

La expansión del derecho de marca

Autor: Rafael García Pérez

Editorial Marcial Pons /2021

www.librotecnia.cl

ÍNDICE

	Pág.
PREFACIO	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 WZG.....	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
CONCLUSIONES	
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
CUADRO RESUMEN DE LA LEGISLACIÓN FUNDAMENTAL DE LOS PAÍSES ESTUDIADOS	299
BIBLIOGRAFÍA	303