

MARTA CERNADAS LÁZARE

LA DILUCIÓN DE LA MARCA DE RENOMBRE

Prólogo de
Manuel Areán Lalín
y Rafael García Pérez

Marcial Pons

MADRID | BARCELONA | BUENOS AIRES | SÃO PAULO

2019

ÍNDICE

	Pág.
ABREVIATURAS	9
PRÓLOGO	11

CAPÍTULO I

EL ORIGEN Y LA EVOLUCIÓN DE LA PROTECCIÓN

I. PRELIMINAR.....	13
II. ORIGEN COMÚN.....	13
III. EVOLUCIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA MARCA DE RENOM- BRE EN EUROPA	18
A. Alemania.....	19
A.1. Protección basada en las normas de responsabilidad civil extracontractual del BGB.....	21
A.2. Protección conferida por la cláusula general de la UWG...	24
B. Benelux.....	28
B.1. Artículo 13 A [1]: riesgo de asociación	29
B.2. Artículo 13 A [2]: protección que supera el principio de especialidad.....	33
IV. EVOLUCIÓN DE LA TEORÍA DE LA <i>DILUTION</i> EN LOS ESTA- DOS UNIDOS DE AMÉRICA	37
A. La protección contra la dilución en las leyes estatales: <i>Antidilu- tion Statutes</i>	38
B. La protección contra la dilución a nivel federal.....	41

CAPÍTULO II

**FUNDAMENTOS DEL PERJUICIO
AL CARÁCTER DISTINTIVO O *BLURRING***

I.	PRELIMINAR	47
II.	<i>ODOL</i> , SCHECHTER Y LOS PRIMEROS POSICIONAMIENTOS DOCTRINALES.....	49
	A. La sentencia <i>Odol</i>	49
	B. La teoría elaborada por Schechter: sus defensores y detractores ...	51
III.	JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA: ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO.....	54
	A. La reducción de los costes de búsqueda de los consumidores.....	55
	B. <i>Lifestyle trademark</i>	59
	C. El producto psicológico.....	64
IV.	JUSTIFICACIÓN SEMIÓTICA: LA MARCA COMO SIGNO.....	66
	A. La estructura semiótica	68
	A.1. La estructura semiótica del Derecho de marcas.....	70
	B. Análisis semiótico de la protección frente al perjuicio del carácter distintivo de la marca de renombre o <i>dilution by blurring</i>	74
V.	JUSTIFICACIÓN PSICOLÓGICA.....	78
	A. Modelo cognitivo	79
	A.1. Especial referencia al <i>brand equity</i> o imagen de marca.....	82
	B. Marcas, emoción y decisión de compra	87
VI.	RECAPITULACIÓN.....	92
	A. Teorías comentadas.....	92
	A.1. La protección frente al perjuicio al carácter distintivo desde la perspectiva de la función económica de la marca	92
	A.2. La protección frente al perjuicio al carácter distintivo desde la perspectiva semiótica	95
	A.3. La protección frente al perjuicio al carácter distintivo desde la perspectiva psicológica.....	97
	B. Fundamentos comunes	98
	B.1. Bien jurídico protegido.....	98
	B.2. La protección de los consumidores	101

