

<http://idp.uoc.edu>

ARTÍCULO

# La infracción del derecho de marca en Internet

Blanca Torrubia Chalmeta

Fecha de presentación: junio de 2009

Fecha de aceptación: septiembre de 2009

Fecha de publicación: diciembre de 2009

## Resumen

El artículo hace referencia, con carácter previo, a la necesidad de considerar y separar la función esencial de la marca, la distintiva, de las demás funciones que se le atribuyen como esenciales, sin serlo. Ello, además de evitar indeseables consecuencias que se manifiestan, de manera especial, en el ámbito penal, facilita la delimitación entre el ámbito de la acción por violación del derecho de marca y el de la acción por competencia desleal. Seguidamente se analizan las condiciones de uso efectivo de una marca en Internet con efecto en un determinado Estado y los usos concretos de la marca que pueden ser constitutivos de una infracción del derecho de marca en Internet.

## Palabras clave

funciones marca, infracción marca Internet, hiperenlace, linking, enmarcado, framing, metaetiqueta, enlaces patrocinados

## Tema

Propiedad industrial

## *Trademark Infringement on the Internet*

## Abstract

*The article discusses, at a preliminary level, the need for considering and separating the essential function of a trademark, that of being distinctive, from other functions which are referred to as essential but are not. This, as well as avoiding undesirable consequences which occur particularly in criminal procedures, also makes it easier to draw the line between action for trademark infringement and that for unfair competition. Then the requirements which are in effect in a particular state for actual use of the trademark are analysed, as are the specific uses that may constitute trademark infringement on the Internet.*

## Keywords

*trademark functions, Internet trademark infringement, hyperlink, linking, framed, framing, meta tag, sponsored links*

## Subject

*Industrial property*

## 1. Previo

La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM) define la marca en el artículo 4 como «cualquier signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras».<sup>1</sup>

De acuerdo con este concepto, la función esencial de la marca resulta ser la distintiva de los productos o servicios. Esta función distintiva también implica una cierta convicción por parte del consumidor o usuario de que lo contraseñado por esa marca tiene una serie de características concretas. La teoría de las funciones de la marca parte de las funciones que en el plano económico cumple una marca para, a partir de aquéllas, decidir otorgarles protección en el plano jurídico y elegir los medios para dispensar tal protección.<sup>2</sup>

Desde un plano económico se citan como funciones más importantes de la marca: la indicadora del origen empresarial de productos y servicios, la indicadora de la calidad de productos y servicios, la condensadora de la buena imagen o *goodwill* y la publicitaria.<sup>3</sup> Además, toda marca cumple una función transmisora de información o función comunicativa que ofrece una perspectiva global de la utilidad económica de ésta. Las diferentes informaciones que transmite una marca constituyen sus distintas funcio-

nes económicas.<sup>4</sup> Esto significa que la función comunicativa es la función aglutinante del resto de funciones económicas, es la función en la que se condensan todas las asociaciones o representaciones que un consumidor realiza con una determinada marca. Ahora bien, como esas asociaciones son fruto del ingrediente psicológico de la marca,<sup>5</sup> no serán coincidentes en todos los consumidores.

Actualmente, sin embargo, se ha generalizado en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas la idea de que la función principal o esencial de la marca es la indicadora del origen empresarial.<sup>6</sup> Consecuentemente, la acción por violación del derecho de marca se fundamenta en la confusión del público acerca del origen empresarial de los productos o servicios contraseñados.

El Tribunal de Justicia declara que el derecho exclusivo previsto en el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 (con igual contenido que el artículo 5 de la Directiva 2008/95/CE) «se concede para permitir que el titular de la marca proteja sus intereses específicos como titular de esta marca, es decir, para garantizar que dicha marca pueda cumplir las funciones que le son propias y que, por tanto, el ejercicio de este derecho debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca (SSTJCE 12.11. 2002, Arsenal Football

1. En esta línea, el artículo 2 de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 22 de octubre del 2008 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DM) establece que «Podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras -incluidos los nombres de personas-, los dibujos y modelos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras». Esto mismo se recoge para la marca comunitaria en el artículo 4 del Reglamento (CE) N.º 207/2009 del Consejo de 26 de febrero del 2009 sobre la marca comunitaria (RMC).
2. Véase MONTEAGUDO (1995). *La protección de la marca renombrada*. Madrid: Civitas. Pág.75 y ss. y RONCERO (1999). *El contrato de licencia de marca*. Madrid: Civitas. Pág.33 y ss.
3. Para todos, FERNÁNDEZ NOVOA (1978). «Las funciones de la marca». *ADI*. N.º 5, pág. 33 y ss. y FERNÁNDEZ NOVOA (1984). *Fundamentos de Derecho de marcas*. Madrid: Edit Montecovo. Pág. 44 y ss.
4. RONCERO. *El contrato...opus cit.* Pág. 34. LEHMAN (1995). «Il nuovo marchio europeo e tedesco». *RDI*. N.º 6, págs. 276 y 277, por su parte, concibe esta función como definitoria de la marca y considera que la protección jurídica del derecho de exclusiva debe recaer sobre las informaciones relativas al producto en forma simbólica.
5. Fernández Novoa señala que la unión entre signo y producto -que es obra del empresario- desencadena ciertas representaciones en la mente del consumidor y que esas representaciones giran básicamente en torno al origen empresarial del producto marcado, las características del nivel de calidad y el *goodwill* o buena fama del producto portador de la marca. (opus cit.) Pág. 23.
6. También se ha recogido en el Considerando undécimo de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 22 de octubre del 2008, relativo a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembro en materia de marcas (DM) y el octavo del RMC, que señalan que el fin de la marca registrada es primordialmente garantizar la función de origen de la marca.

Club, C-206/01, 16.11.2004, Anheuser-Busch, C-245/02 y 25.01.2007, Adam Opel, C-48/05). Entre dichas funciones no sólo figura la función esencial de la marca, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto o del servicio, sino también sus demás funciones, como, en particular, la consistente en garantizar la calidad de ese bien o de ese servicio, o las de comunicación, inversión o publicidad» (STJCE 18.06.2009 «l'Oréal» C-487/07).

Según el Tribunal, «la función esencial consistente en garantizar la procedencia del producto o del servicio permite al consumidor o al usuario final distinguir sin confusión posible ese producto o servicio de los que tienen otra procedencia» (entre otras, SSTJCE 29.09.1998, «Canon», C-39/97, 6.10.2005, «Medion», C-120/04, y 16.07.2009 «American clothing», C- C-202/08 P y C-208/08 P), y «permite también hacer la misma elección, en una adquisición posterior, si la experiencia resulta positiva, u otra elección, si resulta negativa» (SSTPI 09.10.2002, «Ultra-Plus», T-360/00, y de 13.07.2005, «TOP», T-242/02 27.02. 2002, «LITE», T-79/00; 20.11.2002, «Kit Pro y Kit Super Pro», T-79/01 y T-86/01; 5.12.2002, «REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS», T-130/01; 30.04.2003; «Forma de puro de color marrón y forma de lingote dorado», T-324/01 y T-110/02 y 31.03.2004 «LOOKS LIKE GRASS», T-216/02).

Ocurre, no obstante, que el sistema español de marcas, al igual que el comunitario, es un sistema registral. Esto es, un sistema pensado para beneficiar al titular que acude al Registro y le confiere el derecho de propiedad sobre la marca, y con éste, el de exclusiva, una vez efectuado el registro del signo válidamente<sup>7</sup> y sobre la base del carácter distintivo de aquél.<sup>8</sup> Y este sistema condiciona necesariamente el alcance y contenido de la protección que se puede dispensar al titular marcario frente a las vulneraciones de su derecho por los terceros. Este condicionamiento provoca que, en puridad, el ejercicio de la acción por violación del derecho de marca únicamente resulte adecuado cuando el titular (o la persona por él facultada) pretenda combatir una vulneración relacionada con aspectos que el Registro es técnicamente capaz de proteger, esto es, con el carácter distintivo de la marca. Justificar la protección que debe dispensarse al titular de la marca y pretender además, como hace el TJCE, proteger de manera directa funciones de la marca diferentes de la distintiva provoca más de una contradicción y no pocos recursos a la ambigüedad. Señalamos aquí este hecho por cuanto que el estudio de la doctrina del TJCE en relación con el artículo 5 DM constituye un paso previo al análisis de los supuestos de infracción del derecho de marca en Internet.

