

# ÍNDICE

## **CAPÍTULO I: LA MALA FE EN LOS PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO Y NULIDAD MARCARIA**

1. La Mala fe y el procedimiento registral de la marca
  - 1.1. La mala fe: inoponibilidad en el procedimiento de registro
  - 1.2. Denegación de registro como medida de desjudicialización
  - 1.3. Eventual pronunciamiento de la OEPM sobre la mala fe en el proceso de registro
2. Mala fe en la petición de nulidad de la marca
  - 2.1. El concepto de mala fe en diferentes cuerpos normativos: Código Civil, Competencia Desleal y Marcas
  - 2.2. La buena fe en el Código Civil y su alegación en un procedimiento marcario: único camino en algunas ocasiones
    - 2.2.1 El solicitante o demandante reconvenional de nulidad marcario
    - 2.2.2 El titular frente al que se solicita la nulidad o demandante por infracción marcario reconvenido de nulidad
3. Mala fe en su doble vertiente objetiva y subjetiva: visión preliminar del concepto

## **CAPÍTULO II. LA BUENA FE EN LA NORMATIVA DE COMPETENCIA DESLEAL. CONEXIONES CON EL DERECHO MARCARIO**

1. Marcas y competencia desleal: el criterio de la complementariedad
2. La buena fe en la competencia desleal: relación con el aspecto objetivo analizable en el ámbito marcario
3. El consumidor como nexo y referencia en los ámbitos marcario y de competencia desleal
  - 3.1 El consumidor frente a la marca existente en otro ámbito geográfico y la posible referencia al art. 20 LCD
  - 3.2 El consumidor frente a la marca existente en otro ámbito geográfico y la posible referencia a los arts.4 y 6 LCD
  - 3.3. Confusión desleal e identificación de origen empresarial marcario: difíciles opciones ante el uso en lugar geográfico diverso
4. Otro caso de competencia desleal en relación con la marca y la alegación de mala fe: la explotación de la reputación ajena
  - 4.1 Reputación y renombre: trascendencia para la competencia desleal y la marca
  - 4.2 Protección extraordinaria de la LM y la LCD: renombre y reputación
  - 4.3 Elementos del tipo del art.12 LCD
    - 4.3.1 La reputación
    - 4.3.2 La explotación de la reputación ajena
5. La alegación del acto desleal del art. 12 LCD por el demandante de nulidad

- 5.1 Posibles pretensiones del solicitante de nulidad e indicios de deslealtad
- 5.2 Vicisitudes para la alegación de la explotación de la reputación por parte del titular afectado por la solicitud de nulidad
  - 5.2.1 La potencialidad del acto de explotación ajena por parte del solicitante/demandante de nulidad
  - 5.2.2 La previsibilidad de actos futuros como fundamento de la mala fe

### **CAPÍTULO III. REINTERPRETACIÓN DE LA CLÁUSULA GENERAL DE LA LCD Y ALEGACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DE LA REPUTACIÓN AJENA EN EL ÁMBITO MARCARIO**

- 1. La cláusula general de la competencia desleal: cobertura de actos no tipificados por la propia LCD
- 2. Propuesta de una interpretación diferente de la cláusula general
  - 2.1 Enumeración no taxativa de actos de competencia desleal
  - 2.2 Concreta reinterpretación de la cláusula general para abarcar actos subsumibles en los tipos regulados pero que no reúnen los requisitos previstos
  - 2.3 El carácter restrictivo de la tipificación de la LCD: un último apunte como fundamento de nuestra reinterpretación de la cláusula general
- 3. Posibilidades de alegar el aprovechamiento de la reputación ajena
  - 3.1 El elemento reputacional y relación con la función de inversión de la marca
  - 3.2 Dos alternativas para traer la explotación de la reputación ajena al procedimiento
    - 3.2.1 Alegación del propio art.12 como acto tipificado en la LCD
    - 3.2.2 Alegación de la intencionalidad, prescindiendo del art 12 LCD
    - 3.2.3 La insoslayable importancia del elemento subjetivo e intencional
- 4. La cláusula general aplicada a las conductas frente a consumidores, una obligada referencia a los arts.19 y 20 LCD
- 5. Interpretación sistemática contraria a los elementos cumulativos en prácticas empresariales con los consumidores: una remisión a los arts. 19 y 20 LCD
  - 5.1 Art. 19 con relación a la cláusula general
  - 5.2 Art. 20 con relación a la cláusula general
    - 5.2.1 El carácter general del art. 20 como conducta de engaño por confusión
    - 5.2.2 Deslealtad de prácticas engañosas con consumidores tipificadas pero carentes de algún requisito
    - 5.2.3 Las prácticas engañosas con consumidores no tipificadas

