
Introducción al régimen jurídico de la marca notoria y de la marca renombrada en la nueva ley española de marcas

Anxo Tato Plaza^(*)

Aunque pueda parecer una obviedad, debemos comenzar nuestra intervención recordando que las marcas nacen para ser usadas. Como ya afirmaba el profesor Fernández Nóvoa en un pionero trabajo sobre el relieve jurídico de la notoriedad de la marca publicado a finales de la década de los sesenta, el destino normal de la marca es su utilización; esto es, el empleo del signo en el mercado para diferenciar los productos o servicios del empresario.

Ahora bien, el uso de la marca puede revestir diversos grados: junto a las marcas escasamente utilizadas, existen en el tráfico económico marcas medianamente utilizadas y marcas intensamente utilizadas. En este último sentido, cabe afirmar que una marca se usará intensamente cuando en el mercado se introduce un elevado número de artículos dotados de tal marca, o bien cuando la marca es objeto de amplias y reiteradas campañas publicitarias.

En cualquiera de los dos supuestos, lo normal es que el uso intenso de la marca por parte de su titular acabe provocando un amplio conocimiento de aquella entre los sectores interesados. Así las cosas, cuando la marca alcanza un alto grado de conocimiento entre los sectores interesados, puede hablarse de marca notoriamente conocida o, de manera más simple, de marca notoria. En efecto, el artículo 8.2 de la vigente Ley de Marcas define la marca notoria como aquella que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio

alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sea generalmente conocida por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios, o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial.

Obsérvese pues, que para calificar una marca como marca notoria es suficiente con acreditar el conocimiento de aquella dentro del sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que se distinguen con aquella marca. Dicho de otro modo, no se exige el conocimiento de la marca por parte de todos los consumidores o del público en general, bastando el conocimiento de la marca por parte dentro del círculo de los consumidores interesados en la adquisición de productos idénticos o semejantes a aquellos que se distinguen con la marca.

Ahora bien, es evidente que un uso intenso de la marca (tanto en el ámbito de la venta de los productos o servicios que con aquella se distinguen como en el marco de las campañas publicitarias que se difundan para promocionar estos productos) puede acabar provocando que la marca sea ampliamente conocida, no solo por los consumidores de los correspondientes productos o servicios, sino por el público en general. Cuando esto sucede, la vigente Ley de Marcas de 2001 atribuye a la marca el calificativo de marca renombrada. Así se desprende del artículo 8.3 tras definir la marca notoria, este precepto añade lo siguiente: “cuando la marca o nombre comercial

(*) Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Vigo.

sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados”.

Frente a este concepto de marca renombrada que establece el artículo 8.3 de la vigente Ley de marcas, por lo demás, pueden realizarse dos críticas diversas. Así, en primer término, cabe señalar que el concepto de marca renombrada que acuña el artículo 8.3 de la vigente Ley de Marcas es difícilmente compatible con el concepto de marca renombrada que ha elaborado la jurisprudencia comunitaria al interpretar la Directiva Comunitaria de Marcas y el Reglamento sobre la Marca Comunitaria. En efecto, en sus conclusiones en el caso *General Motors*, el abogado general Jacobs afirmó, entre otras cosas, lo siguiente: “una marca poseedora de una reputación en el sentido del artículo 5.2 de la Directiva debe ser definida como una marca que es conocida por una parte significativa de los sectores relevantes del público, pero que no necesita lograr el mismo grado de renombre que posee una marca que es notoriamente conocida en el sentido del Convenio de París”.

