



## Trabajo Fin de Grado

# LA DILUCIÓN DE LA MARCA DE RENOMBRE

Autor/es

*Ángela Tabuenca Crespo*

Director/es

*Rita Largo Gil*

Facultad de Derecho / Universidad de Zaragoza  
Año 2020/2021

**ÍNDICE**

<b>I.</b>	<b><i>INTRODUCCIÓN</i></b>	<b>4</b>
1.	CUESTIÓN TRATADA EN EL TRABAJO.....	4
2.	RAZÓN DE ELECCIÓN DEL TEMA Y JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS.....	6
3.	METODOLOGÍA EMPLEADA.....	6
<b>II.</b>	<b><i>PERJUICIO AL CARÁCTER DISTINTIVO: LOS MOTIVOS DE DILUCIÓN DE LA MARCA DE RENOMBRE</i></b>	<b>8</b>
1.	OBJETO DE PROTECCIÓN .....	8
2.	APRECIACIÓN DEL RIESGO.....	9
3.	TIPOS DE PERJUICIO.....	10
3.1	Aprovechamiento indebido al carácter distintivo o de renombre. Ventaja desleal .....	10
3.2	Perjuicio del carácter distintivo .....	12
3.3	Perjuicio del renombre.....	15
4.	EXCEPCIÓN DE JUSTA CAUSA .....	16
5.	LA DILUCIÓN DE LA MARCA DE RENOMBRE.....	17
5.1	Riesgo de dilución .....	17
5.2	Protección otorgada frente a la dilución .....	18
5.3	Actos de defensa contra la dilución de la marca renombrada. ....	23
<b>III.</b>	<b><i>CONCLUSIONES</i></b>	<b>29</b>
<b>IV.</b>	<b><i>BIBLIOGRAFÍA</i></b>	<b>32</b>

## **ABREVIATURAS**

RMUE- Reglamento de Marcas de la Unión europea.

TDRA- Trademark Dilution Revision Act.

TJUE- Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

EUIPO- Oficina de propiedad intelectual de la Unión Europea.

OEPM- Oficina Española de Patentes y Marcas.

OMPI- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

UE- Unión Europea.

LM- Ley de Marcas.

CP- Código Penal.

LCD- Ley de Competencia Desleal.

LPAC: Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

LRJSP: Ley de Régimen Jurídico de Sector Público.

P- Página / PP- Páginas.

BOPI- Boletín Oficial de Propiedad Industrial.

## I. INTRODUCCIÓN

### 1. CUESTIÓN TRATADA EN EL TRABAJO.

En el presente trabajo se pretende analizar los motivos por los que la marca que goza de renombre puede sufrir el llamado riesgo de dilución y los medios de protección contra este. Para ello se atenderá a comprender que tipos de marcas gozan de la protección reforzada que supone la posición de renombre<sup>1</sup>, los motivos por los que sufren el riesgo de dilución y las formas de protegerse de este por medio de distintas normas, como Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante LM) o Ley de Competencia Desleal. Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (en adelante LCD). Así como las actuaciones de las que dispone el titular de la marca para protegerse.

El objeto de empleo de la marca es diferenciar los productos y servicios en el mercado, pero no todas lo hacen en el mismo grado<sup>2</sup>. La marca cumple diferentes funciones en el mercado, siendo de mayor importancia la función de comunicación. La jurisprudencia otorgada por la Sentencia TJUE, 18 de junio de 2009, asunto C-487/07 (L'Oréal S.A/ Bellure), dispone que esta función puede ser cumplida directamente por el signo o que dicha función de comunicación se establezca en función de las actividades de publicidad que hayan sido realizadas.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Directrices relativas al examen de las marcas de la UE, EUIPO, Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas artículo 8 apartado 5 RMUE, 2016, pp- 17-27. Criterios para determinar la marca de renombre: elemento cuantitativo, la cuota de mercado, la intensidad de uso, la extensión geográfica de uso, la duración del uso, actividades promocionales y otros factores como los antecedentes del ejercicio satisfactorio de los derechos, números de registros, certificaciones y distinciones o valor asociado de la marca.

<sup>2</sup> FERNÁNDEZ-NOVOA, C. *Estudios sobre la protección de la marca renombrada*. Marcial Pons, Madrid, 2014, pp 52- 55. La función principal u originaria de la marca es diferenciar los productos en el tráfico jurídico a través de un signo distintivo. La incorporación de la marca al tráfico jurídico es lo que desencadena las funciones ulteriores de la marca: la función de comunicación, la función indicadora de calidad y función específica de *goodwill* o reputación de la marca.

<sup>3</sup> FERNÁNDEZ-NOVOA, C. *Estudios sobre la protección de la marca renombrada*. Marcial Pons, Madrid, 2014, p-53. En materia de función de comunicación destaca «La marca puede transmitir a los consumidores informaciones de distinto índole acerca del producto que designa. Puede tratarse de informaciones transmitidas directamente por el signo que constituye la marca (...) o, más a menudo, de informaciones acumuladas sobre la marca como consecuencia las actividades de promoción y publicidad desarrolladas por el titular. Esta capacidad informativa de la marca es merecedora de protección incluso cuando su uso por un tercero no puede generar confusión en cuanto a la procedencia de los productos o servicios» Sentencia TJUE, 18 de junio de 2009, asunto C-487/07. L'Oréal S.A/ Bellure

Cuanto mayor es el uso de la marca, más probable es que sea conocida por el público. Para que la marca sea de renombre es necesario que coincida el elemento cuantitativo, y que por ello sea conocida por el público en general y el elemento cualitativo<sup>4</sup>, que hace referencia a la buena reputación de la marca o *goodwill*, que se asocia a la calidad de sus productos o servicios<sup>5</sup>.

La sentencia del TJUE de 14 de septiembre de 1999 (General Motors / Yplon; sobre la marca «Chevy»), es pionera en materia de la marca de renombre, concluyendo el tribunal que para denominar de esta forma a una marca es necesario que concluya el elemento cuantitativo, obviando el elemento cualitativo. Esta decisión produjo numerosas críticas por la doctrina, que consideraba necesario el elemento cualitativo.

La marca de renombre goza de una protección especial que supera el principio de especialidad y que prohíbe el registro de una marca idéntica o similar para identificar los productos que a pesar de ser distintos a los que identifica la marca de renombre, pueda conllevar un riesgo de asociación entre el público o que perjudique la reputación de la marca. En caso contrario, la marca correría el riesgo de dilución, ya que podría establecer asociación del signo distintivo con el producto o servicio equivocado y provocar que se vea mermado su carácter distintivo. De este modo el público en general dejaría de asociar la marca renombrada (altamente conocida y asociada a un estándar de calidad) con el producto que se encarga de diferenciar en el mercado. En este supuesto, la marca dejaría de cumplir su función principal<sup>6</sup>.

Sin embargo, la protección del principio de especialidad en las marcas renombradas no es absoluto y podría ocurrir que se utilizase dicha marca de manera excepcional por justa causa.

---

<sup>4</sup> CERNADAS LAZARÉ, M. *La dilución de la marca de renombre*, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A, 2019, p.134.

<sup>5</sup> FERNANDEZ NOVOA. C. *Tratado sobre derecho de marcas*, 2º edic, Marcial Pons, Madrid, 2004, pp 72 y 73.

<sup>6</sup> FERNÁNDEZ-NOVOA, C. *Estudios sobre la protección de la marca renombrada*. Marcial Pons, Madrid, 2014, pp 52- 55. La función principal u originaria de la marca es diferenciar los productos en el tráfico jurídico a través de un signo distintivo. La incorporación de la marca al tráfico jurídico es lo que desencadena las funciones ulteriores de la marca: la función de comunicación, la función indicadora de calidad y función específica de *goodwill* o reputación de la marca.

La protección de la marca no funciona por el mero hecho de tratarse de una marca de renombre, sino que debe de producirse alguna de las cuatro infracciones para que se de dicha protección: (i) cuando el uso de un signo idéntico o similar por un tercero pueda indicar una conexión entre estos productos y servicios diferentes de los originales y los del 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 y renombre de la marca; (iii) cuando el uso de un signo idéntico o similar pueda implicar el menoscabo del renombre de la marca; y (iv) cuando el uso de un signo idéntico o similar por un tercero pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo de la marca renombrada<sup>7</sup>.

