

El engaño sobrevenido de la marca derivado del contexto publicitario

Nuria MARTÍNEZ SÁNCHEZ

Doctoranda del Programa de Doctorado en Ciencias Económicas, Empresariales y Jurídicas. UAL

Diario La Ley, Nº 8869, Sección Doctrina, 23 de Noviembre de 2016, Ref. D-409, Editorial **Wolters Kluwer**

Normativa comentada
Jurisprudencia comentada
Comentarios

La marca como signo distintivo propiedad de una entidad no confiere a su titular un poder absoluto y excluyente, sino que dicho poder está regulado y limitado, dotando al propietario de diversas facultades respecto a su uso, prohibiendo a terceros lo que coloquialmente llamamos «copiar» la esencia el signo distintivo, es decir, plagiar aquellas funciones que identifiquen y diferencien el producto o servicio marcado del resto de la competencia. Recordemos que en un mercado de competencia imperfecta como en el que nos encontramos, las marcas suponen la diferencia entre unos oferentes y otros. Es su sello de identidad. Por ello, la utilización de artimañas como el engaño o confusión a la hora de comercializar productos o servicios con signos distintivos idénticos o muy parecidos a otros que tienen la misma función en el mercado, y que, por tanto, forman parte de la oferta de ese sector, no solamente atenta directamente contra la legal competencia en el mercado, con los perjuicios que conlleva para el resto de empresarios, sino que afecta indirectamente al consumidor, fiel destinatario del producto o servicio, el cual es manipulado para adquirir un producto o servicio creyendo que es otro. Estos comportamientos considerados desleales deben estar regulados ampliamente en nuestra normativa y acoger las sanciones debidas para evitar su proliferación. Utilizar la marca ajena, para acaparar prestigio y beneficios supone claramente un aprovechamiento y, en la mayoría de los casos, un enriquecimiento injusto. El mecanismo utilizado para culminar dicho engaño o crear una confusión favorecedora a sus intereses, aprovechando la reputación ajena, suele ser la publicidad del signo distintivo, vía por excelencia para transmitir el mensaje que se quiere dar a conocer. Así pues, la relación existente entre marca y publicidad reporta grandes beneficios, tanto al empresario titular del signo distintivo como al propio anunciante o agencia de publicidad contratada, incluso a los consumidores. Pero esta correlación de elementos consta de una vertiente negativa, que si bien no tiene lugar en todos los supuestos, si es cierto que mancha el nexo eminentemente beneficioso.

I. FACULTADES DEL TITULAR DE LA MARCA Y LÍMITES A SU USO EN EL CONTEXTO PUBLICITARIO

1. Limitaciones al derecho de marca: artículo 37 de la Ley de Marcas

Un punto fundamental en esta materia son los límites que el derecho de marcas confiere al titular de una marca. Y en base a ello, el art. 37 de la Ley de Marcas (LA LEY 1635/2001) (1) bajo la rúbrica «Limitaciones del derecho de marca», reconoce el uso que puede hacer un tercero de la marca ajena, aunque carezca del consentimiento de su titular. Dicho uso no podrá sobrepasar en modo alguno lo establecido en la normativa vigente en la materia. Así pues dice el citado precepto: «El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial: a) De su nombre y de su dirección; b) De indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de obtención del producto o de prestación del servicio u otras características de éstos; c) De la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios». Por tanto, en base a lo establecido en la norma, dentro de los supuestos amparados en la misma y siempre que se haga de acuerdo con las prácticas leales en materia industrial o comercial, el titular de la marca no podrá interponer ningún mecanismo jurídico regulado en el Derecho de marcas, contra aquél que usare su

signo distintivo en los referenciados términos. Dentro de esos usos permitidos por el art. 37 LM podemos encontrar el uso de la marca ajena en publicidad.

Respecto a los supuestos contemplados en el art. 37 LM (LA LEY 1635/2001) cabe hacer algunas precisiones, tomando como referencia a la profesora CURTO POLO (2) . En primer lugar, el titular de la marca no podrá prohibir el uso del nombre de un comerciante idéntico a su marca (3) . De igual modo, tampoco podrá prohibir el uso de marcas descriptivas que han conseguido convertirse en signo distintivo válido para acceder al registro, pero que pueden ser utilizadas por un tercero para indicar la especie, calidad, destino, valor, etc. de los productos o servicios del mismo. Ahora bien, precisa el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que para que se puedan alegar estas limitaciones de la marca, y valerse de la permisión de uso dentro de los límites establecidos, que recoge el precepto «es necesario que la indicación utilizada por él (...) se refiera a alguna de las características del producto comercializado o del servicio prestado por ese tercero» (4) . Por último, tampoco podrá prohibir el titular de la marca su utilización para designar el destino de un producto o de un servicio, como recambios o accesorios del producto distinguido con la marca registrada.

Siguiendo a la profesora anteriormente mencionada, cabe decir que en los supuestos contemplados en el art. 37 LM se cumple uno de los requisitos para entender que hay un uso a título de marca, y es la vinculación entre el signo y el producto o servicio. Sin embargo, cuando el uso cumpliera los presupuestos previstos en el reiterado precepto, no se entendería que existe tal uso a título de marca puesto que el uso del signo en estos casos no se realiza con finalidad distintiva, en el sentido de identificar y diferenciar una oferta respecto al resto, de modo que no afectaría a la principal función de la marca como signo distintivo. Por tanto, podemos decir que en el art. 37 LM se recoge la posibilidad de usar la marca ajena, siempre que no afecte a sus funciones, ello siempre en relación con las prácticas leales en materia industrial y comercial.

En el art. 37 LM se recoge la posibilidad de usar la marca ajena, siempre que no afecte a sus funciones

Por tanto, para que un tercero pueda usar una marca ajena es preciso que respete la normativa vigente aplicable a la materia (prácticas leales en materia industrial y comercial), la cual está directamente relacionada con la no conculcación de los intereses legítimos del titular del signo distintivo, así como con la evitación de riesgo de confusión en relación con la procedencia de los productos o servicios para los que la marca ajena es usada.

