ADI 40 (2019-2020): 55-78

EL REQUISITO RELATIVO AL CAMBIO EN EL COMPORTAMIENTO ECONÓMICO DEL CONSUMIDOR MEDIO. ¿EL FIN DE LA DILUCIÓN DE LA MARCA?

THE CHANGE IN THE ECONOMIC BEHAVIOUR OF THE AVERAGE CONSUMER. THE END OF TRADE MARK DILUTION?

MARTA CERNADAS LÁZARE*

RESUMEN

Este artículo versa sobre el requisito relativo al cambio en el comportamiento económico del consumidor medio impuesto por el Tribunal de Justicia para la protección frente a la dilución de la marca de renombre. La novedad que supone la inclusión de este criterio dentro de la tutela reforzada de la marca contra el perjuicio a su carácter distintivo hace necesario ahondar en la naturaleza del mismo. Con el fin de comprender los motivos que han llevado al Tribunal de Justicia a exigir este requisito y las consecuencias que suponen para dicha protección, en este trabajo se analizarán las otras normas europeas que contemplan el criterio: la Directiva sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa y la Directiva sobre prácticas comerciales desleales. Con ello se pretende entender por qué el Tribunal de Justicia ha incluido el requisito relativo al cambio en el comportamiento económico del consumidor medio dentro de la protección frente a la dilución de la marca y por qué ha configurado este criterio como un requisito *sine qua non* para la tutela reforzada.

Palabras clave: dilución, cambio en el comportamiento económico del consumidor medio, Derecho de marcas, Directiva sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa, Directiva sobre prácticas comerciales desleales, *passing-off*.

ABSTRACT

The aim of this article is to study the requirement of a change in the economic behavior of the average consumer set by the European Court of Justice for the protection against trade mark dilution. The inclusion of this criterion within the enhanced protection against detriment to the distinctive character of the trade mark with a reputation and the novelty that this represents, makes it necessary to delve into its nature. In order to understand the reasons that have led the Court of Justice to impose this requirement and its consequences to the dilution protection, this work analyzes the other European rules which also consider the criterion: the Directive on misleading and comparative advertising and the Unfair Commercial Practices Directive. This is

* Dra. Profesora Interina de Derecho Mercantil UDC. Dirección de correo electrónico: *marta.cernadas.lazare@udc.es*.

Fecha de recepción: 30 de marzo de 2020 // Fecha de aceptación: 2 de mayo de 2020.

to understand why the Court of Justice has included the requirement regarding the change in the economic behaviour of the average consumer within the protection against trade mark dilution and why the Court has configured this criterion as a sine qua non requirement for dilution.

Keywords: dilution, change in the economic behaviour of the consumer, Directive concerning misleading and comparative advertising, Unfair Commercial Practices Directive, passing-off.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. EL CAMBIO EN EL COMPORTAMIENTO ECONÓMICO DEL CONSUMIDOR MEDIO COMO REQUISITO PARA LA PROTECCIÓN FRENTE A LA DILUCIÓN DE LA MARCA DE RENOMBRE.—1. Análisis de la sentencia *Intel*: origen del requisito.—2. El cambio en el comportamiento económico del consumidor medio tras la sentencia *Intel*.—3. Consideraciones críticas sobre el requisito relativo al cambio en el comportamiento económico del consumidor medio.—III. EL REQUISITO DEL CAMBIO EN EL COMPORTAMIENTO ECONÓMICO DEL CONSUMIDOR MEDIO EN EL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA.—1. El tratamiento del requisito relativo al cambio en el comportamiento económico del consumidor medio en la Directiva de publicidad engañosa y publicidad comparativa.—2. El requisito relativo a la distorsión de manera sustancial del comportamiento económico del consumidor en la Directiva sobre prácticas comerciales desleales.—IV. LAS POSIBLES INTERPRETACIONES SOBRE LA INCLUSIÓN DEL REQUISITO RELATIVO AL CAMBIO EN EL COMPORTAMIENTO ECONÓMICO DEL CONSUMIDOR MEDIO EN LA PROTECCIÓN FRENTE LA DILUCIÓN DE LA MARCA.—1. La posible explicación del requisito relativo al cambio en el comportamiento económico del consumidor medio para la protección frente a la dilución de la marca: la referencia a la confusión.—V. REFLEXIÓN.—VI. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. THE CHANGE IN THE ECONOMIC BEHAVIOUR OF THE AVERAGE CONSUMER AS A REQUIREMENT FOR PROTECTION AGAINST DILUTION OF THE TRADE MARK WITH A REPUTATION.—1. Analysis of Intel judgment: origin of the requirement.—2. The change in the economic behaviour of the average consumer post-Intel.—3. Critical considerations on the requirement regarding the change in the economic behaviour of the average consumer.—III. THE REQUIREMENT OF THE CHANGE IN THE ECONOMIC BEHAVIOUR OF THE AVERAGE CONSUMER IN THE EUROPEAN UNION LAW.—1. The treatment of the requirement regarding the change in the economic behaviour of the average consumer in the Directive concerning misleading and comparative advertising.—2. The requirement of materially distort the economic behaviour of consumers in the Unfair Commercial Practices Directive.—IV. THE POSSIBLE INTERPRETATIONS OF THE INCLUSION OF THE REQUIREMENT OF THE CHANGE IN THE ECONOMIC BEHAVIOUR OF THE AVERAGE CONSUMER IN THE TRADE MARK DILUTION PROTECTION.—1. The possible explanation for the requirement regarding the change in the economic behaviour of the average consumer in the trade mark dilution protection: the reference to confusion.—V. CONSIDERATION.—VI. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la tutela reforzada de la marca de renombre constituye uno de los pilares básicos del Derecho de marcas de la Unión Europea. No obstante, su reconocimiento legislativo no ha impedido las controversias surgidas. Este artículo se centra en una de estas cuestiones polémicas que afecta exclusivamente a una de las infracciones frente a las que se protege a la marca de renombre: el perjuicio al carácter distintivo, o lo que es lo mismo, la dilución de la marca de renombre[1]. Concretamente, este trabajo tiene como objeto de

[1] En el Derecho de marcas de la Unión Europea, los artículos que contienen la protección de la marca que goza de renombre reconocen cuatro tipos de infracciones: el perjuicio al carácter distintivo, el perjuicio al renombre, el aprovechamiento indebido del carácter distintivo y el aprovechamiento indebido del renombre. Artículos 8.5 y 9.2 *c)* del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio, sobre la marca de la Unión Europea (versión codificada); y artículos 5.3.*a)* y 10.2.*c)* de la 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.

estudio el requisito impuesto por el Tribunal de Justicia relativo al cambio en el comportamiento económico del consumidor medio.

Según la jurisprudencia del Tribunal europeo, una vez que la marca anterior es considerada como marca de renombre, que se establece la identidad o similitud entre los signos o marcas en conflicto, y que se aprecia la existencia de un vínculo entre ambas; el titular de la marca de renombre ha de probar que el uso de esta marca o signo posterior perjudica de forma efectiva el carácter distintivo de la marca de renombre o, en su defecto, que existe un serio riesgo de que dicho perjuicio se produzca en un futuro. Esto es, ha de demostrarse la existencia actual o futura de un perjuicio al carácter distintivo de la marca de renombre. Dado que la normativa de marcas de la Unión Europea no contiene ninguna guía sobre cómo ha de llevarse a cabo dicha apreciación, ha sido tarea del Tribunal de Luxemburgo interpretar cuáles son los factores que han de tenerse en cuenta para determinar si existe o no un perjuicio al carácter distintivo de la marca de renombre. Y, justamente, en esta labor interpretativa, el alto Tribunal introdujo el criterio del cambio en el comportamiento económico del consumidor medio como requisito indispensable para probar la existencia de un perjuicio al carácter distintivo.

La inclusión de este requisito llama la atención por varios motivos. En primer lugar, se trata de un requisito que únicamente se exige en la protección contra la dilución, esto es, para determinar la existencia de un perjuicio al carácter distintivo de la marca de renombre. En segundo lugar, el cambio en el comportamiento económico del consumidor medio es un criterio que, como se verá, es ajeno al Derecho de marcas. En tercer lugar, este requisito no atiende a la naturaleza de la protección frente a la dilución de la marca de renombre. Y, por último, la aplicación de este factor por parte del Tribunal de Justicia agrava de forma innecesaria la carga de la prueba del titular de la marca de renombre.

A fin de comprender la inclusión de este requisito dentro de la protección frente a la dilución de la marca y las consecuencias que de ello se derivan, es preciso abordar el estudio de este criterio en los otros ámbitos del Derecho de la Unión Europea en el que se aplica. Por ello, en este trabajo se analiza este requisito en la Directiva de publicidad engañosa y publicidad comparativa y en la Directiva sobre prácticas comerciales desleales. De este modo, se pretende sentar unas bases para poder comprender los motivos que han llevado al Tribunal de Justicia a exigir este criterio y responder a la pregunta planteada ¿es la inclusión del requisito relativo al cambio en el comportamiento económico del consumidor medio el fin de la protección frente a la dilución de la marca?

II. EL CAMBIO EN EL COMPORTAMIENTO ECONÓMICO DEL CONSUMIDOR MEDIO COMO REQUISITO PARA LA PROTECCIÓN FRENTE A LA DILUCIÓN DE LA MARCA DE RENOMBRE

Antes de ahondar en el requisito relativo al cambio en el comportamiento económico del consumidor medio que rige en sede de Derecho de marcas, conviene recordar en qué consiste la protección frente a la dilución en la que se exige el referenciado criterio.