## 2. RAZÓN DE ELECCIÓN DEL TEMA Y JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS.

El motivo de elegir este tema para la exposición de mi trabajo es el interés que tenía en el derecho marcario y la propiedad industrial. Dentro de esta temática, la dilución de la marca de renombre me pareció un tema de actualidad y controvertido, debido a las últimas modificaciones de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante LM), en la que se suprime el concepto de marca notoria. Me preguntaba en qué supuestos corría la marca riesgo de dilución y qué tipo de protección podían tener marcas que son referentes, por ejemplo, Massimo Dutti, Twitter o L'Oréal frente a otras marcas que representan productos o servicios diferentes.

## 3. METODOLOGÍA EMPLEADA.

Para la elaboración de este trabajo tomaré como referencia el método plural y multidisciplinar del Derecho como Ciencia y sistema. Este método es el resultado de la combinación de otros, de manera que se obtiene una mejor comprensión de la norma y de sus relaciones con el mundo real.

Para ello, primero observaré cual es la realidad jurídica que rodea al tema objeto de estudio. Observar el tráfico jurídico del mercado y la función que cumple la marca de

---

<sup>7</sup> TATO PLAZA.A, «Introducción al régimen jurídico de la marca notoria y de la marca renombrada en la nueva ley española de marcas». Revista de la Asociación *Ius Et Veritas*, nº 31, 2005

renombre en él, me hizo reflexionar sobre el riesgo de dilución que sufren y la protección de la que disfrutan.

La regulación de la marca renombrada se encuentra en el artículo 8 LM. Esta materia sufrió una importante modificación a través de la actualización publicada el 27/12/2018 y su entrada en vigor el 14/01/2019. La finalidad de mi estudio es conocer los supuestos en los que se diluye marca de renombre y las formas de protección, sin embargo, para ello no solo se acudirá a la realidad jurídica reflejada en la ley, sino que se observará el comportamiento de las marcas en el tráfico jurídico.

Para ello se acudirá a la jurisprudencia dictada por los tribunales europeos, que aportarán una visión de derecho comparado, unificando el concepto y protección de la marca de renombre entre los países miembros. La actuación de los tribunales fundamental para comprender la realidad, ya que el marco legal no aporta elementos importantes para entender la realidad jurídica, como es la propia definición de marca de renombre o los medios de prueba necesarios para justificar que se está sufriendo un perjuicio a su carácter distintivo o riesgo de dilución.

En apoyo de la jurisprudencia, he acudido a textos que reflejan el pensamiento doctrinal que podía ser en acuerdo o desacuerdo con la jurisprudencia.

Además, me he apoyado en guías elaboradas por organismos como la Oficina de propiedad intelectual de la Unión Europea (en adelante EUIPO) y la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante OEPM), para obtener una visión técnica y real de la materia.

La dilución del renombre de la marca puede producirse por distintos motivos, pero todos concluyen en la misma consecuencia: perjuicio al carácter distintivo de la marca que termina ocasionando una pérdida de exclusividad en el mercado.

Para finalizar el estudio de la dilución de la marca de renombre, he querido estudiar las formas de protección de la marca de renombre y de ejercicio del derecho del titular de esta desde una perspectiva interdisciplinar del derecho, estudiando las acciones a ejercitarse

desde OEPM, la Jurisdicción Contencioso-administrativa, la Jurisdicción Civil y la Jurisdicción Penal.

De esta manera queda centrado el objeto de este trabajo y se procede a su desarrollo.

## **II. PERJUICIO AL CARÁCTER DISTINTIVO: LOS MOTIVOS DE DILUCIÓN DE LA MARCA DE RENOMBRE.**

La dilución se produce por un debilitamiento de la capacidad de atracción de la marca, lo cual puede producir que el signo pierda fuerza distintiva y deje de ser evocada a través del signo en la mente del público.

La marca puede diluirse porque se utilice su signo distintivo para distinguir productos o servicios distintos o similares, o porque se haga un uso sin autorización de este. Ello puede producir un perjuicio en su reputación<sup>8</sup>.

### **1. OBJETO DE PROTECCIÓN.**

El mero hecho de que la marca goce de renombre y así haya sido declarada no otorga inmediatamente la protección mediante el impedimento de registro de todas las marcas idénticas y similares<sup>9</sup>. Sin embargo, en el momento que se registra una marca posterior de estas características existe un riesgo de que, mediante el uso de esta, se aproveche de la reputación y el nombre de la marca anterior. Para poder reconocer el riesgo, después de que se haya reconocido el renombre de la marca registrada anteriormente, se procede a dilucidar si existe el segundo requisito de protección, es decir, la existencia de un perjuicio de la marca anterior sin justa causa.

---

<sup>8</sup> PACÓN.AM, *Marcas notorias, marcas renombradas, marcas de alta reputación*, Derecho PUCP.

<sup>9</sup>CERNADAS LÁZARE, M., *La dilución de la marca de renombre*, Marcial Pons, Madrid, 2019.P. 236.

Este tipo de perjuicio puede dañar la función de garantía<sup>10</sup> y la función publicitaria. Estas funciones atribuyen un mensaje o imagen al signo que le cubre de un valor añadido frente al resto de competidores. Este tipo de riesgo puede afectar a la marca: como un perjuicio al carácter distintivo (en el que se disminuye el atractivo de esta), o prejuicio para el renombre (devalúa su imagen frente al público), o la ventaja desleal del carácter distintivo o de renombre (apropiación indebida de su poder de atracción o en la explotación de su imagen o prestigio)<sup>11</sup>.

Este razonamiento ya había sido llevado a cabo por el profesor FERNANDEZ-NOVOA, que explicaba que la existencia de una marca posterior que se dedica a una actividad o sus productos son totalmente distintos a los de la marca anterior, no hay lugar al riesgo de confusión, pero si que el consumidor evocara la marca anterior<sup>12</sup> y ello podrá causar un perjuicio al carácter distintivo y el potencial publicitario de dicha marca<sup>13</sup>

## 2. APRECIACIÓN DEL RIESGO.

Para que se produzca la apreciación del riesgo es necesario una asociación por parte del público entre la marca anterior y la marca posterior que sea consecuencia de la similitud entre ellas. Ello tiene dos consecuencias, en primer lugar, en caso de que el perjuicio no sea provocado por la asociación entre las marcas no se podrá acudir a la protección del artículo 8, apartado 5, del RMUE. En segundo lugar, si no es probable que se produzca la asociación entre las marcas, faltará el vínculo<sup>14</sup> necesario. La asociación por parte del

---

<sup>10</sup> Presumir que todos los productos procedentes de la misma empresa gozan de idéntica calidad

<sup>11</sup> Directrices relativas al examen de las marcas de la UE, EUIPO, Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas artículo 8 apartado 5 RMUE, 2016, p- 49.

<sup>12</sup> CERNADAS LÁZARE, M., *La dilución de la marca de renombre*, Marcial Pons, Madrid, 2019. P- 173. En el momento que el consumidor asocia o evoca una marca anterior a través de un signo distintivo anterior significa que existe un vínculo entre ellas. Sin embargo, no se debe confundir el vínculo con la confusión. En el caso de la confusión, el proceso mental resultante es el error o equivocación: el consumidor, ante la presencia de la marca posterior, piensa erróneamente que los productos o servicios designados por esta tienen la misma procedencia empresarial que los identificados por la marca anterior o que proceden de empresas vinculadas económicamente.

<sup>13</sup> FERNANDEZ NOVOA. C. , *Tratado sobre derecho de marcas*, 2º edic, Marcial Pons, Madrid, 2004p 419.

<sup>14</sup>FERNÁNDEZ-NOVOA, C. *Estudios sobre la protección de la marca renombrada*. Marcial Pons, Madrid, 2014, p-91. Para tener en cuenta la existencia del vínculo: «[...]El grado de similitud entre las marcas en conflicto; [...]La naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron

consumidor no puede dejar lugar a dudas y debe ser fuerte e inequívoca. Por ejemplo, el caso de Twitter (R 1074/2001-5). La marca Twitter dedicada al sitio web y red social es conocida por el público en general, por ello la aparición de la marca Twitter en prendas de ropa como gorros, bufandas o jersey provocaban la asociación inequívoca entre la red social y las prendas de ropa. Esto proporcionaría a la marca posterior una ventaja competitiva, ya que esta característica haría los productos más atractivos para los consumidores.

