

**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 II] ***

*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) [Second part]*

RAFAEL GARCÍA PÉREZ

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 II).

Cuadernos de Derecho Privado, 7, pp. 80-113

DOI: <https://doi.org/10.62158/cdp.51>

(Recepción: 17/04/2023; aceptación tras revisión: 31/07/2023; publicación: 31/12/2023)

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

* 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).

approach to infringement cases –the so-called functional approach– consistent with the case law of the CJEU.

Keywords

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

SUMARIO:

V.6. Algunos casos particulares. V.6.1. Los usos decorativos. V.6.2. Los usos descriptivos. V.6.3. El merchandising. V.6.4. La publicidad comparativa. V.6.5. Las denominaciones sociales. V.6.6. Réplicas. VI. EL PAPEL DE LOS LÍMITES. VII. EL ACERCAMIENTO ENTRE EL DERECHO DE MARCAS Y EL DERECHO CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL. VIII. CONCLUSIONES. *Bibliografía. Relación jurisprudencial.*

V.6. Algunos casos particulares

V.6.1. Los usos decorativos

En la jurisprudencia tradicional, los usos ornamentales no se consideraban realizados a título de marca, por lo que eran lícitos desde el punto de vista del Derecho de marcas.

Ejemplo 1: La empresa demandada comercializaba un jersey en cuya parte frontal se representaban dos relojes y los logos de varias marcas renombradas (como «Cartier», «Rolex», «Omega» y «Christian Dior», entre otras). La titular de la marca Cartier interpuso acciones de marcas y competencia desleal. Las de marcas, que son las que ahora nos interesan, fracasaron, porque el Tribunal consideró que no existía un uso a título de marca. Los signos que se reproducen no se utilizan como indicadores de la procedencia empresarial del jersey, sino que se trataba de un uso decorativo de un conjunto de marcas renombradas. Sentencia del BGH de 24 de marzo de 1994 (I ZR 152/92, «Pulloverbeschriftung», *GRUR* 1994, pp. 635 y ss.).

Ejemplo 2: La demandante, editora de la revista alemana *Der Stern* (La estrella) y de una colección de libros conocida como «Sternbücher» («libros estrella»), es titular de una marca mixta en la que aparece una estrella asimétrica. La demandada, que publicaba la revista «Revue», utilizó estrellas asimétricas en: a) un anuncio en el que aparecen varios libros y al lado de cada uno de ellos una estrella asimétrica de tamaño considerable en la que constaba el precio, y b) en dos carteles en los que se incluían varias estrellas de distintos tamaños (por ejemplo, en uno de ellos, que anunciaba el número de Navidad, aparecía en la parte superior la leyenda «Gran número especial *Revue* con la emperatriz Soraya» y varias estrellas de color rosa de diferentes tamaños). En el caso del anuncio de los libros el BGH afirma que hay un uso a título de marca, porque existe la posibilidad de que el público pertinente entienda que la estrella indica el origen empresarial de los productos. Además, dado que en su impresión

general los signos utilizados y la marca son similares, que los productos son idénticos y el carácter distintivo de la marca anterior es elevado, existe riesgo de confusión. En el caso de los carteles publicitarios, sin embargo, no existe uso a título de marca, porque el público pertinente no ve en ellas un signo indicador del origen empresarial, En el caso del cartel de la princesa Soraya, por ejemplo, el Tribunal afirma que solo una de las estrellas es asimétrica, que se trata de un número que se califica de especial y que el público estable una relación entre las estrellas y la princesa. En consecuencia, no existe infracción de marca, sin que el Tribunal entre siquiera a estudiar la existencia de riesgo de confusión. Sentencia del BGH de 13 de octubre de 1959 (I ZR 58/58, «Sternbild», *GRUR* 1960, pp. 126 y ss.).

Desde una perspectiva tradicional, por lo tanto, los usos decorativos son usos «neutrales» desde el punto de vista del Derecho de marcas, por lo que su eventual ilicitud tendría que venir determinada por otros sectores del ordenamiento (por ejemplo, el Derecho contra la competencia desleal). Esta no fue, sin embargo, la conclusión a la que llegó el Tribunal de Justicia, ni cuando se le planteó un caso de riesgo de confusión (*Adidas/Marca Mode*), ni cuando se le planteó un caso en el que entraba en juego la tutela de la marca renombrada (*Adidas/Fitnessworld*).

a. Riesgo de confusión (*Adidas/Marca Mode*)

El caso tuvo como origen una demanda de Adidas contra ciertos competidores que vendían prendas deportivas y de ocio en las que figuraban dos franjas paralelas que contrastaban con el color de fondo de las prendas. En el marco de este litigio, un tribunal holandés preguntó al Tribunal de Justicia si, para apreciar el riesgo de confusión, «es importante comprobar si el público percibe el signo empleado por el tercero como un mero adorno del producto en cuestión».¹

El Tribunal de Justicia podría haber contestado que el uso relevante a los efectos de constatar una infracción del derecho de marca es el uso a título de marca, y concluir que, en consecuencia, si el consumidor percibe el uso como un mero adorno, entonces no lo percibe como un indicador del origen empresarial, y por lo tanto la infracción no existe. El razonamiento del Tribunal, sin embargo, discurre por otras vías:

«34 En este sentido, procede señalar que el hecho de que el público perciba un signo como ornamento no puede obstar a la protección que confiere el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva cuando el signo mencionado, a pesar de su carácter decorativo, presente tal similitud con la marca registrada que

¹ Ap. 33.

el público pertinente pueda creer que los productos proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.

35 En el caso de autos, será preciso, pues, apreciar si el consumidor medio, cuando percibe prendas deportivas y de ocio en las que se han colocado motivos de franjas en los mismos lugares y con las mismas características que el motivo de franjas registrado por Adidas, con la única diferencia de que están compuestos por dos en lugar de tres franjas, puede equivocarse sobre el origen de dicho producto, y creer que está comercializado por «adidas AG», «adidas Benelux BV» o por una empresa vinculada económicamente con ellas.

36 Tal como se desprende del décimo considerando de la Directiva, esta apreciación no depende únicamente del grado de similitud entre la marca y el signo, sino también de la facilidad con la que el signo puede ser asociado a la marca teniendo en cuenta, en particular, el conocimiento de la misma en el mercado. En efecto, cuanto más conocida sea la marca, mayor será el número de operadores que quieran utilizar signos similares. La presencia en el mercado de una gran cantidad de productos cubiertos por signos similares podría vulnerar la marca en cuanto que se corre el riesgo de disminuir el carácter distintivo de la marca y de poner en peligro la función esencial de ésta, que es garantizar a los consumidores el origen de los productos de que se trata.»

El razonamiento del Tribunal no es un ejemplo de claridad, pero lo relevante para nosotros es la metodología empleada. El Tribunal no se basa en conceptos («ornamental», «puramente ornamental») ni categorías (no dice, por ejemplo, que determinados usos –los meramente ornamentales– quedan excluidos de la categoría de uso infractor). El Tribunal, por el contrario, se centra en la función esencial de la marca: si el uso del signo en las prendas puede llevar al consumidor a equivocarse sobre el origen del producto, y creer que está comercializado por Adidas o por una empresa vinculada económicamente con ella, entonces existe infracción. Los conceptos y categorías ceden ante los efectos sobre las funciones de la marca.

Otro aspecto importante de la sentencia radica en que el Tribunal, al analizar si el consumidor medio «puede equivocarse sobre el origen de dicho producto», no hace un análisis puramente abstracto, en el que se tengan en cuenta únicamente los signos enfrentados y los productos y servicios, sino que señala que «será preciso, pues, apreciar si el consumidor medio, cuando percibe prendas deportivas y de ocio en las que se han colocado motivos de franjas en los mismos lugares y con las mismas características que el motivo de franjas registrado por Adidas, con la única diferencia de que están compuestos por dos en lugar de tres franjas, puede equivocarse sobre el origen de dicho producto...». Es decir, que el Tribunal tiene en cuenta las prendas deportivas en su conjunto, y no los signos de manera aislada.²

² Creo que esta es la interpretación correcta de la sentencia, si bien reconozco que la parquedad de la argumentación del Tribunal permite defender interpretaciones alternativas.

En definitiva, en los supuestos tradicionalmente conocidos como «usos decorativos u ornamentales», no se debe proceder a intentar calificar el uso como meramente ornamental, y por lo tanto no infractor, o no ornamental o híbrido, y por tanto potencialmente infractor. Debe analizarse el impacto sobre la función esencial de la marca: ¿puede el público pertinente creer que los productos proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente? Este análisis va más allá de hacer una comparación abstracta entre signos y productos y servicios. Si se trata, por ejemplo, de una estrella que aparece en la parte frontal de una camiseta, e interpone una demanda el titular de una marca que consiste en una estrella similar registrada para camisetas, no basta con comparar las dos estrellas, y, a la luz de la identidad de los productos y el carácter distintivo más o menos elevado de la marca anterior determinar si existe riesgo de confusión. El tribunal debe analizar si el consumidor medio, cuando percibe la camiseta con el signo en cuestión, puede equivocarse sobre su origen, y creer que está comercializada por la titular de la marca o por una empresa vinculada económicamente con ella.

b. Marca renombrada (*Adidas/Fitnessworld*)

El caso *Adidas/Fitnessworld* también gira en torno a las tres rayas de Adidas. En este caso, el órgano jurisdiccional remitente preguntaba en qué medida incide en la cuestión de la similitud entre la marca de renombre y el signo el hecho de que el público pertinente perciba el signo impugnado exclusivamente como un elemento decorativo.³ En sus observaciones, *Fitnessworld* alegaba que «si el público pertinente percibe un signo exclusivamente como un elemento decorativo, este no puede en ningún caso constituir una violación del derecho de marca». El Tribunal de Justicia desdeña de nuevo el enfoque basado en el uso a título de marca, y contesta con unas palabras bastante crípticas:

«38. Se desprende de la respuesta dada a la segunda cuestión, letra a), que uno de los requisitos de la protección que confiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva consiste en que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga por efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca.

39. La circunstancia de que el público pertinente perciba un signo como un elemento decorativo no constituye, en sí, un obstáculo a la protección que confiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, cuando el grado de similitud es sin embargo tal que el público pertinente establece un vínculo entre el signo y la marca.

³ Ap. 32.

40. En cambio, cuando, según la apreciación de hecho del órgano jurisdiccional nacional, el público pertinente percibe el signo exclusivamente como un elemento decorativo, dicho público no establece, por definición, vínculo alguno con una marca de renombre. Ello implica, por tanto, que el grado de similitud entre el signo y la marca no basta para establecer un vínculo de ese tipo.

41. Por consiguiente, procede responder a la segunda cuestión, letra b), que la circunstancia de que el público pertinente perciba un signo como un elemento decorativo no constituye, en sí, un obstáculo a la protección que confiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, cuando el grado de similitud es sin embargo tal que el público pertinente establece un vínculo entre el signo y la marca. En cambio, cuando, según la apreciación de hecho realizada por el órgano jurisdiccional nacional, dicho público percibe el signo exclusivamente como un elemento decorativo, éste no establece, por definición, vínculo alguno con una marca registrada, de forma que no se cumple entonces uno de los requisitos de la protección conferida por el artículo 5, apartado 2, de la Directiva.» 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:2003:582.⁴

Los párrafos anteriores causan cierta sensación de perplejidad, porque se supone que el Tribunal tiene que despejar dudas, y no crearlas. No obstante, lo que aquí nos interesa es que se puede sacar una conclusión en limpio: lo relevante, en el caso de que la marca sea renombrada, es si el consumidor medio establece un vínculo entre el signo y la marca de renombre. Si no hay vínculo, no hay infracción. Si lo hay, puede haberla.

En resumen, en los casos en los que la marca sea renombrada no es necesario encuadrar el uso del signo en una categoría concreta («uso meramente decorativo», «uso no decorativo», «uso híbrido»). Basta con analizar si se satisfacen los elementos constitutivos de la infracción de la marca renombrada, uno de los cuales es la existencia de vínculo entre el signo y la marca.

c. Doble identidad

En los casos de doble identidad deberá analizarse el impacto sobre la función esencial (de la forma en la que se expuso en el epígrafe “a”) y sobre las otras funciones de la marca. Puede valer como ejemplo de la forma en que hay que proceder una sentencia del Tribunal de Justicia en un caso que se puede considerar de uso ornamental: la utilización de marcas ajenas en reproducciones de automóviles en miniatura.