### **CAPÍTULO IV. LA MALA FE EN EL ÁMBITO MARCARIO: REGISTRO, INFRACCIONES Y TEORÍA DE LAS FUNCIONES DE LA MARCA**

- 1. Mala fe en la solicitud de registro o en la infracción marcaria
  - 1.1 Mismo concepto de mala fe para la nulidad y la infracción marcaria

- 1.2 Vinculación interpretativa entre actos desleales tipificados e infracciones marcarias reguladas
2. La infracción marcaria y la mala fe tras la misma, un caso de referencia
  - 2.1 Caso interflora: consideraciones en torno a nuestra propuesta
    - 2.1.1 La función publicitaria
    - 2.1.2 La función de inversión
  - 2.2 Más allá de la difusa función de inversión de la marca: la lealtad del comportamiento del empresario
  - 2.3 La competencia desleal como elemento de infracción marcaria
3. La marca: la figura del consumidor y la confusión como elementos configuradores de su régimen jurídico
  - 3.1 La marca y el concepto de confusión como elemento de referencia
  - 3.2 Expansión del ius prohibendi del titular marcario y la teoría de las funciones de la marca
  - 3.3 Evolución de la importancia del consumidor en el régimen jurídico de la marca
4. Brevísimos apuntes históricos en nuestro país sobre la protección de los signos distintivos y su relación con la competencia ilícita y ámbito penal
  - 4.1 El Real Decreto de 20 de noviembre de 1850
  - 4.2 El Real Decreto de 1888 y la Ley de 1902
  - 4.3 Estatuto de la Propiedad de 1929
5. Régimen del ius prohibendi y confusión: ilícito marcario y ¿deslealtad?
  - 5.1 El ius prohibendi y la utilización a título de marca
    - 5.1.1 La Ley de Marcas de 1988
    - 5.1.2 La duda interpretativa y dos razones para una interpretación sistemática coherente con el literal de la DMUE
  - 5.2 El TJUE y la interpretación del uso a título de marca
    - 5.2.1 Del origen empresarial al control y función de calidad
    - 5.2.2 Del origen empresarial a una contradictoria extensión del ius prohibendi a otras funciones
  - 5.3 Una interpretación del TJUE tampoco conforme con una interpretación literal de la norma
6. Resultado de la evolución jurisprudencial del TJUE sobre las funciones de la marca

## **CAPÍTULO V: DESLEALTAD Y NUEVAS FUNCIONES DE LA MARCA**

1. El art. 10.6 DMUE y reconocimiento de funciones marcarias diferentes a la del origen empresarial
  - 1.1 Requisitos del art. 10.6 y su aplicación a la función esencial de la marca

- 1.2 Problema de reconocer la infracción marcaria con el uso de la marca en cualquiera de sus funciones: tres interpretaciones posibles
  - 1.2.1 Infracción marcaria ante el uso de la misma con cualquiera de sus funciones posibles sin autorización del titular
  - 1.2.2 Apreciación de la deslealtad acudiendo a la “pretensión” de quien utiliza la marca en cualquiera de sus funciones sin autorización del titular
  - 1.2.3 Ante uso con función distintiva, infracción marcaria; ante uso con otras funciones, necesidad de deslealtad
- 1.3 Sólo la tercera opción es posible en la actualidad
2. Consecuencias con relación al art. 10 DMUE y el extendido ius prohibendi del titular marcario
  - 2.1 Las funciones de la marca como coadyuvantes de la función esencial
  - 2.2 Uso de marca ajena como límite al derecho de marcas
3. Teoría de funciones de la marca y permanencia del apartado 6 del art. 10 DMUE
  - 3.1 Reconocimiento legal expreso de las funciones marcarias
  - 3.2 Soslayo de la positivación de funciones: dos soluciones ante esta posibilidad
    - 3.2.1 Evitar la remisión a la competencia desleal acudiendo a los límites y la posible aplicación del three steps test de los derechos de autor
    - 3.2.2 La necesidad de acudir a la competencia desleal según la actual redacción de la norma
4. La deslealtad para considerar infringida una marca en el ámbito europeo
  - 4.1 El contrasentido de la interpretación del TJUE sobre las otras funciones de la marca y la deslealtad
  - 4.2 La interpretación uniforme de los Estados miembros sobre la marca y sus funciones