Cuanto mayor sea el renombre de la marca anterior mayor puede ser el beneficio que obtenga la anterior y podrá causar un mayor perjuicio<sup>15</sup>.

### 3. TIPOS DE PERJUICIO.

Se pueden producir cuatro tipos de infracciones para poder reconocer que se produce un debilitamiento del carácter distintivo y al perjuicio de la reputación de la marca famosa. Se expondrá detalladamente a continuación cada uno de ellos.

#### 3.1 Aprovechamiento indebido al carácter distintivo o de renombre. Ventaja desleal.

En este caso se analizarán conjuntamente el aprovechamiento indebido del carácter distintivo y de renombre.

El supuesto parte de que el registro de una marca que posea un signo similar o idéntico en un producto o servicio similar o distinto del que esta registrado la marca anterior, produce que la marca posterior se aproveche de la capacidad de atracción o de la inversión

---

respectivamente las marcas en conflicto, incluido el grado de proximidad o de diferenciación entre dichos productos o servicios, así como el público relevante.; [...]La intensidad del renombre de la marca anterior.; La fuerza del carácter distintivo de la marca anterior bien sea intrínseca o adquirida por el uso.; [...]La existencia de un riesgo de confusión por parte del público.» Sentencia TJUE, 27 de noviembre de 2008, asunto C- 252/07. Intel corporation/ CPM United Kingdom. «Eurlex». ECLI:EU:C:2008:655.

<sup>15</sup> Directrices relativas al examen de las marcas de la UE, EUipo, Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas artículo 8 apartado 5 RMUE, 2016, p- 50

publicitaria que haya llevado a cabo el titular de la marca anterior<sup>16</sup>. En este caso el titular de la marca posterior se aprovecha de manera gratuita del fondo de comercio y reputación del titular de la marca de renombre, de manera que se produce el denominado «parasitismo comercial»<sup>17</sup>. Cuanto mayor sea el renombre de la marca anterior, mayor será su reputación y fondo de comercio, por lo que el aprovechamiento del titular de la marca posterior también será superior. En este caso la función del tribunal no es tanto medir el perjuicio causado en la marca anterior, que podrá ser la relación a otra marca que no tenga sus estándares de calidad o prestigio, sino la ventaja desleal y el enriquecimiento injusto obtenido por la marca posterior. Por ello, no es necesario que el solicitante demuestre que se ha producido un perjuicio en su marca que es anterior, sino que hay un titular de marca posterior que se está enriqueciendo y aprovechando de su prestigio y promoción<sup>18</sup>.

En España la OEPN se encargará de valorar si el uso que pueda hacerse de la marca que se intente registrar es razonablemente adecuado para ocasionar el aprovechamiento indebido del renombre de la marca anterior. Se trata de valorar la posibilidad de que esto suceda<sup>19</sup>.

Un ejemplo gráfico podría ser el caso de «Emidio Tucci», sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de septiembre de 2012, T-373/09. En este caso se enfrentaban dos signos casi idénticos, tanto en la tipología de la fuente del signo como en el nombre «Emidio Tucci» y «Emilio Pucci». El primero distinguía productos textiles (ropa) y el segundo se destinaba a productos de perfumería y cosméticos. Por la similitud del propio signo se declaró que la marca «Emilio Pucci» podía beneficiarse del renombre y prestigio que tenía la primera marca, relacionada con el lujo y exclusividad<sup>20</sup>.

Para poder apreciar dicha asociación que producen el aprovechamiento indebido se deberá atender a las siguientes características:

---

<sup>16</sup> BAZ, MA., & DE ELZABURU, A. *La protección de las marcas notorias y renombradas en el derecho español*, Colex, Madrid, 2004, p- 227.

<sup>17</sup> Directrices relativas al examen de las marcas de la UE, EUIPO, Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas artículo 8 apartado 5 RMUE, 2016. P-51

<sup>18</sup> Guía de examen de prohibiciones relativas de registro. Oficina Española de Patentes y Marcas p-56

<sup>19</sup> BAZ, MA., & DE ELZABURU, A. *La protección de las marcas notorias y renombradas en el derecho español*, Colex, Madrid, 2004. P 229.

<sup>20</sup> Guía de examen de prohibiciones relativas de registro. Oficina Española de Patentes y Marcas p-57.

- El gran renombre que posea la marca anterior. Cuanto mayor sea el carácter distintivo de la marca anterior, mayor será la probabilidad de que se produzca ala asociación entre el público.
- La similitud de los signos en el conflicto es elevada, como en el mencionado caso de «Emidio Tucci»
- Que exista un nexo especial entre los producto o servicios. Mercados afines, que puedan similar que lo que se ha producido es una extensión de la marca. Este supuesto es común en los casos de productos farmacéuticos y cosméticos<sup>21</sup>.

En el caso del aprovechamiento indebido del renombre de la marca, el titular de la marca renombrada deberá ejercitar el «ius prohibendi<sup>22</sup>», poniendo de manifiesto que la marca posee una imagen positiva y atractiva. Deberá probar que, por ser transferible dicha imagen positiva a los productos del titular de la marca posterior, existe este riesgo de aprovechamiento indebido. Deberá atender también si existe conexión entre los productos o servicios de la marca posterior<sup>23</sup>.

### 3.2 Perjuicio del carácter distintivo.

Para considerar que se ha producido un perjuicio al carácter distintivo es necesario apreciar una debilitación en la marca al no poder identificar los productos o servicios procedentes de la misma bajo el objetivo con el que se registró<sup>24</sup>. Esta situación esta motivada por la utilización de la marca posterior que da lugar a una dispersión de la identidad de la marca anterior, que disminuye su carácter exclusivo o único<sup>25</sup>. En este caso se ha producido un aprovechamiento indebido de la marca de renombre, que consiste en la progresiva destrucción la fuerza distintiva. <sup>26</sup>

---

<sup>21</sup> Directrices relativas al examen de las marcas de la UE, EUIPO, Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas artículo 8 apartado 5 RMUE, 2016. P-53.

<sup>22</sup> FERNANDE MASIA.E, «La protección internacional de las marcas notorias y renombradas», en *revista electrónica de estudios internacionales*, nº 2, 2001. P-13

<sup>23</sup> FERNÁNDEZ-NOVOA, C. *Manual de la Propiedad Industrial*, 3.<sup>a</sup> edic., Marcial Pons, Madrid, 2017p- 578.

<sup>24</sup> BAZ, MA., & DE ELZABURU, A. *La protección de las marcas notorias y renombradas en el derecho español*, Colex, Madrid, 2004 p- 239

<sup>25</sup> Directrices relativas al examen de las marcas de la UE, EUIPO, Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas artículo 8 apartado 5 RMUE, 2016. P-58.

<sup>26</sup> FERNÁNDEZ-NOVOA, C. *Manual de la Propiedad Industrial*, 3.<sup>a</sup> edic., Marcial Pons, Madrid, 2017, p- 579

El Tribunal de Justicia de la Unión europea definió por primera vez el perjuicio al carácter distintivo de la marca a través de la sentencia Intel. En ella expresaba literalmente que «dicho perjuicio consiste en la debilitación de la capacidad de dicha marca para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró y respecto de los cuales se utilizó, dado que el uso de la marca posterior da lugar a la dispersión de la identidad de la marca anterior y de su presencia en la mente del público. Así sucede cuando la marca anterior que generaba una asociación inmediata con los productos o servicios para los que se registró deja de tener este efecto» (apartado 76. Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de Noviembre de 2008 (asunto 252/07) “INTEL”<sup>27</sup>).

De ello se puede concluir que esta infracción trata de evitar la dispersión de la identidad y de la presencia en la mente del público de la marca de renombre que el uso de un signo idéntico o similar pueda general.

#### A) La importancia del carácter distintivo en la marca de renombre.

La protección de la marca de renombre no se activa por el mero hecho de serlo, sino que es necesario que se produzca una infracción que la perjudique<sup>28</sup>. Es lógico que previo a sancionar la infracción cometida el titular de la marca anterior también deba demostrar el renombre de esta.

