

**B. DERECHO
MERCANTIL**

**LA MARCA RENOMBRADA O FAMOSA
EN LA INDUSTRIA**

**Núm.
110/2002**

José Manuel SUÁREZ ROBLDANO
Magistrado

• **ENUNCIADO:**

Habiéndose presentado demanda interpuesta por una conocida multinacional de tabaco contra don José y una sociedad anónima, quienes no sólo se opusieron a la misma, sino que también ejercitaron la correspondiente acción reconvencional, se desestimó la pretensión de los actores, y se estimó parcialmente la formulada por los codemandados en el solo sentido de excluir la declaración de que los codemandados carecen del derecho a utilizar la denominación Camel, para señalar y distinguir productos de perfumería, confirmándola en todo lo demás.

Ha de tenerse en cuenta, para la debida solución de las cuestiones planteadas, que el codeemandado don José era titular de una marca denominada Kamel con prioridad registral del año 1932 para distinguir productos de perfumería, tocador, higiene y belleza, de la clase 3.^ª del Nomenclátor internacional, correspondiente a la antigua clase 33.^ª Por su parte, la multinacional de tabaco antes referida es titular de la marca internacional 324.238.B, denominativa Camel, con prioridad del año 1947, en vigor, para distinguir jabones industriales o domésticos, sustancias para coladas, para blanquear, limpiar y quitar manchas, ceras, en cáusticos y betunes de la clase 3.^ª del Nomenclátor internacional, correspondiente a la antigua clase 32.^ª

En virtud de licencia concedida por una empresa filial de la antes citada empresa multinacional tabaquera se comercializa en España una línea de perfumería bajo la marca Camel, gráfico-denominativa, en la que la palabra Camel aparece acompañada del dibujo de un camello, exactamente igual que en la marca renombrada Camel, nacional 66.030, inscrita a favor la tabacalera matriz, de nacionalidad norteamericana, para tabaco y cigarrillos, desde el año 1928.

En fecha 12 de diciembre de 1990, los que luego fueron demandados, quienes manifestaban actuar, respectivamente, como propietario de la marca nacional gráfico-denominativa Kamel, número 623092, concedida con prioridad del año 1970 para productos de perfumería, tocador y belleza, de la clase 3.^ª del Nomenclátor, y licenciataria de la misma, requirieron notarialmente a la empresa licenciataria antes citada, a fin de que de inmediato dejase de promocionar y comercializar productos de perfumería bajo la marca Camel.

Ha de plantearse, en el supuesto analizado, la relevancia de los principios de especialidad y renombre de las marcas enfrentadas para solucionar la preferencia de una u otra en el tráfico industrial y en el registro de marcas.

• CUESTIONES PLANTEADAS:

- a) ¿Permite la especialidad de las marcas de comercio su utilización para productos diferentes aun con la misma o similar denominación marcaria?
- b) Determinar la diferencia entre marca notoria y marca renombrada.
- c) ¿Cómo o a qué criterios ha de obedecer la determinación de cuándo una marca de comercio o de industria es famosa o renombrada?

• SOLUCIÓN:

a) La marca solamente se concede para los productos especificados en la solicitud y no para todos los incluidos en la misma clase del Nomenclátor internacional, por ello, aun cuando se habla de que los productos protegidos por la Marca 90090, son idénticos a los que comercializa en España la licenciataria con la marca Camel, no obstante examina el conflicto directo entre las marcas de Kamel y Camel, y como la Marca 623092, tiene un objeto amparador exactamente igual en cuanto a los productos, artículos de perfumería, del Nomenclátor 3.^a clase, ha de decidirse la cuestión en el sentido de que las demandantes tienen derecho a usar la marca Camel por tener el amparo de la Marca internacional 324238 B, sin embargo, esa marca no les permite sino la protección solamente de los productos o servicios para lo que se reivindican y no otros, aunque pertenezcan a la misma clase de Nomenclátor o clasificación internacional, siendo suficiente hacer referencia al artículo 18 de la Ley, que en su apartado e) establece como una de las menciones que deberá contener la descripción de la marca para su registro una enumeración clara de los productos o servicios, que «... en definitiva, la protección de la marca registrada se extiende sólo a los productos y servicios para los que se ha inscrito, no a todos los comprendidos en la misma clase del Nomenclátor: otra cosa supondría que una variación de la Clasificación Internacional, como la introducida por el Arreglo de Niza, determinase el cambio del ámbito de protección de la marca ya inscrita, lo que, evidentemente, no puede ser aceptado; así frente a la marca inscrita para distinguir productos de perfumería no cabe oponer el amparo de otra que no los comprende, aunque está registrada para otros de la misma clase del Nomenclátor. El principio de especialidad permite la existencia simultánea de dos o más marcas, idénticas o semejantes y pertenecientes a distintos titulares, siempre que se utilicen en relación con productos o servicios diferentes, pero no ampararse en una marca concedida para determinados productos a fin de comercializar otros respecto a los que exista concedida a tercero otra marca idéntica o semejante y, además, aunque no sea esto lo fundamental, prioritaria ...». Por el principio de especialidad, cada marca tiene un objeto de aplicación y de amparo, según la proyección de su protección registral, y así, efectivamente, la marca Camel por su carácter de Marca internacional 324238 B, no está proyectada o se refiere a los productos específicos de perfumería, por lo cual, el artículo 4.º 4 de la Ley de Marcas de 10 noviembre 1988, prescribe «El uso de una marca para un producto o servicio determinado sirve para acreditar tal uso con respecto a productos o servicios de la misma clase del nomenclátor internacional o a productos o servicios similares, o a productos o servicios en relación con los cuales la utilización de la misma marca por un tercero podría dar lugar a riesgo de asociación por los consumidores respecto del origen de unos y otros». Ahora bien, el uso de otros productos similares, no puede viabilizarse cuando sobre los mismos existen una marca o una específica protección como es, justamente, la de los codemandados/reconvinientes, Kamel 623092.

Esta tesis, se repite, no es de recibo, ya que, el hecho de que los demandados reconvinentes sean titulares de la marca Kamel, como se ha hecho constar, no les permite, sin más, que puedan utilizar dicha marca variando de denominación con el uso de la palabra Camel, porque, entonces, esto supone el aprovechamiento indebido de una reputación comercial ajena (es ocioso, insistir en ese eco comercial de notoriedad y renombre de la grafía Camel porque en esta hipótesis, sí aparece como antidoto un uso competencial indebido) por lo que debe ser estimada la tercera de las peticiones del actor y prohibir al demandado principal aplicar «C» en sus productos, ya que evidentemente, ello implica sin más, la confusión dentro del mercado y, el aprovechamiento injusto por Kamel, de la publicidad o raigambre que ha adquirido con el trabajo reiterado de unos años, la empresa que fue pionera en aplicar ese signo con «C», pues, el consumidor, sin percatarse, tiende a atribuir esos productos a una empresa que le resulta ya conocida, por la inevitable confusión entre ambas marcas cuya diferencia, aparte del diseño, proviene del grafema inicial, pero con una sonoridad fonética idéntica.

b) En base a lo dispuesto en este artículo 31.1 de la Ley de Marcas, que es justamente el que ha ejercitado la acción reconvencional, la facultad que se confía en dicho artículo, no concurre en el supuesto, sobre todo, en relación con la Marca 90090, puesto que, como se ha observado la Marca número 90090, protege pura y simplemente la denominación de Kamel, sin ninguna grafía ni aditamento especial, analizando seguidamente el razonamiento sobre la notoriedad de las marcas, indicándose que, marca notoria es aquella conocida dentro del sector en el que se mueve, mientras que la renombrada por oposición con la anterior es reconocida por el público en general sea ya consumidor o no del producto, que el renombre y prestigio adquirido entre el público en general por el vocablo Camel y gráfico de un camello identificándolo con sus representadas convierte el riesgo de confusión en imposible por la perfecta diferenciación e inmediata asimilación del público en general consumidor o no de cigarrillos del gráfico Camel y un camello; aplicando lo dispuesto en el artículo 12 apartado d) de la citada Ley, como la del apartado a) al entender que no es posible la convivencia entre dos marcas idénticas para distinguir productos idénticos, por crear confusión en el mercado, así como, sobre todo, porque en el artículo 6.º bis, párrafo 1.º del Convenio de París, se prescribe, que para que exista notoriedad se requiere que exista uso continuado en el país correspondiente y notoriedad en relación a productos de un mismo género o género similar, y es evidente, que en el caso estudiado, la notoriedad de la marca Camel diseño y con camello, se refiere específicamente a los productos de la venta de tabaco o cigarrillos, y nunca referida esa notoriedad a la proyección sobre artículos de perfumería. Nada se ha acreditado, ha de entenderse, respecto al carácter notorio de la marca Camel en el sector de la perfumería, sin perjuicio de que lo sea, naturalmente, con Camel y con el dibujo de perfil de un camello, inscrita a favor de la empresa multinacional de tabaco americana en el año 1928, para distinguir tabaco y cigarrillos, lo cual, incluso induce a que en este sector se entienda que no sólo la marca es notoria sino que es una marca también renombrada.