Ejemplo: Opel demandó a Autec AG, que vendía bajo la marca «cartronic» modelos a escala reducida de automóviles guiados por control remoto. Los modelos eran copias fidedignas de los originales, por lo que incluían sus marcas (en este caso, incluía el logo Opel en la calandra). El Tribunal de Justicia, que enfocó el caso desde la perspectiva de la doble identidad,⁵ utiliza como eje de la sentencia el

⁴ Comentada en *ADI* por García Vidal (2003).

⁵ Opel también tiene su marca registrada para juguetes.

menoscabo de las funciones de la marca, y afirma con rotundidad que «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» (ap. 22). El Tribunal deja al órgano nacional la labor de constatar, «respecto del consumidor medio de juguetes en Alemania, si el uso de que se trata en el asunto principal vulnera las funciones del logo Opel como marca registrada para juguetes». Ofrece además unas pautas a dicho órgano, si bien referidas únicamente a la vulneración de la función de indicación del origen, ya que «no parece que Adam Opel haya alegado que este uso vulnere funciones de esta marca distintas de su función esencial» (ap. 25). El BGH sí que analizó, no obstante, el impacto en otras funciones de la marca, y negó el menoscabo, por lo que consideró que no existía infracción de marca. 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.

V.6.2. Los usos descriptivos

Los usos descriptivos han quedado tradicionalmente al margen del Derecho de marcas por no considerarse usos a título de marca.⁶

Ejemplo: El «Vyayam» es un tipo de gimnasia energética de origen milenario hindú basada en el control de la respiración. El demandado anunciaba cursos o clases en varias páginas web, en las que aparecía como instructor de la «Escuela Tradicional Vyayam». El titular de la marca «Vyayam» ejerció acciones por infracción de marca. La sentencia de instancia desestimó la demanda, y la Audiencia de Barcelona desestimó el recurso de apelación, con el siguiente razonamiento: «Lo que observamos en el contenido de las páginas web que se han aportado en esta instancia no es un uso del signo VYAYAM a título de marca, como signo distintivo empleado por el demandado en el tráfico económico para distinguir su concreta actividad en el mercado o el centro, establecimiento o academia en la que imparte la mencionada disciplina. El uso que resulta de esas páginas web es meramente descriptivo de la disciplina gimnástica-filosófica, basada en el control de la respiración, que se conoce con el término VYAYAM. Y este uso, por las razones indicadas, no puede ser prohibido.» SAP Barcelona, Secc. 15ª, 149/2012 de 18 de abril (ECLI:ES:APB:2012:9843).

El proceder del Tribunal de Justicia cuando se ha enfrentado al uso de signos descriptivos no ha sido, sin embargo, el tradicional. Es decir, no ha sentado que el uso con fines descriptivos es un uso distinto al de distinguir productos y servicios, y por lo tanto un uso no infractor. Lo que hace el Tribunal es un análisis funcional: cuando el uso es puramente descriptivo no existe infracción porque no se menoscaban las funciones de la marca.

Ejemplo: Michael Hölterhoff trabaja piedras preciosas, que talla él mismo. En cierta ocasión, en el marco de una negociación comercial, el señor Hölterhoff propuso a un orfebre-joyero que le comprara piedras semipreciosas y ornamentales que denominó «Spirit Sun» y «Context Cut». El orfebre le encargó dos granates «con tallado Spirit Sun». Pues bien, resulta que Spirit Sun y Context Cut son

⁶ V. la magnífica monografía del Prof. García Vidal (2000) sobre el tema.

marcas registradas para diamantes y piedras preciosas destinadas a ser transformadas en joyas, por lo que el titular de las marcas demandó al señor Hölterhoff en Alemania. La demanda fue inicialmente estimada, pero el tribunal de apelación decidió plantear una cuestión prejudicial. El tribunal alemán considera demostrado que, durante las negociaciones comerciales, el señor Hölterhoff utilizó las denominaciones «Spirit Sun» y «Context Cut» solo con el fin de describir las características y, más concretamente, el tipo de tallado de las piedras preciosas ofrecidas para la venta y que, por consiguiente, tal denominación no pretendía sugerir que estas proviniesen de la empresa del Sr. Freiesleben.

El Tribunal de Justicia responde de forma muy escueta:

«15. En consecuencia, la cuestión planteada consiste en si un uso de la marca como el controvertido en el litigio principal es uno de los usos que violan el derecho exclusivo del titular de dicha marca, mencionados en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva.

16. Basta señalar, a este respecto, que en una situación como la descrita por el órgano jurisdiccional remitente, el uso de la marca no menoscaba ninguno de los intereses que pretende proteger dicho artículo 5, apartado 1. En efecto, dichos intereses no se ven lesionados en una situación en la que:

- un tercero menciona la marca en el ámbito de una negociación comercial mantenida con un cliente potencial, que es un profesional de la joyería,
- la referencia se efectúa con fines meramente descriptivos, para dar a conocer las características del producto ofrecido para la venta al cliente potencial, que conoce las de los productos que llevan la marca de que se trata,
- el cliente potencial no puede interpretar que la referencia a la marca indique la procedencia del producto.

17. En tales circunstancias, sin que sea necesario, en el presente asunto, examinar más detenidamente en qué consiste el uso de una marca en el sentido del artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva, procede responder a la cuestión planteada que el artículo 5, apartado 1, de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca no puede invocar su derecho exclusivo cuando, en una negociación comercial, un tercero manifiesta que la mercancía procede de su propia producción y usa la marca de que se trata exclusivamente para describir las propiedades particulares de la mercancía por él ofrecida, de modo que queda excluido que la marca usada se considere como una referencia a la empresa de la que procede dicha mercancía.» Sentencia de 14 de mayo de 2002, *Michael Hölterhoff/Ulrich Freiesleben*, C-2/00, ECLI:EU:C:2002:287.

La sentencia *Hölterhoff* es muy breve y está muy ceñida al caso concreto, pero algo está bien claro: el elemento sobre el que pivota es el menoscabo de los intereses del titular de la marca, y no si el signo se usa o no a título de marca. El hecho, mencionado por el Tribunal, de que «el cliente potencial no puede interpretar que la referencia a la marca indique la procedencia del producto», no conforma el fundamento para negar la existencia de un uso a título de marca y por lo tanto la infracción, sino que constituye uno de los elementos que el Tribunal tiene en cuenta para declarar que no se vulneran los intereses del titular de la marca (es decir, las funciones de la marca). Esta relación entre uso puramente descriptivo y ausencia

de menoscabo de las funciones lo expresa de forma todavía más clara el Tribunal en la sentencia *Arsenal*:

«54. En efecto, el titular no puede prohibir el uso de un signo idéntico a la marca para productos idénticos a aquellos para los cuales se registró la marca si dicho uso no puede menoscabar sus intereses propios como titular de la marca habida cuenta de las funciones de ésta. Así pues, determinados usos con fines meramente descriptivos quedan fuera del ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 1, de la Directiva, ya que no menoscaban ninguno de los intereses que pretende proteger esta disposición y, por tanto, no se incluyen en el concepto de uso a los efectos de dicha disposición (véase, por lo que se refiere a un uso con fines meramente descriptivos respecto a las características del producto ofrecido, la sentencia de 14 de mayo de 2002, *Hölterhoff*, C-2/00, Rec. p. I-4187, apartado 16).» Sentencia de 12 de noviembre de 2002, *Arsenal Football Club plc/Matthew Reed*, C-206/01, ECLI:EU:C:2002:651

De la sentencia *Hölterhoff* parece desprenderse un principio general: los usos puramente⁷ descriptivos no constituyen infracción de marca porque no pueden menoscabar las funciones de la marca. Parece un principio sencillo, pero la dificultad reside en determinar qué es un uso puramente descriptivo. En principio, podría pensarse que es aquel en «el [que] el cliente potencial no puede interpretar que la referencia a la marca indique la procedencia del producto» (ap. 16), o aquel en el que «queda excluido que la marca usada se considere como una referencia a la empresa de la que procede dicha mercancía» (ap. 17). No obstante, la claridad se empaña cuando el Tribunal, en la sentencia *Arsenal*, decide en una breve frase que en ese caso el uso del término «Arsenal» en bufandas, que según el órgano remitente era percibidos por el público como un testimonio de apoyo, de lealtad o de afiliación, no es un uso puramente descriptivo:

«55. A este respecto, es necesario señalar desde un principio que la situación del asunto objeto del procedimiento principal es esencialmente diferente de la que dio lugar a la sentencia *Hölterhoff*, antes citada. En efecto, en este caso el uso del signo se enmarca en las ventas a consumidores y, manifiestamente, no está destinado a fines meramente descriptivos.» Sentencia de 12 de noviembre de 2002, *Arsenal Football Club plc/Matthew Reed*, C-206/01, ECLI:EU:C:2002:651.

La perplejidad aumenta con las palabras del Tribunal en el caso *L'Oréal*, en el que el Tribunal considera que el uso no es puramente descriptivo porque el uso en las listas comparativas de perfumes «tiene un objetivo publicitario»:

«62 A este respecto ha de precisarse, no obstante, que la situación descrita en el litigio principal es sustancialmente diferente de la que dio lugar a la sentencia *Hölterhoff*, antes citada, en la medida en que el uso en las listas comparativas difundidas por Malaika y Starion de las marcas denominativas de las que son titulares L'Oréal y otros no persigue fines meramente descriptivos, sino que tiene un objetivo

⁷ La versión española utiliza el término «meramente», pero otras versiones utilizan «purely» (en), «purement» (fr), «puramente» (it y pt),

publicitario.» Sentencia de 18 de junio de 2009, *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie/Bellure NV, Malaika Investments Ltd, Starion International Ltd*, C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378.

La afirmación sorprende, porque de aplicarla a rajatabla supondría que la existencia de un objetivo publicitario –lo que sucederá en la mayoría de los casos– excluiría el carácter puramente descriptivo del uso.

La situación se aclara, no obstante, al igual que en el caso de los usos decorativos, si abandonamos el terreno de los conceptos («uso decorativo», «uso descriptivo») y acudimos al menoscabo de las funciones de la marca. Si se leen con atención las sentencias *Hölterhoff*, *Arsenal* y *L'Oréal* el resultado es el mismo, a saber: existe o no infracción porque las funciones de la marca se menoscaban o se dejan indemnes, no porque los usos sean o no puramente descriptivos:

- En *Hölterhoff* no existe infracción porque no hay menoscabo de las funciones de marca, no porque el uso sea puramente descriptivo. El hecho de que el cliente potencial no pueda interpretar que la referencia a la marca indique la procedencia del producto es un factor, entre otros, que contribuye a negar el menoscabo de las funciones.
- En *Arsenal* lo relevante no es si la incorporación del signo a las bufandas constituye un uso descriptivo o no, sino el hecho de que, en el caso de autos, el uso de un signo idéntico a la marca puede poner en peligro la función esencial de la marca.
- En *L'Oréal* tampoco es verdaderamente relevante que el signo se use o no con fines puramente descriptivos. Lo que resulta decisivo es si el uso del signo puede menoscabar alguna de las funciones de la marca. El error que comete el Tribunal (pero esto es lo que dice, no lo que hace) es afirmar que el uso no es puramente descriptivo porque tiene objetivos publicitarios. Lo que el Tribunal tenía que haber dicho es que las circunstancias del caso *L'Oréal*, una de las cuales es que existe un objetivo publicitario, son diferentes de las del caso *Hölterhoff*. Esas circunstancias diferentes pueden hacer que en este caso, a diferencia del asunto *Hölterhoff*, las funciones de la marca sí se vean menoscabadas.

