

4. USO DESCRIPTIVO DE MARCA AJENA: ASPECTOS LEGALES Y JURISPRUDENCIALES

Patricia MÁRQUEZ LOBILLO
Profesora Contratada Doctora
Área de Derecho Mercantil
Universidad de Málaga

SUMARIO:

- I. LAS FUNCIONES DE LA MARCA COMO FUNDAMENTO DE LA PROTECCIÓN DISPENSADA POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO AL TITULAR REGISTRAL
- II. DERECHOS ATRIBUIDOS AL TITULAR REGISTRAL DE LA MARCA: ESPECIAL REFERENCIA AL ALCANCE DE TALES DERECHOS
- III. EL RECONOCIMIENTO LEGAL Y JURISPRUDENCIAL DE LA POSIBILIDAD DE USO DE UNA MARCA REGISTRADA POR UN TERCERO
 1. Consideraciones previas
 2. El reconocimiento legal y jurisprudencial del uso de marca ajena: los requisitos impuestos para la licitud de dicho uso
 - 2.1. El uso de marca ajena en la Primera Directiva sobre marcas y en la Ley española de transposición: el contenido de las normas
 - 2.2. El requisito de uso con finalidad distinta a la de marca o con finalidad no distintiva
 - 2.3. La imposibilidad de que genere confusión o riesgo de asociación por parte de los consumidores

- 2.4. El obligado respeto a las normas leales en materia industrial o comercial
3. Naturaleza jurídica de los usos de marca ajena contemplados en el art. 37 de la Ley de Marcas: ¿excepciones, limitaciones o matizaciones del derecho de marcas?
4. Examen de los supuestos de uso de marca ajena específicamente contemplados por el legislador en la Ley de Marcas
 - 4.1. La «limitación» relativa al nombre y la dirección
 - 4.2. La «limitación» relativa a indicaciones descriptivas
 - 4.3. Utilización de la marca ajena en productos accesorios
 - 4.4. Otro supuesto lícito de utilización de marcas ajenas: el art. 35 de la Ley de Marcas
5. La mención publicitaria de marcas ajenas: un caso concreto de uso permitido

IV. BIBLIOGRAFÍA

V. JURISPRUDENCIA

1. Comunitaria (consultada en www.fcae.ua.es)
2. Nacional (consultada en La Ley Digital y Aranzadi Digital)

I. LAS FUNCIONES DE LA MARCA COMO FUNDAMENTO DE LA PROTECCIÓN DISPENSADA POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO AL TITULAR REGISTRAL

El legislador comunitario define la marca como todo signo que pueda ser objeto de representación gráfica, especialmente las palabras, los dibujos, las letras y cifras, la forma del producto y de su presentación, «a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras» (art. 2 de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas—en adelante, Primera Directiva sobre marcas—). Con idéntica finalidad se conceptúa la marca comunitaria en el Reglamento 40/1994 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, estableciéndose que podrá constituirse como tal cualquier signo, siempre que sea apropiado para distinguir los productos de una empresa de los de otra empresa (art. 4).

Siguiendo los dictados comunitarios, el legislador español, en el art. 4 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, considera apropiado para constituir marca a «todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras»⁽¹⁾.

Analizando las disposiciones reseñadas en los párrafos precedentes podemos afirmar que la marca cumple una función primordial, la de identifi-

(1) Respecto de la anterior Ley de Marcas de 1988, se elimina la referencia a la finalidad de distinguir signos iguales o idénticos, a la hora de definir la marca, lo que ha llevado a la doctrina a considerar que el legislador hace extensible el concepto a todas, tanto a las comunes sujetas a la regla de la especialidad, como a las renombradas ajenas a dicha regla. Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2004, pág. 40.

car el origen empresarial de los productos o servicios. Función que, como la señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad, «garantiza al consumidor o destinatario final la identidad de origen del producto que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto de los que tienen otra procedencia»⁽²⁾.

Esta función, denominada de marca o distintiva, no puede ser entendida alejada del principio de especialidad que preside el Derecho de marcas, sustentado en la idea de impedir la existencias de dos o más signos que, con función identificadora o función de marca, *strictu sensu*, puedan provocar la confusión de los consumidores sobre la procedencia empresarial de un producto o servicio. Se crea, de esta forma, una unión indisoluble entre la identificación y la diferenciación que se logra con la marca, como criterio a tener en cuenta ante una posible lesión de la misma, llevada a cabo por el uso que, de un signo idéntico o similar, puedan realizar terceras personas. El derecho exclusivo sobre la marca no se refiere, en consecuencia, a un signo en abstracto, sino a la relación entre dicho signo y los productos o servicios que con el mismo se quieren identificar⁽³⁾.

(2) STJCE de 17 de octubre de 1990 (asunto C-10/1989). En términos semejantes se había pronunciado el Tribunal en Sentencia de 23 de mayo de 1978 (asunto C-102/1977), y de 10 de octubre de 1978 (asunto C-3/1978). *Vid.*, posteriormente, Sentencias de 3 de diciembre de 1981 (asunto C-1/1981); 11 de julio de 1996 (asuntos acumulados C-427/1993, C-429/1993 y C-436/1993); 29 de septiembre de 1998 (asunto C39/1997); de 12 de noviembre de 2002 (asunto C-206/2001); de 16 de noviembre de 2004 (asunto C-245/2002); 25 de enero de 2007 (asunto C-48/2005).

(3) Como ha puesto de manifiesto BERCOVIT RODRÍGUEZ-CANO, A., «Art. 4. Concepto de Marca», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (Dir.) y GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J. A. (Dir. Adjunto), *Comentarios a la Ley de Marcas*, Thomson-Aranzadi, Pamplona, 2003, pág. 118, «la marca no es solamente un signo, sino esencialmente un signo que se relaciona con productos o servicios determinados dentro del mercado para identificarlos y distinguirlos». Por ello, aun cuando la Ley de Marcas hace referencia expresa a la distinción de los productos o servicios de una empresa, compartimos con el autor que la expresión «de una empresa» debe ser entendida en su acepción más amplia, «incluyendo a todos los operadores económicos que actúan en el mercado y que están interesados en identificar y distinguir las actividades que realizan» (pág. 119). En parecidos términos, LOBATO, M., *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, Civitas, Madrid, 2002, págs. 150 y ss. Para GARCÍA VIDAL, A., *El uso descriptivo de la marca ajena*, Marcial Pons, Madrid, págs. 72 y 73, el concepto de uso en el tráfico económico no puede ser interpretado en sentido estricto, de suerte que se excluyan toda clase de usos realizados en la esfera privada, ello no obstante, considera que si es necesario que el uso tenga una finalidad económica o negocial, sea a favor de quien ejecuta el acto o de un tercero.

El generalizado empleo de Internet, para el ejercicio de actividades empresariales y profesionales, y la pretendida deslocalización a la que parece avocarnos la sociedad de la información, no constituyen el declive de la función que analizamos. Dos razones fundamentan esta afirmación. En primer lugar, porque las exigencias informativas, que contienen las normas sobre comercio electrónico, sobre el lugar en el que se considera establecido el empresario o profesional que opera en la Red y sobre sus datos personales de identificación, entre los que podría incluirse la referencia al registro de su marca, analizadas teniendo en cuenta el régimen sancionador impuesto por el incumplimiento de las mismas, genera que los consumidores tengan una información cada vez más detallada sobre la persona con la que están contratando, es decir, sobre el titular de la marca; y, en segundo lugar, porque aun cuando el consumidor pudiera desconocer el nombre y el domicilio de dicho sujeto, o mejor dicho, aunque el consumidor ni siquiera tenga la intención de conocer estos datos, la marca, en sí misma, le garantiza que «cuando adquieren productos dotados de una marca, obtendrán los productos que tienen idéntico origen empresarial que los productos de la misma marca anteriormente adquiridos»⁽⁴⁾, razón ésta que fundamenta la imposibilidad de que puedan convivir en el mercado, legalmente, dos marcas idénticas o confundibles, ya que el consumidor podría incurrir en error a la hora de determinar de quien procede el producto o servicio⁽⁵⁾.

Esta función primordial de la marca no es óbice para que la misma desempeñe otros cometidos en el tráfico económico que deben ser puestos igualmente de manifiesto⁽⁶⁾. Así, la marca se ha constituido en un signo de fuerza publicitaria (función publicitaria o subjetiva de la marca, *selling power*), cuya verdadera importancia reside en su poder de venta⁽⁷⁾, que

(4) FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado...*, *op. cit.*, pág. 71. El TJCE, en la Sentencia de 17 de octubre de 1990, anteriormente citada, afirmó que «la marca [...] debe constituir la garantía de que todos los productos designados con la misma han sido fabricados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad».

(5) LOBATO, M., *Comentario a la Ley...*, *op. cit.*, pág. 77.

(6) GARCÍA VIDAL, A., *El uso descriptivo...*, *op. cit.*, págs. 27 y 28.

(7) Afirma BERCOVIT RODRÍGUEZ-CANO, A., «Art. 4...», en *Comentarios a la Ley de Marcas...*, *op. cit.*, pág. 120, como consecuencia estrechamente vinculada a la función publicitaria de la marca, que la misma ha pasado a ser un instrumento fundamental del empresario para poder organizar su participación en el mercado y la comercialización de sus productos o servicios dentro del mismo.

no depende tanto de las virtudes del producto como del efecto psicológico que se ejerce sobre los consumidores, favoreciendo la colación y promoción del producto o servicio marcado entre los potenciales adquirentes y usuarios. Se ha afirmado, en este sentido, que «la marca puede llegar a adquirir un valor superior en el mercado al valor del bien que distingue, se compra el producto no por su calidad, sino por la marca que lleva»⁽⁸⁾.

En este orden de ideas puede afirmarse que las marcas cumplen, además, una importante función de calidad, atendiendo a la perspectiva que de la misma tienen los consumidores y usuarios, en orden a poner de relieve las excelencias, reputación y buena fama de los productos, influyendo en el ánimo del consumidor que estima que dicho producto reúne determinadas características⁽⁹⁾, lo que genera un indudable valor socioeconómico de las marcas⁽¹⁰⁾.

Consecuencia directa de esta función de garantía, y en cierto modo también de la función publicitaria, es la de condensación por la marca del prestigio (*goodwill*) del producto o servicio, y por efecto directo, el de su fabricante o distribuidor⁽¹¹⁾, esta buena fama presupone la preferencia que el público otorga a los productos o servicios dotados con la marca y entraña la expectativa razonable de que los mismos serán reiteradamente adquiridos o contratados porque cuentan con el favor del público⁽¹²⁾.