En palabras del Tribunal de Justicia, el perjuicio al carácter distintivo de la marca de renombre o dilución «consiste en la debilitación de la capacidad de dicha marca para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró y respecto de los cuales se ha utilizado, dado que el uso de la marca posterior da lugar a la dispersión de la identidad de la marca anterior y de su presencia en la mente del público. Así sucede, en particular, cuando la marca anterior, que generaba una asociación inmediata con los productos o servicios para los que se registró, deja de tener este efecto»[2]. Mediante esta tutela se persigue evitar el gradual debilitamiento o erosión del carácter distintivo de una marca de renombre por el uso, por parte de un tercero, de un signo idéntico o similar. Siguiendo al profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA este perjuicio parte de la hipótesis de que «si el público comprueba que la marca renombrada es usada por un tercero en relación con productos diferentes de aquellos a los que viene aplicándose la marca, no tiene lugar ciertamente un riesgo de confusión; pero es indudable que en tal hipótesis el público recordará la marca, y al percibir que la misma no es usada únicamente por el titular, ante los ojos del público se desvanecerá el carácter distintivo y el potencial publicitario de la marca renombrada»[3].

Con estas premisas en mente, procede ahora centrar el discurso en torno al criterio relativo al cambio en el comportamiento económico del consumidor medio. Como se ha apuntado, se trata de un requisito *sine qua non* que el titular de la marca de renombre ha de demostrar si quiere beneficiarse de la tutela frente al perjuicio del carácter distintivo de su marca. Esto es, si pretende protegerse frente a la dilución de su marca. A fin de realizar un análisis detallado de este requisito, este apartado se estructura en tres partes: el origen del requisito, su evolución y aplicación actual y las consideraciones críticas que ha recibido este criterio.

1. ANÁLISIS DE LA SENTENCIA *INTEL*: ORIGEN DEL REQUISITO

El origen del requisito relativo al cambio en el comportamiento económico del consumidor medio se sitúa en la sentencia *Intel*[4]. En este asunto, el Tribunal de Justicia se refirió por primera vez, en materia de marcas, al criterio del cambio en el comportamiento económico del consumidor medio instaurándolo como requisito indispensable.

En *Intel*, el Tribunal de Justicia resolvió una cuestión prejudicial formulada por la *Court of Appeal* (*England & Wales*) (*Civil Division*), en la que se pregun-

---

[2] Apartado 29 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de noviembre de 2008, asunto C-252/07, *Intel Corporation Inc* vs. *CPM United Kingdom Ltd*.

Más tarde, en *Interflora*, el Tribunal redujo la definición del perjuicio al carácter distintivo de la marca de renombre al declarar que este «se produce cuando se debilita la capacidad de dicha marca para identificar los productos o servicios para los que esté registrada». Apartado 73 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de septiembre de 2011, asunto C-323/09, *Interflora Inc*., *Interflora British Unit* vs. *Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Ltd*.

[3] FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. (2004), pág. 419. En el mismo sentido se expresa el profesor MCCARTHY al declarar que «*if customers or prospective customers see the plaintiff's famous mark used by other persons to identify other sources for many different goods and services, then the ability of the famous mark to clearly identify and distinguish only one source might be "diluted" or weakened. This diminution of the strength of the famous mark could occur even though no confusion as to source, sponsorship, affiliation or connection has occurred*». *Vid*. MCCARTHY, T. J. (1996 and updates), §24:69.

[4] Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de noviembre de 2008, asunto C-252/07, *Intel Corporation Inc* vs. *CPM United Kingdom Ltd*.

taba, entre otros aspectos, cuáles son los criterios pertinentes para apreciar el perjuicio al carácter distintivo de la marca de renombre. Y, en particular, el órgano jurisdiccional nacional se refirió a si: «i) ¿tiene que ser única la marca anterior?, ii) ¿es suficiente un primer uso conflictivo para apreciar un perjuicio al carácter distintivo?, y iii) ¿el perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior implica que ha de verificarse una incidencia en el comportamiento económico del consumidor?»[5].

Como se aprecia, el referido factor no fue introducido por el propio Tribunal, sino que fue la *Court of Appeal* quien introdujo el mismo en la cuestión prejudicial remitida al Tribunal de Luxemburgo. El Tribunal de Luxemburgo respondió afirmativamente a la cuestión planteada y declaró que el cambio en el comportamiento económico del consumidor medio sí es un factor relevante para apreciar que existe un perjuicio al carácter distintivo de la marca de renombre o un serio riesgo de que el mismo se produzca[6]. Concretamente, el alto Tribunal sostuvo que «para probar que con el uso de la marca posterior se causa o se puede causar un perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior, ha de demostrarse que, como consecuencia del uso de la marca posterior, se ha producido una modificación del comportamiento económico del consumidor medio de los productos o servicios para los que se registró la marca anterior o existe un serio riesgo de que tal modificación se produzca en el futuro»[7].

En relación con el criterio del cambio en el comportamiento económico del consumidor medio introducido en el asunto *Intel* se han de destacar dos aspectos: el origen del factor y el posicionamiento y argumentación de la Abogada General Sharpston. Por lo que se refiere al origen del citado criterio, como bien apuntan los autores ingleses[8], el concepto de «cambio del comportamiento económico del consumidor» es, o mejor dicho era, ajeno al Derecho de marcas. El origen de este factor se encuentra en la Directiva de publicidad engañosa y publicidad comparativa[9]. Por consiguiente, se puede afirmar que el criterio de demostrar un cambio económico en el comportamiento del consumidor medio no era, hasta la sentencia *Intel*, un criterio propio del Derecho de marcas.

Por su parte, respecto al posicionamiento de la Abogada General, se ha de apuntar que la respuesta proporcionada por Sharpston difiere de la mantenida por el Tribunal de Justicia[10]. En las Conclusiones presentadas en *Intel*, la Abo-

[5] Apartado 23, inciso 3) de la sentencia *Intel*.

[6] Apartado 77 de la sentencia *Intel*.

[7] *Ibid*.

[8] Fhima, I. (2011), pág. 149; Middlemiss, S., y Warner, S. (2009), págs. 331 y 332.

[9] Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa, derogada por la Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa (versión codificada). El criterio del cambio en el comportamiento económico del consumidor aparecía recogido en el artículo 2.2 de la anterior Directiva y, en la actualidad, se encuentra recogido en el artículo 2.*b)* de la vigente Directiva de publicidad engañosa y publicidad comparativa.

[10] Es cierto que las Conclusiones elaboradas por los Abogados Generales no son vinculantes para el Tribunal de Justicia. Por ello, el hecho de que, en el asunto *Intel*, el Tribunal optara por una interpretación distinta a la mantenida por la Abogada General no debe de generar ninguna sorpresa. No obstante, en mi opinión, resulta reprochable el modo en que actuó el Tribunal al rechazar la interpretación de la Abogada General. Me refiero a que, mientras Sharpston analizó el criterio del cambio en el comportamiento económico del consumidor medio antes de descartarlo como un factor esencial en el test del perjuicio al carácter distintivo, el alto Tribunal se limitó a aceptar dicho criterio sin realizar ningún tipo de análisis. De hecho, la única guía que proporcionó el alto Tribunal con relación a cómo se ha de demostrar el cambio en el comportamiento económico fue declarar que «resulta indiferente que el titular de la marca posterior obtenga o no una ventaja comercial real del carácter distintivo de la marca anterior» [apartado 78 de la sentencia *Intel*]. Cernadas Lázare, M. (2019), págs. 261 y 262.

gada General declaró que la modificación del comportamiento económico del consumidor medio no es un factor esencial para apreciar la existencia de un perjuicio al carácter distintivo debido a que dicho perjuicio «no tiene que entrañar necesariamente un perjuicio económico»[11]. Sin embargo, consideró que, en el supuesto de que se produzcan cambios negativos en el comportamiento del consumidor, ello constituye una prueba que refuerza los argumentos del titular de la marca de renombre[12]. Debido a que se ha de llevar a cabo una apreciación global en la cual se han de tomar en consideración todos los factores pertinentes en cada caso, SHARPSTON declaró que no es posible ofrecer una lista exhaustiva de factores ni determinar uno como decisivo[13]. Y apuntó, como posibles pruebas para determinar la existencia de un perjuicio, los sondeos entre los consumidores y las cifras de marketing[14].

2. EL CAMBIO EN EL COMPORTAMIENTO ECONÓMICO DEL CONSUMIDOR MEDIO TRAS LA SENTENCIA *INTEL*

Tras la sentencia *Intel*, el cambio en el comportamiento económico del consumidor medio no volvió a ser objeto de atención por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea hasta el caso *Wolf*[15]. En esta sentencia, el Tribunal General se pronunció por primera vez sobre el factor consistente en demostrar un cambio en el comportamiento económico del consumidor medio, dado que, con anterioridad, este Tribunal había omitido este requisito al referirse al perjuicio al carácter distintivo de la marca de renombre[16].

En *Wolf,* el silencio del Tribunal General respecto al factor relativo al cambio en el comportamiento económico finalizó. En esta sentencia, el Tribunal General se refirió expresamente al citado criterio realizando una interpretación de las declaraciones realizadas por el Tribunal de Justicia en *Intel*[17]. En este sentido, el Tribunal General consideró que el cambio en el comportamiento económico del consumidor medio no es un criterio exigible y fundamentó esta afirmación en que este factor no figura ni en el texto de la norma ni tampoco en la sentencia *Intel*[18]. En relación con *Intel*, el Tribunal General precisó que, debido a los términos elegidos «de ello se desprende» y a la estructura empleada por el Tribunal de Justicia, de la misma se deduce que el cambio en el comportamiento del consumidor medio queda demostrado cuando el titular de la marca de renombre

---

[11] Apartado 74 de las Conclusiones de *Intel*.

[12] *Ibid*.

[13] Apartado 83 de las Conclusiones de *Intel*.

[14] Apartado 84 de las Conclusiones de *Intel*.

[15] Sentencia del Tribunal General de 22 de mayo de 2012, asunto T-570/10, *Environmental Manufacturing LLP* vs. *Oficina de Armonización del Marcado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos (OAMI) y Société Elmar Wolf (WOLF)*.

[16] Dos ejemplos de esta omisión son los asuntos *Botumax* [sentencia del Tribunal General de 10 de octubre de 2010, asunto T-131/09, *Farmeco AE Dermokallyntika* vs. *Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) y Allergan Inc*] y *Botolist* [sentencia del Tribunal General de 16 de diciembre de 2010, asuntos acumulados T-345/08 y T-357/08, *Helena Rubinstein SNC y L'Oréal SA* vs. *Oficinia de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) y Allergan Inc*]. En relación con la actuación del Tribunal General en estos casos, *vid*. CERNADAS LÁZARE (2019), págs. 262 y 263.