2. El uso de la marca en el mercado

La marca es ante todo un signo distintivo. En un mercado de competencia imperfecta, como el que rige nuestros días, donde hay muchos oferentes, las marcas de las que son titulares cada empresario suponen la diferencia entre unos y otros. Pues si bien hay varios empresarios que comercian un mismo producto, lo que hace que un cliente se decante por uno u otro es el signo distintivo que lo avala. La marca asume unas determinadas funciones, muy importantes en el seno de una empresa, porque ensalzan el carácter distintivo de la misma, respecto al resto de competidores. La marca identifica y diferencia el origen empresarial del producto, con lo que ello conlleva: calidad, metodología seguida por esa empresa (por ejemplo, promueve medidas de lucha contra el medio ambiente o buenas condiciones a sus trabajadores...). El profesor LEMA DEVESA (5) considera que este signo distintivo cumple cuatro funciones:

a) Indicación del origen empresarial. La mayoría de la doctrina coincide en evaluar como la función primaria de la marca, la de indicar la procedencia empresarial de los productos o servicios que avala. Mediante esta función, la marca desempeña un papel informativo, pues enseña a los consumidores el origen de todos los productos o servicios: todos ellos pertenecen a una misma empresa o a un tercero vinculado a ella (licenciataria, concesionario, distribuidor...). Ello, normalmente, es un dato a favor del empresario, pues si a los consumidores les ha gustado un determinado producto amparado en una determinada marca, cuando ésta abarque otros productos, querrán por lo menos probarlo, debido a la confianza que han depositado en la misma. Para ejemplificar la situación, podemos poner un ejemplo práctico, como el supuesto de un consumidor que adora el chocolate Nestle, y que descubre un nuevo producto de esta misma marca, como podrían ser las barritas kit kat que son de la misma empresa y están avaladas por la misma marca, seguramente lo probará porque tiene el referente del chocolate y considera esa marca y, por tanto, ese

empresario, una buena opción a elegir entre las demás opciones del supermercado, en este caso.

La marca genera confianza en el consumidor, pero ¡ojo!, pues también puede ser un elemento detonador de un empresario, pues si un producto avalado por dicha marca no tiene aceptación en el mercado o lo que es peor, tiene demasiados detractores, el resto de productos o servicios con el mismo signo distintivo a priori partirán con una posición de desventaja respecto a sus inmediatos competidores, porque cuentan con la desconfianza del consumidor, al cual tendrán que ganárselo de nuevo.

b) Indicación de calidad. La siguiente función es la de informar sobre la calidad del producto o servicio que representa. En efecto, las estadísticas demuestran que la contemplación de una marca asociada a un determinado producto o servicio otorga al consumidor expectativas sobre las características y calidad de los mismos. De tal forma, que el consumidor creerá que todos los productos o servicios abrigados bajo la misma marca gozarán de idénticas calidades. Lo cual, como ejemplificábamos anteriormente, puede ser un arma de doble filo.

c) Mecanismo de condensación de la buena fama. Desde el punto de vista del empresario, la que nos ocupa es la función más importante de este signo distintivo, pues es esencial para ganar competitividad en el mercado contar con un mecanismo efectivo para condensar el denominado «goodwill» que la marca puede ostentar. El «goodwill» es la buena fama, reputación o prestigio de que gozan entre el público los productos diferenciados por la marca. Esta buena fama implica la preferencia o el reconocimiento que los consumidores maifesa en ralción con los productos o servicios correspondientes. Los factores que forma ese «goodwill» son, fundamentalmente, los siguientes: la buena calidad de los productos o servicios diferenciados por la marca, la publicidad realizada por el titular de la marca en torno a la misma y, finalmente, la propia potencia publicitaria («sellingpower») de la marca. Por ello, desde la perspectiva del empresario, el «goodwill» es la expectativa razonable de que un producto sea nuevamente comprado (6) .

d) Función publicitaria. Quizás una forma de propulsión de la marca a la vista de los consumidores sea la publicidad, pues la da a conocer y hace que el subconsciente de los mismos nos acordemos de esa determinada marca a través del recuerdo de su publicidad. Pero no debemos olvidar, que la marca también cumple una función publicitaria importante, pues puede conjugar un doble papel informativo y persuasivo, características ambas de la publicidad. El binomio publicidad-marca puede ser clave a la hora de crear y mantener una demanda cierta de determinados productos o servicios referenciados por el mismo, resultando un instrumento esencial para la irrupción en nuevos mercados o para el afianzamiento en los mercados ya conquistados.

Por su parte, el profesor SCHMITZ VACCARO (7) alude a una uniformidad doctrinal en cuanto a la función primordial de las marcas, encuadrando ésta en su distintividad, recalcando que las demás funciones se derivan de tal capacidad o se someten a ésta. Así, hace referencia a OTAMENDI, que dice que «la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o un servicio de otros» y, a CABANELLAS DE LAS CUEVAS, que reconoce la existencia de otras funciones secundarias de las marcas:

1. Función de identificación del origen de los bienes y servicios.
2. Función de garantía de calidad.
3. Función publicitaria e informativa.
4. Función competitiva.
5. Función de protección del titular de la marca.
6. Función de protección del consumidor.
7. Función y efectos económicos de las marcas en los países subdesarrollados.

Por su parte, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas tiene declarado en reiterada jurisprudencia la función esencial de la marca, la cual, como expresa en Sentencia de 29 de septiembre de 1998 (LA LEY 551/1999) en el caso Canon (8) , «consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia, y que, para que la marca pueda desempeñar su función de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer, debe constituir la garantía de que todos los productos o servicios designados con ella han sido fabricados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse

responsable de su calidad».

La importancia de la marca para el empresario en el seno de un mercado competitivo como el que nos encontramos, ha desembocado en la necesidad de proteger el uso exclusivo de la misma por su titular, para que ningún otro pueda aprovecharse de su marca de forma indebida y sin su consentimiento. En Europa se ha producido una importante armonización de la protección otorgada a las marcas a través del Derecho marcario, y ello tiene su origen en la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 (LA LEY 2356/1988) (9) . En lo que respecta a España, esta normativa fue recogida en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. (LA LEY 1635/2001) En relación con el art. 5.1 de la citada Directiva de Marcas (LA LEY 2356/1988), se reconoce en el art. 34.1 LM (LA LEY 1635/2001) el derecho exclusivo conferido por su registro que tiene el titular de la misma a utilizarla en el tráfico económico. Para proteger al titular de la marca, la LM elabora un catálogo de medidas dirigidas a combatir la violación del derecho que confiere la marca, ubicadas en su Capítulo III (arts. 40 a 45) (LA LEY 1635/2001) (10) .

Al reconocer la legislación un derecho exclusivo de utilización en el tráfico económico al titular de la marca, aquel podrá usar su marca en la publicidad, entendiéndose por ésta la contenida en el art. 2 de la Ley General de Publicidad (LA LEY 2065/1988) (11) , la cual estima como publicidad «Toda forma de comunicación realizada por una persona física o jurídica, pública o privada, en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, con el fin de promover de forma directa o indirecta la contratación de bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones». Con el objetivo de promocionar sus bienes o servicios en el mercado, el titular de la marca se valdrá del signo distintivo para identificar su oferta y diferenciarla del resto de competidores concurrentes y, por ello, frecuentemente la marca aparecerá en un lugar destacado dentro de sus mensajes publicitarios (12) .