## **CAPÍTULO VI. MARCAS NOTORIAS Y RENOMBRADAS: DE NUEVO LA DESLEALTAD COMO REFERENCIA**

1. La ventaja desleal como condición de impedimento de registro de marca igual o similar a marca renombrada anterior
  - 1.1 La marca renombrada y la desaparición del concepto de notoriedad
  - 1.2 La nueva redacción del art. 8 más allá de la eliminación de la notoriedad
    - 1.2.1 Condición del propio renombre y alternativamente otra exigencia
    - 1.2.2 Del aprovechamiento indebido al más amplio concepto de ventaja desleal
    - 1.2.3 Consecuencia de la ampliación de aprovechamiento indebido a ventaja desleal
2. La ventaja desleal como requisito más allá del renombre
  - 2.1 La eliminación de la conexión entre productos o servicios y el titular de la marca renombrada anterior
    - 2.1.1 Ley de Marcas de 1988 y falta de regulación del ius prohibendi con relación a la marca renombrada

- 2.1.2 Consumidor o usuario, de nuevo elemento central, ahora para el renombre
- 2.2 El caso de la marca Hollywood y el origen de ciertos errores interpretativos
- 2.3 Renombre y carácter distintivo bajo el prisma del aprovechamiento indebido
- 3. La interpretación de la EUIPO y la nueva redacción de los artículos sobre marca renombrada
- 4. Marca renombrada y deslealtad en el ordenamiento jurídico español: siguiendo la derrota europea
  - 4.1 El vínculo como evocación, algo diferente a la confusión y la asociación
  - 4.2 Apreciación del vínculo en supuestos concretos
    - 4.2.1 Análisis del vínculo, pero no del aprovechamiento de la reputación, STS de 11 marzo de 2014
    - 4.2.2 Análisis del vínculo y de las tres posibles infracciones tras el mismo, STS de 30 mayo de 2013
    - 4.2.3 Un caso de especial relevancia en torno al vínculo como evocación: SAP de Barcelona, de 23 abril 2020
  - 4.3 Vínculo o evocación y transferencia de imagen o características de productos o servicios: una sutil diferencia
    - 4.3.1 El vínculo como premisa, transferencia como infracción
    - 4.3.2 No exigencia de riesgo de confusión o riesgo de perjuicio para obtención de ventaja desleal
- 5. Riesgo de confusión, asociación, vínculo o evocación
  - 5.1 El solapamiento de la evocación o vínculo con el riesgo de confusión o asociación
  - 5.2 De la evocación o vínculo a la transferencia de la imagen, la sutilidad de la deslealtad
  - 5.3 Cuestiones analizadas por los tribunales coincidentes en los ámbitos de la competencia desleal y el marcario
  - 5.4 El riesgo de confusión como elemento común pero diferenciador
  - 5.5 Adelantando el umbral de protección de la marca renombrada: riesgo de confusión y competencia desleal
- 6. Confusión y asociación: coincidencias en LCD y LM
  - 6.1 Análisis in abstracto del ámbito marcario frente al concreto de la competencia desleal: afirmación en tela de juicio
  - 6.2 Infracción de dos cuerpos normativos con el uso del signo distintivo
  - 6.3 Dos cuestiones a tratar en adelante en torno a la mala fe

## **CAPÍTULO VII. CARACTERIZACIÓN DE LA MALA FE EN LA ACTUALIDAD TRAS LA EVOLUCIÓN NORMATIVA Y JURISPRUDENCIAL MARCARIA**

- 1. La mala fe en la normativa española y europea
  - 1.1 Los primeros intentos de definición: OAMI (actual EUIPO)

- 1.2 La importancia de la mala fe en el ámbito marcario según nuestro Tribunal Supremo
- 1.3 La necesidad del aspecto fáctico del supuesto a enjuiciar y referencias a los arts 7.1 C.c y la cláusula general de la competencia desleal
- 2. La mala fe en el Derecho de Marcas europeo
  - 2.1 La naturaleza dual de la mala fe
  - 2.2 Los primeros criterios de apreciación de la mala fe: el caso Lindt
  - 2.3 Conocimiento de la marca anterior e intencionalidad: casos Malaysia, Koton y Outsource2India
  - 2.4 Riesgo de confusión como pauta de registro o de actuación en el tráfico económico
  - 2.5 Mala fe más allá del análisis in abstracto y por tanto más próximo a la competencia desleal
- 3. El abuso de derecho y por ende mala fe de quien solicita la nulidad: el caso Donaldson
  - 3.1 El caso Donaldson y sus peculiaridades
  - 3.2 El fundamento de las causas de nulidad absolutas en conexión con las causas de prohibición absolutas de registro
    - 3.2.1 El abuso de derecho del solicitante de nulidad y el interés público de las causas de denegación registral absolutas
    - 3.2.2 La mala fe como causa de nulidad absoluta y el interés general
    - 3.2.3 Anular la marca para usarla después no es abuso de derecho cuando la causa de denegación registral es la falta de distintividad o el carácter descriptivo
  - 3.3 Mala fe del solicitante de nulidad: legitimación vs. procedencia
- 4. Aplicación de lo anterior a nuestro caso leitmotiv