7. Este principio se recoge en los arts. 2.1 LM y 6 RMC. Ahora bien, junto al criterio registral, la Ley de Marcas admite el criterio de la notoriedad de la marca como vía de reconocimiento de derechos al titular de ésta. Reflejo de ello son los arts. 34.5 LM -que otorga los mismos derechos a la marca registrada que a la marca no registrada *notoriamente conocida* en España, en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883 (CUP)-, el art. 6.2. d) LM -que prohíbe el registro de un signo confundible con ella- y el art. 52.1 LM, que prevé como causa de nulidad el registro de un signo en contravención de tal prohibición. El RMC, si bien otorga relevancia a las marcas nacionales notoriamente conocidas en el sentido del CUP, a los efectos de denegación de registro de la marca comunitaria (art. 8 RMC) y de nulidad (art. 53.1 a) RMC), únicamente reconoce el registro como vía de adquisición del derecho sobre aquélla (así lo declara el Considerando (7) RMC).
8. De ahí los requisitos y las prohibiciones de registro y las causas de nulidad de la marca. La Directiva 2008/95/CE en el Considerando octavo señala: «La realización de los objetivos perseguidos por la aproximación supone que la adquisición y la conservación de un derecho sobre la marca registrada estén en principio sujetas, en todos los Estados miembros, a las mismas condiciones. A dicho efecto, conviene establecer una lista enunciativa de los signos que puedan constituir una marca en cuanto sean aptos para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra. Las causas de denegación o nulidad relativas a la propia marca -por ejemplo, la ausencia de carácter distintivo- o relativas a los conflictos entre la marca y los derechos anteriores deben ser numeradas de manera taxativa, aunque algunas de estas causas sean enumeradas con carácter facultativo para los Estados miembros, que pueden así mantener o introducir en su legislación las causas en cuestión».

El sistema registral puede garantizar que la marca cumpla su función esencial y directa, la función distintiva, pero no puede garantizar la realidad de las asociaciones psicológicas que sobre ésta realiza el público de los consumidores (origen empresarial, calidad, *goodwill* y publicidad). Máxime, por lo que respecta al origen empresarial y a la calidad, cuando se admite la cesión de la marca con independencia de la empresa<sup>9</sup> o la licencia -para la totalidad o una parte de los productos y servicios para los que está registrada la marca- sin establecer el control obligatorio de la actividad del licenciario por parte del licenciante.<sup>10</sup> Al margen de otras consideraciones, como que en la práctica los consumidores no conectan una marca con un determinado origen empresarial<sup>11</sup> o que las marcas, en la mayoría de los casos, no son coincidentes con la denominación social o el patronímico de sus titulares.

El sistema registral está pensado para garantizar al titular de la marca la exclusividad de la apariencia de su

signo en los productos o servicios que identifica. Esta protección del titular, que aporta transparencia al mercado, repercute favorablemente en los consumidores, pero se trata de una consecuencia indirecta de dicha protección.<sup>12</sup>

Pretender que la marca garantice -a los consumidores- que los productos y servicios tengan siempre la misma procedencia empresarial o una determinada calidad, supone hacer un cambio forzado en el destinatario objeto de protección. Como el sistema registral no está pensado para ello, tal cambio puede provocar consecuencias indeseables. En el ámbito civil la acción por violación del derecho de marca se resuelve comparando las marcas confrontadas, al margen de que se haga o no referencia a la función indicadora del origen empresarial. Sin embargo, en el ámbito penal, a la hora de interpretar el artículo 274. 1 y 2 del Código Penal<sup>13</sup> la consideración de la función indicadora del origen como esencial ha supuesto, en algún caso, tratar

9. Los arts. 47 LM y 17 RMC. Ambos artículos establecen que la transmisión de la empresa en su totalidad implicará la de la marca y excepcionan este principio cuando exista pacto en contrario o que ello se desprenda claramente de las circunstancias del caso. También señalan que si de los documentos que establecen la transmisión se dedujera de manera manifiesta que debido a esa transmisión la marca podría inducir al público a error, en particular sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos o de los servicios para los que esté solicitada o registrada, se denegará la inscripción de la transmisión, a no ser que el adquirente acepte limitar la solicitud o el registro de la marca a productos o servicios para los que no resulte engañosa.
10. Arts. 48 LM y 22 RMC. Vid. las consideraciones de TORRUBIA y VALPUERTA (2009). «Contratos relativos a derechos de propiedad industrial». En: J. M. CUESTA RUTE; E. VALPUERTA GASTAMINZA (Coord.) (2009). *Contratos Mercantiles*. Barcelona: Bosch. Págs. 348 y ss.
11. AREÁN LALÍN (1985). *El cambio de forma de la marca. Contribución al estudio de la marca derivada*. Santiago de Compostela: Instituto de Derecho Industrial. Págs. 16 y ss.
12. Otorgando a la protección de los consumidores carácter de función directa de la marca, la STS de 22.01.2000 (RJ 200/60) siguiendo la doctrina sentada en la STS de 30.10.1986 (RJ 1986\6019) señala que «hay que dejar sentado que en materia de derecho de marcas conviene tener presente que aquéllas protegen no sólo el interés particular del titular que las inscribe sino también el interés general de los consumidores, que son los auténticos destinatarios y supuestos beneficiarios de las funciones que la marca cumple en orden a su procedencia, indicación de calidades, publicidad y reputación entre el público consumidor del producto diferenciado precisamente a través de la marca. Y es ese carácter "funcional" del derecho protegido por la marca lo que hace que aquél no pueda configurarse como un derecho estático que alcanza su plenitud y total eficacia con su cristalización en el Registro. Por el contrario, la innegable proyección sobre el público consumidor del derecho de exclusiva que ostenta el titular de la marca, obliga a éste frente a la comunidad social y posibles competidores (derechos paralelos que protegen intereses convergentes dignos de protección) a un comportamiento debido, a un "facere", consistente en el uso obligatorio de la marca registrada».
13. Artículo 274 CP: 1. Será castigado con la pena de seis meses a dos años de prisión y multa de 12 a 24 meses el que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas y con conocimiento del registro, reproduzca, imite, modifique o de cualquier otro modo utilice un signo distintivo idéntico o confundible con aquel, para distinguir los mismos o similares productos, servicios, actividades o establecimientos para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado. Igualmente, incurrirán en la misma pena los que importen intencionadamente estos productos sin dicho consentimiento, tanto si éstos tienen un origen lícito como ilícito en su país de procedencia; no obstante, la importación de los referidos productos de un Estado perteneciente a la Unión Europea no será punible cuando aquéllos se hayan adquirido directamente del titular de los derechos de dicho Estado, o con su consentimiento.  
2. Las mismas penas se impondrán al que, a sabiendas posea para su comercialización, o ponga en el comercio, productos o servicios con signos distintivos que, de acuerdo con el apartado 1 de este artículo, suponen una infracción de los derechos exclusivos del titular de los mismos, aun cuando se trate de productos importados del extranjero.

al público de los consumidores como perjudicado por la infracción de la marca -junto con, o en lugar del titular de la misma- y entender que si no existe confusión en el público acerca del origen empresarial -o de la calidad-, no hay infracción del derecho de marca aun en el caso de reproducción de la marca por los terceros.<sup>14</sup>

El artículo 34 de la Ley de Marcas, que reconoce al titular que registra la marca el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico (párrafo 1), recoge el *ius prohibendi* o faceta negativa de esa exclusiva sin requerir la existencia del riesgo de confusión en los supuestos de reproducción de la marca del titular para los mismos productos o servicios (párrafo 2). Así, el titular puede prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:

a) cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;

b) cualquier signo que, por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios, implique un riesgo de confusión del público, el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;

c) cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa, se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.<sup>15</sup> Como se aprecia, la existencia del riesgo de confusión se requiere, para entender producida la infracción del derecho como exclusiva, en los supuestos de las letras b) y c), pero no en los de doble identidad marca/producto o servicio.

