

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. NIILLO JÄÄSKINEN

presentadas el 24 de marzo de 2011¹

I. Introducción

1. El presente asunto representa la más reciente petición de decisión prejudicial en la serie de casos relativos a la publicidad mediante palabras clave en un motor de búsqueda en Internet.

2. Las partes del procedimiento principal ofrecen un servicio de envío de flores. Las sociedades demandantes en el procedimiento principal (en lo sucesivo, colectivamente «Interflora») afirman que la demandada, Marks & Spencer,² está vulnerando la marca INTERFLORA,³ esencialmente, al haber

adquirido diversas cadenas de caracteres que se corresponden o asemejan a la marca como palabras clave en el servicio de publicidad AdWords, ofrecido por Google.

3. Las cuatro cuestiones prejudiciales pueden dividirse en dos grupos.

4. El primer grupo de cuestiones se refiere a los derechos que se confieren a todas las marcas. Las disposiciones relevantes se encuentran en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas,⁴ y en la correspondiente disposición del artículo 9, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria.⁵ Para este grupo de cuestiones, las respuestas se pueden encontrar en las sentencias dictadas en 2010 en el asunto Google France y Google,⁶ al que siguieron BergSpechte, eis.de y Portakabin.⁷

1 — Lengua original: inglés

2 — El litigio principal contra el segundo demandado ha sido objeto de arreglo extrajudicial, lo que ha dejado a Marks & Spencer como único demandado en el procedimiento.

3 — Interflora es titular de la marca registrada en el Reino Unido n° 1329840 INTERFLORA respecto a diversos productos y servicios de las clases 16, 31, 35, 38, 39, 41 y 42 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada. Entre ellos se encuentran «plantas y flores naturales» (clase 31); «servicios de publicidad prestados a floristas» y «servicios de información relativos a la venta de [...] flores» (clase 35), y «reparto de flores» (clase 39). Interflora es, asimismo, titular de la marca comunitaria n° 909838 INTERFLORA respecto a diversos productos y servicios de las clases 16, 31, 35, 38, 39, 41 y 42, entre los que se encuentran «plantas y flores naturales» (clase 31), «servicios de publicidad [...] prestados a floristas» (clase 35), «transporte de flores» (clase 39) y «servicios de información relativos a la venta de [...] flores» (clase 42).

4 — DO L 40, p. 1.

5 — DO L 11, p. 1.

6 — Sentencia de 23 de marzo de 2010 (C-236/08 a C-238/08, Rec. p. I-6963).

7 — Sentencia de 25 de marzo de 2010, BergSpechte (C-278/08); auto de 26 de marzo de 2010, eis.de (C-91/09), y sentencia de 8 de julio de 2010, Portakabin (C-558/08, Rec. p. I-6963).

Dichos asuntos versaban sobre el «uso» por parte de competidores, en servicios de publicidad de motores de búsqueda en Internet, de signos idénticos a las marcas propiedad de los demandantes.⁸

5. El segundo grupo de cuestiones representa la novedad de este asunto: se trata de cuestiones sobre la protección de marcas de renombre. Respecto a esas marcas, los Estados miembros pueden otorgar una protección más amplia con arreglo al artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104. Esta mayor protección para las marcas de renombre,⁹ que

también se prevé en el artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento 40/94 para las marcas comunitarias, ha sido objeto de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en menor medida que la protección mencionada en el punto anterior. Los aspectos nuevos se refieren a la protección de una marca de renombre y a la cuestión de en qué circunstancias un competidor difumina esa marca (dilución por difuminación) u obtiene una ventaja desleal de ella (parasitismo) cuando ese competidor compra la palabra clave correspondiente en un servicio de publicidad por Internet.¹⁰

8 — Véase la nota 27.

9 — Nota terminológica: Tanto la Directiva 89/104 como el Reglamento 40/94 mencionan, en la versión inglesa, «*trade mark with a reputation*», [N. del T.: en las versiones españolas se utiliza «marca de renombre» y «marca notoriamente conocida», respectivamente]. En las presentes conclusiones utilizaré la expresión «marca notoriamente conocida» para los casos en los que no se trate específicamente del contexto del Derecho comunitario. En aras de la claridad, añadiré que la Directiva 89/104 contiene una referencia al artículo 6 *bis* del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que habla de marcas «notoriamente conocidas». Por lo tanto, el artículo 16, apartado 2, del Acuerdo sobre los ADPIC, al referirse al Convenio de París, habla también de marcas notoriamente conocidas [véase el artículo 16, apartado 2, del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, que constituye el anexo 1C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech el 15 de abril 1994 y aprobado por Decisión del Consejo 94/800/CE, de 22 de diciembre de 1994, **relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994) (DO L 336, p. 1), conocido también como «Acuerdo sobre los ADPIC»**]. En Estados Unidos se utiliza la expresión «*famous marks*». Desde una perspectiva general, véase Senftleben, M., *The trademark Tower of Babel: dilution concepts in international, US and EC trademark law, International review of intellectual property and competition law*. Vol. 40 (2009), nº 1, pp. 45 a 77. Asimismo, cabe señalar que las diferentes expresiones aludidas también difieren en cuanto a los requisitos que se exigen para que una marca sea considerada como notoriamente conocida.

6. De hecho, la palabra «Interflora» tiene tres funciones diferentes en este caso. En primer lugar, es un *término de búsqueda* que puede teclear cualquier internauta en un motor de búsqueda en Internet. En segundo lugar, es una *palabra clave* que los anunciantes han adquirido en un servicio de publicidad del operador de un motor de búsqueda en Internet para suscitar la presentación de un determinado anuncio. En tercer lugar, es un símbolo significativo que ha sido registrado y se utiliza como *marca*, denotando que ciertos

10 — Procede añadir que la percepción de qué sea una marca de renombre puede variar entre los Estados miembros, a pesar de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 14 de septiembre de 1999, *General Motors*, (C-375/97, Rec. p. I-5421), apartados 19 a 30; véanse las conclusiones de la Abogada General Sharpston presentadas el 26 de junio de 2008 en el asunto en que recayó la sentencia de 27 de noviembre de 2008, *Intel Corporation* (C-252/07, Rec. p. I-8823), punto 23.

bienes y servicios tienen una única procedencia comercial.

autores y destacados jueces nacionales en materia de marcas.¹¹

7. Cabe mencionar en este contexto que la Comisión ha criticado ciertos aspectos de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativos a las funciones de la marca diferentes de la indicación de la función original, al considerarla errónea y problemática desde el punto de vista de la seguridad jurídica. Sin embargo, podría parecer que sólo la función indicativa del origen de los bienes y servicios tiene relevancia para la aplicación del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 en esta cuestión prejudicial. Tampoco la interpretación del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 parece conducir en este caso a una protección excesivamente amplia de los intereses del titular de la marca. Por este motivo, no considero necesario seguir profundizando en este aspecto.

9. Sin embargo, en mi opinión, estos problemas se derivan en parte de la confusa redacción del artículo 5 de la Directiva 89/104. Por tanto, la situación actual podría solucionarse más fácilmente con medidas legislativas adecuadas, en lugar de con una reorientación de la jurisprudencia, tal como muestra la evolución de la legislación de los Estados Unidos en materia de confusión de marcas.¹² Cabe señalar que, en diciembre de 2010, la Comisión recibió un estudio relativo al funcionamiento general del sistema de marcas en

8. Dicho esto, no se puede negar que el propio Tribunal de Justicia se encuentra en una situación harto complicada en cuanto a la aceptabilidad de su jurisprudencia relativa al artículo 5 de la Directiva 89/104, en vista de las críticas formuladas por numerosos

11 — De estos últimos, véanse, por ejemplo, las peticiones de decisión prejudicial de la Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) en *L'Oréal SA & Ors v Bellure NV & Ors* [2007] EWCA Civ 968 (10 de octubre de 2007) y de la High Court of Justice (England and Wales) (Chancery Division) en *L'Oréal SA & Ors v EBay International AG & Ors* [2009] EWHC 1094 (Ch) (22 de mayo de 2009), y, en particular, la sentencia de la Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) a raíz de la respuesta del Tribunal de Justicia *L'Oréal y otros (C-487/07, Rec. p. I-5185)*, en *L'Oréal SA & Ors v Bellure NV & Ors* [2010] EWCA Civ 535 (21 de mayo de 2010).