CAPÍTULO III

**EL CONCEPTO DE MARCA QUE GOZA DE RENOMBRE
Y EL *STANDARD OF FAME***

I.	PRELIMINAR	105
----	------------------	-----

	Pág.
II. EL CONCEPTO DE MARCA QUE GOZA DE RENOMBRE EN EL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA.....	106
A. La protección de la marca que goza de renombre en el Derecho de marcas de la Unión Europea	107
A.1. Regulación de la protección de la marca de renombre en el anterior sistema de marcas de la Unión Europea	107
A.2. Regulación de la protección de la marca de renombre tras la modificación del sistema de marcas de la Unión Europea	109
B. El problema terminológico de la marca de renombre	112
B.1. Análisis de la terminología existente antes de la armonización de la Unión Europea	112
B.2. El problema lingüístico de la normativa de marcas de la Unión Europea.....	120
C. El concepto de renombre en el Derecho de marcas de la Unión Europea.....	123
C.1. El concepto de renombre: <i>General Motors Corporation v. Yplon SA</i>	124
C.1.A. Conclusiones del Abogado General JACOBS	125
C.1.B. Sentencia del Tribunal de Justicia.....	130
C.1.C. El concepto de marca que goza de renombre tras la sentencia <i>General Motors</i>	132
C.2. El alcance territorial del renombre: <i>Pago y Unilever</i>	136
C.2.A. <i>Pago</i>	137
C.2.B. <i>Unilever</i>	139
C.2.C. El alcance territorial del renombre fijado por el Tribunal de la Unión Europea.....	142
C.3. La prueba del renombre.....	145
III. EL CONCEPTO DE MARCA FAMOSA EN EL DERECHO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: <i>THE STANDARD OF FAME</i> ...	150
A. El criterio de « <i>fame</i> » en la FTDA: la controversia del « <i>niche of fame</i> »	152
B. El criterio de « <i>fame</i> » en la TDRA.....	155
B.1. El test de cuatro factores para determinar si la marca es famosa	157
B.1.A. La duración, extensión y alcance geográfico de la publicidad de la marca, tanto por el titular de la marca como por un tercero	158
B.1.B. La cantidad, volumen y extensión geográfica de las ventas de los productos o servicios ofrecidos bajo la marca	160
B.1.C. La extensión del conocimiento real de la marca..	161

	Pág.
B.1.D. Si la marca ha sido registrada bajo la ley de 3 de marzo de 1881, o la ley de 20 de febrero de 1905, o en el registro principal	163
IV. COMPARACIÓN ENTRE LA MARCA QUE GOZA DE RENOMBRE EN LA UNIÓN EUROPEA Y <i>FAMOUS MARK</i> DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	163
A. La marca objeto de la protección reforzada: marca de renombre <i>versus</i> marca famosa	164
B. La lista de factores para determinar el renombre o la fama de la marca anterior.....	166

CAPÍTULO IV

VÍNCULO, SIMILITUD DE LOS SIGNOS Y SIMILITUD DE LOS BIENES Y SERVICIOS

I. PRELIMINAR	169
II. VÍNCULO.....	172
A. Unión Europea	174
A.1. El requisito del vínculo antes de la sentencia <i>Intel</i>	174
A.2. El requisito del vínculo en la sentencia <i>Intel</i>	176
A.3. Otros aspectos relacionados con el requisito del vínculo....	181
B. Estados Unidos de América	187
B.1. El requisito de la « <i>association</i> » en cada uno de los perjuicios.	191
III. SIMILITUD DE LOS SIGNOS.....	192
A. Unión Europea	192
A.1. Apreciación de la similitud de los signos en conflicto.....	194
A.2. Grado de similitud entre los signos en conflicto.....	195
B. Estados Unidos de América	197
B.1. El requisito de similitud antes de la TDRA.....	198
B.2. El requisito de similitud en la TDRA.....	202
IV. SIMILITUD DE LOS BIENES Y SERVICIOS EN LA UNIÓN EUROPEA	206
A. Breve análisis de la figura del consumidor medio y su interrelación con los productos o servicios	208
B. Superación del llamado <i>lapsus</i> lógico de la normativa de la Unión Europea.....	213
B.1. <i>Davidoff v. Gofkid</i>	215
B.2. <i>Adidas-Salomon y Adidas Benelux v. Fitnessworld Trading Ltd</i>	219
C. La naturaleza de los productos o servicios para la apreciación del vínculo.....	224

	Pág.
V. LOS REQUISITOS DEL VÍNCULO Y DE LA SIMILITUD ENTRE LOS SIGNOS EN CONFLICTO. COMPARACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS EXIGIDOS EN EL DERECHO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA Y DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.	229
A. El vínculo o <i>association</i>	230
B. La similitud entre las marcas o signos en conflicto.....	231