Relativo a la infracción de perjuicio del carácter distintivo, el titular de la marca deberá demostrar que su marca, que pretende que se declare como de renombre y por ello es merecedora de una protección especial, goza de un carácter distintivo superior al resto de marcas<sup>29</sup>. No todas las marcas de renombre gozan del mismo grado de carácter distintivo. Es evidente que para poder alegar que se ha producido dicha infracción la marca anterior debe tener un carácter distintivo de alto grado, ya que este constituye el bien jurídico protegido por la infracción<sup>30</sup>.

<sup>27</sup> FERNÁNDEZ-NOVOA, C. Estudios sobre la protección de la marca renombrada. Marcial Pons, Madrid, 2014, p-97.

<sup>28</sup> CERNADAS LÁZARE, M., *La dilución de la marca de renombre*, Marcial Pons, Madrid, 2019, pp-244 y 245. El perjuicio causado al renombre, el perjuicio causado al carácter distintivo, el aprovechamiento indebido del renombre o el aprovechamiento indebido de la marca de renombre..

<sup>29</sup> Directrices relativas al examen de las marcas de la UE, EUIPO, Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas artículo 8 apartado 5 RMUE, 2016, p-58.

<sup>30</sup>CERNADAS LÁZARE, M., *La dilución de la marca de renombre*, Marcial Pons, Madrid, 2019, pp- 245-246

## B) La prueba del perjuicio del carácter distintivo.

Según la normativa española, para que la marca goce de la protección específica del artículo 8 y 34 de la LM, es preciso como ya se ha expuesto, que el carácter distintivo sea superior<sup>31</sup>.

La prueba del perjuicio del carácter distintivo corresponde al propietario de la marca anterior que quiere demostrar dicho perjuicio. Tras ser esto probado, la carga de la prueba se invierte y será el titular de la marca posterior quien tendrá que demostrar que sus actos han sido acordes a una justa causa. El medio de prueba no está regulado ni en el Reglamento ni en la Directiva europea, por lo que se acudirá a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia para conocer que medios de prueba se han declarados válidos<sup>32</sup>.

La protección de la marca de renombre puede darse en dos momentos: cuando exista la posibilidad de que entre en el mercado un signo idéntico o similar a la marca de renombre y cuando la marca posterior ya está en el mercado.

En el momento de registro el titular de la marca anterior puede plantear la oposición<sup>33</sup> al registro. En este momento el titular de la marca de renombre no puede pretender demostrar el daño real que haya ocasionado el uso de la marca posterior, ya que eso implicaría que el titular de la marca posterior hubiera hecho uso de ella antes de registrarla. Sin embargo, si que puede demostrar el daño probable que le causará. Para ello el titular de la marca anterior deberá demostrar que no se trata de un posible daño hipotético.

En el momento que la marca posterior ya está en el mercado, el titular de la marca anterior podrá ejercitar el «ius prohibendi», para impedir que se utilice una marca idéntica o similar. En principio, para poder ejercer este tipo de protección se debería esperar a que

<sup>31</sup> FERNÁNDEZ-NOVOA, C. *Manual de la Propiedad Industrial*, 3.<sup>a</sup> edic., Marcial Pons, Madrid, 2017, p- 579

<sup>32</sup> Directrices relativas al examen de las marcas de la UE, EUIPO, Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas artículo 8 apartado 5 RMUE, 2016, pp- 68- 71

<sup>33</sup> Artículo 6.2 a), b) y c) y 7.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, Ley de Marcas. Para que la marca anterior pueda oponerse como una de renombre ante la inscripción de la posterior es necesario que este previamente registrada.

efectivamente se produzca un daño real en la marca anterior, lo que puede desvirtuar la función de protección ya que en este caso la marca anterior ya ha sido perjudicada.

Sin embargo, la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya permitió la posibilidad en el caso Intel y unifica los criterios de protección en el momento de oposición al registro y en uso. De esta manera si el titular de la marca anterior demuestra que el daño que se puede producir una vez se ha registrado la marca, pero todavía no ha sufrido un grave daño o perjuicio en su función distintiva no solo es hipotético, sino que también probable, podrá ser objeto de esta protección<sup>34</sup>.

Otro modo que se baraja para probar el perjuicio al carácter distintivo en el caso Intel es la modificación del comportamiento económico del consumidor. Este es un elemento de prueba subjetivo ya que depende del comportamiento del consumidor, y además agrava la carga de la prueba al titular de la marca de renombre debido a la dificultad de demostración<sup>35</sup>.

### 3.3 Perjuicio del renombre.

Para que se dé el perjuicio del renombre, es necesario que el consumidor informado con normalidad y perspicaz asocie la marca posterior con la anterior y que además de dicha asociación se produzca un deterioro o una devaluación de su renombre o prestigio conseguido a base de promoción<sup>36</sup>. Esta figura es también conocida como «dilución por deterioro de la imagen» o «deterioro de la imagen»

Este deterioro puede producirse porque la marca posterior se asocie a un elemento que provoque efectos negativos sobre la marca anterior o porque se asocie a elementos que puedan resultar ofensivos<sup>37</sup>. Por ejemplo, que se utilice la marca en un contexto degradante, obsceno o inapropiado. O que la imagen de la marca anterior es incompatible con la imagen que se había creado a través de mecanismos de promoción. Un ejemplo

<sup>34</sup> CERNADAS LÁZARE, M., *La dilución de la marca de renombre*, Marcial Pons, Madrid, 2019, pp-248-253

<sup>35</sup> Directrices relativas al examen de las marcas de la UE, EUIPO, Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas artículo 8 apartado 5 RMUE, 2016, p-60.

<sup>36</sup>FERNÁNDEZ-NOVOA, C. *Manual de la Propiedad Industrial*, 3.<sup>a</sup> edic., Marcial Pons, Madrid, 2017, p- 578

<sup>37</sup> Guía de examen de prohibiciones relativas de registro. Oficina Española de Patentes y Marcas, p- 60

gráfico podría ser que un tercero utilizase una marca de ginebra renombrada para designar un detergente, lo cual tendría repercusiones negativas para la marca renombrada que la haría menos atractiva al consumidor<sup>38</sup>.

Este riesgo debe ser previsible y no podrá ser meramente hipotético, por lo que el titular de la marca anterior deberá alegar que corre el riesgo de que se produzca este tipo de perjuicio<sup>39</sup>.

Para poder apreciar este tipo de menoscabo, no bastara la asociación de las marcas anterior y posterior por parte del público, sino que es fundamental que los productos o servicios de la marca posterior generen una efecto negativo o perjudicial sobre la anterior. Por ejemplo, si una marca que se relaciona con los caracteres de salud, dinamismo o deporte se utiliza para nombrar una marca de tabaco, la connotación de la marca posterior será de contraste negativo en comparación a la primera<sup>40</sup>.

#### 4. EXCEPCIÓN DE JUSTA CAUSA.

Cualquiera de las infracciones mencionadas con anterioridad que pongan en riesgo la marca de renombre estarán prohibidas salvo que haya una justa causa que las justifique. Esta prueba corresponde aportar al titular de la marca posterior después de que el titular de la marca de renombre ya haya demostrado que efectivamente se produce una infracción que le perjudica. Como regla general, se presume que no existe justa causa que permita este tipo de infracciones<sup>41</sup>.

La jurisprudencia ha establecido que puede apreciarse justa causa y no se le puede pedir que se abstenga de utilizar la marca cuando, por ejemplo, se trate de uso genérico del

<sup>38</sup> Directrices relativas al examen de las marcas de la UE, EUIPO, Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas artículo 8 apartado 5 RMUE, 2016, p- 63

<sup>39</sup> FERNANDE MASIA.E, «La protección internacional de las marcas notorias y renombradas», en *revista electrónica de estudios internacionales*, nº 2, 2001, pp. 12-18

<sup>40</sup> Directrices relativas al examen de las marcas de la UE, EUIPO, Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas artículo 8 apartado 5 RMUE, 2016, Pp 63-64.

<sup>41</sup> Guía de examen de prohibiciones relativas de registro. Oficina Española de Patentes y Marcas, p- 61.

signo para designar productos y servicios a través de elementos verbales o elementos figurativo-genéricos<sup>42</sup>.

## 5. LA DILUCIÓN DE LA MARCA DE RENOMBRE.

### 5.1 Riesgo de dilución.

El riesgo de dilución supone que una marca de renombre conocida por el público en general y prestigiosa en cuanto a la calidad de sus productos o servicios, vea en peligro su carácter distintivo frente a una marca posterior que emplea un signo idéntico o similar para identificar otro tipo de producto o servicio.

