

Revista JURÍDICA PORTUCALENSE



www.upt.pt



UNIVERSIDADE
PORTUCALENSE
IJP
Instituto Jurídico Portucalese



Fundação
para a Ciência
e a Tecnologia

Nº 38 | Universidade Portucalense | Porto | 2025

[https://doi.org/10.34625/issn.2183-2705\(38\)2025](https://doi.org/10.34625/issn.2183-2705(38)2025)

**Enrique FERNÁNDEZ DE MADARIA, Sónia DE
CARVALHO**

*Trade mark reputation in Portugal and Spain: is
harmonisation still in question on the tenth anniversary of the
Trade mark Directive?*

DOI: [https://doi.org/10.34625/issn.2183-2705\(38\)2025.ic-16](https://doi.org/10.34625/issn.2183-2705(38)2025.ic-16)

Secção Investigação Científica / Scientific Research*

* Os artigos presentes nesta secção foram sujeitos a processo de revisão segundo o método *blind peer review* / The articles in this section have undergone a blind peer review process.

El renombre de las marcas en Portugal y en España: ¿sigue la armonización en entredicho ante el décimo aniversario de la Directiva de marcas?

Trade mark reputation in Portugal and Spain: is harmonisation still in question on the tenth anniversary of the Trade mark Directive?

Enrique FERNÁNDEZ DE MADARIA¹

Sónia DE CARVALHO²

RESUMEN: El principio de especialidad es uno de los pilares sobre los que se sostienen los sistemas de protección de marcas. En contra de las reglas generales, la excepción legal a dicho principio que supone el renombre confiere a los titulares de este tipo de marcas unas facultades exorbitantes frente a terceros para impedir el registro de marcas idénticas o similares a las propias, así como el uso de las mismas. En este artículo se realiza un análisis de derecho comparado en el ámbito civil-mercantil entre los sistemas de protección nacional de marcas de Portugal y de España, siendo ambos países Estados miembros de la Unión Europea y considerando la Directiva (UE) 2015/2436 la necesidad de establecer la misma protección para las marcas registradas entre todos ellos. El estudio se centra en las semejanzas y diferencias entre los sistemas nacionales seleccionados a la hora de establecer la citada excepción al principio mencionado, evaluando si las divergencias son de tal entidad que puedan afectar a la armonización pretendida.

PALABRAS-CLAVE: Marca; Marca de Renombre; Principio de Especialidad; Directiva de Marca; Competencia Desleal; Competencia Desleal Objetiva.

ABSTRACT: The principle of speciality is one of the pillars on which trade mark protection systems are based. Contrary to the general rules, the legal exception to this principle, basically the reputation, confers on the owners of this type of trade marks exorbitant faculties to prevent third parties from registering identical or similar trade marks to their own, as well as using them without authorisation. In this article, a comparative law analysis is made of the national trade mark protection systems in Portugal and Spain from the civil-mercantile perspective, both countries being Member States of the European Union and considering Directive (EU) 2015/2436 the need to establish the same protection for registered trade marks among all of them. The study will focus on the similarities and differences between the selected national systems in establishing the exception to the principle mentioned, assessing whether the divergences are such as to affect the harmonization sought.

KEYWORDS: Trademark; Trade Mark; Trade Mark with a Reputation; Principle of Specialty; Trade Mark Directive; Unfair Commercial Practices; Objective Unfair Commercial Practices

¹ Doctorando y Profesor Asociado, Departamento de Derecho Privado, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Programa de Doctorado en Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Rey Juan Carlos, Paseo de los Artilleros, 28032, Madrid, España, enrique.madaria@urjc.es, ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-1012-2300>.

² Professora Associada, Departamento de Direito, Instituto Jurídico Portucalense, Universidade Portucalense Infante Dom Henrique, Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 541, 4200-072 Porto, Portugal, Advogada, scarvalho@upt.pt, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2069-820X>.

1. Introducción

Las normativas estatales de marcas y la de marcas de la Unión Europea (en adelante, MMUE³) se sostienen, ante todo, sobre el principio de especialidad. Las marcas otorgan a sus titulares derechos exclusivos de uso y registro de un signo distintivo en el comercio, limitados a los productos o servicios especificados en el registro y en un ámbito territorial determinado. Este límite evita que una marca abarque todos los productos o servicios, sin prohibir automáticamente a terceros usar o registrar signos idénticos o similares en otras actividades económicas.

Las marcas de renombre (España) o *prestashop* (Portugal) gozan de una protección reforzada que sobrepasa los productos o servicios para los cuales fueron registradas, evolucionando con el tiempo para proteger la marca contra conductas parasitarias o que dañen su reputación o distintividad, incluso en relación con productos o servicios no idénticos ni similares.

Entre otros requisitos, las marcas de renombre o *prestashop* exigen un alto grado de conocimiento entre el público relevante para que sus titulares puedan impedir a terceros el registro de marcas idénticas o similares a través de la presentación de una oposición ante la Oficina de Marcas correspondiente (el *Instituto Nacional da Propriedade Industrial*, en adelante INPI, y la Oficina Española de Patentes y Marcas, en adelante OEPM) o solicitar la declaración de nulidad contra registros ya consumados, también ante la autoridad administrativa o, en el caso de demanda reconvenencial por infracción, ante la autoridad judicial. Por otro lado, los titulares de derechos de marcas pueden impedir el uso por terceros en el tráfico económico de signos distintivos iguales o similares a los suyos. Se trata del *ius prohibendi*, cuya tutela en caso de infracción debe reclamarse ante los órganos judiciales, mediante acciones principalmente civiles, aunque también penales.

En relación con los sistemas nacionales de España y Portugal, al tratarse ambos países de Estados miembros (en adelante, EEMM) de la UE, la armonización de las reglas aplicables al renombre o *prestashop* ha sido más intensa con el paso del tiempo, gracias a las sucesivas Directivas europeas en materia de marcas, sobre todo en

³ Unión Europea. Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, *Diario Oficial de la Unión Europea*, de 16 de junio de 2017, núm. L 154, pp. 1-99.

1988⁴ y en 2015⁵, pero en gran medida también a la jurisprudencia sentada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJ), quien ha tratado de interpretar uniformemente esta excepción compleja y de tradiciones nacionales divergentes en el mercado interior.

Al cumplirse una década desde la adopción de la DM 2015, el objetivo de este estudio es analizar comparativamente la excepción al principio de especialidad en el ordenamiento portugués y en el español, en aras de identificar las divergencias que puedan resultar problemáticas para la armonización del mercado interior. Al estar ya delimitado el instituto del renombre y debido a la existencia de una normativa armonizadora de la UE, la metodología de comparación será de corte funcionalista. Con este propósito, se analizará el instituto del renombre a la luz de la DM 2015 y de la jurisprudencia con del TJ. Sobre esta base, se identificarán las semejanzas y, sobre todo, las diferencias significativas entre las respectivas normas nacionales de transposición, así como la doctrina jurisdiccional, administrativa y académica, para poder concluir si se ajustan o no al marco normativo vigente de la UE y a la interpretación vinculante del TJ.

2. Aspectos generales del renombre o *prestashopio* de las marcas

De todas las funciones jurídicas que desempeñan las marcas, la principal es la función distintiva. Las marcas sirven, ante todo, para que los sujetos que ofrecen bienes («productos») y servicios en el mercado, generalmente empresarios, puedan diferenciarlos de los de la competencia, haciendo posible que el público consumidor identifique su origen y tome decisiones fundadas⁶. Por ello, los solicitantes de marcas deben especificar desde el inicio los productos y servicios a los que se limita su derecho exclusivo frente a terceros. Se trata del principio de especialidad, una de las

⁴ Comunidad Económica Europea. Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21, de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas. *Diario Oficial de la CEE*, de 11 de febrero de 1989, núm. L 040, pp. 1-7.

⁵ Unión Europea. Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. *Diario Oficial de la Unión Europea*, de 23 de diciembre de 2015, núm. L 336, pp. 1-26. En adelante, DM 2015.

