

SWAROVSKI V. BUILDING NO. 19: EL USO NOMINATIVO DE MARCAS REGISTRADAS*

NOTA

GRISEL MEDINA ALBERTORIO **

Introducción	87
I. <i>Swarovski Aktiengesellschaft v. Building No. 19, Inc.</i>	88
II. Trasfondo de la doctrina de uso justo nominativo	91
III. Aplicación de la doctrina del uso justo nominativo por los tribunales	93
IV. Futuro del uso justo nominativo	94
Conclusión	95

INTRODUCCIÓN

EL DERECHO MARCARIO TIENE DOS PROPÓSITOS PRINCIPALES: PROTEGER A los consumidores de confusión o engaño sobre el origen de los bienes y servicios en el mercado e incentivar a los comerciantes a respaldar sus bienes o servicios para proteger la plusvalía que han desarrollado en sus marcas.¹ Basado en estos conceptos, el Trademark Act of 1946 (*Lanham Act*)² prohíbe el uso no autorizado de una marca registrada en el comercio.³ Pero la ley de marcas reconoce una defensa de uso justo que, en esencia, evita que el dueño de una marca registrada se apropie de un término descriptivo para su uso exclusivo y evite que otros puedan describir con precisión las características de sus bienes.⁴ Existen dos tipos de uso justo: el uso justo clásico y el uso justo nominativo.

El uso justo clásico (*fair use*) es una defensa afirmativa reconocida estatutariamente en la sección 33(b)(4) del *Lanham Act* en casos de infracción de marcas.

* Copyright © 2013-2014. Este trabajo está disponible al público según los términos de la licencia *Creative Commons* Atribución – No comercial – Sin obras derivadas 3.0 Puerto Rico, <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pr/>.

** La autora es candidata al grado de *Juris Doctor* de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, mayo 2014 y es Editora Asociada en la Revista Jurídica de dicha institución. Es además ingeniera profesional licenciada, con un Bachillerato en Ingeniería Civil de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez (*cum laude*) y posee estudios conducentes al grado de Maestría en Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Puerto Rico (*magna cum laude*).

1 MARY LAFRANCE, UNDERSTANDING TRADEMARK LAW 1-2 (2nd ed. 2009).

2 Trademark Act of 1946 (*Lanham Act*), 15 U.S.C. §§ 1051-1141n (2009).

3 *Id.* § 1114(1)(a).

4 *New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc.*, 971 F.2d 302 (9th Cir. 1992).

El propósito de esta defensa es permitir el uso de un término para describir los bienes de su propiedad a terceras personas, siempre que el ejercicio de esta defensa no cause confusión en los consumidores con respecto al origen de los bienes o servicios. Bajo esta defensa, se permite el “uso de un nombre, término . . . de otro modo que como marca . . .” o “de un término . . . el cual es descriptivo y es usado justamente y de buena fe solo para describir los bienes o servicios de tal parte, o su origen geográfico”.⁵ Para establecer que el uso de una marca constituye un uso justo clásico, el demandado debe probar tres elementos: (1) que el uso del término no es como marca; (2) que el uso del término es justo y de buena fe, y (3) que el uso del término es solo para describir sus bienes o servicios.⁶

Por otra parte, el uso justo nominativo (*nominative fair use*) aplica cuando la marca de un producto se utiliza para describir o identificar el producto mismo. Esta situación típicamente ocurre cuando la única manera práctica de identificar un producto es por su marca.⁷ El principio de esta doctrina está basado en que un comerciante puede usar la marca de otra persona para identificar los bienes o servicios de esa persona y, a su vez, darle publicidad a sus propios bienes o servicios, siempre y cuando su uso no engañe o confunda a los consumidores. Aunque existe cierta discrepancia en la aplicación de esta doctrina en los distintos circuitos, generalmente se utilizan tres factores para determinar si el uso de la marca es nominativo: (1) si el producto era identificable sin utilizar la marca; (2) si la marca se usó más de lo que era necesario, y (3) si se representó con exactitud la relación entre el usuario de la marca y su dueño.⁸

A continuación, se discutirá la doctrina del uso justo nominativo a la luz del caso *Swarovski Aktiengesellschaft v. Building No. 19 Inc.*⁹ Se estudiarán las características de la doctrina y analizaremos la tendencia de diferentes circuitos en la aplicación y adopción del uso justo nominativo. Se analizará la trayectoria pasada y presente del uso nominativo y cómo el Tribunal Federal de Apelaciones para el Primer Circuito, en el caso de *Swarovski*, rechazó la adopción de la doctrina de uso justo nominativo como defensa afirmativa en acciones de infracción de marcas.

I. SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT V. BUILDING NO. 19, INC.

La parte demandada, Building No. 19, es una tienda al detal que adquiere mercancía a través de métodos no tradicionales y luego la revende a precios rebajados. Swarovski es un famoso fabricante y distribuidor de cristal, joyería y

⁵ 15 U.S.C. § 1115b(4) (West 2009) (traducción suplida).

⁶ Jeffrey P. Dunning, *Whatever Happened to New Kids on the Block? The Nominative Fair Use Defense to Trademark Infringement*, 18 INTELL. PROP. & TECH. L. J. 8 (2006).

⁷ *KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc.*, 328 F.3d 1061, 1072 (9th Cir. 2003).

⁸ *Swarovski Aktiengesellschaft v. Building 19 Inc.*, 704 F.3d 44, 50 (1st Cir. 2013).

⁹ *Id.*

productos de lujo. Building No. 19 adquirió varias figuras de cristal *swarovski* para revender y realizó eventos promocionales a través de anuncios en el periódico, en los cuales utilizó la palabra *swarovski* prominentemente. Swarovski envió a Building No. 19 una carta de cese y desista para objetar el uso de su marca en los anuncios y presentó una demanda en la que alegó infracción a su derecho marcario bajo el *Lanham Act*. En respuesta, Building No. 19 accedió a abstenerse voluntariamente de promocionar y vender los cristales *swarovski* que poseía.

Luego de varios meses, Building No. 19 envió a Swarovski copia de un anuncio que tenía intenciones de utilizar para promover una venta de los artículos que aún conservaba de *Swarovski*. En la promoción aparecía la palabra *swarovski* resaltada y, al final del anuncio, en letras mucho más pequeñas, aparecía un relevo que aclaraba que no existía ningún tipo de afiliación, conexión o asociación con *Swarovski*. Swarovski presentó una moción de interdicto preliminar para prohibir a Building No. 19 usar su marca en dichas promociones. El Tribunal Federal de Distrito concedió el interdicto solicitado, pero solo para limitar el tamaño de letra de la palabra *swarovski* en el anuncio. Building No. 19 apeló la decisión y alegó que el Tribunal de Distrito erró al encontrar que era probable que el uso de la marca *Swarovski* confundiera a los consumidores y que Swarovski sufriría un daño irreparable como consecuencia del uso de su marca.

En una moción de interdicto preliminar de este tipo el tribunal tiene que evaluar cuatro factores: (1) la probabilidad de éxito en los méritos por parte del demandante; (2) el potencial de daño irreparable para el demandante en ausencia del interdicto; (3) si la emisión del interdicto sería una carga menor para el demandado que la carga de denegar el interdicto para el demandante, y (4) el efecto, si alguno, en el interés público.¹⁰ Aunque todos los factores son importantes, el factor principal en un caso de marcas es el primero, debido a que la resolución de los otros tres factores depende grandemente de la probabilidad del peticionario de establecer la infracción de marcas.

Para establecer la probabilidad de éxito en los méritos de un caso de infracción de marcas, Swarovski tenía que demostrar que el demandado utilizó su marca registrada en el comercio de una manera que causara confusión, error o engaño.

La situación típica en un caso de marcas involucra el uso por el demandado de una marca de otra persona como si fuera la suya o de un nombre similar, lo que podría confundir al público sobre el origen de los bienes. En el Primer Circuito, la probabilidad de confusión se evalúa a través del análisis de los ocho factores establecidos en el caso de *Pignons S. A. Mecanique de Precision v. Polaroid Corp.*¹¹ Otros circuitos apelativos, en particular, el Tercer y el Noveno Circuito, han desarrollado un análisis distinto para casos de uso justo nominativo. Aunque estos tribunales discrepan en la aplicación de la doctrina, y si esta debe reemplazar el análisis de probabilidad de confusión estándar o servir como de-

¹⁰ *Id.* en la pág. 44.