Hay que huir, por lo tanto, de los conceptos, que en ocasiones corresponden a determinadas concepciones preestablecidas propias de la jurisprudencia y doctrina de los diversos Estados miembros, y centrarse en el menoscabo de las funciones de la marca. No se trata, en definitiva, de excluir ciertos usos *a priori* por ser decorativos, descriptivos, etc., sino de analizar las circunstancias del caso y determinar si en virtud de esas circunstancias se produce un menoscabo de las funciones de la marca.

Ejemplo 1: Resulta muy interesante, a este respecto, la SAP Madrid, Secc. 28ª, 379/2021, de 22 de octubre (ECLI:ES:APM:2021:13059). En ella se sostiene que describir unas rosquillas que se lanzan al mercado con la denominación «Redondoughts» como donuts no infringe la marca de Bimbo, con el siguiente razonamiento:

«Finalmente hemos de señalar que la palabra «dónut» se aplica a determinado tipo de rosquillas, según la definición del diccionario RAE:

«Pieza esponjosa de repostería en forma de rosca, frita y generalmente glaseada o cubierta de chocolate.»

Ciertamente se trata de la denominación utilizada para este tipo de rosquillas y la web de la actora va dirigida a profesionales, no al consumidor en general, de lo que prescinde el recurso, por lo que dicho uso - meramente descriptivo y no a título de marca - no resultaría apto para generar confusión alguna.

El hecho de que la forma de utilización de este término descriptivo en la página web no genera idea alguna de que nos encontramos ante un producto de la recurrente, sino todo lo contrario, es decir, que se trata de un producto de distinta procedencia, y el que se trate además de una página destinada a profesionales descarta cualquier uso desleal.»

El interés radica en que si bien se señala que el uso no es a título de marca, sino descriptivo, el tribunal no cierra ahí su argumentación, sino que constata que la utilización de este término descriptivo *en la página web* (repárese en que no se trata de un análisis abstracto, sino contextualizado) «no genera idea alguna de que nos encontramos ante un producto de la recurrente, sino todo lo contrario, es decir, que se trata de un producto de distinta procedencia». Es decir, que el Tribunal constata que no se menoscaba la función esencial de la marca.

Ejemplo 2: El demandante es titular de la marca denominativa «TANDAS PRIVADAS», registrada para servicios de la clase 41 consistentes en «Educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales», y de la marca mixta «LUXE TRACK DAYS» registrada para servicios de la clase 41 consistentes en «organización de carreras automovilísticas, organización de carreras de coches, organización de eventos de carreras automovilísticas, servicios de entretenimiento». La actora demandó a Última Vuelta, S.L. por utilizar de forma reiterada, tanto en su página web (www.ultimavuelta.es) como en redes sociales (Facebook e Instagram), y con la finalidad de publicitar servicios de organización de carreras automovilísticas, términos relativos a las marcas que tiene registradas («TRACK DAYS», «NIGHT TRAY DAY», «ULTIMA VUELTA TRACK DAY», «TRACK DAY JARAMA REYES», «TRACK DAY ULTIMA VUELTA», «#TRACKDAYS», «#TANDASPRIVADAS», «#TANDASPRIVADASMADRID», etc.).

El Tribunal analiza el uso que hace la demandada de los términos «tandas privadas» y «trackdays», y concluye que se utilizan en el argot propio del ámbito del mercado concernido para designar una clase de actividad (por ejemplo: «Contacta con los organizadores para reservar tu plaza y hacer unas rodadas o un track day...», «Organiza un track day, unas rodadas con los monitores de tu escuela...», «Fotos del último Track Day», «Tandas privadas en el Circuit de Barcelona-Catalunya...»). Considera, en definitiva, que los términos «tandas privadas» y «trackdays» no son interpretados por el cliente potencial como indicadores de una determinada procedencia de los servicios que se le ofertan. Lo interesante, no obstante, es que la Audiencia no declara inmediatamente que el uso no es infractor, por no ser a título de marca, sino que afirma, de forma respetuosa con la forma del proceder del Tribunal de Justicia, que no existe infracción porque no se lesionan las funciones de la marca:

«9.- Dicho lo anterior, la prueba aportada por el aquí apelante no ofrece fundamento para poder afirmar que ÚLTIMA VUELTA haya hecho un uso de los términos de continua referencia diferente del que se

acaba de describir y potencialmente lesivo para los intereses que el Sr. Juan Luis pretende hacer valer como titular de las marcas «TANDAS PRIVADAS» y «LUXE TRACK DAYS», centrados, según se desprende de la demanda, en la generación de confusión sobre el origen de los servicios ofrecidos.

10.- En este sentido, cabe recordar, a título de muestra, lo señalado en la sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de enero de 2007, Adam Opel AG/Autec AG y Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV, C-48/05 (EU:C:2007:55):

«21. Sin embargo, es necesario recordar que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el derecho exclusivo previsto en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 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...».

11.-A la vista de cuanto antecede, el recurso ha de ser desestimado en este particular.» SAP Madrid, Secc. 28ª, 288/2022, de 22 de abril (ECLI:ES:APM:2022:6009).

V.6.3. El *merchandising*

En este epígrafe, con *merchandising* nos referimos a la venta de artículos a los que se les añade un determinado signo para hacerlos más atractivos. En estos casos, el hecho de que el producto incorpore el signo determina en muchas ocasiones la venta. Se compra, por ejemplo, una bufanda precisamente porque incorpora el signo Arsenal, y de esa forma se demuestra el apoyo al equipo. O se compra un llavero o una taza de «Juego de Tronos» porque se es aficionado a la serie. Como en estos casos el signo suele estar registrado como marca, surgen conflictos entre sus titulares y las empresas que venden los productos sin autorización (productos «no oficiales»).

Por razones obvias, en este tipo de casos la marca suele ser renombrada. Cuando así suceda, y como ya hemos señalado, simplemente habrá que constatar que se satisfacen los elementos del tipo (entre ellos, la existencia de vínculo). El Derecho de marcas, con todo, también ofrece protección en los casos de doble identidad y frente al riesgo de confusión. Ahora bien, en estos casos la marca habrá de estar registrada para productos idénticos o similares a aquellos que la incorporan. La marca «Juego de Tronos», por ejemplo, tendría que estar registrada para llaveros o tazas (o productos similares).⁸ En otro caso, la tutela decae en virtud de la regla de la especialidad.

⁸ En la sentencia *Arsenal* (ECLI:EU:C:2002:651), la marca estaba registrada para bufandas, entre otros productos (ap. 2). En el caso *Opel Autec* (ECLI:EU:C:2007:55), el Tribunal señala que «20 Además, en la medida en que el logo Opel se ha registrado para juguetes, se trata del supuesto al que se refiere el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva, a saber, el de un signo idéntico a la marca en cuestión para productos –juguetes– idénticos a aquellos para los que la marca está registrada.» En Derecho alemán es jurisprudencia consolidada que el hecho

Ejemplo: El titular de una marca alemana registrada para prendas de vestir, gafas de sol y artículos de cuero demandó a X por comercializar relojes que, a su juicio, infringían su derecho de marca:

La marca	Los relojes
	

El Tribunal consideró que no existe riesgo de confusión porque los productos para los que consta registrada la marca y los relojes no son productos similares. El hecho de que sea habitual que los titulares de marcas del sector de la moda concedan licencias para la comercialización de productos en otros ámbitos diferentes no puede fundamentar la quiebra de la regla de la especialidad.⁹ La concesión de licencias para otros ámbitos se basa en la experiencia de que las asociaciones positivas y de exclusividad que despiertan ciertas marcas, pueden trasladarse a productos diferentes de aquellos para los que la marca se halla registrada. El Derecho de marcas no desconoce este fenómeno, y de hecho tutela al titular de la marca, pero bajo el paraguas de la protección de la marca renombrada, no del riesgo de confusión. Sentencia del OLG de Düsseldorf de 24 de marzo de 2015, I-20 U 234/13, «Tigerkopf», *GRUR-RR* 2016 (pp. 7 y ss.).

En los supuestos de *merchandising* en los que exista doble identidad, bastará con que se menoscabe cualquiera de las funciones de la marca. En los casos de mera similitud, por el contrario, la función agredida ha de ser la esencial. El enfoque, en ambos casos, debe ser funcional, ya que el Tribunal no excluye determinados usos del *ius prohibendi per se*, sino que valora el impacto del uso en las funciones de la marca. Buena muestra de ello es el caso *Arsenal*, en el que el Tribunal considera irrelevante la mención del órgano nacional de

de que los titulares de marcas que gozan de prestigio en un determinado ámbito concedan licencias para la comercialización de *merchandising* no es un argumento adecuado para afirmar que existe similitud entre los productos o servicios. La similitud no puede basarse en el hecho de que se trate de artículos típicos de *merchandising*. V. Hacker (2021: 817). Véanse también las consideraciones del Tribunal de Justicia en la sentencia 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, aps. 27 y ss.

⁹ El Tribunal cita el apartado 38 de la sentencia *Mülhens* del Tribunal General: «38 En el presente asunto, la demandante únicamente alega que el público está habituado a que artículos del sector de la moda se comercialicen con marcas de perfumes debido a la práctica de concesión de licencias. Pues bien, suponiendo que ello fuera cierto, este mero hecho no basta para paliar la falta de similitud entre los productos controvertidos. En particular, esta circunstancia no permite afirmar la existencia de un vínculo de complementariedad estética entre los productos de perfumería, por una parte, y los productos de cuero y de confección, a que se refiere el apartado 3 de esta sentencia, por otra parte, en el sentido de que unos sean indispensables o importantes para el uso de los otros y los consumidores consideren usual y normal utilizar dichos productos conjuntamente.» Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 11 de julio de 2007, *Mülhens GmbH & Co. KG/OAMI*, T-150/04 (ECLI:EU:T:2007:214).

remisión de que las bufandas con el signo «Arsenal» que se vendían en los alrededores del estadio del equipo de fútbol eran percibidos por el público como un testimonio de apoyo, de lealtad o de afiliación, y no como indicadores de la procedencia de los productos.

El caso *Arsenal*: El señor Reed vendía bufandas en las que figuraban signos que hacían referencia al Arsenal FC en un puesto en los alrededores del estadio, en el que figuraba un gran cartel que revelaba que los productos no eran oficiales.¹⁰ Arsenal demandó a Reed y el caso llegó al Tribunal de Justicia. El órgano de remisión albergaba dudas sobre si el uso podría constituir infracción de marca, ya que «Arsenal» no se utilizaba en las bufandas para indicar el origen empresarial. El Tribunal de Justicia no centra el caso en si el uso es o no a título de marca, sino en el impacto del uso sobre la función esencial de la marca: el Tribunal constata que en el caso de autos el uso de un signo idéntico a la marca puede poner en peligro la garantía de procedencia que constituye la función esencial de la marca¹¹.

El caso Arsenal es una muestra más de cómo el Tribunal hace prevalecer el impacto sobre las funciones de la marca sobre aspectos conceptuales (como por ejemplo determinar si el uso es a título de marca o no). En su sentencia, el Tribunal no descarta la posibilidad de que exista una infracción porque el uso se perciba como muestra de apoyo al club de fútbol y no como indicación del origen empresarial. Antes al contrario, el Tribunal se centra en valorar si el uso del signo por el tercero puede menoscabar la función esencial. Constatado que esta función está en peligro, poco importa que la marca se perciba como un testimonio de apoyo o de lealtad.

V.6.4. La publicidad comparativa

Hoy en día no cabe duda de que el uso de una marca ajena en publicidad comparativa puede constituir una infracción del derecho de marca.¹² El propio art. 10 («Derechos conferidos por la marca») de la Directiva 2015 indica expresamente que «podrá prohibirse en particular, en virtud del apartado 2», «f) utilizar el signo en la publicidad comparativa de manera contraria a la Directiva 2006/114/CE». Debe tenerse en cuenta, no obstante, que el uso

¹⁰ «El término o el (los) logotipo(s) en los artículos que están a la venta se utilizan únicamente para adornar el producto y no implican ni revelan afiliación o relación alguna con el fabricante o los distribuidores de cualquier otro producto. Sólo los que llevan las etiquetas que acreditan que se trata de artículos oficiales del Arsenal son productos oficiales del Arsenal».