⁶ Actualmente, considerando n°s 16 y 31 y art. 3.a) de la DM 2015, art. 208 de Portugal, *Decreto-Lei* n.º 110/2018, que aprueba el nuevo *Código da Propriedade Industrial*, transponiendo las Directivas (UE) 2015/2436 y (UE) 2016/943, de 10 de diciembre, *Diário da República*, de 10/12/2018, nº 237/2018, Série I, en adelante, CPI, y art. 4.a) de España, Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, *Boletín Oficial del Estado*, núm. 294, de 08 de diciembre de 2001, p. 45579, en adelante, LM.

piedras angulares o «travesaños»⁷ del Derecho de marcas, mediante el cual se atenúa la concesión de dicho monopolio legal, potencialmente *sine die*⁸.

Más allá del redimensionamiento evolutivo de la función distintiva o de la nueva concepción de origen de las marcas⁹, la excepción a dicho principio se basa en el renombre o *prestashop* de un signo. Se trata de marcas con un elevado conocimiento entre el público relevante, cuya protección se ve ampliada a productos y servicios ya no sólo idénticos o similares, sino también distintos (*tutela ultramerceológica*).

La DM 2015 impone actualmente a los EEMM de la UE en sus arts. 5.3.a) y 10.2 que transpongan a sus legislaciones nacionales como motivo de denegación relativo de una solicitud, así como causa de nulidad relativa de un registro marcario, la existencia de una marca anterior idéntica o similar, sean o no similares los productos o servicios entre ellas, si la marca nacional anterior «goza de renombre» en el Estado miembro donde se solicite el registro posterior o si la MUE anterior goza de renombre en la UE y si, «con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso fuera perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre». De ello se desprende lo siguiente, para que un titular de marca pueda beneficiarse de la protección reforzada del renombre. En primer lugar, la marca registrada anterior debe gozar de renombre en el territorio de referencia, esto es, en el Estado miembro donde se solicita la posterior, si el derecho anterior es nacional, o en la Unión Europea si la marca anterior es una MUE. En segundo lugar, el signo anterior y el posterior deben ser idénticos o similares. Además, debe comprobarse si el uso de la marca posterior se aprovecha indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o si es perjudicial para los mismos. Finalmente, no debe mediar justa causa. Dichos criterios son cumulativos, tal y como ha aclarado el Tribunal General¹⁰. Deben añadirse también dos requisitos de origen jurisprudencial: el vínculo – y no

⁷ SOUSA E SILVA, Pedro. *Direito industrial: noções fundamentais*. 2^a ed. Coimbra: Almedina, 2019. ISBN 978-972-40-8119-9, p. 266.

⁸ V., i.a., GONÇALVES, Luís Couto. *Manual de Direito Industrial*. 11^a ed. Coímbra: Edições Almedina, 2024. ISBN 978-989-40-1997-8, p. 294, y la obra bibliográfica específica más reciente de CARVALHO, Maria Miguel. *Quo vadis Direito de Marcas?: reflexão sobre a necessidade de redimensionamento do seu alcance a partir da tutela da marca de prestígio*. Coimbra: Almedina, 2023. ISBN 978-989-40-1132-3.

⁹ V. resumen de doctrina, i.a., en GONÇALVES, Luís Couto, *Manual*, op. cit., pp. 180-185.

¹⁰ Por todas, Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de la UE (ahora Tribunal General o TG), de 25 de mayo de 2005, asunto *Spa Monopole / OAMI*, núm. T-67/04, ECLI:EU:T:2005:179, ap. 30.

necesariamente el riesgo de confusión¹¹ – que surja en el público relevante entre la marca anterior y la posterior, especialmente la evocación o asociación que produce la marca posterior en un consumidor medio en relación con la anterior¹², por un lado y, por otro, que el registro de la marca anterior de renombre haya sido efectivamente concedido¹³.

El Derecho positivo no proporciona actualmente una definición del renombre o *prestígio* de las marcas. La doctrina recalca las dificultades que supone tal ejercicio¹⁴. Entre otros autores, Marta Cernadas Lázare, expone que «ni en la Directiva ni en el Reglamento se define el concepto de marca que goza de renombre. Este silencio legislativo se une a la disparidad terminológica que presentan las distintas versiones lingüísticas de la normativa de marcas de la Unión Europea y a la interferencia de los conceptos tradicionales utilizados en los Derechos nacionales de marcas»¹⁵. Independientemente de ello y en lo que afecta al análisis de Derecho comparado, los requisitos para apreciar el renombre o *prestígio* como tal están determinados jurisprudencialmente. El renombre o *prestígio* exige, en cualquier caso, que el conocimiento de la marca supere cierto umbral entre el público relevante. Así, en el asunto *General Motors*, el TJ esclarece que «sólo en el supuesto de que la marca sea conocida en grado suficiente, el público confrontado con la marca posterior podrá, en su caso, incluso para productos o servicios no similares, establecer una relación entre ambas marcas y, como consecuencia de ello, podrá resultar perjudicada la marca anterior»¹⁶. La sentencia especifica igualmente que el público será aquel interesado por esta marca y que dependerá del producto o del servicio comercializado, pudiendo tratarse según las particularidades de cada caso, del gran público o de un público más especializado, por ejemplo, un sector profesional (ap. 24), no siendo de aplicación porcentajes específicos de dicho público interesado para poder determinar si se

¹¹ V., i.a., Sentencia del Tribunal de Justicia (en adelante STJ), asunto *L'Oréal y otros / Bellure NV y otros*, de 18 de junio de 2009, C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378, ap. 36.

¹² Por todas, STJ, de 27 de noviembre de 2008, asunto *Intel Corporation Inc. / CPM United Kingdom Ltd*, C-252/07, ECLI:EU:C:2008:655, y STJ de 10 de diciembre de 2015, asunto *El Corte Inglés, S.A. / EUIPO*, C-603/14 P, ECLI:EU:C:2015:807, aps. 42-48. V., i.a., CERNADAS LÁZARE, Marta. *La dilución de la marca de renombre*. Madrid: Marcial Pons Ediciones, 2019. ISBN 978-84-9123-730-3. pp. 172-175, y FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. *Estudios sobre la protección de la marca renombrada*. Madrid: Marcial Pons Ediciones, 2014. ISBN 978-84-15948-43-8. pp. 85-91.

¹³ Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, de 11 de julio de 2007, asunto *Mühlhens GmbH & Co. KG / OAMI*, T-150/04, ECLI:EU:T:2007:214, aps. 56-57.

¹⁴ V., i.a., GONÇALVES, Luís Couto, *Manual*, op. cit., p. 294.

¹⁵ CERNADAS LÁZARE, Marta, *La dilución*, op. cit., p. 106.

¹⁶ STJ de 14 de septiembre de 1999, asunto *General Motors / Yplon SA*, C-375/97, ECLI:EU:C:1999:408, aps. 22-23.

alcanza dicho conocimiento (ap. 25), si bien el conocimiento debe abarcar una parte significativa de dicho público interesado (ap. 26). Fijar umbrales generales *a priori* para todos los casos no es apropiado¹⁷, a pesar de que parte de la doctrina tanto portuguesa como española sí los considere pertinentes¹⁸.