12 — En Estados Unidos, la protección frente a la confusión de marcas se incorporó a la legislación federal en materia de marcas en 1995, mediante la *Federal Trade Mark Dilution Act*, que añadió un nuevo artículo 45, letra c), a la *Lanham Act*. Posteriormente, fue reformada por la *Trademark Dilution Revision Act 2005*; véase, por ejemplo, Long, C., *The political economy of trademark dilution*, en Dinwoodie, G. y Janis, M. (eds.), *Trademark Law and Theory. A Handbook of Contemporary Research*, Edward Elgar, Cheltenham, 2008, p. 132.

Europa, y se espera que se den nuevos pasos en este terreno.¹³

de los servicios y falsear las condiciones de competencia en el mercado común; que, por tanto es necesario, con vistas al establecimiento y al funcionamiento del mercado interior, aproximar las legislaciones de los Estados miembros;»

II. Marco normativo

A. Directiva 89/104

10. El primer considerando de la exposición de motivos de la Directiva 89/104 es del siguiente tenor:¹⁴

«Considerando que las legislaciones que se aplican actualmente a las marcas en los Estados miembros contienen disparidades que pueden obstaculizar tanto la libre circulación de mercancías como la libre prestación

11. El noveno considerando de la exposición de motivos de la Directiva 89/104 es del siguiente tenor:

«Considerando que es fundamental, para facilitar la libre circulación de productos y la libre prestación de servicios, facilitar que las marcas registradas gocen en lo sucesivo de la misma protección en las legislaciones de todos los Estados miembros; sin perjuicio de que los Estados miembros tengan la facultad de conceder una protección más amplia a las marcas que hayan adquirido renombre.»

12. El décimo considerando de la exposición de motivos de la Directiva 89/104 es del siguiente tenor:

«Considerando que 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 y entre los productos o servicios; que la protección cubre igualmente los casos de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios; que es imprescindible interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión; que el riesgo de confusión, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados,

13 — Tras una Comunicación [«Derechos de propiedad industrial: una estrategia para Europa, COM(2008) 465 final»], la Comisión Europea encargó en 2009 al Max-Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht un estudio sobre el funcionamiento general del sistema de marcas en Europa. El informe final fue presentado a la Comisión el 12 de diciembre de 2010. En el momento de redactar estas conclusiones aún no se ha publicado; véase http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/index_en.htm.

14 — La Directiva 89/104 fue sustituida por la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (versión codificada) (DO L 299, p. 25), que entró en vigor el 28 de noviembre de 2008. La redacción del artículo 5, apartados 1 y 2, de la Directiva 2008/95 se corresponde en esencia con la del artículo 5, apartados 1 y 2, de la Directiva 89/104. Sin embargo, teniendo en cuenta el momento en que sucedieron los hechos, el litigio del procedimiento principal sigue rigiéndose por la Directiva n° 89/104.

constituye la condición específica de la protección; que la regulación de los medios de prueba del riesgo de confusión y, en particular, la carga de la prueba, corresponde a las normas nacionales de procedimiento que no son objeto de aproximación por la presente Directiva.»

por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

13. El artículo 5 de la Directiva 89/104, bajo el título «Derechos conferidos por la marca», dispone:^{15 16}

«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

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 aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta 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.

3. Podrá en especial prohibirse, cuando se cumplan las condiciones anunciadas en los apartados 1 y 2:

[...]

- b) ofrecer productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines y ofrecer o prestar servicios con el signo;

[...]

15 — En aras de la claridad, nótese que las versiones del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 en las distintas lenguas difieren entre sí; véase el análisis del Tribunal de Justicia en la sentencia General Motors, citada en la nota 10, apartado 20.

16 — Obsérvese que el artículo 4, apartados 3 y 4, de la Directiva 89/104, aplicable a la fase de registro de las marcas, contiene disposiciones idénticas a las del artículo 5, apartados 1 y 2.

d) utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.

15. El artículo 9 («Derecho conferido por la marca comunitaria») del Reglamento n° 40/94 es del siguiente tenor:

[...]

5. Los apartados 1 a 4 no afectan a las disposiciones aplicables en un Estado miembro relativas a la protección contra el uso de un signo que tenga lugar con fines diversos a los de distinguir los productos o servicios, cuando con el uso de dicho signo realizado sin justa causa se pretenda obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.»

«1. La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular [estará] habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico:

a) de cualquier signo idéntico a la marca comunitaria, para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada;

B. Reglamento n° 40/94

14. El séptimo considerando del Reglamento n° 40/94¹⁷ es, *mutatis mutandis*, idéntico al décimo considerando de la exposición de motivos de la Directiva 89/104. Los artículos 8, apartado 5; 9 y 12, apartado 1, del Reglamento n° 40/94 se corresponden en esencia con los artículos 4, apartado 4; 5 y 6, apartado 1, de la Directiva 89/104.

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

c) de cualquier signo idéntico o similar a la marca comunitaria, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esté registrada la marca comunitaria, si ésta fuera notoriamente conocida en la Comunidad y si el uso sin justa causa del signo se aprovechara

17 — El Reglamento n° 40/94 fue derogado por el Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (versión codificada) (DO L 78, p. 1), que entró en vigor el 13 de abril de 2009. El texto del artículo 9, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009 es idéntico al del artículo 9, apartado 1, del Reglamento n° 40/94. Sin embargo, teniendo en cuenta el momento en que sucedieron los hechos, el litigio principal sigue rigiéndose por el Reglamento n° 40/94.

indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o fuere perjudicial para los mismos.

el motor de búsqueda muestra los sitios que parecen ajustarse más a dichas palabras por orden decreciente de pertinencia. Éstos son los resultados «naturales» de la búsqueda.

2. Podrá en especial prohibirse, cuando se cumplan las condiciones anunciadas en el apartado 1:

[...]

b) ofrecer productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines y ofrecer o prestar servicios con el signo;

17. Por otro lado, Google ofrece un servicio remunerado de referenciación denominado «AdWords». Este servicio permite a los operadores económicos seleccionar una o varias palabras clave para que, en caso de que coincidan con las introducidas en el motor de búsqueda, se muestre un enlace promocional a su sitio. Este enlace promocional aparece bajo la rúbrica «enlaces patrocinados», que se muestra, bien en la parte derecha de la pantalla, al lado de los resultados naturales, bien en la parte superior de la pantalla, encima de dichos resultados.

[...]

d) utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.»

18. Los enlaces promocionales se acompañan de un breve mensaje comercial. El conjunto de enlace y mensaje constituye el anuncio mostrado bajo la rúbrica «enlaces patrocinados».

III. El litigio principal y las cuestiones prejudiciales planteadas

A. El servicio de referenciación «AdWords»

16. Google opera un motor de búsqueda en Internet. Cuando un internauta efectúa una búsqueda a partir de una o varias palabras,

19. El anunciante debe abonar una cantidad por el servicio de referenciación cada vez que se pulse en su enlace promocional. Esta cantidad se calcula principalmente en función del «precio máximo por clic» que el anunciante se haya comprometido a pagar al contratar el servicio de referenciación de Google y del número de veces en que los internautas pulsen en dicho enlace.

20. La misma palabra clave puede ser seleccionada por varios anunciantes. El orden de aparición de los enlaces promocionales depende, en particular, del precio máximo por clic, del número de veces en que se haya pulsado en los enlaces y de la calidad que Google atribuya al anuncio. El anunciante puede mejorar su lugar en el orden de aparición en cualquier momento fijando un precio máximo por clic más elevado o intentando mejorar la calidad de su anuncio.

21. Google ha establecido un procedimiento automatizado para la selección de palabras clave y la creación de anuncios. Los anunciantes seleccionan las palabras clave, redactan el mensaje comercial e insertan el enlace a su sitio.

B. El uso de palabras clave en el litigio principal

22. Interflora Inc., sociedad constituida en el Estado de Michigan (Estados Unidos), explota una red mundial de envío de flores. Interflora British Unit es licenciataria de Interflora Inc.

23. La red de Interflora la forman floristas independientes a quienes se pueden hacer pedidos en persona o por teléfono. Sin embargo, Interflora posee también sitios web que permiten que los pedidos sean cursados

por Internet, para ser atendidos por el miembro más cercano a la dirección en que deben entregarse las flores. La dirección del sitio principal es www.interflora.com, y éste remite a sitios web específicos de cada país como www.interflora.co.uk.

24. INTERFLORA es una marca nacional en el Reino Unido, y también una marca comunitaria.¹⁸ No se discute que estas marcas tienen un renombre considerable en el Reino Unido y en otros Estados miembros de la Unión Europea.

