

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LAS MARCAS RENOMBRADAS CONFORME A LA JURISPRUDENCIA DE PARAGUAY, BRASIL, ARGENTINA Y CHILE

SOME CONSIDERATIONS ON REPUTED TRADEMARKS IN LIGHT OF THE CASE LAW OF PARAGUAY, BRAZIL, ARGENTINA AND CHILE

Eduardo MIRANDA RIBERA*

RESUMEN

El trabajo analiza el alcance de la protección jurídica de las marcas renombradas en el ámbito del Derecho de la propiedad industrial, centrándose en la jurisprudencia de algunos tribunales de Paraguay, Brasil, Argentina y Chile. Asimismo, se abordan los parámetros para determinar el renombre de una marca, así como la relevancia del consumidor medio en la apreciación judicial, evidenciando una notable armonización material en los criterios interpretativos, pese a las diferencias normativas. Ulteriormente, el estudio contribuye a una mejor comprensión comparada del régimen de las marcas renombradas.

Palabras clave: marcas, renombrada, jurisprudencia.

ABSTRACT

This paper analyzes the scope of legal protection afforded to reputed trademarks within the field of industrial property law, focusing on resolutions from courts of Paraguay, Brazil, Argentina, and Chile. It also addresses the parameters for determining the reputed status of a trademark, as well as the role of the average consumer in court assessment, revealing a significant degree of substantive harmonization in interpretative criteria despite existing regulatory differences. In conclusion, the study contributes to a better comparative understanding of the legal regime governing reputed trademarks.

Keywords: trademarks, reputation, case law.

* Profesor Permanente Laboral de Derecho Mercantil. CEGEA. Universitat Politècnica de València. Dirección de correo electrónico: edmiri@upv.es. Este trabajo corresponde a la actualización de una cuestión abordada en otro trabajo anterior realizado con el profesor Felipe Palau Ramírez, sobre la jurisprudencia marcaria en MERCOSUR que puede consultarse en el siguiente enlace: https://internationalipcooperation.eu/sites/default/files/proj-docs/2026/Compendio%20de%20Jurisprudencia%20en%20materia%20de%20Derecho%20de%20marcas%20en%20el%20MERCOSUR%20y%20Chile_.pdf.

Fecha de recepción: 30/03/2026 // *Fecha de aceptación:* 24/04/2026

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.— II. PRESENTACIÓN DE LOS CASOS MÁS RELEVANTES DE LA JURISPRUDENCIA MARCARIA DE LOS TRIBUNALES DE PARAGUAY, BRASIL, ARGENTINA Y CHILE: 1. Caso BABYLISS; 2. Caso NAGUCHI; 3. Caso BALENCIAGA; 4. Caso NORDELTA; 5. Caso GUCCIO; 6. Caso MAC D'ORO; 7. Caso CALVIN KLEIN.— III. RECAPITULACIÓN.— IV. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.— II. PRESENTATION OF THE MOST RELEVANT TRADEMARK CASES FROM THE COURTS OF PARAGUAY, BRAZIL, ARGENTINA AND CHILE: 1. BABYLISS Case; 2. NAGUCHI Case; 3. BALENCIAGA Case; 4. NORDELTA Case; 5. GUCCIO Case; 6. MAC D'ORO Case; 7. CALVIN KLEIN Case.— III. RECAPITULATION.— IV. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

La relevancia económica de los activos intangibles ha situado tradicionalmente al Derecho marcario en una posición central dentro de la estructura competitiva de las empresas. Lejos de constituir únicamente un signo identificador del origen empresarial de productos o servicios, una marca cumple hoy funciones que van más allá y que justifican la progresiva ampliación de su protección jurídica. Este fenómeno alcanza su máxima expresión en el régimen aplicable a las marcas renombradas, cuya tutela excede deliberadamente de los límites tradicionales del conocido principio de especialidad marcaria.

La protección reforzada de aquellas marcas que gocen de renombre se fundamenta en el art. 6 bis del Convenio de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial (en adelante CUP) al establecer la obligación de los Estados miembros de impedir el registro o uso de signos que reproduzcan o imiten marcas notoriamente conocidas¹. Posteriormente, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante ADPIC), extendió esta protección a supuestos relativos a productos o servicios no similares (art. 16.3 ADPIC)².

Con el paso del tiempo, se fue armando en la Unión Europea un sistema jurídico más robusto que alcanzó su plena madurez mediante la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas y el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea al ser los textos legales que reconocieron expresamente que el renombre constituía

¹ En concreto, el mencionado art. 6 bis CUP establece: «1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con esta. 2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso. 3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe».

² El tenor literal del mencionado art. 16.3 ADPIC establece: «El art. 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada».

un fundamento autónomo de protección, permitiendo prohibir el uso de signos idénticos o similares incluso respecto de productos o servicios no afines cuando existía aprovechamiento indebido o perjuicio para el carácter distintivo o el prestigio del signo anterior [arts. 5.3 a) Directiva (UE) 2015/2436 y 8.5 Reglamento (UE) 2017/1001]³; siguiendo la línea marcada por el Convenio de la Unión de París y ADPIC.

En nuestro ordenamiento jurídico, esta evolución normativa culminó con la reforma operada por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados, que eliminó la histórica distinción entre marca notoria y marca renombrada prevista en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante LM) optando por una categoría unificada de marca de renombre (art. 8 LM).

