendi* cuando un tercero no autorizado utilice en el tráfico económico y a título de marca un signo idéntico o confundible con la marca registrada para indicar el origen empresarial de los productos y distinguirlos de los de otra procedencia»); STS 100/2016, de 25 de febrero (ECLI:ES:TS:2016:956), ap. 14 del FD 7º, en el mismo sentido que la anterior; STS 759/2015, de 30 de diciembre (ECLI:ES:TS:2015:5693), ap. 14 de los FFDD («En este ámbito, en atención a la exigencia de que el uso del signo para identificar productos y servicios idénticos o semejantes a aquellos para los que se encuentra registrada la marca genere riesgo de confusión, es preciso que dicho uso sea percibido por los consumidores como indicador de la procedencia empresarial del producto»); STS 105/2016, de 26 de febrero, ECLI:ES:TS:2016:620, FD 3º («No obstante, dado que el derecho de exclusiva no es absoluto, tal uso únicamente será considerado infracción de marca cuando el uso de la marca ajena se haga a título de marca, es decir con el fin de identificar un determinado producto o servicio»); SAP Alicante, Secc. 8ª, 163/2017, de 10 de marzo (ECLI:ES:APA:2017:229), FD 3º; SAP Madrid, Secc. 28ª, 379/2021, de 22 de octubre (ECLI:ES:APM:2021:13059), FD 10º; SAP Madrid, Secc. 28ª, 204/2020, de 8 de junio (ECLI:ES:APM:2020:15055), FD 5º; SAP Barcelona, Secc. 15ª, 629/2020, de 23 de abril (ECLI:ES:APB:2020:4681), FD 5º, ap. 27, y SAP Alicante, Secc. 8ª, 163/2017, de 10 de marzo, (ECLI:ES:APA:2017:229), FD 3º.

La exigencia del uso a título de marca por estas sentencias no conduce necesariamente a resultados erróneos, porque en el ámbito del riesgo de confusión (no de la doble identidad ni de la tutela de la marca renombrada) puede estar justificado si se hace con las necesarias cautelas (véase el epígrafe «IV. ¿Qué sucede con el riesgo de confusión?»).

<sup>2</sup> Sack (2010: 211). Conformes, Hasselblatt y Kipping (2010:239), y Rubusch (2012:242). *Vid.* también Eichelberger (2010: 476) («La aplicación de los preceptos que regulan la infracción de marcas no requieren una prueba previa exitosa de un uso a título de marca en el sentido tradicional»); Fezer (2010: 174) («[Tras la sentencia L'Oréal] Se ha dado carpetazo a la doctrina tradicional que todavía interpretaba la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en el sentido de que en el marco de la doble identidad y del riesgo de confusión solo se

de Justicia de los últimos años pivota sobre otro elemento, este sí requisito indispensable para la existencia de infracción: que el uso pueda menoscabar las funciones de la marca.

La insistencia de los tribunales en el requisito del uso a título de marca no es inocua, sino que puede provocar errores o análisis incompletos de los litigios de infracción de marca. El presente estudio pretende llamar la atención sobre este riesgo y explorar vías alternativas de solución de los conflictos de marcas que sean conformes con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

Para lograr nuestro objetivo, resulta necesario exponer en una primera parte qué es el uso a título de marca, cuál es su origen y fundamento, y cómo el Tribunal de Justicia, tras un periodo inicial en el que recurría al concepto (si bien entendido de forma amplia), lo ha acabado relegando a la insignificancia. En esta primera parte se muestran, además, los resultados erróneos a los que conduce exigir hoy en día el requisito del uso a título de marca para declarar una infracción de marca, con ejemplos concretos que ponen de manifiesto cómo la exigencia del requisito puede llevar a una aplicación errada del Derecho de marcas.

Si la primera parte se centra en exponer el problema y sus consecuencias indeseadas, en una segunda fase se describe una alternativa de aplicación del Derecho de marcas que resulta respetuosa con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Le damos el nombre de aplicación funcional, porque pivota sobre el elemento del menoscabo de las funciones de la marca. No constituye, sin embargo, ninguna forma revolucionaria o rompedora de aplicar el Derecho de marcas. Se trata simplemente de la manera en la que lo aplica el Tribunal de Justicia, o la que se desprende de los principios sentados en su jurisprudencia. Para exponer la aplicación funcional de forma ordenada, se diferencian los supuestos de doble identidad, riesgo de confusión y tutela de la marca renombrada, y se estudian algunos casos particulares (usos decorativos, descriptivos, *merchandising*, publicidad comparativa, denominaciones sociales y réplicas).

---

podían atacar los usos a título de marca en el sentido tradicional»); García Pérez (2021: 188 y ss.); Hacker (2021: 1070), («puede hablarse de un cambio del uso a título de marca al uso que perjudica las funciones de la marca»); Keil (2010: 200) («Como consecuencia de la amplitud desmesurada de las «nuevas» funciones de la marca el criterio del «uso a título de marca» en el sentido que tenía hasta ahora ha sido abandonado»); Ohly (2010.a:270) («No se puede hablar ya de un requisito del «uso a título de marca»); Peguera Poch (2012/13: 204) (la «evolución jurisprudencial [del Tribunal de Justicia] consume la desnaturalización del requisito de uso a título de marca»), y Suñol Lucea (2012: 6) («el TJUE ha relajado considerablemente —sino abandonado— la exigencia de uso a título de marca a la que tradicionalmente se había supeditado la eventual violación del derecho de marca») y (2022:111) («los usos marcariamente relevantes ya no se circunscriben sólo a aquellos supuestos en los que el tercero usa el signo incompatible a título de marca, tal y como tradicionalmente se había concebido esta noción»).

En la última parte del estudio se expone el papel que juegan las limitaciones del derecho de marca en la aplicación funcional del Derecho de marcas, y se finaliza con una breve reflexión sobre una consecuencia inesperada de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia: la progresiva aproximación del Derecho de marcas al Derecho contra la competencia desleal.

A lo largo del artículo he utilizado, siempre que me ha sido posible, ejemplos de la jurisprudencia española. La mayoría de los casos que reseño, no obstante, provienen del Tribunal Supremo alemán (*Bundesgerichtshof* o BGH). Ello no responde a que la calidad de la jurisprudencia española sea baja, pues lo cierto es todo lo contrario. Jueces de lo mercantil muy formados, audiencias especializadas y un Tribunal Supremo con magistrados especialistas en lo mercantil hacen que podamos estar muy satisfechos de nuestra jurisprudencia. Lo que sucede es que la alta litigiosidad que existe y ha existido durante décadas en Alemania en este sector genera una variedad y riqueza de supuestos asombrosa. Los casos más ilustrativos los he encontrado allí. Tampoco he de negar que la calidad de la jurisprudencia del BGH en materia de marcas es excepcional. Existe una Sala especializada en propiedad industrial,<sup>3</sup> intelectual y Derecho contra la competencia desleal, que, además, no parece que esté asfixiada por el volumen de trabajo, al contrario de lo que sucede en muchos tribunales españoles. A ello se une una actividad doctrinal muy intensa, que pone a disposición de los magistrados varios tratados actualizados sobre marcas. Todo ello produce un círculo virtuoso entre doctrina y jurisprudencia envidiable, y creo que justifica el protagonismo que el Derecho alemán cobra en este trabajo.

## II. EL USO A TÍTULO DE MARCA

### II.1. Origen y fundamento

La marca, en su origen, era un signo que se colocaba en un producto para indicar la fábrica de la que provenía. Es decir, que la marca constituía un signo «con que los fabricantes de buena fe distinguen los productos de sus establecimientos industriales» (Real Decreto de 20 de noviembre de 1850). Al titular de la marca se le concedía un derecho de exclusiva: era el único que podía colocar el signo sobre los productos para los que había registrado la marca. Si un tercero colocaba un signo en el producto que inducía a confusión sobre el fabricante, el tercero podría ejercitar acciones en defensa de su derecho.

---

<sup>3</sup> Se excluyen los litigios de patentes, para los que existe una sala especializada.

Ejemplo: En la sentencia de lo Penal de 8 de noviembre de 1912, el Tribunal Supremo declara que «don F. del R., para expender su producto farmacéutico empleó una marca que necesariamente tenía que inducir a error a los compradores, confundiéndola con la usada con Monsieur P.F., de la cual éste había obtenido antes la propiedad, (...) No es obstáculo para que exista el delito en cuestión el que no se haya causado un perjuicio pecuniariamente aplicable, basta la posibilidad de que se produzca por la equivocación o error en que pueda incurrir el consumidor.»

Supuestos como el que acabamos de exponer son paradigmáticos de la aplicación del Derecho de marcas en una primera fase de su desarrollo. Son casos relativamente sencillos, que siguen un mismo patrón: un tercero coloca en sus productos un signo similar a una marca y el titular ejercita acciones (en España frecuentemente por vía penal) porque considera que dicho uso confunde a los consumidores, que creerán que se trata de productos comercializados por el titular de la marca.

Esta situación, sin embargo, no duraría demasiado. La variedad y riqueza del comercio, sobre todo en los países con un mayor desarrollo económico, provocó que se comenzaran a plantear litigios que se salían de este patrón general: ¿qué sucede si se usa un signo que se parece a una marca con fines meramente decorativos? ¿qué sucede si la marca de un tercero se incluye como término en un diccionario? ¿qué sucede si se utiliza en el marco de una publicidad comparativa? ¿y si se usa para indicar que el productos que se comercializa es compatible con los productos de determinada marca? etc.

Ante esta tesitura, es decir, ante el surgimiento de un universo muy rico de supuestos que va más allá de los casos tradicionales, se planteó la duda de si la respuesta jurídica debía proceder del Derecho de marcas, o si debían ser otros sectores del ordenamiento –como el Derecho contra la competencia desleal– quienes asumiesen la labor de lidiar con los usos de la marca no convencionales.

En Alemania –y esto influiría a la postre en España<sup>4</sup>– se optó por restringir el ámbito de aplicación del Derecho de marcas, de manera que la jurisprudencia introdujo un requisito que se debía satisfacer para que el uso de un signo por un tercero fuese infractor: el uso debía realizarse a título de marca. Uno de los casos pioneros fue el caso *Lysol*, que resumimos a continuación.

---

<sup>4</sup> En España la recepción del uso a título de marca procede del Derecho extranjero y es, salvo error por mi parte, bastante tardía, como muestra el hecho de que el Prof. Fernández-Nóvoa no tratara el tema en su *Fundamentos de Derecho de Marcas* (1984), y que en la primera edición de su *Tratado de Derecho de Marcas* (2001) le dedicara tan solo un párrafo. Tampoco se presta especial atención a la figura en Bercovitz Rodríguez-Cano (2002).

El caso *Lysol*: La titular de la marca «Lysol», registrada para productos desinfectantes, demandó a la editora de un diccionario enciclopédico, que bajo el término «Lysol» describía la composición química del producto desinfectante comercializado bajo esa marca, sin mencionar que el signo estaba registrado como marca. En primera instancia se desestimó la demanda, pero el tribunal de apelación estimó el recurso, y el caso llegó al *Reichsgericht*. El Tribunal estima el recurso y confirma la sentencia de instancia. Para que exista infracción de marca –afirma el Tribunal– el uso debe realizarse de tal forma que el consumidor medio asuma que el signo tiene por finalidad distinguir el producto de otros que tienen otra procedencia, es decir, a modo de indicador de la procedencia empresarial del producto. Según el *Reichsgericht*, esta limitación resulta de la finalidad del Derecho de marcas, que consiste en permitir distinguir los productos del titular de los de otros, y que en consecuencia exige un uso del signo que pueda generar confusión. Sentencia del *Reichsgericht* de 5 de julio de 1927, «Lysol».<sup>5</sup>

La sentencia *Lysol* es una de las primeras en una línea jurisprudencial muy consolidada que exigía que el tercero usase el signo como indicador de la procedencia empresarial de los productos (y posteriormente servicios). El fundamento de esta línea jurisprudencial era siempre el mismo: el Derecho de marcas tutela exclusivamente la función de indicación de la procedencia empresarial de los productos y servicios. Otras funciones que la marca pueda desempeñar (como la publicitaria) no se protegen directamente. La eventual tutela que pudieran recibir es meramente refleja (es decir, consecuencia de la tutela de la función esencial).<sup>6</sup>

En conclusión, el requisito del uso a título de marca surgió como resultado lógico de la convicción de que el Derecho de marcas solamente tutelaba la función de indicación del origen empresarial de la marca. El razonamiento es sencillo: si el público no percibe que el signo indica la procedencia empresarial del producto, de mala manera podrá el uso de ese signo confundir al consumidor sobre el origen empresarial del producto; y si no se produce esta confusión, no se afecta a la función de indicación del origen empresarial, única protegida.<sup>7</sup> La doctrina del uso a título de marca, que se fue consolidando en la jurisprudencia, suponía una aplicación del Derecho de marcas en dos pasos. En un primer momento, el tribunal

---

<sup>5</sup> <https://research.wolterskluwer-online.de/document/fbe05ff8-ccb9-49bb-907e-589ee6ddecad>

<sup>6</sup> La doctrina era perfectamente consciente de que la marca desempeña otras funciones desde el punto de vista económico –por ejemplo la publicitaria–, pero negaba que mereciesen una tutela jurídica directa. La tutela que recibían era indirecta, es decir, derivaba de la protección que se otorgaba a la función de indicación del origen empresarial. Baumbach y Hefermehl (1979: 553 y 554).

<sup>7</sup> Baumbach y Hefermehl (1979: 554).

examinaba si el uso era a título de marca, para lo que se tenía en cuenta el contexto en el que se usaba el signo. De no haber uso a título de marca, no existía infracción del derecho de marca (podía haber, eso sí, un acto de competencia desleal). De haber uso a título de marca, en un segundo momento se procedía a apreciar la existencia de riesgo de confusión, de manera abstracta, es decir, comparando la marca registrada con el signo, sin tener en cuenta el contexto en que este se usa (es indiferente el anuncio en el que se inserta, o si hay un letrero que indica que no es un producto oficial, o si el precio es tan reducido que el consumidor se percata de que se trata de una réplica, etc.).

Ejemplo: El titular de la marca LUXOR para jabones demandó a una empresa que comercializaba un jabón en cuyo embalaje aparecían impresas con arabescos y en letra de tamaño grande las palabras «LUXUS-SEIFE» (jabón de lujo) y en letra pequeña la palabra «Luhns» (el demandado era titular de la marca Luhns-Luxus). El BGH analiza en primer lugar si el uso del signo se realiza a título de marca, es decir, si el signo se utiliza de tal manera que el consumidor medio lo percibe como indicador de la procedencia empresarial del producto (o dicho de otra forma, entiende que el signo desempeña la función de distinguir el producto marcado de otros idénticos o similares de otra procedencia). Para ello, el Tribunal estudia la forma en la que el signo se usa en el embalaje (tipo de letra, posición, los colores y su contraste con el color del embalaje, etc.) y llega a la conclusión de que las palabras «LUXUS-SEIFE» destacan de tal manera que el público pertinente no lo percibe como un indicador de la calidad del producto, sino de su procedencia empresarial. En un segundo paso, y solamente tras afirmar que el uso se hace a título de marca, el BGH entra a valorar si existe riesgo de confusión con la marca del demandante (según el Tribunal, el riesgo sí existe)<sup>8</sup>.

