

R. GARCÍA PÉREZ, *La expansión del derecho de marca. De la marca como indicación de la procedencia empresarial a la multifuncionalidad jurídica de la marca*, Marcial Pons, Madrid, 2021, 324 páginas*

1. Una de las principales características de los derechos de propiedad industrial e intelectual, constante a lo largo de su evolución histórica, pero que se ha intensificado en las últimas décadas es, sin duda, la de su progresiva ampliación. El fenómeno tiene una doble vertiente, pues afecta tanto al tipo de bienes que son objeto de estos derechos, que se ha ido expandiendo paulatinamente, como al contenido del *ius prohibendi* que se otorga a su titular. De manera gráfica el maestro Vito MANGINI habló en su día de una auténtica «voracidad expansiva» de los derechos de exclusiva [«Logo, no logo?... Ovvero la perduta innocenza della proprietà intellettuale», en *Scritti di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Tomo II, Giuffrè, Milano, 2004, págs. 297 y ss.], y denunció la frecuencia con la que estas expansiones se deciden en «altas» esferas bajo la presión de *lobbies* «cuya legitimidad no tendría que transformarse nunca en omnipotencia» [MANGINI, V., «La innovación estética de la producción industrial; una reforma controvertida y los miedos del legislador», *ADI*, 24, 2003, págs. 270 y ss. (280), traducción de Fernández Carballo-Calero].

2. El derecho de exclusiva sobre las marcas es uno de los derechos de propiedad industrial en los que se constata con mayor claridad este paulatino proceso de expansión, que se ha ido manifestando en sucesivas reformas legislativas, que en muchas ocasiones han cristalizado posicionamientos previamente adelantados por los tribunales.

El análisis de este proceso en el ámbito de la marca constituye el objeto de estudio en la monografía ahora recensionada, cuyo autor – el profesor Rafael GARCÍA PÉREZ- no precisa presentación para los lectores de *ADI*, pues es uno de los más destacados industrialistas españoles actuales, cuyas obras y estudios constituyen un punto de referencia imprescindible en la doctrina nacional e internacional.

* Esta recensión es parte del proyecto de I+D+i PID2020-112707GB-I00, MODA Y BIENES INMATERIALES, financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033.

3. El profesor GARCÍA PÉREZ articula su libro en tres capítulos, dedicados, respectivamente, al estudio de la expansión del objeto de tutela, del ámbito del derecho de exclusiva y de las funciones de la marca. Y todo ello se examina remontándose a la evolución normativa y jurisprudencial desde el siglo XIX (desde el Real Decreto de 20 de noviembre de 1850, que -como afirmara PELLA- es «*la primera ley de marcas que hemos tenido en nuestra Nación*») hasta la actualidad, y tomando como punto de referencia los Derechos español, norteamericano, alemán y de la Unión Europea.

La adopción de este enfoque histórico y comparado es, en mi opinión, un claro acierto del autor, porque solo puede comprenderse la ampliación del derecho de marca si se conoce el punto de partida inicial, la situación actual y los pasos intermedios, y porque los ordenamientos de los Estados Unidos de Norteamérica y de Alemania han influido notablemente en las soluciones adoptadas en la Unión Europea y, por ende, en España. Por lo demás, la realización del estudio desde esta perspectiva explica la abundantísima bibliografía histórica y comparada que maneja el autor.

4. En el capítulo dedicado a la expansión del objeto de tutela (págs. 13 a 71) se examina la evolución en materia de signos susceptibles de protección como marca (desde las dudas que surgieron con el Real Decreto de 20 de noviembre de 1850 en relación con la protección de las marcas denominativas, hasta la última modificación del Real Decreto-ley 23/2018, que ha ampliado el listado de marcas no convencionales susceptibles de registro, al eliminar el requisito de la representación gráfica). Asimismo, también se estudia el paso de la marca como un signo que solo sirve para distinguir productos a su concepción como distintivo tanto de productos como de servicios; la admisión de la posibilidad de que la capacidad del signo para distinguir estas realidades no se tenga *ab origine*, sino que sea el resultado del *secondary meaning*; y la evolución sufrida desde la concepción inicial de la marca como signo ligado a la industria y reservado a los fabricantes, hasta acabar convirtiéndose en un signo que puede registrar cualquier persona, física o jurídica, sin ser ni tan siquiera necesario que tenga la condición de empresario.

5. La parte más extensa de la monografía es el capítulo dedicado al estudio de la expansión del ámbito de tutela (págs. 73 a 221).

a) Se estudia en él cómo el derecho de propiedad industrial sobre la marca ha pasado de poder entablarse únicamente frente al uso por parte de terceros de signos idénticos a la marca, a poder invocarse en los casos de riesgo de confusión, exponiéndose con brillantez la expansión que también ha experimentado esta figura (englobando el riesgo de confusión directo, el indirecto y el riesgo de confusión *lato sensu*; aunque también es verdad que el Tribunal de Justicia no lo ha alargado hasta el punto de englobar en él la figura de la mera evocación de la marca, sin confusión).

