



Marcas e Internet: uso de las marcas ajenas como metatags y keyword advertising

Luis Gimeno Olcina

Jefe de la Unidad de Recursos

PhD, LLM Queen Mary University of London



Artículo 34. Derechos conferidos por la marca.

2. El titular de la marca registrada podrá 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 aquéllos 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 aquéllos 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.



Artículo 34. Derechos conferidos por la marca.

3. Cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el apartado anterior podrá prohibirse, en especial:

e) Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.



Funciones de la marca SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA de 29 de septiembre de 1998 Derecho de marca - Riesgo de confusión – **Canon Kabushiki Kaisha** y **Metro-Goldwyn-Mayer**





28: según jurisprudencia reiterada, la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia, y que, para que la marca pueda desempeñar su función de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer, debe constituir la garantía de que todos los productos o servicios designados con ella han sido fabricados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad



SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)

de 18 de junio de 2009

L'Oréal SA,

Lancôme parfums et beauté & Cie SNC,

Laboratoire Garnier & Cie

y

Bellure NV,





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.



Función Publicitaria: Google v Louis

Vuitton:

Dado que el tráfico económico se caracteriza por la variada oferta de productos y servicios, el titular de una marca puede tener por objetivo no sólo indicar con dicha marca el origen de sus productos o servicios, sino también utilizar su marca con fines publicitarios para informar y atraer al consumidor.

Por lo tanto, el titular de una marca está facultado para prohibir el uso, sin su consentimiento, de un signo idéntico a su marca, para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada, cuando dicho uso afecte al empleo de la marca por su titular como elemento de promoción de las ventas o instrumento de estrategia comercial.



Función de inversión: Interflora:
Por lo tanto, el titular de una marca está facultado para prohibir el uso, sin su consentimiento, de un signo idéntico a su marca, para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada, cuando dicho uso afecte al empleo de la marca por su titular como elemento de promoción de las ventas o instrumento de estrategia comercial.



Función de comunicación:

¿?



Metatags

```
view-source:www.oepm.es/es/index.html
Aplicaciones Oficina Española de P Recursos OEPM Importado de Intern Blackboard Learn ROMARIN OHIM - eSearch Consulta de expedien
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="es" xml:lang="es">
20
21
22 <head>
23 <title>Oficina Española de Patentes y Marcas</title>
24 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-15" />
25 <meta http-equiv="Content-Language" content="es" />
26 <meta name="Keywords" xml:lang="es" content="Oficina Española de Patentes y Marcas" />
27 <meta name="Description" xml:lang="es" content="Oficina Española de Patentes y Marcas OEPM" />
28 <meta name="Author" xml:lang="es" content="Oficina Española de Patentes y Marcas" />
29 <meta name="Copyright" content="Oficina Española de Patentes y Marcas" />
30 <meta name="Robots" content="all" />
31 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/export/system/modules/es.ieci.opencms.content/resources/css/styles.css"
media="all" />
32
33 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/export/system/modules/es.ieci.opencms.content/resources/css/print.css" media="print" />
34 <!--[if IE 6]>
35 <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all"
href="/export/system/modules/es.ieci.opencms.content/resources/css/styles6.css" />
36 <![endif]-->
37 <!--[if IE 7]>
38 <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all"
href="/export/system/modules/es.ieci.opencms.content/resources/css/styles7.css" />
39 <![endif]-->
40 <!--[if gte IE 7]>
41 <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all"
href="/export/system/modules/es.ieci.opencms.content/resources/css/styles8.css" />
42 <![endif]-->
43 <script type="text/javascript" src="/export/system/modules/es.ieci.opencms.content/resources/js/jquery-1.4.2.js"></script>
44 <script type="text/javascript" src="/export/system/modules/es.ieci.opencms.content/resources/js/jquery-ui-1.8.custom.min.js">
</script>
45 <script type="text/javascript" src="/export/system/modules/es.ieci.opencms.content/resources/js/common.js"></script>
46 <script type="text/javascript" src="/export/system/modules/es.ieci.opencms.content/resources/js/jquery.fontSizer.js"></script>
47
48 <script type="text/javascript">
49 function createCookie(name,value,days)
f
ES 16:41
```