c) No puede desconocerse en la actualidad la capital trascendencia del tratamiento jurídico adecuado de las marcas en el marco del comercio internacional y, específicamente, comunitario.

Por si había alguna duda a tal respecto, el desarrollo internacional a nivel mundial del derecho de la protección de los signos distintivos ha experimentado un notable desarrollo en el último decenio, primeramente en el ámbito comunitario y, últimamente, en el referido a la regulación conven-

cional general o mundial dentro del ámbito de los acuerdos GATT.

No obstante, la adecuada y generalizada regulación uniforme no se refiere exclusivamente a la protección de las marcas como propiedad de las empresas y elemento de indudable trascendencia para su desarrollo y obtención de beneficios, por otro lado reconocidos en general en las economías de libre mercado y en la generalidad de los Estados democráticos, sino que, fundamentalmente, la regulación adecuada pretende la protección del consumidor o usuario de los productos y servicios amparados por las marcas en las que se encuadran de tal manera que se evite el riesgo de confusión que para su mercado representa una inadecuada regulación o la existencia de deficiencias en la propia protección administrativa y judicial de la riqueza de los Estados representada por las marcas.

Se ha llegado a decir que la adecuada reglamentación de tales signos distintivos de la propiedad industrial supone la garantía para los consumidores, que pueden así diferenciar en el mercado las empresas y sus frutos de las empresas y de los frutos de los empresarios competidores.

Dentro de la regulación legal comunitaria directamente aplicable a todos los Estados actualmente miembros de la Unión Europea así como a los que pasen a formar parte de la misma en el futuro próximo, se hace preciso tener en cuenta las disposiciones específicamente contenidas en el Reglamento 40/1994. El procedimiento administrativo comunitario de concesión de marcas y consiguiente registro de marcas comunitarias prevé, en el artículo 8.º 5 del citado Reglamento, que será motivo de denegación de la solicitud al respecto formulada la preexistencia de una marca notoriamente conocida y renombrada. El establecimiento del motivo de denegación expuesto ha de enmarcarse dentro de un amplio movimiento existente y que pretende la especial protección de las marcas renombradas. Ha de señalarse que, con anterioridad a la actual regulación comunitaria, ya la Primera Directiva Comunitaria de Marcas de 21 de diciembre de 1988 reconoció la importancia de la «marca que goce de renombre». Estableció dicha Directiva que la marca comunitaria anterior que goce de renombre en la Comunidad constituye una obligada causa de denegación o de nulidad frente a una solicitud o marca nacional posterior incluso si la solicitud o marca nacional ha sido depositada o ha sido registrada para productos o servicios que no son similares a los productos o servicios diferenciados por la marca comunitaria renombrada (art. 4.º 3). Además, dicha Directiva establecía que los Estados debían prever opcionalmente la protección de las marcas renombradas nacionales sin atenerse sólo a la regla de la especialidad, pudiendo prohibir, el titular de una marca nacional renombrada, el uso de un signo idéntico o similar a la marca renombrada incluso en relación con productos o servicios no similares (arts. 4.º 4 y 5.º 2). Luego volvemos sobre la marca comunitaria.