Estas conclusiones, por lo demás, fueron posteriormente aceptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea en su sentencia del 14 de setiembre de 1999, en la que se afirma lo siguiente: “En la medida en que, a diferencia del artículo 5, apartado primero, el artículo 5, apartado segundo de la Directiva protege las marcas registradas para productos o servicios no similares, el primer requisito que impone implica un cierto grado de conocimiento de la marca anterior entre el público. En efecto, solo en el supuesto de que la marca sea conocida en grado suficiente, el público, confrontado con la marca posterior, podrá en su caso, incluso para productos o servicios no similares, establecer una relación entre ambas marcas y, como consecuencia de ello, podrá resultar perjudicada la marca anterior. El público entre el cual la marca anterior debe haber adquirido renombre es el interesado por esta marca, es decir, dependiendo del producto o servicio comercializado, podrá tratarse del gran público o de un público más especializado, por ejemplo, un sector profesional determinado. Ni la letra ni el espíritu del artículo 5.2 de la Directiva permiten exigir el conocimiento de la marca por un determinado porcentaje del público así definido. El grado de conocimiento requerido debe considerarse alcanzado cuando una parte

significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca anterior conoce esa marca”.

Obsérvese pues, que el alto Tribunal Comunitario no exige -para la calificación de una marca como marca renombrada- que esta sea conocida por el público en general y no solo por los sectores interesados. De donde se desprende que, al exigir el conocimiento de la marca entre el público en general, el artículo 8.3 de la Ley de Marcas excede las exigencias que plantea la jurisprudencia comunitaria para la calificación de una marca como marca renombrada.

Frente al concepto de marca renombrada que acuña el artículo 8.3 de la Ley de Marcas, por lo demás, podría realizarse también una segunda crítica. Y es que, aquel precepto apoya el concepto de marca renombrada en un único criterio cuantitativo. De suerte que, para calificar una marca como marca renombrada, es suficiente con acreditar el conocimiento de aquella entre el público en general.

Sin embargo, la tesis que construye el concepto de marca renombrada exclusivamente a partir de un criterio cuantitativo fue completamente superada a finales de la década de los cincuenta. De suerte que, en la actualidad, tiende a considerarse que, para la calificación de una marca como marca renombrada, deben combinarse dos criterios diversos: un criterio cuantitativo (el nivel de conocimiento de la marca por parte de los consumidores) y un criterio cualitativo (el nivel de reputación o *goodwill* del que goce la marca). Como afirma en la actualidad la doctrina más autorizada, la marca renombrada es aquella marca que, además de ser conocida por los círculos interesados correspondientes, suscita en los mismos fundadas y razonables expectativas acerca de la calidad de los productos o servicios diferenciados por la marca. La marca renombrada, en otras palabras, se caracteriza precisamente por ser portadora de un elevado *goodwill* o renombre.

Al margen ya de estas precisiones terminológicas y conceptuales, lo cierto es que la notoriedad de una marca incide de manera relevante en el nivel de protección de esta. De suerte que las marcas notorias y las marcas renombradas disfrutan de una protección reforzada. Esta protección reforzada de las marcas notoriamente conocidas se manifiesta, a su vez, en dos planos diversos: en primer término, la posibilidad de

proteger la marca notoria al margen del registro; y, en segundo lugar, la posibilidad de proteger las marcas notorias y renombradas al margen del principio de especialidad.

Como es bien sabido, existen tres diversos sistemas en punto al nacimiento del derecho de exclusiva sobre la marca: sistemas apoyados en el principio de registro, sistemas apoyados en el principio del uso, y, finalmente, sistemas de carácter mixto.

En los primeros, el derecho de exclusiva sobre la marca se adquiere exclusivamente a través del registro de la misma en la oficina correspondiente. De modo que, en los sistemas apoyados en el principio de registro, no es posible adquirir un derecho de exclusiva sobre la marca al margen del registro. Un buen ejemplo a este respecto lo encontramos en el Reglamento sobre la Marca Comunitaria, cuyo artículo 6 se muestra terminante al afirmar que “la marca comunitaria se adquiere por el registro”.

Junto a los sistemas apoyados en el principio de registro, también existen otros sistemas en los que el derecho de exclusiva sobre la marca se adquiere a través del uso de la misma en el mercado. Dicho en otros términos, el derecho de exclusiva sobre la marca se adquiere -en esta segunda clase de sistemas- a través del uso de la misma, de modo que el registro de la marca en la oficina correspondiente tiene carácter potestativo y solo produce efectos declarativos y probatorios, pero nunca constitutivos. En los sistemas apoyados en el principio del uso, en definitiva, la marca pertenece a quien primero la ocupa.