Teniendo en cuenta las funciones atribuidas a las marcas, expuestas de forma sintetizada, y sobre todo, aquella que la constituye en elemento o signo idóneo para la determinación del origen empresarial de los pro-

(8) LOBATO, M., Comentario a la Ley..., *op. cit.*, pág. 83.

(9) Para LOBATO, M., *Comentario a la Ley...*, *op. cit.*, pág. 81, esta función significa que, frente a los consumidores, el titular de la marca avala que los productos o servicios ofrecidos obedecen a un determinado estándar de calidad.

(10) FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado...*, *op. cit.*, pág. 73. Para BERCOVIT RODRÍGUEZ-CANO, A., «Art. 4...», en *Comentarios a la Ley de Marcas...*, *op. cit.*, pág. 121, al considerar la función de la marca no pueden ignorarse los intereses de los consumidores, ya que las mismas constituyen un mecanismo para su protección que, al permitirles identificar y distinguir los diversos productos o servicios que se ofrecen en el mercado, les facilita la elección entre ellos.

(11) ALONSO ESPINOSA, F. J. y LÁZARO SÁNCHEZ, E. J., «El nuevo derecho de marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre)», en *Anales de Derecho*, Universidad de Murcia, núm. 20, 2002, pág. 170.

(12) FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado...*, *op. cit.*, pág. 76. *Vid.* STJCE de 4 de noviembre de 1997 (asunto C-337/1995).

ductos o servicios, puede concluirse que son argumento suficiente para proteger al titular registral de la marca y dotarle de las facultades que analizaremos en el apartado siguiente. Pero es que el fundamento de la necesaria protección va más allá del particular interés del titular registral, ya que, como se ha afirmado⁽¹³⁾, «en los sistemas económicos asentados sobre la libertad de competencia, es indudable que la marca representa una pieza angular para conseguir un adecuado funcionamiento y una efectiva transparencia del mercado». Así lo ha mantenido el Tribunal de Justicia de la Comunidad cuando, en el Fundamento Jurídico Décimo Tercero de la Sentencia de 17 de octubre de 1990, ha señalado que el reconocimiento del Derecho de marca constituye un elemento esencial en el sistema de competencia que pretende establecer y mantener el Tratado, sistema en el que «las empresas deben estar en condiciones de captar la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, lo cual ha sido posible merced a que existen signos distintivos que permiten la identificación de tales productos y servicios».

II. DERECHOS ATRIBUIDOS AL TITULAR REGISTRAL DE LA MARCA: ESPECIAL REFERENCIA AL ALCANCE DE TALES DERECHOS

La protección otorgada por la Ley de Marcas al titular registral de una marca posee una doble vertiente: positiva y negativa⁽¹⁴⁾.

La primera de ellas hace referencia al derecho exclusivo a utilizar la marca registrada en el tráfico económico (art. 34.1 de la Ley de Marcas) y como coetáneo del mismo, al derecho a ceder su titularidad, a conceder

(13) BOTANA AGRA, M., «Sobre la delimitación de la genericidad en materia de marcas», *Diario La Ley*, 1986 (consultado en La Ley Digital), pág. 1.

(14) *Vid.* art. 5 de la Primera Directiva sobre marcas. ROBLES MORCHÓN, G., *Las marcas en el Derecho español*, Madrid, 1995, pág. 152, identifica el aspecto positivo con el lado interno del Derecho de marca y el negativo con el aspecto formal o externo de la misma. Se ha afirmado, además, que la especial tutela de la marca se hace necesaria porque constituye una creación de la mente humana, carente de materialidad física, por lo que es preciso que el ordenamiento intervenga para asegurar «a su titular el señorío sobre el bien, ya que es susceptible de posesión y disfrute simultáneo»; *vid.* GALÁN CORONA, E., «Art. 34. Derechos conferidos por la marca», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (Dir.) y GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J. A. (Dir. Adjunto), *Comentarios a la Ley de Marcas*, Thomson-Aranzadi, Pamplona, 2003, pág. 495.

licencias de uso sobre la misma, a gravarla con derechos reales⁽¹⁵⁾. Esta vertiente no constituye una declaración programática carente de consecuencias jurídicas⁽¹⁶⁾; muy al contrario, abre el camino a que el titular registral pueda desarrollar una considerable campaña publicitaria en aras a dotar a la marca de notoriedad e incluso renombre y, por otro lado, es el modo o medio a través del cual el titular puede cumplir la carga de uso de la marca que le impone el legislador, eludiendo las sanciones derivadas del incumplimiento de la misma⁽¹⁷⁾.

Parece evidente que el aspecto positivo de la marca, la utilización de la misma, en orden al cumplimiento de los fines que tiene asignados, sólo será jurídicamente relevante si se realiza en el mercado, o en palabras del legislador, en el tráfico económico, es decir, se trata de un acto «que tenga trascendencia externa, que no quede confinado al ámbito interno, íntimo de su titular o de la empresa de su titular, sino que se manifieste al exterior»⁽¹⁸⁾.

La vertiente negativa del registro de la marca o *ius prohibendi* posee mayor amplitud que la positiva, ya que en virtud de la misma se faculta al titular registral para ejercer su Derecho de marca no sólo sobre signos idénticos, sino también sobre los similares. Así, conforme al art. 34.2 el titular podrá prohibir la utilización en el tráfico económico, por terceros y sin su consentimiento: de una marca o signo idéntico para distinguir productos o servicios idénticos; de cualquier signo que, por ser idéntico o semejante a la marca, o porque sean idénticos o semejantes los productos o servicios, impliquen un riesgo de confusión en el público o un riesgo de asociación

(15) Arts. 46 y ss. de la Ley de Marcas. Como han puesto de manifiesto ALONSO ESPINOSA, F. J. y LÁZARO SÁNCHEZ, E. J., «El nuevo derecho de marcas...», *op. cit.*, pág. 191, el Derecho de marca implica, «el derecho de séquito de la marca a los productos o servicios signados con ella», pudiendo su titular impedir la supresión o suplantación de su marca en los productos o servicios por él comercializados o prestados, pero no la agregación de otras marcas o signos distintivos siempre que con ello no se lesione el signo principal (art. 34.4 de la Ley de Marcas).

(16) En contra de esta afirmación, LOBATO, M., *Comentario a la Ley...*, *op. cit.*, pág. 541, para el que el aspecto positivo del Derecho de marcas es un mero reflejo del aspecto negativo y no tiene entidad propia.

(17) FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado...*, *op. cit.*, pág. 436. De forma semejante, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico*, Aranzadi, Pamplona, 2002, pág. 182.

(18) GALÁN CORONA, E., «Art. 34...», en *Comentarios a la Ley de Marcas...*, *op. cit.*, pág. 498.

entre el signo y la marca; de cualquier signo idéntico o semejante para productos que no sean similares, cuando la marca sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo, sin justa causa, se pueda indicar una conexión entre los bienes o servicios y el titular de la marca y, en general, cuando ese uso pueda implicar aprovechamiento indebido o menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca. El párrafo tercero del precepto concreta las actuaciones que puede prohibir el titular registral de la marca, cuando concurren las condiciones expuestas anteriormente: la colocación del signo en los productos o en su presentación; el ofrecimiento, comercialización o almacenamiento con los fines indicados en el art. 34.2; el ofrecimiento o la prestación de servicios con el signo; la importación o exportación de productos con el signo; la utilización del mismo en documentos mercantiles, publicidad o a través de redes de comunicación telemática; la utilización del signo como nombre de dominio; la inserción del signo en medios de identificación u ornamentación de productos o servicios⁽¹⁹⁾.

Por otro lado, su ejercicio queda condicionado, una vez más, al uso de la marca, en el tráfico económico, por el titular registral, en las condiciones y con los requisitos establecidos en el art. 39 de la Ley de Marcas⁽²⁰⁾.

A pesar de lo que pudiera deducirse de la dicción del art. 34 de la Ley de Marcas, si tenemos en cuenta lo establecido en el párrafo cuarto del precepto⁽²¹⁾, la posibilidad de reproducir marcas en diccionarios, enciclopedias u obras de consulta (art. 35), las consecuencias del agotamiento de la marca (art. 36) o las limitaciones del Derecho de marca (art. 37), podremos concluir, como de forma sumamente gráfica ha puesto de manifiesto

(19) Vid. un estudio detallado sobre las distintas modalidades prohibitivas en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado...*, *op. cit.*, págs. 440 a 446; GALÁN CORONA, E., «Art. 34...», en *Comentarios a la Ley de Marcas...*, *op. cit.*, págs. 503 y ss.; LOBATO, M., *Comentario a la Ley...*, *op. cit.*, págs. 545 y ss.

(20) Sobre el obligado uso de la marca, CASADO CERVIÑO, A., «El uso obligatorio de la marca», *Actualidad Civil*, núm. 37, 6 a 12 de octubre de 2003 (consultado en La Ley Digital); GARBAJO GASCÓN, F., «Art. 39. El uso de la marca», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (Dir.) y GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J. A. (Dir. Adjunto), *Comentarios a la Ley de Marcas*, Thomson-Aranzadi, Pamplona, 2003, págs. 583 y ss.; DE LA FUENTE GARCÍA, E., *El uso de la marca y sus efectos jurídicos*, Marcial Pons, Madrid, 1999, págs. 45 a 48.

(21) La imposibilidad de impedir el añadido, por separado, de marcas o signos propios, siempre que no menoscaben la función distintiva de la marca principal.

FERNÁNDEZ-NÓVOA⁽²²⁾, que el titular registral de una marca «no ejerce un señorío absoluto sobre el signo en sí mismo considerado, y no está por tanto legitimado para oponerse a cualquier reproducción del signo», ya que, «el señorío del titular de la marca recae sobre el signo relacionado con una determinada clase de productos o servicios», siendo necesario además, como mantiene el autor, el elemento psicológico, o aptitud del consumidor a la hora de captar (aprehender) la unión entre los signos y los productos o servicios, de tal forma que el empleo por el tercero pueda provocar confusión en el consumidor.