14. Así lo entiende para la venta de productos de marca manifiestamente falsificada en circunstancias tales que, a pesar de aplicarse sobre productos idénticos o similares, la venta ocurre en circunstancias tales que no inducen a error al consumidor sobre el origen del producto, SEGURA GARCÍA, M<sup>a</sup> José en *Los delitos contra la propiedad industrial en el Código Penal español de 1995*, p.126 y 127. En opinión de esta autora, estaríamos en presencia de un acto de competencia desleal. En la misma línea de no considerar que existe infracción de la marca cuando no hay engaño en el comprador, y en el ámbito penal, la SAP de Badajoz 26-10-2007 (reproducción de la marca en productos vendidos en un mercadillo, de calidad burda y bajo precio). Las SsAP de Baleares de 21-9-2001 y de Cantabria de 15-1-2002 señalan que el titular del derecho de propiedad industrial característico del signo distintivo tiene derecho al uso exclusivo de dicho signo y que, por tanto, se lesiona ese derecho por parte de quien lo utiliza sin su consentimiento, pero ello no significa que se realice, automáticamente, el tipo penal, pues ello supondría otorgar idéntico contenido a las infracciones de naturaleza civil y penal. Dado que esta última exige un plus de antijuridicidad, entienden que puede encontrarse en la necesidad de que se produzca un riesgo de confusión en el consumidor medio y que si esta confusión no se produce, no se dan los elementos del tipo penal. Esta tesis también se sostiene en las SsAP de Madrid de 9-2-2009, 23 de julio de 2007 y 9 de diciembre de 2008. Sin embargo, la SAP de Huelva de 27-9-2007, siguiendo otra corriente de la jurisprudencia menor, aclara que el delito contemplado en los arts. 274 y concordantes del Código Penal «no es una estafa, es decir, no está protegiendo al consumidor final». Esta última consideración permite, una vez constatado el encaje de la conducta en el art. 34.2 LM, valorar su relevancia penal en función de los diferentes elementos del tipo (fundamentalmente, conocimiento del registro de una marca ajena y voluntad de uso de la misma sin consentimiento del titular).

15. En términos análogos se refiere el art. 9.1 RMC. La DM en el art. 5.1 y 2. recoge esta protección, pero deja al arbitrio de los Estados miembros la protección de la marca renombrada

El Tribunal de Justicia dispone a este particular que «la protección conferida por el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104<sup>16</sup> es más amplia que la prevista en el artículo 5, apartado 1, letra b), cuya puesta en práctica exige la existencia de riesgo de confusión y, por lo tanto, la posibilidad de un perjuicio para la función esencial de la marca» (SSTS 9.01.2003, Davidoff, C-292/00, 12.06.2008, O2 Holdings y O2 (UK), C-533/0602). Ello en coherencia con el décimo considerando de la Directiva 89/104 (Cdo. 11 en la Directiva 2008/95/CE) que señala «la protección conferida por la marca registrada, cuyo fin es primordialmente garantizar la función de origen de la marca, es absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo entre los productos o servicios», «la protección cubre igualmente los casos de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios», y «es imprescindible interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión».

El Tribunal de Justicia también ha declarado que «determinados usos con fines meramente descriptivos están excluidos del ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104, dado que no menoscaban ninguno de los intereses que pretende proteger dicha disposición y, por lo tanto, no están comprendidos en el concepto de uso en el sentido de ésta» (STJCE 14.05.2002, Hölterhoff, C-2/00, en una negociación comercial, un tercero manifiesta que la mercancía procede de su propia producción y usa la marca de que se trata exclusivamente para describir las propiedades particulares de la mercancía por él ofrecida, de modo que queda excluido que la marca usada se considere como una referencia a la empresa de la que procede dicha). «Cuando el uso de la marca es de carácter publicitario el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca registrada está facultado para prohibir su uso por un tercero, en una publicidad comparativa que no cumple todos los requisitos de licitud enunciados en el artículo 3 bis, apartado 1,<sup>17</sup> de la Directiva 84/450 del Consejo, de 10 de

16. Coincidente con el Art. 5 DM 2008/95/CE que establece:

5.1 La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:

- a) de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;
- b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

2. Cualquier Estado miembro podrá asimismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.

17. Esta directiva fue derogada por la vigente Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa.

Artículo 3 bis Directiva 84/450:

1. La publicidad comparativa, en lo que se refiere a la comparación, estará permitida cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- a) que no sea engañosa según la definición del apartado 2 del artículo 2 y lo dispuesto en el artículo 3 y el apartado 1 del artículo 7;
- b) que compare bienes o servicios que satisfagan las mismas necesidades o tengan la misma finalidad;
- c) que compare de modo objetivo una o más características esenciales, pertinentes, verificables y representativas de dichos bienes y servicios, entre las que podrá incluirse el precio;
- d) que no dé lugar a confusión en el mercado entre el anunciante y un competidor o entre las marcas, los nombres comerciales, otros signos distintivos o los bienes o servicios del anunciante y los de algún competidor;
- e) que no desacredite ni denigre las marcas, nombres comerciales, otros signos distintivos, bienes, servicios, actividades o circunstancias de algún competidor;
- f) que se refiera en cada caso, en productos con denominación de origen, a productos con la misma denominación;
- g) que no saque indebidamente ventaja de la reputación de una marca, nombre comercial u otro signo distintivo de algún competidor o de las denominaciones de origen de productos competidores;
- h) que no presente un bien o un servicio como imitación o réplica de un bien o un servicio con una marca o un nombre comercial protegidos.

septiembre de 1984, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa, en su versión modificada por la Directiva 97/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 1997, de un signo idéntico a dicha marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que está registrada la mencionada marca, aun cuando dicho uso no menoscabe la función esencial de la marca, que es indicar la procedencia de los productos o servicios, siempre que dicho uso menoscabe o pueda menoscabar otra de las funciones de la marca» (STJCE 18.06.2009 «l'Oréal» C-487/07).<sup>18</sup>

El artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 establece, en favor de las marcas de renombre, una protección más extensa que la regulada en el apartado 1 de dicho artículo 5. «El requisito específico para dicha protección consiste en un uso de un signo idéntico o similar a una marca registrada realizado sin justa causa y mediante el cual se obtenga o se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o bien se cause o se pueda causar perjuicio a los mismos» (SSTJCE 22.06.2000, «Marca Mode» C-425/98, 23.10.2003, «Adidas-Salomon y Adidas Benelux», C-408/01, y 10.04.2008, «adidas y adidas Benelux», C-102/07. El artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 se aplica igualmente respecto de productos o servicios que sean idénticos o similares a aquéllos para los que se haya registrado la marca (SSTJCE 9.01.2003, Davidoff, C-292/00, y Adidas-Salomon y Adidas Benelux, antes citadas).

«Cuando se producen las infracciones a las que se refiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104, éstas son consecuencia de un determinado grado de similitud entre la marca y el signo, en virtud del cual el público pertinente relaciona el signo con la marca, es decir, establece un vínculo entre ambos, pero no los confunde. Por lo tanto, no se exige que el grado de similitud entre el signo utilizado por el tercero y la marca de renombre sea tal que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión. Basta que el grado de similitud entre el signo

y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca. La existencia de dicho vínculo en la mente del público constituye una condición necesaria pero insuficiente, por sí misma, para que se aprecie la existencia de una de las infracciones contra las que el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 garantiza la protección a favor de las marcas de renombre. Esas infracciones son, en primer lugar, el perjuicio causado al carácter distintivo de la marca anterior; en segundo lugar, el perjuicio causado al renombre de dicha marca y, en tercer lugar, la ventaja desleal que se obtenga del carácter distintivo o del renombre de dicha marca» (STJCE 27.11.2008, «Intel Corporation», C-252/07).

En lo relativo al perjuicio causado al carácter distintivo de la marca, denominado igualmente «dilución», «menoscabo» o «difuminación», «dicho perjuicio consiste en la debilitación de la capacidad de dicha marca para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró, ya que el uso del signo idéntico o similar por el tercero da lugar a la dispersión de la identidad de la marca y de su presencia en la mente del público. Así sucede, en particular, cuando la marca, que generaba una asociación inmediata con los productos o servicios para los que se registró, deja de tener este efecto» (STJCE 18.06.2009 «l'Oréal» C-487/07).

Por lo que respecta al perjuicio producido al renombre de la marca, también denominado con los términos «difuminación» o «degradación», «tal perjuicio se produce cuando los productos o servicios respecto de los cuales el tercero usa el signo idéntico o similar producen tal impresión en el público que el poder de atracción de la marca anterior resulta mermado. El riesgo de ese perjuicio puede resultar, en particular, del hecho de que los productos o servicios ofrecidos por el tercero posean una característica o una cualidad que puedan ejercer una influencia negativa sobre la imagen de la marca» (STJCE 27.11.2008, «Intel Corporation», C-252/07).