25. Marks & Spencer plc, sociedad de Derecho inglés, es uno de los principales minoristas del Reino Unido. Vende al por menor una amplia gama de artículos y presta servicios a través de su red de tiendas y de su sitio web www.marksandspencer.com. Una de sus actividades es la venta y envío de flores. En dicha actividad comercial entra en competencia con Interflora. Marks & Spencer no forma parte de la red de Interflora.

26. En relación con el servicio de referenciación «AdWords», Marks & Spencer reservó la palabra clave «interflora», así como

¹⁸ — Sobre los registros de las marcas, véase la nota 3.

las variantes derivadas de esa palabra con «errores leves» y expresiones que contienen la palabra «interflora» (tales como «*interflora flowers*», «*interflora delivery*», «*interflora.com*», «*interflora co uk*») como palabras clave.¹⁹

27. En consecuencia, cuando los internautas introducían la palabra «interflora» o alguna de aquellas variantes o expresiones como término de búsqueda en el motor de búsqueda de Google, aparecía un anuncio de Marks & Spencer bajo la rúbrica «enlaces patrocinados».

28. No se discute que el anuncio mostrado no contenía ninguna expresión que hiciera referencia a que se hubiera elegido Interflora como palabra clave, ni mostraba la marca Interflora de ningún otro modo.

29. Tras constatar estos hechos, Interflora interpuso ante el órgano jurisdiccional nacional una demanda contra Marks & Spencer por vulneración de su derecho de marca, y dicho órgano decidió suspender el procedimiento y remitir una serie de cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia.

¹⁹ — A la luz de la jurisprudencia, estos signos pueden calificarse como idénticos a la marca [véanse las sentencias de 20 de marzo de 2003, LTJ Diffusion (C-291/00, Rec. p. I-2799), apartado 54; BergSpechte, citada en la nota 7, apartado 25, y Portakabin, citada en la nota 7, apartado 47]: el signo es idéntico cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca o cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor medio.

C. Cuestiones prejudiciales planteadas

30. Mediante auto de 16 de julio de 2009, la High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division (en lo sucesivo, «High Court») remitió diez cuestiones prejudiciales, de las cuales las cuatro primeras son las siguientes:

- «1) Cuando un comerciante que es competidor del titular de una marca registrada y que, a través de su sitio web, vende productos y presta servicios idénticos a los protegidos por la marca: selecciona como palabra clave un signo que es idéntico [...] a la marca para un servicio de enlaces patrocinados del operador de un motor de búsqueda; designa el signo como palabra clave; vincula el signo al URL de su sitio web; fija el coste por clic que pagará en relación con dicha palabra clave; programa el momento en que aparecerá el enlace patrocinado y utiliza el signo en la correspondencia comercial relativa a la facturación y al pago de las tarifas o a la gestión de su cuenta con el operador del motor de búsqueda, sin que el propio enlace patrocinado incluya el signo ni un signo similar, ¿constituye alguno de estos actos o todos ellos un “uso” del signo por el competidor en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra a), de la [Directiva 89/104] y del artículo 9, apartado 1, letra a), del [Reglamento n° 40/94]?

2) ¿Es dicho uso “para” productos y servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada, en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra a), de la [Directiva 89/104] y del artículo 9, apartado 1, letra a), del [Reglamento n° 40/94]?

trata pueda dar lugar a que parte del público crea que el competidor es miembro de la red comercial del titular de la marca cuando no lo es, o

3) ¿Está dicho uso comprendido en el ámbito de aplicación de una o de ambas de las disposiciones siguientes:

b) el operador del motor de búsqueda no permita a los titulares de marcas en el correspondiente Estado miembro [...] prohibir que los terceros seleccionen como palabras clave signos idénticos a sus marcas?»

a) el artículo 5, apartado 1, letra a), de la [Directiva 89/104] y el artículo 9, apartado 1, letra a), del [Reglamento n° 40/94], y/o

b) [...] el artículo 5, apartado 2, de la [Directiva 89/104] y el artículo 9, apartado 1, letra c), del [Reglamento n° 40/94]?

31. De conformidad con la sentencia Google France y Google, y tras recibir, mediante escrito de la Secretaría del Tribunal de justicia de 23 de marzo de 2010, una solicitud de aclaración, la High Court, por resolución de 29 de abril de 2010, recibida por el Tribunal de Justicia de 9 de junio de 2010, retiró las cuestiones prejudiciales quinta a décima que había remitido, manteniendo así sólo las cuatro primeras cuestiones citadas en el punto anterior. La High Court redujo también la tercera cuestión, letra b), a los términos que se mantienen en el punto anterior.

4) ¿Afecta de algún modo a la respuesta a la tercera cuestión el hecho de que:

a) la presentación del enlace patrocinado del competidor en respuesta a una búsqueda realizada por un usuario mediante el signo de que se

32. Han presentado observaciones escritas Interflora, Marks & Spencer, la República Portuguesa y la Comisión. A excepción de la República Portuguesa, todas las demás partes asistieron a la vista celebrada el 13 de octubre de 2010 y formularon observaciones orales. A los efectos de la vista oral, el Tribunal de Justicia solicitó a las partes que concentraran sus alegaciones sobre la tercera cuestión, letra b).

IV. Análisis jurídico

A. Observaciones generales

33. A fin de valorar los dos grupos de cuestiones descritos al principio, en primer lugar haré algunas observaciones relativas a la protección que ofrece el artículo 5 de la Directiva 89/104. Asimismo, con carácter preliminar, debo precisar que la cuestión planteada va a examinarse únicamente desde el punto de vista del artículo 5, apartados 1, letra a), y 2, de la Directiva 89/104, pero que la interpretación que resulte de este examen es aplicable, *mutatis mutandis*, al artículo 9, apartado 1, letras a) y c), del Reglamento n° 40/94.²⁰

34. La protección que ofrece a las marcas el artículo 5 de la Directiva 89/104 se refiere al uso de un signo con el propósito de distinguir productos o servicios, pues el apartado 5 de la disposición excluye de su ámbito

de aplicación la protección ofrecida por los Estados miembros en cuanto a otros usos. En relación con el alcance de la protección que confiere el artículo, su apartado 1 contempla las situaciones en que el signo y la marca confrontados se usan en relación con los mismos productos y servicios, o similares, requisito que no presenta el apartado 2.

35. La protección que confiere el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 en relación con signos idénticos y productos y servicios idénticos es «absoluta» en el sentido de que el titular de la marca no necesita demostrar el riesgo de confusión.²¹ En cambio, sí se exige esa prueba para la protección artículo 5, apartado 1, letra b), que contempla situaciones en las que no existe una «doble identidad» entre los signos y entre los productos y servicios, pero tanto unos como otros son similares. En cuanto a situaciones de doble identidad, me refiero a asuntos en los que los derechos del titular de la marca fueron vulnerados por un tercero que utilizó un signo idéntico para productos idénticos.²²

20 — No obstante, existen ciertas diferencias entre la Directiva y el Reglamento. Por ejemplo, el artículo 5, apartado 2, de la Directiva es de carácter dispositivo, mientras que la disposición correspondiente del artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento no lo es. Otra diferencia tiene relación con la referencia geográfica utilizada en la apreciación de si la marca tiene renombre. Sin embargo, con respecto a este último aspecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que, desde el punto de vista territorial, la existencia de un renombre en una parte significativa de un Estado miembro, con respecto a la Directiva 89/104, o de la Comunidad, a los efectos del Reglamento n° 40/94, fue suficiente para prohibir el uso del signo en cuestión [véanse las sentencias General Motors, citada en la nota 10, apartados 28 y 29, y de 6 de octubre de 2009, PAGO International (C-301/07, Rec. p. I-9429), apartados 27 y 30]. Aunque no se han de olvidar las diferencias en la redacción, éstas no impiden extender al Reglamento las conclusiones del presente análisis de la Directiva.

21 — Véase Strasser, M., *The Rational Basis of Trademark Protection Revisited: Putting the Dilution Doctrine into Context*, Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal, Vol. 10 (2000), p. 375, especialmente pp. 393 a 395.

22 — Como jurisprudencia en una situación de doble identidad, véase la sentencia de 11 de septiembre de 2007, Céline (C-17/06, Rec. p. I-7041).

36. Lo que añade el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 para las marcas de renombre es lo siguiente:

- crea una opción de mayor protección para ciertas marcas, que los Estados miembros pueden optar o no por introducir; el Reino Unido lo ha hecho, así como otros muchos Estados miembros, si no todos;²³

- la protección que ofrece va más allá de la prevista en el artículo 5, apartado 1;

- la protección sólo se puede aplicar a marcas de renombre.