[17] La sentencia *Wolf* contiene un apartado titulado «Sobre los efectos económicos de la aproximación entre las marcas en conflicto», en el cual el Tribunal General analizó el criterio relativo a la prueba de un cambio en el comportamiento económico del consumidor medio. Apartados 48 a 67 de la sentencia *Wolf* del Tribunal General, asunto T-570/10.

[18] Apartado 53 de la sentencia *Wolf* del Tribunal General, asunto T-570/10.

prueba «la debilitación de la capacidad de dicha marca para identificar como procedentes del titular de esta los productos o servicios para los que se registró y respecto de los cuales se ha utilizado, dado que el uso de la marca posterior da lugar a la dispersión de la identidad de la marca anterior y de su presencia en la mente del público», es decir, cuando demuestra que existe un perjuicio al carácter distintivo de la marca de renombre[19]. En definitiva, el Tribunal General no consideró que el factor del cambio en el comportamiento económico del consumidor fuera un elemento esencial para demostrar que existe un perjuicio al carácter distintivo de la marca de renombre.

Sin embargo, esta postura del Tribunal General fue rechazada por el Tribunal de Justicia en la sentencia de casación de *Wolf*[20]. En este pronunciamiento, el Tribunal de Justicia declaró que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al no examinar el requisito relativo a la prueba de un cambio en el comportamiento económico del consumidor medio[21]. Según el alto Tribunal, la interpretación del Tribunal General referente a los términos empleados y a la estructura de la sentencia es errónea debido a que el criterio del cambio en el comportamiento económico del consumidor medio aparece recogido tanto en el apartado 81 como en el fallo de la sentencia *Intel*[22]. El Tribunal de Justicia declaró que, dado que el requisito aparece en el fallo de la sentencia, no se puede negar su importancia[23]. En consecuencia, el Tribunal afirmó que se trata de una jurisprudencia explícita por lo que si no se demuestra que existe un cambio en el comportamiento económico del consumidor medio, no se puede probar el perjuicio al carácter distintivo de la marca de renombre[24].

En esta sentencia, el Tribunal de Justicia confirmó que el cambio en el comportamiento económico del consumidor medio constituye un requisito esencial[25]. Y, además, precisó que el concepto de «modificación del comportamiento económico del consumidor medio» constituye un requisito objetivo[26]. En este sentido, aclaró que este cambio en el comportamiento económico del consumidor medio no puede ser deducido de elementos subjetivos tales como la percepción de los signos por parte de los consumidores[27].

Por consiguiente, el Tribunal de Justicia anuló la sentencia *Wolf* del Tribunal General y devolvió el asunto al mismo para que dictara una nueva sentencia que se ajustase a la jurisprudencia mantenida por el Tribunal. En esta nueva sentencia[28], el Tribunal General asumió que la modificación del comportamiento económico del consumidor medio constituye un requisito esencial para demostrar que existe un perjuicio al carácter distintivo de la marca de renombre[29]. El

---

[19] Apartado 54 de la sentencia *Wolf* del Tribunal General, asunto T-570/10.

[20] Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de noviembre de 2013, asunto C-383/12 P, *Environmental Manufacturing LLP vs. Oficina de Armonización del Marcado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos (OAMI) y Société Elmar Wolf (WOLF)*.

[21] Apartado 38 de la sentencia *Wolf* del Tribunal Justicia, asunto C-383/12 P.

[22] Apartado 35 de la sentencia *Wolf* del Tribunal Justicia, asunto C-383/12 P.

[23] *Ibid*.

[24] Apartado 36 de la sentencia *Wolf* del Tribunal Justicia, asunto C-383/12 P.

[25] Apartados 36 a 38 de la sentencia *Wolf* del Tribunal Justicia, asunto C-383/12 P.

[26] Apartado 37 de la sentencia *Wolf* del Tribunal Justicia, asunto C-383/12 P.

[27] *Ibid*.

[28] Sentencia del Tribunal General de 5 de febrero de 2015, asunto T-570/10 RENV, *Environmental Manufacturing LLP* vs. *Oficina de Armonización del Marcado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos (OAMI) y Société Elmar Wolf (WOLF)*.

[29] Apartado 38 de la sentencia *Wolf* del Tribunal General, asunto T-570/10 RENV.

Tribunal General declaró que, atendiendo a las pruebas y declaraciones de las partes, no se había demostrado un cambio en el comportamiento económico del consumidor medio y, consecuentemente, no se podía asumir sin la prueba de dicho requisito que existiera un perjuicio al carácter distintivo de la marca de renombre[30].

3. Consideraciones críticas sobre el requisito relativo al cambio en el comportamiento económico del consumidor medio

En la actualidad, el cambio en el comportamiento económico se ha convertido en un requisito esencial para demostrar que existe un perjuicio al carácter distintivo de la marca de renombre. Sin embargo, dicho factor no aparece recogido en los artículos que contemplan la protección de la marca de renombre ni tampoco se deriva de la normativa de marcas. Por ello, no es de extrañar que la doctrina se haya pronunciado valorando el nuevo requisito relativo a la modificación del comportamiento económico del consumidor medio instaurado por el Tribunal europeo.

Con carácter general, se puede afirmar que de forma unánime se ha criticado la falta de concreción del Tribunal de Justicia en *Intel*[31]. Igualmente, muchos autores han entendido que este criterio instaurado por el Tribunal de Justicia dificulta la prueba de la existencia de un perjuicio al carácter distintivo[32].

Sin embargo, a pesar de estas críticas a la sentencia y a cómo puede afectar este requisito en la protección de la marca de renombre frente al perjuicio de su carácter distintivo, algunos autores han recibido con agrado el nuevo requisito. De este modo, en la doctrina existen dos posturas enfrentadas: una que valora positivamente la inclusión de este criterio para probar la existencia de un perjuicio al carácter distintivo de la marca de renombre, y otra que no considera que este requisito sea idóneo para determinar si existe dicho perjuicio.

Los autores que se posicionan a favor del criterio han sostenido que gracias a este requisito se ha limitado la protección de la marca de renombre a las marcas que realmente demuestren que merecen dicha protección evitando, de este modo, que la protección reforzada se aplique de forma amplia[33]. De igual forma, han aplaudido la inclusión de un requisito objetivo dentro de la protección de la marca de renombre dado que muchos de los criterios y conceptos relativos

---

[30] Apartados 38 a 41 de la sentencia *Wolf* del Tribunal General, asunto T-570/10 RENV.

[31] Middlemiss y Warner declararon que la ausencia de un mayor análisis por parte del Tribunal de Justicia provocó que, tras la sentencia *Intel*, surgieran nuevas cuestiones en particular en relación con qué es necesario para demostrar un cambio económico en el comportamiento del consumidor medio. Según estos autores, dado que el Tribunal no proporcionó mayor precisión respecto al nuevo criterio introducido, consideran que, en abstracto, el alto Tribunal sustituyó un test impreciso por otro que no clarifica nada. *Vid*. Middlemiss, S., y Warner, S. (2009), pág. 328. También han criticado la falta de claridad del Tribunal de Justicia: Breitschaft, A. (2009), pág. 503; Fhima, I. (2011), pág. 148; Davies, C. (2013), pág. 378.

En este mismo sentido, Morcom, Roughton y St Quintin declararon que «*the real difficulty —and it should be recognized that the court was attempting answer the question as put by the Court of Appeal— lies in the third point of the ruling. What is the kind of "change" in the economic behavior, of the hypothetical "average" consumer, that is required. If on the facts of the case, the use of the later mark is likely to "dilute" the earlier mark, might that not be sufficient to establish "detriment", without the need to find evidence of a "change in economic behavior"?*». Morcom, Roughton, y St Quintin (2016), pág. 255.

[32] Skrzydlo-Tefelska, E. (2015), pág. 289; Smith, J., y Meale, D. (2009), N23-24; Robinson, W.; Pratt, G., y Kelly, R. (2013), pág. 745; Fhima (2011), pág. 148.

[33] Breitschaft, A. (2009), págs. 503 y 504.

a dicha protección son ambiguos y poco claros[34]. Siguiendo a estos autores, se podría considerar que el requisito relativo a demostrar un cambio en el comportamiento económico del consumidor medio facilita la labor de los tribunales para aplicar la protección de la marca de renombre.

Por el contrario, otra parte de la doctrina no considera que el requisito del cambio en el comportamiento económico del consumidor medio sea el criterio idóneo que permita, por sí mismo, determinar si existe o no un perjuicio al carácter distintivo de la marca de renombre. Los autores que defienden esta postura han alegado que no puede interpretarse la sentencia *Intel* de manera que el cambio en el comportamiento económico del consumidor medio sea el único factor pertinente para demostrar que existe un perjuicio al carácter distintivo. En este sentido, DAVIES señala que el requisito del cambio en el comportamiento económico del consumidor medio puede ser uno de los factores para determinar la existencia de un perjuicio en el carácter distintivo de la marca de renombre; sin embargo, no comparte la idea de que este requisito sea el único medio para probar la existencia de dicho perjuicio[35]. En definitiva, se critica que este factor se haya convertido, tal y como expresa FHIMA, en un «superfactor» del cual depende la protección frente al perjuicio al carácter distintivo de la marca de renombre[36].

En relación con la idoneidad de este requisito para demostrar la existencia de un perjuicio al carácter distintivo de la marca de renombre, los argumentos esgrimidos por los autores son muy similares a los aportados por la Abogada General SHARPSTON en las Conclusiones de *Intel*[37]. A este respecto, se cuestiona que el perjuicio del carácter distintivo de la marca de renombre conlleve necesariamente un cambio en el comportamiento económico del consumidor medio[38].