Lejos de reiterar un análisis de las marcas renombradas conforme a nuestra doctrina⁴ y jurisprudencia⁵, por haber sido abordado por grandes especialistas

³ Por su interés, se reproduce el contenido del art. 5.3 a) de la mencionada Directiva [«Además, se denegará el registro de una marca, o, si esta está registrada, podrá declararse su nulidad cuando: a) la marca sea idéntica o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios en relación con los cuales se haga la solicitud o el registro sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en el Estado miembro en el que se solicite el registro o esté registrada la marca o, si se trata de una marca de la Unión goce de renombre en la Unión y, con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso fuera perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre»] y del art. 8.5 del citado Reglamento («Mediando oposición del titular de una marca registrada anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada cuando sea idéntica o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios por los que se solicite sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca de la Unión anterior, esta gozara de renombre en la Unión, o, tratándose de una marca nacional anterior, esta gozara de renombre en el Estado miembro de que se trate, y si con el uso sin justa causa de la marca solicitada se pretendiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o dicho uso fuera perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre»). Asimismo, sobre esta cuestión véase MASSAGUER FUENTES, PALAU RAMÍREZ (2025), págs. 911-912; GARCÍA VIDAL (2016).

⁴ Sobre esta cuestión, véase ALONSO ESPINOSA (2002); BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (2003); CORBERÁ MARTÍNEZ (2017); FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ (2017); FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ (2004); FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ (1984); GARCÍA PÉREZ (2024); GARCÍA VIDAL (1996); HILDEBRANDT (2022); KUR (2020); LOBATO GARCÍA-MIJÁN (2007); MASSAGUER FUENTES (2001); MONTEAGUDO (1995); PACÓN (1993); STRÖBELE (2021).

⁵ La delimitación conceptual del renombre ha sido construida fundamentalmente por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Según la conocida sentencia *General Motors*, una marca goza de renombre cuando es conocida por una parte significativa del público interesado en los productos o servicios que distingue [STJUE de 14 de septiembre de 1999, asunto C-375/97, *GENERAL MOTORS vs YPLON* (ECLI:EU:C:1999:408)]. En este sentido, la sentencia consideró que para que un titular de una marca pudiera alegar su carácter renombrado frente a otra, esta debería estar registrada (en caso de no estarlo podría recibir igualmente tal consideración conforme a lo dispuesto en el art. 6 bis CUP); también debería probarse el renombre de la marca anterior en la Unión Europea o en el Estado miembro donde se produjera el conflicto entre signos distintivos; y las marcas enfrentadas debían presentar notables semejanzas, esto es, tratarse de signos idénticos o similares. Para verificar estas circunstancias debían ponderarse factores como la cuota de mercado, la intensidad y duración del uso, la extensión territorial y la magnitud de las inversiones publicitarias realizadas por el titular. Especial relevancia adquiere, en este contexto, la exigencia jurisprudencial de que el consumidor establezca un vínculo entre la marca anterior y el signo posterior. Dicho vínculo constituye el presupuesto común de las distintas modalidades de infracción propias de las marcas renombradas y debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la similitud entre signos, la naturaleza de los productos o servicios implicados y la fuerza distintiva del signo previo [STJUE de 24 de marzo de 2011, asunto C-552/09 P, *FERRERO vs. TIROL MILCH* (ECLI:EU:C:2011:177)]. Como ha señalado reiteradamente el Tribunal de Justicia, incluso un grado limitado de semejanza puede resultar suficiente cuando concurre un elevado nivel de renombre. A diferencia del sistema clásico, la protección de las marcas renombradas no se articula exclusivamente en torno al riesgo de confusión, sino mediante tres formas autónomas de lesión: el aprovechamiento indebido del renombre (*parasitismo*), la dilución del carácter distintivo y la degradación de la imagen de la marca. El denominado *free-riding*

en la materia, el presente trabajo pretende ahondar en las consideraciones de determinadas sentencias sobre la materia de algunos tribunales de Paraguay, Brasil, Chile y Argentina con el objetivo de identificar las principales conclusiones extraídas.

II. PRESENTACIÓN DE LOS CASOS MÁS RELEVANTES DE LA JURISPRUDENCIA MARCARIA DE LOS TRIBUNALES DE PARAGUAY, BRASIL, ARGENTINA Y CHILE

1. Caso BABYLISS

En primer término, se presenta la sentencia de 28 de febrero de 2020 del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de Paraguay, conocida como caso BABYLISS. En dicho proceso, el titular de la marca BABYLISS, considerada marca renombrada en Paraguay, promovió una acción de nulidad contra el registro de la marca LADYLISS, concedida para las clases 9, 11 y 35. Ante esta situación, el tribunal realizó un examen conjunto de los signos en conflicto, con el propósito de determinar si concurría un grado de semejanza suficiente para generar un eventual riesgo de confusión en el público consumidor.

A este respecto, el órgano jurisdiccional observó que una comparación relativamente simple de los signos permitía advertir múltiples elementos coincidentes como la similitud en la composición de las letras, la utilización de un mismo color, tamaño y diseño, así como la presencia de leyendas de presentación de características análogas. A ello se añadía la circunstancia de que ambos signos se empleaban para identificar productos de naturaleza muy próxima, lo que incrementaba significativamente la probabilidad de confusión entre los consumidores, quienes podrían razonablemente creer que se encontraban ante un mismo producto o ante una misma procedencia empresarial⁶.

En atención a estas consideraciones, el tribunal declaró la nulidad del registro de la marca LADYLISS, reconociendo el derecho de prioridad y preferencia de la marca BABYLISS en el territorio nacional (Paraguay). Esta decisión se fundamentó, esencialmente, en las notables semejanzas existentes entre ambos signos (que se presentaban con idéntico color, tamaño y diseño, utilizaban envases o cajas de exhibición similares y se destinaban a identificar productos vinculados al mismo tipo de servicio), circunstancias que podían inducir al consu-

se produce cuando un tercero pretende beneficiarse del poder de atracción o prestigio del signo renombrado explotando el esfuerzo inversor ajeno sin compensación económica [STJUE de 18 de junio de 2009, asunto C-487/07, L'ORÉAL vs. BELLURE (ECLI:EU:C:2009:378)]. Por su parte, la dilución implica el debilitamiento progresivo de la capacidad identificadora de la marca, cuya apreciación exige demostrar una modificación real o potencial del comportamiento económico del consumidor medio [STJUE de 27 de noviembre de 2008, asunto C-252/07, INTEL CORPORATION vs CPM, (ECLI:EU:C:2008:655)]. Finalmente, la degradación tiene lugar cuando la asociación con productos o servicios de inferior calidad menoscaba la imagen de exclusividad o prestigio vinculada al signo protegido [STJUE de 27 de septiembre de 2012, asunto T-373/09, EL CORTE INGLÉS vs. EMILIO PUCCI, (ECLI:EU:T:2012:500)].