Encontramos en este punto ya las primeras divergencias. Tanto en la jurisprudencia portuguesa como en la práctica administrativa del INPI se sigue una interpretación diferente a la doctrina del TJ a la hora de determinar qué público debe tener conocimiento de la marca para considerarla de *prestígio*. En sus directrices¹⁹, el INPI cita la jurisprudencia portuguesa indicando lo siguiente: «*Pela leitura destas considerações é possível perceber que subsistem algumas diferenças interpretativas, na doutrina e jurisprudência, sobre as características determinantes para a constituição de uma marca de prestígio, como a dificuldade em “quantificar” o conceito de prestígio e perceber a tipologia de público pertinente: se o grande público ou um público mais especializado, não obstante, parece-nos que resulta evidente que “A marca de prestígio deve ser mais que uma marca notória pois goza de maior protecção legal, não valendo quanto a ela o princípio da especialidade e, por isso, deve ser conhecida não só do público interessado nos produtos marcados, mas também do público em geral, que ante o nome da marca a associa, sem hesitar, a elevados padrões de qualidade dos produtos ou dos serviços que se distinguem dos seus competidores; a simples alusão à marca implica a fulgurante intuição da sua inquestionável qualidade, mesmo que sob ela sejam comercializados produtos diversos*»²⁰. También se desprende de aquí que la jurisprudencia y la práctica administrativa portuguesas vienen exigiendo un requisito adicional de naturaleza cualitativa (exclusividad, calidad elevada) para aplicar la protección reforzada. Este criterio sigue citándose actualmente²¹. Entre otros, Luís Couto Gonçalves, incide en

¹⁷ Por todas, STG, de 16 de noviembre de 2011, asunto *Dorma GmbH & Co. KG / OAMI*, T-500/10, ECLI:EU:T:2011:679, ap. 52.

¹⁸ Un 75% según GONÇALVES, Luís Couto, *Manual*, op. cit., p. 295. Un 60% según AHIJÓN LANA, Rodrigo. La marca renombrada. Reforma y jurisprudencia. En ORTEGA BURGOS, Enrique, et al. *Propiedad Industrial 2021: Actualidad*. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2021. ISBN 978-84-1378-989-7. pp. 139-156.

¹⁹ Portugal. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. *Guidelines de exame: motivos absolutos e relativos de recusa do registro de marcas*. Doc. núm. C025.01. Lisboa: INPI, mayo de 2022. p. 225. Disponible en: <https://inpi.justica.gov.pt/>.

²⁰ Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, 6ª secção, relator FONSECA RAMOS, de 13 de julio de 2010, Proc. 3/05.9TYLSB.P1S1, ECLI:PT:STJ:2010:3.05.9TYLSBP1S1.26.

²¹ Por ejemplo, en jurisprudencia más reciente, Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, relator BERNADINO TAVARES, de 14 de mayo de 2025, Proc. 14/24.5YHLSB.L1-PICRS, ECLI:PT:TRL:2025:14.24.5YHLSB.L1.PICRS.FD, fundamento 3º.

que no es precisa la calidad objetiva sino la satisfacción del consumidor medio de necesidades concretas. Así, la marca debe tener, ora un elevado valor simbólico-evocativo entre el público consumidor, aunque no se trate de grande consumo, ora un elevado grado de satisfacción entre el gran público consumidor²². Pese al debate doctrinal en Portugal sobre este extremo, al que hace referencia *i.a.* Nuno de Araújo Sousa e Silva, dicho criterio no se exige por el TJ²³. Por ello, nos sumamos a las palabras del autor, entendiendo que sería precisa una cuestión prejudicial.

Por su parte, la jurisprudencia española tuvo ocasión de abordar específicamente este punto²⁴. En la resolución recurrida, la Audiencia Provincial exigió el cumplimiento de un criterio cualitativo basado en el valor económico asociado a la marca, bien por la alta calidad de los productos o servicios, bien por las positivas representaciones intangibles o imágenes transmitidas a los adquirientes que han sido creadas y mantenidas por el titular de la marca mediante un importante esfuerzo inversor en publicidad. Sin embargo, el Tribunal Supremo corrigió dicha interpretación, citando la jurisprudencia del TJ centrada en el nivel de conocimiento y en la existencia del vínculo, advirtiendo que dicho requisito cualitativo se debía a la confusión por integrar la doctrina del TJ sobre el concepto, *mutatis mutandis*, del renombre (conocimiento y vínculo) y sobre el alcance de la protección reforzada (aprovechamiento indebido o perjuicio), más allá del principio de especialidad. Así, sería relevante el vínculo que, según el TJ, debe examinarse globalmente²⁵.

En cuanto al ámbito territorial, la DM 2015 en su art. 5.3.a) únicamente alude al territorio del Estado miembro, y las normas nacionales portuguesa y española se refieren de forma genérica a sus respectivos territorios, o a la UE en el caso de las MMUE (235 CPI; 8.1 LM). El TJ se pronunció en contra de que el conocimiento deba extenderse a la totalidad del respectivo territorio, siendo suficiente «en una parte sustancial» del mismo²⁶. El Tribunal Supremo de España ha tenido oportunidad de delimitar un poco más esta cuestión, excluyendo el puro ámbito local o reducido²⁷. El

²² GONÇALVES, Luís Couto, *Manual*, *op. cit.*, p. 295.

²³ SOUSA E SILVA, Nuno de Araújo. *Concorrência desleal e propriedade intelectual: os atos de aproveitamento*. Coimbra: Almedina, 2020. 978-872-40-8654-5, pp. 282-287. V. también el comentario sobre casos en los que se ha denegado la protección. *Ibidem*, nota al pie n.º 1992. p. 285.

²⁴ Sentencia del TS, de 23 de julio de 2012, Sala de lo Civil, Sección 1ª, resolución núm. 505/2012, recurso núm. 64/2010, ECLI:ES:TS:2012:6110, FD 8º.

²⁵ STJ, de 30 de mayo de 2018, asunto *Kenzo Tsujimoto / EUIPO*, C-85-16 P y C-86/16P, ECLI:EU:C:2018:349, ap. 56.

²⁶ STJ *cit.*, asunto *General Motors / Yplon SA*, aps. 29 y 31.

²⁷ Por todas, Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 11 de noviembre de 2005, resolución núm. 850/2005, recurso núm. 1478/1999, ECLI:ES:TS:6923, FD 2.B.

criterio que han de seguir las autoridades portuguesas y españolas para las MMUE es el que ha sentado TJ, debiendo abarcar una parte sustancial del territorio de la UE, pudiendo coincidir o no con el territorio de un Estado miembro²⁸ y que podrá limitarse incluso a un único Estado miembro relativamente pequeño, como podría ser Austria, atendiendo siempre, eso sí, a las circunstancias particulares del caso²⁹. En definitiva, el carácter de renombre de una MUE, de confirmarse, es siempre uniforme en toda la UE o, por el contrario, no existe en absoluto³⁰.

Pese a las diferentes formulaciones en España y Portugal, el contenido de sus disposiciones en esta materia es muy cercano, dada la naturaleza y los términos de la Directiva. Más allá de las cuestiones terminológicas-lingüísticas sobre la conducta parasitaria o denigratoria que vulnera el renombre³¹, sí llama la atención que la norma portuguesa omite el requisito de «*sem justo motivo*» que sí recoge expresamente la DM 2015 (art. 3.5.a), así como el art. 8.1 de la LM. La existencia de una «justa causa» enerva la aplicación de la excepción al principio de especialidad por renombre. A pesar de esta omisión, no cabe duda sobre su aplicación como requisito, teniendo especialmente en cuenta el precepto de la propia Directiva, junto con el art. 14 que establece limitaciones a los efectos de la marca en relación con el *ius prohibendi* (art. 234 CPI portugués y 37 LM española), la existencia de jurisprudencia comunitaria sobre este extremo³², una interpretación sistemática y teleológica del CPI, así como el necesario respeto de los principios de efecto útil de las Directivas, de interpretación conforme con el Derecho de la UE³³, y de primacía del Derecho de la UE³⁴.

Por otro lado, el artículo transcritto difiere del precepto español al incluir las

²⁸ V. comentario en relación con STJ, de 3 de septiembre de 2015, asunto *Iron & Smith kft / Unilever NV*, C-125/14, ECLI:EU:C:2015:539, CERNADAS LÁZARE, Marta, *La dilución*, op. cit., pp. 141-146.

²⁹ STJ, de 6 de octubre de 2009, asunto *PAGO International GmbH / Tirolmich registrierte Genossenschaft mbH*, C-301/07, ECLI:EU:C:2009:539, aps. 29, 30 y fallo.