III. EL REQUISITO DEL CAMBIO EN EL COMPORTAMIENTO ECONÓMICO DEL CONSUMIDOR MEDIO EN EL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA

A pesar de la novedad que supone la inclusión del requisito relativo al cambio en el comportamiento económico del consumidor medio en la protección frente a la dilución, lo cierto es que este criterio no es nuevo para el Derecho de la Unión Europea. De hecho, este requisito se encuentra recogido en otras normas europeas. Concretamente, en la Directiva de publicidad engañosa y publicidad comparativa[39] y en la Directiva sobre prácticas comerciales desleales[40].

---

[34] GIELEN, C. (2014), págs. 721 y sigs.

[35] DAVIES, C. (2013), pág. 382.

[36] FHIMA, I. (2011), pág. 151.

[37] Apartado 74 de las Conclusiones de *Intel*.

[38] FHIMA, I. (2011), pág. 150; DAVIES (2013), pág. 376; SLOPEK (2009), págs. 352 y 353.

[39] Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa (versión codificada).

[40] Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el Mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva sobre prácticas comerciales desleales).

Por ello, a fin de comprender el alcance que supone la inclusión de este criterio en la protección frente a la dilución de la marca, es necesario acudir a estas dos normas para abordar el estudio de este requisito en cada una de ellas. Se pretende así saber si es posible extraer y aplicar por analogía algunas de las consideraciones relativas a este criterio al Derecho de marcas.

1. El tratamiento del requisito relativo al cambio en el comportamiento económico del consumidor medio en la Directiva de publicidad engañosa y publicidad comparativa

Como se ha señalado al hilo de la sentencia *Intel*, el criterio sobre el cambio en el comportamiento económico del consumidor medio fue extraído de la Directiva de publicidad engañosa y publicidad comparativa. En concreto, su origen se sitúa en la derogada Directiva de publicidad engañosa y publicidad comparativa de 1984[41]. En el artículo 2 de esta norma, el legislador europeo introduce el criterio sobre el cambio en el comportamiento económico del consumidor medio al definir publicidad engañosa. En este sentido, dicho precepto establece que se entiende por publicidad engañosa «toda publicidad que, de una manera cualquiera, incluida su presentación, induce a error o puede inducir a error a las personas a las que se dirige o afecta y que, debido a su carácter engañoso, *puede afectar a su comportamiento económico* o que, por estas razones perjudica o es capaz de perjudicar a un competidor»[42].

La afectación del comportamiento económico del consumidor medio que rige en materia de publicidad es entendida como la alteración de la decisión de compra del consumidor. En este sentido, el Tribunal de Justicia ha declarado que esta alteración puede implicar tanto la renuncia de «un número significativo de consumidores a su decisión de compra»[43] como la «decisión de comprar, por parte de un número significativo de consumidores a los que va dirigida la citada publicidad», adoptada por ignorancia o creencia errónea[44].

En su tarea interpretativa, el alto Tribunal europeo también ha tenido ocasión de pronunciarse sobre cómo se ha de llevar a cabo la prueba relativa al

[41] Directiva 84/450/CEE del Consejo de 10 de septiembre de 1984 sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa, derogada por la Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa (versión codificada). El criterio del cambio en el comportamiento económico aparecía recogido en el artículo 2.2 de la anterior Directiva y, en la actualidad, se encuentra recogido en el artículo 2.*b)* de la vigente Directiva de publicidad engañosa y publicidad comparativa. La redacción es idéntica; sin embargo, el ámbito de aplicación ya no es el mismo. Mientras la Directiva de 1984 protegía «a los consumidores y a las personas que ejercen una actividad comercial, industrial, artesanal o liberal» (art. 1 de la Directiva 84/450/CEE), la Directiva de 2006 solo tiene por «objeto proteger a los comerciantes contra la publicidad engañosa y sus consecuencias injustas» (art. 1 de la Directiva 2006/114/CE).

Esta modificación provoca que la referencia a la afectación del comportamiento económico no incluya necesariamente al consumidor. Por ello, atendiendo a la finalidad perseguida en este artículo, las explicaciones y reflexiones sobre el requisito del cambio en el comportamiento económico del consumidor medio se refieren a la anterior Directiva de publicidad engañosa y publicidad comparativa.

[42] Como se aprecia, la afectación del comportamiento económico del consumidor medio no es el único medio para determinar el carácter engañoso de la publicidad. Alternativamente, se puede reputar engañosa aquella publicidad que por inducir o ser susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige, y debido a su carácter engañoso, perjudica o es capaz de perjudicar a un competidor. Sin embargo, teniendo en cuenta el objeto del presente trabajo, esto es, el estudio del requisito relativo al cambio en el comportamiento económico del consumidor medio, esta alternativa no será objeto de análisis.

[43] Apartado 15 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de enero de 1992, asunto C-373/90, *X*.

[44] Apartado 16 de la sentencia *X* y apartado 83 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de septiembre de 2006, asunto C-356/04, *Lidl Belgium GmbH & Co KG* vs. *Etablissementen Franz Colruyt NV*.

cambio en el comportamiento económico del consumidor. Según la jurisprudencia constante del Tribunal de Luxemburgo, compete a los órganos jurisdiccionales tomar en consideración, por un lado, «qué percepción tiene el consumidor medio de los productos o servicios objeto de la publicidad de que se trata, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz»[45]; y, por otro lado, «todos los elementos pertinentes del asunto»[46].

Asimismo, el alto Tribunal ha declarado que, en determinadas circunstancias, cuando el juez nacional se encuentre con dificultades especiales a la hora de evaluar el carácter engañoso de la publicidad, este puede «ordenar, en las condiciones previstas por su Derecho nacional, un sondeo de opinión o un dictamen pericial para instruir su decisión»[47]. En este supuesto, «incumbe al órgano jurisdiccional nacional, que considere necesario encargar semejante sondeo, determinar con arreglo a su Derecho nacional el porcentaje de consumidores engañados por una mención publicitaria que le parecería suficientemente significativa para justificar, llegado el caso, su prohibición»[48].

En relación con los asuntos concretos analizados por el Tribunal de Justicia, se ha considerado que «el hecho de no informar al consumidor de las diferencias así existentes entre productos objeto de una comparación relativa únicamente a los precios puede inducir a error a este en cuanto a los motivos que permiten explicar la diferencia de precio anunciada y en cuanto a la ventaja económica que el consumidor puede obtener realmente al comprar al anunciante en lugar de a un competidor determinado, y afectar, en la medida correspondiente, el comportamiento económico de dicho consumidor. En efecto, se puede así inducir a este último a creer que obtendrá efectivamente una ventaja económica debida al carácter competitivo de la oferta del anunciante y no a la existencia de diferencias objetivas entre los productos comparados»[49]. De igual modo, el alto Tribunal ha entendido que es contrario a la Directiva de publicidad engañosa y publicidad comparativa el hecho de que el consumidor adopte «una decisión en la idea errónea de que se beneficiará de las diferencias de precios mencionadas en la publicidad adquiriendo los productos de que se trata en todos los establecimientos del grupo del anunciante antes que en los establecimientos de los grupos competidores»[50].

---

[45] Apartado 78 de la sentencia *Lidl Belgium* y jurisprudencia citada (apartados 15 y 16 de la sentencia *X*; apartado 31 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de julio de 1998, asunto C-210/96, *Gut Springenheide GmbH y Rudolf Tusky* vs. *Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt - Amt für Lebensmittelüberwachung*; apartado 27 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de enero de 2000, asunto C-220/98, *Estée Lauder Cosmetics GmbH & Co. OHG* vs. *Lancaster Group GmbH*; apartado 31 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de octubre de 2002, asunto C-99/01, *Gottfried Linhart* vs. *Hans Bifft*; y apartado 55 de la sentencia de 8 de abril de 2004, asunto C-44/01, *Pippig Augenoptik GmbH & Co. KG* vs. *Hartlauer Handelsgesellschaft mbH y Verlassenschaft nach dem verstorbenen Franz Josef Hartlauer Pippig Augenoptik*).

[46] Apartado 79 de la sentencia *Lidl Belgium*, y jurisprudencia cita (apartados 27 y 30 de la sentencia *Estée Lauder*).

[47] Apartados 35 y 37 de la sentencia *Gut Springenheide*.

[48] Apartado 36 de la sentencia *Gut Springenheide*.

[49] Apartado 55 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de noviembre de 2010, asunto C-159/09, *Lidl SNC* vs. *Vierzon Distribution SA*.

[50] Apartado 33 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de febrero de 2017, asunto C-562/15, *Carrefour Hypermarchés SAS* vs. *ITM Alimentaire International SASU*.

2. El requisito relativo a la distorsión de manera sustancial del comportamiento económico del consumidor en la Directiva sobre prácticas comerciales desleales

Además de en la normativa de publicidad engañosa y publicidad comparativa, el criterio relativo al cambio en el comportamiento económico del consumidor medio también se recoge en la Directiva sobre prácticas comerciales desleales[51]. Esta norma modificó varias Directivas, entre ellas la de publicidad engañosa y comparativa[52], a fin de armonizar las leyes nacionales de los Estados miembros sobre «las prácticas comerciales desleales, incluida la publicidad desleal, que son directamente perjudiciales para los intereses económicos de los consumidores y, por ende, indirectamente perjudiciales para los de los competidores legítimos»[53]. Se trata de una Directiva de máximos que tiene como objetivo abordar «las prácticas comerciales que influyen directamente en las decisiones de los consumidores sobre transacciones relacionadas con productos»[54].

Dado que la finalidad de esta norma es justamente proteger los intereses económicos de los consumidores, el cambio en el comportamiento económico del consumidor se perfila como un concepto clave. Prueba de ello, es su inclusión dentro del listado de definiciones contenidas en el artículo 2 de la Directiva. Aunque es necesario puntualizar que la Directiva sobre prácticas comerciales desleales no habla de «cambio», sino de «distorsión» del comportamiento económico de los consumidores.