¹¹ Sentencia de 12 de noviembre de 2002, *Arsenal Football Club plc/Matthew Reed*, C-206/01, ECLI:EU:C:2002:651, aps. 56 y ss. A pesar de ser un caso de doble identidad el Tribunal no aborda el posible impacto sobre otras funciones de la marca, porque la sentencia es anterior a *L'Oréal*.

¹² No era así hasta hace bien poco. Hasta la sentencia *O2* (sentencia de 12 de junio de 2008, C-533/06, ECLI:EU:C:2008:339) del Tribunal de Justicia, la mayoría de la jurisprudencia y doctrina alemanas consideraba que el Derecho de marcas no resultaba aplicable a los casos de publicidad comparativa, por falta de un uso a título de marca (incluso en los casos en los que la publicidad comparativa era ilícita). V. Blankenburg (2008: 1295 y 1296), con cita de amplia bibliografía y jurisprudencia. En el Derecho español, véase la excelente aproximación al problema que hace el Prof. Tato Plaza (2000: 177-182).

de la marca en publicidad comparativa de manera contraria a la Directiva sobre publicidad comparativa no es automáticamente ilícito, sino que, como se desprende de la mención «en virtud del apartado 2», el uso tiene que reunir el resto de los requisitos necesarios para que exista violación de marca. Es decir, que si el uso de la marca satisface todos los requisitos establecidos por la Directiva de publicidad comparativa no existirá infracción del derecho de marca.¹³ Pero ello no implica que por el hecho de incumplir alguno exista automáticamente una infracción.¹⁴ Aquí es necesario distinguir, de nuevo, varios escenarios:

1) Casos de doble identidad: puede existir un menoscabo de la función esencial o de otras funciones. De hecho, la sentencia en la que el Tribunal de Justicia aclaró que el Derecho europeo de marcas no solo tutela la función de identificación del origen empresarial se dictó en un caso de publicidad comparativa.¹⁵

2) Casos de riesgo de confusión: debe menoscabarse la función esencial, lo que se producirá cuando el uso del signo similar a la marca dé lugar al riesgo de confusión por parte del público.¹⁶

3) Tutela de la marca renombrada: en estos casos, debe procederse, como en los demás supuestos de protección de las marcas que gozan de renombre, a analizar si se materializan los elementos del tipo (vínculo, aprovechamiento o perjuicio del carácter distintivo o del renombre de la marca, y ausencia de justa causa).

Por último, debe recordarse que el Tribunal ha constatado la existencia de ciertos paralelismos entre la Directiva de publicidad comparativa y la Directiva de marcas, que han de ser tenidos en cuenta para lograr una aplicación coherente de ambas normas. Por un lado, el Tribunal ha aclarado que los conceptos de «obtener indebidamente ventaja» de la reputación

¹³ «72 De ello se deduce que el Derecho comunitario admite la utilización de la marca de un competidor en una publicidad comparativa cuando la comparación ponga efectivamente de relieve de modo objetivo las diferencias y su objeto o efecto no sea originar tales situaciones de competencia desleal, como las descritas específicamente en el artículo 3 bis, apartado 1, letras d), e), g) y h), de la Directiva 84/450 (véase, en este sentido, la sentencia Pippig Augenoptik, antes citada, apartado 49).» 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.

¹⁴ Por ejemplo, cuando los signos son únicamente similares pero no hay riesgo de confusión, no existirá infracción del derecho de marca, independientemente de que dicha publicidad comparativa cumpla o no todas las condiciones de licitud enunciadas por la Directiva de publicidad comparativa. 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, ap. 69.

¹⁵ 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.

¹⁶ 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, ap. 59. Recuérdese que el Tribunal de Justicia considera el menoscabo de la función esencial de la marca una consecuencia de la existencia de riesgo de confusión, si bien no se trata de un riesgo de confusión examinado de forma abstracta, sino de manera contextualizada (como se percibe claramente en este caso, en el que el Tribunal tiene en cuenta el anuncio en su conjunto; ap. 63).

de una marca (art. 4 letra «f» Directiva sobre publicidad comparativa) y de «obtener una ventaja desleal» del renombre de la marca (art. 10.2 c de la Directiva de marcas) deben interpretarse del mismo modo.¹⁷ Por otro lado, el Tribunal ha establecido que los conceptos de «confusión», empleados tanto en el artículo 10.2 letra «b» de la Directiva de marcas como en el artículo 4 letra «h» de la Directiva sobre publicidad comparativa, deben también interpretarse de la misma manera¹⁸.

V.6.5. Las denominaciones sociales

El caso de las denominaciones sociales es controvertido y ha sido estudiado en profundidad por el Prof. MIRANDA SERRANO en varios artículos,¹⁹ en el marco de una controversia con la Prof^a. SUÑOL LUCEA.²⁰ Me remito a dichas publicaciones para un estudio detallado de la cuestión. Aquí me limitaré a expresar mi opinión, que es la que sigue.

En el caso de las denominaciones sociales, la cuestión fundamental no es si existe o no un uso a título de marca, que es algo que como hemos visto el Tribunal de Justicia ignora en su última jurisprudencia, sino si existe un uso en relación con productos o servicios, que es algo distinto.²¹ El uso en relación con productos o servicios es un requisito que el Tribunal de Justicia sigue exigiendo, si bien de manera muy difuminada, pues basta con que el tercero utilice el signo de modo que se establezca un vínculo entre el signo y los productos que comercializa o los servicios que presta²².

Siendo un requisito tan tenue, normalmente existirá un uso de la denominación social en relación con productos o servicios. Existe tal uso, por ejemplo, si la denominación social se usa en el producto, o incluso aunque no se use en el propio producto, cuando se establezca un vínculo entre el signo constitutivo de la denominación social y los productos que

¹⁷ 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, ap. 77.

¹⁸ 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, ap. 49.

¹⁹ Miranda Serrano (2018) y (2021).

²⁰ Suñol Lucea (2020) y (2021).

²¹ Que uso a título de marca y uso para productos o servicios son dos cosas diferentes ya lo apuntó en España tempranamente Monteagudo (1995: 182) (v. también Monteagudo 2010: 139 y 140). En la doctrina alemana, v. Heydt (1976: 9) y Sack (2010: 204) y en la norteamericana Dinwoodie y Janis (2007: 1615). En la monografía *La expansión del derecho de marca* (2021) abordó el desarrollo histórico de ambos requisitos de forma separada, lo que creo que permite apreciar de manera adecuada las diferencias entre ambos.

²² Sentencia de 23 de marzo de 2010, *Google France*, C-236/08 a C-238/08, ECLI:EU:C:2010:159, ap. 72, y jurisprudencia allí citada.

comercializa o los servicios que presta *el tercero*.²³ Hay casos, no obstante, en los que puede no haber uso en relación con productos o servicios.

Ejemplo: Aunque puede pensarse que es hilar demasiado fino, el BGH consideró que no es un uso para productos o servicios la utilización del color rojo por el Banco Santander en los siguientes contextos:



Según el BGH, se trata de una publicidad que pretende exclusivamente promocionar, fortalecer o mejorar la imagen empresarial (*Imagewerbung*). El consumidor, en este caso, no establece un vínculo con los concretos servicios financieros prestados por el banco. Sentencia del BGH de 23 de septiembre de 2015, I ZR 78/14, «Sparkassen-Rot/Santander-Rot», *GRUR* 2015, pp. 1201 y ss.

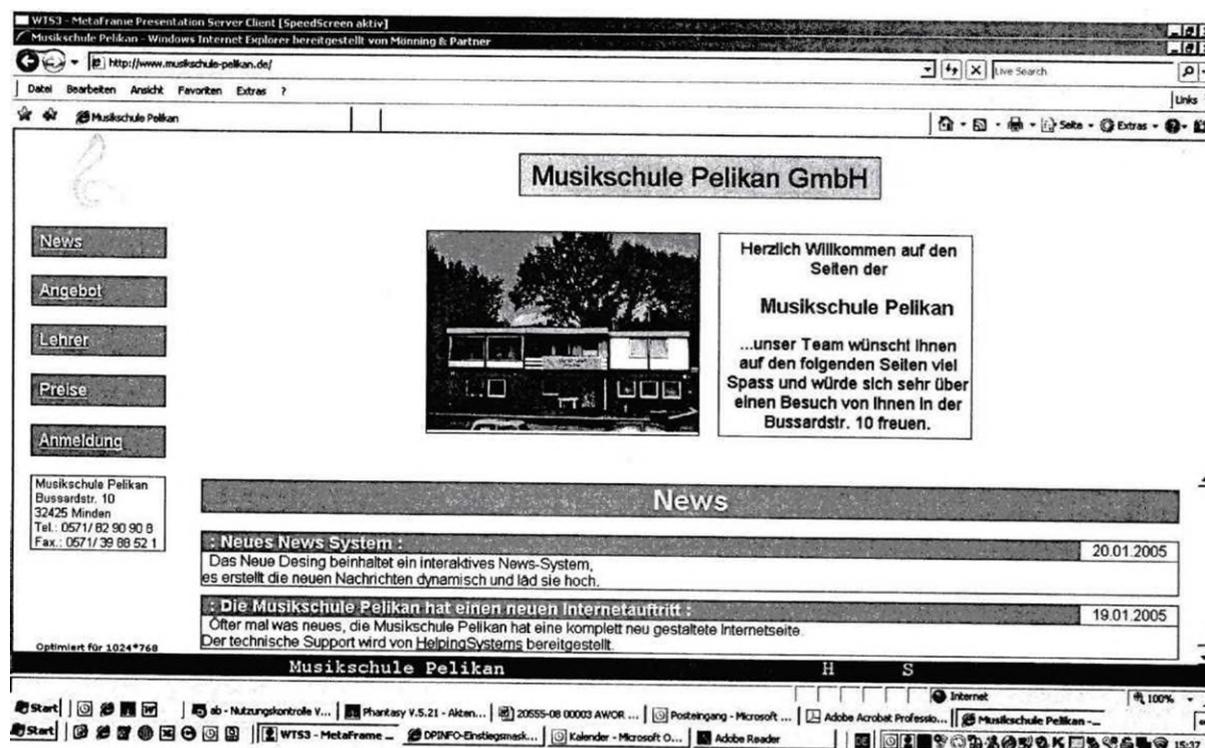
Si hay uso para productos o servicios, la forma de proceder será la que venimos repitiendo en este artículo:

- 1) En los casos de doble identidad, existirá infracción si el uso de la denominación social vulnera cualquiera de las funciones de la marca.
- 2) En los casos de riesgo de confusión, el uso de la denominación social deberá vulnerar la función esencial (el examen, recuérdese, no es abstracto, sino contextualizado).
- 3) En el caso de tutela de la marca renombrada, bastará con que se satisfagan los elementos del tipo.

Ejemplo: El titular de las marcas Pelikan () demandó a Musikschule Pelikan GmbH (Escuela de Música Pelikan, S.L.). Consideraba que el uso de Pelikan por el demandado en el nombre de dominio («musikschule-pelikan.de») y la web constituía infracción de sus marcas:

²³ «22. Por el contrario, existe el uso «para productos» en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva, cuando un tercero pone el signo constitutivo de su denominación social, su nombre comercial o su rótulo de establecimiento en los productos que comercializa (véanse, en este sentido, las sentencias antes citadas Arsenal Football Club, apartado 41, y Adam Opel, apartado 20).

23. Además, incluso a falta de colocación del signo, existe uso «para productos o servicios» en el sentido de la referida disposición cuando el tercero utiliza el citado signo de manera que se establezca un vínculo entre el signo constitutivo de la denominación social, el nombre comercial o el rótulo del tercero y los productos que comercializa o los servicios que presta el tercero». Sentencia de 11 de septiembre de 2007, *Céline SARL/Céline SA*, C-17/06, ECLI:EU:C:2007:497.