CAPÍTULO V

EL PERJUICIO AL CARÁCTER DISTINTIVO O *DILUTION BY BLURRING*

I. PRELIMINAR	235
II. EL PERJUICIO AL CARÁCTER DISTINTIVO DE LA MARCA DE RENOMBRE EN EL DERECHO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA	236
A. Definición del perjuicio al carácter distintivo.....	237
B. El carácter distintivo de la marca de renombre	240
C. Prueba del perjuicio al carácter distintivo	246
C.1. Daño efectivo o daño probable.....	247
C.1.A. Oposición al registro: motivo de denegación relativo	248
C.1.B. <i>Ius prohibendi</i> : derecho de exclusiva del titular de la marca de renombre	250
C.2. Apreciación del perjuicio al carácter distintivo: los factores tratados en <i>Intel</i>	254
D. Modificación del comportamiento económico del consumidor medio.....	259
E. ¿Se puede hablar de un test para la apreciación del perjuicio al carácter distintivo en el Derecho de marcas de la Unión Europea?	270
E.1. Apreciación de las infracciones frente a las que se protege a la marca de renombre.....	270
E.2. Apreciación del perjuicio al carácter distintivo de la marca de renombre: ¿existe un test para apreciar el perjuicio al carácter distintivo de la marca de renombre?.....	273
III. <i>DILUTION BY BLURRING</i> EN EL DERECHO DE MARCAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	277
A. El concepto de <i>dilution by blurring</i>	278
B. Daño efectivo o daño probable.....	280
C. Cómo demostrar la dilución por <i>blurring</i> : el test de la <i>dilution by blurring</i>	285
C.1. Test para la apreciación de <i>blurring</i> antes de la FTDA	286
C.2. Test para la apreciación de <i>blurring</i> en la FTDA.....	289
C.3. Test para la apreciación de <i>blurring</i> en la TDRA	296

	Pág.
C.3.A. El factor relativo a la similitud entre las marcas en conflicto.....	298
C.3.B. La interdependencia de los factores enumerados en el test de la TDRA.....	300
C.3.C. Aplicación parcial del test.....	301
C.3.D. La interrelación existente entre el test de factores y las pruebas aportadas	303
C.3.E. El especial caso de las parodias	305
IV. COMPARACIÓN ENTRE LA PROTECCIÓN EUROPEA FRENTE AL PERJUICIO DEL CARÁCTER DISTINTIVO DE LA MARCA DE RENOMBRE Y LA <i>DILUTION BY BLURRING</i> DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	307
A. La definición de la protección: el objeto jurídico protegido	307
B. El estándar exigido: daño efectivo o daño probable	308
C. La prueba de la existencia de un perjuicio al carácter distintivo o una dilución por <i>blurring</i> : ¿se puede crear una lista de factores común?	311
BIBLIOGRAFÍA	319
I. DOCTRINA.....	319
II. JURISPRUDENCIA	328
A. Tribunal de Justicia de la Unión Europea	328
B. Estados Unidos de América	334
C. Sentencias nacionales.....	337
D. Resoluciones Oficinas.....	338
III. OTROS DOCUMENTOS.....	338

PRÓLOGO

Hace años uno de nosotros titulaba que la sombra de la marca prestigiosa es alargada, para subrayar, con la ayuda de Delibes, que las marcas famosas han de gozar de una protección reforzada. Nos situábamos así a rebufo del maestro Fernández-Nóvoa, que ya en un trabajo pionero de 1969 publicado en la Revista de Derecho Mercantil sostenía que la marca notoria debe gozar de un régimen jurídico singular y privilegiado. Y es que parece lógico y justo que el esfuerzo y la inversión que el titular destina a que su marca goce de prestigio -o, al menos, a que sea conocida en el mercado- sea recompensado con una tutela frente a aquellos que se quieran aprovechar o que perjudiquen ese conocimiento o ese prestigio que tanto ha costado cimentar.

Satisface comprobar que la escuela que inició el maestro sigue produciendo frutos, y que lo hace además en una materia para él tan querida. Marta Cernadas ha escrito un libro que bebe del rigor y sobriedad que el profesor Fernández-Nóvoa transmitió a sus discípulos. Se trata, como comprobará el lector, de un libro serio, reposado, fruto de un esfuerzo sistemático y que cuenta con el valor añadido de ofrecer una visión comparada del nuevo Derecho europeo de marcas con el Derecho norteamericano.