18. Esta STJCE también determina que «El artículo 3 bis, apartado 1, de la Directiva 84/450, en su versión modificada, debe interpretarse en el sentido de que un anunciante que menciona implícita o explícitamente, en una publicidad comparativa, que el producto que comercializa es una imitación de un producto con una marca de renombre, presenta «un bien o un servicio como imitación o réplica» en el sentido del artículo 3 bis, apartado 1, letra h). Debe considerarse que la ventaja obtenida por el anunciante gracias a esta publicidad comparativa ilícita se ha obtenido «indebidamente» de la reputación de dicha marca en el sentido del artículo 3 bis, apartado 1, letra g).

El concepto de «ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca» también designado con los términos de «parasitismo» y de «free-riding»- no se vincula al perjuicio sufrido por la marca, sino a la ventaja obtenida por el tercero del uso del signo idéntico o similar. «Dicho concepto incluye, en particular, los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen de la marca o de las características proyectadas por ésta hacia los productos designados por el signo idéntico o similar, existe una explotación manifiesta de la marca de renombre. Basta que concurra uno solo de estos tres tipos de infracciones para que resulte aplicable el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104» (STJCE 27.11.2008, «Intel Corporation», C-252/07).

Para determinar si del uso del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca, «ha de procederse a realizar una apreciación global que tenga en cuenta todos los factores pertinentes, entre los cuales figuran, concretamente, 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 relación con la intensidad del renombre y la fuerza del carácter distintivo de la marca, el Tribunal de Justicia ha declarado con anterioridad que cuanto mayores sean el carácter distintivo y el renombre de dicha marca, más fácilmente podrá admitirse la existencia de una infracción. De la jurisprudencia se desprende asimismo 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» (STJCE 27.11.2008, «Intel Corporation», C-252/07).

## 2. Uso de un signo distintivo en Internet con efectos en un determinado territorio

El principio de territorialidad, en el que se basa la protección del derecho de marca, requiere que el Estado donde

se protege este derecho determine las condiciones para que el uso en la red de los signos distintivos resulte relevante a efectos de reconocer el nacimiento, el mantenimiento o la lesión del derecho de marca. Y lo mismo ocurre con la determinación de las condiciones para aplicar la normativa sobre competencia desleal por actos que ocurren en el territorio de dicho Estado.

La dificultad que supone encajar el principio de territorialidad, característica esencial de la protección de los derechos de propiedad industrial, con la existencia de Internet donde el uso de un signo es accesible inmediata y simultáneamente desde todo el mundo, llevó a la Unión de París y a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), a elaborar la Recomendación conjunta sobre la protección de las marcas, y otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet, aprobada por la Asamblea de la Unión de París y por la Asamblea General de la OMPI, durante la trigésimo sexta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI celebrada del 24 de septiembre al 3 de octubre de 2001.

Partiendo de las disposiciones del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, la Unión de París y la OMPI recomiendan no sólo que cada Estado miembro pueda considerar las disposiciones adoptadas como orientación relativa a la protección de las marcas y de otros derechos de propiedad industrial sobre signos en Internet, sino que si son miembros de una organización intergubernamental con competencia en el ámbito del registro de marcas, le comuniquen tales disposiciones.<sup>19</sup> A este respecto, debe tenerse en cuenta que el Considerando 13 de la actual Directiva de marcas 2008/95/CE (12 de la DM 89/104/CEE) establece que «Todos los Estados miembros son signatarios del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial. Es necesario que las disposiciones de la presente Directiva estén en completa armonía con las de dicho Convenio. La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros

19. En el preámbulo de la Recomendación se señala: «Las presentes disposiciones están destinadas a aplicarse en el contexto de determinar si en virtud de la legislación aplicable de un Estado miembro, el uso de un signo en Internet ha contribuido a la adquisición, mantenimiento o infracción de una marca, u otro derecho de propiedad industrial sobre el signo, o si dicho uso constituye un acto de competencia desleal, así como en el contexto de determinar medidas correctivas».

derivadas de dicho Convenio. Debe aplicarse, en su caso, el artículo 307, párrafo segundo, del Tratado».<sup>20</sup>

La posibilidad de acceso a un recurso de Internet, en el que figura un signo distintivo desde cualquier Estado, no significa que en éste se esté haciendo un uso relevante de aquél. Un uso relevante es un uso apto para que un ordenamiento jurídico le atribuya efectos en orden a la adquisición, el mantenimiento o la infracción de derechos. El artículo 2 de la Recomendación sienta una premisa básica: «El uso de un signo en Internet constituirá uso en un Estado miembro a los efectos de las presentes disposiciones, únicamente si el uso tiene efecto comercial en ese Estado miembro, según lo descrito en el Artículo 3».

Por su parte, el artículo 3 de la Recomendación establece una serie de factores que las autoridades competentes en cada Estado miembro (de la Unión de París y de la OMPI) deben tener en cuenta para determinar si el uso de un signo en Internet tiene un efecto comercial en su territorio. Esas circunstancias o factores incluyen, aunque no se limitan a ellas, las circunstancias indicativas de que el usuario de un signo está realizando o ha emprendido planes de envergadura para realizar operaciones comerciales en el Estado miembro en relación con productos o servicios idénticos o similares a aquellos para lo que se usa el signo en Internet, el nivel y el carácter de la actividad comercial del usuario en relación con el Estado miembro, entre los que cabe mencionar: la conexión de una oferta de productos o servicios por Internet con el Estado miembro, la conexión existente entre la manera como se utiliza el signo en Internet y el Estado miembro y la relación del uso del signo en Internet con un derecho sobre ese signo en el Estado miembro.

El uso relevante de la marca requiere, por lo tanto, que éste se haga en el tráfico económico y que tenga finalidad distintiva. La finalidad distintiva requiere que el uso se lleve a efecto con la intención de distinguir productos o servicios.<sup>21</sup> Aunque ni la Ley de Marcas de 2001 ni el Reglamento de la Marca Comunitaria establecen expresamente este presupuesto en los arts. 34 y 9 respectivamente, sí lo hacen en los arts. 39 y 15 respectivamente a propósito de la obligación de uso. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha señalado en diversas ocasiones que la Directiva 89/104/CEE (que tampoco hacía expresa referencia a ello) parte del presupuesto de que la infracción de una marca sólo se produce cuando un tercero emplea un signo a título de marca (SSTJCE de 23 de febrero de 1999 «BMW AG y BMW Nederland BV vs. Deenik», Rec. 1999, pág. I-925 y ss.; de 14 de mayo de 2002 «Michael Hölterhoff y Ulrich Freiesleben» Rec. 2002, pág. I-4187 y ss.; de 12 de noviembre de 2002 «Arsenal Football Club plc y Mathew Reed», Rec. 2002, pág. I-10273 y ss. y de 21 de noviembre de 2002 «Robelco NV y Robeco Groep NV», Rec. 2002, pág. I-10913 y ss.). Por lo que respecta al uso en el tráfico económico el TJCE atribuye efectos jurídicos al uso de la marca ligado a la comercialización de los productos o servicios efectiva o inminente, esto es, a la venta de los productos y a la prestación de los servicios.

Conviene aquí traer a colación las SSTJCE 09/12/2008, «Verein Radetzky-Orden», C-442/07, y 11/03/2003, «Ansul», C-40/01. En esta última sentencia, el Tribunal de Justicia señala que todos los Estados miembros de la Comunidad Europea son signatarios del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial [y] que es necesario que las disposiciones de la Directiva estén en completa armonía con él,<sup>22</sup> y determina que las prescrip-

20. Art. 307 TCE: «Las disposiciones del presente Tratado no afectarán a los derechos y obligaciones que resulten de convenios celebrados, con anterioridad al 1 de enero de 1958 o, para los Estados que se hayan adherido, con anterioridad a la fecha de su adhesión, entre uno o varios Estados miembros, por una parte, y uno o varios terceros Estados, por otra.

En la medida en que tales convenios sean incompatibles con el presente Tratado, el Estado o los Estados miembros de que se trate recurrirán a todos los medios apropiados para eliminar las incompatibilidades que se hayan observado. En caso necesario, los Estados miembros se prestarán ayuda mutua para lograr tal finalidad y adoptarán, en su caso, una postura común.