## **II.2. De la concepción estricta a la amplia**

Durante todo el siglo XX, la concepción del uso a título de marca que rigió en Alemania era una concepción estricta o restringida (también nos referiremos a ella como clásica). Las cosas cambiarían, sin embargo, como consecuencia de la sentencia *BMW* del Tribunal de Justicia<sup>9</sup>, que condujo a los tribunales alemanes a adoptar una concepción más amplia del uso a título de marca. Para entender la diferencia, hay que partir de que un signo puede utilizarse como indicador del origen empresarial de dos maneras:

---

<sup>8</sup> Sentencia del BGH de 10 de mayo de 1955, I ZR 91/53, «Luxor - Luxus», *GRUR* 1955, pp. 484 y ss.

<sup>9</sup> Sentencia de 23 de febrero de 1999, *Bayerische Motorenwerke AG (BMW) y BMW Nederland BV/Ronald Karel Deenik*, C-63/97 (ECLI:EU:C:1999:82).

a) El signo puede usarse para indicar que los productos o servicios provienen de la persona que usa el signo.

Ejemplo: Lacoste comercializa polos en cuya parte delantera superior izquierda coloca un pequeño cocodrilo. El consumidor entiende que ese cocodrilo constituye un indicador de la procedencia empresarial, de forma que asumirá que todos los polos con ese signo proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente.

b) El signo puede usarse para hacer alusión a los productos o servicios –originales– de un tercero.

Ejemplo: Una empresa comercializa cuchillas de afeitar con la marca *ZVB* e indica en el embalaje: «cuchillas compatibles con Gillette Sensor y Wilkinson Sword». En este caso, la empresa no está indicando que las cuchillas que comercializa proceden de *Gillette* o de *Wilkinson*, pero lo cierto es que *Gillette* y *Wilkinson* se usan también como indicadores del origen empresarial. En este caso, el consumidor percibe varias marcas: una –*ZVB*– que indica que las cuchillas que se le ofrecen proceden de un determinado empresario titular de esa marca; las otras, *Gillette* y *Wilkinson*, que indican que podrá encajar las cuchillas en una maquinilla comercializada por las empresa titulares de las marcas *Gillette* y *Wilkinson*. En todos estos casos las marcas sirven para distinguir los productos que proceden de una empresa de los productos que proceden de otras.

En los dos supuestos descritos el signo se utiliza, pues, como indicador del origen empresarial, si bien la problemática que generan en Derecho de marcas es muy distinta. En la concepción clásica, solamente el primer tipo de usos se entendía realizado a título de marca. Es decir, eran usos a título de marca únicamente aquellos en los que el signo se usaba para indicar que los productos o servicios procedían de la empresa que usaba el signo. Otro tipo de usos se consideraban «usos neutrales» desde el punto de vista del Derecho de marcas.

Ejemplo 1: Afirmer que un repuesto para una aspiradora es «compatible con aspiradoras Kobold» no constituye un uso a título de marca, cuando del contexto resulta claramente que el repuesto no proviene de la empresa titular de la marca Kobold, sino de un tercero<sup>10</sup>.

Ejemplo 2: No constituye un uso a título de marca la incorporación de un coche de la marca *Rolls Royce* a un anuncio de una marca de güisqui. El público pertinente comprende perfectamente que se trata de una publicidad del licor, y no interpreta la aparición de la marca en el automóvil como una indicación de que la empresa *Rolls Royce* fabrica y distribuye el

---

<sup>10</sup> Sentencia del BGH de 12 de noviembre de 1957, I ZR 44/56, «Bohnergerät», *GRUR* 1958, pp. 343 y ss.

güisqui, ni de que tenga lazos económicos o empresariales con el fabricante del güisqui. Es la Ley contra la competencia desleal, y no la de marcas, la que debe aplicarse al caso. Sentencia del BGH de 9 de diciembre de 1982, I ZR 133/80, «Rolls-Royce», *GRUR* 1983, pp. 247 y ss. Ejemplo 3: El uso que la revista *Metall* hace del logo del periódico *Bild* en el encabezamiento de un texto crítico con determinados artículos publicados en dicho periódico no se hace a título de marca. Los lectores de la revista no creerán que están leyendo el periódico *Bild*, sino que reconocen que se trata de un artículo escrito en la revista *Metall* que se publica en el marco de una disputa entre esa revista y el diario *Bild*. Sentencia del BGH de 23 de marzo de 1979, I ZR 50/77, «Metall-Zeitung», *GRUR* 1979, pp. 564 y ss.

Ejemplo 4: No constituye un uso a título de marca el uso del signo «Mordoro» en un anuncio satírico. Se trataba de una parodia de un anuncio real de la marca de cigarrillos Marlboro en el que se sorteaban varios premios. En el anuncio que dio lugar a la interposición de la demanda se cambiaba la marca Marlboro por «Mordoro» («Mörder» significa asesino en alemán) y los premios que se sorteaban eran otros (en la parodia varias enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco). Sentencia del BGH de 17 de abril de 1984, VI ZR 246/82, «Mordoro», *GRUR* 1984, pp. 684 y ss.

Esta concepción estricta del uso a título de marca, que imperó en Alemania durante todo el siglo XX, tuvo que ser abandonada tras la sentencia *BMW* del Tribunal de Justicia. El caso *BMW* tuvo su origen en una demanda interpuesta por el fabricante de coches alemán contra el señor Deenik, que mencionaba en los anuncios de su taller de reparación de vehículos la expresión «reparaciones y mantenimiento de BMW», y se presentaba como «especialista en BMW» o «especializado en BMW». El órgano nacional remitente preguntaba al Tribunal de Justicia si este tipo de usos tenían cabida en la Directiva de marcas. No era un caso en absoluto original, y quizá lo esperable hubiera sido que el Tribunal siguiese la concepción clásica, descartando en consecuencia que el uso fuese a título de marca. No fue esta, sin embargo, la respuesta que ofreció el Tribunal de Justicia, que consideró que el uso en cuestión sí encajaba en la Directiva.<sup>11</sup>

La sentencia del Tribunal echaba por tierra la concepción restringida del uso a título de marca, por lo que obligó a los tribunales alemanes a renunciar a la concepción clásica y

---

<sup>11</sup> Sentencia de 23 de febrero de 1999, *Bayerische Motorenwerke AG (BMW) y BMW Nederland BV/Ronald Karel Deenik*, C-63/97, ECLI:EU:C:1999:82, aps. 33 y ss.

sustituirla por una más amplia, en la que también quedaban englobados aquellos casos en los que se utiliza una marca ajena para distinguir productos –originales– ajenos.<sup>12</sup>

Ejemplo 1: El uso de una marca ajena en publicidad comparativa es un uso a título de marca. Sentencia del BGH de 2 de abril de 2015, I ZR 167/13, «Staubsaugerbeutel im Internet», *GRUR* 2015, pp. 1136 y ss.

Ejemplo 2: El uso de una marca ajena para indicar que el producto que se comercializa es compatible con los productos de esa marca es un uso a título de marca. Este ejemplo nos permite contrastar dos sentencias del BGH en casos muy similares en los que se llega a soluciones bien diferentes. Se recordará que en uno de los ejemplos mencionados al tratar de la concepción clásica (una sentencia del BGH de 1957) decíamos que afirmar que un repuesto para una aspiradora es «compatible con aspiradoras Kobold» no constituye un uso a título de marca, cuando del contexto resulta claramente que el repuesto no proviene de la empresa titular de la marca Kobold, sino de un tercero. Pues bien, en un caso muy similar de 2005, en el que la demandada afirmaba que sus repuestos para aspiradoras eran «compatibles con VORWERK KOBOLD 130», el Tribunal indica, con cita de la sentencia *BMW*, que sí existe un uso a título de marca. Sentencia del BGH de 20 de enero de 2005, I ZR 34/02, «Staubsaugerfiltertüten», *GRUR* 2005, pp. 423 y ss.

Como tras la sentencia *BMW* el concepto de uso a título de marca se ha ensanchado, los usos que *no* son a título de marca son más infrecuentes. No obstante, siguen existiendo, como ponen de manifiesto los siguientes ejemplos:

Ejemplo 1: La empresa demandada comercializaba un mosaico como este:

---

<sup>12</sup> Hotz (2003: 995). Quedan incluidos en el concepto de uso a título de marca, pues, aquellos casos en los que se usa el signo para hacer referencia a productos originales de un tercero por medio de la propia marca que ese tercero utiliza para esos productos. Se trata de casos, en definitiva, en los que «se señalan los productos correctos con la marca correcta». Ingerl (2002: 864). En Derecho español critica la concepción amplia del uso a título de marca que se desprende de la sentencia *BMW* García Vidal (2000: 75 y ss), y (2002: 354). También Galán Corona (2008:538) pone de manifiesto que «el uso del signo con finalidad distintiva ha sido interpretado con generosidad por el TJCE: ...no tiene que ser necesariamente para distinguir los propios productos o servicios del tercero, sino que puede ser para distinguir los del titular de la marca».



Versace interpuso una demanda de infracción de la siguiente marca, registrada para materiales de construcción y muebles:



El BGH afirma que el consumidor medio no considera que la cabeza de medusa del mosaico indica el origen empresarial del mismo, sino que lo tomará por un elemento puramente decorativo o por la propia configuración del producto. Queda descartada, por lo tanto, la existencia de infracción del derecho de marca. Sentencia del BGH de 23 de noviembre de 2011, I ZR 175/09, «Medusa», *GRUR* 2012, pp. 618 y ss.

Ejemplo 2: El uso del signo CCCP en la camiseta más abajo reproducida no se hace a título de marca, porque los consumidores no lo perciben como un indicador del origen empresarial de la camiseta, sino como una alusión a la desaparecida Unión Soviética. En consecuencia, no existe infracción de la marca denominativa CCCP, registrada para determinadas prendas de ropa.



Sentencia del BGH de 14 de enero de 2010, I ZR 82/08, «CCCP», *BeckRS* 2010, pp. 16047 y ss.

Ejemplo 3: El uso de una marca ajena como título de una película no constituirá por regla general un uso a título de marca, ya que los consumidores no perciben los títulos de las películas como indicadores de su origen empresarial, sino como signos que sirven para distinguir unas películas de otras. En un caso resuelto por el Tribunal Supremo, se considera que el título «Templario» no indica el origen empresarial de la película, es decir, no es un signo que indique quién la ha producido o quién la comercializa, sino que guarda una relación descriptiva, sugestiva o alegórica con el contenido de la obra. El consumidor medio no percibe el título, en definitiva, como una indicación sobre su origen empresarial.<sup>13</sup> STS 759/2015, de 30 de diciembre (ECLI:ES:TS:2015:5693).

Ejemplo 4: No constituye un uso a título de marca la utilización de la expresión inglesa «WE RIDE» escrita con grafías de colores vivos y llamativos en mangas, coderas y faldones de las prendas destinadas a la práctica del esquí, junto a otras frases motivadoras y evocadoras del esfuerzo en el deporte. El consumidor medio no entiende la expresión «WE RIDE» como un signo indicador del origen del producto (función que sí cumple el signo «WEDZE», que también aparece en las prendas), sino como un añadido ornamental de la prenda, que pretende hacerla más atractiva para quien practique deportes de nieve. SJM núm. 6 de Madrid de 30 de septiembre de 2021, *WE RIDE*, ECLI:ES:JMM:2021:14572.

En resumen, la concepción clásica del uso a título de marca es incompatible con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que maneja una concepción amplia.<sup>14</sup> Este hecho ya socava en cierta medida el requisito, puesto que reduce su protagonismo a los márgenes del

<sup>13</sup> «En nuestro caso, el uso del término «Templario» como título de una obra cinematográfica no encierra una conexión idónea para indicar el origen empresarial de la película (por ejemplo, del productor o de quien la comercializa). El título de la obra cinematográfica guarda relación (descriptiva, sugestiva o alegórica) con el contenido de la obra, de tal forma que para un consumidor medio no informa sobre su origen empresarial y no resulta idóneo para generar confusión.» STS 759/2015, de 30 de diciembre (ECLI:ES:TS:2015:5693), ap. 15 de los FFDD.

<sup>14</sup> O manejaba, porque hace tiempo que el Tribunal elude el concepto de forma pertinaz.

Derecho de marcas. No obstante, lo cierto es que la pérdida de protagonismo de la exigencia del uso a título de marca va mucho más allá de este cambio conceptual, tal y como expondremos en el siguiente epígrafe.

### **II.3. El ataque del uso a título de marca por los flancos: las sentencias *Adidas/Fitnessworld* y *L'Oréal***

La exigencia del uso a título de marca como requisito para la infracción tiene su razón de ser, como hemos visto, en la consideración de la función de indicación del origen empresarial como la única jurídicamente tutelada (al menos de manera directa). Es la justificación con la que nació, y es el baluarte lógico que la sostiene.

No puede extrañar, por lo tanto, que la irrupción en el Derecho de marcas de nuevas funciones directamente tuteladas –además de la esencial– suponga un ataque al fundamento teórico de la exigencia del uso a título de marca. Si en este epígrafe hablamos de ataque «por los flancos» es porque donde se observa con mayor claridad es en los casos de la tutela de la marca renombrada y de doble identidad (de signos y productos/servicios). Abordaremos el problema del riesgo de confusión –el «tipo» fundamental del Derecho de marcas– en otro epígrafe.

#### **II.3.1. *La tutela de la marca renombrada***

El Derecho tradicional de marcas protegía únicamente la función esencial de la marca, de manera que la marca se tutelaba frente al riesgo de confusión, y en el marco del principio de especialidad. Poco a poco, sin embargo, se fueron abriendo vías de protección alternativas para aquellas marcas que eran especialmente conocidas o gozaban de prestigio. La introducción de esta tutela significaba que se pasaban a proteger directamente otras funciones de la marca, y no solo la esencial, ya que las marcas renombradas se tutelaban –y se tutelan– aunque no exista riesgo de confusión.