Es importante destacar, que la protección frente al riesgo de dilución no se produce con la mera prohibición relativa de utilización de la marca anterior con el objetivo de un aprovechamiento de la fama ajena, sino que ha de permitir a terceros objetar la utilización de la marca con relación a cualquier tipo de producto.

Ello se basa en el presupuesto extraordinario que indica que cualquier empleo de una marca similar o idéntica por un tercero que tiene un amplio conocimiento por el público y unos altos estándares de calidad. Por ello, cualquier empleo de la marca por un tercero es capaz de socavar esa conexión única entre el signo y el producto que identifica<sup>43</sup>.

El estudio de la dilución se centra en analizar como las acciones de la marca pueden en mayor o menor medida diluir las creencias y actitudes asociadas a la marca. En relación al aspecto jurídico, se centra en medir los efectos negativos sobre la marca que se originan del uso no autorizado de una marca renombrada por un tercero.

La dilución se puede manifestar de dos maneras diferentes, o bien reduciendo el nivel de preferencia y actitudes a la hora de evaluar la marca (dilución de tipicidad), o bien reduciendo el nivel de unicidad, especificidad y evocación de la marca (dilución de

---

<sup>42</sup> Directrices relativas al examen de las marcas de la UE, EUIPO, Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas artículo 8 apartado 5 RMUE, 2016, pp- 72-73.

<sup>43</sup> MONTEAGUDO. M. *La protección de la marca renombrada*, Civitas, Madrid, 1995, Madrid, pp 275-278

valoración). Las metodologías para medir la dilución de tipicidad se centran en estudios sobre las medidas de valoración de los tributos de la marca. Las medidas de dilución de la tipicidad analizan medidas de reconocimiento y memoria, como el análisis de la evocación simbólica de la marca al ser expuesta al consumidor, y análisis de posicionamiento y preferencia de las marcas<sup>44</sup>.

## 5.2 Protección otorgada frente a la dilución.

La protección contra la dilución supone la tutela específica a la que accede una marca de renombre que tiene una importante presencia en el mercado debido a sus actividades de promoción y la excepcionalidad. Ello debe ser protegido frente a terceros que quieran dañar dicha posición. Como anteriormente se ha destacado, la utilización de un signo idéntico o similar a la marca por el tercero daña la vinculación exclusiva que el tráfico establece entre el concreto signo de alto renombre y los productos o servicios que se distinguieron con este en el primer momento.

La ventaja que obtiene el tercero es aprovecharse del efecto publicitario conseguido por la marca renombrada a costa de perjudicar su carácter exclusivo. Esta pérdida de exclusividad en el mercado es el fundamento de que se produzca la dilución.

La intención es reservar este tipo de protección a los signos distintivos que cumplan con las características para ser nombrada marca de renombre establecida por la jurisprudencia europea (conocimiento por la mayoría del público en general y alto grado de calidad en sus productos o servicios). Sin embargo, este tipo de protección tiene que ser excepcional a aquellas marcas que tengan un mayor grado de las características ya mencionadas, de manera que no cualquier tipo de marca pueda optar a este tipo de protección ya que la debilitaría.

Es importante aclarar que la protección de la marca renombrada tiene un carácter mayormente preventivo. Si la fundamentación para solicitar este tipo de protección es que la utilización de un signo distintivo similar o idéntico al que yo poseo puede

---

<sup>44</sup> CERVIÑO, J Y BAENA,V. «Nuevas dimensiones y problemáticas en el ámbito de la creación y gestión de marcas». Cuadernos de Estudios empresariales, vol.24, 2014, P-29

perjudicar mi posición de exclusividad en el mercado, se podría alegar que el uso de una sola marca similar o idéntica no afecta a su renombre, en cambio si se permite que existan muchas marcas similares o idénticas para designar productos, aunque sean diferentes, se correrá el riesgo de dilución. Por ello el carácter de la protección es preventivo, porque trata de actuar previamente a que se produzca un daño real en la marca<sup>45</sup>.

#### A) La mala fe como elemento determinante.

La mala fe está presente en prácticamente todas las acciones de defensa que nos presenta la ley española. Por supuesto, aparece regulada en el Código Civil para determinar la intencionalidad de quien actúa. En materia de derecho marcario, también puede ser determinante para establecer un daño o perjuicio a la marca renombrada.

En el sistema de registro de la marca renombrada, se prevé que la inscripción de las marcas tenga lugar mediante un procedimiento en el que la OEPN lleve a cabo un examen con intención de determinar si la solicitud de inscripción cumple con los requisitos correspondientes, ha sido presentada por un legitimado para ser titular de la marca y no incurre en ninguna causa de ilicitud ni en ninguna prohibición absoluta. Si ello es así, se abre el plazo de oposición a terceros que se pueden fundamentar en prohibiciones relativas o absolutas.

Nuestra Ley de Marcas no prevé expresamente la posibilidad de denegar el registro por causa de mala fe, sin embargo, deberíamos considerar que la misma se encuentra reflejada en los preceptos, ya que la Directiva de marcas de la UE en el artículo 4.2 si que valora la posibilidad de que se podrá solicitar la nulidad del registro cuando el solicitante lo haya efectuado de mala fe.

Si se demuestra en el procedimiento de oposición que la inscripción de la marca se hace con mala fe para tener un aprovechamiento indebido de la marca del titular anterior, se podría entender que incurría en la prohibición que dispone la prohibición de los signos contrarios a la ley, al orden público o a las buenas costumbres (Artículo 5.1.f) LM). La mala fe debería imponerse como obstáculo absoluto al registro, por encima del principio

---

<sup>45</sup> MONTEAGUDO. M. *La protección de la marca renombrada*, Civitas, Madrid, 1995, Madrid, pp 281-283.

de especialidad. Es decir, no se considera necesario el riesgo de confusión en el consumidor para apreciar que el registro se ha llevado a cabo con mala fe.

Por todo ello podemos considerar la mala fe en el registro como motivo que fundamenta la oposición del titular de la marca anterior. Se podría justificar que existe la mala fe en el registro de una marca idéntica o similar a una ya registrada cuando no existe justa causa que la justifique.

Es posible que la mala fe no haya sido apreciada en el momento de registro, bien por que el tercero interesado no la opuso o bien porque no fue declarada de oficio. De esta forma hay una resolución administrativa que permite el registro de esta marca posterior.

Ante esta situación se puede plantear la cancelación del registro basándose en la mala fe. La Ley de Marcas dispone la posibilidad de declarar la nulidad de un registro cuando el mismo se haya producido con mala fe (artículo 51.2.b LM). La nulidad del registro debe de ser promovida ante los tribunales de la jurisdicción civil, dicha acción carece de prescripción (artículo 51.2 LM)<sup>46</sup>.

B) Protección contra marcas que distingan productos o servicios no competitivos.

El riesgo de debilitamiento o dilución de la fuerza distintiva de la marca renombrada es consecuencia de la utilización más o menos generalizada de este tipo de marcas para designar productos distintos de los que designa la marca renombrada, ello genera el desvanecimiento del carácter distintivo y del potencial publicitario de la marca víctima del comportamiento del tercero, por ello el perjuicio de la marca renombrada se basa en la destrucción progresiva de su fuerza distintiva que ocurrirá si de repente hay muchas marcas similares o idénticas.

---

<sup>46</sup> BAZ, MA., & DE ELZABURU, A. *La protección de las marcas notorias y renombradas en el derecho español*, Colex, Madrid, 2004, pp- 151-181.

Actualmente el artículo 8 LM otorga protección sobre la marca renombrada, ya que dispone que el propietario de esta podrá perseguir al tercero que se aprovecha de esta y provoquen este tipo de debilitamiento<sup>47</sup>.

Esta protección se basa en la superación del principio de especialidad<sup>48</sup> de las marcas. Las marcas que no gozan de renombre son protegidas según el principio de especialidad. En cambio, las marcas que sí gozan de dicho renombre, lo superan y son protegidas mediante la prohibición o impedimento de inscripción de signos distintivos idénticos o similares para identificar productos distintos de los que representa la marca de renombre.