En la letra *e)* del artículo 2 de la Directiva, el legislador de la Unión incluyó la definición de «distorsionar de manera sustancial el comportamiento económico de los consumidores». El precepto define este concepto como «utilizar una práctica comercial para mermar de manera apreciable la capacidad del consumidor de adoptar una decisión con pleno conocimiento de causa haciendo así que este tome una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado». Asimismo, para completar esta definición, el citado artículo explica en su letra *k)* qué ha de entenderse por «decisión sobre una transacción». Y, a tal efecto, expone que esta es «toda decisión por la que un consumidor opta por comprar o no un producto y resuelve de qué manera y en qué condiciones efectúa la compra, si realiza un pago íntegro o parcial, si conserva un producto o se deshace de él y si ejerce un derecho contractual en relación con dicho producto, tanto si el consumidor opta por actuar como por abstenerse de actuar».

Además de en estas definiciones, las referencias al cambio o, mejor dicho, a la distorsión del comportamiento económico del consumidor medio se ex-

---

[51] Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el Mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva sobre prácticas comerciales desleales). *Vid*. García Pérez, R. (2006), págs. 475-484.

[52] Tato Plaza, A. (2018), págs. 186-188.

[53] Considerando 6 de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales.

[54] Considerando 7 de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales. Y, en el mismo sentido, el artículo 1 de la citada norma se refiere al ámbito objetivo de la Directiva declarando que: «La presente Directiva tiene por objeto contribuir al buen funcionamiento del mercado interior y alcanzar un elevado nivel de protección de los consumidores mediante la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre las prácticas comerciales desleales que perjudican a los intereses económicos de los consumidores».

tienden a lo largo de la norma. De hecho, este concepto se presenta como un requisito necesario tanto en la cláusula general[55] como en los artículos relativos a las prácticas engañosas[56] con los consumidores.

Por lo que se refiere a la cláusula general, el artículo 5.2 establece que «una práctica será desleal si: *a)* es contraria a los requisitos de la diligencia profesional, y *b) distorsiona o puede distorsionar de manera sustancial*, con respecto al producto de que se trate, *el comportamiento económico del consumidor medio* al que afecte o al que dirige la práctica, o del miembro medio del grupo, si se trata de una práctica comercial dirigida a un grupo concreto de consumidores». Por su parte, en relación con las prácticas engañosas con los consumidores, los artículos 6 y 7 de la Directiva establecen que se considerará engañosa la práctica comercial que provoque, o pueda provocar, que el consumidor medio «tome una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado»[57].

Como se aprecia, para que una práctica sea considerada desleal, esta ha de ser capaz de distorsionar el comportamiento económico del consumidor medio, en la medida en que la decisión del consumidor medio sobre una transacción no se realice con pleno conocimiento de causa[58]. *A priori*, parece que el requisito se centra en si el consumidor medio opta por comprar o no un producto o servicio. Sin embargo, el Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de interpretar el concepto de «decisión sobre una transacción» y ha entendido el mismo de forma amplia. Según el alto Tribunal, «dicho concepto incluye no solo la decisión de adquirir o no un producto, sino también la que presenta un vínculo directo con esta, en particular, la de entrar en la tienda»[59]. De este modo, por decisión sobre una transacción ha de entenderse comprendida «toda decisión relacionada directamente con la de adquirir o no un producto»[60].

---

[55] Artículo 5 de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales.

[56] Artículos 6 y 7 de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales. En relación con la estructura de la Directiva y, concretamente, con el análisis sobre las prácticas comerciales engañosa, *vid*. Massaguer Fuentes, J. (2006), págs. 13-25.

[57] Apartados 1 y 2 de los artículos 6 y 7 de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales.

Respecto al significado de estos preceptos se ha pronunciado Ruiz Peris declarando que «en primer lugar hay que indicar que la distorsión real o potencial implica que la voluntad del consumidor deja de formarse libremente como consecuencia de un factor externo: el comportamiento desleal. Ello puede ser debido a la manipulación, ocultamiento de informaciones relevantes, falseamiento de las que se le comunican, coacción u otros factores que determinan el nacimiento de los vicios de la voluntad. Sin embargo, para apreciar la existencia de distorsión no será preciso que se cumplan los requisitos para reconocer la existencia de un vicio de la voluntad con efectos contractuales sino que bastará con que el comportamiento del empresario genere en el consumidor un conocimiento, desconocimiento o juicio distorsionados y sea tomado en cuenta en la adopción de la decisión como motivo de la misma y no a mayor abundamiento. [...] No es preciso que el comportamiento desleal determine completamente la decisión del consumidor, sino que basta con que tenga una influencia apreciable en ella, que pese o pueda pesar en la decisión». Ruiz Peris, I. (2010), pág. 55.

[58] Como bien explica Fernández Carballo-Calero, «se consagra así una especie de regla de *minimis* que debe llevar a excluir la calificación como engañosas de aquellas prácticas que, pese a ser aptas para desencadenar el error de sus destinatarios, o bien no poseen ningún tipo de incidencia en su comportamiento económico o bien dicha incidencia resulta insignificante». Fernández Carballo-Calero, P. (2019), pág. 17.

[59] Apartado 36 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de diciembre de 2013, asunto C-281/12, *Trento Sviluppo srl y Centrale Adriatica Soc. coop. Arl* vs. *Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*.

Es importante señalar que la práctica comercial del asunto principal se refería a la «información relativa a la disponibilidad de un producto a un precio ventajoso durante un periodo concreto». En concreto se cuestionaba si se podía considerar «que unos actos preparatorios de la eventual compra de un producto, como el desplazamiento del consumidor al punto de venta o el hecho de entrar en este, constituyen decisiones sobre una transacción en el sentido de la mencionada Directiva». Apartado 36 de la sentencia *Trento*.

[60] Apartado 38 y fallo de la sentencia *Trento*.

En esta labor interpretativa, el Tribunal de Justicia no ha arrojado mucha luz sobre qué prácticas comerciales pueden ser susceptibles o no de modificar el comportamiento económico del consumidor medio ni en cómo demostrar este cambio. Esta tarea se ha dejado en manos de los órganos jurisdiccionales nacionales, sin que el alto Tribunal haya proporcionado algún tipo de guía o valoración sobre las prácticas concretas planteadas[61].

No obstante, el Tribunal de Justicia sí se ha pronunciado sobre el hecho de que la acción u omisión por parte del comerciante haya de revestir un carácter repetido o deba afectar a más de un consumidor. En este sentido, el Tribunal ha considerado que «la comunicación de una información errónea [...] por parte de un comerciante a un consumidor debe calificarse de «práctica comercial engañosa» en el sentido de dicha Directiva, aun cuando esa comunicación no haya afectado más que a un único consumidor»[62]. Según el alto Tribunal, «la Directiva no fija ningún umbral, ni de frecuencia ni de número de consumidores afectados, a partir del cual una acción o una omisión quede comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva»[63]. Además, «como se desprende del uso de "puede", el artículo 6 de la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales es de carácter esencialmente preventivo, de modo que, a efectos de la aplicación de este artículo, basta con que el comerciante haya comunicado una información objetivamente errónea, que pueda influir desfavorablemente en la decisión del consumidor sobre una transacción»[64].

IV. LAS POSIBLES INTERPRETACIONES SOBRE LA INCLUSIÓN DEL REQUISITO RELATIVO AL CAMBIO EN EL COMPORTAMIENTO ECONÓMICO DEL CONSUMIDOR MEDIO EN LA PROTECCIÓN FRENTE LA DILUCIÓN DE LA MARCA

La inclusión del factor relativo al cambio en el comportamiento económico del consumidor medio dentro de la protección contra la dilución de la marca no ha sido explicada por el Tribunal de Justicia. La relevancia que reviste este «superfactor», configurado como requisito *sine qua non*, provoca que la ausen-

---

[61] Aun así, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se pueden extraer algunas consideraciones sobre qué prácticas comerciales son susceptibles o no de modificar el comportamiento económico del consumidor medio. En este sentido, en relación con las prácticas que pueden considerarse desleales, el Tribunal de Luxemburgo consideró que el «hecho de que la posibilidad de participar en un concurso represente, al menos para una parte del público interesado, el motivo decisivo para adquirir un diario constituye uno de los elementos que puede tener en cuenta el juez nacional al realizar un análisis de ese tipo». Apartado 44 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de noviembre de 2010, asunto C-540/08, *Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG* vs. *«Österreich»-Zeitungsverlag GmbH*.

Por otra parte, el alto Tribunal ha entendido que «el hecho de que el editor de prensa realice tales publicaciones que pueden promocionar, en su caso indirectamente, los productos y servicios de terceros no puede distorsionar de manera esencial el comportamiento económico del consumidor al decidir adquirir o tomar posesión del periódico de que se trata, por lo demás distribuido gratuitamente». Apartado 41 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de octubre de 2013, asunto C-391/12, *RLvS Verlagsgesellschaft mbH* vs. *Stuttgarter Wochenblatt GmbH*.

[62] Apartado 60 y fallo de la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de abril de 2015, asunto C-388/13, *UPC Magyarország Kft* vs. *Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság*.

[63] Apartado 45 de la sentencia *UPC*.

El Tribunal señala que lo contrario implicaría que «corresponde al consumidor determinar que otros particulares han resultado perjudicados por el mismo operador, cuando, en la práctica, esa prueba es muy difícil de establecer». Apartado 46 de la sentencia *UPC*.

[64] Apartado 49 de la sentencia *UPC*.

cia de explicación sea muy llamativa; sobre todo, teniendo en cuenta que no se ofrece ninguna guía sobre cómo se ha de entender y/o aplicar este factor.

Ante esta actuación del Tribunal, podría pensarse que el mismo pretende que se apliquen por analogía los criterios fijados sobre este requisito a lo largo de su jurisprudencia en materia de publicidad y prácticas comerciales desleales. Sin embargo, ello no es posible o, al menos, no lo es sin desnaturalizar la tutela frente a la dilución de la marca. Los motivos que impiden esta aplicación analógica son fundamentalmente dos: la finalidad del requisito en cada una de las normas y las propias declaraciones emitidas por el Tribunal de Justicia en relación con cómo ha de determinarse el cambio en el comportamiento económico del consumidor medio.

