



ÁUREA SUÑOL

ESTUDIOS SOBRE

LA FUNCIÓN

Y LA PROTECCIÓN

DE LAS MARCAS

ÁUREA SUÑOL

*Prof. Agregada interina Derecho Mercantil
de la Universidad Pompeu Fabra (UPF)*

**ESTUDIOS
SOBRE LA FUNCIÓN
Y LA PROTECCIÓN
DE LAS MARCAS**

GRANADA, 2022

COMARES JURÍDICO

COLECCIÓN: LOS LIBROS DEL ALMACÉN

Director de la colección:

Jesús Alfaro Águila-Real

Los Libros del Almacén es una colección de monografías jurídicas que parte de los trabajos publicados en el blog <https://almacendederecho.org/>. El resultado no es una mera recopilación, sino obras con una nueva sistemática y contenidos actualizados, adaptados, y ampliados. La filosofía de Almacén de Derecho parte de aprovechar las plataformas digitales de comunicación para favorecer el debate y la puesta a disposición de ideas e información.

© Fotografía de portada:

Pedro Fraile

Diseño de colección:

Eloísa Ávila

Maquetación:

Virginia Vélchez Lomas

© Áurea Suñol

© Editorial Comares, 2022

Polígono Juncaril

C/ Baza, parcela 208

18220 Albolote (Granada)

Tlf: 958 46 53 82

E-mail: libreriacomares@comares.com • www.comares.com

facebook.com/comares • twitter.com/comareseditor • instagram.com/editorialcomares

ISBN: 978-84-1369-497-9 • Depósito legal: Gr. 1911/2022

IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN: COMARES

A Pedro, por traerme la felicidad.

SUMARIO

PRESENTACIÓN	XI
I. INTRODUCCIÓN. A LA FUNCIÓN ECONÓMICA DE LAS MARCAS	1
II. SIGNOS INHÁBILES PARA CUMPLIR ESA FUNCIÓN.....	9
1. INTRODUCCIÓN.....	9
2. SIGNOS INAPROPIADOS PARA DISTINGUIR PRODUCTOS O SERVICIOS.....	10
2.1. Signos « <i>impronunciables</i> ».....	14
2.2. Los signos genéricos	16
3. SIGNOS CARENTES DE CARÁCTER DISTINTIVO	23
3.1. Introducción	23
3.2. La percepción de los consumidores: ¿realidad o fic- ción?.....	25
3.3. Criterios para determinar la percepción del consumi- dor	31
3.3.1. <i>Marcas que se confunden con la apariencia de</i> <i>los productos</i>	32
3.3.2. <i>Signos independientes del aspecto del pro- ducto que designan</i>	37
3.4. La necesidad de compatibilizar otros intereses	47
4. SIGNOS DESCRIPTIVOS	50
4.1. Introducción y fundamento.....	50
4.2. Determinación del carácter descriptivo y problemas que plantea.....	53

4.3. Signos descriptivos vs signos sugestivos.	54
4.3.1. <i>Planteamiento</i>	54
4.3.2. <i>Escasa fiabilidad de los criterios delimitadores</i>	56
4.3.3. <i>La falaz dicotomía entre los signos descriptivos y sugestivos</i>	62
4.4. Marcas compuestas.	63
5. MARCAS COMUNES Y «VULGARIZADAS»	69
5.1. Introducción	69
5.2. Determinación del carácter genérico de una marca	73
5.2.1. <i>Pérdida del carácter distintivo para la mayoría del público relevante</i>	73
5.2.2. <i>Los esfuerzos del titular de la marca</i>	79
6. MARCAS NO USADAS DE MANERA EFECTIVA	84
6.1. Planteamiento	84
6.2. Plazo de gracia, cancelación de oficio y otros aspectos procedimentales	86
6.3. Requisitos materiales y extensión territorial	92
6.4. Causas Justificativas de la falta de uso.	104
III. FUNCIÓN Y ALCANCE DEL DERECHO DE MARCA	107
1. INTRODUCCIÓN.	107
2. AMPLIACIÓN DEL ÁMBITO DE PROTECCIÓN	109
2.1. Flexibilización de los presupuestos generales	109
2.1.1. <i>Relajación del requisito de uso a título de marca</i>	110
2.1.2. <i>La escasa utilidad del requisito de «uso en el tráfico económico»</i>	114
2.2. Funciones de la marca y expansión de su protección en casos de doble identidad	120
2.2.1. <i>De la protección absoluta al menoscabo de las funciones de la marca</i>	120
2.2.2. <i>Las consecuencias de esta extensión</i>	122
2.3. La protección de las marcas frente al riesgo de confusión.	123
2.3.1. <i>La endeble barrera de la identidad o similitud aplicativa</i>	124
2.3.2. <i>El examen de la similitud de las marcas compuestas</i>	131
2.3.3. <i>La noción de confusión</i>	139
2.3.4. <i>Determinación de la confusión</i>	142