En principio clara infracción salvo
aplicación de límites



En España, diversas decisiones de jurisprudencia menor parten de la existencia de infracción en el uso de una marca ajena como metatag



Keyword advertising en principio no hay infracción salvo...perjuicio a las funciones de la marca

The image shows a screenshot of a Google search results page for the keyword "travel". The search bar contains the word "travel" and the word "keyword" is written in blue above it. A blue box highlights the search bar and navigation tabs (Web, Images, Video, News, Maps, more). Below the search bar, the Google logo is visible. The search results show "Results 1 - 10 of about 649,000,000 for travel [definition] (0.08 seconds)". The first result is "Travel - Airfares, hotels, vacations, cruises, car rentals and more ..." from travelcity.com. The second result is "Cheap airline tickets, hotels, reviews, cars, cruises and ..." from yahoo.com. The third result is "Travel - Guides and Deals for Hotels, Restaurants and Vacations ..." from nytimes.com. The fourth result is "Expedia Travel: Cheap Airfare, Hotels, Car Rental, Vacations & Cruises ..." from expedia.com. The fifth result is "Cheap airline tickets, hotels, reviews, cars, cruises and ..." from expedia.com. On the right side, there are sponsored links for "Travel the World with Us" and "Travel Agent in Taiwan". A purple box highlights these sponsored links, with the text "Pay per click" written above them.



Funcionamiento del sistema: Google Adwords



Google
AdWords



https://www.google.es/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=interflora



Aplicaciones Oficina Española de P Recursos OEPM Importado de Interne Blackboard Learn ROMARIN OHIM - eSearch Consulta de expedien



interflora



Iniciar sesión

Todo Imágenes Maps Noticias Vídeos Más Herramientas de búsqueda



Aproximadamente 4.370.000 resultados (0,53 segundos)

interflora.es - Interflora Web oficial

Anuncio www.interflora.es/Web_Oficial 917 94 61 13

Envía flores frescas desde 26€. Consulta nuestras ofertas en Ramos.

Envío a 140 países en 24h · 60 años siendo líder · Especial Día de la Madre

Flores para cumpleaños

Sorpréndele en su día. Enviamos tus flores en el mismo día.IVA incluido

Ramos de flores

Tu ramo con entrega en el día y el IVA incluido en nuestros precios

Ofertas día de la Madre

Compra Ramos, Centros, Cestas y más Entrega garantizada el 1 de Mayo.

Entrega en hospitales.

Para celebrar un nacimiento. Con el IVA incluido en el precio

Enviar Flores a Domicilio - FloraQueen.es

Anuncio www.floraqueen.es/

Acuérdate de Enviarle Flores a Mamá ¡Date Prisa! Sólo Quedan 6 días

Entrega Inmediata · Rosas para Sant Jordi · Puntualidad Garantizada

Interflora: Líder en venta de flores online - Interflora

www.interflora.es/

Envía flores online con la calidad Interflora, líderes en envío de flores a domicilio. Elige entre flores, rosas, plantas y muchos más para enviar en la ocasión que ...

Enviar flores a domicilio

Mandar flores a domicilio con Interflora es rápido y sencillo ...

Flores para Funerales - Interf...

Coronas - Centros y ramos - Palma blanca - ...

Enviar flores Madrid

Envío de flores a domicilio Madrid: nuestras floristerías de Madrid ...

Plantas

Todo el catálogo de plantas de Interflora: centros y cestas de ...

Flores

Descubre el catálogo de flores de Interflora: ramos de flores ...

Interflora Internacional

Inicio » Internacional ... El hecho de que Interflora esté presente ...

Más resultados de interflora.es »

Floristería Iris - En Madrid - Tfno. 91 332 79 40 - Envío de ...

www.floristeriairis.net/



Ver fotos

Ver exterior

Interflora - Fleurop Interflora España S.A.

Sitio web

Cómo llegar

2,7 ★★★★★ 21 reseñas de Google

Floristería

Dirección: Edificio D-1, C/ Julián Camarillo, 29 4º, 28037 Madrid

Teléfono: 902 25 45 65

Horario: Abierto hoy · 8:00-22:00

Sugerir un cambio

Reseñas

Escribir una reseña

Añadir una foto



"He hecho varios pedidos con ellos y no he tenido ningún problema."



