

RAFAEL GARCÍA PÉREZ
Profesor Titular de Derecho Mercantil (UDC)

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 | BARCELONA | BUENOS AIRES | SÃO PAULO

2021

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

	<u>Pág.</u>
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 <i>WZG</i>	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

PREFACIO

El presente estudio pretende mostrar y demostrar la paulatina ampliación que ha experimentado el derecho de marca desde sus inicios (siglo XIX). Para ello nos valemos de la diferencia entre el objeto de protección y el ámbito de protección¹. El objeto de protección es la propia marca —un signo puesto en relación con unos productos o servicios—, mientras que el ámbito de protección hace referencia a la esfera en la que el signo se protege frente a los actos de terceros. Para determinar si existe infracción de la marca, debe partirse del objeto de protección, y a continuación trazar el ámbito de protección de este objeto. La fuerza expansiva del Derecho de marcas puede manifestarse de dos maneras: puede expandirse el objeto de protección (por ejemplo reconociendo que el color *per se* puede constituir una marca) o puede expandirse el ámbito de protección (por ejemplo prohibiendo no solo el riesgo de confusión directo, sino también el indirecto, o tutelando la marca más allá del riesgo de confusión).

En el primer capítulo del libro se analiza cómo se ha expandido el objeto de protección. En primer lugar, se estudia cómo la marca ha pasado de quedar reservada a algunos tipos de signos a estar constituida en la actualidad por prácticamente cualquier tipo de signo que podamos imaginar («casi cualquier cosa que pueda portar un significado», dice el Tribunal Supremo norteamericano). En segundo lugar, se analiza cómo la marca pasó de ser un signo distintivo de los productos del fabricante, a ser el signo distintivo que distingue los productos o servicios de una persona de los de otra. Para ello se expone el reconocimiento histórico de la marca de servicio y la progresiva ampliación del ámbito de los sujetos que pueden ser titulares de la marca.

En el segundo capítulo se aborda la expansión del ámbito de protección de la marca, para lo que se examinan los principales elementos

¹ Sobre la diferencia *vid.* F.-K. BEIER, «Ausstattungsschutz für Farben», *GRUR*, 1980, pp. 600 y ss., p. 605.

constitutivos de la infracción de marca. En primer lugar, se expone cómo se ha expandido la concepción del riesgo de confusión a lo largo de la historia del Derecho de marcas, y cómo los titulares de marcas de elevado carácter distintivo consiguieron hacerse con una protección más intensa frente al riesgo de confusión. A continuación, se muestra cómo el Derecho de marcas expandió su tutela incluso más allá de dicho riesgo, mediante la protección otorgada a las marcas renombradas. Por último, se describe cómo el vínculo entre la marca y el producto se ha ido atenuando, de manera que los usos infractores, que inicialmente se restringían a colocar la marca en los productos, se han ido ampliando de forma paulatina. El uso infractor sigue siendo un uso en relación con productos o servicios, pero el requisito se presenta hoy en día enormemente difuminado.

El último capítulo del libro se centra en las funciones de la marca. En él se describe cómo la expansión del derecho de marca ha tenido como correlato lógico una expansión de las funciones de la marca que el ordenamiento jurídico protege. En un principio, se tutelaba únicamente la función de indicación del origen empresarial, pero la inexorable expansión del derecho de marca ha tenido como consecuencia que hoy en día se protejan de forma directa otras funciones, como la consistente en garantizar la calidad del producto o servicio, o las de comunicación, inversión o publicidad.

El libro se cierra con tres conclusiones generales que giran en torno a los tres capítulos que lo conforman. En esencia, se concluye que la marca, hoy en día, es un signo de comunicación en el mercado, un canal de comunicación entre los consumidores y los empresarios, que se protege no solo en su faceta de indicación del origen empresarial, sino como signo que despliega un variado conjunto de funciones que el ordenamiento jurídico se encarga de tutelar en mayor o menor medida. La marca es un signo de comunicación multifuncional, y esa multifuncionalidad económica se ha plasmado en una tutela jurídica vigorosa, amplia y poliédrica.