Así las cosas, el titular no sólo podrá permitir la utilización de la marca en los supuestos en los que, en ejercicio de su derecho de exclusiva, ceda o transfiera el derecho a un tercero de forma convencional, sino también en aquellos otros en los que el ordenamiento faculta a los terceros para usar la marca ajena, sin necesidad de recabar el consentimiento del titular registral, siempre que dichos usos se acomoden estrictamente a las previsiones legislativas⁽²³⁾ y no conculquen el derecho exclusivo que, a utilizar el signo como marca, con función distintiva⁽²⁴⁾, se atribuye al titular en el párrafo primero del art. 34, constituyendo, además, elemento determinante la ausencia de confusión de los consumidores⁽²⁵⁾.

(22) FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado...*, op. cit., pág. 28. De forma semejante, DE LA FUENTE GARCÍA, E., *El uso de la marca...*, op. cit., pág. 42.

(23) Debemos tener presente que la protección frente al uso de marcas ajenas con finalidad no distintiva constituye una de las materias no armonizadas en la Primera Directiva sobre marcas, sin perjuicio de que los Estados miembros, ex art. 5.5 del texto comunitario, dispensen a dichos usos el régimen jurídico que estimen necesario y establezcan los oportunos medios para la protección del titular registral.

(24) STJCE de 12 de noviembre de 2002. Se acoge de este modo la tesis restrictiva en el alcance del derecho de exclusiva sobre la marca, conforme a la cual, el titular registral sólo va a poder impedir los usos que se realicen con función distintiva o a título de marca. Tesis que se acoge por la Primera Directiva sobre marcas, art. 5, como demuestra GARCÍA VIDAL, A., *El uso descriptivo...*, op. cit., págs. 68 y ss. En la misma línea, FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado...*, op. cit., pág. 440; GALÁN CORONA, E., «Art. 34...», en *Comentarios a la Ley de Marcas...*, op. cit., págs. 500 y 501.

(25) Como ha señalado DE LA FUENTE GARCÍA, E., *El uso de la marca...*, op. cit., pág. 43, la condición fundamental para poder prohibir el uso de la marca surgirá siempre que la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios pueda inducir a errores, entendiéndose la autora incluido entre dichas situaciones los supuestos tanto de riesgo de confusión como de asociación (pág. 44).

III. EL RECONOCIMIENTO LEGAL Y JURISPRUDENCIAL DE LA POSIBILIDAD DE USO DE UNA MARCA REGISTRADA POR UN TERCERO

1. Consideraciones previas

El derecho de utilización en exclusiva atribuido al titular registral de la marca posee una vertiente que podemos calificar de naturaleza negocial, consistente en la posibilidad que tiene de ceder su derecho a un tercero, a través de los distintos negocios jurídicos que prevé la Ley de Marcas. Así, conforme a lo establecido en el art. 46.2, la marca puede ser transmitida, cedida, licenciada, dada en garantía o ser objeto de otros derechos reales, opciones de compra, embargos (arts. 46 y 48 de la Ley de Marcas), para todo o parte de los productos o servicios para los que esté registrada, sin perjuicio de los demás negocios jurídicos de que fuese susceptible el derecho de marca. Es evidente que, en todos estos supuestos, con mayor o menor amplitud y en mayor o menor medida, según hayan tenido por conveniente establecer las partes, el titular registral de la marca cede todos o algunos de los derechos que le corresponden, a cambio de la correspondiente contraprestación. En tal caso, soporta o tolera, convencionalmente, el uso por un tercero de la marca que tiene registrada, el cual deberá sujetarse, en todo caso, a lo establecido legalmente y a lo pactado con el titular.

Este trabajo no tiene como objeto estas modalidades pactadas de uso, sino aquellas en las que el titular registral de la marca tiene que soportar la utilización de la misma por un tercero que, amparado en la Ley de Marcas, queda facultado para dicho uso sin tener que recabar el consentimiento del que inscribió la marca. Aun cuando pudiera pensarse que, en tal caso, se conculca el derecho exclusivo que le atribuye el art. 34.1 de la Ley, no es así, ya que como analizaremos en los epígrafes siguientes, se trata de un uso tolerado, de un uso permitido, con un propósito muy concreto, alejado de la finalidad distintiva de la marca o indicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios, sobre la que el titular registral ostenta, en nuestra opinión, un derecho exclusivo, casi monopolístico, del que sólo puede verse privado convencionalmente, por su propia decisión, o legalmente, por incumplimiento de las cargas inherentes al uso obligatorio de la marca.

2. El reconocimiento legal y jurisprudencial del uso de marca ajena: los requisitos impuestos para la licitud de dicho uso

2.1. *El uso de marca ajena en la Primera Directiva sobre marcas y en la Ley española de transposición: el contenido de las normas*

De conformidad con lo establecido en el art. 6 de la Primera Directiva sobre marcas, incorporada a nuestro ordenamiento en el art. 37 de la Ley de 2001, el derecho conferido por la marca, en el sentido expuesto anteriormente, no permite a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, de su nombre o dirección; de indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de obtención del producto o prestación del servicio u otras características de éstos; de la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios⁽²⁶⁾.

El actual art. 37 de la Ley de marcas se aleja considerablemente de su predecesor, el art. 33 de la Ley de Marcas de 1988⁽²⁷⁾. Este último permitía el uso de marca ajena en el mercado siempre que el mismo se realizase de buena y sin finalidad distintiva (no constituyera uso a título de marca), previendo también la posibilidad de utilizar marca ajena cuando fuese necesario para indicar el destino de un producto o servicio (finalidad distintiva), siempre que el mismo se acomodara a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

El art. 37, fiel reflejo de los dictados comunitarios, parte de una permisión más genérica, consistente en el uso en el tráfico económico de la mar-

(26) En idénticos términos, art. 12 del Reglamento sobre marca comunitaria.

(27) «1. Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado: a) Su nombre completo y domicilio. b) Indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de producción del producto o de prestación del servicio u otras características de éstos. /2. El titular de un registro de marca no podrá prohibir que los terceros utilicen la marca cuando sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular en el caso de accesorios o piezas sueltas, siempre que ese uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. /3. No estará permitido el uso de una indicación de procedencia geográfica cuando coincida o sea confundible con una marca colectiva, y la indicación en cuestión pueda ser sustituida por otra suficientemente indicativa de la procedencia».

ca ajena, respetando las prácticas leales en materia industrial o comercial. Esa última exigencia, ese respeto a las prácticas leales en materia industrial o comercial, condiciona considerablemente la modalidad de uso de la marca ajena que el legislador está permitiendo en el precepto que comentamos, ya que para que el mismo sea conforme a dichas prácticas deberá, en primer lugar, ser respetuoso con el derecho de exclusiva atribuido al titular en el art. 34 de la Ley de Marcas, por lo que no podrá implicar uso con finalidad de marca o finalidad distintiva; y, en segundo lugar, no podrá provocar la confusión de los consumidores⁽²⁸⁾, elemento consustancial a la función identificadora de la marca que hemos analizado anteriormente.

El fundamento de la norma se encuentra en evitar las posibles disfunciones inherentes al derecho de exclusiva, disfunciones que pueden provocar una perturbación de la transparencia en el mercado⁽²⁹⁾; en el «interés general en el libre y correcto desarrollo del tráfico de bienes y servicios que precisa utilizar libremente determinadas informaciones relativas a las personas y los bienes»⁽³⁰⁾, y es que, como ha indicado LOBATO, M.⁽³¹⁾, «la utilización atípica de la marca se encuentra en un punto de equilibrio entre la conveniencia de proteger la función publicitaria de la marca y el valor patrimonial de ésta y, de otro, la necesidad de protección del mercado (publicidad comparativa, productos accesorios, etc.) o de la tutela de los principios constitucionales (libertad de expresión)».

2.2. *El requisito de uso con finalidad distinta a la de marca o con finalidad no distintiva*

Aunque ni la Primera Directiva sobre marcas ni la Ley española parecen exigirlo de forma expresa, al menos en el art. 37 de la Ley, ya que como hemos indicado anteriormente se deduce del propio concepto de marca del art. 4, sobre la base del derecho de exclusiva y sobre la importancia atribuida a las funciones distintiva de la marca, es indudable que el uso a que se refiere el art. 37 no podrá ser, en ningún caso, en función de

(28) GARCÍA VIDAL, A., *El uso descriptivo...*, op. cit., pág. 117.

(29) FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado...*, op. cit., pág. 454.

(30) GALÁN CORONA, E., «Art. 37. Limitaciones del derecho de marcas», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (Dir.) y GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J. A. (Dir. Adjunto), *Comentarios a la Ley de Marcas*, Thomson-Aranzadi, Pamplona, 2003, pág. 562

(31) LOBATO, M., *Comentario a la Ley...*, op. cit., pág. 580.

marca o con la finalidad distintiva que a la misma le es propia⁽³²⁾. Junto a los argumentos esgrimidos para justificar esta exigencia, debemos tener presente, además, el art. 5.5 de la Primera Directiva sobre marcas. El precepto, después de establecer los derechos atribuibles al titular registral de la marca, dispone que «Los apartados 1 a 4 no afectan a las disposiciones aplicables en un Estado miembro relativas a la protección contra el uso de un signo que tenga lugar con fines diversos a los de distinguir los productos o servicios, cuando con el uso de dicho signo realizado sin justa causa se pretenda obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos». Conforme a la norma, el derecho de exclusiva, materia a la que se refieren los apartados 1 a 4, no afecta a la protección que los ordenamientos concedan a aquellos usos con fines diversos a los de distinguir, cuando los mismos sean contrarios, en definitiva, a una competencia leal. Deduciéndose, como pone de relieve GARCÍA VIDAL⁽³³⁾ que los apartados 1 a 4 de la Directiva se refieren «a la defensa contra el uso de un signo que sí tiene lugar con la finalidad de distinguir los productos o servicios. Y esta intención del que emplea el signo se manifestará en un uso a título de marca, de modo que el público reconocerá en el mismo un indicador del origen empresarial»⁽³⁴⁾, o como pone de relieve LOBATO⁽³⁵⁾, son usos atípicos de la marca, permitidos por el legislador, en la medida en que los mismos «no afectan a la función distintiva de la marca y no llevan consigo el riesgo de confusión del consumidor».

El legislador está permitiendo, en definitiva, lo que se conoce como uso descriptivo de la marca ajena⁽³⁶⁾, entendiéndose por tal, aquel que se produce cuando un tercero utiliza un signo igual o semejante a uno ajeno, no para

(32) No comparte este planteamiento GALÁN CORONA, E., «Art. 37...», en *Comentarios a la Ley...*, *op. cit.*, págs. 563 y 564.