⁶ Asimismo, el tribunal destacó que, para apreciar la existencia de riesgo de confusión, no resulta necesario acreditar que dicha confusión se haya materializado efectivamente ni que pueda ser cuantificada con precisión; es suficiente con que exista una posibilidad razonable o potencial de que tal confusión se produzca. La presencia de un elevado grado de similitud entre los signos puede conducir a que el consumidor opte por adquirir un producto bajo la convicción errónea de que pertenece a la misma marca o procede del mismo origen empresarial.

midor medio a pensar que se trataba de una única marca o de productos con un mismo origen empresarial. Esto, sin duda, coincide con la práctica de nuestros tribunales en los que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes; en la que la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate reviste una importancia determinante en la apreciación global de dicho riesgo. El estándar que se debe aplicar, por tanto, es el del consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, que percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar [véase en este sentido la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid núm. 89/2025 de 21 de marzo (ECLI:ES:APM:2025:4106)].

2. Caso NAGUCHI

En segundo término, se presenta la sentencia de 18 de julio de 2016 de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, conocida como caso GUCCI. En esta resolución se abordó la cuestión relativa a la eventual coexistencia entre el signo solicitado NAGUCHI y la marca previamente registrada GUCCI.

En su razonamiento, el tribunal sostuvo que el análisis comparativo entre dos signos distintivos debe realizarse de manera sucesiva y no simultánea, atendiendo primordialmente a las semejanzas existentes entre ellos y no a sus divergencias. Bajo este criterio metodológico, corresponde determinar si el signo objeto de registro puede convivir en el mercado con una marca ya inscrita sin generar un riesgo relevante de confusión o asociación. Tal posibilidad de coexistencia se configura cuando las diferencias apreciables en los planos visual, fonético o gramatical resultan suficientes para excluir la probabilidad de que el consumidor medio identifique erróneamente ambos signos como pertenecientes a un mismo origen empresarial. Asimismo, el tribunal subrayó que el examen del riesgo de confusión no debe limitarse exclusivamente a la comparación abstracta de los signos, sino que ha de considerar también el destino económico de los productos o servicios, así como los canales y lugares en los que estos se comercialicen. Esta circunstancia adquiere especial relevancia cuando se trata de marcas de lujo, las cuales se dirigen habitualmente a un público particularmente más selectivo y con un determinado nivel adquisitivo, lo que incide en el grado de atención del consumidor medio perteneciente a dicho segmento de mercado. Este criterio coincide con el aplicado por nuestros tribunales como se observa en, por ejemplo, la anterior sentencia citada de la Audiencia Provincial de Madrid núm. 89/2025 de 21 de marzo (ECLI:ES:APM:2025:4106)⁷.

⁷ En particular, sobre la ventaja desleal del carácter distintivo o el vínculo entre signos, es reiterada la jurisprudencia sobre que “la existencia de este vínculo debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del caso concreto, como el grado de similitud entre las marcas en conflicto, la naturaleza de los productos o servicios designados por las marcas en conflicto, incluido el grado de proximidad o de diferenciación entre dichos productos o servicios, así como el público pertinente, la intensidad del renombre de la marca anterior, el grado del carácter distintivo de la marca anterior, ya sea intrínseco o adquirido por el uso, y la existencia de un riesgo de confusión por parte del público. El concepto de ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca incluye, en particular, los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen

Igualmente, el tribunal señaló que, cuando alguna de las marcas en conflicto goza de renombre, el examen debe efectuarse con un grado reforzado de rigor, con el propósito de evitar que el consumidor medio incurra en un error involuntario que pueda perjudicar la reputación o la imagen de la marca consolidada. No obstante, precisó que la mera coincidencia de determinadas letras o elementos parciales entre el signo solicitado y la marca previamente registrada no constituye, por sí sola, un motivo suficiente para denegar el registro marcario. A la luz de estas consideraciones, la sentencia concluyó que, desde una perspectiva fonética, la adición de la sílaba inicial NA en el signo solicitado NAGUCHI no introducía un grado de diferenciación suficientemente significativo respecto de la marca GUCCI. A ello se añadía la circunstancia de que las sílabas GUCCI y GUCHI presentan una casi plena identidad fonética, lo que incrementa la probabilidad de confusión en el público.

Del mismo modo, se sostuvo que la marca GUCCI goza de amplio reconocimiento entre los consumidores, mientras que el signo NAGUCHI parecía orientarse hacia un segmento de mercado menos exclusivo. La eventual concesión de esta última marca podría inducir al público a pensar que GUCCI pretendía extender su presencia hacia un mercado más amplio, integrado por consumidores distintos de su clientela habitual, lo que generaría una asociación indebida entre ambos signos distintivos. Por todo ello, se denegó el registro de la marca NAGUCHI.