2.4. La ampliación de la tutela conferida a las marcas de renombre.	148
2.4.1. <i>Concepto de marca que goza de renombre.</i>	148
2.4.2. <i>Protección frente a la ventaja desleal.</i>	153
3. RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANCE DE LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS.	165
3.1. La clave: revitalizar la exigencia de uso «a título de marca».	165
3.1.1. <i>Planteamiento.</i>	165
3.1.2. <i>El menoscabo a las funciones de la marca.</i>	167
3.1.3. <i>Las inciertas e insuficientes limitaciones legales del derecho de marca.</i>	176
3.1.4. <i>El requisito de uso «a título de marca» como gatekeeper.</i>	182
3.1.5. <i>El sustento normativo del fortalecimiento del uso a título de marca.</i>	185
3.1.6. (sigue) <i>Excursus El uso de una denominación social idéntica o similar a una marca.</i>	190
3.2. Confusión relevante	201
3.2.1. <i>Corrección fáctica.</i>	201
3.2.2. <i>Corrección normativa.</i>	209
3.3. Reforma de la protección jurídica de la marca de renombre	211
3.3.1. <i>Aumento del grado de implantación.</i>	212
3.3.2. <i>Ventaja desleal, confusión y funciones de la marca.</i>	213
3.3.3. <i>Interés público y justa causa.</i>	226
IV. JURISPRUDENCIA CITADA	229
V. BIBLIOGRAFÍA	239

PRESENTACIÓN

Existen múltiples y brillantes estudios en nuestro país sobre el derecho de marcas. La aproximación que el lector encontrará en este libro es, sin embargo, distinta. Parte de la premisa de que la razón que justifica la protección de las marcas es que contribuyen a la eficiencia económica reduciendo costes de búsqueda con el fin último de facilitar el funcionamiento competitivo del mercado. Esta función económica esencial, que las marcas desempeñan en el mercado, informa y guía el análisis de las dos partes en las que se divide el libro.

En la primera parte se estudian las normas marcarias que, supuestamente, tratan de impedir que accedan al registro o, en su caso, que se mantengan en él signos que no cumplen la función propia de las marcas; se explican los argumentos económicos que subyacen a ellas y se indaga si, del modo en que están construidas o han sido interpretadas, logran efectivamente su objetivo.

En la segunda parte se delimita el alcance de la protección jurídica de las marcas de acuerdo con su función económica; se examinan críticamente las tesis jurisprudenciales que han contribuido de forma más incisiva a ensancharla y se proponen soluciones para reconstruirla en coherencia con la razón que justifica su protección.

Las páginas venideras provienen, en parte, de algunos temas que hemos abordado en artículos publicados en el Almacén del Derecho que aquí hemos ampliado y sistematizado para darles coherencia y ofrecer una visión de conjunto.

Existen múltiples y brillantes estudios en nuestro país sobre el derecho de marcas. La aproximación que el lector encontrará en esta obra es, sin embargo, distinta. Parte de la premisa de que la razón que justifica la protección de las marcas es que contribuyen a la eficiencia económica reduciendo costes de búsqueda con el fin último de facilitar el funcionamiento competitivo del mercado. Esta función económica esencial, que las marcas desempeñan en el mercado, informa y guía el análisis que en estas páginas se realiza sobre qué signos merecen ser protegidos como marca y con qué alcance. Desde la primera perspectiva, se examina si las normas que la legislación de marcas contiene, tal y como están construidas o se han interpretado, logran vetar la entrada al registro o expurgar de él a signos que no merecen ser protegidos precisamente porque son inhábiles para cumplir la función propia de las marcas. Desde la segunda óptica, se analizan las tesis jurisprudenciales que han contribuido de forma más incisiva a ensanchar el ámbito de protección de las marcas y se proponen soluciones para reconstruir su tutela de forma coherente con la razón que fundamenta su protección. La salvaguarda de la libertad de expresión y de la libre competencia así lo reclaman.