(33) GARCÍA VIDAL, A., *El uso descriptivo...*, *op. cit.*, pág. 69. Comparte este planteamiento FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado...*, *op. cit.*, pág. 455.

(34) En Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio 1999 (asunto C-342/1997), se afirma que «para determinar el carácter distintivo de una marca, el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la misma 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».

(35) LOBATO, M., *Comentario a la Ley...*, *op. cit.*, pág. 580.

(36) *Vid.* STJCE, de 4 de mayo de 1999 (asuntos acumulados C-108/1997 y C-109/1997).

distinguir con él sus propios productos o servicios, su actividad, sino con el fin de describir dichas realidades. Sea en sentido estricto, es decir, aludiendo a la marca o signo ajeno para referirse a la realidad distinguida por este signo, sean productos, servicios, locales...; o en sentido amplio, sin mencionar expresamente la realidad distinguida con el signo ajeno⁽³⁷⁾. Son ejemplos de uso descriptivo de marcas ajenas, la indicación de un producto de marca como ingrediente de un producto elaborado; la indicación de la materia prima empleada; para indicar que se ha prestado un servicio al titular de una determinada marca; cuando se emplea la denominación de una marca, cuando el producto contraseñado se ha tomado como modelo; las reproducciones de la marca en catálogos de venta o de ofertas; el empleo de marcas que representan a un equipo de algún deporte...⁽³⁸⁾.

2.3. La imposibilidad de que genere confusión o riesgo de asociación por parte de los consumidores

El uso de la marca ajena no podrá, además, en tanto es consustancial a la función distintiva de la marca, provocar la confusión de los consumidores sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios. Existe riesgo de confusión cuando «el público pueda creer que los productos o servicios de que se trata proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente»⁽³⁹⁾, por lo que su existencia o no deberá ser apreciada globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes al caso concreto y, además, deberá basarse en la percepción del público de los productos cubiertos por la marca del titular, por una parte, y de los productos cubiertos por el signo utilizado por el tercero, por otra⁽⁴⁰⁾.

(37) GARCÍA VIDAL, A., *El uso descriptivo...*, *op. cit.*, pág. 20.

(38) De forma detallada y con clarificadores ejemplos, *vid.* LOBATO, M., *Comentario a la Ley...*, *op. cit.*, págs. 603 y ss.

(39) STJCE de 22 de junio de 1999 (asunto C-342/1997), de 6 de octubre de 2005 (asunto C-120/2004) y de 10 de abril de 2008 (asunto C-102/2007).

(40) STJCE de 10 de abril de 2008. *Vid.* las Sentencias de 11 de noviembre de 1997 (asunto C-251/1995) y de 22 de junio de 2000 (asunto C-425/1998). El Tribunal Supremo, en Sentencia de 25 de noviembre de 2005, sostiene que «La valoración del riesgo de confusión entre marcas debe apreciarse por los órganos jurisdiccionales [...] ponderando globalmente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfren-

Es evidente que el riesgo de confusión o asociación, es decir, no sólo la posibilidad de confundir la marca por su semejanza, sino también por la fuerza evocadora del signo que hace que el consumidor pueda relacionarlo con la marca, se plantea cuando no hay plena identidad entre los signos y/o productos o cuando el conflicto no se produce con una marca renombrada o notoria anterior⁽⁴¹⁾, ya que en otro caso existe vulneración clara del derecho de exclusiva que legitima al titular registral para el ejercicio de las oportunas acciones.

Los problemas surgen cuando existe cierta similitud entre los signos, de tal forma que el consumidor puede ser inducido a error sobre la exacta procedencia de los mismos o puede llegar, de alguna manera, a asociarlos con una empresa. En este sentido, se ha señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad que «El riesgo de asociación comprende [...] tres supuestos diferentes: en primer lugar el supuesto en el que el público confunde el signo y determinada marca (riesgo de confusión directa); en segundo lugar el supuesto en el que el público establece un vínculo entre los titulares del signo y la marca y los confunde (riesgo de confusión indirecta o de asociación); en tercer lugar el supuesto en el que el público relaciona el signo y la marca, debido a que la percepción del signo evoca la de la marca, sin, no obstante, confundirlos (riesgo de asociación propiamente dicho)»⁽⁴²⁾.

tados, atendiendo a la identidad y similitud de las marcas opuestas y de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado».

(41) CASADO CERVIÑO, A., «Riesgo de confusión y riesgo de asociación entre marcas en el Derecho español y en el Derecho Comunitario», en CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, J. L. (Dir.), *Ley de Marcas*, Cuadernos de Derecho Judicial, núm. IX, 2003, pág. 165.

(42) Sentencia de 11 de noviembre de 1997 (asunto C-251/1995). Vid. Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 11 de diciembre de 2007. No se apreció la existencia de riesgo de confusión en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (constituida como Tribunal de Marca Comunitaria), de 29 de noviembre de 2005, porque el riesgo de asociación por parte del público de las tres marcas a debate era real, ya que dichos signos pertenecían a la misma empresa o a empresas vinculadas entre sí. Además, en el caso de autos, se hacía referencia expresa o mejor dicho reconocimiento expreso de que la marca era de titularidad ajena, indicando al titular registral de la misma. A ello debemos sumar que las referencias eran a índices financieros, actitud conforme con las normas dictadas por el Banco de España, con el objetivo de proporcionar al público una información detallada sobre los productos en cuestión.

Para determinar si existe o no riesgo de confusión, podemos tener en cuenta los siguientes criterios apuntados por la doctrina y por la jurisprudencia⁽⁴³⁾: la identidad o similitud entre los productos o servicios y la identidad o semejanzas visuales, fonéticas y conceptuales de las marcas examinadas⁽⁴⁴⁾; su aptitud para hacer creer al público que los productos o servicios proceden de la misma empresa⁽⁴⁵⁾, teniendo en cuenta la asociación que puede llevar a cabo un consumidor medio, no especializado⁽⁴⁶⁾, siendo coherente pensar que no se limita a un solo consumidor, sino que se exige riesgo de confusión para «el público de los consumidores»⁽⁴⁷⁾; se puede atender también, a la antigüedad de la marca anterior, otorgando mayor protección a las marcas notorias y renombradas⁽⁴⁸⁾.

2.4. *El obligado respeto a las normas leales en materia industrial o comercial*

Por otro lado, el uso de la marca ajena no puede ser contrario a las prácticas leales en materia industrial o comercial. Esta expresión conecta el acto con las normas sobre competencia desleal, por lo que el uso no puede consistir en cualquiera de las conductas contempladas en los arts. 5 y siguientes de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, lo que incluye, sin lugar a dudas, el respecto a la cláusula general en virtud de la cual se proscriben los actos que sean objetivamente contrarios a las exigencias de la buena fe⁽⁴⁹⁾.

(43) CASADO CERVIÑO, A., «Riesgo de confusión y riesgo de asociación...», en *Ley de Marcas...*, *op. cit.*, págs. 174 y ss.; O'CALLAGAN, X., «El riesgo de confusión en la doctrina del Tribunal Supremo», en CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, J. L. (Dir.), *Ley de Marcas*, Cuadernos de Derecho Judicial, núm. IX, 2003, págs. 139 y ss.

(44) STJCE de 20 de marzo de 2003 (asunto C-291/2000).

(45) STJCE de 29 de septiembre de 1998 (asunto C-39/1997).

(46) Aquel que normalmente adquiere el producto o contrata el servicio sin hacer un examen minucioso de las características del mismo. *Vid.* STJCE de 22 de junio de 1999 (asunto C-342/1997); Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de mayo de 1993 y de 29 de octubre de 1994.

(47) CASADO CERVIÑO, A., «Riesgo de confusión y riesgo de asociación...», en *Ley de Marcas...*, *op. cit.*, pág. 169.

(48) STJCE de 22 de junio de 2000 (asunto C-425/1998). STS de 29 de octubre de 1994.

(49) Para GALÁN CORONA, E., «Art. 37...», en *Comentarios a la Ley...*, *op. cit.*, pág. 564, el legislador español de marcas debería, en la incorporación del texto comunitario, haber acogido la fórmula de la Ley de Competencia Desleal, haciendo alusión a la prohibición general, y no, como hace, a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

Debemos tener en cuenta que la concreción en cada caso, sobre si nos encontramos ante una conducta del art. 37, que conculque o no el derecho de marca, compete a los órganos jurisdiccionales, que sobre la base de la existencia de uso a título distinto al de marca o uso descriptivo, entrarán a enjuiciar si la conducta produce confusión en los consumidores y contraviene las normas sobre competencia leal⁽⁵⁰⁾. Los Tribunales deberán «valorar el contenido de la información que el signo transmite a los consumidores, averiguando si el observador lo percibe o no como un indicador de la procedencia»⁽⁵¹⁾.

Como criterios a tener en cuenta a la hora de valorar si un determinado uso tiene o no finalidad distintiva, contrario a las normas leales en materia industrial o comercial, se apunta por la doctrina⁽⁵²⁾: la colocación del signo en función del elemento principal, destinado inevitablemente a resaltar de

(50) Indica LOBATO, M., *Comentario a la Ley...*, *op. cit.*, págs. 580 y 581, que, por ejemplo, en los supuestos en los que el riesgo de confusión es inevitable, habrá de ponderarse el caso concreto, sin que quepa a priori excluir la licitud del uso atípico. Parte el autor de lo dispuesto en el art. 11 de la Ley de Competencia Desleal, precepto que como sabemos reputa desleales los actos de imitación idóneos para generar asociación por parte de los consumidores respecto de la prestación o comporten un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno, salvo que los riesgos de asociación o de aprovechamiento resulten inevitables.