La obra, además, no podía ser más oportuna. Por una parte, coincide con la reforma de la Ley española de Marcas, que por fin abandona una poco afortunada regulación de la marca notoria y renombrada. Por otra, su escritura ha convivido con una verdadera efervescencia de sentencias del Tribunal de Justicia, que ha erigido la teoría de las funciones de la marca en el eje vertebrador de su jurisprudencia. En efecto, el Tribunal de Justicia, ya sin ningún pudor, tras algunos titubeos iniciales, afirma que el Derecho de marcas no solo tutela la

función de indicación del origen, sino otras funciones, como la de garantía de la calidad de los bienes o servicios, o las de comunicación, inversión o publicidad. La decisión del Tribunal no puede extrañar, ya que en la compleja actividad empresarial de nuestros días la marca es mucho más que un signo de indicación de origen de los productos. La marca —como ha destacado Fezer— es un verdadero instrumento de comunicación en el mercado. Prueba de ello son precisamente las marcas de renombre, en cuanto que la existencia de riesgo de confusión no es un requisito para su protección. Son otras funciones de la marca las que cobran en este caso todo el protagonismo.

La publicación de este libro genera, como hemos apuntado, una gran satisfacción. Que la vibrante doctrina mercantil que se viene construyendo en España en las últimas décadas no quede diluida es especial responsabilidad de los profesores de la disciplina. Varios factores amenazan con producir esa dilución. Por un lado, la desoladora falta de recursos para que los investigadores jóvenes emprendan y consoliden una carrera universitaria. Por otro lado, un sistema en el que la progresión en dicha carrera se mide a menudo más por la cantidad de las aportaciones científicas que por su calidad. Por este motivo, prologar un libro de una joven profesora que comienza a consolidar su carrera universitaria, y que lo hace con una obra seria y rigurosa, supone no solo una gran alegría, sino también una sólida esperanza en la Universidad española.

Manuel AREÁN LALÍN
Catedrático de Derecho Mercantil

Rafael GARCÍA PÉREZ
Profesor Titular de Derecho Mercantil

CAPÍTULO I

EL ORIGEN Y LA EVOLUCIÓN DE LA PROTECCIÓN

I. PRELIMINAR

La protección reforzada que supera la regla de la especialidad está, en la actualidad, destinada a proteger a un cierto tipo de marcas que, debido a su grado de conocimiento, son merecedoras de esta tutela excepcional. Se trata de una protección consolidada tanto en el Derecho de marcas de la Unión Europea como en el de los Estados Unidos de América.

Desde su aparición y hasta la regulación actual, esta tutela especial ha sufrido una profunda evolución. Por este motivo, y para poder realizar un estudio completo de la misma, es necesario detenerse a analizar cuándo y cómo surge la protección y cómo ha ido evolucionando.

El origen de esta protección data de principios del siglo xx. A pesar de que se puede determinar un origen común para la protección reconocida en la Unión Europea y en los Estados Unidos de América, ello no ha evitado que surgieran diferencias en su regulación. Si bien a grandes rasgos la finalidad perseguida es la misma, como se verá, el tratamiento y los requisitos exigidos en cada uno de los ordenamientos jurídicos son distintos.

II. ORIGEN COMÚN

En la actualidad, tanto la protección de la marca de renombre como la *dilution* constituyen uno de los pilares básicos del Derecho de

marcas a uno y otro lado del Atlántico. Estas figuras tienen su origen común¹ en la sentencia del Tribunal de Instancia (*Landgericht*) de Elberfeld de 11 de septiembre de 1924, el caso *Odol*². En este asunto, la empresa titular de la conocida marca «Odol», registrada para colutorio, interpuso una demanda solicitando la cancelación de una marca idéntica utilizada por otra empresa para designar cuchillería. El Tribunal de Elberfeld estimó la demanda con base en la cláusula general (§ 1) de la Ley alemana contra la Competencia Desleal (UWG) y en los artículos relativos a la responsabilidad civil extracontractual del Código Civil alemán. El citado Tribunal sostuvo que, a pesar de no tratarse de bienes similares —o competidores—, el uso de la marca «Odol» por la demandada aguaba o debilitaba [*verwässert*] la fuerza distintiva y potencia publicitaria —y el *selling power*— de la marca de la demandante «Odol».