El titular de la marca se valdrá del signo distintivo para identificar su oferta y diferenciarla del resto de competidores

La atribución de ese derecho de exclusiva al titular del signo distintivo lo faculta para defender con los mecanismos judiciales a su alcance la vulneración del mismo. Pues ese derecho tiene una doble vertiente: por un lado, la denominada vertiente positiva del derecho de la marca, que hace referencia al derecho de utilización de la misma en el tráfico económico por su titular sin más limitaciones que las que establezca la Ley y, por otro lado, una vertiente negativa o *ius prohibendi* conforme al cual el titular podrá prohibir amparándose en los remedios jurídicos existentes, la utilización no consentida de su marca por terceros. Y es que esta conculcación del derecho de exclusiva del titular de la marca, puede causarle graves perjuicios, así lo ha establecido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia de 22 de septiembre de 2011 (LA LEY 179904/2011) (13) , al disponer en su fallo:

«Los arts. 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 (LA LEY 2356/1988), Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y 9, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.º 40/1994 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 (LA LEY 5590/1993), sobre la marca comunitaria, deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca está facultado para prohibir que un competidor haga publicidad de productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada, cuando dicho uso pueda menoscabar una de las funciones de la marca. Este uso:

- menoscaba la función de indicación del origen de la marca cuando la publicidad mostrada a partir de la palabra clave no permite o permite difícilmente al consumidor normalmente informado y razonablemente atento determinar si los productos o servicios designados por el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa vinculada económicamente a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero;*
- en el marco de un servicio de referenciación de las características del que se trata en el litigio principal, no menoscaba la función publicitaria de la marca, y;*
- menoscaba la función de inversión de la marca si supone un obstáculo esencial para que dicho titular emplee su marca para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel».*

3. El uso publicitario de la marca de carácter engañoso y de carácter confusorio

Como podemos apreciar la relación existente entre marca y publicidad reporta grandes beneficios, tanto al empresario titular del signo distintivo como al propio anunciante o agencia de publicidad contratada, pero además

esta conexión también puede favorecer a los consumidores, ya sean particulares, profesionales u otras empresas, pues con dicha unión se les permite conocer el producto, percatarse de su existencia y distinguirlo del producto del resto de competidores, facilitando así su capacidad de elección y avivando la competencia entre los distintos operadores económicos dentro del mercado. Pero esta correlación de elementos consta de una vertiente negativa, que si bien no tiene lugar en todos los supuestos, si es cierto que mancha el nexo eminentemente beneficioso que explicábamos anteriormente.

Esta vertiente negativa es aquella que da lugar al engaño o confusión, la cual puede acaecer también con la utilización de cualquiera de los elementos mencionados, de forma separada, es decir, sin valerse de su relación de complementariedad. Es por ello, que el ordenamiento jurídico consta de distintas normas represoras del riesgo de confusión o engaño, tanto en la Ley de Marcas, como en la Ley General de la Publicidad como en la Ley de Competencia Desleal (14) , transponiendo en su seno la normativa comunitaria que regula la materia.

Así pues, a continuación haremos un análisis sobre el riesgo de engaño y de confusión derivado del uso de la marca en un contexto publicitario, lo cual acarrea ciertas consecuencias jurídicas.

Actualmente, tras la reforma operada por la citada Ley 29/2009 (LA LEY 24126/2009) (15) , el engaño a través de la publicidad de la marca es reconocido como comportamiento desleal y regulado por la Ley de Competencia Desleal, en concreto lo podemos ubicar en el Capítulo II que bajo la rúbrica «Actos de competencia desleal», ampara los actos de engaño (art. 5 (LA LEY 109/1991)), los actos de confusión (art. 6 (LA LEY 109/1991)) y las omisiones engañosas (art. 7 (LA LEY 109/1991)). Además podemos trasladar a este apartado el Capítulo III («Prácticas comerciales con los consumidores y usuarios») (LA LEY 109/1991) del citado texto legal, en lo relativo a las prácticas comerciales que deriven en engaño o confusión a través del uso publicitario de la marca.

4. Uso publicitario de la marca de carácter engañoso

El engaño procedente de la interrelación de la marca y la publicidad, es un efecto negativo para el propio tráfico mercantil, ya que no solamente se miente e incluso se estafa (conducta castigada por el Código Penal) a los destinatarios de dicha publicidad, sino también a sus competidores directos e indirectos (16) , lo cual puede acarrear serios desequilibrios en el mercado, así como inseguridad jurídica en el tráfico.

Siguiendo al profesor MARTÍNEZ GUTIÉRREZ (17) , decimos que el engaño generado por el uso de la marca dentro de un contexto publicitario puede ser consecuencia de diversas situaciones. En primer lugar, la marca informa sobre la oferta empresarial, su propia aparición en el escenario comercial puede implicar la adquisición de un carácter engañoso sobre los productos o servicios. Es posible que la marca no induzca a error de forma propia, es decir, que contenga un mensaje relativamente claro, sin reverso; sin embargo, al entrar en contacto con la publicidad con la que se dota a dicho signo distintivo, se puede generar a través de la utilización de ese mensaje marcario para fines publicitarios la base de un engaño, pues al resaltar ciertos aspectos del citado mensaje se induce a error en la figura del destinatario del mismo. En relación a este supuesto, encontramos la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 16 de julio de 1998 (LA LEY 9375/1998) (18) , conocido como el caso de «6 cereales, 10 huevos frescos», donde se apreciaba si la nota publicitaria contenida en el embalaje de los huevos inducía a error al público de los consumidores a la vista de la alimentación suministrada a las gallinas ponedoras. Alega en su fundamento 14 el Tribunal, que para la apreciación del carácter engañoso de las etiquetas publicitarias, debe tenerse en cuenta la expectativa real de los consumidores, la cual debería ser determinada mediante un sondeo efectuado por una muestra representativa de los mismos o mediante un dictamen pericial. Y este dato del consumidor es fundamental, pues está presente en el fallo no sólo de esta sentencia sino en reiterada jurisprudencia en la materia, pues para evaluar si el uso marcario en un contexto publicitario induce a error o a confusión, tendremos que tener en cuenta a quien va dirigido, si es a los consumidores en general, tendremos que partir de un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (19) .