"Patético, hice un pedido para que lo mandaran a una dirección y no llego nunca."

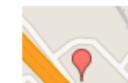


"Va muy bien para envíos florales."

Ver todas las reseñas de Google

Otras personas también buscan

Ver otros 15





iberia



Iniciar sesión



Web Imágenes Vídeos Mapas Noticias Explorar

12.900.000 RESULTADOS Fecha Idioma Región

Iberia Ofertas - La Aerolínea nº1 en España.

Anuncio · www.iberia.com/Ofertas-Vuelos

La Aerolínea nº1 en España. ¡Reserva Online en **Iberia.com!**

- Disfruta tus Avios
- Vuelos Baratos en España
- Vuelos Baratos en Europa
- Vuelos Baratos a América
- +100 Destinos en Europa
- +200 Destinos en América

Vuelos baratos - Reserva Ahora tu Vuelo.

Anuncio · www.rumbo.es/iberia

Reserva Ahora tu Vuelo. ¡Encuentra los Vuelos más Baratos!

- Vuelos desde 19€
- Vuelos Baratos a España
- Vuelos Low Cost
- Superbuscador de Ofertas

Vuelos Iberia - Vuelos Baratos con Iberia!

Anuncio · iberia.jetcost.es

Vuelos Baratos con **Iberia!** Compara 900+ Vuelos en 1 búsqueda.

- Vuelos Baratos desde 9€
- Hoteles hasta -70%
- Alquiler de Coches
- Buscador Vuelos Baratos
- Toda la oferta de Hoteles Baratos
- Vuelos Bajo Coste por Calendario

Vuelos desde 19€ - Compara Precio Vuelos. 100% Gratis.

Anuncio · Vuelos-Baratos.Liligo.es

Compara Precio Vuelos. 100% Gratis. Fácil - Rápido - Transparente

IBERIA.COM en España.Los Mejores Precios en vuelos de ...

www.iberia.com

Consulta la oferta de vuelos baratos desde España y reserva tu billete de avión online con

Iberia

Aerolínea



Iberia, es una aerolínea española, fundada en 1927 con el nombre de Iberia, Compañía Aérea ... +

Wikipedia

Servicio al cliente: 902 400 515

Fecha de fundación: 28 de jun. de 1927

Sede central: Madrid, España · Chamartín, España

Otras personas también buscan



Air Europa British Airways Lufthansa

Datos de: Wikipedia

Comentarios



Intereses en conflicto:

titular de marca

competidores

consumidores

sistema de libre competencia



¿Responsabilidad del buscador?
Claramente excluida siempre que
siga lo señalado por el TJUE



**Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 23 de marzo de
2010.**

**Google France SARL y Google Inc. contra Louis Vuitton Malletier
SA**



LOUIS VUITTON



El prestador de un servicio de referenciación en Internet que almacena como palabra clave un signo idéntico a una marca y organiza la presentación en pantalla de anuncios a partir de tal signo no hace uso de dicho signo en el sentido del artículo 5, apartados 1 y 2, de la Directiva ... o del artículo 9, apartado 1, del Reglamento ...

El artículo 14 de la Directiva sobre el comercio electrónico, debe interpretarse en el sentido de que la norma que establece se aplica al prestador de un servicio de referenciación en Internet cuando no desempeñe un papel activo que pueda darle conocimiento o control de los datos almacenados. Si no desempeña un papel de este tipo, no puede considerarse responsable al prestador de los datos almacenados a petición del anunciante, a menos que, tras llegar a su conocimiento la ilicitud de estos datos o de las actividades del anunciante, no actúe con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible.



En España los pronunciamientos de la jurisprudencia han excluido la responsabilidad del buscador



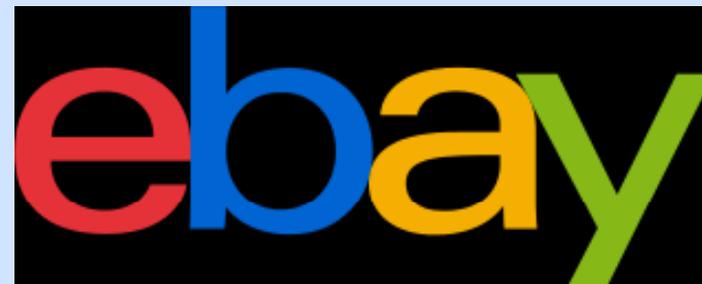
Responsabilidad de tiendas online



SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) de 12 de julio de 2011 **L'Oréal SA v Ebay**



L'ORÉAL





El operador de un mercado electrónico no hace un «uso», en el sentido de los artículos 5 de la Directiva y 9 del Reglamento, de signos idénticos o similares a marcas que aparecen en ofertas de venta presentadas en su sitio web.