37. Procede señalar aquí que, en manifiesta contradicción con los términos del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104, el Tribunal de Justicia ha declarado, en las sentencias Davidoff²⁴ y Adidas-Salomon y Adidas

Benelux,²⁵ que el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 establece una protección específica en caso de que un tercero use una marca o un signo posterior, idéntico o similar a la marca de renombre registrada, tanto para productos o servicios no similares a los designados por dicha marca como para productos o servicios idénticos o similares.²⁶

B. Aplicación del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 [cuestiones primera, segunda, tercera, letra a), y cuarta]

38. Para las cuestiones primera, segunda, tercera, letra a), y cuarta [en lo que ésta se refiere a la tercera, letra a)], es necesario analizar la interpretación del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 en una situación en la que un anunciante ha decidido usar una palabra clave idéntica a una marca sin el consentimiento de su titular y en relación con un servicio remunerado de referenciación por Internet.

23 — El Tribunal de Justicia ha resuelto que, si un Estado miembro transpone el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, debe conceder a los productos o servicios idénticos una protección al menos tan amplia como a los productos o servicios no similares. La opción del Estado miembro recae, pues, sobre el principio mismo de la concesión de una protección reforzada a las marcas de renombre, pero no sobre las situaciones cubiertas por dicha protección cuando el Estado miembro decide concederla. Véase la sentencia de 23 de octubre de 2003, Adidas-Salomon y Adidas Benelux (C-408/01, Rec. p. I-12537), apartado 20.

24 — Sentencia de 9 de enero de 2003 (C-292/00, Rec. p. I-389), apartado 30.

25 — Citada en la nota 23, apartado 22.

26 — Dado que los instrumentos afectados por la codificación no han sufrido cambios sustanciales, creo que la adopción en 2008 de una versión codificada de la Directiva 89/104 por la Directiva 2008/95 no ha superado en modo alguno la jurisprudencia Davidoff de 2003 [véase también la propuesta de la Comisión en el documento COM(2006) 812 final].

39. Quiero recordar que en la única sentencia relativa al operador de un motor de búsqueda (asunto Google France y Google), una de las principales declaraciones del Tribunal de Justicia fue que el operador del motor de búsqueda o su servicio remunerado de referenciación no «hacen uso» de signos similares a marcas, de manera que sus actividades no están reguladas por el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104.²⁷

40. Por lo tanto, de ahí deduzco que el comportamiento del operador del servicio de referenciación, en cuanto a la posibilidad de que el titular de la marca prohíba el uso de sus marcas como palabras clave, es irrelevante para la respuesta a las cuestiones primera a tercera, letra a). El único aspecto relevante en cuanto a la legislación sobre marcas es que, si el operador del servicio de referenciación ofrece tal posibilidad a los titulares de las marcas, en algunos casos se puede entender que hay un consentimiento tácito de dicho titular al uso de sus marcas como palabras clave.²⁸

41. De la jurisprudencia del asunto Google France y Google, antes citado, se desprende también que es el anunciante quien decide

usar una palabra clave idéntica a una marca de otra persona y quien usa esa marca, según cada caso, para sus propios productos o para los del titular de la marca. Esto puede afectar a la función de origen si el anuncio mostrado en el enlace patrocinado no permite o apenas permite a un internauta medio determinar si los productos o servicios referidos proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero.²⁹

42. En cuanto al concepto de uso para productos o servicios, no parece relevante si el anuncio resultante mostraba o no la marca.³⁰ En mi opinión, es evidente que se puede excluir todo efecto negativo sobre la función de origen si el anuncio en el enlace patrocinado menciona la marca pero la desvincula de forma efectiva del anunciante, por ejemplo, por medio de una publicidad comparativa legítima. Sin embargo, en principio un anuncio mostrado en el enlace patrocinado, que mencione o reproduzca la marca elegida como palabra clave, equivale a «utilizar el signo en los

27 — Sentencias Google France y Google, apartado 99, así como eis.de, apartado 28; BergSpechte, apartado 41, y Portakabin, apartado 54, antes citadas.

28 — Podría ser así cuando los titulares de las marcas fueran informados de esta posibilidad de prohibir el uso de sus marcas como palabras clave por terceros, y aprovecharla no requiriese formalidades desmesuradas ni supusiera ningún coste.

29 — Google France y Google, apartado 99.

30 — Cabe señalar que el Tribunal de Justicia, en la sentencia Google France y Google, citada en la nota 6, apartado 65, observó que «la circunstancia de que el signo que utilice el tercero con fines publicitarios no aparezca en la propia publicidad no significa, por sí sola, que este uso no encaje en el concepto de "uso [...] para productos o servicios" en el sentido del artículo 5 de la Directiva 89/104». Dicha sentencia se refería a tres asuntos: en el asunto C-236/09, la marca en cuestión aparecía en el anuncio del tercero, mientras que en los asuntos C-237/08 y C-238/08 no lo hacía (véanse los apartados 62 y 63 de la sentencia).

documentos mercantiles y la publicidad» en el sentido del artículo 5, apartado 3, letra d), de la Directiva 89/104, a menos que sean de aplicación los artículos 6 y 7 de la Directiva 89/104 o las disposiciones de la Directiva sobre publicidad comparativa.³¹

43. Dado que el criterio aplicado por el Tribunal de Justicia es la probabilidad de que el uso tenga un efecto adverso sobre alguna de las funciones de la marca, en este caso la función de origen,³² es preciso analizar este uso en términos concretos. Si el anuncio no menciona la marca, la relevancia de dicho aspecto depende, a mi parecer, de la naturaleza de los productos y servicios protegidos por la marca, teniendo en cuenta no sólo el alcance de la protección registrada para la marca, sino también el significado y el renombre que haya adquirido la marca con su uso en la mente del sector del público al que se dirige.

44. En la sentencia *Google France y Google*, antes citada, el Tribunal de Justicia declaró que «en la mayor parte de los casos el internauta que introduce el nombre de una marca como término de búsqueda pretende

encontrar información u ofertas sobre los productos o los servicios de dicha marca. Por lo tanto, cuando se muestran, a un lado o encima de los resultados naturales de la búsqueda, enlaces promocionales hacia sitios en los que se ofrecen productos o servicios de competidores del titular de la marca, el internauta puede percibir estos enlaces, si no los descarta de entrada por considerarlos irrelevantes ni los confunde con los del titular de la marca, como una alternativa a los productos o servicios del titular de la marca».³³

45. En muchos casos, el mostrar alternativas comerciales no parece que perjudique a la función de origen de la marca, pues la aparición de un anuncio en un enlace patrocinado tras teclear una palabra clave idéntica a la marca no genera una asociación ni un vínculo entre la marca y el producto o servicio anunciado. Según ha declarado el Tribunal de Justicia, el internauta puede percibir los enlaces publicitarios como ofertas de alternativas comerciales a los productos o servicios del titular de la marca. Esto es así con productos o servicios idénticos o similares. Y el riesgo de error es aún menor en el caso de productos o servicios diferentes, aun relacionados. Es lo que sucede, por ejemplo, si la marca elegida como palabra clave está relacionada con el transporte aéreo y el anuncio mostrado se

31 — Véase la Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa (versión codificada) (DO L 376, p. 21).

32 — Sobre la función de publicidad, el argumento esgrimido por el Tribunal de Justicia en la sentencia *Google France y Google*, citada en la nota 6, apartado 98, parece trasladable al presente asunto. No obstante, al ocuparme del parasitismo volveré a la cuestión del sobre coste del «pago por clic» para Interflora.

33 — Sentencia *Google France y Google*, citada en la nota 6, apartado 68. Por las razones que expondré más adelante, creo que esta presunción es incontestable en el caso de una marca que, por su propia naturaleza, es altamente representativa y única. Sin embargo, puede ser errónea cuando se trate de diversas marcas idénticas pertenecientes a distintos titulares o de marcas basadas en palabras o nombres descriptivos o genéricos. Por ejemplo, un internauta que teclee «nike» como palabra clave puede estar buscando información u ofertas no sólo sobre ropa deportiva, sino quizá también sobre una diosa griega o sobre tecnología producida por la empresa sueca Nike Hydraulics AB.

refiere a alquiler de coches o a ofertas de alojamiento. Además, una de las grandes ventajas de Internet es precisamente que aumenta en gran medida las posibilidades de los consumidores de elegir de forma documentada entre bienes y servicios.³⁴

46. Sin embargo, en el caso de una marca como INTERFLORA, que identifica una red comercial de empresas independientes notoriamente conocida que ofrecen un servicio uniforme especial, como es el envío de flores con arreglo a un procedimiento definido, a mi parecer la aparición del nombre de otra empresa en un enlace patrocinado puede generar la impresión de que la empresa mencionada en el anuncio pertenece a la red de empresas identificada por la marca.³⁵

34 — Puede ser útil recordar que «el derecho de marca constituye [...] un elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener» [véase la sentencia de 12 de noviembre de 2002, Arsenal (C-206/01, Rec. p. I-10273), apartado 47]. En mi opinión, la finalidad de la competencia económica es mejorar el bienestar de los consumidores introduciendo mejores sustitutos (respecto a calidad, características o precio) a los productos existentes, lo que promueve a su vez la eficiencia y la innovación hacia una asignación más racional de los medios de producción.

