

ÍNDICE

	Pág.
ABREVIATURAS	9
PRÓLOGO	11

CAPÍTULO I

EL ORIGEN Y LA EVOLUCIÓN DE LA PROTECCIÓN

I. PRELIMINAR.....	13
II. ORIGEN COMÚN.....	13
III. EVOLUCIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA MARCA DE RENOM- BRE EN EUROPA	18
A. Alemania.....	19
A.1. Protección basada en las normas de responsabilidad civil extracontractual del BGB.....	21
A.2. Protección conferida por la cláusula general de la UWG...	24
B. Benelux.....	28
B.1. Artículo 13 A [1]: riesgo de asociación	29
B.2. Artículo 13 A [2]: protección que supera el principio de especialidad.....	33
IV. EVOLUCIÓN DE LA TEORÍA DE LA <i>DILUTION</i> EN LOS ESTA- DOS UNIDOS DE AMÉRICA	37
A. La protección contra la dilución en las leyes estatales: <i>Antidilu- tion Statutes</i>	38
B. La protección contra la dilución a nivel federal.....	41

CAPÍTULO II

**FUNDAMENTOS DEL PERJUICIO
AL CARÁCTER DISTINTIVO O *BLURRING***

I.	PRELIMINAR	47
II.	<i>ODOL</i> , SCHECHTER Y LOS PRIMEROS POSICIONAMIENTOS DOCTRINALES.....	49
	A. La sentencia <i>Odol</i>	49
	B. La teoría elaborada por Schechter: sus defensores y detractores ...	51
III.	JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA: ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO.....	54
	A. La reducción de los costes de búsqueda de los consumidores.....	55
	B. <i>Lifestyle trademark</i>	59
	C. El producto psicológico.....	64
IV.	JUSTIFICACIÓN SEMIÓTICA: LA MARCA COMO SIGNO.....	66
	A. La estructura semiótica	68
	A.1. La estructura semiótica del Derecho de marcas.....	70
	B. Análisis semiótico de la protección frente al perjuicio del carácter distintivo de la marca de renombre o <i>dilution by blurring</i>	74
V.	JUSTIFICACIÓN PSICOLÓGICA.....	78
	A. Modelo cognitivo	79
	A.1. Especial referencia al <i>brand equity</i> o imagen de marca....	82
	B. Marcas, emoción y decisión de compra	87
VI.	RECAPITULACIÓN.....	92
	A. Teorías comentadas.....	92
	A.1. La protección frente al perjuicio al carácter distintivo des- de la perspectiva de la función económica de la marca	92
	A.2. La protección frente al perjuicio al carácter distintivo des- de la perspectiva semiótica	95
	A.3. La protección frente al perjuicio al carácter distintivo des- de la perspectiva psicológica.....	97
	B. Fundamentos comunes	98
	B.1. Bien jurídico protegido.....	98
	B.2. La protección de los consumidores	101

CAPÍTULO III

**EL CONCEPTO DE MARCA QUE GOZA DE RENOMBRE
Y EL *STANDARD OF FAME***

I.	PRELIMINAR	105
----	------------------	-----

	Pág.
II. EL CONCEPTO DE MARCA QUE GOZA DE RENOMBRE EN EL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA.....	106
A. La protección de la marca que goza de renombre en el Derecho de marcas de la Unión Europea	107
A.1. Regulación de la protección de la marca de renombre en el anterior sistema de marcas de la Unión Europea	107
A.2. Regulación de la protección de la marca de renombre tras la modificación del sistema de marcas de la Unión Europea	109
B. El problema terminológico de la marca de renombre	112
B.1. Análisis de la terminología existente antes de la armonización de la Unión Europea	112
B.2. El problema lingüístico de la normativa de marcas de la Unión Europea.....	120
C. El concepto de renombre en el Derecho de marcas de la Unión Europea.....	123
C.1. El concepto de renombre: <i>General Motors Corporation v. Yplon SA</i>	124
C.1.A. Conclusiones del Abogado General JACOBS	125
C.1.B. Sentencia del Tribunal de Justicia.....	130
C.1.C. El concepto de marca que goza de renombre tras la sentencia <i>General Motors</i>	132
C.2. El alcance territorial del renombre: <i>Pago y Unilever</i>	136
C.2.A. <i>Pago</i>	137
C.2.B. <i>Unilever</i>	139
C.2.C. El alcance territorial del renombre fijado por el Tribunal de la Unión Europea.....	142
C.3. La prueba del renombre.....	145
III. EL CONCEPTO DE MARCA FAMOSA EN EL DERECHO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: <i>THE STANDARD OF FAME</i> ...	150
A. El criterio de « <i>fame</i> » en la FTDA: la controversia del « <i>niche of fame</i> »	152
B. El criterio de « <i>fame</i> » en la TDRA.....	155
B.1. El test de cuatro factores para determinar si la marca es famosa	157
B.1.A. La duración, extensión y alcance geográfico de la publicidad de la marca, tanto por el titular de la marca como por un tercero	158
B.1.B. La cantidad, volumen y extensión geográfica de las ventas de los productos o servicios ofrecidos bajo la marca	160
B.1.C. La extensión del conocimiento real de la marca..	161