No obstante, y a pesar de que el origen común se encuentra en la citada sentencia, se suele señalar erróneamente que la protección de la marca que goza de renombre o de la dilución se origina en un artículo de 1927. Concretamente, en el artículo titulado «The Rational Basis of Trademark Protection» elaborado por SCHECHTER. Ello se debe a que este trabajo constituye la primera defensa doctrinal en la que se aboga y fundamenta la necesidad de proteger a cierto tipo de marcas más allá del principio de especialidad. No obstante, no se puede obviar que, en su célebre artículo de 1927, el autor estadounidense utilizó varias sentencias para fundamentar la protección especial frente a la dilución de la marca. Entre la jurisprudencia analizada por SCHECHTER, ocupa un lugar destacado la sentencia *Odol* por ser el pronunciamiento de referencia para la elaboración de su doctrina³. De hecho, de la traducción del tiempo alemán «*verwässert*» al término inglés «*diluted*», es de donde se deriva la terminología empleada para designar esta nueva protección⁴.

¹ J. T. MCCARTHY, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, St Paul, Minn., Wst, 1996 and updates, § 24:67; B. BEEBE, «The Suppressed Misappropriation Origins of Trademark Antidilution Law: the Landgericht Elberfeld's *Odol* Opinion and Frank Schechter's *The Rational Basis of Trademark Protection*», R. C. DREYFUSS y J. C. GINSBURG (eds.), *Intellectual Property at the Edge: The Contested Contours of IP*, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, p. 60.

² Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Elberfeld de 11 de septiembre de 1924 = *GRUR*, 1924, pp. 204 y ss.

Con relación al caso *Odol*, *vid.* C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, 2.^a ed., Madrid/Barcelona, Marcial Pons, 2004, p. 390; C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Estudios sobre la protección de la marca renombrada*, Madrid, Marcial Pons, 2014, p. 16; F. I. SCHECHTER, «The Rational Basis of Trademark Protection», *Harv. L. Rev.*, 40, 1927 (813 y ss.), reeditado en *TMR*, 60, 1970 (334 y ss.), pp. 345 y 346; L. WERTHEIMER, «Broadened Protection of Names and Trademarks under the German Law», *Bulletin of the United States Trade-Mark Association*, vol. 20, núm. 3, abril, 1925 (75-80).

³ F. I. SCHECHTER, «The Rational Basis...», *op. cit.*, pp. 345-347.

⁴ *Ibid.*, p. 346.

Es comúnmente aceptado que fue SCHECHTER el primero en acuñar el término *dilution*, en su artículo de 1927, para referirse a la protección conferida contra la dispersión gradual [*gra-*

Por consiguiente, debido a que en su artículo SCHECHTER se basa en la sentencia alemana *Odol*, se ha de situar el origen común de la protección que supera la regla de la especialidad en este pronunciamiento de 1924.

Por ello, a pesar de que el célebre artículo de 1927 no pueda ser considerado como el origen común de la protección frente al perjuicio del carácter distintivo de la marca de renombre y la *dilution by blurring*, es indiscutible la importancia de este trabajo en la elaboración de la teoría de la protección reforzada. Esta relevancia no se debe solo al hecho de haber sido el primer artículo doctrinal en defender la protección contra la dispersión gradual [*gradual whittling away*] de la capacidad distintiva de la marca, sino también a la propia repercusión que este trabajo ha tenido⁵.

En su artículo, SCHECHTER identificó y argumentó la necesidad de proteger a un cierto tipo de marcas contra la dispersión gradual [*gradual whittling away*] de su capacidad distintiva. Antes de abordar el análisis de su teoría, es importante contextualizar económicamente este trabajo a fin de comprender la aparición y el alcance de la nueva propuesta de protección.

En este sentido, es necesario apuntar que, a principio del siglo xx, se producen cambios relevantes en el mercado de los Estados Unidos que afectan al Derecho de marcas y que tienen reflejo en la nueva teoría elaborada por SCHECHTER⁶. Dentro de los cambios más destacados se ha de resaltar, en primer lugar, la expansión de los mercados por la cual se pasa del mercado local al mercado nacional. Este hecho eleva la importancia de la marca como medio necesario para la identificación de los productos debido a la lejanía entre el consumidor y el titular de la marca⁷. En segundo lugar, se ha de destacar la diversificación de las líneas de productos por la ampliación de la gama de productos ofrecidos por una empresa. Con este cambio la marca pasa a ser el símbolo de *goodwill* de la empresa, que se transfiere a los nuevos productos

dual whittling away] de la capacidad distintiva de la marca. Sin embargo, por lo que se refiere a este trabajo, solo se le puede atribuir esta autoría de una forma indirecta debido a que SCHECHTER nunca emplea el término *dilution* salvo para citar la sentencia alemana *Odol*. Vid. B. W. PATTISHALL, «The Dilution Rationale for Trademark -Trade Identity Protection, its Progress and Prospects», *TMR*, vol. 67, 1977, p. 608. Posteriormente, en 1936, SCHECHTER sí empleó el término *dilution* para referirse a la protección reforzada: «*by the gradual dilution or whittling away of its uniqueness*». F. I. SCHECHTER, «Fog and Fiction in Trade-Mark Protection», *Colum. L. Rev.*, vol. 36, 1936, p. 65.