* * *

El anterior análisis se hace desde una perspectiva de Derecho comparado. Además del Derecho español, se toman como referencia los Derechos alemán y norteamericano. El alemán por su altísimo desarrollo doctrinal y jurisprudencial. El norteamericano porque nos ofrece el contraste que aporta una tradición jurídica distinta, y porque en muchos aspectos va a la vanguardia, puesto que algunas de las transformaciones históricas que han influido e influyen en el Derecho de marcas se experimentan primero en los Estados Unidos. Fuera quedan otros países sin duda también relevantes, como Francia, país muy influyente en una primera época del Derecho de marcas, Inglaterra, con su clásica tutela del *passing off* con la que entronca históricamente la protección de las marcas en los sistemas del *common law*, los países del Benelux, cuya normativa influyó de manera importante en el Derecho europeo, e Italia, con aportaciones doctrinales clásicas de altura. No se hace una exposición detallada del Derecho de esos países,

pero sí se recurre a ellos puntualmente, para iluminar este o aquel aspecto, cuando el estudio lo requiere.

El libro se ha basado en una multiplicidad de fuentes en varios idiomas que se remontan al siglo XIX. En condiciones normales, me habría basado en gran medida en la excelente biblioteca del Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela (IDIUS). Las restricciones impuestas por la Covid-19, sin embargo, han hecho que me haya valido, sobre todo, de la ingente cantidad de libros antiguos — cuyos derechos de autor han expirado— que se encuentran disponibles en internet, además de en el magnífico servicio de préstamo interbibliotecario de la Universidad de A Coruña.

La escritura de la monografía ha implicado la lectura de la jurisprudencia histórica española sobre marcas. Varios libros y fuentes me han servido de ayuda, pero mi labor se ha visto inmensamente facilitada por los varios volúmenes de Pella, Pedemonte y Romaní publicados por la editorial Bosch (*Jurisprudencia de Propiedad Industrial*). Cuando una sentencia incorpora un número en la cita, corresponde al número que se le otorga en esos volúmenes.

La jurisprudencia alemana y norteamericana se ha tomado por regla general de las bases de datos *Westlaw Next* y *beckonline*. Para facilitar la lectura, se ha optado por traducir los extractos de las sentencias que se incorporan, incluso los que se toman del inglés. La traducción, salvo que se indique lo contrario, es del autor.

* * *

El libro se alza a hombros de varios gigantes. En Derecho norteamericano, ha sido fundamental el *Tratado* de McCarthy, obra que aúna rigor con sencillez y a la que mi maestro, el profesor Areán, ha mostrado siempre especial aprecio. En Derecho alemán, mis autores de referencia han sido Kohler en el siglo XIX y comienzos del XX, Beier y Hefermehl en el siglo XX, y Fezer y Hacker en el XXI. En Derecho español, mi guía han sido las publicaciones del profesor Fernández-Nóvoa, cuya labor de construcción doctrinal del Derecho de marcas fue inagotable; él levantó la estructura sobre la que se construye nuestro Derecho. En su tarea, el profesor Fernández-Nóvoa estuvo bien arropado por la escuela de Santiago de Compostela, a la que me digno en pertenecer. En el seno de esta escuela, la revista *Actas de Derecho Industrial (ADI)* y la biblioteca del Instituto de Derecho Industrial de Santiago de Compostela, producto del infatigable trabajo y esfuerzo de los maestros Fernández-Nóvoa y Gómez Segade, entre otros, son manifestación tangible de la construcción histórica del Derecho de marcas en España. Mi deuda con este legado es muy notable, y aprovecho estas líneas para expresar mi sincero agradecimiento.

