

JESÚS IVÁN MORA GONZÁLEZ

LA PROTECCIÓN  
PENAL DEL DERECHO  
DE MARCA: CAMINANDO  
HACIA EL MONÓLOGO

Prólogo de

José Ramón SERRANO-PIEDECASAS FERNÁNDEZ

Eduardo DEMETRIO CRESPO



# Índice

---

<b>Prólogo</b> .....	11
<b>Abreviaturas relevantes</b> .....	13
<b>Agradecimientos</b> .....	15
<b>Introducción general</b> .....	17
<b>Capítulo I. Delimitación conceptual</b> .....	27
I.1. INTRODUCCIÓN.....	27
I.2. DEFINICIÓN DE MARCA EN ESPAÑA.....	30
I.3. DEFINICIÓN DE MARCA EN EL ÁMBITO COMUNITARIO.....	33
I.3.1. <i>Requisitos</i> .....	33
I.3.1.1. Representación gráfica.....	33
I.3.1.1.1. Marcas sonoras.....	36
I.3.1.1.2. Marcas gustativas.....	39
I.3.1.1.3. Marcas de color.....	40
I.3.1.1.4. Marcas olfativas.....	43
I.3.1.2. Aptitud distintiva.....	44
I.4. DEFINICIÓN DE MARCA EN ESTADOS UNIDOS.....	50
I.5. TOMA DE POSTURA.....	61
<b>Capítulo II. La marca y los signos disponibles en el mercado.</b>	75
II.1. CONSIDERACIONES GENERALES.....	75
II.2. LAS PROHIBICIONES ABSOLUTAS EN ESPAÑA.....	76
II.3. LAS PROHIBICIONES ABSOLUTAS EN EL ÁMBITO COMUNITARIO ...	78
II.3.1. <i>Aproximación normativa</i> .....	78
II.3.2. <i>Falta de carácter distintivo</i> .....	78
II.3.3. <i>Descriptividad del signo</i> .....	80
II.3.4. <i>Carácter genérico del signo</i> .....	85
II.3.5. <i>Tridimensionalidad del signo</i> .....	90
II.3.6. <i>Signos contrarios al orden público</i> .....	94

II.3.7.	<i>Signos engañosos</i> .....	97
II.3.8.	<i>Signos geográficos vitivinícolas</i> .....	98
II.4.	PROHIBICIONES ABSOLUTAS EN ESTADOS UNIDOS. <i>TRADE DRESS</i> .....	101
II.5.	LAS RELACIONES PACÍFICAS INTERMARCARIAS .....	110
II.5.1.	<i>El riesgo de confusión comunitario</i> .....	110
II.5.1.1.	Prohibiciones relativas de registro .....	111
II.5.1.1.1.	Aproximación normativa .....	111
II.5.1.1.2.	Jurisprudencia comunitaria .....	112
II.5.1.1.3.	Breve referencia a España .....	118
II.5.1.2.	El riesgo de confusión en el tráfico económico .....	125
II.5.1.2.1.	Aproximación normativa .....	125
II.5.1.2.2.	Elementos del riesgo de confusión .....	126
II.5.1.3.	Crítica a la doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas .....	130
II.5.1.4.	Riesgo de confusión y titularidad de la marca. Críticas a la aproximación extensiva de la OAMI .....	134
II.5.1.5.	Las circunstancias secundarias de diferenciación y el riesgo de confusión .....	136
II.5.2.	<i>Riesgo de confusión en Estados Unidos</i> .....	139
II.5.2.1.	Aproximación normativa .....	139
II.5.2.2.	Requisitos del riesgo de confusión .....	140
II.5.3.	<i>Protección de la marca renombrada en la Unión Europea</i> .....	147
II.5.3.	<i>Toma de postura</i> .....	152
<b>Capítulo III.</b>	<b>Protección jurídico-penal de la marca</b> .....	165
III.1.	INTRODUCCIÓN .....	165
III.2.	APROXIMACIÓN AL MODELO DE ESTADOS UNIDOS .....	167
III.2.1.	<i>Breve referencia histórica</i> .....	167
III.2.2.	<i>Elementos del delito</i> .....	172
III.2.2.1.	«The defendant trafficked or attempted to traffic in goods or services» .....	172

III.2.2.2.	«Such trafficking, or the attempted to traffic, was intentional» .....	177
III.2.2.3.	«The defendant used a counterfeit mark or on in connection with such goods or services» .....	178
III.2.2.4.	«The defendant knew that the mark so used was counterfeit» .....	185
III.2.3.	<i>Conductas no delictivas</i> .....	190
III.2.3.1.	Overrun goods .....	191
III.2.3.2.	Parallel Imports .....	191
III.3.	PROTECCIÓN JURÍDICO-PENAL DE LA MARCA EN ESPAÑA .....	198
III.3.1.	<i>Aproximación normativa</i> .....	198
III.3.2.	<i>Bien jurídico protegido</i> .....	201
III.3.2.1.	Perspectiva doctrinal .....	202
III.3.2.2.	Perspectiva jurisprudencial .....	217
III.3.2.3.	Toma de postura .....	224
III.3.3.	<i>Objeto material</i> .....	243
III.3.3.1.	Planteamiento general .....	243
III.3.3.2.	La marca como objeto material .....	244
III.3.4.	<i>Sujetos del delito</i> .....	263
III.3.4.1.	Sujeto activo del delito .....	263
III.3.4.2.	Sujeto pasivo del delito .....	273
III.3.5.	<i>Conductas típicas</i> .....	275
III.3.5.1.	Aproximación histórica .....	275
III.3.5.2.	La Ley de Marcas y el artículo 274 del Código Penal .....	287
III.3.5.3.	El artículo 274 del Código Penal y la dimensión significativa de la marca .....	295
III.3.5.4.	Las circunstancias secundarias de diferenciación .....	304
III.3.5.5.	Las importaciones paralelas .....	315
III.3.6.	<i>Los fines industriales o comerciales</i> .....	321
III.3.7.	<i>Tipo subjetivo del artículo 274 del Código Penal</i> .....	323
III.3.7.1.	Dolo y riesgo de confusión .....	323
III.3.7.2.	Conocimiento del registro .....	327

---

III.3.7.3. «A sabiendas» y la infracción del derecho exclusivo del titular.....	333
III.3.7.3.1. Planteamiento general....	333
III.3.7.3.2. Doctrina jurisprudencial indiciaria .....	336
III.3.7.3.3. Ignorancia deliberada y conocimiento .....	338
III.3.7.3.4. Toma de postura .....	341
III.3.8. <i>Error de prohibición y riesgo de confusión</i> .....	343
III.3.9. <i>Las relaciones concursales más relevantes</i> .....	346
III.3.9.1. La estafa y el delito marcario .....	346
III.3.9.2. El artículo 282 del Código Penal y el delito marcario.....	351
<b>Capítulo IV. Nuevas perspectivas en la protección penal de la marca</b> .....	357
<b>Conclusiones</b> .....	369
<b>Bibliografía</b> .....	375