⁵ Señala BEEBE que el artículo escrito por SCHECHTER puede llegar a considerarse el trabajo académico más citado en Derecho de marcas. B. BEEBE, «The Suppressed Misappropriation...», *op. cit.*, pp. 60 y 61.

⁶ G. R. BONE, «Schechter's Ideas in Historical Context and Dilution's Rocky Road», *Santa Clara Computer & High Tech. L. J.*, vol. 24, 2007, pp. 477 y ss.

⁷ *Ibid.*, pp. 477 y 478.

por ella ofertados⁸. En tercer lugar y por último, se ha de apuntar la emergencia de la publicidad persuasiva que desbanca a la tradicional publicidad de información e imágenes. Esta nueva visión publicitaria busca involucrar al consumidor para que, cuando vea la marca, esta le evoque imágenes positivas en su mente⁹.

En este contexto, SCHECHTER reflexiona sobre la teoría del origen acuñada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso *Hanover Star Milling*¹⁰, según la cual la función esencial de la marca es «*to identify the origin or ownership of the goods to which it is affixed*». El autor considera que dicha teoría está obsoleta debido a que no da respuesta a las necesidades actuales del mercado. Por ello, SCHECHTER sostiene que la verdadera —y primordial— función de la marca es la de identificar en el mercado un producto como satisfactorio y, de este modo, estimular posteriores adquisiciones por parte del público consumidor^{11, 12}. Según el autor, la marca imprime en la mente del público una garantía de satisfacción anónima e impersonal creando el deseo de posteriores compras¹³. Para él la marca es lo que realmente vende el producto y, por este motivo, cuanto mayor sea su carácter distintivo más efectivo será su *selling power*¹⁴.

A lo largo de su artículo, SCHECHTER distingue dos tipos de marcas: las marcas comunes o semidescriptivas y las marcas inventadas, arbitrarias o de fantasía [*coined, arbitrary or fanciful*], es decir, las que poseen un fuerte carácter distintivo. Según el autor, son justamente estas últimas a las que se les ha de conceder una mayor protección, ya que el uso de una marca idéntica a las mismas para productos o servicios diferentes provoca la gradual pérdida de su carácter único¹⁵. La justificación de esta protección más allá del principio de especialidad radica en el peligro de que, debido a su uso para designar productos o servicios diferentes, pasen a ser marcas comunes sin un fuerte carácter distintivo¹⁶.

⁸ *Ibid.*, p. 478.

⁹ *Ibid.*, pp. 478 y 479.

¹⁰ *Hanover Star Milling Co. v. Metcalf*, Supreme Court of the United States, March 6, 1916, 240 US 403, 36 S. Ct. 357, 60 L. Ed. 713.

¹¹ F. I. SCHECHTER, «The Rational Basis...», *op. cit.*, p. 337.

¹² Sin alejarse de la teoría del origen ni del resto de las funciones de la marca, el profesor AREÁN LALÍN, en su estudio sobre la función publicitaria de la marca, se refirió al *selling power*. Y declaró que el *selling power* «ejerce una *vis attractiva* sobre los consumidores que puede ser independiente tanto de la calidad de los productos o servicios diferenciados, como de la reputación de la empresa titular». M. AREÁN LALÍN, *El cambio de la forma de la marca. Contribución al estudio de la marca derivada*, Santiago de Compostela, Instituto de Derecho Industrial Universidad de Santiago de Compostela, 1985, p. 18.

¹³ F. I. SCHECHTER, «The Rational Basis...», *op. cit.*, p. 337.

¹⁴ *Ibid.*, p. 338.

¹⁵ *Ibid.*, p. 344.

¹⁶ El profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA discrepa ya que entiende que esta delimitación de las marcas objeto de protección «se inspira abstractamente en las condiciones intrínsecas del signo