CAPÍTULO I

LA EXPANSIÓN DEL OBJETO DE TUTELA

I. PUNTO DE PARTIDA

La marca ha vivido una expansión desde el punto de vista subjetivo: de ser un signo con el que los fabricantes distinguían los productos procedentes de sus fábricas ha pasado a ser un signo cuyo titular puede ser *cualquier persona*. La marca también ha experimentado una expansión desde el punto de vista objetivo, desde dos perspectivas. Por un lado, en cuanto a aquello que sirve para distinguir: la marca ya no solo distingue los productos de una persona de los de otras; también distingue los servicios de una persona de los de otras. Por otro lado, en cuanto a aquello que puede constituir una marca: en su origen, las marcas eran signos gráficos o mixtos (gráfico-denominativos). Hoy en día las marcas pueden estar constituidas por una gran variedad de signos de diferente naturaleza (denominativos, sonidos, formas, etc.).

II. SIGNO

Una clasificación clásica contrapone, en atención a la estructura del signo utilizado como marca, tres tipos de marcas: las *denominativas*, conformadas por palabras pronunciables —que pueden o no tener significado—; las *gráficas* (o figurativas), constituidas por una imagen visual —a la que puede asociarse, o no, un concepto concreto o abstracto—, y las *mixtas*, que combinan elementos denominativos y gráficos¹. Esta

¹ M. AREÁN LALÍN, «Artículo 4», en CASADO CERVIÑO y LLOBREGAT HURTADO (coords.), *Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria*, 2.^a ed., La Ley, 2000, pp. 51 y ss., p. 59.

clásica distinción se ha visto superada por el paso del tiempo y las transformaciones de los mercados. Como ha apuntado el profesor Areán Lalín, «[a] medida que se acrecienta la diversificación del mercado, los agentes económicos se ven en la necesidad de buscar signos distintivos cada vez más atractivos para captar la atención de su potencial clientela. Y el Derecho de marcas, que hunde sus raíces en la cotidiana realidad del tráfico económico, ha tenido que ir abriendo progresivamente sus puertas»². En las siguientes páginas se expone cómo esas puertas se han ido abriendo de forma paulatina en Alemania, Estados Unidos y España.

1. Alemania

a. *Introducción*

En Alemania, al igual que en otros países, se observa una progresiva ampliación de los signos que pueden constituir marca, si bien el legislador se ha mostrado bastante conservador en lo que a la marca registrada se refiere. De hecho, hasta que la armonización comunitaria no le dejó opción, el acceso al registro fue sorprendentemente restringido.

La *Gesetz über Markenschutz* de 30 de noviembre de 1874 no permitía el registro como marca de signos que consistiesen únicamente en palabras, cifras o letras; o dicho de otra forma: se exigía que la marca contuviese un elemento figurativo³. La exigencia respondía al temor de que se registrasen como marca denominaciones descriptivas, y que con ello se privase a otros empresarios de su uso⁴, es decir, se temía que se produjese una monopolización del lenguaje. La preocupación a este respecto alcanzó el punto de que en el proyecto de Ley se llegaba a exigir que la marca se compusiese únicamente de elementos figurativos. Durante la tramitación parlamentaria, sin embargo, se relajó la exigencia y se permitió que la marca incorporase cifras, letras o palabras, pero siempre que no fuesen los únicos elementos en los que consistiese el signo⁵.

La desconfianza hacia las marcas formadas únicamente por palabras, letras o cifras no era una particularidad alemana. El eminente industrialista Josef Kohler ya explicaba en 1884 que la preocupación existía en otros países (alude, entre otras, a la ley austriaca de 1858, a la inglesa de 1875, a la suiza de 1879, a la danesa de 1880, a la holandesa del mismo año, y a la portuguesa de 1883). Kohler encontraba estas restricciones injustificadas e innecesarias, como demostraban otras legislaciones de la época —que citaba con aprobación—, como la francesa. La restricción, en su opinión, era desproporcionada: bastaba con que se introdujese en la ley la prohibición de registrar las marcas

² *Ibid.*

³ § 3 párrafo 2.