35 — En los sitios web de Interflora se puede encontrar la siguiente afirmación: «Interflora es la mayor y más popular red de envío de flores de todo el mundo. Interflora es sinónimo de un concepto que en otro tiempo era difícil de imaginar: que en el mismo día se pueda enviar a cualquier parte del mundo, personalmente y con estilo, un precioso ramo o detalle.» Véase http://www.interflora.co.uk/page.xml?page_name=help_about (visitado el 31 de enero de 2011).

47. Por lo tanto, a mi juicio, además de este significado registrado, la marca INTERFLORA ha adquirido un «significado secundario»³⁶ que denota una cierta *red comercial* de floristas que prestan un cierto tipo de servicio de envío, y el renombre de dicha marca se relaciona o es idéntico a las connotaciones positivas que tiene dicha marca en las mentes de los grupos de consumidores a los que se dirige.³⁷

48. En consecuencia, una asociación entre la marca Interflora y el servicio de envío de flores prestado por Marks & Spencer es posible e incluso probable que se dé en la mente de un consumidor medio que busque información

36 — El concepto de «significado secundario de una marca» se conoce en todas las jurisdicciones, pero su significado (*sic*) y su ámbito de aplicación son diversos. En algunas jurisdicciones, se refiere a situaciones en las que un derecho de marca se adquiere mediante el uso, y no mediante el registro; en otras, a situaciones en las que un signo no distintivo puede registrarse como marca porque ha adquirido un significado distintivo secundario. También cabe pensar que toda marca, sin excepción, debe ser utilizada para poderse establecer en las mentes de los círculos interesados, adquiriendo así renombre o un significado secundario asentado. Véase Holmqvist, L., *Degeneration of Trade Marks. A Comparative Study of the Effects of Use on Trade Mark Distinctiveness*, Jurist- och samhällvetareförbundets Förlags AB (JSF), Malmö 1971, pp. 117 a 126.

37 — Si INTERFLORA tiene o no tal significado secundario es algo que debe determinar el órgano jurisdiccional nacional. No obstante, la cuarta cuestión, letra a), parece llevar implícito ese significado, pues los correspondientes registros de marcas (véase la nota 3) no permiten deducir que INTERFLORA se utilice como marca en relación con una red comercial.

sobre ese tipo de servicios en Internet, cuando se encuentre con el siguiente anuncio:³⁸

«M&S Flowers Online

www.marksandspencer.com/flowers

Preciosas flores frescas y plantas. Pedidos después de las 17 h, para el día siguiente.»

En mi opinión, la aparición del anuncio a raíz de haber tecleado «interflora» en un motor de búsqueda genera, en esta situación concreta, la idea de que Marks & Spencer forma parte de la red de Interflora.

49. A la vista de este análisis relativo a las cuestiones primera, segunda y tercera, letra a), propongo que se interpreten el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 y el artículo 9, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 40/94 en el siguiente sentido:

- Un signo idéntico a una marca se usa «para productos o servicios» en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 y del artículo 9, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 40/94

cuando ha sido seleccionado como palabra clave en relación con un servicio de referenciación en Internet sin el consentimiento del titular de la marca, y la aparición del anuncio viene determinada por la palabra clave.

- El titular de una marca está facultado para prohibir tal conducta en las circunstancias descritas, en caso de que dicho anuncio no permita o apenas permita a un internauta medio determinar si los productos o servicios referidos en el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si proceden de un tercero.

- Se produce un error relativo al origen de los productos o servicios cuando el enlace patrocinado por el competidor puede dar lugar a que parte del público crea que el competidor es miembro de la red comercial del titular de la marca cuando no lo es. Como consecuencia de esto, el titular de la marca tiene derecho a prohibir el uso de la palabra clave en la publicidad por parte del tercero en cuestión.

- El comportamiento del operador del servicio de referenciación, en cuanto a la posibilidad de que el titular de la marca prohíba el uso de sus marcas como palabras clave, es irrelevante para las respuestas anteriores.

38 — Véase la petición de decisión prejudicial de 16 de julio de 2009, citada en el punto 30, apartado 29.

C. *Protección ampliada para las marcas de renombre con arreglo al artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 [cuestiones tercera, letra b), y cuarta]*

1. Observaciones generales sobre la protección frente a la dilución

50. La dilución de marcas³⁹ hace referencia a la idea de que la verdadera finalidad de la normativa sobre marcas debería ser proteger los esfuerzos e inversiones realizados por el titular de la marca y el valor independiente (fondo de comercio) de la marca. Esta concepción de las marcas basada en la propiedad se aparta de la idea, basada en el engaño, de que la legislación sobre marcas protege primordialmente la función de origen a fin de evitar que los consumidores y otros usuarios finales se confundan en cuanto al origen comercial de

los productos y servicios.⁴⁰ La concepción basada en la propiedad también protege las funciones de comunicación, publicidad e inversión de las marcas, con vistas a crear una denominación con una imagen positiva y un valor económico independiente (cotización de la marca o fondo de comercio). En consecuencia, la marca se puede utilizar para diversos productos y servicios sin nada en común salvo el hecho de estar bajo el control del titular de la marca. Las funciones de origen y calidad⁴¹ quedarían protegidas como elementos que contribuyen al valor de la denominación.

51. Esta teoría de la dilución, actualmente asociada de forma específica a las marcas de renombre, extiende la protección de la marca a productos y servicios distintos de los que se incluyen en el ámbito de protección registrado. Históricamente, ha desempeñado una función similar a la de la llamada doctrina Kodak, que justifica un amplio ámbito

39 — El concepto de dilución de marcas se desarrolló en la legislación alemana sobre competencia desleal y lo introdujo en la doctrina estadounidense Schechter (Schechter, F., «*The rational basis of trademark protection*», Harvard Law Review 1927, p. 813). Schechter hizo hincapié en la conservación del carácter distintivo de las marcas únicas (por ejemplo, las arbitrarias, las acuñadas y las imaginativas) como principal objetivo de la protección frente a la dilución. La posterior evolución ha trasladado el énfasis a la protección de las marcas notoriamente conocidas frente a la pérdida del carácter distintivo debido al uso de signos idénticos o similares para productos o servicios diferentes; véase Holmqvist, *op. cit.*, pp. 147 y 155 a 156, y las conclusiones del Abogado General Jacobs presentadas el 10 de julio de 2003 en el asunto en que recayó la sentencia Adidas-Salomon y Adidas Benelux, citada en la nota 23, punto 37, y las conclusiones de la Abogado General Sharpston presentadas el 26 de junio de 2008 en el asunto en que recayó la sentencia Intel Corporation, citada en la nota 10, punto 30.

40 — Véase Lunney, G., *Trademark Monopolies*, Emory Law Journal Vol. 48 (1999), p. 367. Lunney entiende que la reciente evolución del concepto basado en la propiedad en la legislación y en la jurisprudencia es perjudicial desde el punto de vista de la competencia, pues permite a los titulares de marcas de renombre obtener una posición de monopolio sin beneficios reales para los consumidores. Strasser, *op. cit.*, defiende el punto de vista contrario y considera que la concepción basada en la propiedad es beneficiosa también desde el punto de vista económico.