¹¹ *Pignons S. A. Mecanique de Precision v. Polaroid Corp.*, 657 F.2d 482 (1st Cir. 1981).

fensa afirmativa, por lo general, evalúan la legalidad del uso nominativo de la marca por parte del demandado a través de tres factores: (1) si el producto del demandante es identificable sin usar su marca; (2) si el demandado usa la marca más de lo necesario, (3) y si el demandado representa con exactitud la relación con el demandante.¹²

En este caso, el Tribunal de Apelaciones no encontró en el expediente que se hubiera logrado demostrar la probabilidad de confusión bajo ninguno de los dos análisis: el de *Polaroid* o el de uso justo nominativo. El análisis solo reflejó que Building No. 19 usó la marca más de lo necesario. Sea necesario o no, el uso de la marca por parte del demandado tiene que ser confuso para los consumidores para que el demandante pueda levantar una reclamación viable de infracción de marcas.

El potencial de confusión en *Swarovski* no estaba relacionado con el origen de los bienes –las figuras de cristal eran realmente fabricadas por *Swarovski*– sino con el endoso o la afiliación. A diferencia del caso típico de infracción de marcas, en el que el demandado utiliza la marca del demandante para referirse a sus propios productos, el llamado uso nominativo involucraba el uso de la marca *Swarovski* por parte de Building No. 19 para referirse a los productos *Swarovski*. La preocupación era que un consumidor viera la promoción de *Building No. 19* y, por error, creyera que *Swarovski* tenía algún tipo de asociación con la venta; que la estaba auspiciando o que se asoció con *Building No. 19* de una manera que le restara al estatus de lujo de su marca.

El Tribunal Federal de Apelaciones para el Primer Circuito, sin endosar ningún enfoque en particular relacionado con la doctrina de uso justo nominativo, determinó que el demandante tenía que demostrar que era probable que el uso de la marca por parte del demandado confundiera a los consumidores. El Tribunal de Apelaciones determinó que el Tribunal de Distrito erró al otorgar el interdicto preliminar a *Swarovski* sin haber encontrado que era probable que el uso de la marca por parte de Building No. 19 causara confusión. Según el foro apelativo, solo cuando el demandante demuestra probabilidad de confusión por preponderancia de la prueba es que el demandado puede necesitar una defensa afirmativa.

En relación con el segundo factor del interdicto preliminar, el Tribunal de Apelaciones no decidió si la presunción de daño irreparable en el contexto de infracción de marcas seguía siendo viable a raíz del caso de *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*¹³ El argumento fue que un demandante en un caso de marcas que demuestra una probabilidad de éxito en los méritos crea una presunción de daño irreparable. El Tribunal de Distrito no incluyó los hechos necesarios relacionados con la probabilidad de éxito de *Swarovski* para establecer que la promoción de *Building No. 19* crearía confusión en los consumidores; y tampoco si *Swarovski*

¹² *Swarovski*, 704 F.3d en la pág. 50.

¹³ *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 547 U.S. 388 (2006).

sufriría un daño irreparable como resultado de la promoción. Como ambos requisitos eran necesarios para otorgar un interdicto preliminar en contra de Building No. 19, el foro apelativo revocó el interdicto preliminar y devolvió el caso al Tribunal de Distrito para que continuara con los procedimientos.

II. TRASFONDO DE LA DOCTRINA DE USO JUSTO NOMINATIVO

Existen dos tipos de categorías de uso justo reconocidas: el uso justo clásico y el uso justo nominativo. El uso justo clásico aplica cuando el demandado ha usado la marca del demandante solo para describir sus propios productos o servicios. Esta defensa afirmativa se encuentra estatuida en la sección 33(b)(4) del *Lanham Act*.¹⁴ El uso justo clásico protege el derecho de un usuario a utilizar un término descriptivo de buena fe, en un sentido primario descriptivo distinto al de una marca.¹⁵

El otro tipo de uso justo se conoce como uso justo nominativo. En este caso, el demandado utiliza la marca del demandante, no para identificar sus propios bienes o servicios, sino para identificar los bienes o servicios del propio demandante. Típicamente, esto ocurre en situaciones en las cuales la marca del demandante es la única manera práctica de referirse al producto. La doctrina del uso justo nominativo, a diferencia del uso justo clásico regulada bajo la sección 33(b)(4), fue creada por interpretación judicial dado el alcance limitado de la disposición de ley.