3. Caso BALENCIAGA

En tercer lugar, resulta oportuno mencionar el caso brasileño BALENCIAGA contra TINA BOUTIQUE ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA, tramitado ante la 2ª Vara Regional Empresarial y de Conflictos relacionados con el arbitraje de Brasil, cuya resolución fue publicada el 8 de agosto de 2023. La controversia pretendía determinar si la sociedad TINA BOUTIQUE ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA hacía un uso indebido de la marca perteneciente a la casa de moda BALENCIAGA mediante la comercialización de productos que incorporaban o reproducían dicho signo distintivo.

de la marca o de las características proyectadas por esta hacia los productos designados por el signo idéntico o similar, existe una explotación manifiesta de la marca de renombre. El carácter indebido del aprovechamiento obtenido en esas circunstancias nace de la explotación, sin compensación económica alguna y sin tener que desarrollar un esfuerzo propio para ello, del esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca anterior para crear y mantener la imagen de esta. El riesgo de que el uso sin justa causa de la marca solicitada permita aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior concurre cuando el consumidor, sin confundir necesariamente el origen de los productos o de los servicios objeto de las marcas en conflicto, siente una atracción especial por los productos o los servicios del solicitante por la sola razón de que los designa una marca idéntica o similar a la marca anterior renombrada. Para determinar si del uso del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca, ha de realizarse una apreciación global que tenga en cuenta todos los factores pertinentes del caso, entre ellos, la intensidad del renombre y la fuerza del carácter distintivo de la marca, el grado de similitud entre las marcas en conflicto y la naturaleza y el grado de proximidad de los productos o servicios de que se trate. En este sentido, tiene dicho la jurisprudencia que cuanto mayores sean el carácter distintivo y el renombre de la marca, más fácilmente podrá admitirse la existencia de una infracción y que cuanto más inmediata y fuerte sea la evocación de la marca, mayor será el riesgo de que con el uso actual o futuro del signo se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o bien se cause perjuicio a los mismos [sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid núm. 89/2025, de 21 de marzo (ECLI:ES:APM:2025:4106)].

Lo relevante de este caso reside en la doctrina fijada por el tribunal para determinar si un determinado signo distintivo puede ser considerado renombrado. En este sentido, la marca **BALENCIAGA** reunía las características propias de una marca renombrada: el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca entre el público pertinente, es decir, dentro del sector del mercado al que se dirigen los productos o servicios identificados por el signo; la duración, extensión y ámbito geográfico del uso de la marca, que permiten apreciar la intensidad y continuidad de su presencia en el mercado; la duración, alcance territorial e intensidad de las actividades de promoción del signo, incluyendo campañas publicitarias, estrategias de marketing o la exhibición de los productos o servicios en ferias, exposiciones u otros eventos comerciales; la duración y el ámbito territorial de los registros de la marca, así como de las eventuales solicitudes de registro presentadas en distintas jurisdicciones, en la medida en que estos elementos reflejen su uso efectivo o su reconocimiento en el mercado; el historial de defensa y aplicación de los derechos marcarios, especialmente cuando las autoridades competentes han reconocido expresamente el carácter renombrado del signo en decisiones administrativas o judiciales; y el valor económico y reputacional asociado a la marca, entendido como el prestigio y la imagen acumulada en torno al signo en el tráfico económico.

La valoración conjunta de estos elementos permite determinar si un signo distintivo ha alcanzado un nivel de difusión y reconocimiento suficiente para ser considerado marca renombrada, circunstancia que refuerza la protección jurídica frente a usos no autorizados o prácticas de aprovechamiento indebido de su reputación en el mercado. Estos criterios manifestados por la autoridad brasileña coinciden sustancialmente con los utilizados por la jurisprudencia europea, en particular en las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de septiembre de 1999, asunto C-375/97, **GENERAL MOTORS vs YPLON** (ECLI:EU:C:1999:408) y de 6 de octubre de 2009, asunto C-301/07, **PAGO INTERNATIONAL vs TIROLMILCH** (ECLI:EU:C:2009:611), y resultan igualmente acordes con las directrices contenidas en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, adoptada en 1999 por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual⁸.

4. Caso NORDELTA

En cuarto lugar, resulta relevante analizar la sentencia n.º 7790/2017, de 16 de abril de 2024, dictada por la Cámara Civil y Comercial Federal argentina, conocida como caso NORDELTA. En dicha resolución se sostiene que el carácter renombrado de un signo (véase *ad ex.* art. 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y art. 16.3 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) queda reservado, en principio, a aquellos que gozan de un conocimiento prácticamente generalizado entre el público que opera en el mercado específico en el que tales signos se utilizan, alcanzando además un alto grado de reconocimiento inmediato en relación con los productos o servicios que identifican.

⁸ Sobre esta cuestión véase MASSAGUER FUENTES, PALAU RAMÍREZ (2025), págs. 915-916.

Desde esta perspectiva, se admite que para atribuir el carácter renombrado no es imprescindible que la marca sea conocida por la totalidad del público, bastando con que posea un amplio grado de conocimiento entre el denominado público relevante al que se dirigen los productos o servicios correspondientes. Con todo, incluso bajo esta concepción más flexible, se exige que exista una difusión considerable del signo en el mercado, así como una asociación espontánea entre la marca y la empresa o el producto que distingue⁹.

Para que dicha protección ampliada resulte procedente, la jurisprudencia suele exigir la concurrencia acumulativa de determinadas condiciones. En particular: a) que el uso del signo por parte de un tercero sugiera o implique una conexión entre los productos o servicios ofrecidos y el titular de la marca renombrada registrada; y b) que exista una probabilidad de que dicho uso cause un perjuicio a los intereses legítimos del titular. En este contexto, tanto el aprovechamiento parasitario de la reputación ajena como la dilución de un signo dotado de elevado poder distintivo han sido considerados fundamentos suficientes para justificar la ampliación de la tutela jurídica más allá del ámbito estrictamente especializado, incluso cuando se trate de marcas cuyo reconocimiento se circunscribe a determinados sectores del mercado.

Finalmente, se considera metodológicamente adecuado que el juez, al efectuar la comparación entre los signos en conflicto, se sitúe en la posición del público consumidor, adoptando la perspectiva de un consumidor medio. Para ello, debe atender a la impresión global que producen los signos, percibiéndolos de manera espontánea y sucesiva, sin proceder a un análisis fragmentado o excesivamente analítico de sus distintos elementos, sino valorándolos en su conjunto y en el contexto real del tráfico económico. Al igual que lo mencionado anteriormente, se observa que este criterio coincide con el aplicado por nuestros tribunales como se observa en, por ejemplo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid núm. 89/2025 de 21 de marzo (ECLI:ES:APM:2025:4106).