El artículo 14, apartado 1 de la Directiva sobre el comercio electrónico, debe interpretarse en el sentido de que se aplica al operador de un mercado electrónico cuando éste no desempeñe un papel activo que le permita adquirir conocimiento o control de los datos almacenados.

Este operador desempeña tal papel cuando presta una asistencia consistente, en particular, en optimizar la presentación de las ofertas de venta en cuestión o en promover tales ofertas.



En el supuesto de que el operador del mercado electrónico no haya desempeñado un papel activo ...y, en consecuencia, a su prestación del servicio le resulte de aplicación (la exención de responsabilidad), ese operador no podrá, no obstante, en un asunto que puede concluir con una condena al pago de una indemnización por daños y perjuicios, acogerse a la exención de responsabilidad .. cuando haya tenido conocimiento de hechos o circunstancias a partir de los cuales un operador económico diligente hubiera debido constatar el carácter ilícito de las ofertas de venta en cuestión y, en caso de adquirir tal conocimiento, no haya actuado con prontitud



Responsabilidad del anunciante



Basta similitud si nos encontramos con
**confusión: SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE
JUSTICIA (Sala Primera)**
de 25 de marzo de 2010: **Die BergSpechte
Outdoor Reisen und Alpinschule Edi
Koblmüller GmbH,**
y
**Günter Guni,
trekking.at Reisen GmbH**





el titular de una marca está facultado para prohibir a un anunciante que, a partir de una palabra clave idéntica o similar a la marca y seleccionada por el anunciante sin consentimiento del titular en el marco de un servicio de referenciación en Internet, haga publicidad de productos o servicios idénticos a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando dicha publicidad no permita o apenas permita al internauta medio determinar si los productos o servicios anunciados proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero.



Venta de productos de segunda mano



SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) de 8 de julio de 2010

Portakabin Ltd, Portakabin BV y Primakabin BV





El artículo 7 de la Directiva 89/104, en su versión modificada por el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992, debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca no está facultado para prohibir a un anunciante que haga publicidad, a partir de un signo idéntico o similar a esa marca, seleccionado por el anunciante como palabra clave sin consentimiento del titular en el marco de un servicio de referenciación en Internet, de la reventa de productos fabricados por dicho titular y comercializados en el Espacio Económico Europeo por éste o con su consentimiento, a menos que exista un motivo legítimo, en el sentido del apartado 2 de dicho artículo, que justifique que dicho titular se oponga a esa comercialización, como un uso de dicho signo que haga pensar que existe un vínculo comercial entre el comerciante y el titular de la marca, o un uso que menoscabe seriamente la reputación de la marca.



El órgano jurisdiccional nacional, al que corresponde apreciar si existe o no dicho motivo legítimo en el asunto que le ha sido sometido:

- no puede declarar, por el mero hecho de que un anunciante utilice una marca ajena añadiendo términos que indican que los productos de que se trata son objeto de reventa, como «usado» o «de segunda mano», que el anuncio hace pensar que existe un vínculo económico entre el comerciante y el titular de la marca o que menoscaba seriamente la reputación de ésta;**
- debe declarar que existe dicho motivo legítimo cuando el comerciante haya eliminado, sin el consentimiento del titular de la marca que utiliza en la publicidad de sus actividades de reventa, la mención de esta marca de los productos fabricados y comercializados por dicho titular y haya sustituido esta mención por una etiqueta con el nombre del comerciante, disimulando así dicha marca, y**
- debe considerar que no puede prohibirse a un comerciante especializado en la venta de productos de segunda mano de una marca ajena que use esta marca para anunciar al público actividades de reventa que incluyen, además de la venta de productos de segunda mano de dicha marca, la venta de otros productos de segunda mano, a menos que la reventa de estos otros productos, debido a su volumen, presentación o mala calidad, entrañe un riesgo de desvalorizar gravemente la imagen que el titular ha logrado crear en torno a su marca.**



SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)
de 22 de septiembre de 2011
Interflora y Marks & Spencer



MARKS &
SPENCER

Los artículos, deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca está facultado para prohibir que un competidor haga publicidad –a partir de una palabra clave idéntica a esa marca que el citado competidor seleccionó en el marco de un servicio de referenciación en Internet sin el consentimiento del titular– de productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada, cuando dicho uso pueda menoscabar una de las funciones de la marca. Este uso:

- menoscaba la función de indicación del origen de la marca cuando la publicidad mostrada a partir de la palabra clave no permite o permite difícilmente al consumidor normalmente informado y razonablemente atento determinar si los productos o servicios designados por el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa vinculada económicamente a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero;
- en el marco de un servicio de referenciación de las características del que se trata en el litigio principal, no menoscaba la función publicitaria de la marca, y;
- menoscaba la función de inversión de la marca si supone un obstáculo esencial para que dicho titular emplee su marca para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel.



...deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca de renombre está facultado para prohibir que un competidor haga publicidad a partir de una palabra clave correspondiente a dicha marca que el mencionado competidor seleccionó en el marco de un servicio de referenciación en Internet sin el consentimiento del citado titular, cuando de ese modo el competidor obtiene indebidamente provecho del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca (parasitismo) o cuando dicha publicidad menoscaba su carácter distintivo (dilución) o su notoriedad (difuminación).

En particular, una publicidad realizada a partir de esa palabra clave menoscaba el carácter distintivo de la marca de renombre (dilución), si contribuye a que dicha marca se desnaturalice transformándose en un término genérico.



En cambio, el titular de una marca de renombre no está facultado para prohibir, concretamente, publicidad mostrada por sus competidores a partir de palabras clave correspondientes a dicha marca y que proponga una alternativa frente a los productos o a los servicios del titular de ésta sin ofrecer una simple imitación de los productos o de los servicios del titular de dicha marca, sin causar una dilución o una difuminación y sin menoscabar por lo demás las funciones de la mencionada marca de renombre.



masaltOS.com



Procedimientos en:

- Madrid
- Alicante
- Granada



masaltOS.com

STS 19/2/2016: infracción

STS 26/2/2016: no infracción



STS 19/2/2016: infracción

De la sentencia de Primera instancia (incluyendo erratas): En el presente caso observamos que los actos de infracción consistirían en dos grupos de actuaciones. En primer lugar en página web de la demandada www.hiplus.com se contienen expresiones tales como " Hiplus- Hombres MAS ALTOS. Zapatos con alzas para ser MAS ALTOS" y en la pagina www.hiplus.com/masaltos "Hiplus- Hombres MASALTOS. Zapatos con alzas para ser MASALTOS". En segundo lugar se indica que la demandada utilizaría en el sistema de búsqueda Google los términos Más altos y masaltos, por lo tanto junto y separado como comandos de búsqueda. Tanto en el sistema Adwords o sistema de referenciacion de pago, como en mediante la inclusión en su código fuente para que permitir la identificación de la página en el sistema de búsqueda natura o seo.



STS 26/2/2016: no infracción
*“Aumentar su altura de 7 cm /
bertulli-zapatos.es
zapatos con plantillas para
aumentar la altura
www.bertulli-zapatos.es”*



Infracción por confusión:

- 1.- que aparezca la marca también en el anuncio, en el link.
- 2.- ¿en el contenido de la página del demandado?
- 3.- que no aparezca marca alguna en la página del demandado:
¿asociación?



Conclusión:

infracción de marca si:

- hay confusión
- si interfiere sustancialmente con el uso de la marca para adquirir o preservar una reputación (¿?¿?)
- si menoscaba la reputación o el carácter distintivo
- si se dedica a productos piratas

El titular de la marca tendrá que soportar el uso de su marca si se limita a usarla como keyword para promocionar sus productos o servicios como una alternativa



Competencia desleal

-actos de confusión e imitación: art 6 y 11

-actos de aprovechamiento de la
reputación ajena: art 12

acto de obstaculización: cláusula general:
art 4



MUCHAS GRACIAS

Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)