En este punto son especialmente interesantes las consideraciones que realiza el Prof. GARCÍA PÉREZ en relación con la confusión postventa y con la confusión inicial, figuras estadounidenses que el Tribunal de Justicia ha acogido, respectivamente, en la Sentencia de 12 de noviembre de 2002, *Arsenal*, y en la Sentencia de 23 de marzo de 2010, *Google France*, y que son una manifestación más de la expansión del riesgo de confusión. Con relación a la primera figura, destaca el autor que, al tener en cuenta la posible confusión después de la compra, el Tribunal de Justicia se aparta del enfoque abstracto del riesgo de confusión en materia de marcas, con lo que «*se desdibuja el carácter de la marca como bien inmaterial sobre el que recae un derecho de exclusiva y se aproxima el Derecho de marcas al Derecho contra la competencia desleal*» (pág. 134). A su vez, el Tribunal de Justicia ha admitido la *initial interest confusion* al declarar que, cuando se usa una marca ajena como palabra clave de la que se hace depender la aparición de un anuncio en un buscador, ha de estarse a la configuración del anuncio y del enlace, sin que sea relevante que la confusión se disipe una vez que el usuario accede a la página promocionada. De este modo, se entiende que existe riesgo de confusión, y por consiguiente infracción de la marca, aunque el consumidor se percate del verdadero origen del producto o servicio antes de que se consume la contratación, lo que implica un ensanchamiento de los límites del *ius prohibendi* del titular de la marca. Aunque, como indica el autor (pág. 140), todavía debe comprobarse si el Tribunal de Justicia limita esta interpretación a los casos de palabras clave en Internet o si también la extiende a otros ámbitos.

b) Tras el análisis de la ampliación del riesgo de confusión, se estudia la protección reforzada de las marcas que son ampliamente conocidas en el mercado, conocimiento que las puede hacer merecedoras de la protección como marcas de renombre. Además, el conocimiento puede ser determinante de un carácter distintivo más elevado que incrementa el riesgo de confusión. Se trata de una pauta interpretativa totalmente consolidada en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, sin perjuicio de que ha generado importantes críticas, por entender que debiera ocurrir lo contrario, esto es, que cuanto más conocida es una marca menor debe ser el riesgo de confusión. En todo caso, y como acertadamente afirma el profesor GARCÍA PÉREZ (pág. 151), *«quizá lo más honesto sea reconocer que el mayor carácter distintivo de una marca no aumenta el riesgo de confusión del consumidor en la realidad del mercado, sino que los tribunales han concedido a través del precepto legal que regula el riesgo de confusión, una tutela a las inversiones realizadas por los titulares de marca»*.

c) Los dos apartados finales del capítulo segundo están dedicados a «el declive del uso a título de marca como requisito para la infracción» y al uso en relación con productos y servicios, que se califica como «una exigencia cada vez más tenue». Se expone, así, que la exigencia del uso como marca o a título de marca -es decir, la necesidad de que el signo se use como indicador del origen empresarial de los productos o servicios- ha desaparecido del Derecho de marcas en los EE. UU. y en Europa se ha ido debilitando a medida que se reconocen otras funciones de la marca, además de la indicación de la procedencia empresarial. El Prof. GARCÍA PÉREZ expone la jurisprudencia relevante del Tribunal de Justicia y concluye que *«parece constatarse una huida del requisito del uso a título de marca y un progresivo desplazamiento hacia el requisito que exige el menoscabo de las funciones de la marca»* (pág. 189), aunque también reconoce que el tradicional arraigo del requisito *«y una jurisprudencia borrosa no permite dar el tema por definitivamente zanjado»* (pág. 184) y que *«lo que está por ver es si el Tribunal Supremo sigue la senda del Tribunal de Justicia y relega el uso a título de marca para sustituirlo por el requisito del menoscabo a las funciones de la marca»*, añadiendo que *«no se perciben atisbos de ello por el momento»* (págs. 197 y 198).

6. El último capítulo de la obra se ocupa de la expansión de las funciones de la marca jurídicamente reconocidas, desde la tradicional función distintiva del origen empresarial de los productos o servicios, hasta la más recientemente reconocida función comunicativa de la marca.

En la obra se explica cómo la ampliación de las funciones ha comportado una extensión del ámbito de tutela. Pero también se pone oportunamente de manifiesto cómo el hecho de que el Tribunal de Justicia requiera atender a las circunstancias concretas de comercialización de los productos o servicios para comprobar si concurre el riesgo de confusión, puede generar un agudamiento del derecho de marca como derecho de exclusiva (pág. 275).

Por lo demás, esta ampliación de las funciones de la marca jurídicamente reconocidas no impide que el Tribunal de Justicia siga manteniendo el carácter esencial de la función consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto o del servicio distinguido. Y en este punto el Prof. GARCÍA PÉREZ propone un cambio terminológico para dejar de decir, como se sigue haciendo en España, que la función esencial de la marca es indicar la procedencia empresarial de los productos o servicios, para afirmar, *«en línea con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que la función esencial es garantizar al consumidor que todos los productos o servicios designados con ellas han sido fabricados, distribuidos o prestados bajo el control del titular de la marca»* (pág. 278).

7. Creo que la elección del tema de esta obra es un claro acierto, pues la expansión del derecho de exclusiva es probablemente la cuestión de mayor actualidad en el Derecho de marcas. El tratamiento -como era de esperar siendo quien es el autor- es riguroso y exhaustivo. Como se ha intentado mostrar en este breve repaso sobre los principales contenidos del libro, son muchos y muy sugerentes los problemas estudiados y en los que el profesor GARCÍA PÉREZ ofrece su opinión y certero análisis. Estamos, en definitiva, ante una obra llamada a convertirse en un referente en la literatura española de Derecho industrial.

Ángel GARCÍA VIDAL

Catedrático de Derecho Mercantil
Facultad de Derecho (USC)