

El presupuesto de la violación del derecho de marca: utilización a título de marca vs. utilización en el tráfico económico para productos o servicios

MONTIANO MONTEAGUDO
Profesor titular de Derecho Mercantil
Universitat Pompeu Fabra

Los presupuestos comunes a toda violación del derecho de marca aparecen enunciados en el inciso inicial del artículo 34.2 de la Ley de Marcas:

«El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico...».

No es dudoso, en consecuencia, que los presupuestos comunes a toda violación son, de un lado, la utilización in consentida de la marca por un tercero y, de otro lado, que la referida utilización se realice en el tráfico económico en determinadas condiciones. Mientras que el primero de estos requisitos no va a suscitar graves dificultades interpretativas, el segundo parecía expresar un indudable cambio de orientación en el Derecho de marcas cuya trascendencia, en cambio, ha acabado por diluirse considerablemente.

En efecto, es bien sabido que el *ius prohibendi* conferido al titular de la marca se ha ligado tradicionalmente a la exigencia de que el tercero utilizase el signo incompatible a título de marca, esto es, que el signo fuera utilizado como instrumento para diferenciar la procedencia empresarial del concreto producto o servicio. Un buen exponente de esta común tendencia era el artículo 31.1 de la Ley de Marcas de 1988, toda vez que el ejercicio de la acciones por

violación del derecho de marca se supeditaba a la utilización en el tráfico económico por un tercero de un signo idéntico o semejante «para distinguir» productos o servicios idénticos o similares. En este sentido, no puede pasarse por alto que el legislador ha obviado en la nueva Ley de Marcas, en línea con lo dispuesto en la Directiva de marcas y en el Reglamento sobre la Marca Comunitaria, toda referencia al uso a título de marca como presupuesto del *ius prohibendi* conferido al titular de la marca y que, en su lugar, ha optado por el más genérico presupuesto de la utilización en el tráfico económico de un signo idéntico o semejante a la marca “para productos o servicios”. La voluntad legislativa de modificar el presupuesto de la protección queda patente en cuanto se repara en que el precepto dedicado a las limitaciones del derecho de marca (art. 37 LM) también ha experimentado un cambio parejo. Así en el artículo 33.1 de la Ley de Marcas de 1988, los límites del derecho de marca se construían a partir de un doble presupuesto, a saber: que el tercero actuase de buena fe y no utilizase el signo ajeno a título de marca. Sin embargo, conforme al artículo 37 de la Ley de Marcas, los límites del derecho de marca se construyen a partir de un único requisito: el uso del signo en el tráfico económico conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, habiéndose obviado nuevamente toda referencia al uso a título de marca.

Como es bien sabido, el ámbito de protección que beneficia a una marca registrada se determina con apoyo tanto en las facultades prohibitivas reservadas a su titular como en los límites del derecho de marca (así se deduce efectivamente del contenido de la STJCE de 23 de febrero de 1999, asunto C-63/97, «Bayerische Motorenwerke AG (BMW) y BMW Nederland BV c. Ronald Karen Deenik»). Y parece claro que en ambos casos el legislador ha renunciado (conscientemente) a supeditar la protección a la utilización del signo por el tercero a título de marca. La cuestión que ahora abordaré consiste en determinar cuál es el alcance de ese

cambio de paradigma. Y en este sentido ya me atrevo a avanzar que la jurisprudencia del TJCE ha venido a limitar muy severamente el alcance de ese cambio.

A mi juicio, eran dos las razones que justifican este cambio de orientación normativo. En primer lugar, la supresión del requisito de la utilización a título de marca era coherente con el cambio de paradigma seguido por el legislador en punto a las funciones de la marca. Si bien aquel requisito resultaba ciertamente coherente con un sistema de marcas dedicado (exclusivamente) a tutelar la función indicadora de la procedencia empresarial, ya no puede mantenerse lo propio en el nuevo sistema de marcas donde se persigue proteger decididamente la función comunicativa de la marca donde, además de aquella función indicadora de la procedencia, reciben acomodo otras funciones económicas de la marca (*cfr.* sobre la función comunicativa de la marca, M. MONTEAGUDO, *La protección de la marca renombrada*, ob. cit., pp. 70 ss.). Y lo cierto es que, como luego se expondrá, los riesgos que acechan a las marcas notorias o renombradas se verifican, entre otros, en supuestos en los que el tercero únicamente parasita la reputación asociada a tales signos aunque no los utilicen para identificar el origen empresarial de sus productos.