El BGH revoca la sentencia de instancia, que había absuelto al demandado. En primer lugar, examina si el uso se hace para productos y servicios, y concluye que sí, porque el público pertinente establece un vínculo entre la denominación social y los productos que comercializa o los servicios que presta el tercero. El vínculo existe porque en la web donde aparece la denominación social existen *links* a otras páginas del sitio web del demandado donde se especifican los servicios que prestan, los precios y las instrucciones para la inscripción (en cada una de estas páginas, además, se reproduce de nuevo la denominación social). Constatado que existe el uso para productos o servicios, el Tribunal reenvía el caso al tribunal de instancia para que analice de nuevo la existencia de riesgo de confusión (el tribunal de instancia había interpretado el concepto «material didáctico» de manera demasiado restrictiva, lo que le había llevado a negar la similitud con los servicios «clases de música»). BGH, sentencia de 19 de abril de 2012, «Pelikan», *GRUR* 2012 (pp. 1145 y ss.).

V.6.6. Réplicas

El hecho de que el menoscabo de las funciones de la marca sea necesario –incluso en los casos de doble identidad– trae consigo un problema complejo en aquellos supuestos en los que los productos se presenten como réplicas, o en los que las circunstancias que rodean a la venta pongan de manifiesto que el producto no es original, sino una mera falsificación. Estos casos, cuyo tratamiento era muy sencillo, requieren ahora un enfoque un poco más sutil. No es posible ya decir que se trata de supuestos de doble identidad y por lo tanto, como la tutela es absoluta, de infracción. La solución, a la luz de la actual jurisprudencia del Tribunal de Justicia, es algo más compleja. Dejando al margen los casos de tutela de marca renombrada,

en los que como sabemos únicamente hay que constatar si se reúnen los elementos del tipo, la solución varía según se trate de doble identidad o de supuestos de riesgo de confusión:

1) En los supuestos de doble identidad será sencillo fundamentar la infracción en el menoscabo de las funciones de comunicación, inversión o publicidad.

2) En los casos de riesgo de confusión el asunto se complica, ya que se exige que se merme la función esencial. Como hemos dicho que se trata de casos en los que de las circunstancias que rodean la venta se desprende que los productos no son originales, el demandante hará bien en fundamentar la infracción en la existencia de confusión postventa. Debe basarse en el apartado 57 de la sentencia *Arsenal*,²⁴ y alegar que no se puede descartar que ciertos consumidores interpreten que el signo designa al titular de la marca como empresa de procedencia de los productos, sobre todo si dichos productos les son presentados después de haber sido vendidos, y por lo tanto desprovistos del contexto que disipa el riesgo de confusión.

VI. EL PAPEL DE LOS LÍMITES

Las leyes de marcas suelen contener un precepto que introduce ciertos límites al derecho de exclusiva, con la finalidad de evitar que la marca produzca efectos anticompetitivos (art. 37 de la Ley de Marcas). La inclusión de este tipo de preceptos ha provocado desde antiguo problemas interpretativos de calado, y roces con el requisito del uso a título de marca. En Alemania, por ejemplo, el autor que con mayor ahínco se manifestó en contra de la exigencia del uso a título de marca como requisito para la infracción durante el siglo XX se basaba en un razonamiento muy lógico: si los límites se pueden aplicar únicamente en los supuestos en los que el uso no se hace a título de marca,²⁵ entonces el uso a título de marca no puede ser un requisito para la infracción, porque en ese caso los límites nunca entrarían en juego.²⁶

Hoy en día, superada la exigencia del uso a título de marca como requisito para la infracción, los roces se siguen produciendo, pero ahora con la exigencia del menoscabo de las funciones de la marca. El motivo radica en que el Tribunal de Justicia, al analizar el menoscabo

²⁴ Sentencia de 12 de noviembre de 2002, *Arsenal Football Club plc/Matthew Reed*, C-206/01 (ECLI:EU:C:2002:651).

²⁵ El §.16 de la derogada *Warenzeichengesetz* de 5 de mayo de 1936 establecía expresamente que los límites solo entraban en juego en los casos en los que no hubiese uso a título de marca. El precepto sería hoy contrario al Derecho de la UE (sentencia de 7 de enero de 2004, *Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co./Putsch GmbH*, C-100/02, ECLI:EU:C:2004:11).

²⁶ Heydt (1976: 9), y (1971: 253).

de las funciones de la marca, hace un examen parecido al que se hace en sede de límites, puesto que no se reduce a constatar si existe una afectación a las funciones de la marca, sino que estudia si esa afectación debe ser tolerada por el titular de la marca.²⁷ Es decir, que el Tribunal de Justicia ya tiene en cuenta los efectos anticompetitivos del uso del signo en sede de menoscabo de las funciones.

Ejemplo: las sentencias en los casos del uso de palabras claves en motores de búsqueda (*Adwords*) son un buen ejemplo de cómo el Tribunal hace una ponderación de los intereses en presencia para determinar qué sacrificios tiene que soportar el titular de la marca y cuáles no. En realidad, el uso de *AdWords* afecta claramente a las funciones de la marca, pero el titular tiene que soportar la intromisión en determinados casos. No hay mucha diferencia, al fin y al cabo, entre los motivos por los que el Tribunal considera que no existe menoscabo de las funciones y la finalidad que según el Tribunal tienen las limitaciones del derecho de marca («conciliar los intereses fundamentales de la protección de los derechos de marca y los de la libre circulación de mercancías y libre prestación de servicios en el mercado común, y ello de forma que el derecho de marca pueda cumplir su cometido de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener»)²⁸.

En definitiva, si el menoscabo de las funciones de la marca es un requisito de la infracción de marca, y en su aplicación ya se incluyen algunas consideraciones típicas del análisis en sede de limitaciones del derecho de marca, es lógico que el protagonismo de los límites disminuya: algunas de las conductas que podrían quedar amparadas por los límites ya no menoscabarán las funciones de la marca²⁹.

Ejemplo: en el caso *Hölterhoff*³⁰ ya no fue necesario valorar si entraban en juego los límites, porque el Tribunal de Justicia consideró que no se menoscababan las funciones de la marca.

La exigencia por el Tribunal del menoscabo de las funciones de la marca –y la manera en que este se entiende– reduce en gran medida, por lo tanto, el papel de las limitaciones,

²⁷ Parecido, Ohly (2010.b: 880 y 881).

²⁸ Sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de enero de 2004, *Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co./Putsch GmbH*, C-100/02, ECLI:EU:C:2004:11, ap. 16.

²⁹ A este respecto resulta interesante reparar en la interacción entre la Directiva y la jurisprudencia del Tribunal. Antes de la reforma del Derecho de marcas de 2015 los límites eran un tanto estrechos, lo que los convertía en una herramienta insuficiente para controlar la expansión excesiva del derecho de marca. Quizá por este motivo el Tribunal buscó un freno a la fuerza expansiva de la marca por otra vía: introdujo el menoscabo de las funciones de la marca como requisito imprescindible para la infracción, una exigencia que, al fin y al cabo, la Directiva no mencionaba –ni menciona– en ningún lugar. Es posible que, en el caso de que los límites hubiesen sido más amplios, el Tribunal no hubiese tenido que recurrir al menoscabo de las funciones de la marca como dique de contención.

Pero por otra parte, es precisamente la jurisprudencia del Tribunal, con su reconocimiento de la multifuncionalidad jurídica de la marca y con su concepto amplio del uso a título de marca –primero– y la eliminación del requisito –después–, la que probablemente haya provocado que el legislador decidiese ensanchar las limitaciones del derecho de marca. Pensar que el legislador pudiese dejar en manos del Tribunal la tarea de embridar la fuerza expansiva de este derecho mediante la doctrina del menoscabo de las funciones de la marca parece bastante ingenuo.

³⁰ *Vid.* epígrafe V.6.2.

porque opera como un dique de contención previo. Su utilidad, no obstante, no desaparece por completo, al menos por dos razones:

1) En primer lugar, porque los límites pueden entrar en juego a pesar de que exista un menoscabo de las funciones de la marca.

Ejemplo 1: El caso *Kerry Spring* demuestra que los límites se pueden aplicar aunque exista riesgo de confusión (y en consecuencia un menoscabo de la función esencial de la marca). El titular de la marca alemana «Gerri», registrada para aguas minerales y bebidas no alcohólicas, demandó a Putsch, que comercializaba en Alemania bebidas refrescantes en cuyas etiquetas aparecían las palabras «KERRY Spring». Las bebidas se producían y se embotellaban en el condado de Kerry, en Irlanda, por la sociedad irlandesa Kerry Spring Water, utilizando agua procedente del manantial «Kerry Spring». El órgano nacional remitente, que consideraba que en el caso existía riesgo de confusión, tenía dudas sobre si el precepto de la Directiva que regulaba las limitaciones del derecho de marca resultaba aplicable en una situación como la que se da en el litigio. El Tribunal afirma que las limitaciones también entran en juego en el caso de autos. El empleo del término Kerry Spring solo se podría prohibir –aclara el Tribunal– si el uso de la indicación de origen geográfico no se realiza conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. Sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de enero de 2004, *Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co./Putsch GmbH*, C-100/02, ECLI:EU:C:2004:11.

Ejemplo 2: El servicio de correos (Die Post) se liberalizó en Alemania en los años 90. Una empresa utilizó en el tráfico económico los signos «Die Neue Post» («La Nueva Correos») y «die-neue-post.de». El BGH considera que, independientemente de que el uso de los signos pueda causar riesgo de confusión, no existe infracción de la marca POST –titularidad de Deutsche Post AG– ya que entra en juego la limitación del derecho de marca prevista en la Ley alemana de Marcas. El término POST es descriptivo, y el uso de los signos es conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. Los competidores que entran en un mercado anteriormente monopolístico –afirma el Tribunal– deben poder utilizar un término descriptivo como «POST», incluso si existe riesgo de confusión con la marca denominativa del mismo nombre registrada por la anterior empresa monopolista. Además, aunque la marca es renombrada, no existe infracción tampoco a este respecto, porque el uso se hace con justa causa, por las mismas razones por las que es conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. Sentencia del BGH de 5 de junio de 2008, I ZR 169/05, «POST», *GRUR* 2008, pp. 798 y ss.

Ejemplo 3: Recuérdense el caso «Grosse Inspektion für alle» resumido en el epígrafe «V.3. Análisis funcional en los casos de doble identidad», en el que el BGH, a pesar de constatar el menoscabo de la función publicitaria, entra a examinar si se aplica 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). Sentencia del BGH de 14 de abril de 2011, I ZR 33/10, «Grosse Inspektion für alle», *GRUR* 2011, pp. 1135 y ss.

Las limitaciones del derecho de marca entran en juego, por lo tanto, cuando se reúnen todos los elementos constitutivos de una infracción de marca³¹ (uno de los cuales es el menoscabo de las funciones), e impiden que, pese a ello, el titular pueda prohibir el uso por terceros de signos usados lealmente, incluso cuando dicho uso se haga a título de marca³². Resulta por eso errónea una línea jurisprudencial que excluye la aplicación de las limitaciones al derecho de marca en aquellos casos en los que el uso del signo se hace a título de marca o menoscaba las funciones de la marca.³³

³¹ «En principio, un tercero puede invocar la excepción que establece el artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 con el fin de que se le permita utilizar un signo idéntico o similar a una marca para indicar su nombre comercial, aunque se trate de un uso comprendido en el artículo 5, apartado 1, de dicha Directiva que, de entrada, el titular de la marca podría prohibir en virtud de los derechos exclusivos que le confiere dicha norma.» Sentencia de 16 de noviembre de 2004, *Anheuser-Busch Inc./Budějovický Budvar, národní podnik*, C-245/02, ECLI:EU:C:2004:717, ap. 81. Vid., a este respecto, Casado Navarro, que afirma que el debate entre quienes configuran las limitaciones como límites estructurales o como excepciones al derecho de marca (que resume, con profusa cita de bibliografía a la que me remito) ha quedado cerrado por el Tribunal de Justicia, que configura las limitaciones como auténticas excepciones al *ius prohibendi* reconocido al titular del signo distintivo. Casado Navarro (2020: 318 y ss.). V. también Ebert-Weidenfeller (2018: 443) («To apply Art. 14, it is a precondition that a registered EUTM exists and that an infringement of this trade mark has been confirmed», p. 431; «*The mere fact that an indication which falls under the exceptions of Art. 14 is used in a prominent manner 'as a trade mark' does not eo ipso constitute a dishonest use*»). V. también Galán Corona (2008: 603) («El art. 37 LMa recoge una limitación o excepción al ámbito del *ius prohibendi*. Es decir, las conductas que se enumeran en dicho precepto son conductas que en principio infringen el derecho de exclusiva del titular de la marca, pero son exceptuadas de la prohibición en atención a sus particularidades»).