A pesar de que el término *uso justo nominativo* fue acuñado por el juez Kozinski del Tribunal Federal de Apelaciones para el Noveno Circuito en el año 1992, el concepto en sí no es nuevo.¹⁶ En el caso *Prestonettes, Inc. v. Coty*,¹⁷ el juez Holmes declaró en su opinión que el dueño de una marca no tiene derecho a prohibir a un demandado de hacer una *referencia colateral* de la marca del demandante.¹⁸ El caso involucraba a un fabricante de productos de belleza que compraba productos Coty y los revendía en envases más pequeños. En la etiqueta de los productos, *Prestonettes* establecía que el contenido era Coty embotellado en Nueva York. En el caso se establece que cuando la marca se usa de manera que no engañe al público, no se puede prohibir su uso para decir la verdad. La marca no confiere un derecho a prohibir el uso de la palabra.¹⁹

¹⁴ 15 U.S.C. § 1115b(4).

¹⁵ *Cairns v. Franklin Mint Co.*, 292 F.3d 1139, 1150 (9th Cir. 2002).

¹⁶ J. David Mayberry, *Trademark Nominative Fair Use: Toward a Uniform Standard*, 102 TRADEMARK REP. 820, 822-23 (2012).

¹⁷ *Prestonettes, Inc. v. Coty*, 264 U.S. 359 (1924).

¹⁸ *Id.* en la pág. 352.

¹⁹ *Id.* en la pág. 368.

Otro ejemplo de una situación similar ocurrió en el caso *Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Church*.²⁰ En este caso, se determinó que Volkswagen no podía prohibirle a un taller de mecánica utilizar su marca si la palabra *Volkswagen* solo era utilizada para transmitir la información de los tipos de carros que eran reparados en el taller. El Tribunal Federal de Apelaciones para el Primer Circuito confrontó un problema similar en *WCVB-TV v. Boston Athletic Association*.²¹ Los dueños de la marca *Boston Marathon* demandaron a una cadena de televisión por utilizar su marca en la cobertura de un evento en vivo. El Tribunal determinó que el uso de las palabras para propósitos descriptivos es llamado *uso justo* y está permitido por ley aun si las mismas palabras constituyen una marca registrada.²² Todos estos precedentes legales demuestran que el uso justo nominativo es meramente una categoría de casos en los que una marca se usa de manera que no causa confusión y, por consiguiente, no infringe el Derecho de Marcas.

El caso principal de uso justo nominativo es la decisión del Tribunal Federal de Apelaciones para el Noveno Circuito en *New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc.*²³ En este caso, dos periódicos realizaron encuestas entre sus lectores para preguntar cuál de los miembros de la banda musical *New Kids on the Block* era el más popular. La banda demandó por infracción al derecho de marcas. El Tribunal determinó que el uso de la marca no necesariamente implicaba auspicio o endoso del producto porque la marca estaba siendo utilizada solo para describir a la banda.

El Tribunal estableció entonces el análisis de uso justo nominativo para casos en que el uso de la marca se usa por el demandado solo para describir el producto del demandante. El análisis consta de tres requisitos: primero, que el producto o servicio solo sea identificable por su marca; segundo, que solo se utilice la marca lo necesario para identificarla, y tercero, que el usuario no realice actos que sugieran auspicio o endoso por parte del dueño de la marca.²⁴

Al desarrollar este análisis, el Noveno Circuito esencialmente creó una nueva norma para establecer el análisis que los tribunales deben aplicar en casos de uso justo nominativo, los cuales eran anteriormente evaluados bajo el análisis tradicional de probabilidad de confusión. Cuando un demandado levanta la defensa de uso justo nominativo, el análisis de los tres factores establecido en *New Kids* reemplaza el análisis tradicional de probabilidad de confusión. El peso de la prueba recae entonces en el demandado para establecer los elementos del uso justo nominativo.²⁵

20 *Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Church*, 411 F.2d 350 (9th Cir. 1969).

21 *WCVB-TV v. Boston Athletic Association*, 926 F.2d 42 (1st Cir. 1991).

22 *Id.* en la pág. 46.

23 *New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc.* 745 F.Supp. 1540 (D. California).

24 *Id.* en la pág. 308.