³⁰ STJ, de 20 de julio de 2017, asunto *Ornua Co-operative Ltd, anteriormente The Irish Dairy Board Co-operative Ltd / Tindale & Stanto Ltd. España*, S.L., C-93/16, ECLI:EU:C:2017:571, aps. 49-52. V. también, GARCÍA PÉREZ, Rafael. *El Derecho de Marcas de la UE en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia: adaptado al Reglamento sobre la Marca de la UE, a la Directiva de Marcas y a la reforma de la Ley de Marcas (en vigor desde el 14 de enero de 2019)*. Madrid: Wolters Kluwer España, 2019. 978-84-9020-785-7. pp. 421-423.

³¹ Principalmente, «*tirar partido indevido*» frente a «ventaja desleal», tanto en la DM 2015 como en el art. 235 CPI y art. 8.1 LM. V. para es este requisito y causa de ser de la protección reforzada, i.a., SOUSA E SILVA, Pedro, *Direito industrial*, op. cit., pp. 300-305.

³² V. CARVALHO, Maria Miguel, *Quo vadis*, op. cit., pp. 92-97.

³³ STJ, de 10 de abril de 1984, asunto *Sabine von Colson y Elisabeth Kamann / Land Nordrhein-Westfalen*, C-14/83, ECLI:EU:C:1984:153, ap. 26.

³⁴ V. CARVALHO, Maria Miguel. A tutela da marca de prestígio no novo Código da Propriedade Industrial Português. *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*. Vigo: Universidad de Vigo, 2019-2020, nº 40. pp. 359-370. ISSN 1139-3289. p. 366.

traducciones de signos contrarias a marcas de prestigio anteriores como causa de denegación relativa. Se trata de una especificación que se recogía previamente a la reforma del CPI³⁵, también presente en el supuesto de protección de marcas *notórias* (art. 234). Entendemos que esta especificación asegura que, tal y como sucede con las marcas *notoriamente conocidas*, aquellos signos que representen traducciones de marcas con renombre en Portugal o la UE en caso de MMUE no puedan escapar de la protección reforzada de la marca anterior por el mero hecho de estar en –o provenir de– otro idioma pese a significar lo mismo, facilitando, por un lado, la comparación de identidad o similitud de signos en colisión a favor del titular de la marca anterior y, por otro, el examen del requisito de evocación por el vínculo entre el público nacional, sobre todo en casos en los que el elemento denominativo sea inteligible, con un esfuerzo bajo de asociación conceptual. En el caso de España, entendemos que frente a las traducciones se puede imponer la protección reforzada del renombre, siguiendo los criterios aplicables al examen de identidad y similitud de signos específicos para el renombre y, sobre todo, de determinación del vínculo en la mente del público³⁶, así como de los demás requisitos para invocar esta protección excepcional, prestando especial atención a la necesidad de preservar otras funciones más allá de la distintividad que, en el caso de la protección reforzada, revisten especial importancia («condensación del *goodwill* y función publicitaria»)³⁷.

Como hemos mencionado anteriormente, para invocar la protección reforzada del renombre o *prestígio*, la norma de la UE, así como la transposición portuguesa y española, exigen que «con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior [i.e., parasitismo o *free riding*], o dicho uso fuera perjudicial para dicho carácter distintivo [i.e., *dilution by blurring*] o dicho renombre [i.e., *dilution by tarnishment*]»³⁸

³⁵ *Ibidem*, p. 363.

³⁶ V. selección y análisis jurisprudencial del TJ en GARCÍA PÉREZ, Rafael, *El Derecho*, op. cit., pp. 428-421.

³⁷ V. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, *Estudios*, op. cit., pp. 40-44.; también, i.a., GONÇALVES, Luís Couto, *Manual*, op. cit., pp. 180-183; CARVALHO, Maria Miguel, *Quo vadis*, pp. 44-50.; y SOUSA E SILVA, Pedro, *Direito industrial*, op. cit., pp. 239-246.

³⁸ Corchetes nuestros con conceptos doctrinales con cierta equivalencia reconocida por la doctrina. V., resumen de jurisprudencia del TJ, i.a., en GARCÍA PÉREZ, Rafael, *El Derecho*, op. cit., pp. 442-445; y de doctrina en, i.a., SOUSA E SILVA. Nuno de Araújo, *Concorrência*, op. cit., pp. 289-293; CARVALHO, Maria Miguel, *Quo vadis*, op. cit., pp. 64-70; GONÇALVES, Luís Couto, *Manual*, op. cit., pp. 296-301; SOUSA E SILVA, Pedro, *Direito industrial*, op. cit., pp. 302-305; FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, *Estudios*, op. cit., pp. 94-99; y, para *dilution by blurring*, en especial, CERNADAS LÁZARE, Marta, *La dilución*, op. cit., pp. 235242.

(art. 5.3.a DM 2015). No hay, por tanto, diferencias sustantivas entre los Ordenamientos, sujetos todos a la interpretación del TJ y teniendo en cuenta siempre todos los factores pertinentes³⁹. Lo mismo puede decirse de las justas causas, sobre las cuales deberá pronunciarse el TJ obligatoriamente en caso de que los órganos jurisdiccionales nacionales duden sobre su interpretación.

En cuanto al *ius prohibendi* recogido en los arts. 249 CPI (PT) y 34 LM (ES), las disposiciones son prácticamente idénticas entre sí y al art. 10 DM 2015, con la precisión en el CPI del efecto en Portugal de la MUE con renombre, con valor aclaratorio en el Código, pero de menor relevancia para este análisis. Las diferencias en materia indemnizatoria y del nexo de imputación se expondrán en el epígrafe IV.

3. Examen de prohibiciones relativas

Una diferencia de naturaleza procedural que entendemos bien amparada en la DM 2015 (considerandos 9 y 38, art. 43.2) es la legitimación – o, en puridad, competencia, potestad ¿o incluso discrecionalidad? – de la propia Oficina de registro (INPI, OEPM), a la hora de denegar el registro por causas relativas.

Si bien no se desprende de forma evidente del articulado de la LM en el caso de España, sí se comenta claramente la supresión del examen *ex officio* de las prohibiciones relativas (Capítulo III) en la exposición de motivos (IV). La oposición de tercero, por tanto, es imprescindible siempre en estos casos. La LM se alinea así con el sistema de la MUE y con los sistemas mayoritarios de su entorno.

En el caso de Portugal, el CPI y, en particular, su art. 229 suponen una excepción en este sentido, disponiéndose el examen de oficio, esto es, sin ser precisa oposición (*a reclamação ou a observação de terceiros*) para la mayoría de las prohibiciones relativas⁴⁰. Sin embargo, el art. 232 CPI (*outros fundamentos de recusa*) no hace referencia expresa a la prohibición específica que protege el renombre en su apartado primero, pero tampoco la excluye expresamente de aquellas causas que deben alegarse necesariamente por terceros (ap. 2), mientras sí mantiene abierta la

³⁹ SSTJ, asunto cit. *L'Oréal y otros / Bellure NV y otros*, ap. 44, y de 18 de julio de 2013, asunto *Specsavers International Healthcare Ltd y otros / Asda Stores Ltd*, C-252/12, ECLI:EU:C:2013:497, ap. 39.

⁴⁰ «1 - O INPI, I. P., procede ao estudo do processo, o qual consiste no exame da marca registanda e sua comparação com outras marcas e sinais distintivos do comércio. 2 - O registo é concedido quando, efetuado o exame, não tiver sido detetado fundamento de recusa e a reclamação ou a observação de terceiros, se as houver, forem consideradas improcedentes. [...] 4 - O registo é recusado provisoriamente quando o exame revelar fundamento de recusa e a reclamação ou a observação de terceiros, se as houver, não tiverem sido consideradas procedentes».

posibilidad de examinar de oficio la infracción de otros derechos de propiedad industrial (ap. 1.f)⁴¹. Entendemos que no tendría por qué ser necesariamente aplicable el apartado 2.a), en el que sí se establece expresamente la necesidad de intervención de terceros interesados. Este apartado, si bien abarca «otros signos distintivos», lo hace textualmente sobre la base del riesgo de error o confusión. La protección del renombre es más amplia y no requiere la existencia de error ni riesgo de confusión, sino la generación de un vínculo suficiente en el público relevante⁴².