³² En el caso *Kerry Spring* se planteaba la duda de si «se permite la utilización de una indicación de procedencia geográfica si ésta se realiza, más allá de la descripción de las características del producto, al objeto de diferenciar dicho producto frente a productos de otras empresas —y, por tanto, con carácter de marca—» (ap. 2 de las conclusiones de la Abogada General, ECLI:EU:C:2003:408). El Tribunal contesta afirmativamente, pues el precepto no lleva a cabo distinción alguna entre los posibles usos de las indicaciones mencionadas (ap. 19). Sentencia de 7 de enero de 2004, *Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co./Putsch GmbH*, C-100/02, ECLI:EU:C:2004:11.

³³ SAP Barcelona, Secc. 15ª, 2361/2019, de 17 diciembre (ECLI:ES:APB:2019:15921), FD 6º, ap. 29 («El uso leal del nombre, para no menoscabar la función esencial de la marca registrada, es aquel que se limita al tráfico jurídico, o en general aquel que no se emplea en el tráfico económico para distinguir la actividad empresarial o económica del tercero, ni para distinguir sus productos o servicios, lo que no ocurre en el presente caso, en el que el uso lo es a título de marca»); SAP Barcelona, Secc. 15ª, 1342/2019, de 9 de julio de 2019, ECLI:ES:APB:2019:9369, FD 4º, ap. 35 («Por último, debemos indicar que el uso que realiza la demandada del signo Roura no cae en el ámbito aplicativo del art. 37 LM, ya que no es controvertido que lo usa a título de marca.»); SAP Barcelona, Secc. 15ª, 479/2019, de 14 marzo (ECLI:ES:APB:2019:1923), FD 4º, ap. 21 («Para que resulte de aplicación ese límite del art. 37 a) LM es necesario que el demandado use el signo de la actora «Marí Juana» para indicar «su» dirección y que ese uso se realice de buena fe, esto es, realice un uso conforme a las «prácticas leales» que, como ha declarado el TJUE, constituye esencialmente la expresión de una obligación de lealtad con respecto a los intereses legítimos del titular de la marca (STJUE de 16 de noviembre de 2004, C-245/02), no lesionando las funciones de la marca, en esencial, su función distintiva de garantizar a los consumidores la procedencia del producto.»). También la SAP Alicante, Secc. 8ª, 927/2019, de 19 de julio (ECLI:ES:APA:2019:2186), FD 3º, con cita de la STS 228/2013, de 12 de abril de 2013 (ECLI:ES:TS:2013:2082) («Respecto de la marca española 2130871 de la actora podría considerarse que le afectaba el límite previsto en el artículo 37.a) LM porque, al tiempo de la presentación de la demanda, este precepto se refería al uso del nombre y dirección de un tercero sin distinguir el nombre de una persona física o de una sociedad mercantil. Sin embargo, la jurisprudencia venía afirmando que el uso de la denominación social no era conforme a las prácticas leales cuando se utiliza para identificar en el mercado productos y servicios»), y la SAP Madrid, Secc. 28ª, 144/2021, de 9 de abril (ECLI:ES:APM:2021:4298), FD 4º («El primer presupuesto exigible para que puedan resultar aplicables las limitaciones al derecho de marca (art. 37 de la LM) es que el uso

2) En segundo lugar, la utilidad de las limitaciones no desaparece porque no resulta en absoluto objetable que los tribunales apliquen los límites en primer lugar, en lugar de reservarlos para una última fase.³⁴ Si el límite se aplica, el resultado será la desestimación de las acciones de marcas, por lo que no resulta necesario analizar si concurren los elementos constitutivos de la infracción. Por supuesto, esta es una vía de una sola dirección, pues el hecho de que no concurren los límites no quiere decir que exista necesariamente infracción de marca, como veremos en el siguiente ejemplo.

Ejemplo: NOVARTIS AG y NOVARTIS FARMACÉUTICA SA, que comercializan unos parches transdérmicos para la aplicación de preparados de «Rivastigmina» (medicamento que se utiliza para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer) bajo la marca «EXELON», demandaron a TEVA PHARMA SLU, tras haber detectado que la misma había comenzado a comercializar en el mercado español parches transdérmicos con la denominación «Rivastigmina TEVA». Los demandantes alegaban que la demandada había infringido su marca «EXELON». El Tribunal constata que se ha utilizado la marca de Novartis en la publicidad de la demandada, y pasa inmediatamente a valorar si entran en juego los límites del art. 37 de la Ley de Marcas, ya que «la mención que consta en la publicidad de la entidad demandada no necesariamente habría que estimarla lesiva para el derecho sobre tal marca, pues podría cumplir la finalidad informativa que contempla el artículo 37.c de la LM en la medida en que exclusivamente se persiguiese informar de la bioequivalencia entre dos productos farmacéuticos y solo citando la ajena pudiera tener noticia el consumidor de ello.» La Audiencia concluye que los requisitos para la aplicación del límite no se satisfacen, en cuanto la marca se cita con insistencia y reiteración, y de manera innecesariamente destacada (aparece doblemente resaltada con un color distinto y en lugares preeminentes del anuncio, que son captados rápidamente por el observador). La Audiencia comete a continuación, sin embargo, un error, ya que, una vez constatado que no se aplica el límite, afirma lo siguiente: «No ha de olvidarse que el derecho de prohibición que asiste al titular de la marca es incondicional (no exige la apreciación de la concurrencia de factores efectivos de riesgos) cuando, como es éste el caso, el signo empleado es idéntico al del titular marcario y también lo es el tipo de producto o servicio (artículo 34.2.a de la LM), por lo que, sin consentimiento de aquél, la utilización de la misma en el tráfico económico (y la publicidad es inherente a ello - artículo 34.3.d de la LM) supone, de modo incuestionable, la comisión de infracción./La demandada incurrió en exceso en el modo de utilización de la marca ajena, lo que impide que opere el límite previsto en el artículo 37 de la LM, con lo que habría cometido infracción marcaria, lo que justificaría la acción emprendida de contrario al amparo de lo establecido en los artículos 34, 40 y 41 de la LM». Como sabemos, la afirmación es incorrecta, porque el hecho de que exista doble identidad no significa que se produzca una infracción automática de la marca. El Tribunal, para poder afirmar que existe infracción, debería antes haber constatado que el uso

que se haga de la marca ajena no lo sea con una finalidad distintiva. Porque la marca ajena no puede ser usada por otro en el tráfico económico como signo distintivo de un origen empresarial»).

³⁴ Menos recomendable parece mezclar la cuestión de los límites y la del menoscabo de las funciones de la marca, como parece que hace la Audiencia Provincial de Madrid (Secc. 28ª) en la sentencia 108/2021, de 12 de marzo, ECLI:ES:APM:2021:3484 (en particular, el FD 3º).

de la marca menoscaba alguna de las funciones de la marca. Auto sobre medidas cautelares de la AP de Madrid (28ª), 1/2015, de 9 de enero (ECLI:ES:APM:2015:853A).

VII. EL ACERCAMIENTO ENTRE EL DERECHO DE MARCAS Y EL DERECHO CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL

Como hemos repetido a lo largo de este artículo, el riesgo de confusión en Derecho de marcas, en países como España y Alemania (no en EE.UU.), se ha valorado tradicionalmente de manera abstracta, en el sentido de que las circunstancias que acompañan al uso del signo (un cartel que diga que los productos no son oficiales, el anuncio en el que se inserta el signo, etc.) no se han tomado en consideración. Por el contrario, en el Derecho contra la competencia desleal las circunstancias que rodean al uso del signo sí pueden disipar el riesgo de confusión. El contexto, en el Derecho contra la competencia desleal, tiene una importancia fundamental; en el Derecho de marcas no.

Esta concepción tradicional, sin embargo, no se compadece con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, porque en ella la apreciación del riesgo de confusión no se realiza de forma abstracta, sino contextualizada.³⁵ Este nuevo paradigma tiene algunas importantes consecuencias:

1ª) El contexto también es relevante en Derecho de marcas,³⁶ por lo que la apreciación abstracta no es compatible con el Derecho de la Unión Europea.³⁷

2ª) La forma en que se aprecia el riesgo de confusión en el Derecho de marcas se ha aproximado a la manera en la que se aprecia en el Derecho contra la competencia desleal.³⁸

3ª) La apreciación contextualizada del riesgo de confusión amenaza con diluir el carácter del derecho de marca como derecho de exclusiva que recae sobre un bien inmaterial,³⁹ que descansa precisamente en el hecho de que en Derecho de marcas existe un objeto de tutela definido por el registro de marcas, mientras que en el Derecho contra la competencia desleal se protegen determinados intereses frente a determinadas conductas desleales⁴⁰.

³⁵ Por todos, *Sack* (2013.a: 4 y ss.), y *Hacker* (2016: 587, 589 y ss.). V. también *García Pérez* (2011: epígrafe 4.3).

³⁶ Así lo dice expresamente la sentencia de 18 de julio de 2013, *Specsavers*, C-252/12, ECLI:EU:C:2013:497, ap. 45 («Además, 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»).

³⁷ *Sack* (2013.a: 6), *Sack* (2013.b:14), y *Sack* (2014: 1133).

³⁸ *Ohly* (2010.b: 780), y *Ohly* (2016: 627). V. también *Sosnitza* (2013: 182), con ulteriores referencias.

³⁹ *Hacker* (2012: 269); v. también *Bornkamm y Kochendörfer* (2011: 546); *Büscher* (2015: 313), y *Hacker* (2016: 600). Sobre las modalidades de propiedad industrial como bienes inmateriales sobre los que recae un derecho de exclusiva, v. *Gómez Segade* (1974: 70 y ss.) y *Areán Lalín* (1995: 415 y ss.).

⁴⁰ *Hacker* (2016: 588). V. también *Hacker* (2019: § 14, ap. 312).

El acercamiento entre el Derecho de marcas y el Derecho contra la competencia desleal no solo se pone de manifiesto en la forma en la que el Tribunal de Justicia aprecia el riesgo de confusión.⁴¹ La fuerza expansiva que la doctrina de las funciones de la marca está adquiriendo en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia⁴² está provocando un acercamiento entre la metodología que subyace a la aplicación del Derecho de marcas y del Derecho contra la competencia desleal. Y es que en la doctrina del menoscabo de las funciones de la marca el Tribunal ha encontrado una herramienta flexible con la que –al modo de lo que sucede con la cláusula general de deslealtad– tiene en cuenta los diferentes intereses jurídicos que concurren en cada supuesto. Esto sucede especialmente en los casos de doble identidad, en los cuales el Tribunal, al fin y al cabo, puede alcanzar la solución que le plazca.⁴³ Es cierto que la jurisprudencia del Tribunal gana con ello en flexibilidad, en cuanto permite tener en cuenta todos los intereses en presencia,⁴⁴ pero también lo es que se tiñe de un grado elevado de inseguridad jurídica, ya que los resultados son imprevisibles.⁴⁵ Un escenario en absoluto idóneo, si reparamos en los bandazos a los que nos tiene acostumbrados el Tribunal de Justicia, que pueden exacerbar la inseguridad jurídica y dificultar la verdadera armonización de los Derechos de marcas de los Estados miembros.

VIII. CONCLUSIONES

I. El Tribunal de Justicia no exige un uso a título de marca como requisito para la infracción del derecho de marca. La jurisprudencia del Tribunal 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.

II. Exigir el uso a título de marca como requisito para la existencia de infracción en los casos de doble identidad y de tutela de la marca renombrada puede arrojar resultados erróneos o incompletos.

⁴¹ Ohly, que hasta donde sé fue el primero en poner de manifiesto el carácter contextualizado con el que el Tribunal de Justicia estaba apreciando el riesgo de confusión, ha escrito recientemente con Kur un artículo en el que pone de manifiesto diversas influencias del Derecho contra la competencia desleal en el Derecho de marcas. V. Ohly y Kur (2020).