La protección de la marca renombrada en el seno Derecho de marcas, algo que hoy se asume en Europa con plena naturalidad, supone un ataque al requisito del uso a título de marca, que tiene su fundamento precisamente en el hecho de que el Derecho de marcas tiene como misión proteger únicamente la función de indicación del origen empresarial. Cabe preguntarse, por lo tanto, si en un Derecho de marcas que tutela la marca renombrada en ausencia de riesgo de confusión, tiene sentido conservar el uso a título de marca como requisito para la infracción del derecho de marca. Es verdad que nada impide que pudiera hacerse de esa manera, de forma

que la protección quedase condicionada a los casos en los que el uso se hace a título de marca.<sup>15</sup> Pero lo cierto, en cualquier caso, es que el Tribunal de Justicia no lo ha hecho así, tal y como muestra la sentencia del Tribunal de Justicia en el caso *Adidas/Fitnessworld*.<sup>16</sup>

El caso giraba en torno al uso por parte de *Fitnessworld* de prendas deportivas, bajo el nombre *Perfetto*, que incorporan un motivo formado por dos franjas paralelas de la misma anchura, que contrastan con el principal color de la prenda y van colocadas en las costuras laterales. El órgano nacional, que tenía que decidir si *Fitnessworld* infringía la célebre marca de tres franjas de Adidas, preguntó al Tribunal qué relevancia había que conceder al hecho de que el público perciba el signo usado por *Fitnessworld* exclusivamente como un elemento decorativo.

Al resolver este caso, el Tribunal de Justicia bien podía haber establecido que el uso a título de marca constituye un requisito de la infracción de marca, sea o no renombrada, y que por lo tanto si el público percibe las franjas como un elemento exclusivamente decorativo –y no como una indicación del origen empresarial de las prendas– no existe violación de marca. No fue este, sin embargo, el modo de proceder del Tribunal de Justicia, que se limitó a afirmar que lo relevante en los casos de tutela de la marca renombrada es si el grado de similitud es tal que el público pertinente establece un vínculo entre el signo y la marca.

La consecuencia directa de la sentencia *Adidas Fitnessworld* es que para constatar la infracción en el caso de que la marca sea renombrada no resulta necesario examinar si el uso se hace a título de marca. La existencia de un vínculo entre el signo y la marca basta.<sup>17</sup> Y como se ha constatado en la jurisprudencia posterior del Tribunal, dicho vínculo puede existir en casos en los que el signo no se percibe como indicador del origen empresarial,<sup>18</sup> tal y como veremos en el epígrafe dedicado a las marcas renombradas.

---

<sup>15</sup> El debate se planteó por ejemplo en Alemania tras la promulgación de la Ley de Marcas del año 1994, que introducía la tutela de la marca renombrada en la Ley de Marcas (previamente se protegía por medio del Derecho contra la competencia desleal). Se discutió vivamente si con la nueva Ley el uso a título de marca era un requisito para la infracción de la marca. Uno de los argumentos que se esgrimían para defender que el requisito ya no se exigía era precisamente que la marca renombrada se tutelaba incluso en ausencia de riesgo de confusión. O dicho de otra manera: que la Ley ya no protegía exclusivamente la función de indicación del origen empresarial, sino también otras, como la publicitaria (por ejemplo, Kraft, 1991:342). Otros autores, sin embargo, seguían anclados en la tradicional exigencia del uso a título de marca, y consideraban que dicho uso se requería incluso para la protección de la marca renombrada (por ejemplo, Piper (1996: 434), que reconoce expresamente que la nueva Ley ya no tutela solamente la función de indicación del origen empresarial, sino también otras funciones, pese a lo cual considera –con apoyo en varios argumentos, principalmente de tipo literal y sistemático– que el requisito del uso a título de marca sigue siendo necesario, incluso en el caso de las marcas renombradas).

<sup>16</sup> C-408/01 (ECLI:EU:C:2003:582).

<sup>17</sup> Sobre la sentencia *Adidas/Fitnessworld* y el requisito del vínculo en general, véase Cernadas Lázare (2019: 169 y ss.). Vid. también Peguera Poch (2012/13: 198).

<sup>18</sup> Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de abril de 2019, *ÖKO-Test Verlag GmbH/Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG*, C-690/17 (ECLI:EU:C:2019:317).

### II.3.2. La doble identidad

El otro ataque al requisito del uso a título de marca es el reconocimiento expreso de la tutela directa de otras funciones de la marca —además de la esencial— en los casos de doble identidad. El motivo es el mismo que en el caso de la marca renombrada: si el sustento teórico del requisito del uso a título de marca es la exclusiva protección de la función indicadora del origen empresarial por el Derecho de marcas, el reconocimiento de otras funciones (¡incluso para marcas que no son renombradas!) socava los propios cimientos teóricos del requisito<sup>19</sup>.

El reconocimiento de otras funciones de la marca además de la esencial se plasmó en el siguiente párrafo de la sentencia *L'Oréal*<sup>20</sup> del Tribunal de Justicia:

«58 El Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de declarar anteriormente que el derecho exclusivo previsto en el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 se concede para permitir que el titular de la marca proteja sus intereses específicos como titular de esta marca, es decir, para garantizar que dicha marca pueda cumplir las funciones que le son propias y que, por tanto, el ejercicio de este derecho debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca (sentencias de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Rec. p. I-10273, apartado 51; de 16 de noviembre de 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Rec. p. I-10989, apartado 59, y de 25 de enero de 2007, Adam Opel, C-48/05, Rec. p. I-1017, apartado 21). Entre dichas funciones no sólo figura la función esencial de la marca, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto o del servicio, sino también sus demás funciones, como, en particular, la consistente en garantizar la calidad de ese bien o de ese servicio, o las de comunicación, inversión o publicidad».

La multifuncionalidad jurídica de la marca ha recibido, además, el espaldarazo implícito del legislador de la Unión, como pone de manifiesto el proceso legislativo de la reforma del Derecho europeo de marcas de 2015. En dicho proceso, la Comisión intentó volver a las raíces, y dejar claramente establecido en el texto de la Directiva que la infracción del derecho de marca en los casos de doble identidad exigía el menoscabo de la función esencial.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Apunta Peguera Poch (2012/12:206) que «entender —como hace el TJUE— que el artículo 5.1.a) DM permite impedir los usos que, sin ser susceptibles de provocar confusión ni, de modo más general, perjudicar la función de origen, pueden menoscabar otras funciones de la marca, supone prescindir en la práctica del requisito de uso a título de marca».

<sup>20</sup> Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de junio de 2009, *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie/Bellure NV y otros*, C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378. Comentada en *ADI* por Maria Miguel Carvalho (2009/10).

<sup>21</sup> El art. 10 de la Propuesta establecía que la tutela frente a la doble identidad quedaba condicionada a que se «afecte o pueda afectar a la función de la marca de garantizar a los consumidores el origen de los productos o servicios».

Pero la Comisión fracasó estrepitosamente en su intento de corregir al Tribunal de Justicia, y la versión final no contiene la deseada limitación, a la que se opuso frontalmente el Parlamento Europeo.<sup>22</sup> El resultado no puede ser otro que concluir que de la reforma del Derecho de marcas se desprende la voluntad del legislador de que la marca se proteja más allá de la función de indicación del origen, lo que convierte el varapalo jurisprudencial al requisito del uso a título de marca en un varapalo también legislativo.<sup>23</sup>

#### **II.4. La jurisprudencia de los últimos años: del uso a título de marca al menoscabo de las funciones de la marca**

La sentencia *L'Oréal* ha significado un verdadero cambio de paradigma, y tras ella se observa cómo el Tribunal ignora de forma constante el requisito del uso a título de marca, y utiliza como brújula de su jurisprudencia el menoscabo de las funciones de la marca. No reproduciremos aquí esta jurisprudencia, porque ya lo hemos hecho en otros lugares,<sup>24</sup> pero el resultado que arroja su lectura es el siguiente: el Tribunal no exige el uso a título de marca; lo que exige es un menoscabo –al menos potencial– de las funciones de la marca. No es el uso a título de marca, por lo tanto, la piedra de toque que decide la aplicación o no del Derecho de marcas (o, si se prefiere, la piedra de toque que determina si existe o no infracción del derecho

<sup>22</sup> En una Comunicación posterior al Parlamento Europeo, la Comisión daba su brazo a torcer con las siguientes palabras: «El Consejo ha respaldado asimismo la supresión de la propuesta de limitación de la denominada norma de «doble identidad», que regula la protección contra el uso de signos idénticos para los mismos productos o servicios a casos que afectan a la función de origen de una marca. La Comisión puede aceptar este punto.» Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo con arreglo al artículo 294, apartado 6, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la posición del Consejo en lo que respecta a la adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (refundición). Bruselas, 24 de noviembre de 2015 COM(2015) 588 final 2013/0089(COD).

<sup>23</sup> No se debe conceder valor al ap. 18 del preámbulo de la Directiva, que quedó como mero residuo o vestigio de la propuesta de la Comisión, tal y como explico en *La expansión del derecho de marca* (2021:194 y 195). Si algo se desprende del proceso legislativo es la voluntad del legislador de no restringir la tutela de la marca a los casos en los que se menoscaba la función esencial. En nada cambia esta realidad el art. 10.6 de la Directiva, ya que no tendría sentido incorporar como nuevo límite el uso de signos o indicaciones carentes de carácter distintivo si solo pudieran constituir infracción de marca los usos con fines de distinguir los productos o servicios (Bonomo/Magnani, 2022: 698). Además, la existencia de un artículo equivalente en la Directiva anterior (art. 5.5) no impidió que el Tribunal de Justicia abandonase la exigencia del uso a título de marca como requisito para la infracción. En realidad, el art. 10.6 debe entenderse como una habilitación a los Estados miembros para establecer una protección contra los usos que se efectúen con fines diversos a los de distinguir los productos o servicios, pero no implica que la Directiva excluya este tipo de usos de su campo de aplicación. Es decir, que lo que significa es «que un Estado miembro puede, si lo considera oportuno y en las condiciones que él establezca, proteger una marca contra el uso de un signo realizado con un fin distinto al de distinguir productos o servicios cuando con el uso de dicho signo realizado sin justa causa se pretenda obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a éstos.» Sentencia de 21 de noviembre de 2002, *Robelco NV/Robeco Groep NV*, C-23/01, ECLI:EU:C:2002:706, ap. 36. V. Sack (2010: 205).

<sup>24</sup> García Pérez (2019: 710 y ss.) y (2021: 183 y ss.).

de marca).<sup>25</sup> A partir de la sentencia *L'Oréal*, y tal y como afirma uno de los autores más prestigiosos del Derecho de marcas actual, «puede hablarse de un cambio del uso a título de marca al uso que perjudica las funciones de la marca»<sup>26</sup>.

### III. EXIGIR QUE EL USO SEA A TÍTULO DE MARCA ARROJA RESULTADOS ERRÓNEOS O INCOMPLETOS

Hasta el momento hemos examinado el origen y fundamento del requisito del uso a título de marca, y cómo el reconocimiento de la tutela multifuncional de la marca ha supuesto un ataque a los cimientos teóricos del requisito. Además, hemos indicado que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha sustituido la exigencia del uso a título de marca por la del menoscabo de las funciones de la marca. A continuación, explicaremos por qué este cambio no tiene un perfil meramente teórico, sino que tiene, por el contrario, una clara repercusión práctica. Para ello, nos centraremos en los casos de doble identidad y tutela de la marca renombrada, y dejaremos los casos de riesgo de confusión para un epígrafe posterior.

#### III.1. Los casos de doble identidad

En los casos de doble identidad la violación de la marca puede ser consecuencia, como ya sabemos, del menoscabo de otras funciones de la marca además de la esencial (en particular, las funciones de garantía de la calidad, comunicación, inversión o publicidad).<sup>27</sup> Si se descarta la existencia de infracción por el mero hecho de que no existe un uso a título de

---

<sup>25</sup> La *Corte di Cassazione* (Civil) italiana ha señalado recientemente, de forma expresa, que «La giurisprudenza comunitaria mostra, per la verità, di non ritenere decisivo, ai fini della contraffazione, l'uso del marchio in funzione distintiva.» Cass. civ., sez. I, ord., 30 de diciembre de 2022, núm. 38165.

<sup>26</sup> Hacker (2021: 1070). En el mismo sentido, Peguera Poch (2012/13: 204 y 205) afirma que «el TJUE ha venido a transmutar ese requisito [el uso a título de marca] en la condición de que el uso que se impugna menoscabe o pueda menoscabar alguna de las funciones de la marca.» Suñol Lucea (2012: 6), por su parte, ha apuntado que «el TJUE ha relajado considerablemente —sino abandonado— la exigencia de uso a título de marca a la que tradicionalmente se había supeditado la eventual violación del derecho de marca. Y aún más, que ha mutado el punto de mira de su análisis a estos efectos desde esa exigencia al perjuicio que el uso del signo controvertido puede causar a las funciones de la marca jurídicamente protegidas, de entre las que ahora se cuentan no sólo la función indicadora de la procedencia empresarial de sus productos o servicios y la función de calidad del bien o servicio, sino también la función de inversión y de publicidad de la marca». Conforme con Suñol Lucea, Saiz García (2016/17: 227) afirma que «el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, últimamente, ha hecho una interpretación tan laxa del requisito de uso «a título de marca» para considerar si es o no relevante a efectos de infracción que, prácticamente, sin contar las excepciones expresamente previstas por el legislador, el monopolio de su titular se extiende a cualquier tipo de usos». También Fezer (2010: 180) («Tras la sentencia *L'Oréal* del Tribunal de Justicia queda claro que el ámbito de aplicación del Derecho de marcas no se abre tan solo en aquellos casos en los que el uso de la marca por el tercero no menoscaba ninguna de las funciones de la marca»), y Ohly (2010.b: 778) («El TJUE evita el concepto del «uso a título de marca» en su jurisprudencia. Desde la sentencia *Arsenal FC* adopta como punto de partida un concepto muy amplio de uso y se pregunta después si dicho uso puede menoscabar las funciones tuteladas de la marca»).

<sup>27</sup> Sentencia de 18 de junio de 2009, *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie/Bellure NV y otros*, C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378.

marca, se estará dando vía libre a usos que podrían menoscabar esas otras funciones, y que por lo tanto deberían ser declarados infractores.

Para explicarlo resumiremos el caso *Tomatina* del Juzgado de lo Mercantil de Alicante, que se dictó antes de la sentencia *L'Oréal* del Tribunal de Justicia, y posteriormente expondremos por qué el enfoque realizado por el juez –correcto en aquel momento– resultaría incompleto hoy en día.

El caso *Tomatina*: En 2007 Adidas lanzó una colección de zapatillas deportivas conocidas como «ADIDAS Flavours of the world» («Sabores del mundo»), que aludían a diferentes fiestas y tradiciones de todo el mundo. La colección, de limitado número y dirigida fundamentalmente a coleccionistas, constaba de seis modelos de zapatillas, que se dedicaban a otras tantas festividades. En algunos de los modelos, Adidas utilizaba la denominación «La tomatina» en la caja, en una postal que se acompañaba con las zapatillas y en un elemento que servía para separar las zapatillas en la caja. Ante lo que consideraba una infracción de su marca «LA TOMATINA», registrada para distinguir, entre otros productos, calzado, el Ayuntamiento de Buñol demandó a Adidas España, S.A., que alegó en su defensa que las alusiones a la Tomatina se efectuaban como simple referencia a la fiesta popular que se celebra todos los años en el pueblo de Buñol, y no a título de marca.

