

EL FUTURO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS  
Y DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS:  
RETOS JURÍDICO-EMPRESARIALES

ORGANIZAN

CÁTEDRA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL  
OEPM - UA



MINISTERIO  
DE INDUSTRIA, COMERCIO  
Y TURISMO



Oficina Española  
de Patentes y Marcas

UA

UNIVERSIDAD DE ALICANTE  
Departamento de Derecho Mercantil  
y Derecho Procesal



# LAS MARCAS EN INTERNET

**Nuria Fernández Pérez**  
Catedrática de Derecho Mercantil  
Universidad de Alicante

# Los nuevos hábitos de los consumidores

- Internet como **escapare**:  
Incremento cuantitativo y cualitativo de las infracciones de marcas en Internet
- No hay una adaptación de la legislación marcaría al nuevo escenario.



# ¿Cambian los derechos marcarios en Internet?

- Derecho de uso (art. 34.3. e LM): Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio
- **Ius prohibendi**
  - Interpretación restrictiva del Ius prohibendi por el TJUE.

*Asunto C-206/01, "Arsenal Football Club",*

**para que nazca el derecho del titular es preciso que el uso del tercero en el tráfico económico del signo idéntico o confundible a título de marca menoscabe -o esté en condiciones de ello- alguna de sus funciones. Principalmente, la indicadora del origen empresarial, pero también, como se deduce de la jurisprudencia comunitaria, otras como la indicadora de la calidad del producto o servicio, las de publicidad o inversión**



**Clave: funciones de la marca**

---

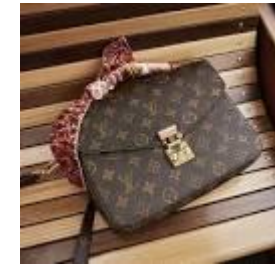
# Funciones (TJUE)

- Origen : STJUE 29 /11/98 Canon Kabushiki Kaisha y Metro-Golwyn-Mayer
- SYJUE, 18 junio 2009: L´Oréal Sa Lancôme parfums et beauté&Cie SNC, Laboratoire Garnier&Cie vs. Bellure NV: además otras funciones
- Función publicitaria: Googe vs Louis Vuitton
- Función de inversión: Interflora
- Comunicación
- Reflejo del cumplimiento de los criterios ESG ( función ética)

# Cuestiones

## ■ Distribución selectiva de productos en internet ( sector lujo) y agotamiento del derecho

- Productos de marca usados, sin embalaje, falsificados..
- Productos no procedentes del EEES



## ■ Utilización de Key adwords

- El papel del anunciante
- El papel de la plataforma



# Distribución selectiva productos lujo

- Asunto Coty Germany vs. Amazon

“ Davidoff Cool Water Woman »



- Aspecto de competencia
- Regulación contractual de las ventas online de productos de lujo: admisible “*escaparate electrónico de establecimiento autorizado*”.

# Venta de productos que no tienen agotado el derecho de marca

- Aplicación al comercio online los arts. 36.2 LM y 15.2 RMUE
  - **Caso Copad vs Dior**: menoscabo de la función condensadora del goodwill (Parfums Christian Dior vs. Evora)
  - Comercialización sin embalaje: **Asunto Lóreal vs eBay** 12/07/2011:
    - Menoscaba función de origen
    - Perjudica la imagen prestigio (glamour): prueba por el titular

Comercialización de tester

---

# Venta de productos que no tienen agotado el derecho de marca

- Venta on line productos no procedentes EEE
  - Caso L' Oréal

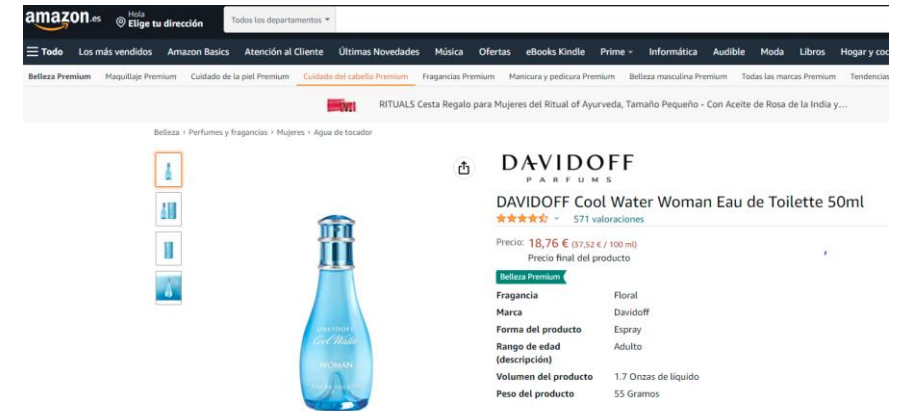
Posible aplicación normativa UE

Conciliar con el carácter global de internet



# Agotamiento-uso de la marca por la plataforma

- Cuestión prejudicial: **Coty vs. Amazon** (otros como Daimler, Mitshubishi, L´Oreal..)



