

El uso de las marcas de Internet

POR SARA DE ROMÁN Abogada de Litigación y Arbitraje de Pérez-Llorca

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se ha pronunciado recientemente, en una sentencia de 3 de marzo de 2016 (C-179/15), sobre el concepto de 'uso' de marca en el sentido de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de legislaciones en materia de marcas (Directiva). Esta sentencia revela la importancia de constatar las actuaciones de quien aparece en un anuncio de Internet usando una marca antes de iniciar acciones judiciales -en concreto, si aquel ha exigido a los prestadores de servicios de Internet la retirada del anuncio-.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se ha pronunciado recientemente, en una sentencia de 3 de marzo de 2016 (C-179/15), sobre el concepto de uso de marca en el sentido de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de legislaciones en materia de marcas (Directiva).

Esta sentencia revela la importancia de constatar las actuaciones de quien aparece en un anuncio de Internet usando una marca antes de iniciar acciones judiciales -en concreto, si aquel ha exigido a los prestadores de servicios de Internet la retirada del anuncio-.

En resumen, el TJUE ha declarado que si en un anuncio en Internet se usa una marca o un signo idéntico a esa marca sin consentimiento del titular -de modo que pueda parecer que entre el tercero al que se refiere el anuncio y el titular hay una relación comercial- no habrá uso en el sentido de la Directiva si el anuncio (a) no ha sido puesto en Internet por ese tercero, ni por su cuenta; o (b) ha sido puesto en Internet por el tercero o por su cuenta, pero este ha exigido al operador del sitio de Internet al que encargó el anuncio que lo suprima -o la mención de la marca que se hace en él-.

La sentencia deriva una consulta planteada al TJUE por un tribunal de Budapest sobre una controversia entre un taller y un fabricante de automóviles. El hecho de que el taller siguiera apareciendo en Internet como taller autorizado del fabricante -con el consiguiente uso de su marca-, después de terminar el contrato que los unía, motivó que el fabricante demandara al taller por infracción de marca. En ese contexto, el tribunal húngaro preguntó al TJUE si conforme al artículo 5.1 apartados a) y b) de la Directiva el fabricante podía actuar contra el taller.

Según explica el TJUE en la sentencia, el uso de la marca requiere una conducta activa y un dominio directo o indirecto del acto que constituye el uso -sólo quien tiene ese dominio puede poner fin al uso-. Por ello, el TJUE considera que no puede hablarse de uso no autorizado de la marca por parte del taller demandado en el sentido del referido artículo de la Directiva, pues este: (i) dejó de usar la marca en el momento de finalizar el contrato suscrito con el fabricante, y (ii) acreditó haber pedido al prestador de servicios de Internet la retirada del anuncio.

Así, no pueden imputarse al taller demandado actos u omisiones del prestador de servicios de Internet que desatendió su solicitud de retirada del anuncio, ni tampoco el hecho de que el anuncio aparezca en sitios web de referenciación -siempre que esto suceda sin el conocimiento ni el consentimiento del taller demandado-.

No obstante, el TJUE aclara que el hecho de que no pueda prohibir el uso de la marca en virtud de dicho artículo de la Directiva no impide al titular: (a) reclamar al taller demandado, conforme a la legislación nacional, por la ventaja económica que tales anuncios le hayan supues-

Se pueden usar marcas ajenas como 'keywords' en un motor de búsqueda en Internet para mostrar enlaces patrocinados

Se da al consumidor una "sensación cierta" de que productos similares los fabrican y venden empresas competidoras

to; ni (b) dirigirse contra los sitios web de referenciación en los que aparece el anuncio.

También en el ámbito nacional ha habido un pronunciamiento reciente sobre el uso de marcas en Internet; concretamente, sobre los requisitos del uso legítimo de marcas como palabras clave -o keywords- en buscadores.

En esta sentencia, de 26 de febrero de 2016, el Tribunal Supremo resuelve conforme a la doctrina que el TJUE ha desarrollado al resolver asuntos como el que enfrentó a Google France con Luis Vuitton (C-236/08) -entre otros-, a L'Oréal con eBay (C-324/09) o a Interflora con Marks & Spencer (C-323/09).

Según esta doctrina, se pueden usar marcas ajenas como palabras clave en un motor de búsqueda en Internet para mostrar enlaces patrocinados si tal uso (i) no menoscaba las funciones de la marca -indicadora del origen y económica-; y (ii) no hace pensar al usuario medio de internet que los productos provienen del titular de la marca o de una empresa vinculada -o se indica bajo qué circunstancia se venden productos de una marca a través de un sitio web no oficial-.

En el caso español, la demandada utiliza las partes denominativas de marcas mixtas de la demandante como palabras claves en un buscador.

Al introducir las, entre los resultados aparecen un anuncio y un nombre de dominio que dirige al sitio web de la demandada.

Para el Tribunal Supremo, como ni el anuncio ni el nombre de dominio contienen los referidos términos, ni tampoco las marcas mixtas referidas en la demanda, el uso respeta su función de indicación del origen.

Se da al consumidor una "sensación cierta" de que productos similares los fabrican y los venden distintas empresas competidoras.

Así, el Tribunal Supremo considera que el titular de la marca no puede prohibir un uso -realizado en condiciones de competencia leal y respetuosa de la función de marca- cuya única consecuencia es que lo obliga a adaptar sus esfuerzos para adquirir o conservar una reputación.

Por otra parte, en esta sentencia el Tribunal Supremo vuelve a explicar que cuando se utilizan solamente las palabras de una marca mixta la distintividad disminuye, por lo que el *ius prohibendi* del titular queda limitado o afectado por esa distintividad atenuada, en aras de no favorecer un monopolio contrario a la libre competencia.

Por último, como curiosidad procesal, ha de señalarse que en el anuncio y en el nombre de dominio aparecían otras marcas de la demandante, circunstancia que no valora el Tribunal Supremo porque no fueron incluidas en la demanda.

El titular no puede prohibir un uso cuya única consecuencia es que lo obliga a adaptar sus esfuerzos para adquirir o conservar una reputación. Por otra parte, en esta sentencia se vuelve a explicar que cuando se utilizan solamente las palabras de una marca mixta la distintividad disminuye, por lo que el 'ius prohibendi' del titular queda limitado o afectado por esa distintividad atenuada, en aras de no favorecer un monopolio contrario a la libre competencia. Por último, como curiosidad procesal, ha de señalarse que en el anuncio y en el nombre de dominio aparecían otras marcas de la demandante, circunstancia que no valora el TS porque no fueron incluidas en la demanda.