(51) GARCÍA VIDAL, A., *El uso descriptivo...*, *op. cit.*, pág. 118. Éste fue el argumento que sirvió de base al Juzgado de Primera Instancia, núm. 9 de Barcelona, en la Sentencia de 10 de diciembre de 1993, conocido caso *Nike*, para considerar el uso del *slogan* de la marca como contrario a las normas del art. 37, entonces art. 33, ya que con dicho uso la demandada intento asociar los productos no a la marca de la que era titular, sino a la marca americana, con un claro deseo de aprovechamiento del prestigio y reconocimiento de la marca ajena, induciendo a error y confusión, con lo que se excluye por completo el uso de buena fe que debe presidir la materia que analizamos. En idéntico sentido se pronunció la Audiencia Provincial, en Sentencia de 14 de febrero de 1994, resolviendo el recurso planteado contra la resolución de Primera Instancia. Las vicisitudes de este famoso asunto, en nuestra opinión vinculado más a un problema de caducidad y nulidad de marca que a uno de uso de marca ajena, han sido analizadas por la doctrina, por lo que nos remitimos a los estudios de CARRASCO PEREA, A., «Mala fe, prescripción e incongruencias en el caso Nike», *Diario La Ley*, 2000 (consultado en La Ley Digital); FARRANDO MIGUEL, I., «Uso efectivo y real de la marca "Nike"», *Aranzadi Civil*, núm 6, 2006 (consultado en westlaw.es); FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., «Uso ficticio de la marca propia y uso ilícito de la marca ajena. En torno al caso Nike», *Diario La Ley*, 2000 (consultado en La Ley Digital); SORIANO PONS, I., «Caso Nike», *Revista de Derecho Patrimonial*, núm. 5, 2000 (consultado en La Ley Digital).

(52) GARCÍA VIDAL, A., *El uso descriptivo...*, *op. cit.*, págs. 119 y 120.

manera prioritaria y por ello a imponerse a la atención del observador, sea por las dimensiones o por la forma en la que se presenta⁽⁵³⁾; cuando junto a la marca ajena, o el signo que se le parece o que coincide con la misma, se coloca la marca propia, de modo que esta última sea percibida como tal, es decir, como la que está indicando la procedencia empresarial de los productos o servicios; o, cuando el tercero introduce explicaciones junto al signo ajeno en las que aclara su propia identidad y adopta las debidas distancias con el titular de la marca.

3. Naturaleza jurídica de los usos de marca ajena contemplados en el art. 37 de la Ley de Marcas: ¿excepciones, limitaciones o matizaciones del derecho de marcas?

Una vez analizados los requisitos exigidos legalmente para que el uso de marca ajena sea conforme a Derecho y antes de entrar en el estudio de los diferentes usos previstos por el legislador, consideramos conveniente precisar la incidencia de las conductas previstas en el art. 37 de la Ley de Marcas, sobre el derecho de exclusiva del titular registral de la marca, o lo que es lo mismo, ¿se trata de auténticas limitaciones de este derecho?, ¿son excepciones al mismo?, o simplemente constituyen una delimitación o concreción del *ius prohibendi*.

La doctrina se encuentra en este sentido dividida. Para GALÁN CORONA⁽⁵⁴⁾, el precepto recoge una limitación o excepción del *ius prohibendi*, es decir, las conductas que se enumeran «son conductas que en principio infringen el derecho de exclusiva del titular de la marca, pero son exceptuadas de la prohibición en atención a sus particularidades; el art. 37 LM, por tanto, no delimita el *ius prohibendi*, sino que introduce limitaciones al mismo».

(53) En Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya de 1 de julio de 1999, se consideró que existía una práctica contraria a las normas sobre competencia desleal, aprovechamiento del prestigio ajeno, en el empleo de la marca ajena Sensor en el frontal de un envase donde se indicaba «maquinillas de afeitar adaptables a Sensor». Para BERCOVIT RODRÍGUEZ-CANO, A., *Introducción a las marcas y otros signos...*, op. cit., pág. 143, «una cosa es que en una etiqueta se ponga en letra pequeña el nombre del fabricante del producto y otra cosa muy distinta es que ese nombre se destaque de tal manera que sirva para identificar el producto, porque en este caso lo que se está haciendo es utilizar el nombre como marca».

(54) GALÁN CORONA, E., «Art. 37...»; en *Comentarios a la Ley...*, op. cit., pág. 563.

GARCÍA VIDAL⁽⁵⁵⁾ mantiene que no se trata de excepciones al Derecho de marca, ya que no son utilizaciones del signo con finalidad distintiva, sino de «hipótesis que quedan fuera de la esfera de la privativa gracias a la propia configuración estructural del Derecho de marca». LOBATO⁽⁵⁶⁾ los califica como supuestos de uso atípico de la marca. PELLISÉ PRATS⁽⁵⁷⁾ los denomina «limitaciones naturales del Derecho de marcas».

Consideramos acertada la segunda y tercera de las tesis propuestas, ya que el art. 37, aun cuando rubricado como limitaciones al Derecho de marca, no regula excepciones al derecho exclusivo atribuido al titular registral de la marca, o derecho a usar la marca exclusivamente con finalidad distintiva, sino supuestos de usos atípicos, distintos de los típicos o distintivos. Estos usos no conculcan el derecho exclusivo y, su razón de ser, se encuentra en la propia defensa del orden económico. Es más, en muchos casos el empleo del signo con finalidad descriptiva estará justificado como cauce para el ejercicio de una competencia libre y eficaz, como sucede, por ejemplo, cuando se realiza el uso en el entorno de una publicidad comparativa. Cuestión distinta sería si el uso estuviera permitido con finalidad de distinguir, ya que, en tal caso, aunque fuese sólo en los tasados supuestos previstos por el legislador, sí se estaría limitando claramente el derecho exclusivo del titular registral, pero no es ése el supuesto que contempla el legislador en el art. 37.

4. Examen de los supuestos de uso de marca ajena específicamente contemplados por el legislador en la Ley de Marcas

4.1. La «limitación» relativa al nombre y la dirección

Siempre que el uso se acomode a los requisitos analizados anteriormente, el titular de una marca registrada no podrá prohibir el uso de su nombre y dirección pese a la existencia del derecho exclusivo de uso, adquiriendo un papel relevante, en este caso, la ausencia de aprovechamiento de la reputación ajena⁽⁵⁸⁾ y la imposibilidad de provocar en el público un riesgo

(55) GARCÍA VIDAL, A., *El uso descriptivo...*, op. cit., pág. 120.

(56) LOBATO, M., *Comentario a la Ley...*, op. cit., pág. 559.

(57) PELLISÉ PRATS, B., «Comentarios básicos a la nueva Ley de Marcas de 1988», *Revista Jurídica de Cataluña*, núm. 3, 1989, pág. 643.

(58) LOBATO, M., *Comentario a la Ley...*, op. cit., pág. 582.

de confusión con un signo precedente, lo que implica que sólo se permite el uso en el tráfico del nombre si se hace a título descriptivo⁽⁵⁹⁾.

La primera duda que se plantea en torno a esta «limitación» consiste en determinar si la misma puede ser invocada tanto por las personas físicas como por las jurídicas, es decir, si una sociedad mercantil, demandada por el titular de una marca puede aducir frente al demandante que, por aplicación del art. 37.1.a), está autorizada para utilizar en el tráfico su denominación cuando es idéntica o confundible con una marca registrada⁽⁶⁰⁾.

(59) GARCÍA VIDAL, A., *El uso descriptivo...*, *op. cit.*, pág. 130. En este sentido se pronuncia la Audiencia Provincial de Barcelona, en Sentencia de 17 de mayo de 2007, cuando afirma que «el tercero podrá emplear su nombre en el tráfico económico, el nombre con el que es conocido en el sector en que opere, sea o no su nombre completo, pero no podrá hacerlo a título de marca, lo que deberá concretarse en un uso del mismo que no coloque al nombre en un lugar predominante o prioritario en el producto o en su presentación».

(60) FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado...*, *op. cit.*, págs. 456 y 457. Como ha señalado GARCÍA VIDAL, A., *El uso descriptivo...*, *op. cit.*, págs. 133 y 134, cuando la denominación social es registrada como marca no se plantearán conflictos con otros signos distintivos, refiriéndonos, como parece lógico, a razones o denominaciones sociales que están siendo utilizadas como signos distintivos pese a no estar registradas como tal, y, específicamente, al inconveniente que surge cuando coinciden o se asemejan a una marca precedente, cuando genera riesgo de confusión por ser utilizada con finalidad de marca. Trae a colación el autor la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de octubre de 1994, en la que el Tribunal entendió, ante una petición de modificación de una denominación social, semejante a una marca previamente registrada, que la demandada podía continuar utilizando su denominación, siempre que lo hiciese como tal y no en concepto de distintivo empresarial, al considerar que esa mera coincidencia no tiene porque provocar riesgo de confusión, es más, incluso en ese caso, entiende que no se impone la obligación de modificar la denominación sino de utilizarla como mero identificador de la sociedad, en cuanto centro de imputación de derechos y obligaciones. De forma gráfica, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, de 1 de junio de 2004, sostiene que «[...] la completa identidad del signo o marca con la denominación social junto al uso que viene haciendo de ella, obliga al cambio de la citada denominación, so pena de no dar completa tutela a los derechos vulnerados». Se remite el ponente a las Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de julio de 2000 y de 14 de febrero de 2000, a tenor de las cuales, «por lo que respecta a la referencia que se hace al pronunciamiento en que se dispone y ordena el cambio de denominación social de la entidad actora, resulta incuestionable la facultad de pedir la modificación de la razón social confundible posteriormente inscrita en el Registro Mercantil, o que pueda inducir a error por la preexistencia de una marca o nombre comercial, tal y como viene reconociendo la doctrina jurisprudencial (Sentencias 11 de marzo de 1977, 7 de julio de 1980, 31 de marzo de 1989, 24 de julio de 1992, 12 de noviembre de 1993, de 26 de junio de 1995 y 31 de diciembre de 1996) [...] Del mismo modo la reciente sentencia de 27 de marzo de 2003 [...] tan sólo exige un derecho prioritario en la marca u otro signo distintivo, así como una denominación

En las Declaraciones conjuntas del Consejo y de la Comisión⁽⁶¹⁾, sobre la Primera Directiva sobre marcas, se pone de manifiesto, en relación con el art. 6.1.a) del texto comunitario, que la norma se refiere exclusivamente al uso por las personas físicas. Como ha puesto de manifiesto la doctrina⁽⁶²⁾, de forma acertada, en nuestra opinión, atendiendo a la literalidad de la norma, coincidente con la dicción del texto nacional, no existen razones para la exclusión del uso por parte de las personas jurídicas⁽⁶³⁾ siempre que las mismas se acomoden a las exigencias de uso no identificativo, imposibilidad de confusión en los consumidores y cumplimiento de las normas leales en materia industrial y comercial.

En cuanto a la referencia a la dirección, simplemente precisar que la misma se concreta en la indicación de la población, calle y número correspondiente, así como, en su caso, números de teléfono, fax...⁽⁶⁴⁾.

