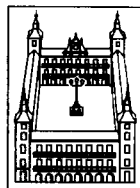


MONTIANO MONTEAGUDO
Profesor Titular Interino de Derecho Mercantil

LA PROTECCION DE LA MARCA RENOMBRADA

Prólogo de
José MASSAGUER
Catedrático de Derecho Mercantil

EDITORIAL CIVITAS, S. A.



INDICE

Prólogo	15	
Lista de abreviaturas	21	
CAPITULO PRIMERO		
INTRODUCCION		27
CAPITULO SEGUNDO		
LA PROTECCION JURIDICA DE LA MARCA		
RENOMBRADA COMO PROBLEMA		
I. Preliminar	35	
II. Elementos estructurales básicos del sistema de marcas	36	
III. Delimitación terminológica en atención a las distintas necesidades de protección: marca notoriamente conocida, marca renombrada y marca de alto renombre.	37	
1. LA IMPORTANCIA DE LA NOTORIEDAD EN EL SISTEMA DE MARCAS.	37	
2. DE LA PROTECCIÓN DE LA MARCA DE ALTO RENOMBRE A LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA.	40	
3. EL RENOMBRE DE LA MARCA COMO PRESUPUESTO DE LA PROTECCIÓN AMPLIADA	45	
IV. La conveniencia de la protección jurídica de la marca renombrada	49	
1. LA PERSPECTIVA ECONÓMICA	49	
a) <i>Introducción.</i>	49	
b) <i>La marca y el modelo económico: La economía de la información</i>	51	
c) <i>La reputación como instrumento para la superación de las carencias informativas.</i>	60	
d) <i>La marca y la función comunicativa.</i>	64	
e) <i>Conclusión.</i>	68	
2. LA PERSPECTIVA JURÍDICA: LA DOCTRINA DE LAS FUNCIONES DE LA MARCA.	70	

a)	<i>La naturaleza jurídica de la marca</i>	73
b)	<i>El reconocimiento jurídico de las funciones económicas de la marca</i>	75
c)	<i>La teoría de la función comunicativa y la teoría de los «property rights»</i>	81
3.	MOTIVACIÓN Y ALCANCE DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN .	85
a)	<i>El presupuesto de la protección: la utilidad económica de la marca renombrada</i>	86
b)	<i>Alcance del sistema de protección</i>	92

**CAPITULO TERCERO
LOS MODELOS DE PROTECCION JURIDICA
DE LA MARCA RENOMBRADA
(EN EL DERECHO COMPARADO)**

I.	Preliminar	97
II.	La consideración de la marca renombrada en el ámbito internacional	99
1.	LOS ESFUERZOS CONVENCIONALES	99
2.	PROPUESTAS RECIENTES DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES.	104
3.	EL ACUERDO TRIPS	107
III.	La protección de la marca renombrada en los sistemas de marcas	110
1.	LA LEY UNIFORME DEL BENELUX	110
2.	DERECHO NORTEAMERICANO	116
a)	<i>La protección frente al riesgo de confusión</i>	117
b)	<i>La protección frente al riesgo de dilución</i>	124
c)	<i>Valoración y comparación con el ámbito de protección diseñado por la LM</i>	128
IV.	La tutela de la marca renombrada mediante instrumentos ajenos al sistema de marcas	130
1.	EL MODELO DE RELACIÓN ENTRE EL DERECHO DE MARCAS Y LAS NORMAS CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL	133
a)	<i>En general</i>	133

b) <i>La concepción dogmática clásica</i>	136
c) <i>Valoración y actualización</i>	141
2. EL SISTEMA ALEMÁN	143
a) <i>Preliminar</i>	143
b) <i>La tutela frente al riesgo de debilitamiento o aguamiento</i>	145
c) <i>La tutela frente a la apropiación desleal de la marca renombrada</i>	150
a') <i>La postura jurisprudencial clásica</i>	151
b') <i>Nuevas tendencias jurisprudenciales</i>	154
c') <i>Tendencias doctrinales en torno a la protección de la marca renombrada</i>	159
3. EL SISTEMA ESPAÑOL: PLANTEAMIENTO Y REMISIÓN ...	164
V. La Directiva de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.	167
1. EN GENERAL.	167
2. DELIMITACIÓN DEL SUPUESTO DE HECHO.	168
a) <i>Presupuesto tipológico de aplicación</i>	169
b) <i>Las concretas necesidades de protección</i>	172
c) <i>Ulteriores condiciones de aplicación</i>	176
a') <i>La similitud entre los signos</i>	176
b') <i>La utilización del signo en el tráfico económico</i>	177
c') <i>La cláusula general de justificación</i>	183
d') <i>Ambito geográfico de implantación del signo renombrado</i>	184
3. RECAPITULACIÓN.	185