En la práctica, los titulares de marcas de renombre o *prestígio* tienden a desplegar más medios para proteger sus derechos exclusivos, por lo que las oposiciones entre otros posibles actos defensivos suele ser la regla. Esta conducta es necesaria para mantener la alta distintividad y éxito de la marca y evitar registros y usos que puedan afectar negativamente a ese estatus. En el caso portugués, pese a que el CPI no aclara este extremo, el INPI no examina de oficio la prohibición del art. 235 (*marcas de prestígio*), como excepción a su regla general de examinar las prohibiciones relativas. Sería quizá recomendable, sin embargo, aportar cierta claridad sistemática a las reglas del INPI. Esto se debe a que, por una parte, la Oficina examina *ex officio* las causas relativas (*regra 13.1*). Por otra, especifica que las causas relativas se refieren a los límites extrínsecos del signo bajo examen, esencialmente comparándolo con otros signos potencialmente obstaculativos, incluyendo expresamente las marcas de *prestígio* entre los fundamentos relativos de denegación (*regra 13.3*). Finalmente, excluye el art. 235 de su examen de oficio (*regra 16.1*)⁴³.

No obstante lo anterior, dicha exclusión es lógica en su conjunto, dada la necesidad de probar el propio renombre y su ámbito geográfico, así como la obtención de una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior por el uso de la posterior, o el perjuicio a cualquiera de ambos por dicho uso⁴⁴. Además, tal y como indica Ana María Pereira da Silva para el supuesto de *imitação ou de usurpação* (art. 238 CPI), el INPI tiene principalmente acceso a los datos del registro de marcas que compara en el examen previsto del art. 229 cuando actúa de oficio, no

⁴¹ V. GONÇALVES, Luís Couto, *Manual*, op. cit., pp. 197-199.

⁴² V. STJ, de 23 de octubre de 2003, asunto *Adidas-Salomon AG, antiguamente Adidas AG, Adidas Benelux BV / Fitnessworld Trading Ltd*, C-408/01, ECLI:EU:C:2003:582, aps. 28-31.

⁴³ Portugal. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. *Manual de aplicação do Código da Propriedade Industrial*. Doc. Núm. C008.08. Lisboa: INPI, julio de 2020. Disponible en: <https://inpi.justica.gov.pt/>. Parte VII.

⁴⁴ *Ibidem*. Parte VII, *regra 16^a*.

disponiendo de toda la información⁴⁵. Ahora bien, para Portugal, las exigencias para reconocer el *prestashopio* parecen ser mayores, tanto cuantitativamente (público) como cualitativamente (exclusividad, calidad elevada). Las reglas del INPI citadas sobre la aplicación del CPI subrayan que la carga de la prueba sobre el «estatuto» del *prestashopio* debe ser soportada por el interesado que lo alega (*regra 16.2*), mientras que, en sus directrices (*guidelines*), la Oficina se remite en materia probatoria a aquellas que publica la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)⁴⁶. En estas últimas, la EUIPO sigue los criterios jurisprudenciales del TJ, sin requerir para el reconocimiento del renombre ningún criterio cuantitativo superior al sentado por el TJ ni cualitativo de exclusividad o calidad elevada⁴⁷. Nos planteamos consecuentemente cuáles son los criterios para evaluar este último requisito en Portugal, esto es, si debe ser probado –o cómo debe ser probado– por el interesado o, por el contrario, si es el órgano nacional administrativo jurisdiccional o nacional quien tiene competencia y discrecionalidad para examinarlo, incluso de oficio.

Por otro lado, si se llegase a una interpretación contraria del CPI, permitiendo el examen de oficio el supuesto de *prestashopio*, a nuestro parecer, el riesgo de que la competencia de los examinadores pudiese ser apreciada como arbitrariedad, así como la falta de información *ex ante* sobre el grado de conocimiento en el territorio relevante (incluida la vastedad de la UE, para las MMUE), sólo permitiría la objeción de oficio de solicitudes que colisionasen de forma muy evidente con las marcas de mayor *prestashopio* a nivel internacional o en Portugal, poniendo tal vez en riesgo el principio de no discriminación por razón de nacionalidad. Adicionalmente, para que entrase en juego la protección reforzada, la Oficina tendría que motivar que, a través de la marca posterior, se obtendría dicha ventaja desleal o que el uso sería perjudicial.

La causa de esta reflexión surge de la posibilidad del INPI de denegar un registro, incluso *ex officio*, basándose en la competencia desleal objetiva o potencial referida en el art. 232.1.h) CPI. Así, constituye fundamento de denegación del registro «*o reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou de que esta é possível independentemente da sua intenção*». Por su propio tenor literal, esta prohibición relativa de registro no requiere culpa o negligencia, diferenciándose así del

⁴⁵ GONÇALVES, Luís Couto, *Código da Propriedade Industrial*: anotado. Coimbra: Almedina, 2021. ISBN 978-972-40-8625-5, p. 950.

⁴⁶ INSTITUTO NACIONAL DA PROPIEDADE INDUSTRIAL, *Guidelines*, *op. cit.*, pp. 225-229.

⁴⁷ Unión Europea. EUIPO. *Directrices sobre marcas y diseños relativos al examen*. Alicante: EUIPO, 2025. Disponible en: <https://guidelines.euipo.europa.eu/>. Parte C, sección 5.

supuesto de mala fe (art. 4.2 DM 2015) y no tiene equivalente en España o en el sistema de la MUE. El artículo tampoco exige que el acto de competencia desleal se haya materializado. Consecuentemente, no se trata de un mecanismo represivo o reactivo frente a la competencia desleal⁴⁸, sino de lo contrario, de una «válvula de escape»⁴⁹ del sistema de marcas, en aras de prevenir situaciones subjetiva u objetivamente abusivas, esto es, situaciones de «disconformidad objetiva»⁵⁰ o, simplemente, riesgos potenciales de error o confusión, cuando no se puedan aplicar otros fundamentos para la denegación de un registro⁵¹, como, por ejemplo, cuando un competidor pretenda registrar la marca de otro, transcurrido el plazo de prioridad por uso que el CPI prevé en su art. 213 para este último⁵².

Según Luís Couto Gonçalves, la competencia desleal se invoca de forma abstracta y no concreta o actual. Ésta se entendería aquí como un modo impropio o indirecto, como un instrumento excepcional, para evitar la consolidación de un derecho exclusivo que ponga en entredicho posiciones de competencia ya conquistadas en el mercado por terceros de buena fe, por razón de actos contrarios a las normas y usos honestos de cualquier actividad económica. Se trata así de atenuar el rigor del derecho privativo que concede el registro marcario. Advierte el autor, no obstante, del riesgo de «pervertir el sistema», si se admite esta prohibición relativa como causa de ineffectiveness of the registration⁵³, algo vedado ya en el actual CPI (art. 260.1). Admitir una causa objetiva más laxa que una subjetiva –esencialmente basada en los presupuestos éticos e intencionales más estrictos de la mala fe–, acabaría dando el mismo trato jurídico a los titulares de marcas registradas y no registradas en un sistema marcario basado en el registro. El autor argumenta que la solución no debería consistir en evaluar un acto de registro público según normas y usos honestos. En este sentido, se cuestiona si el acto de registrar una marca mediante un instituto público de acuerdo con un riguroso procedimiento de control de validez no debería ser ya un acto conforme a las normas y usos honestos. Al quedar esta prohibición excluida hoy día como causa de ineffectiveness, el autor concluye que, mientras que la causa de la

⁴⁸ GONÇALVES, Luís Couto, *Manual*, op. cit., p. 284.