Al hilo de lo anterior, aunque sea brevemente, creemos conveniente precisar que dentro de la expresión nombre y dirección, tienen cabida los nombres de dominio, en tanto los mismos no tienen la exclusiva finalidad de identificar a un determinado equipo informático, sino que cumplen también una misión indicativa-identificativa de la empresa que está detrás del mismo y de los productos y/o servicios que la misma comercializa⁽⁶⁵⁾.

social que resulte confundible por la identidad o semejanza entre ambas, y la relación aplicativa entre servicios, productos y actividades o establecimientos amparados con el signo y el objeto social de la entidad cuya denominación se combate».

(61) Carentes de relevancia legal a no ser que el texto legislativo se refiera a estos documentos expresamente, STJCE de 26 de febrero de 1991 (asunto C-292/1989).

(62) GALÁN CORONA, E., «Art. 37...», en *Comentarios a la Ley...*, op. cit., págs. 565 y 566. Anteriormente, CERDÁ ALBERO, F., «Relaciones y colisiones entre signos distintivos prioritarios y denominaciones sociales. En especial, signos nominales y denominaciones subjetivas (Reflexiones desde una jurisprudencia reciente)», *Revista General de Derecho*, núm. 621, 1996, pág. 7004.

(63) Sorprende, sin embargo, la exclusión de las mismas en Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 2 de junio de 2005.

(64) GARCÍA VIDAL, A., *El uso descriptivo...*, op. cit., pág. 141.

(65) De forma detallada, GARCÍA VIDAL, A., «Signos distintivos, metatags y keyword banners», *Actualidad Civil*, núm. XXX, 2001 (consultado en La Ley Digital); XALABARDER PLANTADA, R., «La responsabilidad de los prestadores de servicios en Internet (ISP) por infracciones de propiedad intelectual cometidas por sus usuarios», *Revista de Internet, Derecho y Política*, núm. 2, 2006, págs. 8 y ss.

4.2. La «limitación» relativa a indicaciones descriptivas

El art. 37.1.b) de la Ley de Marcas permite la utilización, conforme a las normas leales en materia industrial y comercial, de indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad⁽⁶⁶⁾, destino, valor, procedencia geográfica, época de producción u otras características de los productos o servicios.

En estos supuestos, frente al interés del titular registral, en mantener y asegurar su derecho de exclusiva, «se muestra el interés de los restantes operadores económicos en la libre disponibilidad de indicaciones relativas a las condiciones o peculiaridades de los productos y el interés de los consumidores en acceder a una correcta y completa información para poder tomar adecuadamente sus decisiones en el mercado»⁽⁶⁷⁾. Esta segunda «limitación» presupone la existencia de una marca registrada consistente en una indicación descriptiva de los productos o servicios correspondientes⁽⁶⁸⁾ o bien, de una marca registrada de la que forma parte una indicación descriptiva, hipótesis esta última más frecuente. Indicación que podrá ser utilizada por los terceros con finalidad descriptiva, es decir, sin pretensión de indicar el origen empresarial de los productos o servicios⁽⁶⁹⁾.

Para cumplir este objetivo señala FERNÁNDEZ-NÓVOA⁽⁷⁰⁾ las medidas que han de adoptar los terceros: adjuntar una marca propia a las indicaciones descriptivas, *prima facie*, confundibles con la marca anterior; y, situar, en las etiquetas y materiales publicitarios, la correspondiente indicación descriptiva en un segundo plano, de tal forma que ponga claramente de manifiesto su intención meramente informativa.

(66) Vid. Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada de 31 de mayo de 2007, en la que se resuelve un asunto relativo al uso como marca ajena de un término genérico relativo a cantidad aplicado a determinadas bebidas sin alcohol, y en la que se afirma que «la expresión "0,0" no es indicativa o informativa para el consumidor, de las características del producto, sino que tiene pleno carácter distintivo de su marca registrada».

(67) FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado...*, *op. cit.*, págs. 459; GALÁN CORONA, E., «Art. 37...», en *Comentarios a la Ley...*; *op. cit.*, pág. 566.

(68) Téngase en cuenta lo establecido en el art. 5 de la Ley de Marcas, relativo a las prohibiciones absolutas de marca. Aun cuando referido a la anterior Ley de Marcas, *vid.* sobre los supuestos en los que no operan dichas prohibiciones GARCÍA VIDAL, A., *El uso descriptivo...*, *op. cit.*, págs. 146 y ss.

(69) STJCE de 4 de mayo de 1999 (asuntos acumulados C-108/1997 y C-109/1997).

(70) FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado...*, *op. cit.*, págs. 459 y 460.

Las prohibiciones absolutas de marca no se aplicarán en los supuestos en los que la marca haya adquirido distintividad sobrevenida o *secondary meaning* (art. 5.2 de la Ley de Marcas), es decir, gran reconocimiento público, como consecuencia de su uso durante un período considerable de tiempo en el mercado, de que la misma desempeña la función de indicar el origen empresarial de los productos o servicios⁽⁷¹⁾. Siendo evidente que, en tal caso, los terceros podrán utilizarla siempre que no lo hagan con finalidad distintiva y no generen confusión en los consumidores⁽⁷²⁾.

4.3. Utilización de la marca ajena en productos accesorios

El art. 37.1.c) permite la utilización de la marca, conforme a los requisitos generales expuestos anteriormente, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o servicio, en particular, como accesorios o recambios. El fundamento de la norma se encuentra en la necesidad que tienen los proveedores de piezas de recambio, de accesorios y los prestadores de servicios relacionados con bienes, dada la complejidad que presentan muchos de ellos, de manifestar en el mercado el destino o la utilidad de sus prestaciones, para lo que se hace necesario el recurso a la marca ajena⁽⁷³⁾, que, en la generalidad de los casos, va a permitir la asociación por parte de los consumidores de la utilidad del producto accesorio, difícilmente determinable sin dicho recurso; es más, si el competidor de productos accesorios o genéricos no pudiese aludir a la marca ajena, «si no pudiese aludir al destino específico de los accesorios o recambios, [...] vería sensiblemente bloqueado el acceso a su mercado relevante»⁽⁷⁴⁾.

Adquiere además un papel fundamental, en el uso que analizamos, el respeto a las normas prohibitivas de la publicidad engañosa (arts. 4 y 5 de la Ley 34/1988, de 11 de diciembre, General de Publicidad, y art. 7 de la Ley de Competencia Desleal), debiendo el fabricante poner claramente

(71) El *secondary meaning* no es desconocido en el Derecho comunitario sobre marcas. El art. 3, apartado 3, de la Primera Directiva permite el registro como marca de signos que, careciendo inicialmente de carácter distintivo, lo adquieren por el uso (en idéntico sentido se manifiesta el art. 7, apartado 3, del Reglamento núm. 40/1994).

(72) Salvo que, como señala LOBATO, M., *Comentario a la Ley...*, op. cit., pág. 583, sea inevitable, ex art. 11 de la Ley de Competencia Desleal.

(73) GALÁN CORONA, E., «Art. 37...», en *Comentarios a la Ley...*, op. cit., pág. 567.

(74) FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado...*, op. cit., pág. 460.

de manifiesto que los accesorios y recambios no han sido producidos por el fabricante principal y que la empresa suministradora de los mismos no tiene vinculación con la empresa fabricante del producto principal⁽⁷⁵⁾. Por otro lado, debe tenerse en cuenta, igualmente, el art. 11 de la Ley de Competencia Desleal, ya que estos usos pueden dar lugar a actos de imitación desleales, si la misma resulta idónea para generar asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporta un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajenos, salvo que estas circunstancias sean inevitables.

Este supuesto constituye, como indica GARCÍA VIDAL⁽⁷⁶⁾, un supuesto de uso descriptivo de marca ajena en sentido estricto, que puede consistir, particularmente, en su uso para: indicar el destino de los productos o servicios propios; indicar el producto ajeno que se usa como materia prima o componente en la fabricación del producto propio; indicar la equivalencia entre los productos o servicios propios y los del titular de la marca, mediante su mención acompañada de expresiones como «tipo, género, sistema [...]»; o, referirse a los productos o servicios ajenos con los cuales confronta los propios.

Ahora bien, es posible dicha utilización en cualquier caso, parece que, atendiendo al tenor literal de la norma, sólo será posible cuando sea «necesaria» para cumplir la función indicadora del destino, lo que amerita un examen detallado de cada caso concreto, «a fin de determinar si la libertad de empresa de que goza el fabricante de recambios o accesorios

(75) Sobre las medidas que puede adoptar a tal fin, *vid.* FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado...*, *op. cit.*, págs. 461 y 462. El Tribunal de Justicia de la Comunidad, en Sentencia de 23 de febrero de 1999 (asunto C-63/1997), así lo afirma cuando sostiene la posibilidad de usar la marca ajena, incluido el logo, siempre que no se dé lugar a confusión creyendo que se trata de productos originales o productos licenciados por el titular registral de la marca, debiendo evitarse, igualmente, suscitar la creencia de que existe una vinculación empresarial entre el comerciante y el titular de la marca. En España, como hemos visto, en la Sentencia *SENSOR*, anteriormente citada, existe la tendencia a considerar la ilicitud del uso cuando se hace creer a los consumidores que se trata de un servicio oficial de reparaciones (*vid.* Sentencias de la Audiencia Provincial de Valencia de 13 de octubre de 1997 y de la Audiencia Provincial de Madrid de 28 de marzo de 1998).

(76) GARCÍA VIDAL, A., *El uso descriptivo...*, *op. cit.*, págs. 161 y 162.

y el legítimo interés de los consumidores hacen precisa la utilización de la marca ajena»⁽⁷⁷⁾.

4.4. Otro supuesto lícito de utilización de marcas ajenas: el art. 35 de la Ley de Marcas

Además de los supuestos del art. 37 de la Ley de Marcas, el legislador permite la utilización de marcas ajenas en diccionarios, enciclopedias y obras de consulta similares⁽⁷⁸⁾, a condición de que se indique que constituye una marca registrada, por parte del editor, en los supuestos en los que diera la impresión de que constituye el término genérico de los bienes o servicios para los que está registrada la marca (art. 35 de la Ley de Marcas). Pretende la norma con esta precisión evitar que el empleo de la marca en estos documentos pueda provocar la vulgarización de la misma, motivo de caducidad de la marca contemplado en el art. 55.1.d) de la Ley de Marcas. No obstante, como ha indicado la doctrina⁽⁷⁹⁾, debemos precisar que la utilización generalizada en dichas obras de consulta no va a implicar automáticamente la vulgarización de la marca, ya que la misma requiere un componente subjetivo, consistente en la permisividad del titular, que consiente su empleo por los consumidores como genérico.