C) La protección de la marca renombrada en la Ley de Competencia Desleal

La protección de la marca que goza de renombre en la Ley de Competencia Desleal tiene como objetivo proteger la reputación de la marca que pretende ser aprovechada por un tercero por su importancia y buen nombre en el mercado. El objetivo del tercero es aprovecharse de la utilidad económica del signo renombrado.

El artículo 12 LCD dispone la tutela frente al aprovechamiento de la reputación ajena y establece que se reputa desleal el aprovechamiento indebido en beneficio propio o ajeno de las ventajas de reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. Particularmente, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos [...]. La deslealtad de las conductas parasitarias, no se encuentra en la valía del propio signo, sino en el aprovechamiento indebido del mercado que por su reputación y calidad le correspondería a el titular de la marca anterior, que ha ganado con esfuerzo y eficiencia su posición en el mercado.

Para poder apreciar deslealtad en la conducta se requiere la apropiación de la reputación ajena. Pero no todas las marcas tienen ni el mismo grado de renombre, ni por lo tanto, el

---

<sup>47</sup> BAZ, MA., & DE ELZABURU, A. *La protección de las marcas notorias y renombradas en el derecho español*, Colex, Madrid, 2004, pp 237-239.

<sup>48</sup> BROSETA PONT, M y MARTINEZ SANZA, F., Manual de Derecho Mercantil, Tecnos, 26<sup>a</sup> edic, Volumen I, Madrid, 2019, pp- 264.

mismo grado de reputación en el mercado. Para poder considerar que se ha producido un aprovechamiento de la reputación ajena susceptible de ser calificado en el artículo 12, es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos.

En primer lugar, se puede considerar que, a mayor implantación de la marca en el mercado, más tentador es aprovecharse de su reputación y por ello, mayor es el riesgo. Esta característica está directamente asociada al nivel de renombre que atesore la marca. La relación entre el grado de renombre de la marca, su duración y su reputación en el mercado suponen el fundamento de que existan conductas por terceros con intención de aprovecharse indebidamente de esta. Todo ello hace referencia al prestigio de la marca asociados al signo y al valor comercial de su imagen. Estas consideraciones junto con la relación que establecen los consumidores entre el signo distintivo y la calidad del producto o servicio, la incidencia de los elementos psicológicos fruto de la publicidad y promoción realizada por la marca anterior y la originalidad y atractivo del signo, son presupuestos decisivos para apreciar que existe una conducta desleal del competidor titular de la marca posterior.

Junto a estos elementos de protección, se puede tener en cuenta como elemento adicional contra las conductas desleales, el esfuerzo e inversiones realizadas por el titular de la marca anterior para propiciar su prestigio y reputación en el tráfico. Por ello, a mayor grado de dedicación y esfuerzo en el fomento del renombre de la marca, más justificada será la protección del titular de la marca frente a conductas desleales.

Para que se produzca un aprovechamiento de la reputación ajena, no es necesario que los productos y servicios sean idénticos o similares, sino que el titular de la marca posterior se puede aprovechar de la imagen y reputación del signo para identificar otro tipo de productos o servicios. Si mayor es el renombre de la marca, más posibilidades tiene el tercero titular de la marca posterior de aprovecharse de su reputación aun para identificar productos distintos a la marca anterior. La reputación de la marca se basa en los elementos objetivos, compuestos por el elemento de calidad de los productos y servicios; como subjetivos, que son referentes a la imagen del signo. Cuando lo determinante es la imagen del signo para poder establecer si existe un aprovechamiento de la reputación ajena o no, la distancia competitiva entre los productos o servicios originarios y aquellos a los que el tercero recurre a la marca renombrada puede ser mayor. Esto ocurre, por ejemplo, con los

productos de lujo, ya que el consumidor adopta la decisión principalmente en función de lo que representa el signo distintivo.

Se debe tener en cuenta que la utilización por un tercero de la marca de renombre afecta también a la posible explotación de esta que quisiera hacer su titular. En principio, para que se produzca el aprovechamiento de la reputación ajena, es necesario que los productos o servicios que distingan la marca anterior y de renombre y la marca posterior sean similares. A no ser que el titular de la marca posterior quiera hacerse valer de la imagen del signo renombrada para entrar en un mercado distinto. Este supuesto es frecuente en los casos de *merchandising* ya que los consumidores adquieren productos que pueden llevar impreso el signo de la marca de renombre, aunque sepan que ese producto no está comercializado por la misma.

No toda conducta que conlleve el aprovechamiento de la reputación ajena podrá ser calificada como desleal. Solo se reputarán como desleal aquellas en las que el autor no pueda justificar su conducta. Así se deduce cuando la LCD hace referencia al concepto «aprovechamiento indebido». Esto otorga la posibilidad al tercero de justificar su conducta y demostrar que existe un interés legítimo que ampara que se haya beneficiado de la reputación ajena. Por ejemplo, que la marca posterior que es idéntica o similar a la anterior renombrada o que la marca suponga el nombre y apellidos del titular de la marca posterior<sup>49</sup>.

Puede darse también, en materia de la LDC que se produzca una degradación del renombre de la marca (artículo 9) o que se produzca un efecto de desacreditación por supuestos venta a bajo coste, cuando tenga por objeto desacreditar un producto ajeno (artículo 17.2.b)).

### 5.3 Actos de defensa contra la dilución de la marca renombrada.

---

<sup>49</sup> MONTEAGUDO. M. *La protección de la marca renombrada*, Civitas, Madrid, 1995, Madrid, pp 252-261.

Se pueden realizar acciones para la protección de la marca renombrada, o bien previo al registro o cuando la marca posterior que vulnera la de renombre ya ha entrado a formar parte del tráfico jurídico.

Puede tratarse de acciones encaminadas a evitar que una solicitud de inscripción sea reconocida por la OEPM mediante la oposición al registro, o recurso en vía administrativa ante la Jurisdicción contencioso-administrativa contra la concesión del registro realizado por la OEPM a pesar de haber manifestado el riesgo de dilución en la oposición al registro.

Pueden tratarse de acciones para impugnar el registro obtenido por un tercero, en la mayoría de los casos por no haberse realizado la oposición al registro por parte del titular de la marca renombrada, o para recuperar la propiedad de registro ajeno.

En su defecto se pueden poner en marcha acciones tendentes a evitar o hacer cesar el uso de marcas iguales o semejantes a la marca anterior de renombre y a corregir las consecuencias provocadas por dicho uso, incluyendo las posibles medidas cautelares adoptadas y la indemnización de los daños y perjuicios<sup>50</sup>.

#### A) Acciones del titular de derecho sobre la marca renombrada.

En primer lugar, la OEPM examinará si el registro de la marca es susceptible de incurrir en alguna prohibición absoluta o relativa de registro. Las solicitudes de inscripción pueden ser objeto de oposición de terceros. Según el artículo 19.1 LM cualquier persona que se considere perjudicada podrá presentar en el plazo de dos meses oposición a la marca que se pretende registrar, a contar desde la fecha de publicación de la solicitud en el BOPI.

En el escrito de oposición habrá de aportarse prueba suficiente para invocar dicha protección.

---

<sup>50</sup> BAZ, MA., & DE ELZABURU, A. *La protección de las marcas notorias y renombradas en el derecho español*, Colex, Madrid, 2004, p- 243

La oposición puede fundarse o bien en el ámbito concreto de una marca no registrada que a fecha de presentación de registro de la marca objeto de oposición sea ampliamente conocida en el sentido del artículo 8 LM.

La diferencia entre la oposición de registro de una marca que no goza de renombre y otra que si, radica en el principio de especialidad. Una vez se haya ejercitado la acción administrativa que impugna el registro, se notificará al titular de la solicitud, que podrá contestar a ella con las alegaciones que considere necesarias para defenderse. La OEPM dictará la correspondiente resolución, que denegará o aceptará la solicitud de registro según considere o no suficientes los motivos alegados por las partes. El recurso contra dicha resolución se hace de nuevo ante la OEPM, que revisará en ese caso su decisión inicial. Si la resolución de la OEPM vuelve a ser no satisfactoria para alguna de las dos partes, podrán interponer recurso esta vez por vía jurisdiccional ante los Tribunales contencioso-administrativos<sup>51</sup>. Contra la concesión de una marca podrá interponerse el correspondiente recurso administrativo de alzada y en su caso, recurso extraordinario de revisión.