⁴⁹ SOUSA E SILVA, Pedro, *Direito industrial*, op. cit., p. 291.

⁵⁰ ASCENSÃO, José de Oliveira. *Concorrência desleal*. Coimbra: Almedina, 2002. ISBN 972-40-1621-8. p. 191.

⁵¹ SOUSA E SILVA, Nuno de Araújo, *Concorrência*, op. cit., p. 331.

⁵² GONÇALVES, Luís Couto, *Manual*, op. cit., p. 282; V. también, sobre esta causa, OLAVO, Carlos. *Propriedade Industrial*. 2^a ed. Coimbra: Almedina, 2005. 9789724023229, pp. 114-121; y GONÇALVES, Luís Couto, *Código*, op. cit., pp. 931-932.

⁵³ GONÇALVES, Luís Couto, *Manual*, op. cit., pp. 282-283.

mala actúa como obligación positiva de comportamiento de acuerdo con las reglas de conducta competenciales serias, correctas y leales, la competencia desleal objetiva actúa simplemente de modo negativo, como límite al registro⁵⁴.

El INPI, apoyándose en la doctrina, describe la aplicación de este supuesto a aquellos casos en los que pueda existir riesgo de error o confusión, principalmente en relación con las «actividades económicas» –no necesariamente con los productos y servicios de un registro previo– entre dos competidores⁵⁵. El CPI no exige un registro previo de un signo distintivo. En cuanto a qué actos se pretende prevenir, el INPI se remite al amplio abanico de actos de competencia desleal del art. 311.1.a) CPI.

Considerando que (a) las actividades económicas son, en esencia, la oferta de bienes (productos) y servicios en un mercado; (b) los conceptos de «competidor» y de «riesgo de confusión» se interpretan en este fundamento en sentido laxo –no estrictamente marcario de la jurisprudencia comunitaria–; (c) la protección reforzada del renombre no exige riesgo de confusión entre productos y servicios idénticos o similares, sino un vínculo en el público entre signos idénticos o similares; y (d) la protección reforzada del renombre también se basa en supuestos de posible competencia desleal («ventaja desleal», perjuicio al renombre o al carácter distintivo), nos planteamos si la prohibición relativa de competencia desleal objetiva se podría aplicar a situaciones análogas –o virtualmente idénticas o similares– a la del *prestígio*, con un posible examen de oficio. Entendemos que la respuesta es negativa, sobre todo, aunque no sólo, por respeto al principio *lex specialis derogat generali*, debiéndose examinar el *prestígio* siempre en su debida sede (art. 235 CPI). Sin embargo, permanece la duda de si este supuesto es una excepción indirecta al principio de especialidad, aunque sea sólo como barrera para el registro y no como causa de ineeficacia de éste, con presupuestos más laxos que para la protección reforzada del renombre o *prestígio*, aplicable incluso a falta de registro previo y de conocimiento suficiente. En caso afirmativo, ¿cómo casaría esta causa en el sistema marcario frente a los baremos más altos en Portugal para el reconocimiento del *prestígio*? Nuno de Araújo Sousa e Silva, aborda en cierto modo esta cuestión bajo la idea de la posible «evitación del principio de especialidad» mediante el instituto de la competencia desleal⁵⁶, cuando, a falta de *prestígio*, se pretende aplicar el instituto de

⁵⁴ *Ibidem*, pp. 283-284.

⁵⁵ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, *Guidelines*, *op. cit.*, ap. 3.10.

⁵⁶ SOUSA E SILVA, Nuno de Araújo, *Concorrência*, *op. cit.*, pp. 350-353.

la competencia desleal. Siendo contrario a esta solución, subraya que todo dependerá de cómo se interprete la «competencia desleal», citando incluso jurisprudencia nacional sobre competencia desleal objetiva en la que sí se admitió una conexión suficiente entre servicios de hostelería frente a artículos deportivos, presumiéndose que el público consumidor sí asociaría el origen empresarial ante un signo idéntico⁵⁷.

Finalmente, en lo relativo a la legitimidad o competencia de las Oficinas una vez registrada la marca, la DM 2015 impuso a los EEMM la implantación de un sistema administrativo como medio «más eficiente» de declaración de ineficacia de los registros («caducidad o nulidad»; considerando 38), frente a los procedimientos judiciales. En su aspecto sustantivo, dicha obligación incluye la posible declaración de nulidad de registros contrarios a la protección reforzada del renombre (arts. 45.3.b) en relación con el 5.3.a), excluyéndose la protección reforzada si la marca anterior no gozaba previamente de renombre (considerando 30, art. 8). En el procedural, ni el CPI ni la LM prevén que la declaración de nulidad relativa (*anulação*) sea promovida de oficio por la Oficina⁵⁸.

4. Indemnización por infracción y nexo de imputación

Respecto del derecho a una indemnización del titular de una marca a causa de una infracción y del régimen de responsabilidad del infractor, la Directiva 2004/48/CE⁵⁹ procuró armonizar y reforzar el régimen indemnizatorio⁶⁰, alterando en cierto modo el principio de *lex loci protectionis* de los EEMM. Así, la Directiva obliga en primer lugar a los EEMM a establecer un régimen indemnizatorio frente a las infracciones. Al aplicarlo, los órganos jurisdiccionales deben tener en cuenta «todos los aspectos pertinentes, como las consecuencias económicas negativas, entre ellas las pérdidas de beneficios, que haya sufrido la parte perjudicada, cualesquiera beneficios ilegítimos obtenidos por el infractor y, cuando proceda, elementos distintos de los factores económicos, tales como el daño moral causado por la infracción al titular del derecho» (art. 13.1.a) o, como alternativa, deben posibilitar una indemnización basada en la

⁵⁷ Acordão do Supremo Tribunal de Justiça, relator PINTO MONTEIRO, de 03 de abril de 2001, Proc. 01A053, ECLI:PT:STJ:2001:01A053.B7.

⁵⁸ Arts. 34.4, 260 y 262.1 y 262.2.b) CPI; arts. 52 y 58 LM. V. GONÇALVES, Luís Couto, *Manual, op. cit.*, pp. 347-350.

⁵⁹ Unión Europea. Directiva 2004/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, *Diario Oficial de la Unión Europea*, de 30 de abril de 2004, núm. L 157, pp. 45-86.

⁶⁰ V., Acordão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 10 de febrero de 2022, Proc. 399/20.2YHLSB.L1-PICRS, ECLI:PT:TRL:2022:399.20.2YHLSB.L1.PICRS.0C, 5^a questão.

regalía hipotética (art. 13.1.b). Dicho régimen resulta obligatorio en términos de responsabilidad subjetiva, esto es, para aquel infractor que, «a sabiendas o con motivos razonables para saberlo, haya intervenido en una actividad infractora» (art. 13.1). Ahora bien, la Directiva es de mínimos⁶¹ y permite a los EEMM adoptar un régimen de responsabilidad no subjetiva para quien «no hubiere intervenido en la actividad infractora a sabiendas ni con motivos razonables para saberlo», a través de «la recuperación de los beneficios o el pago de daños y perjuicios que podrán ser preestablecidos» (art. 13.2).

Pese a que la Directiva obliga a tener en cuenta todos los factores pertinentes y las consecuencias económicas negativas, incluyendo el daño moral, no se mencionan específicamente el renombre o *prestígio* de la marca. La LM sí hace referencia expresa, disponiendo que «[p]ara la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, el renombre y prestigio de la marca [...]. En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado» (art. 43). Por lo tanto, se hace hincapié en el derecho a la indemnización por daño moral por lesión específica del renombre y prestigio, tanto como modulador de la cuantía como concepto específico a indemnizar⁶², sin que haya una formulación igual en el CPI, si bien nada obsta para que se llegue a una solución equivalente. Así, en el CPI se establece también la obligación de indemnizar por el daño moral (*danos não patrimoniais*, art. 347.4), en consonancia con la Directiva, en la que el daño al *prestígio* supondrá lógicamente un factor de gran relevancia por su propia naturaleza y por la importancia que juegan en este instituto las funciones de condensación del *goodwill* y publicitaria.