Finalmente, existe un tercer grupo de sistemas de carácter mixto. Estos sistemas mixtos se aproximan en buena medida a los sistemas apoyados en el principio de registro en la medida en que en aquellos, el derecho de exclusiva sobre la marca se adquiere, en línea de principio, a través del registro de la marca en la oficina correspondiente. No obstante, en estos sistemas mixtos también se reconoce al usuario de la marca no registrada ciertas facultades, que impiden que pueda hablarse de un sistema de registro puro.

Por lo demás, tanto la Ley de Marcas de 1988 como la vigente Ley de 2001 instauran un sistema mixto en punto al nacimiento del derecho de exclusiva sobre la marca. Ambos textos, en efecto, partían del principio general en virtud del cual el derecho de exclusiva sobre la marca se adquiere

a través del registro de la misma. Resulta muy significativo, a este respecto, el artículo 2.1 de la vigente Ley de Marcas, conforme al cual, “el derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley”.

No obstante, tanto la Ley de Marcas de 1988 como la vigente Ley de Marcas de 2001 reconocían ciertas facultades al usuario de una marca no registrada siempre y cuando esta fuese una marca notoriamente conocida entre los sectores interesados. De hecho, podríamos afirmar que la vigente Ley de Marcas equipara la marca no registrada pero notoriamente conocida con la marca registrada. Equiparación esta última que se manifiesta -a nuestro modo de ver- en un triple plano. Así, al usuario de una marca no registrada pero notoriamente conocida en España se le reconocen tres facultades diversas: la facultad de oponerse al registro de una marca posterior confundible, la facultad de ejercer el *ius prohibendi* frente al uso de un signo confundible, y, finalmente, la facultad de ejercer la acción de nulidad frente a la marca registrada con posterioridad que resulte ser confundible con la marca notoriamente conocida.

Al usuario de la marca notoriamente conocida en España pero no registrada se le reconoce, en primer término, la facultad de oponerse al registro de una marca posterior confundible. Así se desprende del tenor literal del artículo 6 de la Ley de Marcas. Este precepto, como es bien sabido, impide el registro como marcas de aquellos signos que, por ser idénticos o similares a otras marcas anteriores, y por ser idénticos o similares los productos o servicios que pretenden ser distinguidos con ellos, puedan generar un riesgo de confusión o un riesgo de asociación. Pues bien, al señalar lo que ha de entenderse por marcas anteriores que pueden impedir el registro de una marca posterior confundible, el párrafo segundo, letra d del artículo 6 señala lo siguiente: “por marcas anteriores se entenderá a los efectos del apartado 1 las marcas no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean notoriamente conocidas en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París”. De donde se desprende que el usuario de una marca no registrada pero notoriamente conocida en España puede oponerse

al registro de una marca posterior confundible.

Al igual que el usuario de una marca no registrada pero notoriamente conocida en España puede oponerse al registro de una marca posterior confundible, también puede ejercer frente a ella - en el caso de que sea registrada- la correspondiente acción de nulidad. En efecto, al regular las causas de nulidad relativa de la marca registrada, el artículo 52 de la Ley de Marcas remite a lo dispuesto en el artículo 6. Según se establece en este precepto, “el registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación cuando contravenga lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9 y 10”. En la medida en que el artículo 6 prohíbe el registro como marca de aquellos signos que resulten confundibles con marcas notoriamente conocidas en España (aunque no estén registradas) es obvio que el usuario extrarregistral de una marca notoriamente conocida en España puede ejercer una acción de nulidad frente a la marca confundible registrada con posterioridad.

Por último, el usuario extrarregistral de una marca notoriamente conocida en España también puede ejercer acciones por violación del derecho de marca frente a aquellos terceros que, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico un signo confundible. En efecto, el artículo 34 de la vigente Ley de Marcas delimita el contenido del derecho de exclusiva que corresponde al titular de la marca en los siguientes términos: “el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico. El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: a) cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada; b) cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca”.