**CAPITULO CUARTO
LA PROTECCION DE LA MARCA RENOMBRADA
EN EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL**

I. Introducción	187
------------------------------	-----

II. La aplicación del Derecho contra la competencia desleal para la protección jurídica de las marcas renombradas: cuestiones generales	189
1. SUPERACIÓN DE LAS OBJECIONES A LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA MEDIANTE LA LCD	189
a) <i>Incompatibilidad con las limitaciones del Derecho de marcas</i>	189
b) <i>El principio de libre imitabilidad</i>	190
c) <i>Incongruencia respecto a ciertas valoraciones contenidas en el Derecho de marcas</i>	195
2. LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS PARTICULARES DE DESLEALTAD EN PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA (ENUMERACIÓN Y REMISIÓN)	198
3. EL ÁMBITO OBJETIVO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL	201
III. Excursus: La protección de la marca notoriamente conocida	203
1. EL SENTIDO Y ALCANCE DEL ARTÍCULO 6 BIS CUP.	203
2. LA PRÁCTICA ESPAÑOLA EN TORNO AL ARTÍCULO 6 BIS CUP Y SU PROYECCIÓN EN LA VIGENTE LM	209
IV. La protección del signo renombrado frente a actos de confusión.	213
1. PRELIMINAR	213
2. LA JUSTIFICACIÓN DE LA CONSIDERACIÓN DUAL DEL RIESGO DE CONFUSIÓN EN LA LM Y EN LA LCD.	215
3. EL RIESGO DE CONFUSIÓN EN DERECHO DE MARCAS	220
a) <i>El riesgo de confusión y el riesgo de asociación</i>	221
b) <i>El carácter normativo o fáctico del riesgo de confusión y asociación</i>	229
c) <i>El riesgo de asociación y el principio de especialidad</i>	232
d) <i>Recapitulación</i>	235
4. EL RIESGO DE CONFUSIÓN EN DERECHO CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL	236

a) <i>La estructura del acto de confusión</i>	237
b) <i>La determinación de la confusión</i>	238
5. CONCLUSIÓN.....	244
V. La protección de la marca renombrada frente a la explotación de su reputación	245
1. PLANTEAMIENTO	245
2. LA PROTECCIÓN FRENTE AL APROVECHAMIENTO DE LA REPUTACIÓN DEL SIGNO RENOMBRADO EN LA LM.	247
a) <i>El ámbito de la prohibición relativa contenida en el artículo 13.c) LM</i>	247
b) <i>Inaptitud del «ius prohibendi» diseñado por el sistema de marcas para impedir conductas parasitarias del renombre</i>	251
3. LA PROTECCIÓN FRENTE AL APROVECHAMIENTO DE LA REPUTACIÓN AJENA EN LA LCD	252
a) <i>El fundamento de la deslealtad</i>	253
b) <i>La determinación del aprovechamiento de la reputación ajena</i>	256
c) <i>Limitación del ámbito de protección</i>	260
d) <i>Recapitulación</i>	261
VI. La protección de la marca renombrada frente a conductas lesivas del renombre	262
1. PLANTEAMIENTO	262
2. GRUPOS DE CASOS	264
a) <i>Utilización de la marca renombrada para prestaciones de escasa calidad</i>	264
b) <i>Incompatibilidad de uso</i>	266
3. LA PROTECCIÓN FRENTE A ACTOS LESIVOS DEL RENOMBRE EN EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL	269
a) <i>El fundamento de la deslealtad</i>	269
b) <i>Ámbito de protección y límites</i>	270
VII. La protección de la marca renombrada frente al riesgo de dilución	275

1. PLANTEAMIENTO	275
2. LA SUPERACIÓN DE LAS CRÍTICAS	278
3. UBICACIÓN Y ALCANCE DE LA PROTECCIÓN	281
VIII. ¿Reforma o mantenimiento de la vigente LM?	284
Bibliografía	289