En cuanto al nexo de imputación, el CPI portugués prevé un sistema menos enrevesado que el español, estando obligado a indemnizar cualquier sujeto cuando medien *dolo ou mera culpa* (347.1 CPI), sin diferenciaciones, por ejemplo, sobre la base del renombre, si bien entendemos que el renombre podrá tener relevancia a la hora de examinar el nexo. En España, en cambio, se incluyen expresamente los supuestos de infracción de marca de renombre del art. 34.2.c) LM en el régimen de responsabilidad objetiva («en todo caso», art. 42.1 LM) para las principales conductas

⁶¹ V., i.a., CRUZ, António Côrte-Real. Defesa da marca. En ASCENSÃO, José de Oliveira, et al. *Direito industrial: vol. VIII*. Coimbra: Ed. Almedina, 2012. pp. 79-107. ISBN 978-972-40-4675-4.

⁶² «El titular del registro de marca también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor [...]» (art. 43.1 LM).

ilícitas (supuestos del art. 34.3.a) y 34.4 LM). Además, se excluye el cumplimiento del requisito subjetivo de culpa, negligencia o suficiente advertencia previa para las infracciones de marcas de renombre en «cualquier otro caso» (42.2 LM), por lo que la responsabilidad, por ejemplo, por simples importaciones⁶³, sería «objetivada»⁶⁴.

En resumen, la regulación en España del nexo de imputación en las infracciones marcas, especialmente en las de renombre, prevé un tipo objetivo y «objetivado», superando así las exigencias mínimas de la Directiva⁶⁵, frente al criterio clásico subjetivo de responsabilidad extracontractual que sí establece el CPI portugués⁶⁶, sin perjuicio de la posible práctica jurisdiccional a la hora de ponderar el factor del *prestígio* para considerar la existencia o no de *dolo ou mera culpa (negligência)*.

5. Conclusiones

La DM 2015 busca implantar la misma protección de marcas registradas en todos los EEMM, otorgando amplia protección a las marcas nacionales y de la Unión con renombre (considerando 10). Así pues, se ha impuesto a los EEMM la protección reforzada del renombre o *prestígio*, siempre a la luz de la prolífica jurisprudencia del TJ, vinculante en toda la Unión Europea.

En los casos analizados de Portugal y España observamos que se ha transpuesto correctamente la Directiva en las respectivas normas de rango legal, con ciertas diferencias más o menos relevantes, pero permitidas y, desde luego, justificadas. Nos referimos principalmente a las divergencias sobre nexo de imputación en la *lex loci protectionis*, amparadas claramente por la norma europea.

Sin embargo, se han observado también diferencias de mayor trascendencia en la interpretación que realizan los operadores jurídicos del renombre o *prestígio* entre ambos países para acceder a la protección reforzada. Mientras que en España parece haberse implantado finalmente la doctrina jurisprudencial del TJ, en Portugal, tanto los

⁶³V., *sensu contrario*, Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1^a, de 23 de octubre de 2019, n.^º de resolución 561/2019, n.^º de recurso 1625/2017, ECLI:ES:TS:2019:3378, FD 2^º ap. 3.

⁶⁴ «Responsabilidad objetivada». V. i.a., Audiencia Provincial de Alicante como Tribunal de Marcas de la UE, v., i.a., Sentencia de la Sección 8^a, de 11 de marzo de 2025, resol. núm. 42/2025, rec. núm. 200/2023, ECLI:ES:APA:2025:132, FD 6^º.

⁶⁵ V. MASSAGUER, José. *Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial*. 2^a ed. Pamplona: Aranzadi, 2020. ISBN 978-84-1308-558-6. pp. 89 y ss.

⁶⁶ V., i.a., *Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa*, de 9 de noviembre de 2022, Proc. 160/21.7YHLSB.L1-PICRS, ECLI:PT:TRL:2022:160.21.7YHLSB.L1.PICRS.14, fundamento 1º.5. GERALDEZ, Alberto Abrantes. *Violação de direitos industriais e responsabilidade civil*. En ASCENSÃO, José de Oliveira, et al. *Direito industrial–Vol. VIII*. Coimbra: Almedina, 2012. pp. 109-148. ISBN 9789724046754. p. 122.

órganos jurisdiccionales como el INPI, con cierto apoyo doctrinal, parecen mantener algunos criterios más exigentes en relación con el público relevante y, sobre todo, la calidad del *prestashop*, tal vez en perjuicio de la aplicación de la teoría del vínculo.

En nuestra opinión, la elevación de los estándares en Portugal obedece a la idea razonable de que la excepción del *prestashop* no se degrade hasta el punto de que, más allá de la identidad o similitud entre signos, sea suficiente únicamente el conocimiento variable y la evocación entre signos para entrar a examinar los demás presupuestos de la protección reforzada. Sin embargo, entendemos que dicha interpretación podría ser contraria a la jurisprudencia vinculante del TJ y, en definitiva, a la verdadera armonización de este ámbito concreto del mercado interior. Nos sumamos por tanto a la opinión de parte de la doctrina favorable a elevar una cuestión prejudicial.

Por otro lado, la causa relativa de denegación de registro basada en la competencia desleal objetiva del CPI portugués suscita algunas dudas sobre su posible interpretación como excepción al principio de especialidad. Si bien se trata de una prohibición muy útil para prevenir la consolidación marcaria en situaciones de evidente deslealtad y para garantizar la justicia material, su encaje en el sistema de Derecho de marcas podría plantear algunas dificultades, teniendo en cuenta que la figura del renombre o *prestashop* ya es, en esencia, la excepción a la regla. Un futuro estudio que profundice sobre la aplicación de esta causa tanto por parte del INPI, incluso de oficio, como de los órganos jurisdiccionales, podría aportar mayor claridad.

En definitiva, este análisis comparativo demuestra que, si bien la transposición con rango de ley ha sido correcta, en la práctica nacional y, tras una década desde la adopción de la Directiva, perviven algunas diferencias sustanciales que evidencian una armonización imperfecta del mercado interior en relación con la excepción por excelencia al principio de especialidad marcario: el renombre o *prestashop*.

BIBLIOGRAFÍA

- GERALDEZ, Alberto Abrantes. *Violação de direitos industriais e responsabilidade civil*. En ASCENSÃO, José de Oliveira, et al. *Direito industrial–Vol. VIII*. Coimbra: Almedina, 2012. pp. 109-148. ISBN 9789724046754.
- AHIJÓN LANA, Rodrigo. La marca renombrada. Reforma y jurisprudencia. En ORTEGA BURGOS, Enrique, et al. *Propiedad Industrial 2021: Actualidad*. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2021. ISBN 978-84-1378-989-7. pp. 139-156.
- CERNADAS LÁZARE, Marta. *La dilución de la marca de renombre*. Madrid: Marcial Pons Ediciones, 2019. ISBN 978-84-9123-730-3.
- CRUZ, António Córte-Real. Defesa da marca. En DE OLIVEIRA ASCENSÃO, José, et al. *Direito industrial: vol. VIII*. Coimbra: Almedina, 2012. ISBN 978-972-40-4675-4. pp. 79-107.
- GONÇALVES, Luís Couto, *Código da Propriedade Industrial*: anotado. Coimbra: Almedina, 2021. ISBN 978-972-40-8625-5.