	Pág.
B.1.D. Si la marca ha sido registrada bajo la ley de 3 de marzo de 1881, o la ley de 20 de febrero de 1905, o en el registro principal	163
IV. COMPARACIÓN ENTRE LA MARCA QUE GOZA DE RENOMBRE EN LA UNIÓN EUROPEA Y <i>FAMOUS MARK</i> DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	163
A. La marca objeto de la protección reforzada: marca de renombre <i>versus</i> marca famosa	164
B. La lista de factores para determinar el renombre o la fama de la marca anterior.....	166

CAPÍTULO IV

VÍNCULO, SIMILITUD DE LOS SIGNOS Y SIMILITUD DE LOS BIENES Y SERVICIOS

I. PRELIMINAR	169
II. VÍNCULO.....	172
A. Unión Europea	174
A.1. El requisito del vínculo antes de la sentencia <i>Intel</i>	174
A.2. El requisito del vínculo en la sentencia <i>Intel</i>	176
A.3. Otros aspectos relacionados con el requisito del vínculo....	181
B. Estados Unidos de América	187
B.1. El requisito de la « <i>association</i> » en cada uno de los perjuicios.	191
III. SIMILITUD DE LOS SIGNOS.....	192
A. Unión Europea	192
A.1. Apreciación de la similitud de los signos en conflicto.....	194
A.2. Grado de similitud entre los signos en conflicto.....	195
B. Estados Unidos de América	197
B.1. El requisito de similitud antes de la TDRA.....	198
B.2. El requisito de similitud en la TDRA.....	202
IV. SIMILITUD DE LOS BIENES Y SERVICIOS EN LA UNIÓN EUROPEA	206
A. Breve análisis de la figura del consumidor medio y su interrelación con los productos o servicios	208
B. Superación del llamado <i>lapsus</i> lógico de la normativa de la Unión Europea.....	213
B.1. <i>Davidoff v. Gofkid</i>	215
B.2. <i>Adidas-Salomon y Adidas Benelux v. Fitnessworld Trading Ltd</i>	219
C. La naturaleza de los productos o servicios para la apreciación del vínculo.....	224

	Pág.
V. LOS REQUISITOS DEL VÍNCULO Y DE LA SIMILITUD ENTRE LOS SIGNOS EN CONFLICTO. COMPARACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS EXIGIDOS EN EL DERECHO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA Y DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.	229
A. El vínculo o <i>association</i>	230
B. La similitud entre las marcas o signos en conflicto.....	231

CAPÍTULO V

**EL PERJUICIO AL CARÁCTER DISTINTIVO
O *DILUTION BY BLURRING***

I. PRELIMINAR	235
II. EL PERJUICIO AL CARÁCTER DISTINTIVO DE LA MARCA DE RENOMBRE EN EL DERECHO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA	236
A. Definición del perjuicio al carácter distintivo.....	237
B. El carácter distintivo de la marca de renombre	240
C. Prueba del perjuicio al carácter distintivo	246
C.1. Daño efectivo o daño probable.....	247
C.1.A. Oposición al registro: motivo de denegación relativo	248
C.1.B. <i>Ius prohibendi</i> : derecho de exclusiva del titular de la marca de renombre	250
C.2. Apreciación del perjuicio al carácter distintivo: los factores tratados en <i>Intel</i>	254
D. Modificación del comportamiento económico del consumidor medio.....	259
E. ¿Se puede hablar de un test para la apreciación del perjuicio al carácter distintivo en el Derecho de marcas de la Unión Europea?	270
E.1. Apreciación de las infracciones frente a las que se protege a la marca de renombre.....	270
E.2. Apreciación del perjuicio al carácter distintivo de la marca de renombre: ¿existe un test para apreciar el perjuicio al carácter distintivo de la marca de renombre?.....	273
III. <i>DILUTION BY BLURRING</i> EN EL DERECHO DE MARCAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	277
A. El concepto de <i>dilution by blurring</i>	278
B. Daño efectivo o daño probable.....	280
C. Cómo demostrar la dilución por <i>blurring</i> : el test de la <i>dilution by blurring</i>	285
C.1. Test para la apreciación de <i>blurring</i> antes de la FTDA	286
C.2. Test para la apreciación de <i>blurring</i> en la FTDA.....	289
C.3. Test para la apreciación de <i>blurring</i> en la TDRA	296

	Pág.
C.3.A. El factor relativo a la similitud entre las marcas en conflicto.....	298
C.3.B. La interdependencia de los factores enumerados en el test de la TDRA.....	300
C.3.C. Aplicación parcial del test.....	301
C.3.D. La interrelación existente entre el test de factores y las pruebas aportadas	303
C.3.E. El especial caso de las parodias	305
IV. COMPARACIÓN ENTRE LA PROTECCIÓN EUROPEA FRENTE AL PERJUICIO DEL CARÁCTER DISTINTIVO DE LA MARCA DE RENOMBRE Y LA <i>DILUTION BY BLURRING</i> DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	307
A. La definición de la protección: el objeto jurídico protegido	307
B. El estándar exigido: daño efectivo o daño probable	308
C. La prueba de la existencia de un perjuicio al carácter distintivo o una dilución por <i>blurring</i> : ¿se puede crear una lista de factores común?	311
BIBLIOGRAFÍA	319
I. DOCTRINA.....	319
II. JURISPRUDENCIA	328
A. Tribunal de Justicia de la Unión Europea	328
B. Estados Unidos de América	334
C. Sentencias nacionales.....	337
D. Resoluciones Oficinas.....	338
III. OTROS DOCUMENTOS.....	338