Respecto del Acuerdo Trip's -alcanzado en la denominada Ronda Uruguay de los más amplios y ya conocidos acuerdos GATT- que es la concreción en lengua inglesa de las palabras *Trade Related Intellectual Property Rights*. Se viene entendiendo que los resultados de las negociaciones culminadas en dicho acuerdo de propiedad industrial han de considerarse como globalmente favorables y positivos desde la perspectiva de la Unión Europea al redundar en el camino de una más efectiva tutela de los intereses y de la protección de dichos derechos con el consiguiente beneficio de la industria mundial y, por consiguiente, de la industria europea. La concepción amplia de los repetidos derechos de propiedad industrial engloba, entre otros, a las marcas así como a la competencia desleal, incluyéndose normas relativas a los mecanismos y procedimientos de protección y reconocimiento, al tiempo que se establecen medidas de protección de éstos en frontera y sistemas de consulta y de solución de diferencias entre las partes completándose con las circunstancias consistentes en tenerse en cuenta las diferencias existentes entre determinados países o grupos de países y la existencia

de medios de información y de medidas transitorias que favorezcan a los países menos desarrollados. Dicha solución de diferencias se encuentra en el «Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias», creándose la Organización Mundial del Comercio (OMC) en cuyo seno tendrá lugar la aplicación del referido Entendimiento. La OMC es una organización internacional básica en el sistema GATT resultante de la Ronda Uruguay ya que la pertenencia a la misma supondrá la adhesión a los acuerdos suscritos en dicha Ronda, bajo su amparo, y en el ámbito de dicho entendimiento, ha de tener lugar la aplicación de las disposiciones contenidas en el acuerdo específico sobre propiedad intelectual ya mencionado.

El artículo 16.1 del acuerdo establece que el titular tiene un derecho exclusivo a impedir a los terceros que, sin su consentimiento, utilicen en el comercio signos idénticos o semejantes para bienes o servicios idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar al riesgo de confusión, estableciéndose de forma contundente la regla de la especialidad. Pero, al propio tiempo, se reconoce la figura de la marca notoria al prescribir que se extiende la protección que concede el artículo 6.º *bis* del Convenio de la Unión de París a las marcas de servicio, siendo aplicable dicho precepto unionista al caso en el que el uso de una marca en relación con bienes y servicios que no sean similares a aquellos para los cuales ha sido registrada la marca indique indebidamente una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada, a condición de que los intereses del titular de la marca registrada puedan resultar lesionados (art. 16). Esta disposición, indudablemente, servirá para proteger a las empresas titulares de marcas notorias que vieran utilizada su marca sin su consentimiento por terceros que se aprovecharan de la reputación alcanzada por dicha marca en el mercado para usarla en relación con nuevos productos o servicios que no comercializa su titular. Se ha destacado la circunstancia de que el precepto referido parece querer proteger las marcas renombradas, no bastando con la simple protección derivada de la regulación de las marcas notorias conllevando la obligación para los estados parte del acuerdo de modificar sus legislaciones internas e introducir dicha figura específica.

Puede asegurarse que la vigencia del Acuerdo Trip's en los estados miembros de la Unión Europea no supondrá prácticamente modificación alguna en sus actuales legislaciones en materia de marcas y de propiedad industrial, por recogerse ya en ellas sobradamente los estándares previstos al efecto en el citado acuerdo, previéndose diversos períodos transitorios para amortiguar los efectos del mismo en los países en vías de desarrollo.

En el ordenamiento jurídico norteamericano las marcas renombradas y famosas son objeto de una protección reforzada a través de la doctrina de la dilution. Como aplicación práctica de la protección de las marcas renombradas en el sistema jurídico norteamericano, ha de señalarse que la Sentencia dictada por la *Court of Appeals for the Federal Circuit* de 15 de abril de 1992 (caso *Kenner Parker Toys Inc. v. Rose Art Industries Inc.*) ha establecido, de forma indubitada, la doctrina consistente en que las dudas sobre la confundibilidad o no de las marcas enfrentadas ha de resolverse en contra de la marca posterior o nueva marca, sobre todo cuando la marca anterior es un signo prestigioso (*in dubio pro signo priore*). Las marcas famosas o prestigiosas han de ser especialmente protegidas frente al riesgo de asociación y a la explotación de la reputación ajena. Han de tenerse en cuenta, especialmente y para realizar la comparación en cuestión, factores tales como los referentes a la fama de la marca más antigua (cifra de ventas, publicidad y duración del uso), el número y naturaleza de las marcas semejantes que se usan en relación con mercancías similares, la naturaleza y alcance de una actual confusión, la duración y las condiciones en las cuales se ha realizado un uso concurrente sin producirse de hecho una confusión y la variedad de las mercancías con respecto a