El uso de la marca ajena consiste, en este caso, en la imposibilidad del titular de solicitar la supresión de su marca del diccionario u obra de consulta, pudiendo sólo exigir al editor que se haga referencia a la existencia del registro (™, ®, o cualquier otra mención equivalente), a pesar de que

(77) GALÁN CORONA, E., «Art. 37. Limitaciones del derecho de marcas», en *Comentarios a la Ley...*, *op. cit.*, pág. 567.

(78) Para MARTÍN ARESTI, P., «Art. 35. Reproducción de la marca en diccionarios», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (Dir.) y GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J. A. (Dir. Adjunto), *Comentarios a la Ley de Marcas*, Thomson-Aranzadi, Pamplona, 2003, pág. 530, dado que el criterio para determinar la expresión «de contenido similar» debe ser la aptitud de la obra para acelerar el proceso de vulgarización, es dudoso que puedan incluirse en el precepto los supuestos en los que la marca sea objeto de mención en obras de divulgación diaria o semanal, tales como periódicos, revistas..., ya que estas obras podrían carecer de la permanencia necesaria entre el público para provocar el efecto previsto en el art. 35. Para FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado...*, *op. cit.*, págs. 448, por el contrario, la expresión debe ser entendida en sentido amplio, «lo decisivo es que la marca registrada aparezca en una obra a la que previsiblemente acuda el público para conocer el significado de un término y obtener información acerca del mismo.

(79) LOBATO, M., *Comentario a la Ley...*, *op. cit.*, pág. 560.

en la Exposición de Motivos de la Ley el legislador haya indicado que se habilita al titular para impedir dicha reproducción si con ello se perjudica su carácter distintivo.

5. La mención publicitaria de marcas ajenas: un caso concreto de uso permitido

Uno de los cauces establecidos legalmente para que un tercero pueda utilizar la marca registrada por otro sujeto es el previsto en el art. 6 bis de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad⁽⁸⁰⁾, relativo a la publicidad comparativa.

El legislador comunitario, en el Considerando decimocuarto de la Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa, afirma que «puede ser indispensable, para efectuar una publicidad comparativa eficaz, identificar los productos o servicios de un competidor haciendo referencia a una marca de la cual este último es titular o a su nombre comercial»⁽⁸¹⁾, ello a pesar de reconocer los derechos que con ca-

(80) Es evidente que la referencia a marcas ajenas, por medio de la publicidad, también puede consistir en la realización de actos de denigración. En tal caso, únicamente se cita la marca de un competidor afirmando que la mercancía distinguida con la misma es de mala calidad o que presenta ciertos inconvenientes, presentándose la marca del anunciante junto a la vituperada marca del rival, haciendo la oportuna comparación. *Vid.* LEMA DEVESA, C., «La mención de la marca ajena en la publicidad», *Diario La Ley*, 1993, pág. 4 (consultado en La Ley Digital); PEINADO GRACIA, J. I., «Comparación y denigración publicitaria de la imagen de empresa indirectamente aludida (reflexiones con ocasión de la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de febrero de 1997)», *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 230, 1998, págs. 612 y ss. Esta actuación se enmarca dentro de los actos calificados como publicidad desleal por el art. 6 de la Ley General de Publicidad, sin perjuicio de las posibles acciones ex Ley de Competencia Desleal. No consideramos que los mismos, en tanto contrarios al ordenamiento, merezcan mayor alusión en este trabajo, que, como hemos visto, tiene por objeto analizar los supuestos en los cuales es conforme a derecho la utilización de la marca ajena.

(81) Como ha puesto de relieve TATO PLAZA, A., *La publicidad comparativa*, Marcial Pons, Madrid, 1996, pág. 76, «[...] al consumidor no le basta con tener información sobre una oferta concreta; muy al contrario, necesita tener esa misma información sobre todas la ofertas competidoras, para así poder compararlas entre sí y conocer cuál es la más ventajosa [...]».

rácter exclusivo se atribuyen al titular de la marca en el art. 5 de la Primera Directiva sobre la materia⁽⁸²⁾.

Publicidad comparativa es aquella que alude explícitamente o implícitamente⁽⁸³⁾ a un competidor o a los bienes y servicios ofrecidos por un competidor [art. 2.c) de la Directiva y art. 6 bis.1 de la Ley General de Publicidad], la cual estará permitida siempre que respete los requisitos establecidos en el art. 4 del texto comunitario, incorporados a nuestro ordenamiento en el apartado segundo del art. 6 bis de la Ley General de Publicidad⁽⁸⁴⁾. Conforme a lo establecido en el precepto, la referencia pu-

- (82) No podemos olvidar que esta modalidad publicitaria satisface los intereses de varios operadores económicos a la vez: los del empresario anunciante, al permitirle informar al mercado sobre las ventajas de sus propios productos o servicios frente a la oferta empresarial concurrente, lo que le facilitaría no sólo la obtención de una buena reputación, sino también el establecimiento de una relación fáctica de clientela; los de los consumidores y usuarios en practicar una adquisición de forma fácil, económica y consciente, al facilitarles el proceso de decisión de compra y el ejercicio de su poder de discriminación dentro del mercado; y, el «interés general del Estado en el desarrollo industrial, técnico, económico y cultural que provoca la existencia de un nivel alto y no falseado de competencia entre empresarios, generado precisamente por la transparencia que deriva de la utilización de esta modalidad publicitaria. Y es que, como consecuencia de la posibilidad de hacer público la superioridad de sus propios productos y servicios, los empresarios realizarán una constante inversión en investigación y desarrollo para mejorar las condiciones de sus propias ofertas lanzadas al mercado, lo que redundará, como es evidente, en beneficio del interés general». *Vid.* MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A., «Reflexiones sobre el nuevo régimen jurídico de la publicidad comparativa en Derecho español», *Actualidad Jurídica Aranzadi*, núm. 583, 2003, pág. 4 (consultado en wetslaw.es); PEINADO GRACIA, J. I., «Comparación y denigración publicitaria de la imagen de empresa indirectamente aludida...», *op. cit.*, págs. 606 y 607; TATO PLAZA, A., *La publicidad...*, *op. cit.*, págs. 71 y ss.
- (83) Esta posibilidad de admitir la comparación implícita ha sido criticada por MARTÍN GARCÍA, M.^a del L., «La competencia desleal desde la perspectiva de la protección del consumidor (breve estudio de los supuestos más habituales en la práctica comercial)», *Actualidad Civil*, núm. 12, 16 a 30 de junio de 2005, pág. 4 (consultado en *La Ley Digital*), quien tomando como referencia el Dictamen del Consejo Económico y Social, afirma que supone la eliminación de la precisión y objetividad que ha de presidir esta materia.
- (84) Es decir, que no sea engañosa, de conformidad con lo establecido en el art. 2 de la Directiva que comentamos y en los arts. 6 y 7 de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior (Directiva sobre las prácticas comerciales desleales); que compare bienes o servicios que satisfagan las mismas necesidades o tengan la misma finalidad; que compare de modo objetivo una o más características esenciales, pertinentes, verificables y representativas de dichos bienes y servicios, entre las que podrá incluirse el precio; que no desacredite

blicitaria a marcas ajenas queda condicionada a que dichas marcas no se desacrediten ni denigren; a que no se obtenga indebidamente ventaja de la reputación de la marca⁽⁸⁵⁾; a que la referencia no se realice con la finalidad de replicar o imitar la marca de otro; y, por último, a que no se produzca confusión entre las marcas. La concurrencia o no de tales circunstancias queda, como es evidente, a la consideración del órgano jurisdiccional, debiendo ponderarse en cada caso concreto⁽⁸⁶⁾.

Se permite, en definitiva, la referencia publicitaria a marcas ajenas o uso publicitario de marcas ajenas, siempre que el mismo, no sólo respete las normas establecidas en la Ley de Marcas, es decir, que el uso no se realice a título de marca y se acomode a las normas leales en materia industrial y comercial, sino también que responda a los requisitos de objetividad, veracidad, buena fe y no confusión de los destinatarios del mensaje publicitario.

A tal fin consideramos que el emisor del mensaje publicitario deberá dejar clara constancia de que se está publicitando su propia marca y no la del tercero, haciendo referencia a esta última con la sola finalidad de comparar y no aprovechándose del prestigio que pueda tener en el mercado⁽⁸⁷⁾;

ni denigre las marcas, nombres comerciales, otros signos distintivos, bienes, servicios, actividades o circunstancias de algún competidor; que se refiera en cada caso, en productos con denominación de origen, a productos con la misma denominación; que no obtenga indebidamente ventaja de la reputación de una marca, nombre comercial u otro signo distintivo de algún competidor o de las denominaciones de origen de productos competidores; que no presente un bien o un servicio como imitación o réplica de un bien o un servicio con una marca o un nombre comercial protegidos; que no dé lugar a confusión entre los comerciantes, entre el anunciante y un competidor o entre las marcas, los nombres comerciales, otros signos distintivos o los bienes o servicios del anunciante y los de algún competidor (art. 4 de la Directiva y de forma prácticamente idéntica art. 6 bis de la Ley General de Publicidad).

(85) Es más, como ha indicado LOBATO, M., *Comentario a la Ley...*, *op. cit.*, pág. 599, la utilización de la marca ajena es necesaria para efectuar la publicidad comparativa, y será lícita siempre que no se obtenga una indebida ventaja de la explotación de la reputación ajena.

(86) LOBATO, M., *Comentario a la Ley...*, *op. cit.*, pág. 599. *Vid.* STJCE de 22 de abril de 1999 (asunto C-272/1997).

(87) Ésta es la base que sirve de fundamento a los ponentes de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 28 de febrero de 2006, para considerar que existía lesión de los derechos conferidos por el art. 34 de la Ley de Marcas en un supuesto de publicidad de medicamentos fabricados por un determinado laboratorio, que se aprovechó de la marca

la comparación deberá tener cierta relevancia o, afectar de alguna forma, a la marca, en sí misma, o a la posición de su titular en el mercado, careciendo de relevancia jurídica aquellas comparaciones sin trascendencia socioeconómica o, dicho de otra forma, irrelevantes para un consumidor medio⁽⁸⁸⁾. Constituye elemento indispensable, además, no recurrir a medios o expresiones que puedan confundir al consumidor sobre el origen empresarial de los productos o servicios marcados⁽⁸⁹⁾.