## **CAPÍTULO VIII. LA EXPANSIÓN ILIMITADA DEL CONCEPTO DE MALA FE Y LA INMUNIDAD REGISTRAL**

- 1. El caso Ann Taylor: breve exposición del caso y las cuestiones controvertidas
  - 1.1 Más allá del análisis in abstracto
  - 1.2 Prueba de la buena fe, una inversión de la carga injustificada
  - 1.3 La prueba diabólica y el perjuicio para el titular registral
  - 1.4 La excepcionalidad de la anulación del registro marcario como garantía del propio sistema registral
- 2. Nuevos matices sobre viejas cuestiones en el caso Ann Taylor: de nuevo virando hacia la competencia desleal
  - 2.1 Confusión en los ámbitos de la nulidad relativa y absoluta
  - 2.2 Conocimiento de la existencia de la marca al momento de solicitar el registro
  - 2.3 Las circunstancias para valorar la mala fe no se pueden limitar a las ya recogidas jurisprudencialmente
  - 2.4 Circunstancias novedosas y decisivas en el asunto

3. La trascendencia de prescindir de límites geográficos y temporales para valorar la mala fe
  - 3.1 MUE y falta de denegación registral frente a marca registrada fuera de la UE
  - 3.2 El contrasentido y sus consecuencias
4. Valoración crítica de algunas cuestiones planteadas en el caso Ann Taylor
  - 4.1 Falta de límites temporales o geográficos: la dificultad de probar la buena fe
  - 4.2 Hechos objetivos con posible interpretación diferente en momentos o lugares geográficos diferentes
    - 4.2.1 Convivencia de las marcas en mercados externos y cercanos pero imposible entre mercado externo y de la UE
    - 4.2.2 El renombre y el ámbito geográfico
  - 4.3 Los sectores comerciales y la clasificación de Niza
  - 4.4 De lo abstracto a lo concreto. Del interés particular del titular al interés del mercado
5. La protección de marca registrada en el extranjero según la DMUE
  - 5.1 La protección de marca registrada en el extranjero y su mención a la mala fe
  - 5.2 La imprescriptibilidad de la acción de nulidad relativa cuando concurre la mala fe
  - 5.3 Las diferencias entre la DMUE y el RMUE/LM en cuanto a la denegación de registro de la marca extranjera como causa posterior de nulidad relativa
    - 5.3.1 Acción imprescriptible de nulidad relativa: un tertium genus
    - 5.3.2 Dos razones contra la imprescriptibilidad de la acción de nulidad relativa
  - 5.4 DMUE y la obligación de admitir a registro y de no anular una marca ante el consentimiento expreso de un titular anterior
6. La protección de una marca frente al registro en otro Estado miembro de la UE. Una oportunidad perdida de armonización
  - 6.1 El supuesto de bloqueo de registro de MUE dentro de la propia UE
  - 6.2 Consecuencias del supuesto de bloqueo descrito
  - 6.3 Un supuesto guiado por la mala fe e imposible de resolver con la actual falta de armonización
  - 6.4 Propuesta de soluciones a la situación de bloqueo descrita
7. La inmunidad registral, TJUE, Tribunal Supremo y modificación de nuestra Ley de marcas
  - 7.1 Antecedentes jurisprudenciales para acabar con la inmunidad registral
  - 7.2 Las (indeseables) consecuencias de acabar con el principio de inmunidad registral
    - 7.2.1 Las razones de nuestro Tribunal Supremo a favor de la inmunidad registral
    - 7.2.2 El necesario giro doctrinal de nuestro Tribunal Supremo
  - 7.3 Valoración crítica del fin de la inmunidad registral según el razonamiento del TJUE
    - 7.3.1 El injustificable razonamiento del TJUE
    - 7.3.2 El enunciado del art. 9 RMUE, empezando por el principio

7.3.3 La remisión a los arts. 8.1 y 53.1 RMC: una interpretación con resultado diferente

7.3.4 Remisión del TJUE al art. 53.1 RMC: de nuevo nuestra interpretación con resultado divergente

7.4 El respeto a la equidad de las posiciones registrales de los titulares anterior y posterior

7.4.1 Prosperidad de la acción de nulidad como requisito indispensable

7.4.2 Los efectos previstos para la nulidad por la propia norma marcaria

7.5 Nueva redacción de los arts. 9 RMUE y 34.2 LM

7.6 Propuesta de interpretación del art. 9 RMUE conforme al principio de inmunidad registral

7.6.1 Una convivencia de titulares asumida por la propia norma

7.6.2 La interpretación del TJUE del art. 9.1 RMUE vacía de contenido el propio sistema registral marcario

7.7 El nuevo art. 61 RMUE y la difícil relación de sus apartados 1 y 2 con el 3 por mor de la negación de la inmunidad registral