



RUBÉN PÉREZ BAILE
Abogado

ENUNCIADO

SIMANCAS S.A. comercializa un producto que ha adquirido un notable conocimiento y aceptación por los consumidores. Además, nos manifiesta que ha realizado grandes inversiones en publicidad y en I+D para el desarrollo del producto y su calidad, así como su adaptación a las exigencias de los consumidores. Nos pregunta si podrá proteger su producto (signo distintivo) como marca renombrada.

CUESTIONES PLANTEADAS:

1. Concepto de marca renombrada.
2. La protección de la marca renombrada en el Derecho Europeo.
3. La protección de la marca renombrada en el Derecho español. La nueva Ley 17/2001, de Marcas.
4. La prueba.

SOLUCIÓN

1. La marca renombrada o marca con reputación constituye una marca cuya característica especial es que trasciende del **principio de especialidad**. De acuerdo con BAUMBACH/HEFERMEHL, una marca es renombrada cuando posee fuerza distintiva única, singularidad competitiva, una posesión de estado en el mercado y una extendida vigencia en el tráfico.

Mientras que la marca notoria sólo es conocida por los sectores interesados (p. ej. Hermanos Rodes, para maquinaria vinícola, la marca renombrada es conocida más allá del sector comercial o empresarial en el que se usa, esto es, trasciende de los productos o servicios para los que fue registrada. Como consecuencia de ello, la marca renombrada encuentra protección contra marcas en conflicto situadas en otros ámbitos comerciales distintos al suyo propio con la condición de que exista un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de unos y otros productos o un intento de aprovechamiento de la reputación ajena [Sentencia del Tribunal Supremo (STS) de 19 de mayo de 1993; STS de 29 de octubre de 1994].

En estas últimas sentencias se define la marca renombrada como marca de notorio conocimiento y difusión en el mercado, que merece una especial protección por resultar la limitación especialmente rentable para el infractor.

Para BERCOVITZ «la marca renombrada es simplemente aquella que es conocida del público en general, sin tener que considerar si ese conocimiento generalizado se debe o no a la buena calidad de los productos o servicios» y añade que «sería peligrosísimo tener que entrar a juzgar sobre la calidad de los (mismos)», y que resulta «obvio que los productos o servicios de consumo masivo y cuyas marcas son muy conocidas, no son en muchas ocasiones los de mejor calidad (ya que) a menudo los productos de mejor calidad son de consumo minoritario y consiguientemente conocidos sólo por círculos restringidos».

La Sentencia de 31 de marzo de 2001 dictada por la Sección 3.ª de la Audiencia Provincial de Granada, ponente señor De Valdivia Pizcueta, AC 2000/243, recoge la distinción a que nos hemos referido anteriormente, y afirma que «Marca notoria es aquella que por su uso intenso en el mercado y su publicidad, se encuentra difundida de manera amplia, sin perder su fuerza distintiva, siendo conocida, de forma muy desarrollada por los consumidores y los sectores interesados; **marca renombrada** es aquella que por su uso tan extremado en el mercado, no sólo es conocida por un sector de los consumidores, sino que se encuentra difundida de manera amplia entre todos los habitantes del territorio que cubre».

2. El artículo 4.º 4 a) de la Directiva de Marcas dice:

«Asimismo, cualquier Estado miembro podrá disponer que se deniegue el registro de una marca o, si está registrada, que se declare su nulidad en los casos y en la medida en que: a) la marca sea idéntica o similar a una marca nacional anterior en el sentido del apartado 2 y se solicite su registro, o haya sido registrada, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en el Estado miembro de que se trate y con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca anterior o se pueda causar perjuicio a los mismos.»

También la Directiva 89/104/CEE, de Marcas, concede la posibilidad a los Estados de que regulen una acción cesatoria a favor del titular de la marca renombrada para impedir el aprovechamiento por un tercero del prestigio de dicha marca.

El artículo 5.º 2 de la Directiva de Marcas dispone que: «cualquier Estado miembro puede asimismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos». A este respecto, la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (STJCE) de 9 de enero de 2003 ha interpretado el precepto en el sentido de facultar a los Estados para establecer una protección específica de una marca registrada que goza de renombre cuando la marca o signo posterior, idéntico o similar a la marca registrada, está destinado a ser utilizado o se utiliza para productos o servicios idénticos o similares a los cubiertos por ésta.

La Oficina de Armonización del Mercado Interior -siguiendo el criterio del TJCE, caso CANON- tiene en cuenta el renombre de la marca para protegerla **más allá del principio de especialidad**.

3.