Obsérvese, así pues, que el artículo 34 concede un *ius prohibendi* (esto es, un derecho a impedir el uso en el tráfico de signos confundibles) exclusivamente al titular de la marca registrada. No obstante, es el propio párrafo quinto del mismo artículo 34 el que establece lo siguiente: “las disposiciones de este artículo se aplicarán a la marca no registrada notoriamente conocida en

España en el sentido del artículo 6 *bis* del Convenio de París”. Por consiguiente, el usuario extrarregistral de una marca notoriamente conocida en España pero no registrada ostenta -al igual que el titular de la marca registrada- un derecho de exclusiva que le permite impedir la utilización por terceros de cualquier signo confundible.

Podemos comprobar, así pues, que la vigente Ley de Marcas reconoce un amplio elenco de facultades al usuario de una marca no registrada pero notoriamente conocida en España, lo que permitiría hablar de una práctica equiparación entre el estatuto jurídico de la marca notoria no registrada y el de las marcas registradas. No obstante, la Ley de Marcas es precisa al subrayar que estas facultades se reconocen solo al usuario extrarregistral de una marca notoriamente conocida “en el sentido del artículo 6 *bis* del Convenio de la Unión de París”. En principio, pues, podría pensarse que las disposiciones de la Ley de Marcas relativas a las marcas no registradas pero notoriamente conocidas en España solo podrían ser invocadas por los beneficiarios del Convenio, lo que excluiría su aplicación a los españoles. No obstante, el artículo 3.3 de la Ley de Marcas despeja cualquier duda que pudiese surgir a este respecto al señalar lo siguiente: “las personas mencionadas en el apartado 1 (entre las que se incluyen las personas de nacionalidad española) podrán invocar la aplicación en su beneficio de las disposiciones del Convenio de París y las de cualquier otro tratado internacional ratificado por España, en cuanto les fuere de aplicación directa, en todo lo que les sea más favorable respecto de lo dispuesto en la presente ley”.

Sin duda alguna, uno de los principios esenciales sobre los que se apoya y descansa el Derecho de Marcas es el principio de especialidad. De suerte que el titular del derecho de marca no goza de un derecho de exclusiva de carácter absoluto, que le permita impedir la utilización o el registro de cualquier signo confundible en relación con cualquier clase de productos o servicios. Antes bien, la marca se registra para una o varias clases concretas de productos o servicios. Y el derecho de exclusiva que obtiene su titular se extiende solo en relación con los productos o servicios para los cuales la marca ha sido registrada y en relación con otros productos o servicios similares. De manera que el titular del derecho de exclusiva sobre la marca, si bien puede impedir la utilización de

(...) en la actualidad, tiende a considerarse que, para la calificación de una marca como marca renombrada, deben combinarse dos criterios diversos: un criterio cuantitativo (el nivel de conocimiento de la marca por parte de los consumidores) y un criterio cualitativo (el nivel de reputación o *goodwill* del que goce la marca)

un signo idéntico o semejante en relación con productos idénticos o similares, no puede -en línea de principio- impedir el registro o la utilización de un signo idéntico o similar para productos diferentes de aquellos para los cuales la marca ha sido registrada. Así se desprende, tanto del artículo 6 como del artículo 34 de la vigente Ley de Marcas. El primero de estos preceptos, al regular las prohibiciones relativas de registro, establece lo siguiente: “no podrán registrarse como marcas los signos: a) que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos; b) que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior, y por ser idénticos o semejantes los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público”.

De igual modo, el artículo 34, establece lo siguiente: “el titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: a) cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca está registrada; b) cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión en el público”.

Así pues, el titular de la marca registrada no ostenta un derecho de exclusiva de perfiles absolutos. Antes bien, el derecho de exclusiva que ostenta el titular de la marca registrada solo le permite impedir el registro o la utilización de un signo confundible en relación con productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que fue registrada la marca.

Una vez llegados a este punto, debemos subrayar que la aplicación estricta del principio de especialidad en el ámbito de las marcas notorias y renombradas expone a estas a un doble riesgo: el riesgo de envilecimiento y el riesgo de dilución o de debilitamiento de su carácter distintivo.