- El papel de Amazon:
  - logística (almacenaje y entrega perfume Davidoff)
- TJUE: La plataforma no usa la marca (art. 9.2.b y 9.3.b RMUE)
  - Desconoce que los productos infringen el derecho de marca
  - Su finalidad no es la comercialización propia de los productos

# Uso de la marca como palabra clave en los motores de búsqueda (keywords).

- Lenguaje HTML (lenguaje basado en tags o etiquetas).

Entre ellas las metaetiquetas clave o keywords.

```
head>
title>Oficina Española de Patentes y Marcas</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-15" />
<meta http-equiv="Content-Language" content="es" />
<meta name="Keywords" xml:lang="es" content="Oficina Española de Patentes y Marcas" />
<meta name="Description" xml:lang="es" content="Oficina Española de Patentes y Marcas OEPM" />
<meta name="Author" xml:lang="es" content="Oficina Española de Patentes y Marcas" />
<meta name="Copyright" content="Oficina Española de Patentes y Marcas" />
<meta name="Robots" content="all" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/export/system/modules/es.ieci.opencms.content/resources/css/
edia="all" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/export/system/modules/es.ieci.opencms.content/resources/css/print.c
<!--[if IE 6]>
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all"
... ..
```

- Motores de búsqueda : Google Ads:

- “resultados naturales”
- “enlaces patrocinados”

Haz crecer tu empresa con Google Ads

Muestra tus anuncios a los clientes cuando busquen empresas como la tuya en la Búsqueda de Google y en Maps. Paga solo por los resultados que obtengas; por ejemplo, llamadas a tu empresa o clics para visitar tu sitio web.

[Para ayudarte a empezar con Google Ads, te regalaremos 400 € de crédito publicitario cuando gastes 400 €.](#)

[Empezar ahora](#)

900 814 552\*  
De lunes a viernes, de 9:00 a 18:00.

Muebles para el hogar

Anuncio · empresa-ejemplo.es

Muebles para el hogar S. L.  
Descubre nuestra gama de muebles y artículos para el hogar. Envío gratuito.

# Uso de la marca como palabra clave en los motores de búsqueda (keywords)

- **SJUE 23/3/2019 : LV- Google** ( signos idénticos):

- Marca UE “Vuitton” y las francesas “Louis Vuitton” y “LV”



- **STJUE 8/7/2010 Portakabin Tdt contra Primakabin BV** ( uso marca ajena con errores leves):  
“Portakabine” portacabin, portokabin – añadía el adjetivo usados”:

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;



# Uso de la marca como palabra clave en los motores de búsqueda (keywords)

- **STJUE 25/3/2010 Bergspechte** ( signos confusorios)
  - Al introducir la palabra Bergspechte, aparecía un anuncio de trekking.at Reisen



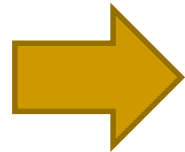
- **STJUE 22/9/2011: Interflora vr. Marks&Spencer**( errores leves y renombre)  
Marca de renombre: interflora.com

“interflora”

“inteflora co uk”

“Interflora Delivery”

“Inteflora Flowers”



**M&S Flowers Online**  
Magníficas flores y plantas frescas  
Haga su pedido antes de las 17 h para su entrega al día siguiente  
[www.marksandspencer.com/flowers](http://www.marksandspencer.com/flowers)

# Uso de la marca como palabra clave en los motores de búsqueda (keywords) por el ANUNCIANTE

¿¿Infracción marcaria, acto de competencia desleal, acto procompetitivo??



# Uso de la marca como palabra clave en los motores de búsqueda (keywords) por el ANUNCIANTE

- 1. Uso en el tráfico económico para productos y servicios
  - Anunciante: utiliza el signo en el contexto de actividades comerciales y no en esfera privada. La palabra clave es la que determina que aparezca el anuncio. Tanto incluya la marca ajena en el texto del anuncio, como si no, se usa para ofrecer a los consumidores o usuarios productos o servicios alternativos a los del titular de la marca
  - Prestador servicio (Google): No usa los signos para sí, permite su uso

# Uso de la marca como palabra clave en los motores de búsqueda (keywords) por el ANUNCIANTE

- 2. Menoscaba funciones (Caso Vuitton vs Google France . Caso Interflora)
  - a) Indicación del origen: “internauta normalmente informado y razonablemente atento”
  - b) Función publicitaria: la marca sirve para atraer al consumidor, elemento de promoción de las ventas o instrumento de estrategia comercial
    - No se menoscaba: si se usa la marca ajena como keywords y en la lista de resultados naturales aparece la página del titular de esa marca, normalmente en los primeros sitios.