25 *Cairns v. Franklin Mint Co.*, 292 F.3d 1139, 1151 (9th Cir. 2002).

III. APLICACIÓN DE LA DOCTRINA DEL USO JUSTO NOMINATIVO POR LOS TRIBUNALES

La gran mayoría de los casos de uso justo nominativo han sido resueltos por el Noveno Circuito. En los demás circuitos, la defensa de uso justo nominativo ha sido usada en muy pocas ocasiones, pero ha ganado aceptación en los últimos años. Los circuitos Segundo, Cuarto, Quinto y Sexto han hecho mención específica de la defensa de uso justo nominativo, pero en las ocasiones en que la han mencionado, lo han hecho solo como referencia al concepto o para rechazar la adopción del análisis del Noveno Circuito.²⁶ En *Swarovski*, aunque se hace mención de la doctrina de uso justo nominativo y el Tribunal de Distrito aplicó el análisis a la controversia, el Tribunal de Apelaciones, al revocar el interdicto, rechazó la adopción de la doctrina en el Primer Circuito.²⁷

En el 2004, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, concedió un recurso de *certiorari* para resolver un conflicto entre circuitos relacionado con la defensa de uso justo clásico. En *KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc.*,²⁸ al revocar al Noveno Circuito, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos determinó que un demandado puede prevalecer en una defensa de uso justo sin que sea requisito demostrar la ausencia de probabilidad de confusión. El Tribunal reconoció que esta decisión autoriza ciertos usos de una marca que pueden conducir a una probabilidad de confusión, pero concluyó que, visto desde la perspectiva de los propósitos de la defensa de uso justo, alguna confusión puede ser tolerada para preservar los derechos de los competidores en describir sus bienes o servicios con exactitud.²⁹

El Tribunal Supremo estableció en su análisis dos puntos importantes. Primero, que la sección 33³⁰ del *Lanham Act* coloca el peso de probar la infracción en la parte reclamante mediante la probabilidad de confusión. Segundo, que al establecer los elementos del uso justo, el Congreso no menciona la probabilidad de confusión.³¹ Concluyó que al requerirle a un demandado negar la probabilidad de confusión, el Noveno Circuito erró al cambiar el peso de la prueba del demandante.³² A pesar de que el Tribunal Supremo se expresó en relación con el uso justo clásico, el razonamiento utilizado crea dudas sobre la validez del análisis de uso justo nominativo del Noveno Circuito.

²⁶ *Rosetta Stone v. Google*, 676 F.3d 144 (4th Cir. 2012); *Tiffany Inc. v. eBay Inc.*, 600 F.3d 93 (2nd Cir. 2010); *Louisiana State University Agriculture & Mechanical College v. Smack Apparel Co.*, 550 F.3d 465 (5th Cir. 2008); *Paccar v. Telescan Techs., L.L.C.*, 319 F.3d 243 (6th Cir. 2003).

²⁷ *Swarovski Aktiengesellschaft v. Building 19 Inc.*, 704 F.3d 44 (1st Cir. 2013).

²⁸ *KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc.*, 328 F.3d 1061 (9th Cir. 2003).

²⁹ *Id.* en la pág. 122.

³⁰ Trademark Act of 1946 (*Lanham Act*), 15 U.S.C. § 1115a (2009).

³¹ *Id.* § 1115b(4).

³² *Mayberry*, *supra* nota 16, en la pág. 828.

El Tercer Circuito adoptó un enfoque distinto del uso justo nominativo en el caso de *Century 21 Real Estate Corp. v. Lending Tree, Inc.*³³ El Tribunal no acogió la doctrina del Noveno Circuito de aplicar el análisis de uso justo nominativo en vez del análisis tradicional de probabilidad de confusión. Entre las razones para no acoger la doctrina, el Tribunal mencionó la decisión del Tribunal Supremo en *KP Permanent Make-Up* y sostuvo que la decisión debería aplicarse también al uso justo nominativo.³⁴ Por consiguiente, el Tercer Circuito adoptó un enfoque de dos pasos para analizar los reclamos de uso justo nominativo. El primer paso es un análisis de probabilidad de confusión modificado,³⁵ aplicable solo a casos de uso justo nominativo, el cual incluye los factores que el tribunal considere más relevantes de acuerdo con el caso. En el segundo paso, si el demandante logra establecer la probabilidad de confusión bajo el análisis modificado, entonces el peso de la prueba recae sobre el demandado para demostrar que: (1) el uso de la marca del demandante era necesario para describir tanto el producto del demandante como el producto del demandado; (2) el demandado solo utilizó la marca del demandante en la medida en que era necesario para describir el producto del demandante, y (3) la conducta o el lenguaje del demandado reflejan la verdadera y exacta relación entre el demandante y los productos del demandado.³⁶