El primer obstáculo que encuentra la aplicación por analogía es la finalidad o, mejor dicho, la función que cumple el requisito en cada una de las normas analizadas. Como se ha apuntado, tanto en la Directiva de publicidad engañosa y publicidad como en la Directiva sobre prácticas comerciales desleales, el criterio relativo al cambio en el comportamiento del consumidor medio se emplea para delimitar qué clase de error o engaño pueden ser prohibidos. En estas Directivas, es la capacidad de alterar el comportamiento económico del consumidor lo que permite reputar de engañosa o desleal una publicidad o una práctica concreta y, por ende, prohibirla. De este modo, puede existir un error o un engaño en la publicidad o en una práctica que sea aceptado (esto es, que no esté prohibido) en la medida en la que este no provoca o no es susceptible de provocar una alteración en el comportamiento del consumidor.

Por su parte, en la protección frente al perjuicio del carácter distintivo de la marca de renombre, este requisito se emplea para demostrar que existe un daño al carácter distintivo de la marca. Según el Tribunal de Justicia, «sin probar que se cumple ese requisito, no se puede constatar el perjuicio o el riesgo de perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior»[65]. Sin embargo, el alto Tribunal no precisa cómo la erosión de la capacidad distintiva de la marca influye en el consumidor para que este cambie su comportamiento económico. Ante la falta de explicación sobre cómo la dispersión gradual de la identidad de la marca en la mente del consumidor provoca que este cambie su comportamiento económico, es necesario realizar una serie de precisiones que permitan comprender el alcance de este requisito.

El Tribunal de Justicia parece entender la modificación del comportamiento económico del consumidor medio como una reducción del deseo de comprar los productos designados por la marca anterior de renombre[66], que inevitablemente se reflejará en una pérdida en las ventas del titular de la marca de renombre[67]. Sin embargo, esta premisa se encuentra con un obstáculo fundamental dado que la misma no atiende a la realidad del perjuicio y, en consecuencia, provoca que el requisito no sea generalizable a todos los casos.

En primer lugar, se ha de tener presente que puede haber un cambio en el comportamiento del consumidor medio que no tenga por qué estar directamente

[65] Apartado 36 de la sentencia *Wolf* del Tribunal Justicia, asunto C-383/12 P.

[66] Middlemiss, S., y Warner, S. (2009), págs. 328, 332 y 335; Smith, J., y Meale, D. (2009).

[67] Debido a que el criterio del cambio en el comportamiento económico del consumidor medio supone un criterio objetivo que no puede ser deducido de elementos subjetivos, parece lógico que el mismo se pruebe mediante una reducción en las ventas del producto o servicio que designa la marca de renombre. En relación con la prueba de este requisito a través de la pérdida en las ventas, *vid*. Fhima (2011), pág. 148.

relacionado con el uso del signo posterior[68]. De este modo, una pérdida en las ventas puede atender a otras causas distintas tales como reducción en la calidad de los productos, decisiones empresariales poco acertadas, afectación de una situación económica poco favorable, entre otros motivos. En este supuesto sería necesario demostrar que existe un nexo causal entre el uso del signo posterior acusado de perjudicar el carácter distintivo de la marca de renombre y el cambio en el comportamiento económico del consumidor. La prueba de este nexo implicaría la realización de un estudio de mercado debido a que solo comparando la actuación del consumidor medio y la situación económica en ese sector concreto, se podría concluir que la pérdida en las ventas deriva de un elemento ajeno al mercado que únicamente afecta la empresa titular de la marca de renombre[69]. En consecuencia, la prueba del cambio en el comportamiento económico del consumidor medio resulta una prueba compleja y costosa. Ello se ve agravado aún más cuando la infracción se alega en sede de registro, esto es, como motivo de denegación relativo.

En segundo lugar, cabe cuestionar por qué no puede haber un perjuicio al carácter distintivo de la marca de renombre si no se constata una modificación del comportamiento económico del consumidor medio. Atendiendo a la finalidad de esta infracción, la protección de la marca de renombre frente al perjuicio a su carácter distintivo trata de evitar «la debilitación de la capacidad de dicha marca para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró y respecto de los cuales se ha utilizado, dado que el uso de la marca posterior da lugar a la dispersión de la identidad de la marca anterior y de su presencia en la mente del público. Así sucede, en particular, cuando la marca anterior, que generaba una asociación inmediata con los productos o servicios para los que se registró, deja de tener este efecto»[70]. En definitiva, esta protección especial busca salvaguardar la capacidad distintiva y el potencial publicitario de la marca de renombre[71]. Por este motivo, puede suceder que la modificación del comportamiento económico del consumidor medio no sea una consecuencia inmediata o constatable a corto plazo. Es cierto que, a largo plazo, la debilitación de la capacidad distintiva de la marca de renombre puede llegar a suponer una pérdida en las ventas del producto o servicio designado por dicha marca debido a que este perjuicio merma la *vis attractiva* o *selling power* de la marca. Sin embargo, para que ello ocurra es necesario que la marca sea diluida, es decir, esta situación se daría una vez que el perjuicio se ha constado al no ser protegida la marca.

En resumen, el requisito relativo al cambio en el comportamiento económico del consumidor medio se perfila, en sede de publicidad y de prácticas comerciales desleales, como la circunstancia que permite determinar el carácter engañoso o desleal de la publicidad o de la práctica concreta. En este contexto, se aprecia una relación entre el requisito y la finalidad de las normas dado que el consumidor modifica su decisión de compra guiado por el error o el engaño.

---

[68] *Ibid*., pág. 148.

[69] FHIMA se refiere al estudio de mercado indicando que «*presumably though it was not the intention of the ECJ to turn every registrability and infringement action into a mini investigation into market conditions*». FHIMA, I. (2011), pág. 148. En relación con la importancia del nexo de causalidad se ha pronunciado SLOPEK en SLOPEK, D. (2009), págs. 352 y 353.

[70] Apartado 29 de la sentencia *Intel*.

[71] FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. (2017), pág. 579.

Sin embargo, en la protección contra la dilución de la marca, este criterio no juega el mismo papel. El problema es que, en la tutela de la marca de renombre, no existe una relación directa entre la alteración de la decisión de compra del consumidor y el uso de un signo idéntico o similar a la marca de renombre en relación con productos o servicios idénticos, similares o diferentes. Resulta muy complicado entender el proceso lógico por el que la consecuencia de este uso deriva en un cambio en el comportamiento económico del consumidor medio.

El segundo obstáculo con el que se encuentra la traslación del requisito relativo al cambio en el comportamiento económico del consumidor medio a la protección frente a la dilución de la marca es, justamente, las propias declaraciones del Tribunal de Justicia sobre cómo puede demostrarse este criterio. Las precisiones respecto a cómo demostrar la existencia de un cambio en el comportamiento económico del consumidor medio realizadas por el Tribunal de Luxemburgo para cada una de las normas estudiadas son incompatibles entre sí.

En relación con el concepto de cambio en el comportamiento económico del consumidor medio que rige en sede de protección de la marca de renombre, el Tribunal de Luxemburgo declaró que este requisito se trata de un criterio objetivo. Por lo que, según el alto Tribunal, esta «modificación no puede deducirse únicamente de elementos subjetivos, como la mera percepción de los consumidores»[72]. Como se ha visto, esta afirmación contenida en la sentencia *Wolf* difiere enormemente de las declaraciones emitidas por el Tribunal en sede de publicidad y de prácticas comerciales desleales, donde los elementos subjetivos sí son tomados en consideración.

De hecho, en sede de la Directiva de publicidad engañosa y publicidad comparativa, es jurisprudencia constante del Tribunal de Luxemburgo que, para llevar a cabo la prueba relativa al cambio en el comportamiento económico del consumidor, se ha de tener en cuenta, justamente, «qué percepción tiene el consumidor medio de los productos o servicios objeto de la publicidad de que se trata, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz»[73]. Y es más, el alto Tribunal ha declarado que, en determinadas circunstancias, cuando el juez nacional se encuentre con dificultades especiales a la hora de evaluar el carácter engañoso de la publicidad, este puede «ordenar, en las condiciones previstas por su Derecho nacional, un sondeo de opinión o un dictamen pericial para instruir su decisión»[74].

Por su parte, respecto a la Directiva sobre prácticas comerciales desleales, el Tribunal de Justicia parece ir más allá al considerar como práctica comercial engañosa una comunicación con información errónea que afecta simplemente a un único consumidor[75]. Según el órgano jurisdiccional europeo es suficiente, para determinar el carácter engañoso de una práctica, que esta «pueda influir desfavorablemente en la decisión del consumidor sobre una transacción»[76].

Como se aprecia, ninguna de las valoraciones realizadas en relación con la Directiva de publicidad o de prácticas comerciales desleales son aplicables a la

[72] Apartado 37 de la sentencia *Wolf* del Tribunal Justicia, asunto C-383/12 P.
[73] Apartado 78 de la sentencia *Lidl Belgium* y jurisprudencia citada (*vid*. nota 45).
[74] Apartados 35 y 37 de la sentencia *Gut Springenheide*.
[75] Apartado 60 y fallo de la sentencia *UPC*.
[76] Apartado 49 de la sentencia *UPC*.

apreciación del requisito relativo al cambio en el comportamiento económico del consumidor medio en sede de la protección frente a la dilución de la marca. Esto se debe a que el criterio que rige en Derecho de marcas se configura como un requisito objetivo que no puede demostrarse mediante los elementos subjetivos que se permiten para estas dos Directivas. Por consiguiente, parece que cuando el Tribunal de Luxemburgo exige, para determinar el cambio en el comportamiento económico del consumidor medio, un elemento objetivo lo que está demandando es que se constate una reducción en las ventas de los productos o servicios designados por la marca de renombre.

De este modo, el Tribunal no solo elevaba el nivel de prueba para la protección frente a la dilución de la marca respecto del resto de infracciones frente a las que se protege a la marca de renombre[77], sino que, además, exige un nivel de prueba superior en relación con el mismo requisito en sede de la dilución de la marca que en aplicación de las Directivas de publicidad y de prácticas comerciales desleales.