# Uso de la marca como palabra clave en los motores de búsqueda (keywords) por el ANUNCIANTE

## ■ 2. Menoscaba funciones

- c) Función de inversión”: usar la marca para “adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel”.
  
- Marca de renombre: Aprovechamiento indebido del carácter distintivo de la marca (parasitismo o free riding” ) L´oreal vs eBay , Interflora
  - No se menoscaba: cuando el tercero “proponga una alternativa frente a los productos o a los servicios del titular”, sin ser imitación, sin causar una dilución y sin menoscabar las funciones
  - Se menoscaba: simple imitación



# Casos España

## ■ STS 19/2/2016: infracción derecho marcario

- Keywords: “Más altos” y “masaltos”
- En la página: [hiplus.com/masaltos](http://hiplus.com/masaltos)
  - Hiplus-Hombres MASALTOS.  
`Zapatos con alzas para ser MAS ALTOS”

masaltos.com

## ■ STS 26/2/2016: No infracción



“Aumentar Aumentar su altura  
de 7 cm |  
[bertulli-zapatos.es](http://bertulli-zapatos.es)  
zapatos con plantillas para  
aumentar la altura  
[www.bertulli-zapatos.es](http://www.bertulli-zapatos.es)

# Casos España

## DOCTRINA TS

- Uso de la marca no menoscabe la función indicadora del origen de la marca, ni su función económica
- Que resulte claro para un usuario medio de Internet que los productos/servicios publicitados no son del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada
- Si esto no fuera así, que se indique la razón por la que se venden productos de una marca en una página que no es la oficial

# Casos España

## ■ Asunto ORONA

- **AP alicante, 3/4/2014**: No es infracción marcaria. Es acto de competencia desleal
- **TS, 15/2 /2017**: No es infracción marcaria ni acto de competencia desleal
  - “Propone una alternativa a los servicios, no los imita, no causa dilución de la marca, ni menoscaba sus funciones, por lo que supone una competencia sana y leal en el sector de los servicios de mantenimiento de ascensores, que constituye la causa justa que excluye la antijuricidad de la conducta”.

# Casos España

## ■ **STS 22/3/22: Caso Ortodoncis vs. Vitaldent**

- Keyword: Ortodoncis ---**Vitaldent hizo un uso de la marca no consentido por su titular, para identificar servicios idénticos.**

"Clínicas Ortodoncis - Invisible. Confortable. [www.clinicasvitaldent.info/VitalDent](http://www.clinicasvitaldent.info/VitalDent). Removable Pague hasta en 24 meses. 900866175.

“el anuncio con el link de la página web del demandado va precedido de la marca ajena, lo que hace que la publicidad ofertada apenas permita al internauta medio determinar si los servicios incluidos en el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a este o si, por el contrario, proceden de un tercero.

Se menoscaba función de identificar el origen empresarial (Casos Google France e Interflora)

# El papel de las plataformas

## ■ Caso Vuitton Google France

### □ No infracción marcaria

1. No utiliza el singo en el ámbito de su política comercial
2. No menoscaba las funciones de la marca
3. No genera riesgo de confusión sobre el origen de los productos o servicios

### □ No competencia desleal

1. No conocimiento de vulneración de bienes o derechos
2. En caso de tenerlo, actuación con diligencia para suprimir o inutilizar el enlace



# El papel de las plataformas

## ■ 1. Examen de la función de la plataforma

¿Es responsable de los servicios subyacentes?

¿Es la actividad meramente *técnica, automática y pasiva*?