A través de la doctrina jurisprudencial sobre libre circulación de mercancías y competencia desleal, el TJCE desarrollo la figura del consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. La cuestión no databa en la ponderación de los intereses encontrados, sino que se sacrificaban los intereses de algunos grupos de consumidores en pos del interés en la consecución y funcionamiento del mercado interior. Este modelo de consumidor es el referente también en el Derecho marcario, descartando de tal modo la concepción originariamente predominante en el Derecho alemán, el cual contemplaba como referencia a una persona poco reflexiva que de ordinario contemplaba

con atención superficial la oferta y la publicidad de los productos o servicios y de sus signos distintivos. La figura que contemplamos en la actualidad se acerca más a los parámetros utilizados en el derecho inglés y norteamericano (20).

Cabe precisar, por otro lado, que en otros supuestos la figura referente a tener en cuenta para sopesar si existe o no engaño o riesgo de confusión en este campo, es la de un profesional en la materia. Pues, si bien es cierto que no todos los productos y servicios van dirigidos a consumidores de a pie, sino que otras veces se publicitan para otras personas vinculadas con el producto o servicio, bien sean operadores económicos dentro de la cadena de elaboración del producto, bien sean profesionales. Este último es el caso de la publicidad de muchos medicamentos, la cual a pesar de lo que se piense, no va dirigida a los potenciales consumidores, es decir, los pacientes que padezcan alguna enfermedad o malestar, sino a los propios facultativos. Así lo corrobora la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 8 de noviembre de 2007 (LA LEY 170212/2007) (21), que en su fundamento sexto alude al art. 86 de la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001 (LA LEY 12734/2001), pro la que se establece un Código comunitario sobre medicamentos para uso humano (22), el cual figura en el Título VIII bajo la rúbrica «Publicidad» y dice que «A efectos del presente título, se entenderá por publicidad de medicamentos toda forma de oferta informativa, de prospección o de incitación destinada a promover la prescripción, la dispensación, la venta o el consumo de medicamentos; comprenderá en particular:

La publicidad de muchos medicamentos no va dirigida a los consumidores, sino a los facultativos

- la publicidad de medicamentos destinada al público;
 - la publicidad de medicamentos destinada a personas facultadas para prescribirlas o dispensarlas (...).
- En esta redacción podemos la diferenciación entre los tipos de destinatarios del mensaje publicitario, dependiendo a quien vaya dirigido el mismo el órgano juzgador considerará la existencia de engaño o confusión.

Así pues, hemos comprobado que la publicidad de la marca puede generar riesgo de error o confusión en el público, pero no lo es menos que la misma se puede utilizar para neutralizar ese riesgo o incluso paliarlo cuando en mensaje proceda del mensaje marcario. Así pues ello se puede realizar mediante una publicidad comercial que se aparte completamente del mensaje que transmite la marca o bien, a través de una publicidad aclaratoria, que contenga notas que clarifique, que impedirá la germinación del error o confusión procedente del signo distintivo. De esta forma, se informaría de la descoordinación existente entre el mensaje marcario y los productos o servicios diferenciados y, en consecuencia, se evitaría el mantenimiento de unas expectativas de calidad pro parte del público de los consumidores. Éste ha sido el enfoque adoptado por el Abogado General Mischo en varios asuntos sometidos a su conocimiento. En concreto, en las conclusiones del caso de «6 cereales, 10 huevos frescos», afirmaba que «en cuanto a las indicaciones objetivamente incorrectas, en principio son engañosas y están prohibidas siempre que, como indica la Comisión, el efecto engañoso no resulte eliminado por circunstancias particulares» (23).

Por tanto, con ello se permitiría que el posible riesgo arraigado en la marca no crezca, sino al contrario, se evite o se paralice, de tal modo, que si bien en un determinado contexto publicitario ese riesgo persistiría incluso dando lugar a error, engaño o confusión en el público, en el contexto que se propone ese riesgo procedente del signo distintivo, no llegaría a acaecer pues la publicidad lo impediría.

Por otro lado, y en segundo lugar, cuando la marca no refleja ninguna información sobre los productos o servicios diferenciados, el engaño proviene del contexto publicitario en el que aparece el citado signo distintivo, de tal forma que ese proceso de creación publicitaria es el que lo dota de una información inexacta sobre ciertas características definitorias de los productos o servicios. Este tipo de gestación del riesgo de error o confusión le vemos en la publicidad emitida de marcas de productos «adelgazantes», en las que aparece una modelo, dando a entender que si el público consume dicho producto adquirirá una figura como la que se publicita. También es el caso de los mensajes publicitarios emitidos por personajes populares, en los que se alaba el producto marcado de tal forma que se corre el riesgo de confundir al destinatario en cuanto a la calidad o propiedades del mismo, pues al estar respaldado por una persona famosa parece que el producto cumple los requisitos que la publicidad transmite y tiene unas características de las que en realidad carece.

Cuando la marca no refleja ninguna información sobre los productos, el engaño proviene del contexto publicitario

Un ejemplo más de este tipo de inducción al error es la publicidad emitida contra los medicamentos genéricos. En este caso se realiza una publicidad negativa de los mismos con el ánimo de beneficiar de esta forma a las marcas específicas de medicamentos, favoreciendo así a los laboratorios que las suministran. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en sentencia de 15 de junio de 2004 (LA LEY 140856/2004) (24) , en un recurso interpuesto por los «Laboratorios Lilly S.A.» contra la Comunidad de Madrid, dictaminó no haber lugar a recurso, siendo anuente con lo fallado en la instancia inferior, considerando el reportaje publicitario «Los genéricos en los trastornos psicopatológicos» realizado por el doctor Dr. Agustín (especialista en psiquiatría) en una revista médica denominada Diario Médico, dirigida a los profesionales de la materia facultadas para prescribir o dispensar medicamentos, como publicidad engañosa, ya que «induce a error y exagera las propiedades que se atribuyen a los medicamentos específicos frente a los genéricos». Uno de los titulares del citado reportaje era «Los estudios de bioequivalencia son insuficientes para probar que un genérico es similar al original». Todo ello sin aportar prueba de la citada desigualdad entre ambos productos farmacológicos. Tilda además el órgano juzgador, a dicha publicidad de desleal al explicar en su fundamento quinto lo siguiente: «La entrevista gira en torno a la disyuntiva medicamento original-genérico, haciendo especial referencia los antidepresivos y en concreto a los Inhibidores Selectivos de la Recaptación de Serotonina (ISRS) de los que el único principio activo comercializado como genérico en nuestro país es la fluoxetina siendo así que el medicamento original con ese principio activo más popularizado y usado profusamente en la práctica clínica es el Prozac que, precisamente, es comercializado por la entidad actora se verá con claridad que, como le imputa la Administración, de forma indirecta, se está realizando publicidad desleal a favor de ese producto».