En lo que aquí interesa, que es el análisis que se realiza en el marco de la doble identidad, el Tribunal considera que Adidas no utiliza el signo «La Tomatina» a título de marca: «la utilización del signo Tomatina... no se lleva a cabo para vincular las zapatillas a un origen empresarial concreto. No ofrece duda para este Juzgador que el público pertinente que adquiere estas zapatillas no entiende que la Tomatina (tal y como la usa ADIDAS) informa sobre la procedencia empresarial de las mismas, cuando aparecen de manera destacada en las mismas las marcas renombradas en el sector deportivo de ADIDAS, tanto denominativa como gráficas, que sí aportan dicha información.» Al no realizarse a título de marca, «que es una condición del ejercicio del *ius prohibendi* en el caso del art 34.2.a) y 34.2.b) LM» el Tribunal desestima la acción basada en la Ley de Marcas (también, por cierto, las acciones de competencia desleal).<sup>28</sup> SJM núm. 1 de Alicante, 108/2008 de 3 de septiembre (ECLI:ES:JMA:2008:122).

---

<sup>28</sup> La Audiencia Provincial revoca la sentencia, pues considera que el uso sí ha sido a título de marca (SAP Alicante, Secc. 8ª, 283/2009, de 2 de julio, ECLI:ES:APA:2009:4585). Se trataba de un caso realmente complejo, y los tribunales llegan a conclusiones diferentes pero ambas razonables. Existe, no obstante, un pasaje de la sentencia de la AP que no se puede compartir: «el uso del signo «Tomatina», aún cuando lo sea junto al signo propio «Adidas», afecta a la garantía de procedencia del producto, pues el titular de aquél lo ha registrado con la finalidad de que los destinatarios asocien dicho signo con productos como puedan ser el calzado, y dentro de este

El caso, como se puede observar, se resuelve según la metodología clásica: no existe uso a título de marca, que es un requisito de la infracción de marca. No existe, por lo tanto, violación de marca. Este proceder metodológico, correcto en el momento en que se dictó la sentencia, sería insuficiente hoy en día, porque realiza un análisis basado exclusivamente en la función esencial de la marca, cuando tras la sentencia *L'Oréal* la infracción puede existir si se menoscaban otras funciones. Hoy en día, por lo tanto, el examen del tribunal debería haber proseguido: descartado el menoscabo de la función esencial de la marca, resulta necesario valorar si se vulneran otras funciones jurídicamente tuteladas, como, en particular, la consistente en garantizar la calidad del producto o servicio, o las de comunicación, inversión o publicidad.

Para observar la correcta forma de actuación en el presente acudiremos a otra sentencia del mismo ponente (R. Fuentes Devesa), que ya es posterior a la sentencia *L'Oréal*, por lo que tiene en cuenta el expreso reconocimiento del Tribunal de Justicia de la tutela de otras funciones de la marca (además de la esencial) en los casos de doble identidad.

El caso *Red Bull/Tecnitoys (Scalextric)*: la sociedad austríaca Red Bull GmbH demandó a Tecnitoys Juguetes, S.A., que comercializaba varios modelos de vehículos de juguete con mando bajo la marca Scalextric. En dichos vehículos, la demandada reproducía sin autorización las marcas Red Bull, que están registradas no solo para bebidas, sino también, entre otros productos, para «juguetes» y «vehículos con mando por radio» (se trata de un caso de doble identidad, por lo tanto). Para los no aficionados, las marcas Red Bull constaban en los coches de juguete porque Red Bull patrocina eventos deportivos, en especial relacionados con el automovilismo (Red Bull cuenta con equipos de Fórmula 1).

La sentencia hace un repaso de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia más relevante (en especial el caso *Opel Autec*) y reconoce que «[s]ubyace en la litis la controversia doctrinal y jurisprudencial relativa a si la utilización a título de marca es presupuesto necesario para afirmar la infracción marcaria o si hay que casos en los que se puede prescindir de ese requisito y qué condiciones permiten tachar como ilícito el uso en ese caso». Lo interesante de la sentencia es que, de manera fiel con la forma de proceder del Tribunal en los últimos años, no se centra en si el uso es o no a título de marca, sino que analiza si se menoscaban o no las funciones de la marca. Lo hace, además, y de acuerdo con la sentencia *L'Oréal*, tomando en consideración no solo la función esencial, sino también otras funciones de la marca (en este

---

género, las zapatillas de deporte.» En realidad, la finalidad con la que el titular haya registrado el signo es indiferente. Lo relevante es cómo percibe el público pertinente el uso del signo. No hay, pues, conexión lógica entre la premisa de la que parte la Audiencia y la conclusión que alcanza.

caso la publicitaria)<sup>29</sup> la SJM núm. 1 de Alicante, 74/2011, de 25 de febrero, (ECLI:ES:JMA:2011:193)<sup>30</sup>.

El mismo análisis que el Juzgado de Alicante lo realiza el Tribunal Supremo alemán<sup>31</sup> en otro caso sobre coches en miniatura, si bien el *BGH* analiza no solo la función publicitaria, sino que también pondera de manera sucinta –y descarta– el menoscabo de las demás funciones de la marca que el Tribunal de Justicia reconoció en *L'Oréal*.

Lo que muestran las sentencias anteriores es que en los casos de doble identidad no es posible descartar la infracción del derecho de marca por el único motivo de que no exista un uso a título de marca, ya que resulta necesario estudiar el impacto del uso del signo, aunque no sea a título de marca, sobre las otras funciones jurídicamente tuteladas de la marca.<sup>32</sup>

### III.2. La protección de la marca renombrada

En los casos de tutela de la marca renombrada, al igual que en los de doble identidad, no resulta conforme con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia descartar la infracción de marca por el motivo de que el uso del signo controvertido no se haya hecho como indicador de la procedencia empresarial. Así se desprende de la sentencia *Adidas/Fitnessworld*,<sup>33</sup> en la que, como ya se ha dicho, el Tribunal exige únicamente la existencia de un vínculo entre el signo y la marca renombrada.

Ejemplo: El demandante, que fabrica chocolates, es titular de la marca denominativa Milka y de la siguiente marca de color:

<sup>29</sup> Entiendo que se analiza únicamente la función publicitaria porque era la alegada por la demandante, según parece desprenderse del ap. 27. La sentencia también descarta que exista infracción de la marca renombrada o actos de competencia desleal. El magistrado, además, dedica unos apartados de la sentencia a explicar que «Analizado desde la óptica del límite al derecho de exclusiva consagradas en el art 12 RMC (y art 37 LM correlativo), la respuesta absolutoria se confirma». Son consideraciones a mayor abundamiento, o como dicen en ocasiones los tribunales, para «agotar la respuesta jurídica», pero no eran realmente necesarias porque no existía infracción alguna que «sanar» mediante la aplicación de los límites.

<sup>30</sup> Comentada en *ADI* por Torres Pérez (2011/12).

<sup>31</sup> Sentencia del BGH de 14 de enero de 2010, I ZR 88/08, «Opel-Blitz II», *GRUR* 2010, pp. 726 y ss.

<sup>32</sup> Conviene aclarar que en los casos de doble identidad no es suficiente constatar que existe un uso a título de marca para considerar que existe infracción de marca, como demuestra, por ejemplo, la sentencia *L'Oréal/Bellure* (ECLI:EU:C:2009:378). En este caso, se usaban determinadas marcas titularidad de L'Oréal en el marco de de unas listas comparativas de perfumes. El uso es a título de marca, pues se lleva a cabo «con el fin de distinguir los productos o servicios de que se trata como originarios de una empresa determinada» (sentencia *BMW*, ECLI:EU:C:1999:82, ap. 38). Además, no se trata de un uso con fines meramente descriptivos, sino que tiene un objetivo publicitario (ap. 62 de *L'Oréal*). Pese a ello, el Tribunal exige que se menoscabe alguna de las funciones de la marca como requisito para la existencia de infracción. Es decir, que no puede prohibirse todo uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos realizado a título de marca, sino que es necesario constatar el menoscabo de alguna de las funciones de la marca.

<sup>33</sup> Sentencia de 23 de octubre de 2003, *Adidas-Salomon AG, antiguamente Adidas AG, Adidas Benelux BV/Fitnessworld Trading Ltd*, C-408/01 (ECLI:EU:C:2003:582).



La demandada comercializa postales, entre ellas la siguiente, con fondo violeta y con una leyenda en forma de rima cuya traducción literal es «Todas las cumbres están tranquilas, en algún lugar muge una vaca. Muuuu! Reiner Maria Milka»:



Antes de la sentencia *Adidas/Fitnessworld*, lo más probable es que el Tribunal hubiese afirmado que en este caso no existe un uso a título de marca, porque el empleo del color violeta y de la marca Milka en la postal no se hacen como indicador del origen empresarial (el caso se hubiese analizado desde la perspectiva del Derecho contra la competencia desleal). Sin embargo, el BGH afirma, con cita de *Adidas/Fitnessworld*, que la circunstancia de que el público pertinente perciba un signo como un elemento decorativo no constituye, en sí, un obstáculo a la protección bajo el Derecho de marcas, cuando el grado de similitud es tal que el público pertinente establece un vínculo entre el signo y la marca (de hecho, lo gracioso de la postal, afirma el Tribunal, consiste precisamente en ese vínculo que se hace con el titular de la marca). En este caso, el Tribunal sostiene que el público sí establece el vínculo, por lo que procede a estudiar si concurren los otros elementos del tipo (la demanda se desestima, porque el BGH considera que el uso se realiza con justa causa, dado que está amparado por la libertad artística constitucionalmente protegida, por lo que no existe infracción de las marcas renombradas del demandante). Sentencia del BGH de 3 de febrero de 2005, I ZR 159/02, «Lila-Postkarte», *GRUR* 2005, pp. 583 y ss.

Otra sentencia que muestra los resultados erróneos de exigir el uso a título de marca es la sentencia *ÖKO-Test* del Tribunal de Justicia.<sup>34</sup> El caso es muy interesante porque el Tribunal ignora la constatación del órgano remitente de que el público pertinente percibe el signo como «un distintivo de calidad y no como el uso de tal dispositivo de calidad como marca».

El caso *ÖKO-Test*: *ÖKO-Test Verlag* es una empresa que evalúa productos –sin solicitar el consentimiento de los fabricantes– e informa a los consumidores de los resultados de tales evaluaciones. Publica los resultados en una revista que se vende en Alemania. *ÖKO-Test Verlag* es titular de una marca de la Unión y una marca nacional que representan un distintivo destinado a presentar el resultado de las pruebas a las que se han sometido los productos:



En el caso que nos ocupa, el demandado (Dr. Liebe) había utilizado el distintivo de *ÖKO-Test* con la calificación de sobresaliente en los dentífricos que comercializaba, sin haber obtenido una previa licencia del titular de las marcas. El órgano nacional preguntó al Tribunal de Justicia si el titular de una marca individual de renombre podía prohibir la colocación del signo en los dentífricos. Lo peculiar del caso es que, tal y como indicó el órgano remitente, «el público pertinente alemán percibe la colocación del signo por Dr. Liebe como la exhibición de un distintivo de calidad y no como el uso de tal dispositivo de calidad como marca».<sup>35</sup> Es decir, que el uso en ningún caso era a título de marca. Pues bien, a pesar de las observaciones del órgano nacional, el Tribunal de Justicia no hace referencia alguna a este punto, ni siquiera para decir, como en otras ocasiones, que en el caso de marcas que gozan de renombre, es suficiente con que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca.<sup>36</sup> El

<sup>34</sup> Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de abril de 2019, *ÖKO-Test Verlag GmbH/Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG*, C-690/17 (ECLI:EU:C:2019:317).

<sup>35</sup> Ap. 46.

<sup>36</sup> Resulta interesante reproducir las palabras del órgano de remisión en la sentencia del caso (dictada después de la respuesta del Tribunal de Justicia): «Que el demandado no haya utilizado la etiqueta del test como marca, sino como *Testsiegel* [«distintivo de calidad», según la traducción de la sentencia del TJUE], no impide que el uso sea infractor. Una marca renombrada también puede infringirse mediante un uso que no sea a título de marca.» Sentencia del *OLG Düsseldorf* de 19 de noviembre de 2020, 20 U 152/16, <https://openjur.de/u/2331977.html>, ap. 124.

Tribunal se limita a constatar que las marcas de ÖKO-Test son renombradas y, a continuación, insta al órgano nacional a comprobar si la colocación, por parte de Dr. Liebe, del signo idéntico o similar a las marcas ÖKO-TEST en sus productos ha permitido a aquella empresa aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o del renombre de dichas marcas o ha causado perjuicio a ese carácter distintivo o a ese renombre, y, de suceder así, si Dr. Liebe ha acreditado una «justa causa».

En definitiva, en el caso de las marcas renombradas no es necesario entrar a ponderar si el uso se realiza a título de marca o no. En realidad, la cuestión en estos supuestos es relativamente sencilla –desde el punto de vista metodológico–, porque basta con analizar si se satisfacen los elementos del tipo. Es decir, que hay que determinar, básicamente, si existe vínculo, alguno de los perjuicios o aprovechamientos que describe el tipo, y si el uso del signo se realiza sin justa causa.

#### IV. ¿QUÉ SUCEDE CON EL RIESGO DE CONFUSIÓN?

##### IV.1. Introducción

En los casos en los que no existe doble identidad, sino que los signos y/o los productos/servicios son meramente similares, el Tribunal exige que la función perjudicada sea la esencial. No cabe, por lo tanto, fundamentar la infracción de la marca en el menoscabo de otras funciones. Este aspecto particular de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha llevado a respetados autores<sup>37</sup> a afirmar que en los casos de riesgo de confusión el uso debe ser siempre a título de marca, porque otro tipo de uso no podría menoscabar la función esencial de la marca (este era el argumento, al fin al cabo, sobre el que se erigió históricamente la exigencia del requisito del uso a título de marca).<sup>38</sup> A esto apunta también nuestro Tribunal Supremo cuando indica que «en atención a la exigencia de que el uso del signo para identificar productos y servicios idénticos o semejantes a aquellos para los que se encuentra registrada la marca genere riesgo de confusión, es preciso que dicho uso sea percibido por los consumidores como indicador de la procedencia empresarial del producto».<sup>39</sup> E incluso el propio Tribunal de Justicia, cuando declara que «si... el público pertinente no percibe que el signo idéntico al

---

<sup>37</sup> Sack (2010: 210). Véanse las interesantes consideraciones que hace García Vidal sobre el fundamento de la necesidad del uso a título de marca en los casos en los que es preciso el riesgo de confusión en su excelente *El uso descriptivo de la marca ajena* (2000: 68 y 69).

<sup>38</sup> Como dice el OLG de Núremberg en sentencia de 25 de octubre de 2022, 3 U 2576/22, «Torjägerkanone», *GRUR* 2023, pp. 75 y ss., ap. 17, «Para poder asumir un posible menoscabo de la función de indicación del origen empresarial resulta determinante que el público pertinente entienda el signo como indicador de que el producto o servicio proviene de una empresa determinada».