Según el artículo 27.3 LM, la OEPM no puede ejercer de oficio o a instancia de parte, la potestad revisora prevista en la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de Sector Público (en adelante LRJSP) y la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPAC), si esta se basa en alguno de los motivos de prohibición absolutos o relativos (artículo 51 y 52 LM). Sin embargo, con anterioridad a la modificación del año 2018, era necesario acudir a la jurisdicción civil para declarar la nulidad del registro de la marca que incurriese en alguna de estas prohibiciones<sup>52</sup>. Actualmente y tras la modificación, el procedimiento de nulidad puede ser llevado a cabo por la OEPM cuando la parte interesada así lo solicite<sup>53</sup>.

La acción de nulidad de la marca posterior que pone en riesgo de dilución a la marca anterior se puede proceder si por los motivos que en su caso fueran, no se hubiera

---

<sup>51</sup> BAZ, MA., & DE ELZABURU, A. La protección de las marcas notorias y renombradas en el derecho español, Colex, Madrid, 2004, pp 245-249.

<sup>52</sup> CERVIÑO, J Y BAEÑA,V. «Nuevas dimensiones y problemáticas en el ámbito de la creación y gestión de marcas». Cuadernos de Estudios empresariales, vol.24, 2014.

<sup>53</sup> [https://www.garrigues.com/es\\_ES/noticia/modificacion-de-la-ley-de-marcas-un-nuevo-marco-juridico-mas-europeo](https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/modificacion-de-la-ley-de-marcas-un-nuevo-marco-juridico-mas-europeo)

presentado oposición al registro de dicha marca, o en su caso, no hubiera obtenido un resultado satisfactorio de la misma en vía administrativa.

Por la vía civil, el titular de la marca de renombre que haya sido lesionada podrá invocar: «(i) la cesación de los actos que violen su derecho; (ii) la indemnización por los daños y perjuicios sufridos; (iii) la adopción de medidas necesarias para evitar el daño que se está causando [...]; (iv) la destrucción [...] de los productos ilícitamente identificados con la marca que estén en posesión del infractor [...]; (v) la atribución en propiedad de los productos, materiales y medios embargados en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior cuando sea posible; y finalmente (vi) la publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas». (Artículo 41 LM).

En otros casos, se produce la utilización de la marca de renombre por un tercero en el mercado sin su consentimiento, mediante la reproducción, falsificación o imitación, de manera que se cree confusión entre los consumidores. En materia de la marca de renombre, el «ius prohibendi» confiere al titular de la marca la protección de su marca de renombre frente a cualquiera de estos actos, que no solo crean riesgo de confusión, sino que además produce un riesgo a su carácter distintivo en el mercado y se aprovechen indebidamente de su reputación y medios publicitarios o de promoción.

Además de las acciones civiles, la Ley de Marcas posibilita en el artículo 40 el ejercicio ante los órganos jurisdiccionales penales las acciones que corresponda contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguarda. De esta forma se remite al Código Penal, artículo 274, que impone «una pena de seis meses a dos años de prisión o multa de seis a veinticuatro meses a quien con fines industriales o comerciales y sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado (en este caso la marca), reproduzca, imite modifique o de cualquier otro modo utilice el signo distintivo idéntico o confundible con aquél, para distinguir los mismos o similares productos para los que el derecho de la propiedad se encuentra registrado»<sup>54</sup>.

---

<sup>54</sup> En materia de protección de la marca renombrada, se recuerda que la misma supera el principio de especialidad. Es decir, tiene la protección del principio de especialidad más la protección reforzada que se otorga por el carácter de la marca. Por ello, el titular de la marca registrada podrá optar a la tutela penal cuando la marca posterior sirva para distinguir productos y servicios idénticos o similares.

Estos condicionantes establecidos por el CP son los que se contemplan para poder estimarse que se ha producido un delito. El rigor de este artículo tiene como objeto no elevar a la categoría de delitos conductas que solo podrían ser consideradas ilícitas en el ámbito civil.

La interpretación que se ha hecho de alguno de los requisitos más importantes es la siguiente:

En primer lugar, solo será sancionable la utilización de un signo que sea igual o semejante al protegido, con motivo fundamental de que pueda causar confusión en el consumidor. Sin embargo, la jurisprudencia no entendía que se cumplía dicho requisito de confusión cuando grupos de mafias profesionales de piratería de la propiedad intelectual e industrial para la comercialización callejera de productos falsificados. La jurisprudencia, en sentencias muy excepcionales, hace referencia a que con motivo del precio, lugar donde se vende y calidad el consumidor no es víctima de confusión ni es engañado ya que es conocedor de que no son productos legítimos.

La mayoría de las sentencias al respecto, son conscientes de que a pesar de que el artículo 274 del CP no recoge la estafa de hacer pasar por auténtico lo que no es y el consumidor que compra este tipo de productos es conocedor de ello. A pesar de esto, se defrauda la propiedad industrial de las empresas titulares de la marca y el producto, y aquellos que se dedican a este tipo de mercado son plenamente conscientes de ello.

Solo es delictiva la conducta que se realice con finalidad industrial o comercial, es decir, que pretenda aprovecharse de la marca con otra idéntica o similar con un producto de menor calidad que el comercializa la marca anterior.

La marca protegida por la jurisdicción penal debe estar registrada conforme a la Ley de Marcas. Por otro lado, el autor que comete es conocedor de que la marca se encuentra registrada.

Por supuesto, debe concurrir como uno de los requisitos fundamentales de cualquier conducta que pueda ser calificada como delictiva, el dolo o la mala fe. Sentido consciente y voluntario de aprovecharse de la marca anterior<sup>55</sup>.

Por todos estos daños la ley de marcas introduce una serie de medidas indemnizatorias para resarcir el daño sufrido por el titular de la marca de renombrés, reguladas en el artículo 43 LM<sup>56</sup>. En primer lugar, hay que destacar que la indemnización de daños y perjuicios no solo atiende a las pérdidas reales sufridas, sino que también tienen en cuenta aquellos beneficios que el titular de la marca de renombre haya dejado de tener. El titular de la marca también podrá exigir indemnización por el perjuicio causado a su reputación y prestigio de la marca.

Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta las consecuencias económicas negativas y aquellos beneficios que el titular de la marca haya dejado de ingresar por este hecho, además podrá reclamar los objetivos que haya tenido el titular de la marca posterior a su costa como consecuencia de la violación.

En cuanto a los daños morales, a efectos de cuantificar la indemnización se tendrá en cuenta el renombre y prestigio de la marca. Por ello, aunque dos marcas gocen de renombre si el conocimiento y reputación de una es mayor que el de la otra se apreciará que tiene un mayor grado de renombre y por ello tendrá derecho a una indemnización mayor en cuanto a los perjuicios morales se refiere.

Además de todo ello, el titular de la marca renombrada que ha sufrido dicha violación tendrá derecho, sin necesidad de prueba, a percibir en concepto de indemnización el 1 por ciento de la cifra de negocios obtenido<sup>57</sup> por el titular de la marca posterior que ha perjudicado su carácter distintivo. El titular de la marca de renombre podrá exigir más si prueba que la violación de su marca ocasionó daños y perjuicios superiores a los que son

---

<sup>55</sup> BAZ, MA., & DE ELZABURU, A. *La protección de las marcas notorias y renombradas en el derecho español*, Colex, Madrid, 2004, pp- 181-203.

<sup>56</sup> CERVIÑO, J Y BAENA,V. «Nuevas dimensiones y problemáticas en el ámbito de la creación y gestión de marcas». Cuadernos de Estudios empresariales, vol.24, 2014.

<sup>57</sup> BAZ, MA., & DE ELZABURU, A. *La protección de las marcas notorias y renombradas en el derecho español*, Colex, Madrid, 2004, p 269.

resarcidos con el 1 por ciento, de acuerdo con los apartados anteriores (Artículo 43.5 LM).

El titular de la marca renombrada anterior podrá solicitar medidas cautelares antes de ejercitarse la acción principal tendente a que el comportamiento lesivo deje de ocurrir. Podrá solicitarla también en el mismo momento de interponer demanda de cesación o después de obtenida una sentencia favorable.

En caso de que las medidas cautelares sean solicitadas previamente a iniciar la acción principal, el titular de la marca anterior dispone de 2 meses a partir de que se aprueben las medidas, para interponer la demanda de cesación.