5. Uso publicitario de la marca de carácter confusorio

Otra manifestación de la correlación entre la marca y la publicidad comercial es el supuesto de uso de un signo distintivo válido que no padece de inexactitud, en un contexto publicitario adecuado que deriva en riesgo de confusión con un signo prioritario. En el caso que acontece la marca adquiriría un carácter confusorio de forma sobrevenida debido a una determinada presentación publicitaria. Por este motivo, no se debe confundir el carácter confusorio consecuencia del uso publicitario de la marca con la publicidad confusoria en sí misma considerada ni con el uso publicitario de una marca eminentemente confusoria, pues en ambos casos podemos apreciar que el peso del carácter confusorio recae en uno de los dos engranajes, bien en la publicidad promocional en el primer caso, bien en las características que conforman el signo distintivo en el segundo caso. Por el contrario, en este apartado hablamos de la idiosincrasia confusoria procedente de la conjunción de ambos elementos: marca y publicidad.

El riesgo de confusión constituye un pilar fundamental en el Derecho marcario, pues está íntimamente relacionado con la protección conferida al titular de la marca y el límite de la misma. Es esencial resaltar en este punto la importancia de la normativa comunitaria, así como de su abultada jurisprudencia en la materia, vinculante para los Tribunales en sintonía con lo que se denomina por la doctrina más autorizada «europeización de la figura del riesgo de confusión», como expresa en su fundamento jurídico segundo *in fine* la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2009 (LA LEY 247501/2009) (25) .

La Ley de Marcas se refiere al riesgo de confusión en sus arts. 6 (LA LEY 1635/2001) y 34 (LA LEY 1635/2001) (26) , que regulan en el primer caso las prohibiciones relativas de registro de un signo distintivo y, en el segundo, los derechos conferidos por la marca. Ambos preceptos tienen su origen en 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 (27) , de hecho son transcritos de los arts. 4 (LA LEY 2356/1988) («Otras causas de denegación o de nulidad relativas a conflictos con derechos anteriores») y 5 (LA LEY 2356/1988) («Derechos conferidos por la marca») de la misma, respectivamente.

Como podemos apreciar ambos preceptos gozan de dos apartados: la letra a) se refiere a los casos de «doble identidad» (de signos y de productos o servicios), mientras que la b) abarca los supuestos en los que por ser el signo idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios se induzca a confusión al público. Tal como podemos apreciar la protección que dispensa el apartado a) es mayor que la que confiere el apartado b), pues en este último caso se exige la existencia de riesgo de confusión (28) . Así lo confirma el Tribunal

de Justicia en su Sentencia de 18 de junio de 2009 (LA LEY 110720/2009) (caso L'Óreal) (29) al abordar en su fundamento 59, el carácter absoluto de la protección que se confiere a la marca registrada en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos o servicios, mientras que, en caso de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios, el riesgo de confusión constituye requisito específico para la protección.

En los arts. 4 (LA LEY 2356/1988) y 5, apartado primero, letra b) (LA LEY 2356/1988), de la citada Directiva, encontramos el mismo concepto de riesgo de confusión, como nos señala la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 12 de junio de 2008 (LA LEY 61942/2008) (30). Sin embargo, el papel por ambos artículos es distinto. El primero de ellos se refiere a la denegación de registro de una marca o si el signo distintivo ya está registrado, a la declaración de nulidad del mismo. Mientras que el segundo precepto apunta la facultad del titular de la marca, concurriendo determinados requisitos, para prohibir a un tercero el uso de un signo distintivo que genere en el público riesgo de confusión, el cual comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca (31). Esta disparidad en su función provoca ciertas diferencias entre ambos preceptos, tanto en la comprobación de la existencia del riesgo de confusión como en la facultad de prohibición de determinados usos. Así lo ha expresado el Alto Tribunal en la Sentencia referida anteriormente, caso O2 (32), en sus fundamentos 66 y 67: «(...) el art. 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104 (LA LEY 2356/1988) se refiere a la solicitud de registro de una marca. Una vez que una marca está registrada, su titular tiene derecho a utilizarla como le plazca, de modo que, para apreciar si la solicitud de registro ha de denegarse por el motivo previsto en esa disposición, procede comprobar si existe riesgo de confusión con la marca anterior del oponente en todas las circunstancias en que se podría utilizar la marca solicitada si fuera registrada.

En cambio, en el caso contemplado en el art. 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104 (LA LEY 2356/1988), el tercero que utiliza un signo idéntico o similar a una marca registrada no reivindica ningún derecho de marca sobre ese signo, sino que lo usa de modo puntual. Así pues, para apreciar si el titular de la marca registrada tiene derecho a oponerse a este uso específico, procede limitarse a las circunstancias que caracterizan dicho uso, sin que sea preciso averiguar si también podría dar lugar a riesgo de confusión otro uso del mismo signo que se produjera en otras circunstancias».

A este respecto, es preciso incidir en el derecho exclusivo con que el art. 5 de la Directiva (LA LEY 2356/1988) (art. 34.1 de la Ley de Marcas (LA LEY 1635/2001)) provee al titular de la marca para que el mismo pueda proteger sus intereses, garantizando de este modo que el signo distintivo pueda cumplir las funciones que le son intrínsecas. De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo, se desprende que el titular de la marca no puede oponerse al uso de un signo idéntico a la marca si dicho uso no puede menoscabar ninguna de las funciones de ésta (33). Entre dichas funciones no sólo se hace referencia a la función esencial de la marca, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto o del servicio («función de indicación de origen»), sino también sus demás funciones, como, la de garantizar la calidad de ese producto o de ese servicio, las de comunicación, inversión o publicidad (34). Por tanto, el ejercicio del citado derecho tiene cabida cuando un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca (35). Pues bien, este menoscabo de las funciones de la marca se exige tanto en los supuestos de doble identidad como en los de riesgo de confusión, pero las funciones que se pueden ver menguadas son distintas en cada caso (36).

Centrándonos en el riesgo de confusión, señala la jurisprudencia del TJCE que «constituye un riesgo de confusión en el sentido de la letra b) del apartado 1 del art. 4 de la Directiva (LA LEY 2356/1988) el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente» (37). Así pues, para que exista riesgo de confusión en base al citado precepto es necesario que exista ese riesgo por parte del público. En cuanto a las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, en particular en razón de su renombre, ostentan una mayor protección que las marcas con carácter distintivo menor. Aunque, cabe precisar que el renombre de una marca no permite asumir la existencia de un riesgo de confusión por el hecho de que exista riesgo de asociación en sentido estricto (38). Por tanto, el riesgo de asociación no equivale a riesgo de confusión, sino que sirve para precisar el alcance de éste.