<sup>39</sup> STS 759/2015, de 30 de diciembre (ECLI:ES:TS:2015:5693), ap. 14 de los FFDD.

logo Opel que figura sobre los modelos a escala reducida comercializados por Autec indique que estos productos proceden de Adam Opel o de una empresa relacionada económicamente con esta, entonces deberá constatar<sup>40</sup> que el uso controvertido en el asunto principal no vulnera la función esencial del logo Opel como marca registrada para juguetes».<sup>41</sup>

El argumento parece razonable, y de ser cierto, nos permitiría seguir recurriendo a la categoría tradicional del uso a título de marca en los supuestos más habituales de infracción del derecho de marca.<sup>42</sup> No obstante, a continuación, formularemos dos cautelas que es necesario tener en cuenta si se quiere que el resultado sea respetuoso con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

#### IV.2. Primera cautela

La primera cautela se refiere a la forma en que ha de entenderse el uso a título de marca. La cautela consiste en que, de exigirse el uso a título de marca en los casos de riesgo de confusión, debería bastar la existencia de un uso a título de marca en sentido amplio, ya que el sentido restringido (el clásico) dejaría fuera del análisis algunos supuestos que sí pueden constituir usos infractores.<sup>43</sup> Es decir, que no puede exigirse que el signo se use para indicar que los productos y servicios provienen de la persona que lo usa, sino que es suficiente con que el signo se use con la finalidad de distinguir productos o servicios de una empresa de los de otras, es decir, como indicador de la proveniencia empresarial.

Ejemplo: Sería contrario a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia afirmar que el uso de un signo similar a una marca en el marco de una publicidad comparativa no infringe la marca porque no existe un uso a título de marca (concepción restringida), ya que el propio Tribunal de Justicia ha establecido que el uso de un signo similar a la marca de un tercero en publicidad comparativa puede constituir una infracción de marca cuando se satisfacen determinados requisitos. Sentencia de 12 de junio de 2008, *O2 Holdings Limited, O2 (UK) Limited/Hutchison 3G UK Limited*, C-533/06, ECLI:EU:C:2008:339.

---

<sup>40</sup> «Deberá constatar» quiere decir que «deberá concluir», no que «deberá entrar a analizar» («it would have to conclude that the use at issue in the main proceedings does not affect the essential function of the Opel logo»; «dann müsste es zu dem Ergebnis gelangen, dass die im Ausgangsverfahren in Rede stehende Benutzung die Hauptfunktion des Opel-Logos als für Spielzeug eingetragene Marke nicht beeinträchtigt»; «então deveria declarar que o uso em causa no processo principal não prejudica a função essencial do logótipo Opel como marca registrada para brinquedos»).

<sup>41</sup> Sentencia de 25 de enero de 2007, *Adam Opel AG/Autec AG y Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV*, C-48/05, ECLI:EU:C:2007:55, ap. 24.

<sup>42</sup> Sack (2010: 210) y doctrina allí citada.

<sup>43</sup> Sack (2010: 199).

### IV.3. Segunda cautela

La segunda cautela se refiere a la forma de determinar la existencia de riesgo de confusión. Consiste en que el Tribunal de Justicia no lleva a cabo un análisis abstracto del riesgo de confusión, lo que quiere decir que no se limita a comparar los signos y los productos/servicios.<sup>44</sup> Por el contrario, el Tribunal de Justicia lleva a cabo un análisis contextualizado, lo que quiere decir que tiene en cuenta otros aspectos, como por ejemplo la configuración del anuncio en el que se inserta la marca.

Ejemplo: Imaginemos que en una publicidad comparativa se utiliza un signo no idéntico pero sí muy similar a la marca de un tercero para hacer referencia a los productos o servicios de ese tercero. Según lo dicho al tratar sobre la primera cautela, se trataría de un uso a título de marca. Si seguidamente realizásemos un análisis abstracto de la existencia de riesgo de confusión, el resultado sería muy probablemente positivo: existiría riesgo de confusión dada la alta similitud de los signos y la identidad de los productos o servicios. En consecuencia, existiría infracción de marca. Pues bien, la solución sería incorrecta, ya que muy probablemente no existiría riesgo de confusión, debido a que la configuración del anuncio permite al consumidor detectar que se encuentra ante una publicidad comparativa, y que no existen relaciones comerciales entre las empresas. Sentencia de 12 de junio de 2008, *O2 Holdings Limited, O2 (UK) Limited/Hutchison 3G UK Limited*, C-533/06, ECLI:EU:C:2008:339<sup>45</sup>.

### IV.4. Conclusión

Si se siguen las cautelas mencionadas, parece que el resultado final será equivalente, y por tanto respetuoso con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, al menos en lo que al

---

<sup>44</sup> Analizo esta importante característica de la jurisprudencia del Tribunal en García Pérez (2011: epígrafe 4.3) con ulteriores referencias, en especial al trabajo de Ohly (2010.b). La jurisprudencia del Tribunal de Justicia se aparta, por lo tanto, de la visión tradicional según la cual «la confusión en Derecho de marcas sirve a la delimitación del derecho subjetivo sobre la marca y ha de resultar principalmente del análisis comparativo entre los signos enfrentados y entre el género de los productos o servicios a los que se aplican o pretenden aplicar (...) [En el Derecho contra la competencia desleal] la afirmación de la confusión no es fruto de un ejercicio abstracto, sino de un ejercicio apegado a las circunstancias de hecho que concurren en los signos confrontados y en su respectivo uso así como a las impresiones que en efecto provocan en los destinatarios». Massaguer (1999: 172). V. también Monteagudo (1993: 96 y ss.). En Derecho alemán, v. *Sack* (2013.a: 4); *Sack* (2013.b: 14), Hacker (2021:37), Bornkamm/Feddersen (2019: § 5, ap. 9.6), y Hafenmayer (2014: 53), con ulteriores citas.

<sup>45</sup> «63 En cambio, debe señalarse que, según comprobó el propio órgano jurisdiccional remitente, el uso por H3G de imágenes de burbujas similares a las marcas con burbujas en el anuncio controvertido no dio lugar a riesgo de confusión por parte de los consumidores. En efecto, en su conjunto, el anuncio controvertido no era engañoso y, en particular, no sugería que hubiera ninguna relación comercial entre O2 y O2 (UK), por una parte y H3G, por otra». Sentencia de 12 de junio de 2008, *O2 Holdings Limited, O2 (UK) Limited/Hutchison 3G UK Limited* (C-533/06, ECLI:EU:C:2008:339).

desenlace del litigio se refiere. Ahora bien, si el Tribunal de Justicia no cambia su jurisprudencia, y sigue llevando a cabo un análisis contextualizado del riesgo de confusión, no parece tener demasiado sentido desdoblarse el análisis del uso a título de marca y del riesgo de confusión «contextualizado». Podría quizá tener sentido en Alemania, donde el requisito del uso a título de marca tiene un arraigo y un desarrollo jurisprudencial y doctrinal inmenso. No en España, en mi opinión, donde el requisito tiene una presencia significativa pero mucho menor, tanto en la jurisprudencia como en la doctrina. En el epígrafe siguiente veremos una forma alternativa de examinar los supuestos de riesgo de confusión. Se trata de comenzar a hablar el lenguaje de las funciones de la marca, tal y como hace el Tribunal de Justicia.

## V. HACIA UN CAMBIO DE PARADIGMA: EL LENGUAJE DE LAS FUNCIONES DE LA MARCA

### V.1. El análisis funcional

Como ya hemos señalado, la jurisprudencia actual del Tribunal de Justicia no exige un uso a título de marca como requisito de la infracción. Lo que el Tribunal requiere es que el uso menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca. En la jurisprudencia actual del Tribunal de Justicia, un signo se usa «como marca» cuando menoscaba o puede menoscabar las funciones de la marca, y no cuando el signo se utiliza para indicar el origen empresarial de los productos o servicios<sup>46</sup>.

El enfoque más respetuoso con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en consecuencia, es aquel que prescinde del análisis de si el uso se produce a título de marca y sustituye este requisito por el menoscabo –al menos potencial– de las funciones de la marca. Esto no quiere decir que el estudio del menoscabo de las funciones ocupe siempre un lugar central en el análisis de la infracción de marca. Sí lo hace en los casos de doble identidad. En los de riesgo de confusión y marca renombrada, por el contrario, el menoscabo de las funciones es inherente al tipo, es decir, que se integra en alguno de los elementos del tipo. En los de riesgo de confusión en la existencia de dicho riesgo –el gran cambio es que la

---

<sup>46</sup> Es especialmente claro el auto *UDV North America*, en el que el Tribunal, al mencionar los requisitos de la infracción del derecho de marca, señala que «el tercero debe utilizar dicho signo *como marca*, es decir, que el uso de tal signo por el tercero debe menoscabar o poder menoscabar las funciones de la marca y, en particular, su función esencial que consiste en garantizar a los consumidores la procedencia del producto o del servicio». Auto de 19 de febrero de 2009, *UDV North America Inc./Brandtraders NV*, C-62/08 (ECLI:EU:C:2009:111). Contrátese con la sentencia *BMW* (ECLI:EU:C:1999:82), diez años anterior, en la que se decía que «es preciso declarar que es exacto que el ámbito de aplicación, por un lado, de los apartados 1 y 2 del artículo 5 de la Directiva y, por otro, del apartado 5 del artículo 5, depende de si el uso de la marca se hace con el fin de distinguir los productos o servicios de que se trata como originarios de una empresa determinada, es decir, *como marca*, o con fines distintos.» (Énfasis introducidos por el autor).

apreciación se hace de manera contextualizada—. En los de tutela de la marca renombrada en el aprovechamiento o perjuicio del carácter distintivo o del renombre de la marca.

El nombre de «análisis funcional» no es en realidad necesario. Si lo empleamos es para recalcar dos aspectos que emanan de la última jurisprudencia del Tribunal de Justicia. En primer lugar, «análisis funcional» subraya el hecho de que el menoscabo de las funciones constituye un mínimo común denominador de los casos de doble identidad, riesgo de confusión y tutela de la marca renombrada. En segundo lugar, «análisis funcional» pone de manifiesto un cambio importante del nuevo paradigma: el requisito del menoscabo de las funciones de la marca sustituye al uso a título de marca, cuya existencia ya no es necesario verificar para constatar la existencia de una infracción.

A continuación profundizaremos en el análisis funcional. Primero aludiremos de manera general a los casos de riesgo de confusión, doble identidad y tutela de la marca renombrada, y posteriormente descenderemos a lo concreto para examinar algunos casos problemáticos.

Conviene, antes de comenzar, realizar una advertencia: en las siguientes páginas no se hace referencia a determinados requisitos de la infracción de marca que tienen que concurrir tanto en los supuestos de riesgo de confusión como de doble identidad y de tutela de marca renombrada. Nos referimos al uso en el tráfico económico, en relación con productos y servicios y sin consentimiento del titular de la marca. Me remito a otro lugar para su estudio.<sup>47</sup>

## V.2. Análisis funcional en los casos de riesgo de confusión

En los casos en los que los signos y/o los productos o servicios son similares, es decir, en los casos en los que no hay doble identidad, la jurisprudencia del Tribunal exige que la función menoscabada sea la esencial. En estos supuestos, surge la duda razonable de si la apreciación del riesgo de confusión y la del menoscabo de las funciones de la marca son dos elementos independientes del análisis. Parece lógico, en efecto, que haya que estudiar en primer lugar si existe riesgo de confusión, y, en el caso de que exista, valorar si se satisface el requisito del menoscabo de la función esencial. De hecho, no hay duda de que esta sería la forma sensata de proceder si el riesgo de confusión se apreciara de manera abstracta, pues en otro caso, al no exigirse ya el requisito del uso a título de marca, el *ius prohibendi* se desbordaría.

---

<sup>47</sup> García Pérez (2019: 667 y ss.).

Sin embargo, sabemos que el Tribunal de Justicia analiza el riesgo de confusión de forma contextualizada, y es precisamente este novedoso planteamiento el que le permite operar en un solo paso, y no en dos. El Tribunal de Justicia, en sus sentencias, se limita a apreciar la existencia de riesgo de confusión –de manera contextualizada–. Si existe riesgo de confusión, existirá también –como consecuencia– un menoscabo de la función esencial de la marca.<sup>48</sup>

Es el análisis contextual, por lo tanto, el que permite al Tribunal operar en un solo acto: el riesgo de confusión –apreciado de manera contextualizada– está indisolublemente vinculado al menoscabo de la función esencial de la marca. Al operar de esta manera, el Tribunal de Justicia integra –a efectos prácticos– el menoscabo de la función esencial en el tipo del riesgo de confusión. No es necesario realizar, por lo tanto, un doble análisis, sino que basta valorar si existe riesgo de confusión de manera contextualizada.

Ejemplo 1: La actora es titular de la siguiente marca, registrada para pavimentos no metálicos:



La actora demandó por infracción de marca a una empresa que en su página web utiliza la expresión «césped armado». La demandada utilizaba la expresión para referirse a un tipo de pavimento reticular o en celosía de hormigón a partir de bandejas de moldes prefabricados, que permite que la hierba crezca en los espacios regulares que los moldes libran del hormigón. A continuación se reproduce una fotografía, que no procede de la sentencia, sino de la web de la demandada:

---

<sup>48</sup> Véase el apartado 57 de la sentencia de 12 de junio de 2008, *O2 Holdings Limited, O2 (UK) Limited/Hutchison 3G UK Limited*, C-533/06, ECLI:EU:C:2008:339, y el ap. 25 de la sentencia de 15 de diciembre de 2011, *Frisdranken Industrie Winters BV/Red Bull GmbH*, C-119/10, ECLI:EU:C:2011:837.



El Molde ecológico MODI permite la construcción de un superficie continua hormigón-césped con una gran capacidad de carga y drenante, proporcionando así un sistema de pavimentación sostenible y de impacto ambiental cero.



La Audiencia rechaza la existencia de riesgo de confusión, pues considera que «la utilización que la demandada hace de la expresión césped armado no induce al consumidor a creer que exista alguna conexión entre los servicios que publicita y los productos de la titular registral». Para llegar a esta conclusión lleva a cabo un análisis contextualizado, como muestran las siguientes palabras del Tribunal: «el texto que sigue al empleo del signo ("el molde ecológico MODI permite la construcción de un (sic) superficie continua hormigón-hierba con una gran capacidad de carga y drenaje...") clarifica el mensaje y neutraliza cualquier sugerencia de conexión o asociación que acaso podría derivarse de la consideración aislada de las palabras césped armado (en este sentido, la STJUE 12 de junio de 2008, asunto C- 533/06, que excluye el riesgo de confusión cuando "en su conjunto, el anuncio controvertido no era engañoso y, en particular, no sugería que hubiera ninguna relación comercial" entre la titular de la marca y la demandada)». <sup>49</sup> SAP A Coruña, Secc. 4ª, 352/2023, de 30 de enero de 2023 (ECLI:ES:APC:2023:319).