En segundo lugar, la eliminación del requisito de la utilización a título de marca como presupuesto de la violación de la marca debía entenderse como expresión del reforzamiento del ámbito objetivo de protección que corresponde a la marca como derecho subjetivo. Efectivamente, el ámbito de protección que el sistema de marcas dispensa al titular frente a terceros se define tanto por la verificación de los supuestos de colisión enunciados en el artículo 34.2 de la Ley de Marcas como por el hecho de que la conducta de los terceros no se ajuste a los parámetros normativos que justifican las limitaciones del derecho de marca (arts.

36 y 37 LM). En efecto, se convendrá en que el ilícito marcario debe construirse, desde una perspectiva positiva, a partir de la verificación de los concretos supuestos de colisión previstos legalmente (identidad, confusión, y aprovechamiento o perjuicio del carácter distintivo o del renombre) y, desde una perspectiva negativa, porque el tercero que utiliza un signo infractor no pueda acogerse a ninguna de las excepciones o limitaciones del derecho de marca previstas legalmente. Y en este contexto, exigir la utilización a título de marca como presupuesto del ilícito no deja de resultar perturbador, por cuanto supone otorgar en el juicio de ilicitud un relieve extraordinario a un elemento puramente circunstancial y ajeno al criterio de ilicitud. No se me escapa, sin embargo, que bajo la proposición «uso a título de marca» venía a resumirse una máxima de experiencia, a saber: que la verificación de la confusión normalmente tenía como presupuesto que el tercero infractor utilizase el signo idéntico o similar a la marca previamente registrada para identificar el origen empresarial de sus productos o servicios. Sin embargo, entiendo que la superación de esta exigencia debe ser saludada. Y ello, porque la experiencia actual muestra que en ocasiones es posible inducir a error a los consumidores, aunque el signo ajeno no se utilice para designar los propios productos o servicios. Piénsese, en efecto, en la utilización de marcas ajenas en nombres de dominio o en prácticas tales como el *metatagging*. En suma, la verificación de los supuestos de colisión con una marca registrada prioritaria deben apoyarse principalmente en los criterios de ilicitud previstos legalmente así como en una consideración plural de las circunstancias concurrentes. Desde esta perspectiva, la utilización a título de marca resulta un criterio particularmente estrecho y rígido, de ahí que su supresión resultaba a mi juicio más que justificada para dar cabida a cualquier hipótesis en la que pueda materializarse cualquiera de los supuestos de infracción previstos en el artículo 34 de la Ley de Marcas. Parece claro, en

fin, que la supresión de aquella rígida exigencia había de provocar el tránsito de tradicionales ilícitos concurrenciales hacia el sistema de marcas. Es éste, además, un proceso que si se analiza con la debida perspectiva histórica siempre ha caracterizado al Derecho de marcas. No en vano el derecho subjetivo tutelado por el sistema de marcas se ha nutrido paulatinamente de determinados ilícitos concurrenciales relativos a los signos distintivos tras un proceso de maduración más o menos largo en el seno de la normativa contra la competencia desleal (en este sentido, *vide* sobre las relaciones entre el sistema de marcas y la competencia desleal, M. MONTEAGUDO, *La protección de la marca renombrada*, ob. cit., pp. 133 ss). Así se habría de explicar, en suma, que hoy pudieran tener cabida en el sistema de marcas la protección reforzada de la marca notoria o renombrada más allá de la regla de la especialidad en supuestos en que la utilización parasitaria de estos signos no se realiza a título de marca, o que hubieran de poder reprimirse también como ilícitos marcarios determinadas conductas en las que es de temer una errónea representación de los consumidores acerca del origen empresarial de los concretos productos o servicios, por más que, vale la pena insistir, el signo ajeno no se ha utilizado a título de marca.

No puede pasarse por alto, sin embargo, que el tenor del artículo 5.5 de la Directiva de marcas puede interpretarse *a contrario* en el sentido de que el legislador comunitario exige la utilización por el tercero a título de marca como presupuesto de la violación del derecho de marca. A mi juicio, era ésta, sin embargo, una interpretación desenfocada. Y ello, porque una atenta lectura de los números 1 a 4 del propio artículo 5 de la Directiva de marcas revelaba bien a las claras que el único requisito exigido es la utilización incontestada del signo ajeno por un tercero en el tráfico económico en conexión con productos o servicios. Rectamente entendido, el tenor del artículo 5.5 de la Directiva de marcas no venía sino a recordar un

principio general, por más que se formule únicamente para las marcas notorias o renombradas, a saber: que entre la normativa contra la competencia desleal y la legislación de marcas media una relación de complementariedad toda vez que una y otra normativa persiguen finalidades diferenciadas y acogen presupuestos y criterios de ilicitud diversos. No propugnamos con ello en modo alguno una acumulación de las protecciones pero sí, como ya he expuesto en alguna ocasión, que la normativa contra la competencia desleal pueda, llegado el caso particular, desempeñar un papel autónomo fuera de los contornos que definen los ilícitos marcarios si concurren los presupuestos y las circunstancias determinantes de la deslealtad previstas en los tipos concurrentes.