En efecto, si se permite la utilización por terceros de la marca renombrada en relación con productos o servicios diferentes de aquellos para los cuales fue registrada la marca, y estos productos o servicios no responden a los criterios de calidad que permitieron a la marca renombrada adquirir su prestigio, se corre el riesgo de que este se pierda. Se corre el riesgo, en definitiva, de que, como consecuencia de la utilización de la marca en productos o servicios de menor calidad, el público deje de atribuir a la marca renombrada el nivel de *goodwill* o prestigio que esta poseía. A este fenómeno nos referimos con el nombre de riesgo de envilecimiento.

Por otra parte, es evidente que la utilización de una misma marca por personas diferentes en relación con productos o servicios también diversos puede hacer que la marca pierda su carácter distintivo. Por carácter distintivo, en efecto, entendemos la capacidad de la marca para identificar el origen empresarial de los productos; esto es, la capacidad de la marca para sugerir al consumidor que todos los productos o servicios provistos de una misma marca proceden de un único origen empresarial. En estas circunstancias, es claro que la utilización de una misma marca por distintas personas (aunque sea en relación con productos o servicios diferentes) puede obstaculizar aquella función informativa que la marca desempeña en el mercado. Al ser utilizada la marca por distintas personas, se puede diluir su carácter distintivo, de forma que la marca pierda su capacidad para atestiguar ante los ojos de los consumidores que todos los productos o servicios que la portan proceden de un único origen empresarial.

Por lo demás, constituye una afirmación común en la doctrina aquella según la cual, pese a la existencia de los riesgos descritos, la anterior Ley de Marcas de 1988 no dotaba a la marca renombrada de una protección eficaz. Circunstancia esta que obligaba al titular de la marca renombrada a buscar el amparo de la Ley de Competencia Desleal cuando la marca -o un

signo confundible- era utilizado en relación con productos o servicios diferentes a aquellos para los cuales había sido registrada la marca.

Esta grave laguna de la Ley de 1988 fue oportunamente denunciada por la más autorizada doctrina. Subrayaba esta que la protección de la marca renombrada a través de la vía del derecho contra la competencia desleal debía considerarse una solución provisional que tenía que ser acogida transitoriamente en tanto no se reformase el derecho español de marcas.

Así las cosas, no debe extrañarnos que, al promulgarse la nueva Ley de Marcas de 2001, el nuevo texto legal colme la laguna de la que adolecía la anterior Ley de Marcas y dote a las marcas notorias y renombradas de una protección reforzada más allá del principio de especialidad. Así se desprende, una vez más, de los artículos 6 y 34 de la nueva Ley de Marcas.

Según el primero de estos dos preceptos, “no podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser estos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores (...). Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades”.

De igual modo, el artículo 34, al perfilar el alcance del *ius prohibendi* que corresponde al titular de la marca, establece lo siguiente en relación con las marcas notorias y renombradas: “el titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico (...) cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta sea notoria o renombrada en España, y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o,

en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada”.

Podemos comprobar, así pues, que la vigente Ley de Marcas deroga el principio de especialidad en relación con las marcas notorias y renombradas. De suerte que el titular de una marca notoria o renombrada puede impedir el registro o el uso de un signo idéntico o confundible aun cuando este tenga lugar en relación con productos o servicios distintos de aquellos para los cuales fue registrada la marca.

Ahora bien, una vez llegados a este punto debemos advertir que la derogación del principio de especialidad tiene un alcance distinto en relación con las marcas notorias y con las marcas renombradas. Cabe recordar, en este sentido, que la Ley de Marcas hace pivotar el concepto de marca notoria y renombrada exclusivamente sobre un criterio cuantitativo. De suerte que la calificación de una marca como marca notoria o marca renombrada dependerá, únicamente, del grado de conocimiento de la marca entre el público de los consumidores. Así las cosas, el alcance de la derogación del principio de especialidad dependerá también del grado de conocimiento de la marca notoria. Por consiguiente, el alcance del derecho de exclusiva del titular de la marca notoria (o, si se prefiere, el ámbito de aplicación de su *ius prohibendi*) dependerá del grado de conocimiento de la marca por los consumidores. Y el límite, por supuesto, lo encontraremos en las marcas renombradas. Puesto que estas, por definición, son marcas ampliamente conocidas por el público en general, el titular podrá prohibir su registro o utilización en relación con cualesquiera clase de productos. Así lo disponen los párrafos 2 y 3 del artículo 6, que establecen lo siguiente: “la protección otorgada en el apartado 1, cuando concurren los requisitos previstos en el mismo, alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados. Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades”.