<sup>49</sup> Posteriormente, la sentencia también afirma que el uso no se hace a título de marca, sino que el signo se emplea para describir un tipo de pavimento («césped armado en losa continua» o «césped armado continuo con molde plástico»). La empresa, en realidad, se presenta como especialista en ejecutar esta clase de obras con base en elementos suministrados por terceros fabricantes, lo que lleva al tribunal a establecer un paralelismo con la sentencia *Hölterhoff* del Tribunal de Justicia. De la ausencia de uso a título de marca la Audiencia no deriva, sin embargo, que el uso sea neutral y por lo tanto permitido, sino que la ausencia de uso a título de marca constituye un elemento más que le lleva a afirmar que no existe riesgo de confusión: «En consideración a lo expuesto, coincidimos con la sentencia de primera instancia en cuanto rechaza la posibilidad de que el uso de la expresión césped armado en la web de la demandada conlleve un riesgo de confusión con la marca registrada y que dicho uso pueda ser, por ello, prohibido por el titular.»

Ejemplo 2: En un caso de publicidad por medio de palabras clave en internet, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, que había considerado que, a la luz del texto del anuncio, no se vulneraba la función esencial de la marca. Lo más interesante de la sentencia es que uno de los motivos del recurso de casación se basaba en que la sentencia de la Audiencia «contradice la jurisprudencia del Tribunal Supremo al obviar que la marca es una propiedad». El recurrente alegaba, a este respecto, que «la sentencia objeto de recurso restringe o limita indebidamente el *ius prohibendi* de las marcas de la recurrente, al basar exclusivamente su decisión en el texto del anuncio publicitado en Google adwords y entender atípico (en el sentido de no infractor) el uso de las marcas». El Tribunal rechaza el motivo con las siguientes palabras: «la sentencia no habla tanto de atipicidad del uso de la marca, como de la intrascendencia infractora de tal uso que realiza la demandada. Por tanto, la resolución recurrida no despoja al titular de la marca de sus facultades como tal, sino que considera que el uso en cuestión no infringe ninguna de las funciones de la marca, en los términos establecidos por la jurisprudencia comunitaria; es decir: indicación del origen, publicitaria y de inversión. Como resultado de lo cual, no cabe considerar que haya existido vulneración de la doctrina jurisprudencial sobre las facultades del titular de la marca.» STS 105/2016, de 26 de febrero de 2016 (ECLI:ES:TS:2016:620), FD 3º.

Ejemplo 3: Specsavers es una cadena de ópticas del Reino Unido. Es titular de las siguientes marcas, que están registradas en blanco y negro, pero que Specsavers usa en verde (su «color corporativo»):



ASDA es una cadena de supermercados, en algunos de los cuales –los más grandes– hay ópticas. ASDA hizo una campaña publicitaria en la que las palabras «ASDA Opticians» aparecen insertas en dos óvalos y en las que juega con el significado de los términos «spec» («spectacles» significa gafas en inglés) y «saver» (ahorrador):

One complete price for single vision glasses, whatever your prescription!

Colleague Benefits  
Free eye test  
10% Discount

Designer Glasses  
any 2 for £81  
(with colleague discount)

Your local Asda Opticians is:

ASDA Opticians

Be a real spec saver at Asda.

Designer All £70

George All £50

Kids FREE  
When accompanied with a valid NHS voucher

ASDA SAVING YOU MONEY EVERY DAY

WINNER OF BRITAIN'S LOWEST PRICED SUPERMARKET AWARD NOW 10 YEARS RUNNING: WWW.ASDA.COM

Specsavers demandó a ASDA, en lo que aquí interesa por existir riesgo de confusión. El Tribunal inglés considera que no existe tal riesgo. Para llegar a esta conclusión, no compara únicamente las marcas y el signo usado, sino que analiza la campaña publicitaria en su conjunto (el Tribunal, con cita de la sentencia *O2* del Tribunal de Justicia, afirma que hay que tener en cuenta el contexto). Lo más interesante del caso es que en fase de apelación de la sentencia se plantearon al Tribunal de Justicia varias cuestiones prejudiciales de sumo interés, en cuya respuesta el Tribunal vuelve a demostrar que la apreciación del riesgo de confusión no se circunscribe a una comparación abstracta de la marca tal y como está registrada y signo. Como se recordará, las marcas de Specsavers estaban registradas en blanco y negro, pero se usaban en color verde, y como consecuencia de este uso una parte significativa del público asocia mentalmente la marca a ese color. El órgano remitente pregunta al Tribunal, básicamente, si para apreciar el riesgo de confusión hay que tener en cuenta el color verde o hay que estar a la marca tal y como está registrada. Desde un punto de vista del Derecho tradicional de marcas, el registro es sagrado: se tutela la marca tal y como está registrada, y lo que consta en el registro es lo que hay que tener en cuenta para valorar la existencia de riesgo de confusión. La respuesta del Tribunal de Justicia, sin embargo, va por otros derroteros: «cuando una marca comunitaria no está registrada en color, pero su titular la ha utilizado mayormente en un color o una combinación de colores particulares, de modo que una parte significativa del público asocia mentalmente dicha marca a ese color o combinación de colores, son pertinentes el color o colores que un tercero utiliza para la representación de un

signo que presuntamente viola dicha marca en la apreciación global del riesgo de confusión». <sup>50</sup> Sentencia de la *High Court of Justice, Chancery Division*, de 30 de julio de 2010, *Specsavers International Healthcare Limited & others v Asda Stores Ltd.* <sup>51</sup>.

Ejemplo 4: BMW demandó a Technosport London Limited –sociedad dedicada a la reparación y mantenimiento de vehículos– por utilizar su marca en diferentes contextos. En primera instancia, se condenó a la demandada por el uso de la marca mixta . En la apelación, lo único que se discute es si constituyen infracciones el uso de la marca denominativa BMW junto con la palabra Technosport en diversos contextos. Aquí nos centraremos exclusivamente en el uso en la siguiente furgoneta propiedad de la demandada:



<sup>50</sup> Sentencia de 18 de julio de 2013, *Specsavers*, C-252/12, ECLI:EU:C:2013:497, ap. 41. El Tribunal de Justicia señala asimismo que el hecho de que una parte significativa del público también asocie mentalmente al tercero (ASDA) con el color verde es un factor pertinente en relación con la apreciación global del riesgo de confusión. El Tribunal de Justicia reitera, con cita de la sentencia *O2*, que «de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se deduce que esta apreciación debe tener en cuenta el contexto particular en el que se hubiera utilizado el signo pretendidamente similar a la marca registrada» (ap. 45) y considera que «el hecho de que, a su vez, se asocie a Asda con el color verde, que es el color que utiliza para los signos que supuestamente violan las marcas del grupo Specsavers, podría en particular tener como consecuencia una disminución del riesgo de confusión o de asociación entre dichos signos y las marcas del grupo Specsavers, en la medida en que el público pertinente podría percibir que el color verde de los signos es el de Asda, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente» (ap. 48).

<sup>51</sup> [2010] EWHC 2035 (Ch), <https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2010/2035.html>

En primera instancia se había descartado la existencia de riesgo de confusión. El Tribunal de apelación, sin embargo, sostiene lo contrario, y reprocha al juez de instancia no haber tenido adecuadamente en cuenta el contexto.<sup>52</sup> Lo curioso del caso es que aquí el contexto no sirve para disipar el riesgo de confusión, sino para fundarlo. En los argumentos presentados en apelación, la demandada había alegado que la comparación se tenía que hacer entre la marca y el signo TECHNOSPORT-BMW, sin tener en cuenta la marca mixta de BMW. El Tribunal rechaza el argumento, ya que considera que el examen debe ser contextual.<sup>53</sup> A continuación, realiza un examen del uso del signo en la parte trasera de la furgoneta y corrobora la existencia de riesgo de confusión, ya que existe el riesgo de que el consumidor medio asuma que existe un vínculo comercial entre Technosport y BMW. Sentencia de la *Court of Appeal (Civil Division)* de 21 de junio de 2017, *Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft v Technosport London Ltd & Anor*<sup>54</sup>.

El hecho de que se deba tener en cuenta el contexto para apreciar la existencia de riesgo de confusión puede generar ciertas reticencias en algunos tribunales, porque consideren que esta forma de valorar el riesgo de confusión conlleva un excesivo debilitamiento del derecho de exclusiva. Buena muestra de ello son las siguientes palabras de un tribunal inglés:

*«I have also considered, in accordance with the guidance in Specsavers, and generally whether there is anything about the context of presentation of the marks which negates that result. In my view there is not. It is also necessary for the court to be cautious in adopting an overly expansive approach to taking account of context in a trade mark claim. One purpose of registered trade mark protection (in which it is distinguished from passing off) is to provide an element of exclusivity in the use of a registered mark, regardless of the wider context in which it is used, so long as the conditions for protection are fulfilled»<sup>55</sup>.*

<sup>52</sup> «...it seems to me that the judge lost sight of the need to consider each of the uses in the context in which they occurred. Had he done so, I think that he would inevitably have had to come to the conclusion in relation to each of the uses that the use of the Technosport BMW signs was more than informative use and carried the risk that it would be understood as misleading use.» Ap. 25.

<sup>53</sup> No obstante considera que, incluso sin tener en cuenta la marca mixta, existe riesgo de confusión.

<sup>54</sup> [2017] EWCA Civ 779, <https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2017/779.html>.

<sup>55</sup> Sentencia de la *High Court of Justice, Chancery Division*, de 25 de marzo de 2020, *Planetart LLC v Photobox Ltd & Anor (Rev 2)*, [2020] EWHC 713 (Ch), ap. 164. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia, especialmente el caso *O2*, provocó que los tribunales ingleses abandonasen la jurisprudencia tradicional, en la que el examen era abstracto (la visión tradicional se refleja en la sentencia de la *Court of Appeal in Northern Ireland* de 2 de febrero de 2001, *BP Amoco PLC v. John Kelly Ltd & Anor*, [2001] NICA 3, <https://www.bailii.org/nie/cases/NICA/2001/3.html>, ap. 60, y en la sentencia de la *High Court of Justice, Chancery Division*, de 17 de marzo de 2006, *Samann Ltd v Tetrosyl*, [2006] EWHC 549, <https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2006/529.html>, ap. 52.

En la actualidad, los tribunales ingleses llevan a cabo un examen contextualizado. De hecho, un párrafo muy citado por los tribunales es el siguiente:

*«In my judgment the general position is now clear. In assessing the likelihood of confusion arising from the use of a sign the court must consider the matter from the perspective of the average consumer of the goods or services*

Existen dos aspectos, no obstante, que actúan de contrapeso ante este temor de que el derecho de exclusiva quede difuminado:

a) El Tribunal de Justicia ha reconocido la figura de la confusión postventa, por lo que basta con que se menoscabe la función esencial en un momento posterior a la venta para que exista infracción. La admisión de este tipo de confusión supone un instrumento poderoso en manos de los titulares de marcas, y compensa en cierta medida el hecho de que el análisis de la existencia de confusión se lleve a cabo de forma contextualizada. Permite, por ejemplo, afirmar la existencia de infracción a pesar de que exista un letrero en el lugar de la venta que afirme que el producto no es oficial.

Ejemplo: En el caso *Arsenal*,<sup>56</sup> del que se hablará con mayor detenimiento en el epígrafe dedicado al *merchandising*, el Tribunal introduce la figura de la *post-sale confusion*, que tiene un importante arraigo en Derecho norteamericano.<sup>57</sup> En este caso, el señor Reed vendía bufandas con signos que hacían referencia al Arsenal FC en un puesto en los alrededores del estadio, en el que figuraba un gran cartel en el que se revelaba que los productos no eran oficiales. El Tribunal podría haber ignorado el cartel, y afirmar que en Derecho de marcas el riesgo de confusión se aprecia de manera abstracta, pero no lo hizo así. Lo que hizo es introducir la figura de la confusión postventa en el apartado 57 de la sentencia ("...en el caso de autos no se puede descartar que ciertos consumidores interpreten que el signo designa a Arsenal FC como empresa de procedencia de los productos, sobre todo si dichos productos les son presentados después de haber sido vendidos por el Sr. Reed, cuando ya no se encuentran en el puesto en el que figura la advertencia...").

b) Ha de tenerse siempre en mente la figura del consumidor medio, lo que otorga cierto margen de apreciación a los tribunales. Y es que el hecho de que haya que tener en cuenta el

---

*in question and must take into account all the circumstances of that use that are likely to operate in that average consumer's mind in considering the sign and the impression it is likely to make on him. The sign is not to be considered stripped of its context.*» Sentencia de la Court of Appeal (Civil Division) de 31 de enero de 2012, *Specsavers International Healthcare Ltd & Ors v Asda Stores Ltd*, [2012] EWCA Civ 24, <http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2012/24.html>, ap. 87.

La nueva doctrina ha provocado una interesante discusión sobre qué es exactamente el «contexto», es decir, hasta dónde hay que tener en cuenta. Existen casos, por ejemplo, en los que se toman en consideración las etiquetas, los otros productos que se encuentran junto con los presuntamente infractores, e incluso el tique y la política de devoluciones que consta en su parte de atrás ([2014] EWHC 2631 (Ch), <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2014/2631.html>, ap. 177).

La doctrina inglesa coincide en que el análisis en los supuestos de infracción es contextual. V. Caddick et al. (2021: 92 y 93), y Fhima y Gangjee (2019: 188 y ss). La apreciación contextual es también utilizada en el Derecho norteamericano, y por lo que deduzco del caso «100 palabras» resumido por Manuel Bernet Páez (2022: 113 y 114), en el chileno.

<sup>56</sup> Sentencia de 12 de noviembre de 2002, *Arsenal Football Club plc/Matthew Reed*, C-206/01, ECLI:EU:C:2002:651.

<sup>57</sup> Vid. García Pérez (2021: 130 y ss.).

contexto no puede llevar al Tribunal a examinar minuciosamente un anuncio o una etiqueta para determinar si se disipa el riesgo de confusión. Habrá que estar a la percepción del consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, que desde luego no es un consumidor que lea detenidamente las etiquetas antes de comprar un producto (sobre todo si es de consumo habitual).