las cuales una marca es o no usada (marca de la empresa, familia de marcas, marca de producto).

La Ley española de Marcas de 10 de noviembre de 1988 reguló la protección de la marca renombrada de forma limitada y deficiente ya que el artículo 13 c) de la misma se limitaba a decir que no podrán registrarse como marcas los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados. Con tan simple y escueta indicación, no contenía nuestra Ley una protección privilegiada añadida alguna sino que, como se ha apuntado, se limitaba a establecer que la indemnización de daños y perjuicios derivada de la infracción se fijaría atendiendo, como uno de los factores determinantes, al prestigio de la marca (art. 38.3). No se nos ha de escapar la íntima relación de la protección de la marca renombrada con la regulación de la competencia desleal ya que el aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior viene a sancionarse en el artículo 12 de la Ley española sobre Competencia Desleal al tipificar como acto de competencia desleal la explotación de la reputación ajena.

Por fortuna, el artículo 8.º de la nueva Ley de Marcas de 7 de diciembre de 2001 establece con mayor precisión la regulación y protección al respecto al disponer que:

«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.

2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por marca o nombre comercial notorios los 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, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial. 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.

3. 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.

4. A los efectos del apartado 1 por marca o nombre comercial anteriores se entenderán los signos contemplados, respectivamente, en el art. 6.º 2, letras a), b) y c), y en el art. 7.º 2.»

Se ha de señalar que la regulación jurídica contenida en el Reglamento Comunitario antes citado, derecho vigente de la Unión Europea en la actualidad en la materia que nos ocupa, confiere un doble significado a la institución de la marca renombrada. La mención contenida en el artículo 8.º 5 así como en el artículo 9.º 1 c) del repetido Reglamento, en su versión española, ha de considerarse insatisfactoria al referirse, respectivamente, a la marca comunitaria «notoriamente conocida en la Comunidad» en vez de la anterior de «de gran renombre en la Comunidad» y a la marca nacional «notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate» en vez de la anterior de «de gran

renombre en el Estado miembro de que se trate». Las versiones francesa e inglesa del Reglamento son técnicamente más correctas ya que, para calificar las marcas comunitarias renombradas utilizan la frase marca que *jouit d'une renommée dans la Communauté* así como la de marca que *has a reputation in the Community*. En cuanto a las marcas nacionales se utilizan, por último y respectivamente, las frases marca que *jouit d'une renommée dans l'Etat membre concerné* y marca *the trade mark has a reputation in the member State concerned*.

Ha de entenderse que, dada la remisión que efectúa el artículo 8.º 2 del Reglamento al artículo 6.º *bis* del Convenio de la Unión de París respecto de las «marcas notoriamente conocidas en un Estado miembro» están sujetas al principio de la especialidad por lo que actúa como motivo de denegación de la solicitud presentada sólo cuando los productos o servicios diferenciados por tal marca son idénticos o similares a los productos o servicios cubiertos por la solicitud de marca comunitaria mas no, en su consecuencia, cuando se trate de productos o servicios diferentes aunque exista coincidencia de denominación o representación de las marcas confrontadas. No obstante, como el artículo 8.º 5 del Reglamento establece, por el contrario, respecto de las marcas nacionales notoriamente conocidas en el Estado miembro de que se trate que no están sometidas al principio de especialidad, pues el motivo de oposición opera incluso cuando se trate de los productos o servicios que no sean similares entre sí, han de distinguirse las marcas notoriamente conocidas sujetas al principio de la especialidad y las marcas renombradas no sujetas, por el contrario, a dicho principio. De tal manera que estas últimas no se registrarán, ni les sería aplicable en modo alguno, por el principio de especialidad que actúa como impedimento para la concesión de la marca sólo si se trata de marca utilizada para el mismo género de productos o servicios pero no en el caso de que los productos o servicios comercializados bajo el paraguas de la marca en cuestión sean diferentes, dada la reputación o *goodwill* (prestigio) alcanzados por los productos o servicios amparados por la marca renombrada.