En la aplicación de los convenios mencionados en el párrafo primero, los Estados miembros tendrán en cuenta el hecho de que las ventajas concedidas en el presente Tratado por cada uno de los Estados miembro son parte integrante del establecimiento de la Comunidad y están, por ello, inseparablemente ligadas a la creación de instituciones comunes, a la atribución de competencias en favor de estas últimas y a la concesión de las mismas ventajas por parte de los demás Estados miembros».

21. La derogada Ley de Marcas de 1988 recogía explícitamente este requisito en su artículo 31, al señalar que el titular de una marca podía ejercitar el *ius prohibendi* frente a los terceros que utilizasen «en el tráfico económico, sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante para distinguir productos o servicios idénticos o similares...».

ciones de este convenio no contienen el concepto de «uso efectivo», cuyo alcance, por ende, sólo puede resultar del análisis de las propias disposiciones de esa directiva. El Tribunal de Justicia señala que el «uso efectivo» es un uso que no debe efectuarse con carácter simbólico, con el único fin de mantener los derechos conferidos por la marca. Debe tratarse de un uso acorde con la función esencial de la marca, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad del origen de un producto o de un servicio, «permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o ese servicio» de los que tienen otra procedencia. De ello se desprende que un «uso efectivo» de la marca supone la utilización de ésta en el mercado de los productos o servicios protegidos por la marca y no sólo en la empresa de la que se trate. La protección de la marca y los efectos que se pueden oponer a terceros a raíz de su registro no podrían perdurar si la marca perdiera su razón de ser comercial, que consiste en crear o conservar un mercado para los productos o los servicios designados con el signo en el que consiste, en relación con los productos o los servicios procedentes de otras empresas. Así, «el uso de la marca debe referirse a productos y servicios que ya se comercialicen o cuya comercialización, preparada por la empresa para captar clientela, en particular, mediante campañas publicitarias, sea inminente». Tal uso puede realizarlo tanto el titular de la marca como, según establece el artículo 10, apartado 3, de la Directiva, un tercero autorizado a utilizar la marca.<sup>23</sup>

El TJCE señala también que «en la apreciación del carácter efectivo del uso de la marca, deben tomarse en consideración todos los hechos y circunstancias apropiadas para determinar la realidad de su explotación comercial», en particular, los usos que se consideran justificados en el sector económico del que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca. Y concluye señalando que una marca es objeto de un «uso efectivo» cuando se utiliza con el fin de crear o conservar

un mercado para tales productos o servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca. La apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de los hechos y de las circunstancias apropiadas para determinar la realidad de la explotación comercial de ésta, en particular, los usos que se consideren justificados en el sector económico del que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca, la naturaleza de tales productos o servicios, las características del mercado, la magnitud y la frecuencia del uso de la marca. La circunstancia de que el uso de la marca no tenga relación con productos recientemente ofertados en el mercado, sino con productos ya comercializados, no priva a tal uso de su carácter efectivo, si su titular utiliza efectivamente la misma marca para piezas de recambio que forman parte de la composición o la estructura de esos productos o para productos o servicios que tengan una relación directa con productos ya comercializados y cuyo objeto sea satisfacer las necesidades de la clientela de éstos». Y determina, que para resolver el litigio del que conoce, corresponde al órgano jurisdiccional remitente extraer las consecuencias de la interpretación del concepto de Derecho comunitario de «uso efectivo» de la marca.

La STJCE 15/01/2009, «WELLNESS», C-495/07, matiza que, «de este concepto de “uso efectivo” se desprende que la protección de la marca y los efectos que se pueden oponer a terceros a raíz de su registro no podrían perdurar si la marca perdiera su razón de ser comercial, que consiste en crear o conservar un mercado para los productos o los servicios designados por el signo en que consiste, en relación con los productos o los servicios procedentes de otra empresa». Entiende por ello que no se produce un uso efectivo cuando se distribuyen objetos publicitarios identificados con la marca para recompensar la compra de otros productos y para promover la venta de éstos (la marca registrada WELLNESS se utilizó por su titular para designar

22. Considerando 13 en la DM 2008/95/CE.

23. En STJCE 24/3/2009, «Alberto Jorge Moreira da Fonseca» (asuntos acumulados T-318/06 a T-321/06), aludiendo expresamente al concepto de uso efectivo establecido por la STJCE «Ansul», hará una puntualización señalando que el artículo 12, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE, debe interpretarse en el sentido de que una marca es objeto de un uso efectivo cuando una asociación sin ánimo de lucro la utiliza en sus relaciones con el público, para anunciar manifestaciones, en sus documentos comerciales y en su material publicitario, y cuando sus miembros la exhiben en insignias que llevan con ocasión de la captación y de la distribución de donativos.

en botellas, con la mención «WELLNESS-DRINK», una bebida no alcohólica que se regalaba a quienes adquirían las prendas de vestir). El Tribunal considera que, en tal caso, no se realiza una comercialización de las bebidas con la finalidad de penetrar en el mercado de los productos comprendidos en la misma clase, no contribuye a crear un mercado y ni siquiera a distinguir, en interés del consumidor, la bebida de los productos procedentes de otras empresas. Por ello, resuelve que los artículos 10, apartado 1, y 12, apartado 1, de la Directiva deben interpretarse en el sentido de que el titular de la marca, cuando coloca ésta sobre objetos que entrega gratuitamente a los adquirentes de sus productos, no realiza un uso efectivo de aquélla respecto a la clase a la que pertenecen tales objetos.

En relación con el uso efectivo, el Tribunal de Justicia también ha declarado que sólo cabe admitir el registro de una marca basándose en el apartado 3 del artículo 3 DM<sup>24</sup>

si se demuestra que esta marca ha adquirido por el uso un carácter distintivo en toda la parte del territorio del Estado miembro o, en el caso del Benelux, en toda la parte del territorio del Benelux donde existe un motivo de denegación. Con respecto a una marca que consiste en una o varias palabras de una lengua oficial de un Estado miembro o del Benelux, si el motivo de denegación sólo existe en una de las zonas lingüísticas del Estado miembro o, en el caso del Benelux, en una de las zonas lingüísticas de éste, debe demostrarse que la marca ha adquirido por el uso carácter distintivo en toda esa zona lingüística. En la zona lingüística así definida, procede apreciar si los sectores interesados, o al menos una parte significativa de éstos, identifican, gracias a la marca, el producto o el servicio en cuestión y le atribuyen una procedencia empresarial determinada (STJCE 07/09/2007, «Bovemij Verzekeringen NV y Benelux-Merkenbureau», C-105/05).

24. Art 3.3 DM 89/104/CEE: «No se denegará el registro de una marca ni, si estuviera registrada, podrá declararse su nulidad de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, letras b), c) o d) (las marcas que carezcan de carácter distintivo; las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto), si, antes de la fecha de la solicitud del registro y debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo. Amén de ello, los Estados miembros podrán establecer que la presente disposición se aplique igualmente cuando el carácter distintivo haya sido adquirido después de la solicitud de registro o después de la fecha de registro». (En igual sentido, art.3.3 DM 2008/95/CE).

### 3. La infracción del derecho de marca en Internet

Distinto del uso efectivo de la marca, que es necesario para adquirir, mantener o agotar los derechos inherentes a ella por el titular y que se puede calificar de «uso legítimo», es el uso de la marca por los terceros que determina la violación del derecho que sobre ella ostenta el titular, y que se puede calificar de «uso ilegítimo».

La Recomendación conjunta de la Unión de París y de la OMPI establece en el art. 6: «El uso de un signo en Internet, incluidas las formas de uso que hayan posibilitado los avances tecnológicos, se tomará en consideración para determinar si se ha infringido un derecho en virtud de la legislación aplicable de un Estado miembro o si el uso supone un acto de competencia desleal en virtud de la legislación de ese Estado miembro, únicamente si ese uso constituye uso del signo en Internet en ese Estado miembro».

Pues bien, de cara a valorar en qué supuestos el uso por un tercero de una marca en Internet constituye una infracción del derecho que sobre ella ostenta su titular legítimo, se ha de poner en relación el artículo 6 de la Recomendación con la doctrina del TJCE, al interpretar el artículo 5, apartados 1 y 2 de la Directiva 89/104/CEE.