⁴² V. García Pérez (2019).

⁴³ Crítico, Ohly (2010.a: 276 y ss).

⁴⁴ V. las conclusiones del Abogado General M. Poiares Maduro de 22 de septiembre de 2009 en el caso *Google France* (ECLI:EU:C:2009:569, ap. 102), y de la Abogada General Juliane Kokott de 7 de abril de 2011 en el caso *Viking Gas* (ECLI:EU:C:2011:222, ap. 64).

⁴⁵ Algunos autores han puesto de manifiesto los riesgos de la doctrina del Tribunal. Por ejemplo Ohly (2011: 1132), Senfleben (2014: 523), y Sosnitz (2014: 95). V. también las consideraciones de Kur (2014: 444).

III. Aunque no es la opción preferida por el autor, en los casos de riesgo de confusión podría seguir exigiéndose el requisito del uso a título de marca. Habría que hacerlo, no obstante, con dos cautelas. La primera consiste en que no puede exigirse la existencia de un uso a título de marca en su concepción clásica, sino en la amplia que se desprende de la sentencia *BMW* del Tribunal de Justicia. La segunda cautela se refiere a la forma de determinar la existencia de riesgo de confusión: el análisis debe llevarse a cabo de manera contextualizada, y no de forma abstracta.

IV. El presente artículo propone descartar el requisito del uso a título de marca, incluso en los casos de riesgo de confusión, y sustituirlo por un enfoque centrado en el menoscabo de 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.

V. El uso a título de marca desempeñaba una importante función como dique de contención a la expansión excesiva del derecho de marca. Esta labor la cumple hoy en día el requisito del menoscabo de las funciones de la marca y el análisis contextualizado –no abstracto– del riesgo de confusión.

VI. Análisis funcional

a. En los casos de riesgo de confusión (es decir, cuando los signos y/o los productos o servicios son similares): debe procederse a un análisis contextualizado del riesgo de confusión. Si este análisis arroja la existencia de riesgo de confusión, entonces existirá automáticamente, y como consecuencia, un menoscabo de la función esencial de la marca.

b. En los casos de doble identidad: en estos casos no es necesario que exista riesgo de confusión, pero no es cierto que la tutela sea absoluta, ya que debe existir un menoscabo de alguna de las funciones de la marca (la esencial u otra de las que el Tribunal ha reconocido o reconozca en el futuro).

c. En el caso de tutela de la marca renombrada: en estos casos el menoscabo de las funciones de la marca también se exige, pero va implícito en uno de los elementos del tipo (en el perjuicio o aprovechamiento del carácter distintivo o del renombre de la marca). Por lo tanto, no es necesario un análisis independiente del menoscabo, así como tampoco es necesario determinar si el uso se hace a título de marca –la existencia de vínculo entre signo y marca renombrada basta–, ni entrar a valorar si concurren las limitaciones de los efectos de la marca del art. 37 de la Ley de Marcas –si se trata de un uso realizado sin justa causa no será conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial–.

VII. Análisis funcional en algunos casos concretos

a. Los usos decorativos y descriptivos

Los usos decorativos y descriptivos han permanecido tradicionalmente al margen del Derecho de marcas porque no eran usos realizados a título de marca. En el análisis funcional, por el contrario, no se excluyen determinados usos *a priori* del escrutinio del Derecho de marcas por ser puramente decorativos o descriptivos. El análisis funcional no se centra en los conceptos o, si se quiere, en los tipos de uso –si un uso es decorativo o descriptivo– sino en si, en el caso concreto, se menoscaban las funciones de la marca.

b. El *merchandising*

En los casos de *merchandising* lo fundamental, de nuevo, es si existe un menoscabo de las funciones de la marca. Si existe este menoscabo, el hecho de que la marca se perciba como un testimonio de apoyo, de lealtad o de afiliación al titular de la marca es indiferente. De nuevo se observa que no se trata de calificar el uso como de uno u otro tipo para excluirlo –o no– del escrutinio del Derecho de marcas. Se trata de estudiar el impacto que el uso tiene, en el caso concreto, sobre las funciones de la marca.

c. La publicidad comparativa

El uso de una marca ajena en publicidad comparativa de manera contraria a la Directiva sobre publicidad comparativa puede constituir una infracción del derecho de marca. Ahora bien, el uso de la marca en publicidad comparativa de manera contraria a esta Directiva no es automáticamente ilícita desde el punto de vista del Derecho de marcas, sino que tiene que reunir el resto de los requisitos necesarios para que exista violación de marca. Es decir, que si el uso de la marca satisface todos los requisitos establecidos por la Directiva de publicidad comparativa no existirá infracción del derecho de marca. Pero ello no implica que por el hecho de incumplir alguno exista automáticamente una infracción.

d. Las denominaciones sociales

En el caso de las denominaciones sociales, la cuestión fundamental no es si existe o no un uso a título de marca, sino si existe un uso en relación con productos o servicios, que es algo distinto. Si hay uso en relación con productos o servicios, en los casos de doble identidad existirá infracción si el uso de la denominación social vulnera alguna de las funciones de la marca; en los casos de similitud de signos y/o productos/servicios, si existe riesgo de confusión –apreciado de manera contextualizada–, y en el caso de tutela de la marca renombrada, si se satisfacen los elementos del tipo.

e. Réplicas

En el caso de las réplicas también es necesario el menoscabo de las funciones de la marca. El reconocimiento de la confusión postventa por el Tribunal de Justicia en el caso *Arsenal* permite contrarrestar el hecho de que el análisis del riesgo de confusión deba realizarse de manera contextualizada.

VIII. El análisis del menoscabo de las funciones de la marca que lleva a cabo el Tribunal de Justicia reduce el papel que juegan las limitaciones del derecho de marca, pero no lo elimina. Por un lado, porque los límites pueden entrar en juego a pesar de que exista un menoscabo de las funciones de la marca. Por otro, porque es legítimo que los tribunales analicen en primer lugar la concurrencia de los límites, en lugar de reservarlos para una última fase. Si el límite se aplica, el resultado será la desestimación de las acciones de marcas, por lo que puede prescindirse de analizar si concurren los elementos constitutivos de la infracción.

IX. Como consecuencia de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia –en especial el análisis contextualizado del riesgo de confusión y el protagonismo del menoscabo de las funciones de la marca– el Derecho de marcas se está acercando al Derecho contra la competencia desleal. La consecuencia es un debilitamiento del derecho de marca como derecho de exclusiva que recae sobre un bien inmaterial y un aumento de la inseguridad jurídica y la incertidumbre, lo que puede dificultar la verdadera armonización de los Derechos de marcas de los Estados miembros.

Bibliografía

- AREÁN LALÍN, M. (1995), "La propiedad industrial", *Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas*, núm. 96 (pp. 415-428).
- BLANKENBURG, D. (2008), «Neues zur vergleichenden Werbung, zur Verwechslungsgefahr und zur markenmäßigen Benutzung? Anmerkung zu EuGH, Urteil vom 12.06.2008, C-533/06 – O2/Hutchison», *WRP*, núm. 10, pp. 1294-1299.
- BORNKAMM/KOCHENDÖRFER (2011), «Verwechslungsgefahr und Irreführungsgefahr - Konvergenz der Begriffe?», en *Festschrift 50 Jahre Bundespatentgericht*, Carl Heymanns (pp. 533-548).
- BÜSCHER, W. (2015), «Die «Specsavers»-Entscheidung im Kontext des nationalen und EU-Markenrechts», *GRUR* (pp. 305-313).
- CASADO NAVARRO, A. (2020), *El nombre comercial*, Ed. M. Pons, Madrid.
- DINWOODIE, G.B. y JANIS, M.D. (2007), «Confusion over Use: Contextualism in Trademark Law», *Iowa Law Review*, vol. 92, núm. 5, julio (pp. 1597-1668).
- EBERT-WEIDENFELLER, A. (2018) en Hasselblatt, *European Union Trade Mark Regulation*, 2 ed., Beck, Hart, Nomos.
- GALÁN CORONA, E. (2008), en Bercovitz/García Cruces (dirs.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, T. I, Thomson Aranzadi, 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).
- GARCÍA PÉREZ, R. (2019), «Der expansive Charakter der markenrechtlichen Funktionenlehre in der Rechtsprechung des EuGH», *WRP*, núm. 12 (pp. 1523-1528).
- GARCÍA PÉREZ, R. (2021), *La expansión del derecho de marca*, Ed. Marcial Pons, Madrid.
- GARCÍA VIDAL, A. (2000), *El uso descriptivo de la marca ajena*, Ed. Marcial Pons, Madrid.
- GARCÍA VIDAL, A. (2003), «El uso de una marca renombrada ajena como elemento decorativo», *ADI*, T. 24 (pp. 505-526).
- GÓMEZ SEGADÉ, J.A. (1974), *El secreto industrial (Know-how). Concepto y protección*, Ed. Tecnos, Madrid.
- HACKER, F. (2012), «Verwirkung und Doppelidentität im Markenrecht», *WRP* (pp. 266-269).
- HACKER, F. (2016), «Der Einfluss von Begleitumständen auf die Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr», en *Festschrift Fezer*, C.H. Beck, Múnich (pp. 587-600).
- HACKER, F. (2019) en STRÖBELE/HACKER/THIERING, *Markengesetz Kommentar*, Carl Heymanns Verlag, 12 ed.
- HACKER, F. (2021) en Ströbele/Hacker/Thiering, *Markengesetz Kommentar*, Carl Heymanns Verlag, 13 ed.
- HEYDT, L. (1971), Comentario a la sentencia del BGH de 26 de febrero de 1971, I ZR 67/69, «Oldtimer», *GRUR* (pp. 251-255).
- HEYDT, L. (1976), «Wider die herrschende Lehre vom Erfordernis der warenzeichenmäßigen Benutzung», *GRUR* (pp. 7-15).
- KUR, A. (2014), «Trade Marks Function, Don't They? CJEU Jurisprudence and Unfair Competition Principles», *IIC* (pp. 434-454).
- MIRANDA SERRANO, L.M. (2020), «El Nombre como limitación del derecho de marca tras la Real Decreto-ley 23/2018: Avances significativos en el proceso de industrialización de la denominación social», *Indret*, núm. 2 (42-110).
- MIRANDA SERRANO, L.M. (2021), «Denominaciones sociales y signos distintivos: No todo sigue igual tras la última Directiva de Marcas», *RDM*, núm. 320 (pp. 63-134).
- MONTEAGUDO, M. (1995), *La protección de la marca renombrada*, Ed. Civitas, Madrid.
- MONTEAGUDO, M. (2010), «El presupuesto de la violación del derecho de marca: utilización a título de marca vs. utilización en el tráfico económico para productos o servicios», en AA.VV., *I Foro de encuentro de jueces y profesores de derecho mercantil*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, (pp. 133-142).
- OHLY, A. (2010.a), «Die Markenverletzung bei Doppelidentität nach L'Oreal: eine Kritik», en *Festschrift für Michael Loschelder*, Dr. Otto Schmidt (pp. 265-278).
- OHLY, A. (2010.b), «Keyword Advertising or Why the ECJ's Functional Approach to Trade Mark Infringement Does Not Function», *IIC* (pp. 879-881).
- OHLY, A. (2011), Anotación a la sentencia Interflora, *GRUR* (pp. 1131-1132).
- OHLY, A. (2016), «Post-sale confusion?» en *Festschrift Fezer* (pp. 615-632).
- OHLY, A. y KUR, A. (2020), «Lauterkeitsrechtliche Einflüsse auf das Markenrecht», *GRUR* (pp. 457-471).