Puede aceptarse la definición de la marca renombrada como la que, además de ser conocida por los círculos interesados correspondientes, suscita, en los mismos, fundadas y razonables expectativas acerca del elevado nivel de calidad de los productos o servicios diferenciados por la marca (FERNÁNDEZ NOVOA). Destaca dicho concepto, amplio y significativo sobre el particular, el matiz diferenciador respecto de la marca notoria caracterizado por el elevado prestigio o nivel de calidad de los productos o servicios comercializados bajo el signo o la denominación de la marca en cuestión, el *goodwill* citado en terminología anglosajona, término equivalente al de prestigio muy acrecentado frente a los consumidores. La carga de la prueba del carácter renombrado de la marca en cuestión recae, dados los beneficios que su protección le pueden reputar al empresario titular de la misma, sobre este último, pudiéndose acreditar con el carácter de renombre comunitario o de renombre meramente estatal. Para terminar este apartado, debe recordarse que la denegación de marca, cuando ya exista otra marca renombrada anterior, se hará aun cuando los productos y servicios amparados por la solicitada con posterioridad a la renombrada no sean idénticos, añadiendo el artículo 8.º 5 del Reglamento que la denegación tendrá lugar cuando la marca comunitaria solicitada «se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior». Con ello ha de significarse la íntima e imbricada relación entre la protección de la marca renombrada y el instituto de la competencia desleal al tipificarse, recordémoslo una vez más, en el artículo 12 de nuestra Ley de Competencia Desleal como acto de tal clase el aprovechamiento o la explotación de la reputación ajena. Se castiga, con ello, en el doble y relacionado ámbito de las relaciones industriales a aquellas empresas que se intenten aprovechar de las cuantiosas inversiones y del prestigio amplio alcanzado por los titulares de las marcas renombradas, de su

esfuerzo, publicidad, márketing y reconocimiento mismo por los consumidores.

La Sentencia del Tribunal de Luxemburgo de 11 de noviembre de 1997, asunto C-251/95, Caso Puma, trató de una cuestión prejudicial planteada al Tribunal por un Juez alemán. Podemos, a la vista de los razonamientos y de la motivación lógica de la sentencia en cuestión, sacar las siguientes conclusiones prácticas, jurisprudenciales y básicas:

1.º En el concreto caso planteado se plantea la cuestión de apreciar si existe o no riesgo de confusión, de una parte, entre un signo compuesto por un vocablo y una imagen (marca anteriormente registrada) y otro, compuesto sólo por una imagen registrada posteriormente para productos idénticos y similares que no disfruta de una especial notoriedad en el mercado.

2.º La normativa comunitaria aplicable al caso establecía que existirá oposición fundada al registro de la marca posterior cuando, por existir identidad o similitud entre las marcas así como en los productos o servicios designados, exista por parte del público riesgo de confusión que comprenda el riesgo de asociación entre ambas marcas.

3.º El riesgo de asociación referido no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sirviendo, precisamente, para precisar el alcance de éste. Se estableció en el supuesto concreto analizado que la mera asociación entre dos marcas que podrían hacer los consumidores o el público por medio de la concordancia en su contenido conceptual no basta, por sí sola, para deducir la existencia de un riesgo de confusión en sentido comunitario.

4.º Tal interpretación ha de ser complementada con las consecuencias de la denominada marca renombrada que permite al titular de la que goce de renombre prohibir la utilización sin justa causa de signos idénticos o similares a su marca, sin exigir riesgo de confusión, ni siquiera cuando los productos de que se trate no sean similares.