5. Caso GUCCIO

Asimismo, resulta oportuno mencionar la sentencia dictada el 2 de abril de 2012 por la Sala 31 del Tribunal Federal de Río de Janeiro, en un litigio promovido por la entidad GUCCIO GUCCI S.P.A., titular de la marca GUCCI, contra el INSTITUTO SEM FRONTEIRAS, entidad titular del signo GU CIO, por presunta infracción de sus derechos marcarios. La sociedad demandante interpuso una acción de nulidad contra el registro de la marca brasileña GU CIO, sosteniendo que dicha denominación infringía sus marcas previamente registradas GUCCI y GUCCIO GUCCI.

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial brasileño había otorgado el registro de la marca controvertida al INSTITUTO SEM FRONTEIRAS al considerar, en primer lugar, que no había quedado acreditado el carácter renombrado de la marca GUCCI en Brasil en el año 2002, momento en el que se

⁹ En cualquier caso, la determinación del carácter renombrado de una marca constituye una noción esencialmente relativa y adaptable a las circunstancias del caso concreto. La extensión de la protección marcaria más allá del tradicional principio de especialidad requiere, por lo general, la presencia de un riesgo de confusión respecto del origen empresarial de los productos o servicios, lo cual puede implicar un menoscabo del derecho del titular mediante el aprovechamiento indebido del prestigio de la marca o la dilución de su capacidad distintiva.

presentó la solicitud de registro del signo GU CIO. La autoridad administrativa brasileña entendió que las semejanzas gráficas y fonéticas existentes entre los signos GUCCI/GUCCIO GUCCI y GU CIO no alcanzaban la entidad suficiente para generar un riesgo de confusión entre los consumidores. A ello se añadía la circunstancia de que la marca GU CIO había sido registrada para servicios relacionados con la organización de eventos informáticos, actividad claramente ajena al sector de la moda de lujo en el que opera la demandante.

Ante la insuficiencia de pruebas, el tribunal concluyó que el signo invocado por la demandante no podía considerarse renombrado en Brasil en el año 2002. Igualmente, el órgano jurisdiccional precisó que GUCCIO GUCCI corresponde al nombre del fundador de la empresa, Guccio Gucci, recordando que la normativa brasileña prohíbe el registro de nombres civiles sin el consentimiento de su titular. Sin embargo, en el caso analizado el signo controvertido era GU CIO, y no GUCCIO ni GUCCI. Además, el tribunal señaló que GUCCIO constituye un nombre relativamente común en lengua italiana, y que la pronunciación del signo GU CIO difería fonéticamente del citado nombre, lo que permitía descartar la existencia de una infracción por este motivo.

Del mismo modo, el tribunal destacó la necesidad de aplicar el principio de especialidad marcaria, dado que, aun cuando ambas marcas se encontraban registradas en la clase 41, los ámbitos de actividad respectivos eran sustancialmente distintos. Mientras que la marca GUCCI se vinculaba con la industria de la moda de lujo y la organización de eventos culturales o artísticos relacionados con dicho sector, el signo GU CIO estaba orientado a la organización de eventos en el ámbito tecnológico y de formación informática.

A mayor abundamiento, se señaló que el registro de la marca GUCCI en la clase 41 había sido solicitado con posterioridad al registro del signo GU CIO, circunstancia que reforzaba la posición jurídica del titular de este último signo distintivo. El tribunal también constató la ausencia de coincidencia fonética relevante y la falta de pruebas que evidenciaran una intención parasitaria por parte de la entidad demandada. De hecho, se acreditó que el signo GU CIO derivaba del acrónimo Grupo de Usuarios CIO (Chief Information Officer), lo que contribuía a alejar cualquier sospecha de imitación, confusión o asociación indebida entre los signos distintivos. En consecuencia, el tribunal rechazó la pretensión de nulidad del registro de la marca GU CIO, al considerar que ambos signos distintivos podían coexistir legítimamente en el mercado brasileño¹⁰.

6. Caso MAC D'ORO

Posteriormente, resulta oportuno mencionar la sentencia emitida el 13 de agosto de 2018 por el Tribunal Superior de Justicia brasileño, en el litigio entre MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY y la sociedad MAC D'ORO COMERCIAL, relativo al signo distintivo MAC D'ORO. En dicho procedimiento, la entidad vinculada al grupo MCDONALD'S CORPO-

¹⁰ Esto, sin duda, coincide con la práctica de nuestros tribunales en los que se deniega la acción de nulidad marcaria cuando no se acredite que la coincidencia fonética o gráfica es relevante y genera confusión en el público consumidor, exigiéndose un análisis conjunto del parecido entre los signos y el alcance sobre los productos o servicios [*ad ex.* sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid núm. 27/2022, de 25 de enero (ECLI:ES:TSJM:2022:594)].

RATION promovió una acción de nulidad contra el registro de la marca MAC D'ORO. La actora, titular de diversas marcas compuestas por los elementos MC y MAC, entre ellas MCDONALD'S y BIG MAC, sostenía que el signo MAC D'ORO podía generar confusión o una indebida asociación en el público consumidor, por lo que solicitó la cancelación de este registro marcario. Dicho registro había sido concedido por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial brasileño en el año 1995 para identificar determinadas clases de frutos secos.