Para que exista riesgo de confusión es necesario que exista ese riesgo por parte del público

Como expresa el destacado industrialista E.ULMER, traído a colación por el profesor GARCÍA PÉREZ, «La protección

contra el riesgo de confusión no depende sólo de que ambos signos se puedan confundir entre sí. Lo esencial es, más bien, si de esa manera se provoca un engaño sobre el origen del producto o la identidad de las empresas» (39) .

La apreciación del riesgo de confusión «depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados». El riesgo de confusión, en definitiva, debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes (40) .

En la más reciente actualidad, el TJCE ha dado un giro jurisprudencial a la hora de abordar el riesgo de confusión, introduciendo ciertos cambios a raíz de destacadas sentencias: caso O2 (41) , Google France (42) , BergSpechte (43) y Portakabin (44) . Estas nuevas interpretaciones por parte del Alto Tribunal de Justicia se refieren al que parece el derribo de la concepción de examen en abstracto del riesgo de confusión, pues de la lectura de las citadas sentencias se desprende que el Tribunal tiene en cuenta, para la apreciación del riesgo de confusión si concurre una conculcación del derecho de marca, la configuración del anuncio donde aparece la marca (caso O2) o al que remite un motor de búsqueda en el que se escribe una determinada palabra clave (casos Google France, BergSpechte, Portakabin) (45) . A esos cambios hay que sumar, el nuevo deber de transparencia que estipula el Tribunal en lo referente al uso de palabras clave en motores de búsqueda en Internet (46) . Este deber de transparencia, inédito hasta ahora en el Derecho de marcas, es propio del Derecho contra la competencia desleal.

A continuación vamos a puntualizar determinados aspectos sobre el riesgo de confusión que el propio Tribunal ha recalcado en sus resoluciones. Así pues, en la Sentencia sobre el caso O2, dictamina el órgano juzgado que existe riesgo de confusión cuando se menoscaba la función esencial de la marca. Lo relevante de esta afirmación es que el Tribunal no realiza un análisis abstracto para dilucidar la existencia o no del riesgo de confusión, sino que tiene en cuenta el planteamiento publicitario en el que aparece la marca. Además ha dejado patente la estrecha relación existente entre el menoscabo de la función esencial de la marca y la existencia del riesgo de confusión (fundamentos 57-59). Así pues, se crea un íntimo vínculo entre ambos conceptos, de tal forma que cuando existe riesgo de confusión se menoscaba la función esencial de la marca.

Por último, en cuanto a la función de indicación de origen, la cual no es menos importante que el resto, pues permite al consumidor establecer conexión entre el producto o servicio publicitario y el titular de la marca, lo cual puede suponer cierta confianza o fiabilidad a la hora de adquirir el producto o servicio, dependiendo de la procedencia del mismo. En la Sentencia sobre el caso Google France, el Tribunal explica que dicha función resulta menoscabada cuando se muestra a los internautas, a partir de una palabra clave idéntica a una marca, un anuncio de un tercero, que puede ser competidor del titular de dicha marca; dependiendo del modo en que se presente el anuncio (fundamento 83). Así pues, se produce el citado menoscabo de la función de indicación de origen de la marca cuando el anuncio apenas o nada permite al internauta normalmente informado y razonablemente atento determinar si los productos o servicios anunciados proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a ésta o si, por el contrario, proceden de un tercero ajeno a la misma (47) (fundamento 84). En caso de que el anuncio del tercero sugiriera la existencia de un vínculo económico entre dicho tercero y el titular de la marca, quedaría constatado el menoscabo de la función de indicación de origen (fundamento 89) .

Al hilo con esta Sentencia, su fundamento 86 acoge la necesidad de que la visualización de los anuncios en Internet sea transparente acorde con la normativa vigente sobre comercio electrónico (48) , ya que lo contrario podría menoscabar la función de indicación de origen, dañando las transacciones realizadas por los consumidores y vulnerando la protección que a éstos se le debe dispensar. A ello añade la norma contenida en el art. 6 de la Directiva 2000/31 (LA LEY 7081/2000) (49) , por la que se establece que la persona física o jurídica en cuyo nombre se haga una comunicación comercial que forme parte de un servicio de la sociedad de la información debe ser claramente identificable.

Por último, establece el Tribunal que «corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar, caso por caso, si los hechos que han dado lugar al litigio de que conoce se caracterizan por el menoscabo efectivo o posible de la función de indicación del origen descrita (...) » (fundamento 88).

(1) Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. (LA LEY 1635/2001) «BOE» núm. 294, de 8 de diciembre de 2001. (BOE-A-2001-23093) .

(2) CURTO POLO, M.M., «Infracción del Derecho de exclusiva marcarío mediante la publicidad comercial de carácter confusorio. Diferenciación de supuestos y reacciones jurídicas», en LA LEY, 2009.