Ejemplo: El titular de la marca EAGLE RARE demandó a una empresa que comercializaba un bourbon bajo el nombre AMERICAN EAGLE. Estas eran las bebidas tal y como se comercializaban:



El Tribunal de instancia consideró que existía un riesgo de confusión, porque el consumidor medio entendería que los productos provienen de empresas vinculadas económicamente (asumiría que *Eagle Rare* era una versión especial de *American Eagle*). En el recurso, el demandado alegó que en el caso de que los licores tuviesen una relación, la marca principal figuraría en la etiqueta, como sucede por ejemplo en el caso de *Gentleman Jack* y *Winter Jack*, en cuyas etiquetas consta el nombre *Jack Daniel's*. El Tribunal de apelación rechaza el argumento. Considera que el juez actuó correctamente al partir de la premisa de que los consumidores no inspeccionarán la etiqueta para comprobar si existe o no un vínculo entre los fabricantes de los güisquis («Trade mark law is all about consumers' unwitting assumptions, not what they can find out if they think to check»).<sup>58</sup>

### V.3. Análisis funcional en los casos de doble identidad

<sup>58</sup> Sentencia de 5 de agosto de 2021 de la *Court of Appeal (Civil Division), Liverpool Gin Distillery Ltd & Ors v Sazerac Brands, LLC & Ors*, [2021] EWCA Civ 1207, <https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2021/1207.html>, ap. 43.

En los casos de doble identidad, la función menoscabada puede ser tanto la esencial como otra de las funciones jurídicamente protegidas:

a) Función esencial: es especialmente importante tener en cuenta que, aunque en los casos de doble identidad no se exige que exista riesgo de confusión, y pese a la manida coletilla de que la protección en estos supuestos es absoluta, en realidad nada de absoluto hay en la tutela, porque se exige que se menoscabe la función esencial (u otra de las funciones de la marca).

Ejemplo 1: En los casos de *AdWords* en los que existe doble identidad, el Tribunal de Justicia no afirma automáticamente que existe infracción de la marca, sino que exige examinar la configuración del anuncio para determinar si se vulnera la función esencial. Véase, por ejemplo, el caso *Google France* («La determinación de si dicha función [esencial] de la marca resulta menoscabada cuando se muestra a los internautas, a partir de una palabra clave idéntica a una marca, un anuncio de un tercero, que puede ser competidor del titular de dicha marca, depende particularmente del modo en que se presente el anuncio»).<sup>59</sup> Sentencia de 23 de marzo de 2010, *Google France*, C-236/08 a C-238/08, ECLI:EU:C:2010:159.<sup>60</sup>

Ejemplo 2: En el caso *Opel/Autec*, el Tribunal de Justicia abordó el problema de la reproducción de marcas en coches de juguete que constituyen réplicas exactas de los automóviles originales. A pesar de que se trataba de un supuesto de doble identidad (porque Opel también tiene su marca registrada para juguetes), el Tribunal exige, para que exista infracción, que se menoscabe alguna de las funciones de la marca («solo puede prohibirse a un tercero incorporar un signo idéntico a una marca registrada para juguetes a modelos a escala reducida de vehículos, si ello menoscaba o puede menoscabar las funciones de esta marca»)<sup>61</sup>. En lo que a la función esencial se refiere, el Tribunal afirma que esta no resultará vulnerada cuando el público pertinente no perciba que el signo idéntico al logo Opel que figura sobre los modelos a escala reducida comercializados por Autec indique que estos productos proceden de Adam Opel o de una empresa relacionada económicamente con esta (ap. 24). Sentencia de 25 de enero de 2007, *Adam Opel AG/Autec AG y Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV*, C-48/05, ECLI:EU:C:2007:55.

Por lo tanto, la única diferencia real –aunque para nada insignificante– entre los casos de doble identidad y de riesgo de confusión, es que en los primeros puede existir infracción si

---

<sup>59</sup> Ap. 83.

<sup>60</sup> Comentada en *ADI* por Marco Arcalá (2009/10).

<sup>61</sup> Ap. 22.

se vulneran otras funciones, mientras que en los segundos la función perjudicada debe ser necesariamente la esencial.

b) Otras funciones de la marca: el Tribunal, por lo de ahora, ha reconocido como funciones jurídicamente tuteladas la consistente en garantizar la calidad, la de comunicación, la de inversión y la de publicidad (la lista es abierta: «en particular»). La infracción de alguna de estas funciones es suficiente, aunque la función esencial no resulte agredida y aunque la marca no sea renombrada.

Ejemplo 1: En el caso *L'Oréal*, las marcas Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs y Noa se utilizaban en el marco de listas comparativas de perfumes (las listas incluían la marca denominativa del perfume de lujo que el perfume de la demandada imitaba). En este caso, el órgano remitente había descartado que la publicidad menoscabase la función esencial de la marca. A pesar de ello, el Tribunal reconoce expresamente que existen otras funciones de la marca jurídicamente protegidas e insta al órgano remitente a estudiar si se menoscaban: «Corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar si, en una situación como la del litigio principal, el uso que se hace de las marcas de las que son titulares L'Oréal y otros puede menoscabar una de las funciones de esas marcas, como, en particular, sus funciones de comunicación, de inversión o de publicidad»<sup>62</sup>.

Ejemplo 2: BMW demandó al propietario de unos talleres de reparación que usaba la marca gráfica  en un folleto publicitario en el que anunciaba sus servicios de reparación de automóviles:

<sup>62</sup> Ap. 63.

El BGH parte de que nos encontramos ante un caso de doble identidad (la marca estaba registrada para automóviles y sus partes, reparaciones, mantenimiento e inspección de vehículos). A continuación, afirma que la función esencial de la marca no se ve afectada, pero sí la publicitaria. A este respecto, el BGH confirma la apreciación de la instancia, que había señalado que el uso del signo se hacía con fines publicitarios, ya que el uso de la marca gráfica (en lugar de los signos «VW» o «Volkswagen»), y el contraste entre los colores de la misma y el fondo rojo, atraían hacia el signo la mirada del consumidor. El modo en que se utiliza el signo, en definitiva, incrementa la fuerza publicitaria del anuncio. A continuación, el Tribunal examina si entra en juego la limitación del derecho de marca del § 23 de la Ley de marcas (equivalente al art. 6.1 c de la Directiva 2008: uso necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios). El Tribunal considera que no se cumple el requisito de que el uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. Según el BGH, la marca ajena no se puede utilizar con fines publicitarios que vayan más allá del efecto publicitario connatural a utilizar la marca para determinar el objeto del servicio que presta el tercero. Ese efecto connatural debe ser tolerado por el titular de la marca, pero no el que lo rebase. En este caso, el demandado podría haber utilizado «VW» o «Volkswagen», sin necesidad de utilizar la marca gráfica, de un modo, además, que atrae la atención del consumidor. Sentencia del BGH de 14 de abril de 2011, I ZR 33/10, «Grosse Inspektion für alle», *GRUR* 2011, pp. 1135 y ss.

#### **V.4. Análisis funcional en el caso de tutela de la marca renombrada**

En los casos en los que la marca goce de renombre, un primer paso exige comprobar si existe vínculo entre el signo y la marca renombrada. De existir dicho vínculo, resulta necesario analizar si, con el uso del signo realizado sin justa causa, se pretende obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso es perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre. No es necesario realizar un examen independiente del menoscabo de las funciones de la marca, que ya está incorporado en el aprovechamiento o perjuicio al que hace referencia el tipo. En estos casos, por lo tanto, el «análisis funcional» es inherente al análisis de los elementos del tipo, queda incorporado a ellos.

Ejemplo 1: Constituye una infracción de las marcas renombradas de L’Oreal la venta por Malaika y Starion de perfumes que intentan reproducir el olor y se venden en envases y frascos similares a las marcas de renombre registradas por L’Oréal. El grado de similitud entre

el signo usado y la marca de renombre es suficiente como para que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca, y no es necesario para la tutela de la marca renombrada que exista riesgo de confusión. Además, Malaika y Starion obtienen una ventaja del carácter distintivo o del renombre de las marcas de L'Oréal, que debe considerarse desleal en cuanto que pretende aprovecharse de una marca de renombre y del esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de esta, sin ofrecer a cambio compensación económica alguna y sin hacer ningún tipo de esfuerzo a estos efectos. Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de junio de 2009, *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie/Bellure NV y otros*, C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378.

Ejemplo 2: Pfizer, titular de la marca Viagra, demandó a una empresa que vendía semillas de calabaza con un glaseado de color azul en bolsas de plástico transparentes, bajo el nombre Styriagra. En su web afirmaba que en la medicina tradicional se considera que las semillas de calabaza son un remedio eficaz para las enfermedades del tracto urinario y que potencian el deseo sexual. El Tribunal Supremo austríaco considera que existe infracción de marca. En primer lugar, constata que la marca Viagra es renombrada. A continuación, tras recordar que no es necesario que exista riesgo de confusión, afirma que los signos son tan parecidos que el público establece un vínculo entre ellos. El consumidor medio, en efecto, entenderá el término Styriagra como una alusión a Viagra. A continuación, el Tribunal asevera que la existencia del vínculo no es suficiente para que exista infracción, por lo que continúa su examen, y llega a la conclusión de que el demandado se vale del alto conocimiento de la marca Viagra para atraer la atención de los consumidores hacia su producto, por lo que existe, como mínimo, un aprovechamiento desleal del carácter distintivo de la marca. Por último, el Tribunal estudia si el uso se hace con justa causa, lo que impediría declarar la infracción, y considera que no. Alega que ni la libertad artística ni la libertad de expresión evitan que se declare la infracción, ya que en este caso concreto lo que se sitúa en primer plano es el intento del demandado de llamar la atención sobre su producto mediante la evocación de la marca renombrada. El hecho de que lo haga de manera humorística no impide que el uso sea ilícito. En definitiva, en este caso concreto pesa más el interés del demandante en proteger su marca que el del demandado en evocarla, incluso aunque lo haga de forma humorística. Sentencia del OGH (Tribunal Supremo austríaco) de 22 de septiembre de 2009, «Viagra/Styriagra», 17 Ob 15/09v.

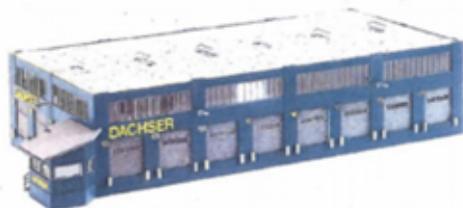
En los casos de marca renombrada, por lo tanto, el análisis de la concurrencia de los elementos del tipo es suficiente. No resulta por ello necesario, en particular:

1) Determinar si el uso se hace a título de marca, ya que la existencia de vínculo basta.

Ejemplo: La demandante –una empresa de logística– es titular de las siguientes marcas renombradas, registradas para productos y servicios en el ámbito de la logística y el transporte:

**DACHSER**  
Food Logistics **DACHSER**

La demandada, una empresa que vendía reproducciones en miniatura de edificios y automóviles, comercializaba los siguientes productos:



El Tribunal no entra a valorar si existe o no uso a título de marca. Simplemente afirma que, dada la identidad o al menos similitud muy elevada de los signos, existe un vínculo entre los que utiliza el demandado y las marcas de la demandante. En consecuencia, entra a analizar el resto de los requisitos que se exigen para que exista una infracción de la marca renombrada, que en este caso, según el Tribunal, no concurren, por lo que desestima la demanda. Sentencia del OLG de Colonia de 29 de abril de 2022, 6 U 178/21, *GRUR-RR* 2022, pp. 437 y ss.

2) Examinar si se han menoscabado las funciones de la marca, ya que este menoscabo va ínsito en el perjuicio o aprovechamiento del carácter distintivo o del renombre de la marca.<sup>63</sup>

<sup>63</sup> Como señala el *BGH*, «la violación de una marca renombrada no exige que las funciones de la marca renombrada se menoscaben mediante el uso del signo. Es suficiente, antes bien, con que con dicho uso se produzca un aprovechamiento del renombre de la marca renombrada o se cause un perjuicio al mismo». Sentencia del *BGH* de 12 de diciembre de 2019, I ZR 173/16 (KG), «ÖKO-TEST I», *GRUR* 2020, pp. 401 y ss., ap. 36. En la doctrina, *vid.* Thiering (2021: p. 1627), Ekey (2020: 590), y Boddien (2023: § 23 ap. 7).

Ejemplo: En la revista *ÖKO-TEST* se publican los resultados de los test que se hacen sobre varios productos, a los que se atribuye una nota. Cuando la valoración es positiva, es habitual que los fabricantes hagan referencia a esta valoración en su publicidad o en el propio producto. En los últimos años, la editora de la revista ha interpuesto varias demandas por violación de marca contra los terceros que recurren a esta práctica sin haber obtenido una previa licencia. En uno de esos casos la demandada vendía en su *web* productos para bebés en los que utilizaba la marca de la actora:



En lo que aquí interesa, el recurrente alegaba en el recurso de casación que el público no percibe el signo utilizado como una marca, ya que no entiende que los productos que figuran en los anuncios provengan de la actora (ni de una empresa que tenga vínculo con ella). En realidad –argüía– el público atribuye el producto al demandado o al fabricante, y considera que el signo simplemente proporciona información adicional sobre el producto. El BGH rechaza el argumento. Afirma que no es requisito para la violación de una marca renombrada que el público perciba el signo como marca y asuma que los productos en los que figura procedan del titular de esa marca o de una empresa vinculada. En el caso de las marcas renombradas es suficiente que el consumidor establezca un vínculo entre el signo y la marca. Además, prosigue el BGH, para que exista infracción de una marca renombrada tampoco es

---

Considero equivocada la sentencia de la AP de Madrid de 18 de mayo de 2018, que señala que «debemos concluir que yerra el apelante cuando sostiene que la doctrina de la afección de las funciones de la marca no juega en el caso de la marca renombrada, bastando, respecto de esta, con comprobar la concurrencia de los requisitos que específicamente contempla el artículo 34.2.c) LM (que transpone el artículo 5.2 de la Directiva 89/104) para poder impetrar la protección de la norma» (SAP Madrid, Secc. 28ª, 289/2018 de 18 de mayo, ECLI:ES:APM:2018:7781, ap. 20 de los FFDD). En el recurso de casación el Tribunal Supremo considera, respecto a este punto, que «conforme a la jurisprudencia mencionada el recurrente pudiera tener razón», si bien confirma de todos modos la sentencia porque la estimación del motivo carecería en cualquier caso de efecto útil (STS 725/2021, de 26 de octubre de 2021, ECLI:ES:TS:2021:3896, FD 3º).

necesario que se menoscaben las funciones de la marca renombrada mediante el uso del signo. Es suficiente con que se produzca un aprovechamiento o perjuicio del carácter distintivo o del renombre de la marca (sin justa causa). Sentencia del BGH de 12 de diciembre de 2019, I ZR 173/16 (KG), «ÖKO-TEST I», *GRUR* 2020, pp. 401 y ss.

3) Valorar si concurren las limitaciones de los efectos de la marca del art. 14 de la Directiva (art. 37 de la Ley de Marcas), ya que si se trata de un uso realizado sin justa causa no será conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial<sup>64</sup>.