1. La posible explicación del requisito relativo al cambio en el comportamiento económico del consumidor medio para la protección frente a la dilución de la marca: la referencia a la confusión

Como se desprende de este análisis, a pesar de que este criterio aparece recogido en distintas normas de la Unión Europea, no existe un único concepto ni una única aplicación del requisito relativo al cambio en el comportamiento económico del consumidor medio. Por ello, cabe cuestionar qué tenía en mente el Tribunal de Justicia al instaurar este requisito en sede de la protección frente a la dilución de la marca, dado que parece que no era el criterio que rige en sede de publicidad ni el de prácticas comerciales desleales.

La posible respuesta a esta cuestión es una figura ajena al Derecho de la Unión Europea y al Derecho continental: la protección anglosajona del *passing-off*[78]. Esta posibilidad se desprende de una afirmación controvertida emitida por el Tribunal de Justicia en la sentencia *Wolf*. En este asunto, el Tribunal declaró que «el mero hecho de que estos [los consumidores] adviertan la presencia de un nuevo signo similar a un signo anterior no basta por sí solo para acreditar la existencia de un perjuicio o de un riesgo de perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior, en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento núm. 207/2009, en la medida en que esa similitud no cree confusión en su mente»[79].

En esta declaración, el alto Tribunal incluye, dentro de la protección de la marca de renombre, un criterio ajeno a esta tutela: la confusión[80]. Esta alusión a

---

[77] Apartado 40 de la sentencia *Wolf* del Tribunal Justicia, asunto C-383/12 P.

En concreto, en *Wolf*, el Tribunal de Justicia recordó que en la sentencia *Intel* «el Tribunal de Justicia expresó claramente la necesidad de exigir un nivel de prueba superior para poder constatar un perjuicio o un riesgo de perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior».

[78] La figura del *passing-off* ha sido resumida por Lord Oliver of Aylmerton en una ilustrativa frase: «*no man may pass off his goods as those of another*». *Reckitt & Colman Products* vs. *Borden Inc*, [1990] *The Weekly Law Reports* [*W.L.R.*], 13 de abril de 1990 (págs. 491-59), pág. 499.

[79] Apartado 40 de la sentencia *Wolf* del Tribunal Justicia, asunto C-383/12 P.

[80] Se ha de recordar que en sede de riesgo de confusión la protección conferida se basa en el error del consumidor con relación a la procedencia de los productos o servicios debido a la similitud entre los signos en

la confusión resulta muy llamativa, dado que se trata de un elemento completamente ajeno a la teoría de la dilución por ser un proceso mental distinto. De hecho, el propio Tribunal de Justicia se ha hecho eco de esta realidad al establecer que el titular de una marca de renombre puede «prohibir la utilización sin justa causa de signos idénticos o similares a su marca, sin exigir que se demuestre un riesgo de confusión, ni siquiera cuando los productos de que se trate no sean similares»[81].

Por ello, la referencia a la confusión parece hacer un guiño a la protección inglesa del *passing-off*[82], en la cual sí se exige cierta confusión para su aplicación[83]. Esta figura anglosajona tiene como finalidad proteger el *goodwill* de una empresa frente al daño que este puede sufrir por las declaraciones falsas o las tergiversaciones realizadas por un competidor. Los tres elementos esenciales para la protección del *passing-off* son justamente *misrepresentation* [declaraciones falsas o tergiversaciones][84], *damage* [daño][85] y *goodwill*[86].

El *passing-off* se aplica a los supuestos en los que el *goodwill* de un comerciante es dañado, o puede ser dañado, por las declaraciones falsas realizadas por otro[87]. En el núcleo del *passing-off* subyace el engaño o la probabilidad de que se produzca un engaño, en particular respecto a los consumidores[88]. Gracias a la amplitud de su formulación, el *passing-off* es una figura que ha ido evolucionando y se ha empleado para otorgar protección en supuestos y en escenarios muy diversos[89]. La versatilidad de esta figura ha permitido y permite que la misma

---

conflicto. Por el contrario, la protección de la marca que goza de renombre no exige que la similitud genere confusión en el público pertinente, sino que la similitud exigida entre los signos ha de provocar el establecimiento de un vínculo entre la marca que goza de renombre y el signo posterior. En su jurisprudencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha aclarado cuáles son estas finalidades perseguidas en cada una de las protecciones —esto es, riesgo de confusión y protección de la marca que goza de renombre—. En este sentido cabe citar el apartado 20 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, asunto C-251/95, *Sabel BV* vs. *Puma AG, Rudolf Dassler Sport*; el apartado 36 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 2000, asunto C-425/98, *Marca Mode CV* vs. *Adidas AG y Adidas Benelux BV*; y los apartados 58 y 66 de la sentencia *Intel*.

[81] El apartado 20 de la sentencia *Sabel* dispone textualmente: «procede, además, señalar que la interpretación formulada en el apartado 18 de la presente sentencia no se ve contradicha por el apartado 3 y la letra *a)* del apartado 4 del artículo 4 de la Directiva ni por el apartado 2 de su artículo 5, que permiten al titular de una marca que goce de renombre prohibir la utilización sin justa causa de signos idénticos o similares a su marca, sin exigir que se demuestre un riesgo de confusión, ni siquiera cuando los productos de que se trate no sean similares».

[82] Davis, J. (2010), págs. 564 y 565.

[83] Tal y como sostiene Gardner, «*the best evidence of misrepresentation is the unsolicited and spontaneous evidence from members of the trade or public who have been confused or deceived by the defendant's activities*». Gardner, M. (2016), pág. 52.

[84] Tal y como explica Wadlow en relación con el criterio de *misrepresentation*, «*a representation is false if it is calculated to deceive in fact, even if it is literally true in some sense. Likewise, a representation is false if it is deemed to deceive a substantial number of those to whom it is addressed, even if others will not be deceived*». Wadlow, C. (2016), pág. 8.

[85] Respecto al daño, Wadlow explica que «*damage is essential to passing-off in that for a misrepresentation to be actionable it must be one calculated to cause damage to the claimant's goodwill. […] The claimant need not prove either actual or special damage. A real, tangible probability of damage is sufficient. The two most common heads of damage are the claimant will lose business to the defendant if the two are in competition, or that the claimant will suffer if, as is often the case, the defendant's goods or services are inferior. Other heads of damage have been recognized and there is no reason to believe that the categories of damage have been closed*». *Ibid*., pág. 9.

[86] *Ibid*., págs. 8 y 539; Carty, H. (1996), pág. 634.

[87] Kamperman Sanders, A. (1997), pág. 52.

[88] Jacob J en *Hodgkinson & Corby Ltd and Roho Inc*. vs. *Wards Mobility Services Ltd*, [1995] *Fleet Street Reports* [*F.S.R*.] (págs. 169-184), pág. 175.

[89] En este sentido, Millett L. J. explicó en *Harrods* vs. *Harrodian School* que «*in its classic form the misrepresentation which gave rise to an action for passing-off was an implied representation by the defendant that*

sea aplicada en un amplio abanico de situaciones que, en nuestro sistema legal continental, serían reconducidas al Derecho contra la competencia desleal o al Derecho de marcas. Uno de los supuestos en los que ha sido alegada esta protección ha sido en casos afines a la protección de la marca de renombre. De hecho, ciertos pasajes de la jurisprudencia inglesa relativa al *passing-off* emplean una argumentación y un lenguaje muy próximo al utilizado en la protección frente a la dilución de la marca, llegando incluso a emplear el término «dilución»[90].

Sin embargo, a pesar del lenguaje y de las referencias contenidas en las sentencias inglesas, la figura del *passing-off* no está diseñada para tutelar a la marca frente a su dilución. La finalidad del *passing-off* no es proteger el valor de la marca en sí, ni su *goodwill*, sino el tutelar el *goodwill* de la empresa o comerciante, por ello, para aplicar esta tutela se requiere confusión[91]. En el célebre caso *Harrods*, la protección de *passing-off* fue denegada por la ausencia de una confusión por parte de los consumidores[92].

A la vista de lo expuesto, y teniendo en cuenta la nacionalidad del órgano remitente en *Intel*, parece que la introducción del requisito relativo al cambio en el comportamiento económico del consumidor medio está motivada por la búsqueda de la existencia de confusión por parte de los consumidores, manteniendo así la estructura que permite aplicar la tutela anglosajona del *passing-off*. Sin embargo, a pesar de esta posible inspiración, lo cierto es que la incorporación del criterio de confusión a la tutela frente a la dilución de la marca adolece de los mismos problemas que el requisito relativo al cambio en el comportamiento económico del consumidor medio: desvirtúa la protección frente a la dilución de la marca.

V. REFLEXIÓN

La figura de la dilución, o lo que es lo mismo, la protección frente al perjuicio al carácter distintivo de la marca de renombre, es una de las cuestiones más controvertidas dentro del Derecho de marcas[93]. Esta controversia tiene que ver, en gran parte, por el desconocimiento y la complejidad que rodean a esta tutela. Por ello, no es de extrañar que los tribunales busquen fórmulas que les permitan comprender y aplicar esta protección extraordinaria conferida a las marcas de renombre. Sin embargo, esta complejidad no puede llevar a los Tribunales a la inaplicación o desnaturalización de la tutela.

El factor relativo al cambio en el comportamiento económico del consumidor medio se ha configurado como un requisito *sine qua non* para la protección

---

his goods were the goods of the plaintiff, but by the beginning of the present century the tort had been extended beyond this. As Lord Diplock explained in the Advocaat case ..., it came to include the case 'where although the plaintiff and the defendant were not competing traders in the same line of business, a false suggestion by the defendant that their businesses were connected with one another would damage the reputation and thus the goodwill of the plaintiff's business». Harrods Ltd vs. *Harrodian School Limited*, [1996] *Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases* [*R.P.C.*] (págs. 697-732), pág. 712.

[90] En relación con el lenguaje empleado, *vid*. CARTY, H. (1996), págs. 638 a 640.