De lo expuesto hasta aquí se desprende que en la determinación del carácter ilegítimo del uso o la aparición de una marca en un recurso de Internet se han de tener en cuenta los tres elementos siguientes: 1) encaje del uso en alguno de los supuestos del art. 34.2 LM<sup>25</sup> (doble identidad marca/productos o servicios identificados; o identidad o similitud marca/productos o servicios con riesgo confusión del público, o identidad o semejanza de la marca sin semejanza de los productos o servicios con marca notoria o renombrada); 2) uso en el tráfico económico, esto es, en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro, y 3) uso del signo de

modo que menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca.

De acuerdo con lo defendido en este trabajo, ha de entenderse que las referencias al menoscabo de las funciones de la marca en realidad lo son al menoscabo de la función distintiva.

### 4. Delimitación de la acción por violación del derecho de marca y de la acción por competencia desleal

Sabido es que, a pesar de las características comunes entre la protección de la marca y la represión de la competencia desleal en materia de signos distintivos (ambas orbitan en torno a actos realizados en el mercado con finalidad concurrencial y se basan en los criterios de confusión y de explotación de la reputación ajena), los mecanismos de protección jurídica son técnicamente diferentes. El derecho de marcas se vale de un derecho subjetivo (el del titular de la marca), de contenido esencialmente negativo (*ius prohibendi*), condicionado por el sistema registral en el que se apoya. El derecho contra la competencia desleal utiliza, por el contrario, cláusulas generales que lo dotan de una gran elasticidad para adaptarse a las nuevas conductas que se desarrollan en el mercado.<sup>26</sup> Por ello, con respecto a los usos y las apariciones de la marca en Internet, la ley de competencia desleal se perfila como instrumento cuya versatilidad permite reprimir aquellas conductas frente a las que la Ley de Marcas resulta inoperante.

Los supuestos del art. 34.2 de la Ley de Marcas (doble identidad marca/productos o servicios identificados; o identidad o similitud marca/productos; o servicios con riesgo confusión del público, o identidad o semejanza de la marca sin semejanza de los productos o servicios con marca notoria o renombrada) dejan fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Marcas todos aquellos usos de un

25. y 9.1 RMC.

26. MASSAGUER FUENTES, J. (1999). *Comentarios a la ley de competencia desleal*. Madrid: Edit. Civitas. Pág. 81.

signo que no encajan en alguno de ellos. En tales casos, la ley de competencia desleal puede resultar adecuada tanto para reprimir los usos ilícitos de signos en la Red como para proteger intereses (en especial el de los consumidores) que la Ley de Marcas -fundamentada en la técnica del registro- no puede abarcar. También la competencia desleal es la sede adecuada para reprimir las conductas que causan engaño o confusión a los consumidores a pesar de tratarse de un uso lícito de la marca (por ejemplo, una cesión de marca seguida de un descenso en la calidad de los productos por parte del cesionario). La reforma de la Ley de Competencia Desleal (LCD), llevada a cabo por la reciente Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios (BOE 31/12/2009),<sup>27</sup> viene a reforzar esta tesis.

Esta reforma incorpora la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, cuyo considerando (4) señala que las

marcadas diferencias entre las leyes de los Estados miembros relativas a las prácticas comerciales desleales provocan incertidumbre en cuanto a cuáles son las normas nacionales aplicables a tales prácticas. Ello perjudica los intereses económicos de los consumidores y crea numerosas barreras que afectan a las empresas y a los consumidores, además de incrementar el coste que supone para las empresas el ejercicio de las libertades del mercado interior -en particular en la comercialización transfronteriza, campañas de publicidad y promociones de ventas-, crea incertidumbre en los consumidores sobre sus derechos, y merma su confianza en el mercado interior. La Ley 29/2009 también incorpora la Directiva 2006/114/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa y tiene en cuenta la repercusión del Reglamento (CE) n.º 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma II»), que permite suprimir cualquier referencia a su ámbito de aplicación territorial.<sup>28</sup>

27. Además de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, la Ley 29/2009 también modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, y la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.

28. La ley 29/2009 modifica los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, da nueva redacción a los capítulos III y IV, pasando el artículo 18 al capítulo II, adiciona un nuevo capítulo V e introduce una disposición adicional única.

El refuerzo en la protección del consumidor en sede de competencia desleal se articula:

a) Modificando la cláusula general para concretar que, en las relaciones de los empresarios o profesionales con los consumidores, la deslealtad de una conducta se determina por la concurrencia de dos elementos en el comportamiento de aquéllos: ser contrario a la diligencia profesional que les es exigible en sus relaciones con los consumidores, y ser susceptible de distorsionar de manera significativa el comportamiento económico del consumidor medio o del miembro medio del grupo al que se dirige la práctica.<sup>29</sup>

b) Estableciendo un régimen jurídico unitario de deslealtad de los actos de engaño y agresivos, siendo exigible el mismo nivel de corrección con independencia de que sus destinatarios sean consumidores o empresarios. Con ello se supera la tradicional distinción entre los actos desleales y la regulación de la publicidad ilícita por desleal o engañosa.

c) Modificando la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad para evitar los problemas que genera su

concurso con la LCD al objeto de unificar las acciones y remedios contra todas las prácticas comerciales que perjudiquen los intereses económicos de los consumidores.

d) Regulando los actos de competencia desleal que, afectando también a los competidores, se considera que sólo son susceptibles de perjudicar a sus destinatarios cuando estos son consumidores y usuarios (tal es el caso de las omisiones engañosas o de las prácticas que la norma comunitaria establece que son desleales en todo caso y cualquiera que sea la circunstancia en la que se produzcan).

e) Introduciendo un nuevo capítulo destinado a regular los códigos de conducta que, con pleno respeto a las normas sobre competencia, contribuyen a elevar el nivel de protección de los consumidores y usuarios, mediante el acceso a sistemas eficaces de resolución extrajudicial de reclamaciones. Esta regulación incluye el ejercicio de acciones frente a los empresarios adheridos públicamente a códigos de conducta que infrinjan las obligaciones libremente asumidas o incurran en actos de competencia desleal y frente a los responsables de tales códigos cuando estos fomenten actos desleales,

29. Artículo 4 LCD. *Cláusula general*. 1. "Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe.

En las relaciones con consumidores y usuarios se entenderá contrario a las exigencias de la buena fe el comportamiento de un empresario o profesional contrario a la diligencia profesional, entendida ésta como el nivel de competencia y cuidados especiales que cabe esperar de un empresario, conforme a las prácticas honestas del mercado, que distorsione o pueda distorsionar de manera significativa el comportamiento económico del consumidor medio o del miembro medio del grupo destinatario de la práctica, si se trata de una práctica comercial dirigida a un grupo concreto de consumidores.

A los efectos de esta ley, se entiende por comportamiento económico del consumidor o usuario toda decisión por la que éste opta por actuar o por abstenerse de hacerlo en relación con:

- a) La selección de una oferta u oferente.
- b) La contratación de un bien o servicio, así como, en su caso, de qué manera y en qué condiciones contratarlo.
- c) El pago del precio, total o parcial, o cualquier otra forma de pago.
- d) La conservación del bien o servicio.
- e) El ejercicio de los derechos contractuales en relación con los bienes y servicios.

Igualmente, a los efectos de esta ley, se entiende por distorsionar de manera significativa el comportamiento económico del consumidor medio, utilizar una práctica comercial para mermar de manera apreciable su capacidad de adoptar una decisión con pleno conocimiento de causa, haciendo así que tome una decisión sobre su comportamiento económico que de otro modo no hubiera tomado.

2. Para la valoración de las conductas cuyos destinatarios sean consumidores, se tendrá en cuenta al consumidor medio.

3. Las prácticas comerciales que, dirigidas a los consumidores o usuarios en general, únicamente sean susceptibles de distorsionar de forma significativa, en un sentido que el empresario o profesional pueda prever razonablemente, el comportamiento económico de un grupo claramente identificable de consumidores o usuarios especialmente vulnerables a tales prácticas o al bien o servicio al que se refieran, por presentar una discapacidad, por tener afectada su capacidad de comprensión o por su edad o su credulidad, se evaluarán desde la perspectiva del miembro medio de ese grupo. Ello se entenderá, sin perjuicio de la práctica publicitaria habitual y legítima de efectuar afirmaciones exageradas o respecto de las que no se pretenda una interpretación literal.

f) Por último, modificando el capítulo dedicado a normas de carácter procesal, para incorporar las reglas sobre la carga de la prueba en relación con la veracidad y exactitud de las afirmaciones de hecho realizadas por los empresarios o profesionales y para incorporar las acciones de cesación frente a las prácticas desleales que perjudican los intereses económicos de los consumidores y, las acciones frente a los empresarios adheridos públicamente a códigos de conducta que infrinjan las obligaciones libremente asumidas o incurran en actos de competencia desleal y frente a los responsables de tales códigos cuando éstos fomenten actos desleales.