- (3) Ha sido discutida la aplicabilidad del precepto, si bien se barajaba la posibilidad de que sólo fuera aplicable a personas físicas o si cabía extender su contenido a las personas jurídicas. El TJCE parece haberse decantado por la segunda opción, como lo reflejan sus Sentencias de 16 de noviembre de 2004 (asunto C-245/02 (LA LEY 239699/2004)) y de 11 de septiembre de 2007 (LA LEY 132577/2007) (caso Céline) .
- (4) Fundamento 47 de la STJCE (Sala 1.ª) de 10 de abril de 2008 (LA LEY 6483/2008).
- (5) LEMA DEVESA, C., La elección y protección de las marcas en España, Ponencia, disponible en [http://egap.xunta.es/recursos/doc/\[1_1299867378\]PonenciaLa_eleccion_y_proteccion_de_las_marcas_en_Espana.doc](http://egap.xunta.es/recursos/doc/[1_1299867378]PonenciaLa_eleccion_y_proteccion_de_las_marcas_en_Espana.doc).
- (6) CUARTO POLO, M.M., «Infracción del derecho...» op. cit.
- (7) SCHMITZ VACCARO, C., «Distintividad y uso de las marcas», en Revista Chilena de Derecho, vol. 39, núm. 1, Santiago de Chile, 2012, pp. 9-31.
- (8) Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Pleno) de 29 de septiembre de 1998 (LA LEY 551/1999) (apartado 28). Caso Canon (C-39/97). Vid. también las Sentencias del Tribunal de Justicia de 17 de octubre de 1990 (apartados 13 y 14), caso SA Gnl-Sucal NV y Hag GF AG (C-10/89); de 12 de noviembre de 2002 (LA LEY 1224/2003) (ap. 48), caso Arsenal Football Club (C-206/01); de 18 de junio de 2002 (LA LEY 221227/2002) (ap. 30), caso Philips (C-299/99), entre otras.
- (9) Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 (LA LEY 2356/1988), relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. «DOUE» núm. 40, de 11 de febrero de 1989 (DOUE-L-1989-80075). Disposición derogada por la Directiva 2008/95, de 22 de octubre (LA LEY 15491/2008) (DOUE-L-2008-82230) .
- (10) Mecanismos de tutela que han sido modificados y ampliados por la Ley 19/2006, de 5 de junio (LA LEY 5575/2006), por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios. «BOE» núm. 134, de 6 de junio de 2006 (BOE-A-2006-9960) .
- (11) Ley 34/1988, de 11 de noviembre (LA LEY 2065/1988), General de Publicidad. «BOE» núm. 274, de 15 de noviembre de 1988 (BOE-A-1988-26156) .
- (12) CUARTO POLO, M.M., «Infracción del derecho...» op. cit.
- (13) Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala 1.ª) de 22 de septiembre de 2011 (LA LEY 179904/2011). Caso Interflora Inc. e Interflora Bristish Unit contra Marks & Spencer plc y FlowersDirect Online Ltd. Petición de decisión prejudicial: High Court of Justice (England&Wales), Chancery Division – Reino Unido. Marcas – Publicidad en Internet a partir de palabras clave («keywordadvertising»). Elección por el anunciante de una palabra clave correspondiente a la marca de renombre de un competidor. Aplicación del art. 5, apartados 1 letra a) (LA LEY 2356/1988) y 2 de la Directiva 89/104/CEE (LA LEY 2356/1988) y, art. 9, apartado 1, letras a) (LA LEY 5590/1993) y c) del Reglamento (CE) n.º 40/94. (LA LEY 5590/1993) Es necesario el requisito de menoscabo de una de las funciones de la marca. Menoscabo del carácter distintivo de una marca de renombre («dilución»). Provecho obtenido indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de dicha marca («parasitismo»). Asunto C-323/09.
- (14) Ley 3/1991, de 10 de enero (LA LEY 109/1991), de Competencia Desleal. «BOE» núm. 10, de 11 de enero de 1991. (BOE-A-1991-628) .
- (15) Ley 29/2009, de 30 de diciembre (LA LEY 24126/2009), por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios. «BOE» núm. 315, de 31 de diciembre de 2009 (BOE-A-2009-21162), que deroga el Título IV de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad
- (16) Hablamos de competidores directos al referirnos a los operadores económicos directamente relacionados con el producto que se publicita, al ser ellos mismos titulares de productos similares que en el tráfico económico ofertan al destinatario de los mismos diversas opciones a elegir. Y en cuanto a competidores indirectos, nos referimos a aquellos que si bien no son titulares del producto terminado sí lo son de las materias que lo componen, de su funcionamiento... Todos estos competidores se ven afectados por el engaño provocado por la marca en el contexto publicitario, porque impiden el juego limpio dentro del mercado, lo cual repercute en consecuencias negativas para los mismos, traducidas en descenso de beneficios y popularidad.
- (17) MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Á., «Marca y publicidad comercial. Un enfoque interdisciplinar» en LA LEY, 2009. Madrid, pp. 394-397.
- (18) Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sala 5.ª), de 16 de julio de 1998 (LA LEY 9375/1998).
- (19) Vid. entre otras, las sentencias del Tribunal de Justicia de 16 de julio de 1998 (LA LEY 9375/1998), C-210/96, GutSpringenheide y Tusky, ap. 31, de 22 de junio de 1999, (LA LEY 2538/2000) C-342/97, Lloyd, ap. 26, y de 3 de septiembre de 2009, C-498/07 (LA LEY 167003/2009) P, Aceites del Sur-Coosur/Koipe (La Española), ap. 74, y el auto de 15 de febrero de 2011, C-353/09 P, Prefetti Van melle/OAMI y Cloetta, apartado 48, Sentencia de 16 de enero de 1992, X (C-373/90, Rec. p. I-131), apartados 15 y 16.
- (20) GARCÍA PÉREZ, R., «El riesgo de confusión en el Derecho de marcas de la Unión Europea», en Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil, núm. 8/2011, Pamplona, 2011.
- (21) Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala 2.ª), de 8 de noviembre de 2007. (LA LEY 170212/2007) N.º de Recurso: C-143-2006.
- (22) Directiva 2001/83/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001 (LA LEY 12734/2001), por la que se establece un Código comunitario sobre medicamentos para uso humano. «DOUE» núm. 311, de 28 de noviembre de 2001 (DOUE-L-2001-82523) .