[91] *Harrods* vs. *Harrodian School*, pág. 716.

[92] *Harrods* vs. *Harrodian School*, págs. 710 y 731.

[93] El profesor MCCARTHY se ha hecho eco de la falta de comprensión que existe sobre qué es la dilución por parte de los abogados, jueces y titulares de marcas. En su opinión, el desconocimiento sobre esta figura provoca que en la práctica la normativa de la dilución sea aplicada en supuestos en los que no corresponde. MCCARTHY, T. J. (2004), pág. 1163.

frente al perjuicio al carácter distintivo de la marca de renombre. Este hecho, que condiciona la tutela reforzada frente al perjuicio del carácter distintivo de la marca de renombre a la prueba de un cambio en el comportamiento económico del consumidor medio, o un serio riesgo de que dicho cambio ocurra, agrava de forma innecesaria la carga de la prueba del titular de la marca de renombre. Y el problema de esta dificultad añadida, que pretende dotar de objetividad a la protección frente a la dilución de la marca[94], es que este requisito no atiende a la naturaleza del perjuicio por lo que el mismo no puede generalizarse a todos los casos[95].

Además, no se puede obviar que el cambio en el comportamiento económico del consumidor medio no es el único elemento objetivo y cuantificable que puede ser tenido en cuenta para valorar si existe o no un perjuicio al carácter distintivo de la marca. En este sentido, el perjuicio al carácter distintivo de la marca puede conllevar consecuencias económicas que no estén directamente relacionadas con el comportamiento económico del consumidor medio. De este modo, la pérdida del valor económico de la marca puede reflejar de forma más precisa el perjuicio sufrido al carácter distintivo de la marca[96].

Por otra parte, como se ha apuntado, existe otra cuestión controvertida en torno a este criterio y a la consiguiente desnaturalización de la tutela frente a la dilución de la marca: la referencia a la confusión. Error, confusión y engaño no es lo mismo que dilución. Si bien todos ellos constituyen procesos mentales que se dan en la mente del consumidor, el resultado de cada uno es distinto. En el caso de la confusión, el proceso mental resultante es el error o equivocación: el consumidor, ante la presencia de la marca posterior, piensa erróneamente que los productos o servicios designados por esta tienen la misma procedencia empresarial que los identificados por la marca anterior o, en su caso, que proceden de empresas vinculadas económicamente[97]. Por su parte, mediante la teoría de la dilución no se pretende proteger a los consumidores ante un error, confusión o engaño, sino que tiene como finalidad salvaguardar la fuerza distintiva de la marca. Esto es, se trata de evitar la dispersión de la identidad y de la presencia en la mente del público de la marca de renombre que el uso de un signo idéntico o similar puede generar. Por ello, se exige un

[94] En el apartado 37 de la sentencia de casación *Wolf* [sentencia *Wolf* del Tribunal de Justicia, asunto C-383/12 P], el Tribunal de Justicia declara que el cambio en el comportamiento económico del consumidor medio se trata de un requisito de carácter objetivo que no puede deducirse de elementos subjetivos como la percepción de los consumidores.

[95] No obstante, con ello no niego que el cambio en el comportamiento económico del consumidor medio sea un factor que pueda evidenciar que existe un perjuicio al carácter distintivo en ciertos supuestos. Lo que no comparto que este sea el factor sine qua non por el que la infracción deba y pueda ser constatada.

[96] El criterio relativo al valor económico de la marca fue valorado por la EUIPO al interpretar las declaraciones del Tribunal de Justicia en el asunto *Citigate*. Resolución de la Sala Primera de Recurso de la EUIPO de 30 de abril de 2009, caso R 821/2005-1, *Citigate/Citicorp et al*., en especial, apartados 34, 35 y 38.

[97] En cuanto al desarrollo jurisprudencial del riesgo de confusión son relevantes los apartados 16 a 18 de la sentencia *Sabel*, en los cuales el Tribunal de Justicia establece cuáles son los límites del riesgo de confusión. Tras esta interpretación, el Tribunal declara que «constituye un riesgo de confusión en el sentido de la letra *b)* del apartado 1 del artículo 5 de la Directiva el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente»; apartado 29 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, asunto C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha* vs. *Metro-Golgwyn-Mayer Inc., anteriormente Pathe Communications Corporation*; y apartado 17 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, asunto C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH* vs. *Klijsen Handel BV*. En relación con el riesgo de confusión y el vínculo, *vid*. García Vidal (2008), págs. 76 a 78.

vínculo o asociación entre las marcas en conflicto, pero este vínculo no requiere ni error ni confusión, sino la evocación de la marca anterior por el uso de la marca posterior.

Por todo ello resulta muy complicado comprender por qué el Tribunal de Justicia introduce el criterio relativo al cambio en el comportamiento económico del consumidor medio, por qué lo perfila como un requisito *sine qua non* y por qué incorpora en su explicación la referencia a la confusión. Ante la ausencia de una respuesta clara, todo parece indicar que el Tribunal simplemente trata de objetivar una protección compleja e incomprendida. Sin embargo, esta actuación del Tribunal de Justicia conduce inevitablemente a la desaparición de la protección frente a la dilución de la marca al emplear un «superfactor» ajeno no solo a la tutela en sí, sino al Derecho de marcas, para demostrar un perjuicio al carácter distintivo de la marca de renombre.

Consecuentemente, hasta que el Tribunal de Justicia se replantee la utilidad de este requisito dentro de la protección frente a la dilución de la marca, en la actualidad se puede afirmar que este criterio provoca que no exista en el Derecho de marcas de la Unión Europea una tutela contra la dilución de la marca. Por ello, es necesario recordar y defender la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que aboga, en numerosas ocasiones, por el criterio de apreciación global[98]. De este modo, parece más acertado valorar el cambio en el comportamiento económico del consumidor medio como un factor más a tener en cuenta y no como un requisito indispensable.

VI. BIBLIOGRAFÍA

BREITSCHAFT, A. (2009), «Intel, Adidas & Co - is the jurisprudence of the European Court of Justice on dilution law in compliance with the underlying rationales and fit for the future?», *EIPR* 31, 10.

CARTY, H. (1996), «Dilution and passing off: cause for concern», *Law Quarterly Review* 112.

CERNADAS LÁZARE, M. (2019), *La dilución de la marca de renombre*, Marcial Pons, Madrid.

DAVIES, C. (2013), «To buy or not to buy - the use of a trade mark as a communication tool rather than as a link between a product and its source - a further consideration of the concept of dilution», *EIPR* 35, 7.

DAVIS, J. (2010), «Why the United Kingdom should have a law against misappropriation», *Cambridge Law Journal* 69, 3.

FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, P. (2019), «Publicidad de tono excluyente en notas de prensa corporativas. Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo [1.ª] de 11 de julio de 2018», *Revista de Derecho Mercantil* 311.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. (2004), *Tratado sobre el Derecho de marcas*, Marcial Pons, Madrid.

— (2017), «La protección reforzada de las marcas renombradas», en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.; OTERO LASTRES, J. M., y BOTANA AGRA, M., *Manual de la propiedad Industrial*, Marcial Pons, Madrid.

FHIMA, I. (2011), *Trade Mark Dilution in Europe and the United States*, Oxford University Press, Oxford.

GARCÍA PÉREZ, R. (2006), «Tiempos de cambios para el Derecho contra la competencia desleal: la Directiva sobre prácticas comerciales desleales», *ADI* 26 (2005-2006).

[98] Apartado 68 de la sentencia *Intel*.

García Vidal, Á. (2008), «Dilución de marca: La Court of Appeal plantea al TJCE una cuestión prejudicial al respecto», *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia* 51.

Gardner, M. (2016), «Passing off» en Lindsay, R. (ed.), *Ad Law, The essential guide to advertising law and regulation*, IPA, London.

Gielen, C. (2014), «Trademark Dilution under European Law», *TMR* 104.

Kamperman Sanders, A. (1997), *Unfair Competition Law, The Protection of Intellectual and Industrial Creativity*, Clarendon Press, Oxford.

Massaguer Fuentes, J. (2006), «Las prácticas comerciales engañosas en la Directiva 2005/29/ce sobre las prácticas comerciales desleales», *Actualidad Jurídica Uría Menéndez* 13.

McCarthy, T. J. (1996 and updates), *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, St Paul, Minn, Wst.

— (2004), «Dilution of a Trademark: European and United States Law Compared», *TMR* 94.

Middlemiss, S., y Warner, S. (2009), «The protection of marks with a reputation: Intel *vs*. CPM», *EIPR* 31, 6.

Morcom, C.; Roughton, A., y St Quintin, T., (2016) *The Modern Law of Trade Ma*rks, LexisNexis, London.

Robinson, W., Pratt, G., y Kelly, R. (2013), «Trademark Law Harmonization in the European Union: Twenty Years Back and Forth», *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L. J.* 23.

Ruiz Peris, J. I. (2010), «La reforma de la cláusula general de la competencia desleal», en Ruiz Peris, J. I. (dir.), *Le reforma de la Ley de Competencia Desleal (Estudios sobre la Ley 29/200X, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para mejora de la protección de los consumidores y usuarios)*, Tirant lo Blanch, Valencia.

Skrzydlo-Tefelska, E. (2015), «Relative grounds for refusal» en Hasselblatt, G. (ed.), *Community Trade Mark Regulation*, C. H. Beck, Hart, Nomos, München.

Slopek, D. (2009), «European Union: Council Directive (EEC) 89/104 of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States to trade marks, artículo 4 (4) (a) - «Intel/Intelmark»», *IIC* 40, 3.

Smith, J., y Meale, D. (2009), «EU: trade marks - revocation - similar mark for dissimilar goods», *EIPR* 31, 23-24.

Tato Plaza, A. (2018), «Obligaciones específicas de información, engaño por omisión y principio de integridad de la campaña publicitaria», *ADI* 38 (2017-2018).

Wadlow, C. (2016), *The Law of Passing-off, Unfair competition by misrepresentation*, Sweet & Maxwell, London.