En la misma sentencia *ÖKO-TEST I* del ejemplo anterior, el Tribunal concluyó que se viola la marca renombrada de la demandada, porque existe vínculo y un aprovechamiento desleal o perjuicio del renombre de la actora que se producía sin justa causa. Respecto a este último punto, el Tribunal considera que prima el interés de la demandante a controlar el uso que se haga de su marca en publicidad sobre el interés de la demandada en divulgar información sobre sus productos. En el recurso de casación, la demandada reprochaba al tribunal de instancia el no haber aplicado el límite al derecho de marca del § 23 de la Ley alemana de marcas. En su opinión, el uso era lícito porque se trataba de una indicación descriptiva y el uso era conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. El BGH rechaza el argumento, ya que en el caso de la marca renombrada, el estudio de si la marca se usa de conformidad con las prácticas leales se hace en el marco del propio tipo, al valorar si existe un uso desleal sin justa causa. En esta valoración, en la que se lleva a cabo una apreciación global, ya se incluyen los principios o valores que subyacen al precepto que regula las limitaciones al derecho de marca.<sup>65</sup> Sentencia del BGH de 12 de diciembre de 2019, I ZR 173/16 (KG), «ÖKO-TEST I», *GRUR* 2020, pp. 401 y ss.

<sup>64</sup> Esta interpretación razonable es la que mantiene, en reiterada jurisprudencia, el BGH (Boddien, 2023: § 23, ap. 7). No lo entiende así, sin embargo, el Tribunal Supremo español, ya que de otro modo no hubiese formulado cuestión prejudicial en el caso «1000 euros ZARA tarjeta regalo» (C-361/22). En el auto en que se plantea la cuestión prejudicial (auto de 12 de mayo de 2022, ECLI:ES:TS:2022:7295A) el Tribunal indica que «El resultado de la cuestión prejudicial tiene incidencia en la resolución del caso. Si el Tribunal Supremo estima el motivo de casación que se refiere a la interpretación y aplicación del precepto que confiere especial protección a las marcas renombradas, entonces tendría que entrar a analizar si el uso realizado por Boungiorno de la marca «Zara» podía considerarse un uso referencial excluido del *ius prohibendi* que la marca confiere a su titular, al incluirse en el límite del art. 37 c) de la originaria Ley de Marcas (equivalente, al del art. 6.1 .c) de la Directiva 89/104/CE), que es la norma aplicable por razones temporales en el litigio objeto del recurso». En todo caso, la opinión del Tribunal Supremo no es descabellada, y la mantiene un autor de la talla de Fezer (2009: § 23 ap. 31) (aunque reconoce que por lo general no habrá diferencia entre el resultado arrojado por el examen de la justa causa en sede de marca renombrada y el de las prácticas leales en sede de límites). No obstante, y siendo el Derecho de marcas ya tan complicado, no se debería hacer todavía más complejo sin una razón de peso. Propongo, en este sentido, aplicar al Derecho de marcas la navaja de Ockham («entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem»).

<sup>65</sup> El BGH cita su sentencia de 28 de junio de 2018, I ZR 236/16, «keine-vorwerk-vertretung», *GRUR* 2019, pp. 165 y ss., cuyo ap. 22 es todavía más claro: «Las valoraciones del § 23 –en especial la cuestión de si el uso de la marca atenta contra las prácticas leales– se toman en consideración en el § 14 II núm. 3 [tutela de la marca

### V.5. La importancia del análisis funcional como dique de contención

El uso a título de marca ha supuesto un importante dique de contención ante la fuerza expansiva del derecho de marca, porque supone un filtro previo que mantiene ciertos usos al margen del escrutinio del Derecho de marcas. Esta actividad de filtrado es especialmente importante si se considera la paulatina ampliación de los signos que pueden registrarse como marcas (formas tridimensionales, colores *per se...*), así como el hecho de que tradicionalmente el análisis de la existencia de riesgo de confusión se ha hecho de manera abstracta<sup>66</sup>.

Ejemplo: Deutsche Telekom AG es titular de la siguiente marca de color registrada para las clases 38 y 42 (servicios de telecomunicaciones):



La titular de la marca demandó a una empresa del sector de las telecomunicaciones por emplear el color PANTONE 675C y colores similares en sus establecimientos, publicidad, carteles, catálogos y páginas web.

En lo que aquí interesa, que es el riesgo de confusión (los signos eran simplemente similares), el Juzgado de lo Mercantil hace la habitual ponderación de la semejanza entre signos, productos y servicios y carácter distintivo de la marca anterior. Pero lo que resulta interesante, no obstante, es que el tribunal también tiene en cuenta la forma en la que se utilizaban los colores, y analiza los contextos en los que se usaban. En algún caso, por ejemplo, considera que los usos no son infractores, pero en la mayoría de los casos declara que existe infracción («En las demás, incluso el empleo de este tono en la barra que enmarca las pestañas de las diversas opciones, el color de los números o las letras de cada oferta, es un uso que se interpreta por el consumidor medio como identificativo del prestador de los servicios en general, y en particular de la demandante por su muy intenso, característico y notorio su uso

---

renombrada] al examinar si existe o puede existir un aprovechamiento desleal o un perjuicio, realizado sin justa causa, del carácter distintivo o del renombre de la marca renombrada».

<sup>66</sup> Sin el filtro del uso a título de marca el análisis abstracto arrojaría resultados poco satisfactorios. Von Gamm (1974: 541).

del magenta»). Es decir, que el Tribunal tiene en cuenta si el uso del color se hace a título de marca o no (en otros lugares dice que «la demandada emplea el color Pantone 675C claramente como distintivo e identificativo de sus servicios» y que el color se utiliza como «signo distintivo inequívoco (es decir, a título marcario)»). La constatación del tribunal es importante, porque si se llevase a cabo un análisis abstracto del riesgo de confusión sin utilizar el filtro previo del uso a título de marca los resultados serían intolerables. SJM núm. 2 de Alicante, 52/2018, de 27 marzo (ECLI:ES:JMA:2018:4929).

Esta importante labor de filtro no se pierde por la renuncia al control que supone el uso a título de marca, porque en el análisis funcional el papel de dique de contención lo asume el menoscabo de las funciones de la marca, y porque el análisis del riesgo de confusión no es abstracto, sino contextualizado. En el análisis funcional, en lugar de llevar a cabo un análisis en dos pasos (establecer si el uso es a título de marca y, en caso de serlo, apreciar de manera abstracta la existencia de riesgo de confusión) se valora si se menoscaba la función esencial, lo que ha de hacerse, como sabemos, mediante un análisis contextualizado.

Ejemplo: En el caso anterior, en el que el Tribunal consideró que los signos eran similares, la única función que puede resultar menoscabada es la esencial. En consecuencia, el análisis funcional exige estudiar el empleo del color similar al registrado que efectúa la demandada en su web, folletos, oficinas, carteles, establecimientos, mobiliario, etc. y determinar para cada uno de esos casos si el público relevante puede creer que los productos o servicios provienen del titular de la marca o de una empresa vinculada económicamente. Si en el análisis tradicional el contexto se tiene en cuenta para determinar si el uso es a título de marca, en el análisis funcional el contexto se tiene en cuenta para determinar la existencia de riesgo de confusión (recuérdese que de existir ese riesgo la función esencial resulta automáticamente menoscabada).

### ***Bibliografía***

- BAUMBACH, A. y HEFERMEHL, W. (1979), *Warenzeichenrecht*, C.H.Beck, Múnich.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (2002), *Introducción a las Marcas y otros Signos Distintivos en el Tráfico Económico*, Aranzadi, Cizur Menor.
- BERNET PÁEZ, M. (2022), «Los usos permitidos de las marcas ajenas: Una propuesta para el Derecho chileno de acuerdo con la experiencia comparada», *Revista Chilena de Derecho y Tecnología*, Vol. 11, núm. 2 (pp. 87-120).
- BODDIEN, T.W. (2023) en INGERL, R., ROHNKE, C. Y NORDEMANN, A., *Markengesetz*, C.H. Beck, Múnich (4ª ed.).

- BONOMO, V. y MAGNANI, P. (2022), «Non-Distinctive Uses of a Trademark: The CJEU's «Function Theory» (and Its Adoption by Italian Courts) – Future Prospects in Light of EU Trademark Law», *IIC* 2022, pp. 685-700.
- BORNKAMM, J. y FEDDERSEN, J. (2019) en KÖHLER, H., BORNKAMM, J., Y FEDDERSEN, J., *UWG*, C.H. Beck, Múnich (37ª ed).
- CADDICK, N., LONGSTAFF, B., WOOD, J.M. y DULY, C., (2021), *A User's Guide to Trade Marks and Passing Off*, Bloomsbury Professional, Londres (5ª ed.).
- CARVALHO, M.M. (2009/10), «A protecção jurídica da marca segundo o acórdão «L'Oreal»», *ADI*, T. 30, 2009-2010 (pp. 647-662).
- CERNADAS LÁZARE, M. (2019), *La dilución de la marca de renombre*, Marcial Pons, Madrid.
- EICHELBERGER, J. (2010), «Opel-Blitz II – Abschied vom Erfordernis der markenmäßigen Benutzung?», *MarkenR*, núm. 11/12 (pp. 474-477).
- EKEY, V. (2020) en EKEY, F., BENDER, A., FUCHS-WISSEMANN, G., *Markenrecht*, C.F. Müller, Heidelberg, 4 ed.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. (1984), *Fundamentos de Derecho de Marcas*, Montecorvo, Madrid.
- (2001), *Tratado de Derecho de Marcas*, Marcial Pons. Madrid.
- FEZER, K.-H. (2009), *Markenrecht*, C.H. Beck, Múnich, 4. ed.
- (2010), «Markenschutzfähigkeit der Kommunikationszeichen (§§ 3 und 8 MarkenG) und Kommunikationsschutz der Marken (§§ 14 und 23 MarkenG). Die funktionale Kennzeichenrechtstheorie als Perspektive des «L'Oréal»-Urteils des EuGH», *WRP* (pp. 165-181).
- FHIMA, I., y GANGJEE, D.S. (2019), *The confusion test in European Trade Mark Law*, Oxford University Press, Oxford.
- GALÁN CORONA, E. (2008), en BERCOVITZ Y GARCÍA CRUCES (dirs.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, tomo I, Thomson Aranzadi, Cizur Menor (2ª ed.).
- GARCÍA PÉREZ, R. (2011), «El riesgo de confusión en el Derecho de marcas de la Unión Europea», *Aranzadi civil-mercantil. Revista doctrinal*, Vol. 1, núm. 8 (pp. 47-112).
- (2019), *El Derecho de marcas de la UE en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia*, La Ley Wolters Kluwer, Madrid.
- (2021), *La expansión del derecho de marca*, Marcial Pons, Madrid.
- GARCÍA VIDAL, A. (2000), *El uso descriptivo de la marca ajena*, Marcial Pons, Madrid.
- (2002), «El uso de la marca ajena con una finalidad diferente a la de distinguir productos o servicios», *ADI*, T. XXIII (pp. 337-361).
- HACKER, F., (2021) en Ströbele, P., Hacker, F., y Thiering, F., *Markengesetz Kommentar*, Carl Heymanns Verlag, Hürth (13ª ed.).
- HAFENMAYER, A. (2014), *Der lauterkeitsrechtliche Schutz vor Verwechslungen im Konflikt mit den Wertungen des Kennzeichenrechts*, Herbert Utz Verlag, Múnich.
- HASSELBLATT, G.N. y KIPPING, D. (2010), «Die «neue» Markenfunktionenlehre im Lichte der jüngeren Spruchpraxis des EuGH», *KSzW* (pp. 236-241).
- HOTZ, A. (2003), «Die rechtsverletzende Markenbenutzung in der neueren Rechtsprechung von EuGH und BGH», *GRUR*, núm 12 (pp. 993-1002).

- Ingerl, R. (2002), «Rechtsverletzende und rechtserhaltende Benutzung im Markenrecht», *WRP*, núm. 8 (pp. 861-870).
- KEIL, U. (2010), «Das Ende der markenmäßigen Benutzung?», *MarkenR*, núm. 5 (pp. 195-200).
- KRAFT, A. (1991), «Notwendigkeit und Chancen eine Marken im neuen WZG», *GRUR*, núm. 5 (pp. 339-344).
- MARCO ARCALÁ, L.A. (2009/10), «La infracción del derecho de marca mediante palabras clave en los motores de búsqueda en Internet en la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea», *ADI*, Vol. 30 (pp. 663-690).
- MASSAGUER, J. (1999), *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Civitas, Madrid.
- MONTEAGUDO, M. (1993), «El riesgo de confusión en Derecho de marcas y en Derecho contra la competencia desleal», *ADI*, Vol. 15 (pp. 73-108).
- OHLY, A. (2010.a), «Die Markenverletzung bei Doppelidentität nach L'Oreal: eine Kritik», en *Festschrift für Michael Loschelder*, Dr. Otto Schmidt, Colonia (pp. 265-278).
- (2010.b), «Keyword Advertising auf dem Weg zurück von Luxemburg nach Paris, Wien, Karlsruhe und Den Haag», *GRUR*, núm. 9 (pp. 776-785).
- PEGUERA POCH, M. (2012/13), «Uso a título de marca y alcance del *ius prohibendi* en la Directiva de marcas», *ADI*, Vol. 33 (pp. 185-210).
- PIPER, H. (1996), «Der Schutz der bekannten Marken», *GRUR*, núm. 7 (pp. 429-439).
- RUBUSCH, A. (2012), «Funktionelles Verständnis des Benutzungsbegriffs und mittelbare Markenverletzung», *MarkenR*, Vol. 6 (pp. 240-247).
- SACK, R. (2013.a), «Die abstrakte Verwechslungsgefahr im Markenrecht», *GRUR*, núm. 1 (pp. 4-8).
- (2013.b), «Die Verwechslungsgefahr im Marken- und Wettbewerbsrecht – einheitliche Auslegung?», *WRP*, Vol. 1 (pp. 8-16).
- (2010), «Vom Erfordernis der markenmäßigen Benutzung zu den Markenfunktionen bei der Haftung für Markenverletzungen», *WRP*, vol. 2 (pp. 198-211).
- SAIZ GARCÍA, C. (2016/17), «El Derecho de marcas frente a usos del signo propios de la tecnología tridimensional», *ADI*, Vol. 37 (pp. 221-242).
- SUÑOL LUCEA, A. (2012), «El presupuesto de uso en el tráfico económico para productos o servicios en el actual derecho de marcas: ¿Un paso más hacia la protección ilimitada de las marcas?», *InDret*, núm. 4 (pp. 1-82).
- (2022), *Estudios sobre la función y la protección de las marcas*, Comares, Granada.
- THIERING, F. (2021) en Ströbele, P., Hacker, F., y Thiering, F. *Markengesetz Kommentar*, Carl Heymanns Verlag, Hürth (13ª ed).
- TORRES PÉREZ, F. (2011/12), en *ADI*, «El uso de la marca notoria ajena en vehículos a escala», *ADI*, Vol. 32 (pp. 527-550).
- VON GAMM, O.F. (1974), «Das Erfordernis der kennzeichenmäßigen Benutzung», *GRUR*, núm. 9 (pp. 539-542).