Claramente, existe una diferencia marcada en los análisis de uso justo nominativo del Tercer y Noveno Circuito. Bajo la doctrina de estos dos circuitos, existen dos posibles análisis en un caso de infracción de marcas en el que se podría levantar la defensa de uso justo nominativo. La primera opción (*Century 21*), evalúa la posibilidad de confusión bajo el análisis tradicional (modificado) de múltiples factores, con una defensa afirmativa de uso justo nominativo disponible si el demandante demuestra la probabilidad de confusión. La segunda opción (*New Kids*), sustituye el análisis tradicional de probabilidad de confusión por el análisis de uso justo nominativo de tres factores, en el que es el demandado quien debe establecer los elementos del análisis.

IV. FUTURO DEL USO JUSTO NOMINATIVO

Aunque el Tribunal Supremo en su decisión de *KP Permanent Make-Up* determinó que el peso de la prueba para mostrar la probabilidad de confusión en un caso de uso justo clásico recae sobre el demandante, aún queda por verse cómo se acogerá esta decisión en los casos de uso justo nominativo. Solo el Tercer y Noveno Circuito, han adoptado sus propios métodos de análisis ante casos de uso justo nominativo. A través de los tribunales, existe cierta falta de acepta-

³³ *Century 21 Real Estate Corporation v. Ledingtree, Inc.*, 425 F.3d 211 (3rd Cir. 2005).

³⁴ *Id.* en la pág. 222.

³⁵ *Id.* en las págs. 225-26.

³⁶ *Id.* en las págs. 228-29.

ción para reconocer la doctrina de uso justo nominativo como defensa en un reclamo de infracción de marcas, y de cuál es el análisis que debe utilizarse para determinar si el uso de la marca del demandante es justo. Hasta que el Tribunal Supremo no tome una determinación final con relación a la confusa aplicación del uso justo nominativo, seguiremos observando una aplicación errática de esta doctrina por parte de los tribunales.

CONCLUSIÓN

El uso justo nominativo ocurre cuando un tercero usa la marca de un producto para describir el producto mismo. Existe cierta discrepancia en la aplicación de la doctrina, particularmente entre el Tercer y Noveno Circuito. El Tercer Circuito ha impuesto el deber al demandante de demostrar la probabilidad de confusión bajo el análisis tradicional antes de que el demandado levante la defensa afirmativa del uso justo nominativo. Por otro lado, el Noveno Circuito ha sustituido el análisis tradicional de probabilidad de confusión por un análisis separado de uso justo nominativo que consta de tres partes. Tanto el Tercer como el Noveno Circuito han adoptado un análisis que, según su mejor entendimiento sobre la materia, evalúa la doctrina de uso justo nominativo en acciones de infracción de marcas. Fuera de estos dos circuitos, ningún otro circuito ha adoptado o implantado un sistema de análisis sobre el tema.

La renuencia en adoptar un análisis en específico, demostrada por el Primer Circuito en el caso de *Swarovski*, sugiere que es necesario desarrollar más a fondo un estándar general para el uso justo nominativo. Dada la aplicación confusa de esta doctrina creada jurisprudencialmente, el momento es propicio para que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se exprese sobre este asunto claramente, de manera que disponga de la doctrina de una manera uniforme que pueda implantarse a través de todos los circuitos. En la alternativa, el Congreso debe emplear medidas legislativas para solucionar esta situación que, claramente, no está cubierta por la ley de Derecho Marcario al día de hoy.

Citación: Grisel Medina Albertorio, *Swarovski v. Building No.19: El uso normativo de marcas registradas*, 83 REV. JUR. DIG. UPR 87 (2013-2014), <http://www.revistajuridicaupr.org/wp-content/uploads/2014/02/83-REV-JUR-DIG-UPR-87.pdf>