En suma, la cuestión acerca de si la Ley de Marcas sigue exigiendo o no la utilización a título de marca como presupuesto de la violación de los derechos de marca es una cuestión todavía no definitivamente cerrada y que deberá resolverse de acuerdo con el principio de interpretación conforme a las normas comunitarias. Vale la pena detenerse, en consecuencia, en el tratamiento que sobre esta cuestión se realiza en la Directiva de Marcas, donde, por lo demás, las referencias normativas relevantes se concentran en la regulación de la marca renombrada.

En el ámbito de la Directiva de Marcas abogan por no exigir la utilización a título de marca como presupuesto de los actos de violación de la marca renombrada (o notoria) dos argumentos principales: de un lado (y presupuesta la opción de los Estados por la protección de la marca renombrada en las condiciones previstas en la Directiva de Marcas en sus sistemas de marcas), la conveniencia de un tratamiento unitario en el ámbito de la Unión Europea, esquivo a las diferencias de protección que generaría el recurso a las divergentes

normas contra la competencia desleal de cada Estado para enjuiciar aquellas conductas en las que la utilización del signo no puede ser calificada de uso a título de marca y que, en caso contrario, no quedarían comprendidas en el ámbito de protección del Derecho de marcas; y de otro, la amplitud del tenor en los preceptos comunitarios, que normalmente obvia la referencia a la utilización a título de marca. El concepto de utilización manejado por el Derecho comunitario de marcas es amplio y bien podría comprender toda utilización del signo en el tráfico económico en relación con productos o servicios. La enumeración ejemplificativa de actos de explotación de la marca contenida en el artículo 5.3 de la Directiva de Marcas comprende principalmente, sin embargo, supuestos tradicionales de utilización a título de marca. La ampliación a otras modalidades de utilización puede predicarse únicamente de la utilización del signo en la publicidad. Con todo, aun en este supuesto, cabe sustentar ambas interpretaciones: la que incluiría en este supuesto únicamente el uso publicitario del signo en cuanto distintivo para los propios productos o servicios; o la que incorporaría también supuestos de utilización publicitaria adhesiva y desleal de signos ajenos como instrumento de atracción de la demanda, pero empleando un signo distinto para identificar los propios productos o servicios. Adviértase que por esta última línea se decantó la Comisión al interpretar el artículo 8.2 del Proyecto de Reglamento de Marca Comunitaria de 1980 —en la actualidad art. 9.2 RMC— [*cf.* el texto del Proyecto y la lectura de la Comisión en GRUR Int. 1981, pp. 86 ss. (88)].

La postura que exige la utilización a título de marca como presupuesto de la protección ampliada de las marcas renombradas también cuenta con importantes apoyos. Por una parte, su conformidad con el ámbito tradicional de protección del Derecho de marcas: si la utilización no se produce a título de marca, no cabrá accionar los mecanismos de defensa

propios del sistema de marcas, pero será inobjetable el recurso a las normas contra la competencia desleal (*arg. ex. art. 106.2 RMC*). De otra, lo dispuesto en el artículo 5.5 de la Directiva de Marcas parece incidir directamente en la necesidad de utilización a título de marca para beneficiarse de la protección ampliada (y así parece desprenderse también, de la STJCE de 23 de febrero de 1999, asunto C-63/97, «Bayerische Motorenwerke AG (BMW) y BMW Nederland BV c. Ronald Karen Deenik», seguida de otras muchas).