⁴ J. KOHLER, *Das Recht des Markenschutzes*, Stahel'sche Verlags-Anstalt., 1884, p. 195.

⁵ *Ibid.*, pp. 195 y 196.

genéricas y descriptivas⁶. La situación no se prolongó demasiado, en cualquier caso, ya que la siguiente ley alemana de marcas —la *Gesetz zum Schutz der Waarenbezeichnungen* de 12 de mayo de 1894— ya no contiene la prohibición, al menos en lo referente a las palabras (no cabe todavía la marca puramente numérica o el registro de una mera letra)⁷. La novedad no pasó desapercibida: Kohler afirmó que con la introducción de la marca denominativa el Derecho de marcas comenzaba una nueva era⁸. Lo curioso es que no parece que fueran las consideraciones doctrinales las responsables del cambio, sino el deseo de evitar que los ciudadanos alemanes estuviesen en peor posición que los extranjeros, ya que la Ley de 1874 había sido interpretada en el sentido de que los extranjeros podían registrar en Alemania los signos denominativos cuando la norma de su país lo permitiese⁹.

b. *Forma del producto y signos tridimensionales*

También con sospecha se veía la posibilidad de que la forma del producto pudiese constituir una marca. En la segunda edición de su tratado sobre marcas (1910), Kohler señalaba que «la marca es algo que se coloca en el producto», de lo que resulta que la forma del producto en sí no puede constituir una marca, ni tampoco la forma del envase¹⁰. Y en una obra de 1908 Osterrieth consideraba que el signo, para constituir marca, debía ser «aislable» y «cerrado»¹¹. Ello implicaba que el signo debía poder ser colocado sobre el producto —con lo que el producto en sí mismo o su envase no podían constituir marca— y que el signo debía poder ser percibido por los sentidos¹². Esta idea rigió durante mucho tiempo en el Derecho alemán, a través de lo que se conoce como principio de la independencia de la marca con respecto al producto. De hecho, la *Warenzeichengesetz* (WZG) de 1936, vigente hasta 1995, todavía hablaba aplicar la marca al producto o a su envoltorio/envase [*Verpackung*] (§ 15 I WZG), lo que

⁶ *Ibid.*, p. 197.

⁷ J. KOHLER, *Warenzeichenrecht*, J. Bensheimer, 1910, p. 73. Sí se podían registrar las cifras y las letras cuando no se hacía en su forma habitual, sino que se hacía con un diseño pictórico particular o en una combinación característica con otras letras, números o palabras. P. SCHMID, *Das Warenzeichenrecht nebst einem Überblick über die Bestimmungen wider den unlauteren Wettbewerb nach den Gesetzgebungen aller Länder*, Verlag von C.L. Hirschfeld, 1899, p. 24.

⁸ J. KOHLER, «Ueber die Wortmarke», *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, año 2, núm. 1, enero de 1897, pp. 6 y ss., p. 6.

⁹ Entwurf eines Gesetzes zum Schutze der Waarenbezeichnungen, 152.I.B.: 79. Sitz. v. 20.4.1893, pp. 1922 y 1926 http://www.reichstagsprotokolle.de/Blatt3_k8_bsb00018682_00440.html y http://www.reichstagsprotokolle.de/Blatt3_k8_bsb00018682_00444.html.

¹⁰ J. KOHLER, *Warenzeichenrecht*, op. cit., p. 72.

¹¹ Osterrieth derivaba estas características de la función individualizadora de la marca, y de que esta función se cumpliera marcando el producto con el signo. A. OSTERRIETH, *Lehrbuch des gewerblichen Rechtsschutzes*, A. Deichert'sche Verlagsbuchhandlung Nachf. (Georg Böhme), 1908, p. 291.