En todo caso, la derogación del principio de especialidad en relación con las marcas notorias y renombradas no reviste tampoco un carácter absoluto. Antes bien, el reforzamiento del ámbito de protección de las marcas notorias o renombradas (y la consiguiente derogación del principio de especialidad en relación con las mismas) solo procederá cuando concurra alguna de las siguientes cuatro circunstancias: (i) cuando el uso de un signo idéntico o similar por un tercero (en relación con productos o servicios distintos) pueda indicar una conexión entre estos productos o servicios y el titular de la marca renombrada; (ii) cuando el uso de un signo idéntico o similar por un tercero pueda implicar un aprovechamiento indebido del prestigio o renombre de la marca renombrada; (iii) cuando el uso de un signo idéntico o similar pueda implicar un menoscabo del renombre de la marca renombrada; y, finalmente, (iv) cuando el uso de un signo idéntico o similar por un tercero (en relación con productos o servicios diferentes) pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo de marca renombrada. A continuación analizaremos por separado cada uno de estos supuestos.

El titular de la marca notoria o renombrada puede impedir el registro o la utilización de un signo confundible en relación con productos o servicios distintos -en primer término- cuando con él se pueda indicar una conexión entre estos productos o servicios y el titular de la marca renombrada.

Para comprender adecuadamente este primer supuesto, por lo demás, debemos adentrarnos en el análisis del riesgo de confusión y sus diversas modalidades. Al hablar del riesgo de confusión entre dos marcas, en efecto, suele distinguirse entre un riesgo de confusión en sentido estricto y un riesgo de confusión en sentido amplio o riesgo de asociación. Estaremos en presencia de un riesgo de confusión en sentido estricto cuando, dada la similitud de las marcas, el público de los consumidores concluye que ambas distinguen un mismo producto o, al menos, productos distintos pero que proceden de una misma empresa. En cambio, estaremos en presencia de un riesgo de confusión en sentido amplio o riesgo de asociación cuando el público de los consumidores, pese a diferenciar adecuadamente los productos y atribuirles un distinto origen empresarial, puede concluir -por la similitud de las marcas enfrentadas- que entre las empresas de las que proceden existe algún tipo de vínculo jurídico o económico.

Pues bien, cuando el artículo 6 de la Ley de Marcas se refiere a la posibilidad de que el uso de la marca renombrada por un tercero (en relación con productos o servicios similares) pueda indicar una conexión entre estos y el titular de la marca renombrada está haciendo referencia, en puridad, al riesgo de asociación. De suerte el titular de la marca renombrada podrá ampararse en su derecho de exclusiva para impedir la utilización de un signo idéntico o similar (aún cuando este se utilice para productos diferentes) cuando con la utilización de este signo por un tercero se genere un riesgo de asociación. Esto es, cuando exista el riesgo de que el público de los consumidores concluya que entre el titular de la marca notoria o renombrada y el tercero que utiliza un signo idéntico o similar existe algún tipo de vínculo jurídico o económico.

El titular de la marca renombrada también podrá ampararse en su derecho de exclusiva para impedir la utilización de un signo idéntico o similar en relación con productos diferentes cuando esta utilización implique un indebido aprovechamiento del renombre o *goodwill* de la marca.