Por su parte, el artículo 19.1 LCD en su nueva redacción señala que «sin perjuicio de lo establecido en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias», únicamente tendrán la consideración de prácticas comerciales desleales con los consumidores y usuarios, las previstas en el capítulo III y en los artículos 4, 5 (actos de engaño, dentro de los que se incluyen la inducción a error acerca de la naturaleza del bien o servicio y acerca de su origen geográfico o comercial),<sup>30</sup> 7 (omisiones engañosas) y 8 (prácticas agresivas).

El capítulo III recoge el listado de prácticas comerciales con los consumidores o usuarios (arts. 21 a 31 LCD) que se

reputan desleales en todo caso y en cualquier circunstancia (art. 19.2 LCD). En tales casos, no habrán de probarse, por lo tanto, los presupuestos de deslealtad que establece el art. 4 LCD. Dentro del capítulo III, se halla el art. 20 LCD, que regula las prácticas comerciales, incluida la publicidad comparativa, por confusión para los consumidores. Estas prácticas son aquellas «que, en su contexto fáctico y teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias, creen confusión, incluido el riesgo de asociación, con cualesquiera bienes o servicios, marcas registradas, nombres comerciales u otras marcas distintivas de un competidor, siempre que sean susceptibles de afectar al comportamiento económico de los consumidores y usuarios».

## 5. Usos ilegítimos de la marca en Internet

### 5.1. Aparición de la marca en una página web ajena

El uso ilegítimo de la marca en el contenido de una página web distinta de la del titular de la marca constituye uno de los supuestos más habituales de infracción del

30. Artículo 5. *Actos de engaño*. 1. Se considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico, siempre que incida sobre alguno de los siguientes aspectos:

- a) La existencia o la naturaleza del bien o servicio.
- b) Las características principales del bien o servicio, tales como su disponibilidad, sus beneficios, sus riesgos, su ejecución, su composición, sus accesorios, el procedimiento y la fecha de su fabricación o suministro, su entrega, su carácter apropiado, su utilización, su cantidad, sus especificaciones, su origen geográfico o comercial o los resultados que pueden esperarse de su utilización, o los resultados y características esenciales de las pruebas o controles efectuados al bien o servicio.
- c) La asistencia posventa al cliente y el tratamiento de las reclamaciones.
- d) El alcance de los compromisos del empresario o profesional, los motivos de la conducta comercial y la naturaleza de la operación comercial o el contrato, así como cualquier afirmación o símbolo que indique que el empresario o profesional o el bien o servicio son objeto de un patrocinio o una aprobación directa o indirecta.
- e) El precio o su modo de fijación, o la existencia de una ventaja específica con respecto al precio.
- f) La necesidad de un servicio o de una pieza, sustitución o reparación, y la modificación del precio inicialmente informado, salvo que exista un pacto posterior entre las partes aceptando tal modificación.
- g) La naturaleza, las características y los derechos del empresario o profesional o su agente, tales como su identidad y su solvencia, sus cualificaciones, su situación, su aprobación, su afiliación o sus conexiones y sus derechos de propiedad industrial, comercial o intelectual, o los premios y distinciones que haya recibido.
- h) Los derechos legales o convencionales del consumidor o los riesgos que éste pueda correr.

2. Cuando el empresario o profesional indique en una práctica comercial que está vinculado a un código de conducta, el incumplimiento de los compromisos asumidos en dicho código se considera desleal, siempre que el compromiso sea firme y pueda ser verificado, y, en su contexto fáctico, esta conducta sea susceptible de distorsionar de manera significativa el comportamiento económico de sus destinatarios.

derecho de marca. Ahora bien, la infracción también puede producirse por el uso de la marca ajena en el correo electrónico, en un grupo de noticias, o en cualquier otra aplicación de Internet. En las páginas web es muy frecuente realizar la publicidad mediante *banners* o «estandartes», que son pequeños anuncios publicitarios introducidos en éstas. La utilización ilícita de una marca ajena en un *banner* se producirá cuando se cumpla uno de los presupuestos del art. 34.2 LM (doble identidad marca/productos o servicios identificados; o identidad o similitud marca/productos o servicios con riesgo de confusión del público, o identidad o semejanza de la marca sin semejanza de los productos o servicios con marca notoria o renombrada) o el uso se realice en el tráfico económico, y tal uso menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca.

## 5.2. El hiperenlace o *linking* y el enmarcado o *framing*<sup>31</sup>

Una página web es un documento que combina texto con otros componentes como imágenes o sonidos. Dentro de ella, puede haber referencias o enlaces con otras partes del mismo documento o con documentos diferentes (otros recursos de Internet). Estas referencias reciben el nombre de *links*, *hyperlinks*, enlaces, vínculos, hiperenlaces o hipervínculos. Las partes del documento que permiten hacer el cambio de recurso se denominan *anchors* y, con frecuencia, aparecen remarcadas de manera singular (subrayado o con diferente color), para señalar dónde se debe pulsar con el ratón.

Si es el propio titular de la marca quien la utiliza en una página web como *anchor text* de un enlace incorporado en un *banner* o anuncio publicitario, esta utilización será lícita. De hecho, la mayoría de los *banners* se configuran en el plano técnico como *anchors*, de modo que, cuando el usuario pulsa el *banner*, aparece el recurso de Internet del titular de la marca (o de la persona que la usa con su consentimiento).

Si se trata de una persona distinta al titular de la marca quien hace uso del signo como enlace, podría entenderse que a dicho titular le interesa este uso ajeno por tratarse de una forma de publicidad indirecta de sus propios productos o servicios. No obstante, al margen de que se trata de un uso no consentido, cuando dicho uso perjudique o pueda perjudicar las funciones de la marca (piénsese en el supuesto de una marca renombrada de la que se quiere obtener un aprovechamiento o ventaja de su buena reputación), tal uso puede considerarse ilegítimo desde el punto de vista del Derecho de marcas.

Cuando la marca ajena se utiliza como *anchor* de un hiperenlace que remite a un sitio *web* diferente del titular de dicha marca y en dicho sitio aparece la marca de un tercero contraseñando productos o servicios de dicho tercero, la lesión del derecho de marca se producirá si concurre alguno de los presupuestos del art. 34.2. En otro caso, cuando no concurren los requisitos del artículo 34.2, aunque el uso de la marca en el *anchor text* se realice en el tráfico económico y se lesionen las funciones de la marca, la acción adecuada no será la de violación del derecho de marca sino, en su caso, la de competencia desleal (como acto de confusión [art. 6 LCD],<sup>32</sup> de engaño [art. 5 LCD] o de explotación de la reputación ajena [art. 12 LCD]).<sup>33</sup>

Por lo que respecta al enmarcado o *framing*, éste es una forma particular de enlace en el que el recurso de remisión se visualiza en la propia página web, en el marco desde el que se ha ejecutado el enlace. A los ojos del usuario de la web, no hay cambio de recurso y los contenidos que se capturan aparecen como propios de la web que los captura. Vale aquí lo señalado a propósito del *linking*.

## 5.3. El nombre de dominio

La Ley de Marcas (no así la Directiva 2008/95/CE ni el Reglamento 207/2009 sobre la Marca Comunitaria) pre-

31. Para la explicación de hiperenlace o *linking*, enmarcado o *framing*, metaetiqueta y enlace patrocinado, vid. GARCÍA VIDAL, Ángel (2002). *Derecho de marcas e Internet*. Valencia: Tirant lo Blanc.

32. Artículo 6. Ley 3/1991 de Competencia Desleal. Actos de confusión: «Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica».