41 — Tal como expuso el Abogado General Kokott en sus conclusiones presentadas el 3 de diciembre de 2008 en el asunto en que recayó la sentencia de 23 de abril de 2009, Copad (C-59/08, Rec. p. I-3421), punto 50, «el derecho que confiere la marca ha de garantizar la posibilidad de controlar la calidad de los productos y no el ejercicio efectivo de tal control».

de protección frente a la confusión para las marcas notoriamente conocidas.⁴²

frente al parasitismo no es tanto la protección del titular contra los perjuicios que pueda sufrir su marca como la protección del titular de la marca frente al infractor que obtiene una ventaja desleal del uso no autorizado de la misma.⁴⁵

52. Tanto en el Derecho comunitario como en Estados Unidos, el concepto de protección frente a la dilución se refiere específicamente a dos fenómenos: protección frente a la difuminación y frente al deterioro.⁴³ La protección frente a la *difuminación* (o dilución en sentido estricto) se da contra los usos que entrañan el riesgo de que la marca pierda su carácter distintivo y, con él, su valor. La protección frente al *deterioro* significa protección contra usos que ponen en peligro la reputación de la marca.

54. En cuanto a la terminología, entiendo que en el Derecho de la UE sobre marcas, la *dilución en sentido estricto* comprende la difuminación, el deterioro (o degradación) y el parasitismo. Difuminación (o menoscabo o *dilución en sentido estricto*) significa un uso que puede conducir a un proceso de dilución de la marca en sentido estricto, es decir, disminución de su carácter distintivo.

53. Además, en la legislación de la UE en materia de marcas, a diferencia de los Estados Unidos,⁴⁴ la protección frente a la dilución comprende también un tercer fenómeno: el *parasitismo*, es decir, obtener una ventaja desleal del renombre o la distinción de una marca ajena. La esencia de la protección

55. Con sus cuestiones tercera, letra b), y cuarta, el órgano jurisdiccional remitente busca determinar las circunstancias en las que un anunciante, al usar un signo idéntico a la marca de renombre de un competidor, está actuando

42 — Véase, por ejemplo, Levin, M., «*The wording is not always what it seems to be — On Confusion, Association and Dilution*», en Kooy, L. (ed.); *25th Anniversary of ECTA. Past, Present and the Future. The Development of Trade Marks, Designs and Related IP Right in Europe*, European Communities Trade Mark Association, La Haya 2005, pp. 51 a 64, especialmente p. 60. También se refiere la autora a la llamada «doctrina del matarratas» en los países nórdicos (el titular de una marca de alimentación puede impedir el uso de una marca similar para matarratas) y a la jurisprudencia CLAERYN/KLAERIN en Benelux (véase la sentencia del Tribunal de Justicia del Benelux de 1 de marzo de 1975, Colgate-Palmolive/Bols, asunto A 74/1).

43 — Véase la nota 12.

44 — En Estados Unidos, el parasitismo o apropiación indebida no se ha incluido en la legislación federal de protección frente a la dilución de marcas, pese a haber sido reconocida en algunas sentencias. Véase Simon, I., «*Dilution by blurring — a conceptual roadmap*», *Intellectual Property Quarterly*, 2010, pp. 44 a 87, especialmente p. 56.

— en detrimento del carácter distintivo de dicha marca

45 — Sin embargo, en muchos ordenamientos jurídicos la protección frente a la difuminación y el parasitismo también se puede prestar de forma alternativa en el contexto de la competencia desleal.

y/o

- aprovechándose indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca.⁴⁶

2. ¿Es de aplicación el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 cuando la situación también está contemplada por el artículo 5, apartado 1, letra a)?

56. De forma preliminar a la tercera cuestión, letra b), procede analizar si pueden aplicarse simultáneamente los apartados 1, letra a), y 2 del artículo 5 de la Directiva 89/104 o sólo uno de ellos a la vez.

57. Con arreglo al artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104, se ofrece protección frente a *las tres formas de dilución* para las marcas de renombre contra signos idénticos o similares utilizados para productos y servicios que no son idénticos o similares a los cubiertos por la marca. Sin embargo, como ya he expuesto, la sentencia Davidoff, antes citada, extendió la aplicación de la disposición también a los casos en los que el signo idéntico o similar se usa para productos o servicios idénticos o

similares. De esta manera, la protección frente a la dilución se extiende a las situaciones en las que existe una relación de competencia económica directa entre el titular de la marca y el usuario del signo idéntico o similar. Quiero recordar que no hay discrepancia entre las partes sobre si INTERFLORA tiene renombre en el sentido de esta disposición.

58. De una jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia relativa al artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 se desprende que el uso de un signo idéntico se incluye en el ámbito de aplicación de dicha disposición siempre y cuando pueda ejercer un efecto negativo sobre alguna de las funciones de la marca, no sólo la de origen.⁴⁷

59. Sin embargo, no creo que el Tribunal de Justicia haya querido decir que el papel de todas las funciones de la marca se limite a la aplicación del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104. En los casos de doble identidad de signos y de productos y servicios, todas o algunas de las funciones son relevantes para la aplicación del artículo 5, apartado 2. No olvidemos que las funciones de la marca distintas de la función de origen gozan de la protección de esta segunda disposición en los casos a los que se refiere el artículo 5, apartado 1, letra b), si no se puede determinar un riesgo de confusión.

46 — Según parece, Interflora no acusa a Marks & Spencer de difuminación de sus marcas.

47 — Sentencias de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros, citada en la nota 11, apartados 58 y 59, y Google France y Google, citada en la nota 6, apartados 75 a 79.

60. En el caso de la doble identidad se puede pensar que la protección frente a la difuminación, el deterioro y el parasitismo se basa sólo en el artículo 5, apartado 1, letra a), sin que intervenga en absoluto el artículo 5, apartado 2. Éste sería el caso siempre que el uso de un signo idéntico a una marca para productos o servicios idénticos pudiera ejercer un efecto negativo sobre alguna de las funciones de la marca. En este caso, las funciones más claramente afectadas serían las de calidad, comunicación, publicidad e inversión, pero también la identificación o función distintiva en la medida en que el signo se utilice para distinguir entre productos y servicios con fines diferentes de la indicación de su origen.

61. Tal interpretación sería coherente con la idea expresada en el décimo considerando de la Directiva 89/104, según el cual la protección que ofrece el artículo 5, apartado 1, letra a), es «absoluta». A mi parecer, es evidente que cualquiera de los usos contemplados en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 puede ejercer un efecto negativo sobre, al menos, alguna de las citadas funciones de la marca, sobre todo porque la mayor protección que brinda dicha disposición a menudo se justifica haciendo referencia a las funciones de comunicación, publicidad e inversión de las marcas.

62. Esta reflexión implicaría que el artículo 5, apartado 1, letra a), protegiera frente a las formas de dilución mencionadas en el artículo 5, apartado 2, en caso de doble identidad entre signos y entre productos y servicios. Además, el carácter distintivo y la reputación quedarían así protegidos con independencia de si la marca tiene o no renombre en el sentido del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104, es decir, si es notoriamente conocida o no.

63. Sin embargo, esta interpretación sería contraria a la letra, aunque quizá no a la *ratio decidendi* de la sentencia Davidoff. En ella, el Tribunal de Justicia declaró que el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 no sólo es de aplicación en el caso de productos similares, sino también en el de productos idénticos, aunque el razonamiento formulado por el Tribunal de Justicia podría parecer referido sólo a la primera situación mencionada.⁴⁸

48 — En la sentencia, citada en la nota 24, el Tribunal de Justicia basó su argumentación en el hecho de que la protección de las marcas de renombre sería menos eficaz en caso de productos similares que en el de productos diferentes, pues el artículo 5, apartado 1, letra b), exige un riesgo de confusión (apartados 27 a 29). A mi parecer, esta razón no resulta válida para el caso de signos idénticos y productos o servicios idénticos, pues la aplicación del artículo 5, apartado 1, letra a), no requiere un riesgo de confusión (véase la sentencia L'Oréal y otros, citada en la nota 47, apartados 58 y 59).

64. Sin embargo, yo sería reticente a recomendar al Tribunal de Justicia que respondiese a la tercera cuestión conforme al planteamiento de que sólo es de aplicación el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104, especialmente porque el Tribunal de Justicia ya parece haber aceptado la aplicación paralela de los apartados 1, letra a), y 2 del artículo 5 de la Directiva 89/104.⁴⁹ Cualquiera que sea el papel que desempeñen las funciones de la marca en la aplicación del artículo 5, apartado 1, letra a),⁵⁰ considero que la dilución de marcas, como fenómeno jurídico, debe analizarse en todos los casos a la luz del artículo 5, apartado 2. Esto implicaría que los conceptos relativos a la dilución de marcas se interpretasen uniformemente a pesar de las diferencias en los grados de similitud requeridos entre los productos o servicios supuestamente infractores y los cubiertos por una marca en las situaciones a las que se refieren las respectivas disposiciones del artículo 5, apartado 1, letras a) y b), y 2, de la Directiva 89/104. Por tanto, en mi opinión todas las funciones de la marca (con excepción de la función de origen) pueden tener su relevancia en la aplicación del artículo 5, apartado 2, de Directiva 89/104 si ya han intervenido al determinar la aplicabilidad del artículo 5, apartado 1, letra a).