Y es que, como se ha puesto de manifiesto⁽⁹⁰⁾, «Lejos de que el uso de la marca de un competidor pueda diluir la fuerza distintiva de la misma, hay que indicar que la publicidad comparativa no tiene por objeto aproximarse a una marca ajena, sino por el contrario, distanciarse de ella. En la comparación no resulta beneficiada la marca del competidor y lógicamente el *goodwill*, indicador de la calidad de la misma, no experimentará ningún incremento, sino más bien una disminución [...] en el conflicto entre el

mediante la que se comercializaba el producto de referencia, afirmándose que «precisamente la condición profesional de las personas a las que va dirigido el mensaje, la que pone de manifiesto la impropiedad de la reseña del nombre comercial por innecesario, pues bastaría con informar sobre el principio activo del genérico para que dichos profesionales, conocedores también de la composición del medicamento de referencia, sin mayores esfuerzos, pudieran prescribir el genérico sin problema alguno, máxime cuando aquellos fármacos en los que se ha procedido a la creación y comercialización de los correspondientes genéricos, son los que bajo su marca originaria, han conseguido una mayor difusión, lo que supone, para los profesionales del sector —médicos y farmacéuticos—, el conocimiento, tanto del nombre comercial, como del principio activo que caracteriza al fármaco y justifica su prescripción».

(88) En este sentido podemos traer a colación la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 8 de marzo de 1993, en la que se resuelve la controversia planteada entre dos conocidas empresas de productos refrescantes, por la referencia de una de ellas, «a otro refresco de cola», que la actora interpreta alusiva a su producto. En este caso no se hizo referencia por la demandada a la marca competidora en ningún caso, considerando el Tribunal, además, que la comparación resultaría absolutamente ingenua e inocua, constituyendo, por el contexto en el que se desenvuelve el anuncio, más un acto de exageración publicitaria, que ni siquiera de entenderlo como comparación «tendría entidad suficiente para destacar vicios o defectos de la marca comparada respecto de la anunciada, configurando más bien una exageración publicitaria mediante la amplificación casi absurda de los efectos de un cambio de bebida refrescante».

(89) Sobre algunos ejemplos concretos de elementos que determinan la confusión del consumidor, *vid.* MARTÍN GARCÍA, M.^a del L., «La competencia desleal desde la perspectiva de la protección del consumidor...», *op. cit.*, págs. 7 a 9.

(90) LEMA DEVESA, C., «La mención de la marca ajena...», *op. cit.*, pág. 9.

interés del empresario aludido, titular de la marca, y el interés de los consumidores, debe otorgarse primacía al interés de estos últimos»⁽⁹¹⁾.

IV. BIBLIOGRAFÍA

ALONSO ESPINOSA, F. J. y LÁZARO SÁNCHEZ, E. J., «El nuevo derecho de marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre)», en *Anales de Derecho*, Universidad de Murcia, núm. 20, 2002.

BERCOVIT RODRÍGUEZ-CANO, A., «Art. 4. Concepto de Marca», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (Dir.) y GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J. A. (Dir. Adjunto), *Comentarios a la Ley de Marcas*, Thomson-Aranzadi, Pamplona, 2003.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico*, Aranzadi, Pamplona, 2002.

BOTANA AGRA, M., «Sobre la delimitación de la genericidad en materia de marcas», *Diario La Ley*, 1986 (consultado en La Ley Digital).

CARRASCO PEREA, A., «Mala fe, prescripción e incongruencias en el caso Niké», *Diario La Ley*, 2000 (consultado en La Ley Digital).

CASADO CERVIÑO, A., «El uso obligatorio de la marca», *Actualidad Civil*, núm. 37, 6 a 12 de octubre de 2003 (consultado en La Ley Digital).

CASADO CERVIÑO, A., «Riesgo de confusión y riesgo de asociación entre marcas en el Derecho español y en el Derecho Comunitario», en CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, J. L. (Dir.), *Ley de Marcas*, Cuadernos de Derecho Judicial, núm. IX, 2003.

CERDÁ ALBERO, F., «Relaciones y colisiones entre signos distintivos prioritarios y denominaciones sociales. En especial, signos nominales y denominaciones subjetivas (Reflexiones desde una jurisprudencia reciente)», *Revista General de Derecho*, núm. 621, 1996.

(91) Así ha parecido entenderlo el Tribunal de Justicia de la Comunidad, en Sentencia de 17 de marzo de 2005 (asunto C-228/2003), cuando afirma que el uso de marca ajena no se limita sólo al caso de accesorios o recambios, debiendo permitirse el mismo siempre que sea necesario para proporcionar al público una información completa y comprensible sobre el destino del producto.

DE LA FUENTE GARCÍA, E., *El uso de la marca y sus efectos jurídicos*, Marcial Pons, Madrid, 1999.

FARRANDO MIGUEL, I., «Uso efectivo y real de la marca "Nike"», *Aranzadi Civil*, núm. 6, 2006 (consultado en westlaw.es).

FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., «Uso ficticio de la marca propia y uso ilícito de la marca ajena. En torno al caso Nike», *Diario La Ley*, 2000 (consultado en La Ley Digital).

— *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2004.

GALÁN CORONA, E., «Art. 34. Derechos conferidos por la marca», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (Dir.) y GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J. A. (Dir. Adjunto), *Comentarios a la Ley de Marcas*, Thomson-Aranzadi, Pamplona, 2003.

— «Art. 37. Limitaciones del derecho de marcas», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (Dir.) y GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J. A. (Dir. Adjunto), *Comentarios a la Ley de Marcas*, Thomson-Aranzadi, Pamplona, 2003.

GARBAJO GASCÓN, F., «Art. 39. El uso de la marca», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (Dir.) y GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J. A. (Dir. Adjunto), *Comentarios a la Ley de Marcas*, Thomson-Aranzadi, Pamplona, 2003.

GARCÍA VIDAL, A., *El uso descriptivo de la marca ajena*, Marcial Pons, Madrid, 2000.

— «Signos distintivos, metatags y keyword banners», *Actualidad Civil*, núm. XXX, 2001 (consultado en La Ley Digital).

LEMA DEVESA, C., «La mención de la marca ajena en la publicidad», *Diario La Ley*, 1993, pág. 4 (consultado en La Ley Digital).

LOBATO, M., *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, Civitas, Madrid, 2002.

MARTÍN ARESTI, P., «Art. 35. Reproducción de la marca en diccionarios», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (Dir.) y GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J. A. (Dir. Adjunto), *Comentarios a la Ley de Marcas*, Thomson-Aranzadi, Pamplona, 2003.

MARTÍN GARCÍA, M.^a del L., «La competencia desleal desde la perspectiva de la protección del consumidor (breve estudio de los supuestos más habituales en la práctica comercial)», *Actualidad Civil*, núm. 12, 16 a 30 de junio de 2005.

MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A., «Reflexiones sobre el nuevo régimen jurídico de la publicidad comparativa en Derecho español», *Actualidad Jurídica Aranzadi*, núm. 583, 2003, pág. 4 (consultado en wetslaw.es).

O'CALLAGAN, X., «El riesgo de confusión en la doctrina del Tribunal Supremo», en CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, J. L. (Dir.), *Ley de Marcas*, Cuadernos de Derecho Judicial, núm. IX, 2003.

PEINADO GRACIA, J. I., «Comparación y denigración publicitaria de la imagen de empresa indirectamente aludida (reflexiones con ocasión de la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de febrero de 1997)», *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 230, 1998.

PELLISÉ PRATS, B., «Comentarios básicos a la nueva Ley de Marcas de 1988», *Revista Jurídica de Cataluña*, núm. 3, 1989.

ROBLES MORCHÓN, G., *Las marcas en el Derecho español*, Madrid, 1995.

SORIANO PONS, I., «Caso Nike», *Revista de Derecho Patrimonial*, núm. 5, 2000 (consultado en La Ley Digital).

TATO PLAZA, A., *La publicidad comparativa*, Marcial Pons, Madrid, 1996.

XALABARDER PLANTADA, R., «La responsabilidad de los prestadores de servicios en Internet (ISP) por infracciones de propiedad intelectual cometidas por sus usuarios», *Revista de Internet, Derecho y Política*, núm. 2, 2006.

V. JURISPRUDENCIA

1. Comunitaria (consultada en www.fcae.ua.es)

STJCE, de 17 de octubre de 1990 (asunto C-10/1989).

STJCE de 23 de mayo de 1978 (asunto C-102/1977).

STJCE de 10 de octubre de 1978 (asunto C-3/1978).

STJCE de 3 de diciembre de 1981 (asunto C-1/1981).

STJCE de 11 de julio de 1996 (asuntos acumulados C-427/1993, C-429/1993 y C-436/1993).

STJCE de 4 de noviembre de 1997 (asunto C-337/1995).

STJCE de 11 de noviembre de 1997 (asunto C-251/1995).

STJCE de 29 de septiembre de 1998 (asunto C39/1997).

STJCE de 22 de abril de 1999 (asunto C-272/1997).

STJCE, de 4 de mayo de 1999 (asuntos acumulados C-108/1997 y C-109/1997).

STJCE de 22 de junio de 1999 (asunto C-342/1997).

STJCE de 22 de junio de 2000 (asunto C-425/1998).

STJCE de 12 de noviembre de 2002 (asunto C-206/2001).

STJCE, de 20 de marzo de 2003 (asunto C-291/2000).

STJCE de 16 de noviembre de 2004 (asunto C-245/2002).

STJCE de 17 de marzo de 2005 (asunto C-228/2003).

STJCE de 6 de octubre de 2005 (asunto C-120/2004).

STJCE de 25 de enero de 2007 (asunto C-48/2005).

STJCE de 10 de abril de 2008 (asunto C-102/2007).

2. Nacional (consultada en La Ley Digital y Aranzadi Digital)

Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 1993.

Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 1994.

Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de febrero de 2000.

Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de julio de 2000.

Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 2003.

Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2005.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 8 de marzo de 1993.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 13 de octubre de 1997.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 28 de marzo de 1998.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya de 1 de julio de 1999.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada de 1 de junio de 2004.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 2 de junio de 2005.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (constituida como Tribunal de Marca Comunitaria) de 29 de noviembre de 2005.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 28 de febrero de 2006.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 17 de mayo de 2007.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada de 31 de mayo de 2007.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 11 de diciembre de 2007.