- SACK, R. (2013.a), «Die abstrakte Verwechslungsgefahr im Markenrecht», *GRUR* (pp. 4-8).
- SACK, R. (2013.b), «Die Verwechslungsgefahr im Marken- und Wettbewerbsrecht – einheitliche Auslegung?», *WRP* (pp. 8-16).
- SACK, R. (2010), «Vom Erfordernis der markenmäßigen Benutzung zu den MARKENFUNKTIONEN BEI DER HAFTUNG FÜR MARKENVERLETZUNGEN», *WRP* (pp. 198-211).
- SACK, R. (2014), «Betriebliche Herkunftstäuschungen und § 5 UWG», *WRP*, pp. 1130-1136.
- SENFTLEBEN, M. (2014) «Function Theory and International Exhaustion. Why it is Wise to Confine the Double Identity Rule to Cases Affecting the Origin Function», *EIPR* (pp. 518-524).
- SOSNITZA, O. (2013), «Markenrecht und Verbraucherschutz – Verbraucherschutz im Markenrecht», *ZGE*, pp. 176-202.
- SOSNITZA, O. (2014), «Das Internet als Rahmenbedingung und neue Handlungsform im Marken- und Lauterkeitsrecht», *GRUR-Beilage* (pp. 93-100).
- SUÑOL LUCEA, A. (2020), “El conflicto entre signos distintivos y denominaciones sociales”, <https://almacenederecho.org/el-conflicto-entre-signos-distintivos-y-denominaciones-sociales> (1/2/2023).
- SUÑOL LUCEA, A. (2021), “Denominaciones sociales y signos distintivos”, <https://almacenederecho.org/denominaciones-sociales-y-signos-distintivos> (1/2/2023).
- TATO PLAZA, A. (2000), en *Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria* (Coords. CASADO CERVIÑO/LLOBREGAT HURTADO), 2ª ed., Ed. La Ley, Madrid (pp. 163 y ss.).

Relación jurisprudencial

Tribunal de Justicia de la UE

- 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).
- Sentencia de 14 de mayo de 2002, *Michael Hölterhoff/Ulrich Freiesleben*, C-2/00, (ECLI:EU:C:2002:287).
- Sentencia de 12 de noviembre de 2002, *Arsenal Football Club plc/Matthew Reed*, C-206/01, (ECLI:EU:C:2002:651).
- Sentencia de 21 de noviembre de 2002, *Robelco NV/Robeco Groep NV*, C-23/01, (ECLI:EU:C:2002:706).
- 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.
- Sentencia de 7 de enero de 2004, *Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co./Putsch GmbH*, C-100/02 (ECLI:EU:C:2004:11).
- Sentencia de 16 de noviembre de 2004, *Anheuser-Busch Inc./Budějovický Budvar, národní podnik*, C-245/02 (ECLI:EU:C:2004:717).
- 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).

Sentencia de 11 de septiembre de 2007, *Céline SARL/Céline SA*, C-17/06, (ECLI:EU:C:2007:497).

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).

Auto de 19 de febrero de 2009, *UDV North America Inc./Brandtraders NV*, C-62/08 (ECLI:EU:C:2009:111).

Sentencia de 18 de junio de 2009, *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie/Bellure NV, Malaika Investments Ltd, Starion International Ltd*, C-487/07 (ECLI:EU:C:2009:378).

Sentencia de 23 de marzo de 2010, *Google France*, C-236/08 a C-238/08 (ECLI:EU:C:2010:159).

Sentencia de 15 de diciembre de 2011, *Frisdranken Industrie Winters BV/Red Bull GmbH*, C-119/10 (ECLI:EU:C:2011:837).

Sentencia de 18 de julio de 2013, *Specsavers International Healthcare Ltd y otros/Asda Stores Ltd*, C-252/12 (ECLI:EU:C:2013:497).

Sentencia 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).

Tribunal General

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 11 de julio de 2007, *Mülhens GmbH & Co. KG/OAMI*, T-150/04 (ECLI:EU:T:2007:214).

Tribunal Supremo

Todas las resoluciones son de la Sala 1ª salvo que se indique lo contrario

STS (Sala de lo Penal) de 8 de noviembre de 1912.

STS 228/2013, de 12 de abril de 2013 (ECLI:ES:TS:2013:2082).

STS 759/2015, de 30 de diciembre (ECLI:ES:TS:2015:5693).

STS 100/2016, de 25 de febrero (ECLI:ES:TS:2016:956).

STS 101/2016, de 25 de febrero (ECLI:ES:TS:2016:627).

STS 105/2016, de 26 de febrero (ECLI:ES:TS:2016:620).

STS 725/2021, de 26 de octubre (ECLI:ES:TS:2021:3896).

ATS de 12 de mayo de 2022 (ECLI:ES:TS:2022:7295A).

Audiencias Provinciales

SAP Alicante, Secc. 8ª, 283/2009 de 2 de julio (ECLI:ES:APA:2009:4585).

SAP Barcelona, Secc. 15ª, 149/2012 de 18 de abril (ECLI:ES:APB:2012:9843).

AAP de Madrid, Secc. 28ª, 1/2015 de 9 de enero (ECLI:ES:APM:2015:853A).

SAP Alicante, Secc. 8ª, 163/2017 de 10 de marzo (ECLI:ES:APA:2017:229).

SAP Madrid, Secc. 28ª, 289/2018 de 18 de mayo (ECLI:ES:APM:2018:7781).

SAP Barcelona, Secc. 15ª, 2361/2019, de 17 diciembre (ECLI:ES:APB:2019:15921).

SAP Barcelona, Secc. 15ª, 479/2019, de 14 marzo (ECLI:ES:APB:2019:1923).

SAP Barcelona, Secc. 15ª, 1342/2019, de 9 de julio de 2019, (ECLI:ES:APB:2019:9369).

SAP Alicante, Secc. 8ª, 927/2019, de 19 de julio (ECLI:ES:APA:2019:2186).

SAP Barcelona, Secc. 15ª, 629/2020, de 23 de abril (ECLI:ES:APB:2020:4681).
SAP Madrid, Secc. 28ª, 204/2020, de 8 de junio (ECLI:ES:APM:2020:15055).
SAP Madrid, Secc. 28ª, 108/2021, de 12 de marzo (ECLI:ES:APM:2021:3484).
SAP Madrid, Secc. 28ª, 144/2021, de 9 de abril (ECLI:ES:APM:2021:4298).
SAP Madrid, Secc. 28ª, 379/2021, de 22 de octubre (ECLI:ES:APM:2021:13059).
SAP Madrid, Secc. 28ª, 288/2022, de 22 de abril (ECLI:ES:APM:2022:6009).
SAP A Coruña, Secc. 4ª, 352/2023, de 30 de enero de 2023 (ECLI:ES:APC:2023:319).

Juzgados de lo Mercantil

SJM núm. 6 de Madrid de 30 de septiembre de 2001 (ECLI:ES:JMM:2021:14572).
SJM núm. 1 de Alicante, 108/2008 de 3 de septiembre (ECLI:ES:JMA:2008:122).
SJM núm. 1 de Alicante, 74/2011 de 25 de febrero (ECLI:ES:JMA:2011:193).
SJM núm. 2 de Alicante, 52/2018 de 27 marzo (ECLI:ES:JMA:2018:4929).

Tribunales alemanes

Reichsgericht y Bundesgerichtshof

Sentencia del *Reichsgericht* de 5 de julio de 1927, «Lysol», <https://research.wolterskluwer-online.de/document/fbe05ff8-ccb9-49bb-907e-589ee6ddecad>.
Sentencia del BGH de 10 de mayo de 1955, I ZR 91/53, «Luxor - Luxus», *GRUR* 1955 (pp. 484 y ss.).
Sentencia del BGH de 12 de noviembre de 1957, I ZR 44/56, «Bohnergerät», *GRUR* 1958 (pp. 343 y ss.).
Sentencia del BGH de 13 de octubre de 1959, I ZR 58/58, «Sternbild», *GRUR* 1960 (pp. 126 y ss.).
Sentencia del BGH de 23 de marzo de 1979, I ZR 50/77, «Metall-Zeitung», *GRUR* 1979 (pp. 564 y ss.).
Sentencia del BGH de 9 de diciembre de 1982, I ZR 133/80, «Rolls-Royce», *GRUR* 1983 (pp. 247 y ss.).
Sentencia del BGH de 17 de abril de 1984, VI ZR 246/82, «Mordoro», *GRUR* 1984 (pp. 684 y ss.).
Sentencia del BGH de 24 de marzo de 1994, I ZR 152/92, «Pulloverbeschriftung», *GRUR* 1994 (pp. 635 y ss.).
Sentencia del BGH de 20 de enero de 2005, I ZR 34/02, «Staubsaugerfiltertüten», *GRUR* 2005 (pp. 423 y ss.).
Sentencia del BGH de 3 de febrero de 2005, I ZR 159/02, «Lila-Postkarte», *GRUR* 2005 (pp. 583 y ss.).
Sentencia del BGH de 5 de junio de 2008, I ZR 169/05, «POST», *GRUR* 2008 (pp. 798 y ss.).
Sentencia del BGH de 14 de enero de 2010, I ZR 82/08, «CCCP», *BeckRS* 2010 (pp. 16047 y ss.).
Sentencia del BGH de 14 de enero de 2010, I ZR 88/08, «Opel-Blitz II», *GRUR* 2010, pp. 726 y ss.
Sentencia del BGH de 14 de abril de 2011, I ZR 33/10, «Grosse Inspektion für alle», *GRUR* 2011 (pp. 1135 y ss.).

Sentencia del BGH de 23 de noviembre de 2011, I ZR 175/09, «Medusa», *GRUR* 2012 (pp. 618 y ss.).

Sentencia del BGH de 19 de abril de 2012, I ZR 86/10, «Pelikan», *GRUR* 2012 (pp. 1145 y ss.).

Sentencia del BGH de 2 de abril de 2015, I ZR 167/13, «Staubsaugerbeutel im Internet», *GRUR* 2015 (pp. 1136 y ss.).

Sentencia del BGH de 23 de septiembre de 2015, I ZR 78/14, «Sparkassen-Rot/Santander-Rot», *GRUR* 2015 (pp. 1201 y ss.).

Sentencia del BGH de 28 de junio de 2018, I ZR 236/16, «keine-vorwerk-vertretung», *GRUR* 2019 (pp. 165 y ss.).

Sentencia del BGH de 12 de diciembre de 2019, I ZR 173/16 (KG), «ÖKO-TEST I», *GRUR* 2020 (pp. 401 y ss.).

Oberlandesgerichte

Sentencia del OLG de Düsseldorf de 24 de marzo de 2015, I-20 U 234/13, «Tigerkopf», *GRUR-RR* 2016 (pp. 7 y ss.).

Sentencia del OLG de Düsseldorf de 19 de noviembre de 2020, 20 U 152/16, <https://openjur.de/u/2331977.html>.

Sentencia del OLG de Colonia de 29 de abril de 2022, 6 U 178/21, *GRUR-RR* 2022 (pp. 437 y ss.).

Sentencia del OLG Núremberg de 25 de octubre de 2022, 3 U 2576/22, «Torjägerkanone», *GRUR* 2023 (pp. 75 y ss.).

Tribunales británicos

Courts of Appeal

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>.

Sentencia de la *Court of Appeal (Civil Division)* 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>.

Sentencia de la *Court of Appeal (Civil Division)* de 21 de junio de 2017, *Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft v Technosport London Ltd & Anor*, [2017] EWCA Civ 779, <https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2017/779.html>.

Sentencia de la *Court of Appeal (Civil Division)* de 5 de agosto de 2021, *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>.

High Court of Justice, Chancery Division

Sentencia de 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), <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2020/713.html>.

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>

Sentencia de la *High Court of Justice, Chancery Division*, de 31 de julio de 2014, *Thomas Pink Limited v Victoria's Secret UK*, [2014] EWHC 2631 (Ch), <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2014/2631.html>

Sentencia de la *High Court of Justice, Chancery Division*, de 30 de julio de 2010, *Specsavers International Healthcare Limited & others v Asda Stores Ltd.*, [2010] EWHC 2035 (Ch), <https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2010/2035.html>

Otros tribunales

Sentencia de la *Corte di Cassazione italiana* (Civil) de 30 de diciembre de 2022, núm. 38165.
Sentencia del OGH (Tribunal Supremo austríaco) de 22 de septiembre de 2009, «Viagra/Styriagra», 17 Ob 15/09v.