5.º La especial protección y garantía jurídica de las marcas renombradas permiten al empresario, que sea titular de una de ellas, prohibir la utilización sin justa causa de signos idénticos o similares a su marca, sin exigir que se demuestre un riesgo de confusión, aun cuando los productos de que se trate no sean similares.

6.º La infracción de la marca renombrada está directamente relacionada con la utilización de otra marca sin justa causa y pretendiéndose obtener una ventaja desleal de carácter distintivo o del renombre de tales marcas o en el caso de que se pueda causar perjuicio a sus titulares.

7.º La apreciación del riesgo de confusión, según la doctrina de la sentencia, depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados, debiendo apreciarse dicho riesgo globalmente teniendo en cuenta todos los factores, del supuesto concreto, que sean pertinentes.

8.º La comparación de la posible similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas contrapuestas ha de basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta -en particular- sus elementos distintivos y dominantes, ya que el consumidor medio percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar.

9.º El riesgo de confusión es proporcionalmente elevado en relación con el carácter distintivo de la marca anterior por lo que no puede excluirse que la similitud conceptual, derivada del hecho de que dos marcas utilicen imágenes que concuerdan en la idea representada, pueda crear un riesgo de confusión en el caso de que la marca anterior posea un carácter distintivo particular, bien intrínse-

co, o por el carácter renombrado de que goza entre el público. En este caso, como se observa fácilmente, no resultará aplicable el principio de especialidad, de tal manera que podrá denegarse o anularse la marca posterior que contravenga a la renombrada precedente aunque tenga por objeto productos o servicios diversos de la primera.

10. En el caso propuesto, no obstante, se deniega la especial protección -dentro, claro está, del ámbito prejudicial propuesto- porque la marca anterior no goza de una especial notoriedad y consiste en una imagen que contiene pocos elementos imaginativos ya que la mera similitud conceptual en tal caso no basta para crear un riesgo de confusión. De lo que ha de inferirse el carácter excepcional de la consideración como marca renombrada así como la circunstancia especial de no gravitar sobre el titular o empresario anterior la carga de la prueba de acreditar el carácter renombrado de su marca para poder gozar de la protección especial conferida a dicho tipo de marcas.

La doctrina acabada de exponer ha de ser, necesariamente, completada con la derivada de la establecida en la posterior Sentencia de 29 de septiembre de 1998 referente al «caso Canon», asunto C-39/1997. Dicha resolución, asimismo, plantea la cuestión de la protección de la marca renombrada si cabe, aún, con mayor claridad y contundencia que en el primario caso anterior, constatándose, con ello, una línea de doctrina jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre dicha cuestión.

Todo lo anterior es lo que puede indicarse como apuntes o notas de la marca renombrada. Se trata de una institución llamada a tener un significado trascendente en el mundo comercial e industrial. Sin embargo, sus perfiles o determinación pueden plantear en determinadas ocasiones dudas sobre si nos encontramos o no en presencia de una marca renombrada. En tales casos, el buen criterio ha de presidir el análisis detenido y con el tiempo que sea necesario para dilucidar sin dudas si se trata o no de una marca prestigiosa o renombrada en atención a los criterios del público o de los consumidores. En análisis de dicho prestigio especial o *goodwill* es de una importancia soberana en tanto que, de tratarse de marca renombrada y tal y como hemos pretendido exponer, los índices o módulos de protección aumentan notablemente en favor de ella y respecto de la protección que se suele otorgar a las marcas ordinarias. Especialmente, ha de resaltarse la eliminación posible del riesgo de confusión derivada de la comparación de los productos, o identidad de productos, ya que la especial protección de la marca renombrada no precisa de tal identidad o semejanza.

• SENTENCIAS, AUTOS Y DISPOSICIONES CONSULTADAS:

- Ley 32/1988 (Marcas), arts. 4.º 4, 12 d), 13 c), 18 e), 31.1 y 38.3.
- Ley 17/2001 (Marcas), art. 8.º.
- Convenio de París de 30 de marzo de 1995, art. 6.º bis.
- Ley 3/1991 (Competencia Desleal), art. 12.
- Ss. del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de noviembre de 1997 (C-251/95) y del 29 de septiembre de 1998 (C-39/1997).
- STS de 17 de marzo de 2000.