Tras haber sido examinado el litigio en primera y segunda instancia, el asunto fue finalmente sometido al conocimiento del Tribunal Superior de Justicia brasileño. En su resolución, este tribunal destacó que el reconocimiento del renombre de la marca MCDONALD'S en Brasil se produjo en el año 2005, mientras que el registro del signo MAC D'ORO se produjo en 1995. Ante esta situación, el tribunal recordó que la protección especial conferida a las marcas renombradas carece de efectos retroactivos, proyectándose únicamente hacia el futuro. En consecuencia, no puede afectar ni invalidar registros anteriores obtenidos por terceros que actuaron de buena fe. La falta de retroactividad del reconocimiento del carácter renombrado de un determinado signo distintivo también se ha reconocido en nuestra jurisprudencia como se evidencia en, por ejemplo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona núm. 1270/2022, de 27 de julio (ECLI:ES:APB:2022:8686) y en la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid núm. 91/2024 de 8 de mayo (ECLI:ES:APM:2024:4033).

Asimismo, el tribunal precisó que el análisis de una eventual colisión entre signos distintivos debe efectuarse atendiendo a diversos criterios, entre los que destacan: el grado de distintividad de las marcas enfrentadas, el nivel de semejanza entre los signos, el tiempo de coexistencia en el mercado, la naturaleza de los productos o servicios identificados y el posible riesgo de dilución de la capacidad distintiva de la marca anterior. A la luz de estos parámetros, el tribunal concluyó que no existía riesgo de confusión ni de asociación indebida, dado que los productos identificados por cada signo distintivo pertenecían a sectores económicos claramente diferenciados. Como ya se ha mencionado, este criterio coincide con el aplicado por nuestros tribunales como se observa en, por ejemplo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid núm. 89/2025, de 21 de marzo (ECLI:ES:APM:2025:4106).

Igualmente, el tribunal observó que el prefijo MAC constituye un elemento relativamente común en lengua inglesa y presenta una capacidad distintiva limitada. Además, el signo MAC D'ORO se vinculaba semánticamente con la macadamia (un tipo de fruto seco), y no con la actividad empresarial desarrollada por MCDONALD'S. A ello se añadía que no se habían aportado pruebas suficientes que acreditaran la existencia de confusión efectiva entre los consumidores. El tribunal también reiteró que la protección frente a la dilución de la marca únicamente resulta aplicable respecto de marcas que ostenten la condición de renombradas, y que tal condición debe existir en el momento en que se produce el registro del signo presuntamente conflictivo. En el caso analizado, dicha circunstancia no concurría, puesto que la marca MCDONALD'S alcanzó el reconocimiento formal de renombre diez años después del registro del signo MAC D'ORO. En virtud de todo lo anterior, el Tribunal Superior de Justicia brasileño concluyó que la marca MAC D'ORO podía coexistir legítimamente con las marcas de MCDONALD'S, ya que su utilización no vulneraba los derechos

marcarios de la actora y, además, era anterior al reconocimiento del renombre de sus signos distintivos. En consecuencia, el tribunal confirmó la validez del registro de la marca MAC D'ORO¹¹.

7. Caso CALVIN KLEIN

Uteriormente, reviste especial interés la resolución emitida el 12 de diciembre de 2022 por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) de Chile en el caso CALVIN KLEIN, posteriormente confirmada por el Tribunal de Propiedad Industrial chileno mediante sentencia de 30 de marzo de 2023 y, en última instancia, por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Chile, mediante resolución de 10 de mayo de 2023. El 8 de octubre de 2020, la entidad CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST interpuso una acción de nulidad contra la marca denominativa CAILV KERINI, vigente desde el 16 de agosto de 2018 y registrada a nombre de ZHIJING ZHANG para distinguir diversos productos de la clase 25, entre los cuales se incluían prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería, tales como abrigos, pantalones, camisas, ropa interior, medias, zapatillas deportivas, sombreros y otros artículos textiles destinados al vestuario.

Por su parte, la demandante era titular de diversas marcas registradas en Chile, entre las que destacaban la marca denominativa CALVIN KLEIN, destinada a distinguir productos textiles y prendas de vestir en las clases 24 y 25, así como la marca mixta CALVIN KLEIN para identificar prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería en la clase 25. Asimismo, la actora poseía el registro de la marca mixta CK para una extensa gama de prendas y accesorios de vestuario, igualmente comprendidos en la clase 25¹².

Con el objeto de determinar si procedía declarar la nulidad del registro impugnado, el tribunal señaló que debía delimitarse previamente el ámbito de protección de cada uno de los signos distintivos involucrados¹³. Para ello resultaba necesario examinar si el signo controvertido podía inducir a error o confusión respecto de las marcas invocadas, considerando además si las respectivas coberturas de productos eran idénticas, similares o relacionadas. En el caso concreto, el tribunal observó que, si bien las marcas en conflicto no distinguían productos idénticos en sentido estricto, sí existía una evidente proximidad entre los bienes identificados, puesto que todos ellos correspondían a prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería. En consecuencia, se trataba de productos que podían

¹¹ Estas consideraciones coinciden igualmente con la práctica de nuestros tribunales como se ha manifestado *supra* en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid núm. 27/2022, de 25 de enero (ECLI:ES:TSJM:2022:594).

¹² Asimismo, el tribunal recordó que, conforme al art. 19 de la Ley chilena sobre Propiedad Industrial, las marcas se definen como signos capaces de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales, siendo una de sus funciones esenciales indicar el origen empresarial de los bienes o servicios que identifican. En este sentido, las marcas cumplen un papel fundamental al prevenir la confusión del público consumidor, proporcionando información relevante que permite orientar las decisiones de compra. De ahí que el derecho exclusivo del titular de una marca implique la facultad de impedir que terceros utilicen, sin su consentimiento, signos idénticos o semejantes para productos o servicios idénticos o similares cuando tal uso pueda inducir a error o confusión.

¹³ La acción de nulidad se fundamentó en lo dispuesto en el art. 20 letras f), g), h) y k) de la Ley chilena n.º 19.039 sobre Propiedad Industrial, que establece diversas prohibiciones relativas al registro de marcas. En particular, dichas disposiciones impiden registrar signos que puedan inducir a error respecto de la procedencia o naturaleza de los productos, aquellos que se asemejen a marcas notorias registradas en el extranjero, los que resulten confundibles con marcas previamente registradas o solicitadas, así como aquellos contrarios al orden público.

comercializarse en los mismos canales de distribución, tales como tiendas especializadas de ropa o establecimientos de venta de calzado y accesorios, siendo además adquiridos por un mismo tipo de consumidor.