¹² *Ibid.*, p. 291.

daba a entender que el producto y la marca eran dos cosas diferentes¹³. Se entendía, en efecto, que el producto es *lo que se marca*, por lo que no puede ser, a su vez, *lo que marca*¹⁴.

La desconfianza frente a los signos tridimensionales no se limitó a la forma del producto en sí, sino que —de forma menos comprensible— se extendió al registro de los signos tridimensionales en general. La Ley de 1936 (*WZG*) no permitía su registro, a pesar de que ya antes de su promulgación existían voces autorizadas a su favor¹⁵. La jurisprudencia del Tribunal Supremo (*Bundesgerichtshof* o *BGH*) era constante: el signo, para acceder al Registro, debía carecer de relieve. El fundamento de esta postura descansaba en parte en la propia esencia de la marca, y, en parte, en motivos técnicos, a saber: solo un signo sin relieve podía ser inscrito en el Registro¹⁶.

El recelo frente al registro de los signos tridimensionales perduraría en el tiempo, a pesar de que en la segunda mitad del siglo xx varios autores destacados se mostraban a favor de su acceso al registro¹⁷. De hecho, la posibilidad de registrar signos tridimensionales no se introduce hasta la Ley de 1994, por imposición de la Primera Directiva de Marcas. Ahora bien, que los signos tridimensionales no accediesen al Registro no debe llevarnos al error de pensar que carecían de protección. La forma del producto sí se tutelaba, pero al margen del registro, por medio del *Ausstattungsrecht* (§ 25 *WZG*)¹⁸ o por el Derecho contra la competencia desleal (§ 16 *UWG*)¹⁹.

¹³ T. SAMBUC, «Designschutz mit Markenrecht?», *GRUR*, 2009, pp. 333 y ss., p. 334. El principio sigue vigente para algunos autores, que lo entienden de una manera más psicológica o conceptual que física o material, en el sentido de que el signo debe poder abstraerse o separarse mentalmente del producto (debe tratarse de un signo libremente elegido, es decir, que no venga impuesto por la propia naturaleza o función del producto). Estos autores reconducen el principio a la prohibición de registro de determinadas formas tridimensionales [art. 4.1 letra e) de la Directiva 2015], que en la vigente Ley alemana de marcas (*Markengesetz*) no constituye una prohibición de registro, sino que se incardina en el § 3 («Signos que pueden ser protegidos como marca»). Otros autores, sin embargo, entienden que se trata de un principio ya superado, que no encuentra sustento en la Directiva, y que en la situación actual, en la que la marca tridimensional puede ser idéntica al producto, resulta engañoso. Por todos, y con ulteriores citas, F. HACKER, «Eintragungsvoraussetzungen und Schutzzumfang von nicht-konventionellen Marken (Q 181)», *GRUR Int*, 2004, pp. 215 y ss., p. 219, y G. FUCHS-WISSEMANN, en EKEY, BENDER y FUCHS-WISSEMANN, *Markenrecht*, 4.ª ed., C.F.Müller, 2019, § 3, ap. 5, p. 29.

¹⁴ STRÖBELE, HACKER y THIERING, *Markengesetz*, 13.ª ed., Carl Heymanns Verlag, 2021, § 3, ap. 33.

¹⁵ Sentencia del *BGH* de 16 de mayo de 1975, «Drahtbewehrter Gummischlauch», *GRUR*, 1975, pp. 550 y ss., p. 551, con cita de varios autores.

¹⁶ BAUMBACH y HEFERMEHL, *Warenzeichenrecht*, 11.ª ed., C.H. Beck, 1979, § 1 *WZG*, ap. 68, p. 137, con citas de varias sentencias. Los autores se muestran críticos con el Tribunal y favorables al registro de los signos tridimensionales.

¹⁷ Por ejemplo Baumbach y Hefermehl, Troller, Beier y Reimer, aunque también existían voces en contra. *Vid.* el repaso a la literatura que hace G. ACKMANN, «Zur Eintragbarkeit plastischer Warenzeichen in die Zeichenrolle», *GRUR*, 1973, pp. 165 y ss., p. 167.