- (23) MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Á., «Marca y publicidad...» op. cit. p. 396. Ver también las conclusiones presentadas por el Abogado General Misho en el caso «Van deerLaan», en concreto su párrafo 27, donde el jurista afirma que « (...) la protección de los consumidores puede garantizarse, por lo general, mediante medidas menos restrictivas que una prohibición, y en particular, mediante una etiqueta adecuada que proporcione información apropiada sobre la composición del producto de que se trate (...) ».
- (24) Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 8.ª), de 15 de junio de 2004 (LA LEY 140856/2004). La citada sentencia versa sobre publicidad de medicamentos para consumo humano, la cual es emitida a través de un reportaje publicitario que promueve la prescripción de determinados medicamentos en detrimento de otros, poniendo en entredicho la seguridad y eficacia de los medicamentos antidepressivos genéricos, promoviendo en contra la prescripción del original comercializado por el laboratorio que financia dicho reportaje. Por tanto existe una infracción sancionable, ya que el reportaje es tendencioso e infundadamente alarmista sobre los medicamentos genéricos.
- (25) Sentencia núm. 853/2009 del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1.ª), de 23 de diciembre de 2009 (LA LEY 247501/2009).
- (26) En concreto el art. 6 (LA LEY 1635/2001), en su apartado primero prohíbe el registro como marca de los signos: «a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos; b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación de la marca anterior». Mientras que el art. 34, en sus apartados segundo, párrafos a) y b), nos dice: «2. El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada; b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca».
- (27) Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 (LA LEY 2356/1988), relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. «DOUE» núm. 40, de 11 de febrero de 1989 (DOUE-L-1989-80075), derogada por la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008 (LA LEY 15491/2008), relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (versión codificada). «DOUE» núm. 299, de 8 de noviembre de 2008 (DOUE-L-2008-82230).
- (28) Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala) de 23 de marzo de 2010 (LA LEY 12516/2010), fundamento 78. Caso Google France SARL y GOOGLE Inc. contra Louis VuittonMalletier SA (asunto C-236/08) ; Viaticum SA, Luteciel SARL (asunto C-237/08) y; Centre national de recherche en relationshumaines (CNRRH) SARL, Pierre Alexis-Thonet, Bruno Raboin y Tiger SARL (C- 230/08). Véanse también, en este sentido, el apartado 28 de la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sala 6.ª) de 9 de enero de 2003, (LA LEY 229905/2003) caso Davidoff (C-292/2000).
- (29) Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sala 1.ª), de 18 de junio de 2009 (LA LEY 110720/2009), fundamento 59, caso L'Oréal (C-487/07).
- (30) Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sala 1.ª) de 12 de junio de 2008 (LA LEY 61942/2008), fundamento 65. Caso O2 (UK) Limited y otros contra Hutchison 3G Limited (C-533/06) .
- (31) Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sala 6.ª) de 22 de junio de 2000, (LA LEY 129158/2000) fundamento 25. Caso Marca Mode CV contra Adidas AGAdidas Benelux BV (C-425/98) .
- (32) Fundamentos 66 y 67, sentencia O2 (LA LEY 61942/2008) op. cit.
- (33) Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 23 de marzo de 2010 (LA LEY 12516/2010) (Caso Google France y Google) op. cit. Fundamento 76. Vid. Arsenal Football Club (LA LEY 1224/2003), apartado 54, y L'Oréal y otros (LA LEY 110720/2009), apartado 60.
- (34) SSTJUE Google France (LA LEY 12516/2010), ap. 77; L'Oréal y otros (LA LEY 110720/2009) antes citada, apartado 58.
- (35) Vid. sentencias del Tribunal de Justicia de 12 noviembre 2002, C-206/01 (LA LEY 1224/2003), Arsenal Football Club, ap. 51, de 11 de septiembre de 2007, C-17/06 (LA LEY 132577/2007), Céline, ap. 26, de 18 de junio de 2009, C-487/07 (LA LEY 110720/2009), L'Oreal/Bellure, ap. 58, de 23 de marzo de 2010, C-236/08 (LA LEY 12516/2010) a C-238/08, Google France, ap. 75, y de 25 de marzo de 2010, C-278/08 (LA LEY 12515/2010), BergSpechte, ap. 29, que se refiere al art. 5, apartado 1, letra a), de la Directiva de marcas (LA LEY 2356/1988).
- (36) GARCÍA PÉREZ, R., «El riesgo de confusión en el Derecho de marcas de la Unión Europea», en Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil, núm. 8/2011, Pamplona, 2011.
- (37) Vid., entre otras, las sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, C-39/97 (LA LEY 103136/1998), Canon, ap. 29, de 22 de junio de 1999 (LA LEY 2538/2000), C-342/97, Lloyd, ap. 17, de 6 de octubre 2005, C-120/04 (LA LEY 194592/2005), Medion (Thomson Life), ap. 26, de 12 de junio de 2007, C-334/05 (LA LEY 139563/2007) P, OAMI/Shaker (Limonchelo), ap. 33, de 10 de abril de 2008, C-102/07 (LA LEY 6483/2008), Adidas/Marca Mode, ap. 28, de 25 de marzo de 2010, C-278/08 (LA LEY 12515/2010), BergSpechte, ap. 38, de 24 de junio de 2010, C-51/09 (LA LEY 86111/2010) P, Barbara Becker, ap. 31, y de 8 de julio de 2010, C-558/08 (LA LEY 104502/2010), Portakabin, ap. 51.
- (38) Cfr. Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 2000, C-425/98 (LA LEY 129158/2000), Marca Mode/Adidas, ap. 41.
- (39) ULMER, E., Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in den Mitgliedstaaten der EWG. Band I: Vergleichende Darstellung, Beck/Heymanns, Múnich, Colonia, 1965, p. 101, citado por GARCÍA PÉREZ, R., «El riesgo de confusión...» op. cit.
- (40) Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, C-251/95 (LA LEY 16409/1997), Sabel, ap. 22, de 22 de junio de 2000, C-425/98 (LA LEY

129158/2000), Marca Mode/Adidas, ap. 40, de 23 de marzo de 2006, C-206/04 P, Mülhens/OAMI y Zirh, ap. 18, de 15 de marzo de 2007, C-171/06 P, T.I.M.E ART/OAMI, ap. 33, de 18 de diciembre de 2008, C- P, Les Éditions Albert René (Mobilix), ap. 45, de 3 de septiembre de 2009, C-498/07 (LA LEY 167003/2009) P, Aceites del Sur-Coosur/Koipe (La Española), ap. 59, de 22 de junio de 1999 (LA LEY 2538/2000), C-342/97, Lloyd, ap. 18, de 6 de octubre 2005, C-120/04 (LA LEY 194592/2005), Medion (Thomson Life), ap. 27, de 12 de junio de 2007, C-334/05 (LA LEY 139563/2007) P, OAMI/Shaker (Limonchelo), ap. 34, de 24 de junio de 2010, C-51/09 (LA LEY 86111/2010) P, Barbara Becker, ap. 32, de 2 de septiembre de 2010 (LA LEY 141297/2010), C-254/09 P, Calvin Klein/OAMI y Zafra Marroquineros, ap. 44, y auto de Tribunal de Justicia de 28 de abril de 2004, C-3/03 P, Matratzen Concord, ap., 28.No todos los factores son pertinentes. Entre ellos no se encuentra, por ejemplo, «el hecho de que para los operadores económicos exista la necesidad de que el signo esté disponible» (cfr. ap. 30 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de abril 2008, C-102/07 (LA LEY 6483/2008), Adidas/Marca Mode), ni el modo en que se usaba el signo anterior (vid. auto del Tribunal de Justicia de 24 de abril de 2007, C-131/06 P, Castellblanch SA/OAMI y Champagne Louis Roederer SA, ap. 56) .

(41)STJCE (Sala 1.^a) de 12 de junio de 2008 (LA LEY 61942/2008), caso O2.

(42)STJUE (Gran Sala) de 23 de marzo de 2010 (LA LEY 12516/2010), Google France.

(43)STJUE (Sala 1.^a) de 25 de marzo de 2010 (LA LEY 12515/2010), caso Bergspecht.

(44)STJUE (Sala 1.^a) de 8 de julio de 2010 (LA LEY 104502/2010), caso Portakabain.

(45)GARCÍA PÉREZ, R., «El riesgo de confusión...» op. cit.

(46)OHLY, «Keyword Advertising or Why the ECJ's Function al Approach to Trade Mark Infringement Does Not Function», IIC, 2010, pp. 879 y ss., citado por GARCÍA PÉREZ, R., «El riesgo de confusión...» op. cit.

(47)Véase, en este sentido, la sentencia Céline, antes citada, apartado 27.

(48)Deber de transparencia de la normativa sobre comercio electrónico.

(49)Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000 (LA LEY 7081/2000), relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico). «DOUE» núm. 178, de 17 de julio de 2000 (DOUE-L-2000-81295) .