El tribunal señaló asimismo que el análisis de semejanza marcaría constituye una operación valorativa que debe realizarse conforme a ciertos criterios comparativos consolidados en la práctica jurisprudencial como, por ejemplo: la apreciación global del signo, que exige considerar cada marca en su conjunto, incorporando la comparación fonética, gráfica y conceptual; la denominada primera impresión, esto es, la percepción inmediata y superficial que el consumidor medio experimenta al encontrarse con el signo en el mercado; la identificación del elemento dominante dentro de una marca compuesta, con el fin de determinar qué componente ejerce mayor influencia en la percepción global del signo¹⁴. Como ya se ha mencionado, este criterio coincide con el aplicado por nuestros tribunales como se observa en, por ejemplo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid núm. 89/2025, de 21 de marzo (ECLI:ES:APM:2025:4106).

Al efectuar la comparación gráfica entre el signo de la demandada y las marcas invocadas por la actora, el tribunal concluyó que las diferencias estructurales entre los signos resultaban suficientemente perceptibles para el público consumidor. En efecto, la marca impugnada consistía en una denominación compuesta por las voces CAILV y KERINI, mientras que la marca CALVIN KLEIN (tanto en su modalidad denominativa como mixta) también se compone de dos términos, pero con una disposición distinta de las letras y una configuración gráfica diferente. Aunque algunos caracteres coincidían parcialmente, el orden de las letras, la estructura fonética y los elementos figurativos presentes en el registro de la actora conferían a cada signo una identidad propia claramente diferenciable. Por otra parte, al compararse el signo cuestionado con la marca CK, se constató que esta última consiste en una sigla formada por dos letras acompañadas de un diseño gráfico específico, circunstancia que, unida a la presencia de nueve letras adicionales en el signo impugnado, generaba diferencias notables tanto desde el punto de vista gráfico como fonético. En virtud de estas consideraciones, el tribunal concluyó que, tratándose de signos claramente diferenciables y de coberturas no idénticas, no podía presumirse la existencia de un riesgo de confusión para el consumidor medio, quien sería capaz de distinguir con relativa facilidad los productos identificados por cada marca.

Del mismo modo, respecto de la protección de las marcas renombradas en el extranjero, el tribunal sostuvo que para su aplicación debían concurrir cumulativamente tres requisitos: que la marca oponente se encontrara registrada en el extranjero para distinguir la misma cobertura; que gozara de renombre en el sector pertinente del público consumidor en su país de origen; y que los signos enfrentados presentaran una semejanza susceptible de generar confusión. Aunque el tribunal estimó acreditados los dos primeros requisitos, consideró que no se cumplía el tercero, puesto que los signos CAILV KERINI, CALVIN KLEIN y CK presentaban diferencias sustanciales desde el punto de vista gráfico y fonético, lo que excluía la posibilidad de confusión respecto del ori-

¹⁴ Estas consideraciones coinciden igualmente con la práctica de nuestros tribunales como se ha manifestado *supra* en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid núm. 27/2022, de 25 de enero (ECLI:ES:TSJM:2022:594).

gen empresarial de los productos. Como ya se ha mencionado, estos criterios coinciden sustancialmente con los utilizados por la jurisprudencia europea, en particular en las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de septiembre de 1999, asunto C-375/97, *GENERAL MOTORS vs YPLON* (ECLI:EU:C:1999:408) y de 6 de octubre de 2009, asunto C- 301/07, *PAGO INTERNATIONAL vs TIROLMILCH* (ECLI:EU:C:2009:611).

En consecuencia, el INAPI desestimó la acción de nulidad interpuesta por *CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST* y confirmó la validez del registro de la marca denominativa *CAILY KERINI*, vigente desde el 16 de agosto de 2018 a nombre de *ZHIJING ZHANG*. Dicha decisión fue posteriormente confirmada tanto por el Tribunal de Propiedad Industrial el 30 de marzo de 2023 como por la Segunda Sala de la Corte Suprema de Chile el 10 de mayo de 2023, consolidando así la conclusión de que no concurría un riesgo de confusión ni un aprovechamiento indebido de la reputación de las marcas invocadas.

III. RECAPITULACIÓN

Del examen de las resoluciones incluidas en el presente trabajo pueden deducirse las notables semejanzas existentes entre los criterios aplicados por nuestros tribunales y los de Paraguay, Brasil, Chile y Argentina. Así se pone de manifiesto en, por ejemplo, el caso *NORDELTA*, en el que se señala que el juzgador debe situarse en la posición del público consumidor y valorar la impresión global que producen los signos en conflicto desde la perspectiva de un consumidor medio, captando las marcas de forma espontánea y sin descomponerlas analíticamente, mediante un examen conjunto y sucesivo de los signos; este mismo criterio interpretativo fue reiterado en el caso *CALVIN KLEIN* y por parte de nuestros tribunales como se ha evidenciado con algún ejemplo de Audiencia Provincial mencionado *supra*.

La mencionada sentencia considera que las marcas renombradas, debido a su amplia difusión entre el público relevante, pueden ser objeto de aprovechamiento parasitario de su prestigio o de fenómenos de dilución. Con todo, cabría sostener que resultaría más apropiado vincular la calificación de marca renombrada al conocimiento del signo más allá del público estrictamente relevante, es decir, más allá de los destinatarios directos de los productos o servicios que identifica. Precisamente este grado de difusión ampliada es el que justifica la extensión de su tutela jurídica más allá del principio de especialidad, tanto en supuestos de riesgo de confusión como frente a conductas de aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior.