En este sentido, ya hemos tenido ocasión de señalar que, aun cuando la Ley de Marcas define las marcas notorias y renombradas en base a un criterio exclusivamente cuantitativo, las marcas notorias y renombradas, por regla general, poseen una imagen positiva entre los consumidores. Poseen, en otras palabras, un cierto nivel de *goodwill* o reputación entre los consumidores. Y esta imagen positiva puede transferirse a otros productos o servicios diferentes cuando estos se distinguen en el mercado a través de un signo idéntico o similar. Razón esta por la cual la Ley de Marcas refuerza el ámbito de protección de la marca renombrada en aquellas hipótesis en las que con la utilización de un signo idéntico o similar para productos diferentes se pueda transferir a estos la totalidad o parte del *goodwill* o renombre del que goce la marca.

Por lo demás, la existencia de un indebido aprovechamiento de la notoriedad o renombre de la marca debe ser probada por el titular de esta. Así las cosas, el titular de la marca notoria o renombrada que quiera acogerse a este segundo supuesto de protección deberá estar en condiciones de aportar una doble prueba. Deberá acreditar -en primer término- que su marca goza de un cierto nivel de prestigio o reputación entre los consumidores. Y deberá probar también -en segundo lugar- que con el uso de una marca idéntica o similar en productos diferentes se transfiere a estos la totalidad o parte del renombre del que goza la marca.

Obvia decir, por último, que esta segunda prueba resultará tanto más sencilla cuanto más conexión exista entre los productos o servicios para los que se utiliza un signo confundible y los productos o servicios para los cuales fue registrada la marca renombrada. Resulta muy significativa, a este respecto, la resolución de la Tercera Sala de Recursos de la OAMI de 25 de abril de 2001 en el caso Hollywood. En este caso, una compañía brasileña había solicitado el registro de la marca Hollywood como marca comunitaria para designar los siguientes productos: cigarrillos, tabaco, productos derivados del tabaco, artículos para fumadores, encendedores de bolsillo y cerillas. A esta solicitud se opuso la compañía francesa titular de la marca Hollywood, que había sido registrada para designar chicles. En su resolución, la Sala de Recursos constata que la marca Hollywood había adquirido un cierto nivel de renombre, ya que

generaba una imagen de salud, dinamismo y juventud. En estas circunstancias, procedía rechazar el registro de la nueva marca para cigarrillos, tabaco y productos derivados del tabaco. En cambio, la segunda marca Hollywood podía ser registrada para encendedores y cerillas. A este respecto, la Sala de Recursos argumentó lo siguiente: “ha quedado debidamente acreditado que el registro de la marca solicitada para cigarrillos y productos del tabaco permitiría un aprovechamiento indebido del renombre de la marca Hollywood, incluida su imagen tal como se ha descrito. Por lo tanto, el solicitante tiene un gran interés en introducirse en esta línea de política comercial y publicitaria mediante la evocación del renombre y de la imagen asociada a la marca Hollywood de la parte recurrente. En cambio, no se ha demostrado la existencia de tal interés para los encendedores de bolsillo y las cerillas. La parte recurrente no ha logrado demostrar que el registro del signo solicitado para esos productos podría dar lugar a un aprovechamiento indebido”.

En tercer lugar, el titular de la marca notoria o renombrada también puede ampararse en su derecho de exclusiva para impedir el registro o la utilización de un signo confundible -en relación con productos o servicios diversos- cuando la utilización de aquel por un tercero pueda implicar un menoscabo del renombre o de la notoriedad de la marca.

Como ya hemos tenido ocasión de señalar, la utilización de la marca renombrada por un tercero en relación con productos o servicios diferentes de aquellos para los cuales la marca fue registrada puede provocar un riesgo de envilecimiento; esto es, un riesgo de pérdida del renombre o *goodwill* que los consumidores asocian a la marca. Las hipótesis en las que se puede plantear este riesgo, por lo demás, han sido perfectamente delimitadas por la Sala de Recursos de la OAMI en su ya citada resolución de 25 de abril de 2001. Se afirma en ella lo siguiente: “es importante demostrar que la marca queda desacreditada o degradada por su asociación con algo inconveniente. Esto puede ocurrir cuando la marca se utiliza, por un lado, en un contexto desagradable, obsceno o degradante, o por el otro en un contexto que no es intrínsecamente desagradable, pero que resulta incompatible con la imagen de la marca. En todos los casos se efectúa una aproximación nociva a la imagen de la marca y una pérdida del prestigio de