## ■ 2. Conocimiento efectivo

SÍ NO



Exclusión de responsabilidad

## ■ 3. Actuación diligente

NO SÍ



Responsabilidad

---

# Nuevo marco europeo

- Digital Services Act (DSA)

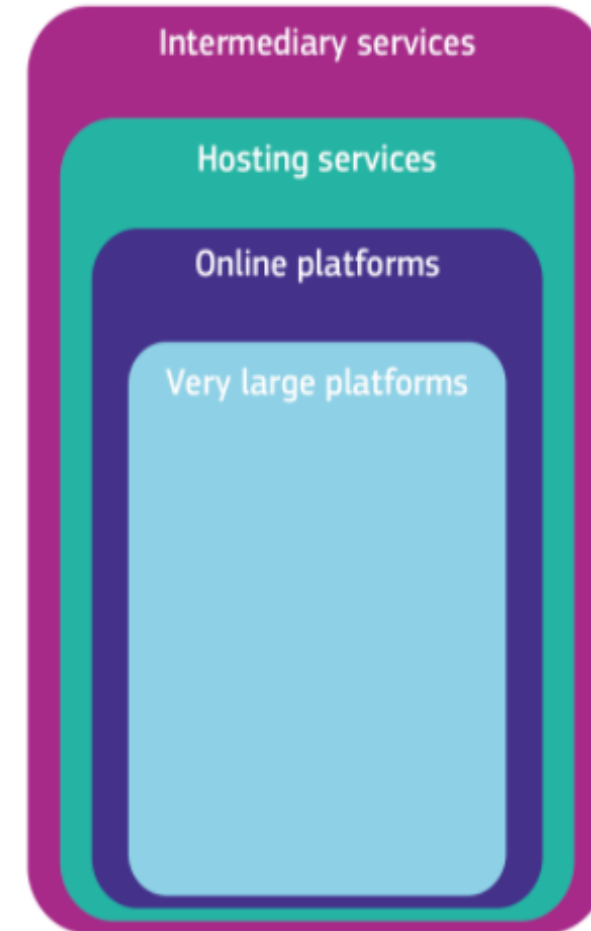
- Responsabilidad plataformas en un mercado digital abierto y competitivo

- Digital Markets Act (DMA)

- Obligaciones para los Gatekeepers
  - Entorno comercial más justo
  - Más servicios para los consumidores

# Regulation on a Single Market For Digital Services (Digital Services Act)

- **Servicios de intermediación**
  - **Servicios de alojamiento de datos :**
    - Plataformas on line
      - Plataformas on line muy grandes





## Nuevas obligaciones

	Servicios de intermediación de (obligaciones acumulativas)	Servicios alojamiento de datos (obligaciones acumulativas)	Plataformas <i>online</i> (obligaciones acumulativas)	Plataformas muy grandes (obligaciones acumulativas)
Informes de transparencia	●	●	●	●
Requisitos sobre las condiciones de servicio, habida cuenta de los derechos fundamentales	●	●	●	●
Cooperación con las administraciones nacionales con arreglo a órdenes	●	●	●	●
Puntos de contacto y, en su caso, representante legal	●	●	●	●
Notificación y adopción de medidas y obligación de informar a los usuarios		●	●	●
Mecanismos de reclamación y recurso y de resolución extrajudicial de litigios			●	●
Alertadores fiables			●	●
Medidas contra las notificaciones y contranotificaciones abusivas			●	●
Comprobación de las credenciales de terceros proveedores (principio de conocimiento del cliente empresarial)			●	●
Transparencia de la publicidad <i>online</i> para los usuarios			●	●
Denuncia de infracciones penales			●	●
Obligaciones sobre gestión de riesgos y responsables del cumplimiento				●
Auditoría externa de riesgos y rendición pública de cuentas				●
Transparencia de los sistemas de recomendación y posibilidades de elección de los usuarios para el acceso a la información				●
Intercambio de datos con administraciones e investigadores				●
<b>Códigos de conducta</b>				●
Cooperación en materia de respuesta a las crisis				●

# DSA

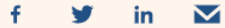
- ❑ Medidas para neutralizar contenidos ilegales e intervención rápida de la plataforma
- ❑ Incremento exigencias de trazabilidad y de controles a los comercios en línea
- ❑ Refuerzo de la transparencia y la rendición de cuentas de las plataformas ( uso de algoritmos)
- ❑ Prohibición de prácticas engañosas (patrones oscuros) y de ciertos tipos de publicidad selectiva