Así, la redacción de la Directiva de Marcas es, en este punto, extremadamente cauta. Nótese, en efecto, que si un Estado hace uso de la protección facultativa prevista para la marca renombrada en el artículo 5.2 de la Directiva de Marcas no se le impone la tutela en la legislación de marcas frente a modalidades de uso del signo que tengan lugar con fines diversos a los de identificar los productos o servicios. De todo ello se deduce, a nuestro juicio, que la Directiva de Marcas, en el marco de la tutela facultativa de la marca renombrada en el sistema de marcas, deja libertad a los Estados miembro para incorporar o no modalidades de uso distintas a la propia de identificación y distinción de los productos o servicios. Parece claro, además, que estas otras modalidades de uso, en caso de no ser incorporadas al sistema de marcas, habrían de comprenderse en las vías de protección ajenas al Derecho de marcas.

La opción por la inclusión o no de estas últimas formas de utilización compete, por tanto, al legislador. Ahora bien, no plantea duda alguna que la protección ampliada de la marca renombrada constituye una nueva perspectiva que se suma a la tradicional, cuya adopción ha de tener notables repercusiones sobre el ámbito objetivo de protección de estos signos, así como sobre los supuestos correlativos de violación, ya sea en el Derecho de marcas, ya sea, si se quiere, a través de la aplicación del Derecho contra la competencia desleal. En cualquier

caso, si bien la exigencia de utilización a título de marca puede corresponderse con la protección de la función indicadora de la procedencia, la tutela de la marca renombrada exige dar respuesta a todas las conductas en las que resulta posible la expropiación de la capacidad traslativa de reputación de la marca y su aptitud ornamental y que, como es sabido, pueden producirse aun que el signo ajeno no se utilice a título de marca.

Si un Estado miembro opta por incluir en su sistema de marcas también las modalidades de utilización que exceden el empleo a título de marca, se plantea inmediatamente la cuestión de cuáles sean las concretas fronteras del uso relevante. Ninguna dificultad plantea la inclusión de los supuestos de publicidad adhesiva en los que la marca ajena no se emplea para diferenciar los propios productos o servicios, ni la utilización ornamental de la marca en la configuración del producto del competidor. Ahora bien, la mención contenida en las normas de Derecho comunitario «uso en el tráfico económico de un signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios...» requiere una fijación precisa de su ámbito de aplicación a fin de evitar una lectura expansiva como la realizada por la jurisprudencia del Tribunal de justicia del Benelux al amparo de la Ley Uniforme del Benelux de 1962.

Una recta interpretación del requisito de la utilización en el tráfico económico de un signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios... evita, sin embargo, tales riesgos. Para ello es imprescindible, empero, entender comprendida en la misma la noción de finalidad concurrencial prevista en el artículo 2 de la Ley de Competencia Desleal (sobre el sentido y alcance del requisito de la finalidad concurrencial, *vide* J. MASSAGUER, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Civitas, Madrid, 1999, p. 122 ss.), lo que permitirá deslindar adecuadamente los supuestos de utilización relevante respecto de los que no lo son.

En cualquier caso, la Directiva de Marcas contiene sabiamente un mecanismo que habrá de evitar taxativamente la reproducción de la antigua jurisprudencia del Benelux. En efecto, y como ya he señalado, se habla en todo momento de «*uso en el tráfico económico de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios*». Adviértase que no se exige literalmente que el signo sea usado para distinguir productos o servicios —como sucedía con el art. 31.1 LM 1988—, sino meramente que sea utilizado para productos o servicios. Esta redacción es ciertamente acertada ya que, de un lado, no predetermina la opción del legislador nacional en torno a la superación no de la exigencia de utilización a título de marca; y, de otro, excluye de entre las modalidades de uso relevante a aquellas en las que no está presente la conexión entre signo y producto o servicio, como ocurrirá en los casos de la mera aparición de una marca renombrada en una película, en un artículo periodístico, etc. Ha de convenirse que esta última constricción aparta de la tutela prevista por la Directiva de Marcas a algunas conductas en las que sí esta presente la finalidad concurrencial y, por tanto, han de ser calificadas como desleales, aunque la marca no se utilice en conexión con productos o servicios —v.gr.: la utilización de un signo renombrado en una película con el propósito primario de generar asociaciones negativas respecto al mismo—, y que habrían de recibir acomodo en las normas contra la competencia desleal; pero posee la ventaja de impedir una lectura excesivamente amplia del uso relevante. El legislador comunitario se ha decantado, a mi juicio, por incluir en la Directiva de Marcas únicamente aquellas conductas que puedan afectar o parasitar la fuerza distintiva y el renombre de forma indiscutible.