33. Artículo 12. Ley 3/1991. Explotación de la reputación ajena: «Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado».

vé expresamente en el apartado tercero c) del artículo 34 que cuando se cumplan los requisitos del art. 34.2 el titular pueda prohibir a los terceros «usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio».

Para que pueda considerarse que un nombre de dominio, en cuanto tal, infringe un derecho de marca, ese nombre de dominio debe ser el mismo que el utilizado en la página web por su titular como marca de los productos o servicios que ofrece en dicha web (o como nombre comercial). Y ello por cuanto que los nombres de dominio no son aptos *per se* para convertirse en marcas. En efecto, tal y como se ha señalado en el apartado 2.5, la adquisición de un derecho de marca fuera de la vía del registro requiere el uso efectivo de un signo a título de marca. Este uso supone la identificación de productos o servicios objeto de las transacciones comerciales con el signo. Y la conjunción marca-productos o servicios únicamente puede ocurrir en el contenido de la página web. Ésa es la única manera, por lo tanto, de hacer la comparación entre signos distintivos y productos imprescindibles a efectos de determinar la violación del derecho de marca. Y, además de esta igualdad, deberán concurrir, respecto al uso de los signos distintivos en la web por el titular del dominio, los requisitos de infracción previstos, esto es, los del art. 34.2 LM: el uso en el tráfico económico y la lesión o lesión potencial de las funciones de la marca. Al faltar el requisito de la identidad entre el nombre de dominio y la marca utilizada en la página web por el titular del dominio, la acción oportuna será, en su caso, la acción de competencia desleal (como acto de confusión [art. 6 LCD], de engaño [art. 5 LCD] o de explotación de la reputación ajena [art. 12 LCD]).

#### 5.4. La metaetiqueta

El lenguaje que se emplea para elaborar una página web es el *Hiper Text Markup Language* (HTML). Este lenguaje se estructura en *tags* o etiquetas que predeterminan las características de la página (formato, enlaces, enmarcados, etc.).

Una metaetiqueta o *metatag* es un tipo de *tag* que contiene información sobre los datos que aparecen en una página web. Las metaetiquetas pueden ser descriptivas, que incorporan una breve información del contenido de la

página web, y claves, que están formadas por una serie de palabras clave referidas al contenido de la web.

Por ejemplo, para una página web de venta de ropa una metaetiqueta descriptiva podría ser «Venta de ropa femenina. Las mejores marcas nacionales y extranjeras. Distribuidor autorizado», y la metaetiqueta clave, «Ropa, femenina, exclusiva».

Las metaetiquetas clave no son visibles para los usuarios de Internet, pero sí para los programas de búsqueda. Algunos de estos programas, si bien cada vez con menor frecuencia, utilizan las metaetiquetas para identificar los diferentes sitios web.

La posible infracción del derecho de marca se produce cuando una marca ajena se utiliza como metaetiqueta de una web. De este modo, cuando un usuario de la Red busque información sobre esa marca, el programa de búsqueda le mostrará, entre los resultados, su página web.

Para valorar la infracción del derecho de marca, nuevamente hay que traer a colación los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia. Así, siempre que en la página web de remisión su titular haga uso de una marca, concurriendo las características del art. 34.2 LM, de modo que lesione o pueda lesionar las funciones de la marca en cuestión, se producirá una infracción de ésta. Si no concurren los presupuestos del art. 34.2, y aunque el uso se realice en el tráfico económico y se lesionen las funciones de la marca, la acción adecuada no será la de violación del derecho de marca, sino, en su caso, la de competencia desleal.

#### 5.5. Enlaces patrocinados

Los buscadores de Internet ofrecen dos tipos de resultados: los enlaces naturales u orgánicos que son los que el buscador estima más relevantes para la búsqueda, y por otra parte, los llamados «enlaces patrocinados» que no son otra cosa que anuncios que los anunciantes han pagado para que aparezcan cuando se ha introducido una determinada palabra como criterio de búsqueda. El titular del enlace contrata con el titular del programa eligiendo la palabra que hará que al buscar el usuario determinada información, aparezca su enlace. En general, los usuarios

de Internet acceden a los primeros enlaces que aparecen en los motores de búsqueda.

Cuando la palabra seleccionada sea la marca de un tercero, para valorar la infracción del derecho de marca, también aquí hay que traer a colación los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia. Por lo tanto, si en la página web patrocinada su titular hace uso de una marca concurriendo las características del art. 34.2 LM y se lesionan o se pueden lesionar las funciones de la marca en cuestión, se producirá una infracción de ésta. En el caso de no concurrir los presupuestos del art. 34.2, y aunque el uso se realice en el tráfico económico y se lesionen las funciones de la marca, la acción adecuada no será la

de violación del derecho de marca, sino, en su caso, la de competencia desleal.

Lo mismo cabe decir respecto a los *banners* dependientes de palabras clave. Estos *banners* son consecuencia de contratos de publicidad celebrados entre el titular de un programa de búsqueda y el anunciante en los que aquél se obliga a presentar el *banner* del anunciante cuando el usuario de Internet introduzca una palabra clave para buscar información sobre dicha palabra (por ejemplo, con la palabra *vaqueros* aparecerá el *banner* de una determinada marca). La posible infracción del derecho de marca o la actuación desleal se producirán cuando la palabra clave sea la marca de un tercero.<sup>34</sup>

34. Las conclusiones del abogado general presentadas el 22 de septiembre del 2009 en los asuntos acumulados C-236/08, C-237/08 y C-238/08 «Google France Google Inc. contra Louis Vuitton Malletier», «Google France contra Viaticum Luteciel» y «Google France contra CNRRH, Pierre-Alexis, Thonet Bruno, Raboin Tiger, franchisee Unicis», en peticiones de decisión prejudicial planteadas por la Cour de Cassation (Francia), señalan a este respecto que: 1) La elección por una empresa, mediante un contrato de remisión remunerada a sitios web en Internet, de una palabra clave que haga aparecer en pantalla, en el caso de una búsqueda que incluya dicha palabra, un enlace que proponga conectarse a un sitio web explotado por dicha empresa para ofrecer en venta productos o servicios, y que reproduzca o imite una marca registrada por un tercero referente a productos idénticos o similares, sin autorización del titular de dicha marca, no constituye en sí misma una vulneración del derecho exclusivo que el artículo 5 de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembro en materia de marcas, garantiza al titular de la marca. 2) El artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 89/104, y el artículo 9, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca no puede prohibir al prestador de un servicio remunerado de remisión a sitios web que ponga a disposición de los anunciantes palabras clave que reproducen o imitan marcas registradas, ni que organice, mediante el contrato de remisión a sitios web, la creación y la aparición en pantalla en una posición privilegiada, a partir de dichas palabras clave, de enlaces publicitarios hacia sitios web. 3) En el supuesto de que las marcas de que se trata sean marcas de renombre, el titular de éstas no puede oponerse a dicho uso en virtud del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/14, y del artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 40/94. 4) No puede estimarse que el prestador del servicio remunerado de remisión a sitios web suministra un servicio de la sociedad de la información consistente en almacenar datos facilitados por el destinatario del servicio en el sentido del artículo 14 de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio del 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico).

### Cita recomendada

TORRUBIA, Blanca (2009. «La infracción del derecho de marca en Internet» [artículo en línea]. *IDP. Revista de Internet, Derecho y Política*. N.º 9. UOC. [Fecha de consulta: dd/mm/aa].

<[http://idp.uoc.edu/ojs/index.php/idp/article/view/n9\\_torrubia/n9\\_torrubia\\_esp](http://idp.uoc.edu/ojs/index.php/idp/article/view/n9_torrubia/n9_torrubia_esp)>

ISSN 1699-8154



Esta obra está bajo la licencia Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España de Creative Commons. Así pues, se permite la copia, distribución y comunicación pública siempre y cuando se cite el autor y la fuente (IDP. Revista de Internet, Derecho y Política) y el uso concreto no tenga finalidad comercial. No se pueden hacer usos comerciales ni obras derivadas. La licencia completa se puede consultar en: <<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.es>>

### Sobre la autora

Blanca Torrúbia Chalmeta  
 btorrubia@uoc.edu

Profesora de Derecho mercantil de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC.  
 Licenciada y doctora en Derecho por la Universidad de Navarra.

Universitat Oberta de Catalunya  
 Estudis de Dret i Ciència Política  
 Av. Tibidabo, 39-43  
 08035 Barcelona, Espanya