Este efecto se produce, en particular, cuando el signo posterior evoca o establece una conexión mental con la marca renombrada, generando con ello un perjuicio para su titular o un aprovechamiento indebido de su reputación. Así se desprende, por ejemplo, del litigio relativo a las marcas *GUCCI* y *GUCCIO GUCCI*. Situaciones análogas pueden producirse cuando existe un grupo de marcas que comparten un elemento común o cuando el signo posterior se limita a añadir un prefijo o sufijo a una marca dotada de reputación.

Igualmente, el carácter renombrado de una marca debe acreditarse a partir de factores como los recogidos en el caso *BALENCIAGA*, esto es: el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca entre el público pertinente, es

decir, dentro del sector del mercado al que se dirigen los productos o servicios identificados por el signo; la duración, extensión y ámbito geográfico del uso de la marca, que permiten apreciar la intensidad y continuidad de su presencia en el mercado; la duración, alcance territorial e intensidad de las actividades de promoción del signo, incluyendo campañas publicitarias, estrategias de marketing o la exhibición de los productos o servicios en ferias, exposiciones u otros eventos comerciales; la duración y el ámbito territorial de los registros de la marca, así como de las eventuales solicitudes de registro presentadas en distintas jurisdicciones, en la medida en que estos elementos reflejen su uso efectivo o su reconocimiento en el mercado; el historial de defensa y aplicación de los derechos marcarios, especialmente cuando las autoridades competentes han reconocido expresamente el carácter renombrado del signo en decisiones administrativas o judiciales; y el valor económico y reputacional asociado a la marca, entendido como el prestigio y la imagen acumulada en torno al signo en el tráfico económico. Si se observa, todos estos factores no difieren de los tenidos en cuenta por la jurisprudencia europea para otorgar la condición de marca renombrada a un determinado signo distintivo [*ad ex.* véanse sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de septiembre de 1999, asunto C-375/97, GENERAL MOTORS vs YPLON (ECLI:EU:C:1999:408) y de 6 de octubre de 2009, asunto C- 301/07, PAGO INTERNATIONAL vs TIROL-MILCH (ECLI:EU:C:2009:611)].

Finalmente, las sentencias analizadas ponen de relieve que la protección reforzada de las marcas renombradas opera con carácter prospectivo, es decir, frente a signos posteriores a la adquisición de dicha condición, y no respecto de registros anteriores obtenidos de buena fe. Este principio fue expresamente afirmado en el caso MAC D'ORO, en el que se subrayó que el reconocimiento del renombre de una marca no puede proyectar efectos retroactivos sobre registros válidamente concedidos con anterioridad. En resumen, se observa que no existen grandes diferencias entre Paraguay, Brasil, Chile y Argentina en la aplicación del Derecho marcario, y que gran parte de las cuestiones abordadas coinciden con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la aplicada por nuestros tribunales.

IV. BIBLIOGRAFÍA

- ALONSO ESPINOSA, Francisco José (2002), *El nuevo Derecho de Marcas*, Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, Comares, Granada.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, Juan Antonio (2003) (Dirs.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, Aranzadi, Cizur Menor.
- CORBERÁ MARTÍNEZ, José (2017), *Los conflictos entre las marcas y las denominaciones sociales: últimos desarrollos en el sistema de marcas de la Unión Europea*, Tirant lo Blanch, Valencia.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, Carlos, OTERO LASTRES, José Manuel (2017), «La protección reforzada de las marcas renombradas», en FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, C., OTERO LASTRES, J. M., BOTANA AGRA, M. J., *Manual de la propiedad industrial*, 3ª edición, Marcial Pons, págs. 573-580.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, Carlos (2004), *Tratado sobre Derecho de Marcas*, 2ª edición, Marcial Pons, Madrid.
- (1984), *Fundamentos de Derecho de marcas*, Montecorvo, Madrid.
- GARCÍA PÉREZ, Rafael (2024), *El Derecho de marcas de la UE en la jurisprudencia del*

- Tribunal de Justicia, 2ª edición, La Ley.
- GARCÍA VIDAL, Ángel (2016), «La reforma del derecho europeo de marcas (I): principales novedades introducidas por la Directiva (UE) 2015/2436», *Análisis GA&P*.
- (1996), «Los trabajos de la OMPI sobre las marcas notoriamente conocidas y las marcas renombradas», *ADI*, Tomo 17, págs. 1117-1132.
- HILDEBRANDT, Ulrich (2022), *Marken und andere Kennzeichen. Handbuch für die Praxis*, 6ª edición, Carl Heymanns Verlag, Hürth.
- KUR, Annette, VON BOMHARD, Verena, ALBRECHT, Friedrich (2020), *MarkenG UMV. Markengesetz Verordnung über die Unionsmarke. Kommentar*, 3ª edición, C. H. Beck, Múnich.
- LOBATO GARCÍA-MIJÁN, Manuel (2007), *Comentario a la Ley de Marcas*, 2ª edición, Civitas, Madrid.
- MASSAGUER FUENTES, José, PALAU RAMÍREZ, Felipe (2025), «Marcas», en MASSAGUER FUENTES, J., PALAU RAMÍREZ, F., (Dir.), *Tratado sobre Derecho de la propiedad industrial*, Civitas, Aranzadi La Ley, Madrid, págs. 817-1018.
- MASSAGUER FUENTES, José (2001), «La protección jurídica de las marcas notorias y renombradas en la Ley de Marcas de 2001», *ADI*, Tomo 22, págs. 143-180.
- MONTEAGUDO, Montiano (1995), *La protección de la marca renombrada*, Civitas, Madrid.
- PACÓN, Ana María (1993), «Marcas notorias, marcas renombradas, marcas de alta reputación», *Derecho PUCP: Revista de la Facultad de Derecho*, N.º 47, págs. 303-384.
- STRÖBELE, Paul, HACKER, Franz, THIERING, Frederik (2021), *Markengesetz Kommentar*, 13ª edición, Carl Heymanns Verlag, Múnich.