Pues bien, aunque el tenor de la Directiva, que ha sido fielmente acogido por la vigente Ley de Marcas, daba pie a seguir la interpretación amplia que he postulado, lo cierto, sin embargo, es que la interpretación realizada por el TJCE es ciertamente más cicatera y ello, obviamente,

ha de dejar sentir sus efectos en la interpretación conforme que ha de hacerse de la normativa española.

En efecto, la Sentencia TJCE de 11 de septiembre de 2007, asunto C-17/09, «Céline SARL y Céline SA», ha señalado expresamente que el uso de un signo para productos o servicios en el sentido de los apartados 1 y 2 de dicho artículo es un uso para “distinguir” los referidos productos o servicios, mientras que el apartado 5 del mismo artículo se refiere expresamente al “uso de un signo que tenga lugar con fines diversos a los de distinguir los productos o servicios”. En el caso “Céline”, el TJCE resume y consolida su aproximación formal al concepto de uso relevante en el sentido de los artículos 5.1 y 5.2 de la Directiva de Marcas. En concreto, el *ius prohibendi* del titular de la marca puede activarse cuando concurren cuatro requisitos:

- El uso debe producirse dentro del tráfico económico, entendido como actividad comercial con ánimo de lucro y no en la esfera privada (Sentencia del TJCE de 12 de noviembre de 2002, asunto C-206/01, «Arsenal Football Club plc y Matthew Reed» y de 25 de enero de 2007, asunto C-48/05, «Adam Opel AG y Autec AG»)
- El uso tiene que producirse sin el consentimiento del titular de la marca.
- El uso tiene que producirse para productos o servicios idénticos o semejantes (prohibición de identidad y de confusión) o para productos no semejantes (protección frente al aprovechamiento indebido del renombre o del carácter distintivo de las marcas renombradas o perjuicio para los mismos).
- El uso debe menoscabar o poder menoscabar las funciones de la marca y,

particularmente, su función esencial, que es la de garantizar a los consumidores el origen de los productos o servicios.

En este sentido interesa destacar en relación con el tercero de los requisitos las siguientes enseñanzas prácticas del TJCE:

- El uso por un juguetero (que no vende automóviles) de una marca de automóviles para reproducciones de vehículos (juguetes) no es uso relevante a los efectos del artículo 5.1.a de la Directiva (violación por identidad) porque el referido precepto requiere un uso de un signo idéntico a la marca para productos idénticos comercializados por el tercero -caso Adam Opel / Autec-.
- El uso de una denominación social, nombre comercial o rótulo de establecimiento como tales no tiene por sí la finalidad de distinguir productos o servicios y, consecuentemente, no se produce uso a los efectos del artículo 5.1 de la Directiva (violación por identidad o confusión) -caso Céline (ya citado) y Sentencia TJCE de 27 de noviembre de 2002, asunto C-23/01, «Robelco NV y Robeco Groep NV»-.

Sin perjuicio de que las Sentencias del TJCE antes reseñadas merecen atención desde diversos puntos de vista, ahora interesa destacarlas porque claramente se decantan por un concepto de uso por parte del tercero ciertamente próximo, cuando no directamente idéntico, al tradicionalmente denominado “uso a título de marca” o “uso para distinguir la procedencia de los productos o servicios”. Si ésta es la interpretación conforme de la Directiva y, en concreto de sus artículos 5.1 y 5.2, habrá que concluir que el artículo 34 de la Ley de Marcas sólo faculta al titular de una marca registrada para impedir conductas de terceros en las que

concurra el requisito de la utilización a título de marca. Y ello, porque el legislador nacional no ha previsto expresamente en la Ley de Marcas facultades prohibitivas en beneficio del titular de la marca frente a usos de un signo con fines diversos a los de distinguir los productos o servicios del modo que permite el artículo 5.5 de la Directiva, en particular, para las marcas notorias.

Así las cosas, la consecuencia parece obvia: todas las conductas de terceros que no reúnan el requisito del uso a título de marca habrán de ventilarse, si concurren los presupuestos para ello, a través de la normativa contra la competencia desleal. Piénsese, por ejemplo, en supuestos de utilización parasitaria de marcas notorias ajenas en la publicidad junto a la propia (y distinta) marca del infractor, en el uso de marcas notorias ajenas como *metatags* o incluso en el uso de una marca ajena como denominación social. A la vista del estado de la cuestión en la jurisprudencia del TJCE, la única manera de traer incuestionablemente al ámbito marcario estas modalidades de uso, distintas del tradicional uso a título de marca, pasa por introducir expresamente en la Ley de Marcas la posibilidad ofrecida por el artículo 5.5 de la Directiva de Marcas.