

# ÍNDICE

	Pág.
<b>PREFACIO</b> .....	9

## CAPÍTULO I

### LA EXPANSIÓN DEL OBJETO DE TUTELA

I. PUNTO DE PARTIDA.....	13
II. SIGNO.....	13
1. Alemania.....	14
a. Introducción.....	14
b. Forma del producto y signos tridimensionales.....	15
c. La protección de la marca no registrada en Alemania: el <i>Ausstattungsrecht</i> .....	17
d. Colores <i>per se</i> .....	19
e. Marcas sonoras.....	21
2. Estados Unidos.....	22
a. Introducción.....	22
b. Marcas de color <i>per se</i> .....	23
c. Un particular caso de expansión: El <i>trade dress</i> .....	25
d. Conclusión.....	29
3. España.....	30
a. Introducción.....	30
b. Marca de color <i>per se</i> .....	34
c. Marca constituida por números.....	36
d. Forma de un producto.....	37
e. Marca envase.....	37
f. La eliminación del requisito de la representación gráfica por el Real Decreto-ley 23/2018 y las marcas no convencionales.....	39

	Pág.
III. QUE SIRVE PARA DISTINGUIR LOS PRODUCTOS O SERVICIOS .	42
1. De la marca de producto a la marca de servicio.....	42
2. La distintividad sobrevenida .....	48
a. Alemania .....	48
b. Estados Unidos.....	50
c. España .....	52
IV. DE UNA PERSONA DE LOS DE OTRAS.....	54
1. Alemania .....	54
a. Los orígenes .....	54
b. Las cadenas del principio de accesoriadad .....	56
c. Superación del principio de accesoriadad.....	57
2. Estados Unidos .....	58
3. España.....	63

## CAPÍTULO II

### LA EXPANSIÓN DEL ÁMBITO DE TUTELA

I. EL RIESGO DE CONFUSIÓN.....	73
1. De la identidad al riesgo de confusión <i>lato sensu</i> .....	73
a. Alemania .....	73
b. Estados Unidos.....	77
c. España .....	97
2. Otras manifestaciones de la expansión del riesgo de confusión ...	130
a. La <i>post-sale confusion</i> .....	130
b. La <i>initial interest confusion</i> .....	135
c. ¿El riesgo de asociación?.....	140
II. LA PROTECCIÓN REFORZADA DE LA MARCA DE ELEVADO CARÁCTER DISTINTIVO .....	148
1. Alemania .....	148
a. La jurisprudencia tradicional.....	148
b. La confirmación de la postura tradicional por el Tribunal de Justicia.....	149
c. La doctrina actual .....	150
2. Estados Unidos .....	152
a. Introducción .....	152
b. Un poco de historia .....	153
3. España.....	155
III. LA TUTELA DE LA MARCA RENOMBRADA .....	163
1. Alemania y Derecho de la Unión .....	163

	Pág.
a. Alemania .....	163
b. Unión Europea .....	165
2. Estados Unidos .....	169
a. Introducción .....	169
b. ¿Por qué sí en los estados? .....	170
c. ¿Por qué no en el ámbito federal? .....	170
d. La conquista del ámbito federal .....	171
e. La valoración de McCarthy .....	173
3. España.....	175
a. Hasta la Ley de Marcas de 1988.....	175
b. La Ley de 1988 .....	177
c. La Ley de 2001 .....	179
4. Breve apunte sobre el art. 6 bis del Convenio de la Unión de París .....	182
IV. EL DECLIVE DEL USO A TÍTULO DE MARCA COMO REQUISITO PARA LA INFRACCIÓN .....	183
1. Europa.....	184
a. Alemania .....	184
b. España .....	195
2. Estados Unidos .....	198
V. EL USO EN RELACIÓN CON PRODUCTOS Y SERVICIOS: UNA EXIGENCIA CADA VEZ MÁS TENUE.....	203
1. Europa.....	204
a. Alemania .....	204
b. España .....	211
2. Estados Unidos .....	215
a. Desde el punto de vista del nacimiento del derecho.....	216
b. Desde el punto de vista del uso infractor.....	219

### CAPÍTULO III

#### LA EXPANSIÓN DE LAS FUNCIONES DE LA MARCA

I. ALEMANIA .....	226
1. Introducción .....	226
2. La función de indicación del origen empresarial .....	226
3. El cuestionamiento de la función de indicación del origen .....	227
4. La defensa de Beier de la función de indicación del origen.....	229
5. El contraataque de Heydt .....	231
6. La doctrina mayoritaria bajo la vigencia de la <i>WZG</i> .....	231
7. La <i>Markengesetz</i> reabre el debate .....	232
8. Recapitulación .....	235
9. Excurso: ¿Qué ha sido de la función diferenciadora? .....	236

	Pág.
II. ESTADOS UNIDOS .....	239
1. Introducción .....	239
2. Las funciones de la marca .....	240
3. La función de indicación del origen .....	241
4. La función de indicación de la calidad.....	241
a. La «teoría de la calidad» y la licencia de marca .....	241
b. Excurso: un breve apunte histórico sobre la licencia de marca en los Estados Unidos .....	246
5. La función publicitaria .....	248
6. La función condensadora del <i>goodwill</i> .....	250
a. Aspectos básicos .....	250
b. El <i>goodwill</i> y la cesión de la marca .....	252
III. ESPAÑA .....	254
1. Introducción .....	254
2. La doctrina sienta las bases teóricas .....	254
3. El papel de la jurisprudencia.....	259
IV. UNIÓN EUROPEA.....	263
1. Introducción .....	263
2. La jurisprudencia inicial .....	264
3. La jurisprudencia tras la aprobación de la Directiva .....	264
4. ¿Qué es la función de comunicación? .....	269
5. La paradoja de las funciones de la marca: las funciones como dique de contención .....	272
6. Reflexión sobre la función esencial en la jurisprudencia del Tri- bunal .....	275
<b>CONCLUSIONES</b>	
I. AMPLIACIÓN DEL OBJETO DE PROTECCIÓN: DE SIGNO DENOMINATIVO O GRÁFICO QUE SE COLOCA EN EL PRO- DUCTO A «CASI CUALQUIER COSA CAPAZ DE PORTAR UN SIGNIFICADO» .....	279
II. AMPLIACIÓN DEL ÁMBITO DE PROTECCIÓN: DE LA TUTELA FRENTE AL RIESGO DE CONFUSIÓN EN SENTIDO ESTRICTO A LA TUTELA DE LA MARCA COMO CANAL DE COMUNICA- CIÓN .....	285
III. AMPLIACIÓN DE LAS FUNCIONES DE LA MARCA: DE LA TU- TELA DE LA MARCA COMO INDICACIÓN DE LA PROCEDEN- CIA EMPRESARIAL A LA MULTIFUNCIONALIDAD JURÍDICA DE LA MARCA.....	295
<b>CUADRO RESUMEN DE LA LEGISLACIÓN FUNDAMENTAL DE LOS PAÍSES ESTUDIADOS .....</b>	<b>299</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA .....</b>	<b>303</b>