¹⁸ C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, «El nacimiento del derecho sobre la marca», *RDM*, núm. 102, octubre-diciembre de 1966, pp. 187 y ss., pp. 197 y 198.

¹⁹ G. ACKMANN, «Zur Eintragbarkeit...», *op. cit.*, p. 165.

c. La protección de la marca no registrada en Alemania: el *Ausstattungsrecht*

El desarrollo tardío de la protección de ciertos signos en Alemania solo se entiende por la enérgica protección que se otorgaba a la marca no registrada, que se conocía como *Ausstattung*. Las leyes alemanas de marcas de 1894 y de 1936 no solo tutelaban la marca registrada, sino que también concedía protección al *Ausstattung*. La traducción del término es complicada, pues el sentido literal de «presentación» no coincide con el significado jurídico del término. El profesor Fernández-Nóvoa, en su magnífica aproximación a la figura, se inclina por «medio distintivo» o «distintivo» *lato sensu*. El profesor señala que la *Ausstattung* «es una figura de amplios contornos que entre otras modalidades comprende la manera característica de presentar las mercaderías (el peculiar embalaje, recipiente o formato); la frase publicitaria o *slogan*, y la marca o signo distintivo de la mercadería *stricto sensu*. De donde se sigue que a través de esta singular institución del *Ausstattung* tienen cabida en el Derecho alemán las marcas no registradas»²⁰.

La *Ausstattungsschutz* tiene un desarrollo histórico que merece la pena exponer²¹: la Ley de 1874 protegía solo la marca registrada. La posterior Ley de 1894 partía igualmente del *Eintragungsprinzip*, de modo que solamente el registro podía crear un derecho de exclusiva. No obstante, la Ley incluía en su § 15 un precepto de naturaleza concurrencial (*Mißbrauch fremder Waren-ausstattungen*), que se introdujo en la Ley de marcas por la sencilla razón de que todavía no existía una Ley contra la competencia desleal²². Este § 15 no concedía un derecho de exclusiva, sino una acción penal acompañada de la posibilidad de reclamar una reparación de daños y perjuicios, y, además, exigía como elemento del tipo un propósito de engaño (*Täuschungsabsicht*)²³. La tutela no se introdujo con la finalidad de crear una alternativa al registro de la marca, sino más bien para tutelar aquellos signos que, dado el estricto concepto de marca, no podían acceder al registro (principalmente la presentación del producto). Es decir, se otorgaba una protección a la forma del producto o su presentación —que no podían ser registradas— frente a las conductas deshonestas dirigidas a engañar al público²⁴.

²⁰ C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, «El nacimiento...», *op. cit.*, pp. 197 y 198.

²¹ Me baso principalmente en el muy esclarecedor trabajo de F.-K. BEIER, «Gedanken zum Verhältnis von Warenzeichen- und Ausstattungsschutz im künftigen deutschen Markenrecht», *GRUR*, 1967, pp. 628 y ss.

²² Kohler señala en la segunda edición de su *Tratado de marcas*, de 1910, que la *Ausstattung* no resulta protegida por el Derecho de marcas, sino por el Derecho contra la competencia desleal (con independencia de que el precepto se inserte en la Ley de Marcas). J. KOHLER, *Warenzeichenrecht*, J. Bensheimer, 1910, p. 72. Consecuentemente, en la obra trata la *Ausstattungsschutz* en un breve apartado independiente que titula «Supuestos de competencia desleal» (pp. 174 y 175.).

²³ F.-K. BEIER, «Gedanken...», *op. cit.*, p. 629.

²⁴ *Ibid.* Ulmer señala que la *Ausstattungsschutz* del § 15 de la Ley de 1894 estaba originariamente pensada para tutelar aquellos signos que no podían acceder al registro. E. ULMER,