«Especial mención debe hacerse al reforzamiento de la protección de las marcas notorias y renombradas. A estos efectos, se establece por primera vez, en nuestro ordenamiento una definición legal del concepto de marca notoria y renombrada, fijando el alcance de su protección. La marca notoria es la conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios y, si está registrada, se protege por encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad, y si no lo está se faculta a su titular no sólo a ejercitar la correspondiente acción de nulidad, como hasta la fecha, sino además a presentar oposición al registro en la vía administrativa. Cuando la *marca es conocida por el público en general, se considera que la misma es renombrada y el alcance de su protección se extiende a cualquier género de productos o de servicios*. La misma protección se otorga al nombre comercial notorio o renombrado registrado" (Exposición de Motivos de la Ley 17/2001, de Marcas).

Pues bien, la marca renombrada se regula en el artículo 8.º 1 de la Ley 17/2001:

«1. No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores, cuando por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores.»

Y, también, el artículo 8.º 3 extiende la protección de la marca renombrada, al exponer que «cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades».

Como manifiesta Manuel LOBATO, la Jurisprudencia adopta una impostación más favorable a la marca renombrada, y en este sentido varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia (SSTSJ) de Madrid apuntan en la dirección de una mayor protección al titular de una marca renombrada: así se determinó la anulación de la marca «Mariano Pascual» por confundibilidad con «Leche Pascual» (STSJ Madrid, 3 de junio de 1988).

El TS destaca que el riesgo de confusión se acrecienta cuando en el tráfico se asocian al prioritario representaciones de crédito o fama. Por ejemplo, se deniega la marca Iberia por la preexistencia de la marca y nombre comercial Iberia, aunque se trate de sectores distintos, por el intento de aprovechamiento del esfuerzo ajeno (STS de 25 de mayo de 2000).

4. Como dice José Luis CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, si el primer requisito de la protección ampliada es que la marca que ha sido violada «goce de renombre» será necesario dirigir nuestros esfuerzos probatorios, en dicho sentido, tratando de probar, la notoriedad del artículo 8.º de la Ley 17/2001, en su apartado 2 «volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o... cualquier otra causa» que determinen que la controvertida marca sea conocida por «el público en general» (art. 8.º 3 Ley 17/2001).

La STJCE de 22 de junio de 1999 considera que «para determinar el carácter distintivo de la marca y, por consiguiente, evaluar si posee un elevado carácter distintivo, el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas (para lo que debe hacer) tomar en consideración, en particular, **las cualidades intrínsecas de la marca...** la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica, y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la **proporción de los sectores interesados que identifica los productos o servicios** atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las **Declaraciones de las Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales**» (considerando 22 y 23), de donde se desprende, sigue diciendo dicha resolución, que «no puede indicarse de forma general, por ejemplo, mediante porcentajes determinados relativos al grado de conocimiento de la marca en los sectores interesados, cuando una marca tiene un fuerte carácter distintivo» (considerando 24).

A este respecto, la STJCE de 14 de septiembre de 1999 que resuelve la cuestión prejudicial promovida por el Tribunal de Comercio de Tournai (Bélgica) acerca de la correcta interpretación del artículo 5.º 2 de la Directiva de Marcas, afirma entre otros extremos que:

- a) El público entre el cual la marca 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 muy especializado».
- b) Ni la letra ni el espíritu del precepto enjuiciado «permiten exigir el conocimiento de la marca por un determinado porcentaje de público así definido».

- c) «El grado de conocimiento requerido debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca anterior conoce esta marca».
- d) En el examen de este requisito, el Juez nacional habrá de tomar en consideración todos los elementos pertinentes en autos, en particular, «la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las **inversiones hechas por la empresa para promocionarla**».
- e) La exigencia de que la marca goce de renombre «en el Estado miembro» se satisface con que exista en una parte sustancial de éste.

SENTENCIAS, AUTOS Y DISPOSICIONES CONSULTADAS:

- Ley 17/2001 (Marcas), art. 8.º 1 y 3.
- CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, José Luis: «La protección de la marca renombrada»; *Cuaderno de Derecho Judicial*, págs. 115, 125, 126 y 127.
- LOBATO, Manuel: *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, págs. 335, 336 y 340.
- BAUMBACH/HEFERMEHL: *Wettbewerbsrecht*, 18.ª Ed., pág. 507.
- SSTJCE de 22 de junio de 1999, Asunto C-342/97, Lloyds Schunhfabrik Meyer & Co. CmbH c/Klijzen Anдел BV; 14 de septiembre de 1999, asunto C-375/97, General Motors c/Pilón y de 9 de enero de 2003, asunto C-292/00, Davidoff & Cie, S.A., Zino Davidoff, S.A. c/Gofkid, Ltd.