3. Existencia de un vínculo entre la marca y el signo elegido como palabra clave

65. Según la jurisprudencia, para que el uso de los signos se incluya en el ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104, debe existir un «vínculo» entre la marca de renombre y el signo utilizado por el tercero. El Tribunal de Justicia ha definido la existencia de ese vínculo de la siguiente manera: «Las infracciones a que se refiere el artículo 4, apartado 4, letra a), de la Directiva, cuando se producen, son consecuencia de un determinado grado de similitud entre la marca anterior y la marca posterior, en virtud del cual el público relevante relaciona ambas marcas, es decir, establece un vínculo entre ambas, aun cuando no las confunda [...] Si no se establece dicho vínculo en la mente del público, el uso de la marca posterior no puede dar lugar a la obtención de una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior ni puede causar perjuicio a los mismos.»⁵¹

66. En el presente asunto, la marca en cuestión, INTERFLORA, es idéntica a una palabra clave comprada por Marks & Spencer en el servicio de publicidad de Google. Por lo tanto, podría parecer irrelevante la cuestión de la existencia del vínculo. Desafortunadamente, no es así: la existencia de un vínculo entre una marca y una palabra clave idéntica dista mucho de ser insignificante.

49 — Sentencia L'Oréal y otros, citada en la nota 11, apartado 64.

50 — Véanse las conclusiones del Abogado General Mengozzi presentadas el 10 de febrero de 2009 en el asunto en que recayó la sentencia L'Oréal y otros, citada en la nota 11, puntos 31 a 61, y las críticas de los órganos jurisdiccionales ingleses referidas en la nota 11.

51 — Sentencia Intel Corporation, citada en la nota 10, apartados 30 y 31, y la jurisprudencia allí citada.

67. Una palabra clave que pueda utilizarse en el contexto de un servicio de referenciación en Internet es una cadena de caracteres que se puede corresponder, y normalmente lo hace, con una palabra, una cadena de palabras o una frase del lenguaje natural. La palabra, como tal, no tiene un significado en el sistema de referenciación, pues los algoritmos del motor de búsqueda eligen cadenas de signos idénticas sin considerar su significado en ningún sistema lingüístico. Por lo tanto, las palabras en sí están semánticamente vacías:⁵² sólo tienen significados y referencias específicos en la mente de los internautas que las teclean. Los anunciantes que compran las palabras claves confían en la existencia de tales asociaciones en la mente de los internautas.

68. Para la legislación en materia de marcas, esto genera diversos problemas cuando, como se declaró en la sentencia *Google France y Google*, antes citada, la operación invisible consistente en la elección de una cadena correspondiente a una marca que pertenece a otra persona se considera un uso de dicha marca.

69. Estos problemas se refieren al carácter único de las marcas. Algunas marcas son

únicas.⁵³ Cuando existe una marca notoriamente conocida que es arbitraria, acuñada o imaginativa (por ejemplo, una palabra de fantasía o un conjunto de letras y/o números sin significado) y que pertenece a una única procedencia, puede presumirse fácilmente que el internauta que la teclee como término de búsqueda tiene esa marca en mente. Lo mismo sucede cuando una empresa compra tal palabra clave.

70. Sin embargo, la mayoría de las marcas no son únicas. A menudo una marca denominativa idéntica es registrada por otros titulares para productos o servicios diferentes en el mismo país o en el extranjero. Ese requisito tampoco es inherente al concepto de marca de renombre que maneja la legislación comunitaria en materia de marcas.⁵⁴ Existen también marcas compuestas de palabras comunes o palabras descriptivas que han adquirido un amplio renombre o un fuerte significado secundario como marca en un sector específico. Sin embargo, sería aventurado presumir que un internauta que elija «apple» o «diesel» como término de búsqueda esté buscando siempre ordenadores o pantalones vaqueros

52 — Cabe añadir que, en diversas fases de desarrollo, existen una serie de métodos y tecnologías llamadas «web semántica», que permiten a las máquinas entender el significado (o la «semántica») de la información en la World Wide Web. Si no estoy mal informado, los proveedores de servicios de referenciación en Internet han desarrollado diversos métodos para mejorar la pertinencia de los resultados de la búsqueda, pero esto no significa que los motores de búsqueda «entiendan» el significado de una palabra clave.

53 — Entiendo que la marca denominativa INTERFLORA, como tal, es única. Sin embargo, existen términos un tanto similares registrados como marcas comunitarias (por ejemplo, la marca denominativa n° 3371549, INTERFLO, para las clases 9, 12 y 37; la marca denominativa n° 217887, INTERFORUM SIGLO XXI, para la clase 42, y la marca figurativa n° 3036944, INTERFLÓOR, para las clases 1, 6, 8, 17, 19, 20, 27 y 37). Como marca, INTERFLORA parece tener capacidad sugestiva, llegando casi a ser descriptiva (está formada por una palabra latina que denota flores, con un prefijo latino que significa «entres»).

54 — Véase la sentencia *Intel Corporation*, citada en la nota 10, apartados 72 a 74.

de cierta marca, y no fruta o gasóleo. O que el término de búsqueda «nokia» haya de ser utilizado siempre en relación con teléfonos móviles, y nunca se refiera a una ciudad, un lago, un movimiento religioso o una marca de neumáticos, todos ellos con un nombre parecido.

71. E igualmente aventurado sería presumir de forma general que una empresa que compre signos como palabras clave en un servicio remunerado de referenciación en Internet tenga siempre la vista puesta en una marca concreta, especialmente si existen varias marcas idénticas registradas a nombre de distintos titulares en diferentes jurisdicciones.⁵⁵

55 — No olvidemos que en la aplicación de la legislación de la UE en materia de marcas de renombre, éstas también están protegidas en relación con productos o servicios diferentes. Conforme a la jurisprudencia, las marcas «nicho» que no son únicas pero son notoriamente conocidas en un área geográfica relativamente limitada, se consideran marcas de renombre a los efectos del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 (véase la sentencia General Motors, citada en la nota 10, apartado 31, y Senftleben, *op. cit.*, p. 54). Puede haber, por ejemplo, marcas de dispositivos médicos que tengan realmente un renombre y una extrema notoriedad entre los interesados pero sean desconocidas para el público general (los sistemas de imagen precisos en radiología, o el equipamiento utilizado en cirugía dental, por ejemplo). Las marcas también pueden tener un renombre entre un público especializado y en un área limitada (por ejemplo, ciertas marcas de bisturíes en un Estado federado alemán). Si bien es ésta la situación con arreglo a la Directiva 89/104, el Reglamento n.º 40/94 exige que el renombre sea a escala de la UE: véase su artículo 9, apartado 1, letra c). En Estados Unidos, en cambio, la legislación federal que protege frente a la dilución exige, con arreglo a la Trade Mark Dilution Revision Act de 2005, que la marca sea ampliamente reconocida por el público consumidor general de Estados Unidos (véase la nota 9).

72. En conclusión, se puede afirmar con certeza que la identidad entre una palabra clave y una marca indica un vínculo entre ellas en el caso de las marcas realmente únicas que tienen un fuerte e inherente carácter distintivo. De igual manera, en el caso de una empresa que compra una palabra clave, sólo se puede presumir que tiene en mente una marca idéntica si la marca tiene dichas características y la palabra clave ha sido adquirida por un competidor, es decir, una empresa que vende productos o servicios que compiten con los cubiertos por la marca. En mi opinión, esos requisitos parecen cumplirse en el caso, ciertamente excepcional, de la marca INTERFLORA.

73. En otros casos, la existencia de un vínculo no se puede determinar sin recurrir a factores externos al uso «invisible» de una marca consistente en elegir una palabra clave idéntica para la publicidad de un motor de búsqueda. En mi opinión, dichos factores podrían estar relacionados con la información publicitaria mostrada en el anuncio que aparece en el enlace patrocinado.⁵⁶

74. En mi opinión, el Tribunal de Justicia siguió este razonamiento en la sentencia Google France y Google. En ella, rechazó la

56 — Cabe añadir que resulta problemático el marco legal tradicional en materia de marcas, en cuanto a la valoración de la respuesta de los consumidores al uso de un signo, si se aplica sólo a la selección de palabras clave, porque en la publicidad de los motores de búsqueda la asociación mental del internauta que realiza una búsqueda con un término específico es anterior a la aparición del anuncio patrocinado, es decir, al momento en el que el efecto causal del uso de la marca se hace perceptible al usuario.

propuesta del Abogado General de que la elección de palabras clave debe calificarse de uso privado por el parte del anunciante⁵⁷ y, en cambio, resolvió que el anunciante sí que «hace uso» de una marca al elegirla como palabra clave en un servicio remunerado de referenciación. Como ya he mencionado, esta conclusión no dependía de si el signo estaba incluido o no en el anuncio mostrado en el enlace patrocinado.