Las medidas cautelares también pueden ser solicitadas por el titular de la marca anterior después de tener una sentencia favorable y que el titular de la marca posterior plantee recurso de apelación en desacuerdo de lo que ha dictado el Tribunal en primera instancia.

También, se podrá solicitar como medidas cautelares cualquiera que asegure debidamente el cumplimiento de lo dispuesto en el fallo. La ley enumera: las que supongan la cesación inmediata de los actos que violen el derecho de marca, la retención y depósito de los objetos producidos o importados con violación de la marca y de los medios destinados por el demandado a la producción o a la realización de la actividad constitutiva de violación, la prestación de fianza que garantice la eventual indemnización de datos y perjuicios y las anotaciones pertinentes para dejar constancia en las bases de datos de la OEPM<sup>58</sup>.

### III. CONCLUSIONES

Como se ha reflejado a lo largo de este trabajo, la dilución de la marca de renombre es una cuestión controvertida que ha sido objeto de estudio a lo largo de los años.

---

<sup>58</sup> BAZ, MA., & DE ELZABURU, A. *La protección de las marcas notorias y renombradas en el derecho español*, Colex, Madrid, 2004, pp- 271 a 273.

Para que se produzca este riesgo de dilución es necesario que un tercero titular de una marca posterior pretenda registrar o haya registrado un signo distintivo idéntico o similar al de la marca de renombre. Al ser la marca anterior calificada como una de renombre, es indiferente si el uso de los productos o servicios designados por la marca posterior está destinado a identificar productos o servicios similares a los de la marca de renombre o totalmente diferentes. Esta protección especial es otorgada al titular de la marca que podrá ejercitar acciones de «ius prohibendi» contra las marcas que designen productos similares o idénticos a los de la marca renombrada (principio de especialidad) o superen dicho principio y se opongan al registro de una marca similar o idéntica que designa productos que operan en un mercado distinto al suyo.

En cualquiera de los dos casos la marca de renombre sufre una serie de perjuicios. El perjuicio por un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de renombre, que produce una ventaja desleal frente al resto de competidores. Es así la marca posterior pretende aprovecharse de la publicidad y promoción de la marca anterior de renombre o aprovecharse de su estrategia eficiente de posicionamiento en el mercado.

El perjuicio al carácter distintivo de la marca de renombre, que provoca la debilitación en la marca al no poder identificar productos o servicios de esta bajo el signo distintivo en que lo registró. Esto da lugar a la dispersión de la marca anterior y disminuye su carácter único.

Finalmente, podemos encontrarnos ante un perjuicio en el propio renombre de la marca, es decir, se produzca un deterioro o devaluación del renombre o perjuicio obtenido por la marca a través de la promoción. En este caso, el titular de la marca renombrada puede sufrir que su marca sea relacionada con un elemento que provoque efectos negativos en ella o que incluso pueda resultar ofensivos.

Este tipo de perjuicios pueden ser probable o real, dependiendo el momento en el que el titular de la marca haga valer su protección. En caso de que el titular de la marca renombrada haga valer su derecho mediante la oposición al registro, deberá alegar el riesgo probable de dilución y del perjuicio del carácter distintivo, de manera que en caso de que dicha marca posterior fuera efectivamente registrada, el titular de la marca anterior

dejaría de ser asociado a la exclusividad que rodea su marca, la calidad que le caracteriza o su reputación. En caso de que el plazo para oponerse al registro de la marca posterior haya pasado, no implica que titular de la marca renombrada quede indefenso, sino que podrá plantear la nulidad del registro ante la OEPM o en su caso acudir a la jurisdicción ordinaria. Para cualquiera de estos supuestos, el titular de la marca renombrada no debe esperar a que se produzca un daño efectivo sobre su signo distintivo. Podrá alegar el daño probable que se le puede causar en el supuesto de que la marca posterior continuase en el tráfico jurídico y comercial.

Es evidente que la entrada de una sola marca posterior idéntica o similar a la de renombre en el tráfico jurídico, no podrá causarle grandes daños, salvo en circunstancias excepcionales. Sin embargo, el objeto de este mecanismo de protección es evitar que puedan introducirse varias marcas idénticas o similares a la que goza de renombre para evitar la dilución de esta entre el resto de las marcas ordinarias.

**IV. BIBLIOGRAFÍA.**

- BAZ, MA., & DE ELZABURU, A. *La protección de las marcas notorias y renombradas en el derecho español*, Colex, Madrid, 2004.
- BROSETA PONT, M y MARTINEZ SANZA, F., Manual de Derecho Mercantil, Tecnos, 26<sup>a</sup> edic, Volumen I, Madrid, 2019, pp- 264
- CERNADAS LÁZARE, M., *La dilución de la marca de renombre*, Marcial Pons, Madrid, 2019.
- FERNÁNDEZ-NOVOA, C. *Estudios sobre la protección de la marca renombrada*. Marcial Pons, Madrid, 2014
- FERNÁNDEZ-NOVOA, C. *Manual de la Propiedad Industrial*, 3.<sup>a</sup> edic., Marcial Pons, Madrid, 2017. pp 573 a 581.
- FERNANDEZ NOVOA. C. , *Tratado sobre derecho de marcas*, 2º edic, Marcial Pons, Madrid, 2004.
- MONTEAGUDO. M. *La protección de la marca renombrada*, Civitas, Madrid, 1995, Madrid.
- PACÓN.AM, *Marcas notorias, marcas renombradas, marcas de alta reputación*, Derecho PUCP.

## **REVISTAS.**

- CERVIÑO. J Y BAENA.V, «Nuevas dimensiones y problemáticas en el ámbito de la creación y gestión de marcas». Cuadernos de Estudios empresariales, vol.24, 2014.
- FERNANDE MASIA.E, «La protección internacional de las marcas notorias y renombradas», en *revista electrónica de estudios internacionales*, nº 2, 2001, pp 12-19
- TATO PLAZA.A, «Introducción al régimen jurídico de la marca notoria y de la marca renombrada en la nueva ley española de marcas». Revista de la Asociación *Ius Et Veritas*, nº 31, 2005.

## **RECURSOS INFORMÁTICOS.**

- Directrices relativas al examen de las marcas de la UE, EUIPO, Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas artículo 8 apartado 5 RMUE, 2016.,  
[https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/law\\_and\\_practice/trade\\_marks\\_practice\\_manual/WP\\_LR\\_2016/Part-C/05-part\\_c\\_opposition\\_section\\_5\\_trade\\_marks\\_with\\_reputation\\_article\\_8\\_5\\_eutmr/part\\_c\\_opposition\\_section\\_5\\_trade\\_marks\\_with\\_reputation\\_article\\_8\\_5\\_eutmr\\_es.pdf](https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_LR_2016/Part-C/05-part_c_opposition_section_5_trade_marks_with_reputation_article_8_5_eutmr/part_c_opposition_section_5_trade_marks_with_reputation_article_8_5_eutmr_es.pdf)

- [https://www.garrigues.com/es\\_ES/noticia/modificacion-de-la-ley-de-marcas-un-nuevo-marco-juridico-mas-europeo](https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/modificacion-de-la-ley-de-marcas-un-nuevo-marco-juridico-mas-europeo)
  
- Guía de examen de prohibiciones relativas de registro. Oficina Española de Patentes y Marcas.  
[https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/PDF/Prohibiciones\\_relativas\\_signos.pdf](https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_relativas_signos.pdf)
  
- [https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/Ponencias/130\\_06\\_Reforma\\_Ley\\_Marcas.pdf](https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/130_06_Reforma_Ley_Marcas.pdf).

## **JURISPRUDENCIA**

- Sentencia TJUE, 14 de noviembre de 1999, asunto C-375/95. General Motors/Yplon. «Eurlex». ECLI:EU:C:1999:408
- Sentencia TJUE, 27 de noviembre de 2008, asunto C- 252/07. Intel corporation/CPM United Kingdom. «Eurlex». ECLI:EU:C:2008:655
- Sentencia TJUE, 18 de junio de 2009, asunto C-487/07. L'Oréal S.A/ Bellure. «infoCuria». ECLI:EU:C:2009:378

## **LEGISLACIÓN**

- Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas
- Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
- Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea.

- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
- Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.
- Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de Sector Público.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.