# El papel de las plataformas: DSA



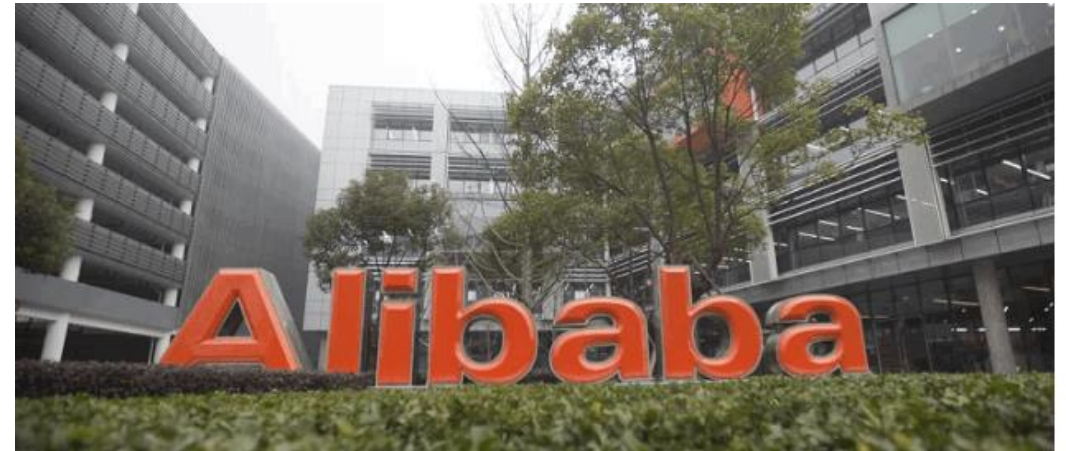
- ¿Qué es manifiestamente ilícito”
  - Cuando resulte evidente para una persona legia, sin necesidad de un análisis de fondo, que el contenido es ilícito
  - No se puede aplicar a la plataforma la exención de responsabilidad por neutralidad si el consumidor medio puede creer que es la propia plataforma la que facilita la información
  - Importancia de los controles

## Gucci demanda a Alibaba por vender falsificaciones



Madrid | 18 MAY 2015 - 21:17 CEST

El propietario de las firmas de moda **Gucci** e **Yves Saint Laurent**, la multinacional **Kering**, ha demandado Alibaba por beneficiarse de la venta de artículos falsos de sus marcas. La empresa francesa acusa a la compañía asiática de permitir que los usuarios puedan solicitar productos falsificados en grandes cantidades en varias de las plataformas de **Alibaba**. Kering también se queja de que el gigante chino no ha hecho nada para combatir este problema, pese a que había prometido tomar medidas.



## Alibaba pone coto a las falsificaciones: demanda a dos tiendas de Taobao

El gigante chino del ecommerce ha presentado una demanda contra dos empresas por vender relojes falsos de Swarovski.

amazon projectZERO

## Project Zero aprovecha las fortalezas combinadas de Amazon y las marcas para reducir las falsificaciones a cero.



### Protecciones automatizadas

Gracias al aprendizaje automático de Amazon, las protecciones automatizadas escanean continuamente nuestras tiendas y eliminan de forma proactiva los productos sospechosos de ser una falsificación. Las marcas proporcionan puntos de datos clave sobre sí mismas (por ejemplo, marcas comerciales, logotipos, etc.) y escaneamos más de 5 mil millones de intentos diarios de actualización de listings, buscando sospechas de falsificación.

### Autoservicio para la eliminación de falsificaciones

Las marcas ya no necesitan ponerse en contacto con nosotros para eliminar listings falsificados de nuestras tiendas. En su lugar, tienen la capacidad sin precedentes de hacerlo por sí mismas gracias a nuestra nueva herramienta de autoservicio. También utilizamos estos datos para reforzar nuestras protecciones automatizadas con el fin de detectar mejor posibles listings falsificados de forma proactiva en el futuro.



### Serialización de productos

Las marcas aplican un código único a cada unidad que fabrican para un producto inscrito, lo que permite a Amazon escanear y confirmar la autenticidad de cada uno de esos productos adquiridos en las tiendas de Amazon. Con este servicio, podemos detectar y detener la falsificación de cada unidad de producto antes de que llegue al cliente.



# Proactivamente prevenir falsificaciones

Transparency es un servicio de serialización de productos que ayuda a identificar las unidades individuales y a prevenir proactivamente que las falsificaciones lleguen a los clientes.

**Oferta nunca vista: obtén los códigos del programa Transparency gratis**

[Ver detalles](#)

Introducción



*Protege tu marca con Amazon.*



## Obtener protección proactiva

Cuando te inscribes en Transparency, Amazon escanea tus productos para garantizar que sólo se envíen unidades auténticas a los clientes. Tanto si es gestionado por Amazon como enviado directamente por los colaboradores comerciales, Amazon escanea cada uno de los códigos aptos para Transparency con el fin de garantizar que sólo se envíen productos auténticos.

# ¿ Hacia donde vamos..?

**NO HAY CONTROL EX ANTE DE LA PLATAFORMA**

**SÍ MÁS TRANSPARENCIA**

**SÍ INCREMENTO DE LA DILIGENCIA**



---

# Muchas gracias por su atención

[nuria.fernandez@ua.es](mailto:nuria.fernandez@ua.es) 