la marca, lo que la terminología inglesa denomina *dilution by tarnishment*. Una marca quedará empañada de este modo cuando la capacidad del consumidor de asociarla con los productos o servicios para los cuales se ha registrada queda disminuida por el hecho de que: (i) se la vincule con productos de mala calidad o que dan lugar a asociaciones mentales indeseables o dudosas que chocan con las asociaciones o la imagen generadas por el uso legítimo de la marca por su propietario; (ii) se la vincule con productos incompatibles con la calidad y el prestigio del que goza la marca, aunque no se trate de un uso inadecuado de la marca en si mismo considerado; (iii) su parte denominativa o figurativa se modifique o altere de forma negativa”.

En todos estos supuestos, en los que la utilización de la marca notoria o renombrada por un tercero (en relación con productos o servicios diferentes) genera un riesgo de envilecimiento de aquella, el titular puede ampararse en su *ius prohibendi* para impedir el registro o la utilización de la marca en relación con productos diversos. Un buen ejemplo a este respecto, en fin, lo encontramos en la propia resolución de la Sala de Recursos de la OAMI de 25 de abril de 2001. Como ya hemos tenido ocasión de exponer, en este caso se discutía en torno a la posibilidad de inscribir la marca Hollywood (que era una marca renombrada previamente registrada para chicles) en relación con tabaco y productos derivados del tabaco. Pues bien, la Sala de Recursos rechazó la posibilidad de registrar la marca Hollywood, apoyándose -entre otros- en el siguiente razonamiento: “la connotación negativa que posee el tabaco contrasta con la imagen de la marca Hollywood. No es posible imaginar una aproximación más negativa para un fabricante de golosinas que la que se hace con artículos que pueden causar la muerte. El uso de la marca Hollywood en relación con productos del tabaco establecería una acción indeseable con los riesgos para la salud y los demás sentimientos negativos que la Sala de Recursos acaba de recordar”.

Por último, el titular de la marca renombrada también puede ampararse en su derecho de exclusiva para impedir la utilización de la marca

por un tercero -en relación con productos o servicios diferentes- cuando la utilización de la marca por el tercero implique un indebido aprovechamiento o un menoscabo del carácter distintivo de la marca.

A este respecto, debemos recordar que tanto las marcas notorias como las marcas renombradas son marcas ampliamente conocidas, bien por los sectores interesados (en el caso de la marca notoria) bien por el público en general (en el caso de la marca renombrada). El amplio conocimiento de las marcas notorias y renombradas por el público de los consumidores provoca, las más de las veces, que las aquellas sean marcas con una elevada capacidad distintiva. De ahí que la utilización de la marca por un tercero (en relación con productos o servicios diferentes) pueda, por regla general, implicar un aprovechamiento indebido del carácter distintivo de la marca notoria o renombrada. Al utilizar la marca notoria o renombrada en relación con productos diferentes, en efecto, el tercero aprovecha para si el alto carácter distintivo de aquellas, facilitando así la penetración de sus nuevos productos en el mercado.

Por otro lado, la utilización de la marca notoria o renombrada por un tercero y en relación con productos diferentes de aquellos para los cuales la marca ha sido registrada también puede implicar un menoscabo del carácter distintivo de la marca. Ya hemos tenido ocasión de exponer, en este sentido, que uno de los riesgos que tradicionalmente acechan a las marcas notorias y renombradas es el riesgo de dilución o debilitamiento. En efecto, en la medida en que la marca sea utilizada (para productos diferentes) por empresas distintas del titular de la marca, la marca verá seriamente obstaculizada la función informativa que desarrolla en el mercado. De suerte que, al poderse encontrar en el mercado diferentes productos -procedentes de empresas diferentes- con marcas sustancialmente idénticas, la marca dejará de cumplir su función de indicación del origen empresarial, al no poder ya atestiguar ante los ojos de los consumidores que todos los productos o servicios que se distinguen con la marca proceden de un único origen o de una única empresa. 15