- GONÇALVES, Luís Couto. *Manual de Direito Industrial*. 11ª ed. Coimbra: Almedina, 2024. ISBN 978-989-40-1997-8.
- SOUZA E SILVA, Nuno de Araújo. *Concorrência desleal e propriedade intelectual: os atos de aproveitamento*. Coimbra: Almedina, 2020. ISBN 978-872-40-8654-5.
- ASCENSÃO, José de Oliveira. *Concorrência desleal*. Coimbra: Almedina, 2002. ISBN 972-40-1621-8.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. *Estudios sobre la protección de la marca renombrada*. Madrid: Marcial Pons Ediciones, 2014. ISBN 978-84-15948-43-8.
- GARCÍA PÉREZ, Rafael. *El Derecho de Marcas de la UE en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia: adaptado al Reglamento sobre la Marca de la UE, a la Directiva de Marcas y a la reforma de la Ley de Marcas (en vigor desde el 14 de enero de 2019)*. Madrid: Wolters Kluwer España, 2019. ISBN 978-84-9020-785-7.
- MASSAGUER, José. *Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial*. 2ª ed. Pamplona: Aranzadi, 2020. ISBN 978-84-1308-558-6.
- CARVALHO, Maria Miguel. *Quo vadis Direito de Marcas? Reflexão sobre a necessidade de redimensionamento do seu alcance a partir da tutela da marca de prestígio*. Coimbra: Almedina, 2023. ISBN 978-989-40-1132-3.
- CARVALHO, Maria Miguel. A tutela da marca de prestígio no novo Código da Propriedade Industrial Português. *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*. Vigo: Universidad de Vigo, 2019-2020, nº 40. pp. 359-370. ISSN 1139-3289.
- OLAVO, Carlos. *Propriedade Industrial*. 2ª ed. Coimbra: Almedina, 2005. ISBN 9789724023229.
- SOUZA E SILVA, Pedro. *Direito industrial: noções fundamentais*. 2ª ed. Coimbra: Almedina, 2019. ISBN 978-972-40-8119-9.

Actos normativos y documentos de las Oficinas de marcas

- Comunidad Económica Europea. Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21, de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas. *Diario Oficial de CEE*, de 11 de febrero de 1989, núm. L 040, pp. 1-7.
- España. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, *Boletín Oficial del Estado*, núm. 294, de 08 de diciembre de 2001, p. 45579.
- Portugal. Decreto-Lei n.º 110/2018, que aprova o novo Código da Propriedade Industrial, transpondo as Diretivas (UE) 2015/2436 e (UE) 2016/943, de 10/12, *Diário da República*, de 10/12/2018, nº 237/2018, série I.
- Portugal. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (2). *Manual de aplicação do Código da Propriedade Industrial*. Doc. Núm. C008.08. Lisboa: INPI, julio de 2020. Disponible en: <https://inpi.justica.gov.pt/>.
- Portugal. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. *Guidelines de exame: motivos absolutos e relativos de recusa do registro de marcas*. Doc. núm. C025.01. Lisboa: INPI, mayo de 2022. Disponible en: <https://inpi.justica.gov.pt/>.
- Unión Europea. Directiva 2004/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, *Diario Oficial de la Unión Europea*, de 30 de abril de 2004, núm. L 157, pp. 45-86.
- Unión Europea. Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. *Diario Oficial de la Unión Europea*, de 23 de diciembre de 2015, núm. L 336, pp. 1-26.
- Unión Europea. Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, *Diario Oficial de la Unión Europea*, de 16 de junio de 2017, núm. L 154, pp. 1-99.
- Unión Europea. EUIPO. *Directrices sobre marcas y diseños relativos al examen*. Alicante: EUIPO, 2025. Disponible en: <https://guidelines.euiipo.europa.eu/>.

Resoluciones jurisdiccionales

- Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, relator PINTO MONTEIRO, de 03 de abril de 2001, Proc. 01A053, ECLI:PT:STJ:2001:01A053.B7.
- Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, 6ª secção, relator FONSECA RAMOS, de 13 de julio de 2010, Proc. 3/05.9TYLSB.P1S1, ECLI:PT:STJ:2010:3.05.9TYLSBP1S1.26.
- Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 10 de febrero de 2022, Proc. 399/20.2YHLSB.L1-PICRS, ECLI:PT:TRL:2022:399.20.2YHLSB.L1.PICRS.0C.
- Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 9 de noviembre de 2022, Proc. 160/21.7YHLSB.L1-PICRS, ECLI:PT:TRL:2022:160.21.7YHLSB.L1.PICRS.14.

Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, relator BERNADINO TAVARES, de 14 de mayo de 2025, Proc. 14/24.5YHLSB.L1-PICRS,ECLI:PT:TRL:2025:14.24.5YHLSB.L1.PICRS.FD.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8^a, de 11 de marzo de 2025, n.^o de resolución 42/2025, n.^o de recurso 200/2023, ECLI:ES:APA:2025:132.

Sentencia del Tribunal General, de 16 de noviembre de 2011, asunto *Dorma GmbH & Co. KG / OAMI*, T-500/10, ECLI:EU:T:2011:679.

Sentencia del Tribunal de Justicia, de 10 de abril de 1984, asunto *Sabine von Colson y Elisabeth Kamann / Land Nordrhein-Westfalen*, C-14/83, ECLI:EU:C:1984:153.

Sentencia del Tribunal de Justicia, de 14 de septiembre de 1999, asunto *General Motors / Ypon SA*, C-375/97, ECLI:EU:C:1999:408.

Sentencia del Tribunal de Justicia, de 23 de octubre de 2003, asunto *Adidas-Salomon AG, antiguamente Adidas AG, Adidas Benelux BV / Fitnessworld Trading Ltd*, C-408/01, ECLI:EU:C:2003:582.

Sentencia del Tribunal de Justicia, de 27 de noviembre de 2008, asunto *Intel Corporation Inc. / CPM United Kingdom Ltd*, C-252/07, ECLI:EU:C:2008:655.

Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto *L'Oréal y otros / Bellure NV y otros*, de 18 de junio de 2009, C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378.

Sentencia del Tribunal de Justicia, de 6 de octubre de 2009, asunto *PAGO International GmbH / Tirolmich registrierte Genossenschaft mbH*, C-301/07, ECLI:EU:C:2009:539.

Sentencia del Tribunal de Justicia, de 18 de julio de 2013, asunto *Specsavers International Healthcare Ltd y otros / Asda Stores Ltd*, C-252/12, ECLI:EU:C:2013:497.

Sentencia del Tribunal de Justicia, de 3 de septiembre de 2015, asunto *Iron & Smith kft / Unilever NV*, C-125/14, ECLI:EU:C:2015:539.

Sentencia del Tribunal de Justicia, de 10 de diciembre de 2015, asunto *El Corte Inglés, S.A. / EUIPO*, C-603/14 P, ECLI:EU:C:2015:807.

Sentencia del Tribunal de Justicia, de 20 de junio de 2017, asunto *Ornua Co-operative Ltd, anteriormente The Irish Dairy Board Co-operative Ltd / Tindale & Stanto Ltd. España, S.L.*, C-93/16, ECLI:EU:C:2017:571.

Sentencia del Tribunal de Justicia, de 30 de mayo de 2018, asunto *Kenzo Tsujimoto / EUIPO*, C-85-16 P y C-86/16P, ECLI:EU:C:2018:349.

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, de 25 de mayo de 2005, asunto *Spa Monopole / OAMI*, núm. T-67/04, ECLI:EU:T:2005:179.

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, de 11 de julio de 2007, asunto *Mühlhens GmbH & Co. KG / OAMI*, T-150/04, ECLI:EU:T:2007:214.

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 11 de noviembre de 2005, resolución núm. 850/2005, recurso núm. 1478/1999, ECLI:ES:TS:6923.

Sentencia del Tribunal Supremo, de 23 de julio de 2012, Sala de lo Civil, Sección 1^a, resolución núm. 505/2012, recurso núm. 64/2010, ECLI:ES:TS:2012:6110.

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1^a, de 23 de octubre de 2019, n.^o de resolución 561/2019, n.^o de recurso 1625/2017, ECLI:ES:TS:2019:3378.

Data de submissão do artigo: 01/08/2025

Data de aprovação do artigo: 27/09/2025

Edição e propriedade:

Universidade Portucalense Cooperativa de Ensino Superior, CRL

Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 541 - 4200-072 Porto

Email: upt@upt.pt