75. Sin embargo, en la sentencia *Google France y Google*, el Tribunal de Justicia, aunque el asunto no afectaba a los anunciantes sino sólo al operador del servicio de referenciación por Internet, prosiguió declarando que «la determinación de si dicha función de la marca [la de indicar el origen de los productos o servicios]⁵⁸ resulta menoscabada cuando se muestra a los internautas, a partir de una palabra clave idéntica a una marca, un anuncio de un tercero, que puede ser competidor del titular de dicha marca, depende particularmente del modo en que se presente el anuncio».⁵⁹

76. En mi opinión, de la sentencia *Google France y Google* se puede inferir que, aunque la elección de la palabra clave constituya un uso de la marca para productos o servicios del anunciante, los requisitos para que ese uso

sea admisible deben evaluarse primordialmente⁶⁰ en función de su resultado visible, que es que el anuncio se muestra en el enlace patrocinado del anunciante al internauta que ha tecleado el término de búsqueda. Dado que el Tribunal de Justicia no declaró que la elección de palabras clave idénticas a marcas de terceros fuera, de por sí, contraria al derecho exclusivo del titular de la marca a hacer uso de ella en la publicidad de productos o servicios idénticos a los cubiertos por la marca, es lógico que el punto de partida del análisis sean los efectos del anuncio en el enlace patrocinado que se muestra al internauta.

4. Difuminación

77. Con arreglo al artículo 2 de la Directiva 89/104, para poder registrar un signo como marca éste debe ser distintivo, es decir, apropiado para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras. La protección ampliada de las marcas con arreglo al artículo 5, apartado 2, pueden otorgarla los Estados miembros cuando «con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretende obtener una ventaja desleal del carácter

57 — Citada en la nota 6, apartados 51 y 52; véanse también las conclusiones del Abogado General Maduro, presentadas el 22 de septiembre de 2009 en ese asunto, punto 150.

58 — El añadido es mío.

59 — *Google France y Google*, citada en la nota 6, apartado 83.

60 — Como ya he concluido, en circunstancias muy específicas relativas a la naturaleza de los productos o servicios con referencia al renombre o al significado secundario de la marca, existe riesgo de efectos negativos para la función de origen aun cuando el anuncio no mencione ni refiera la marca.

distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos».

la marca anterior, que generaba una asociación inmediata con los productos o servicios para los que se registró, deja de tener este efecto.»⁶²

78. Para ser distintivo (y poder ser una marca), un signo no debe tener absolutamente ningún significado primario ni tener un significado primario que no sea descriptivo en sentido genérico, es decir, que no haga referencia a los productos o servicios cubiertos por la marca o a su origen o cualidades, sino a cosas diferentes (como APPLE para los ordenadores). En el límite se encuentran las marcas sugerentes que tienen un significado primario no descriptivo de los productos y servicios a los que se refiere, pero que suscitan una asociación relacionada con (las propiedades de) los productos o servicios (como TRÉSOR para perfumes de alta calidad).⁶¹

80. Por lo tanto, *difuminación* se refiere al uso de un signo idéntico o similar a una marca de renombre de tal manera que pueda debilitar su carácter distintivo disminuyendo su capacidad de distinguir entre productos y servicios. Al final del proceso de difuminación (o dilución en sentido estricto), la marca ya no puede suscitar una asociación en la mente de los consumidores de la existencia de un vínculo económico entre una determinada procedencia comercial⁶³ de ciertos productos o servicios y la marca. Por tanto, de lo que se trata es de la misma capacidad de un signo de servir como marca o, lo que es lo mismo, de la función de identificación o distinción de dicha marca.

79. El Tribunal de Justicia ha definido la *dilución por difuminación* en los siguientes términos: «En lo relativo al perjuicio causado al carácter distintivo de la marca anterior, 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 y respecto de los cuales se ha utilizado, dado que el uso de la marca posterior da lugar a la dispersión de la identidad de la marca anterior y de su presencia en la mente del público. Así sucede, en particular, cuando

81. La difuminación o dilución en este sentido significa, antes que nada, que el carácter distintivo de la marca se atenúa («*Verwässerung*» en alemán) y la marca se hace superflua. Un signo usado como marca referida a diversos productos o servicios de diferente

61 — Sobre este espectro de distinción, véase Holmqvist, *op. cit.*, pp. 17 a 22.

62 — Sentencias Intel Corporation, citada en la nota 10, apartado 29, y L'Oréal y otros, citada en la nota 11, apartado 39.

63 — Me refiero aquí a una procedencia u origen en sentido abstracto, referido a la empresa que controla la producción de los productos o la prestación de los servicios cubiertos por la marca, no a un determinado fabricante o prestador de servicios; véase, por ejemplo, la sentencia Arsenal, citada en la nota 34, apartado 48.

procedencia comercial ya no sirve para identificar los productos y servicios cubiertos por la marca con una sola procedencia.⁶⁴ Este riesgo se asocia casi siempre a casos en los que una marca notoriamente conocida se expone a la presencia de signos idénticos o similares referidos a diferentes productos y servicios y a sus orígenes.

pérdida del carácter distintivo, pero de diferente naturaleza que la dilución en el sentido de atenuación de la marca.⁶⁵

82. Sin embargo, esa evolución es difícil de apreciar en el contexto de productos o servicios idénticos o similares. Dado que Marks & Spencer no está utilizando la marca INTERFLORA para productos o servicios diferentes de los que provee Interflora, a mi parecer no estamos ante una dilución en el sentido definido por la jurisprudencia. Por lo tanto, el problema de Interflora en este caso no es que su marca INTERFLORA se haga superflua y pierda así su carácter distintivo, sino el riesgo de su *degeneración*, es decir, que la marca se convierta en un término genérico o en un nombre común. Esto indica también una

83. Habida cuenta de que el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 también es de aplicación en casos de doble identidad entre los signos y entre los productos o servicios, es mi opinión que la protección frente a la degeneración también debería concederse en virtud de dicha disposición, puesto que el problema de fondo (la pérdida gradual del carácter distintivo) es el mismo.

84. La degeneración proviene, bien de la ausencia de un término genérico alternativo que denote la clase de productos de los cuales el

64 — En este sentido, la difuminación no la causa el titular de la marca al usarla como denominación para diversos productos y servicios, siempre que la marca haya adquirido un renombre y un alto grado de distinción merced a la publicidad y a otras medidas de marketing en que ha invertido el titular de la marca para crear una imagen para ella. En esos casos, el público identifica correctamente con una misma procedencia comercial los distintos productos y servicios así denominados. Lo que perjudica al carácter distintivo de la marca es la coexistencia de marcas idénticas o similares que cubren productos o servicios diferentes de diversa procedencia comercial, pues eso impide el desarrollo de una imagen para la marca, o diluye la existente.

65 — En mi opinión, la difuminación en el sentido de atenuación es un caso análogo al de un apellido que pierde su capacidad de distinguir entre diferentes familias como grupos con un origen común. Así, Smith es menos distintivo como apellido que Windsor. Sin embargo, dilución por difuminación no significa que la marca pierda todo su carácter distintivo, es decir, la capacidad de servir como marca. Smith puede servir como apellido a pesar de ser muy común, y STAR puede servir como marca pese a ser superflua, es decir, débil en cuanto a capacidad de distinción. Una marca degenerada, por otro lado, ha perdido su carácter distintivo y por este motivo ya no puede servir como marca. Por lo tanto, en teoría, las marcas diluidas no son marcas «semi-degeneradas» (véase Holmqvist, p. 152). Sea como fuere, parece útil aceptar la degeneración como variante de la difuminación a fin de proteger marcas notoriamente conocidas, al menos en los ordenamientos jurídicos en los que la protección en relación con productos o servicios idénticos o similares exija riesgo de confusión. En Estados Unidos, la degeneración a menudo se incluye en el concepto de dilución; véase, por ejemplo, Simon, *op. cit.*, pp. 72 a 74.

único representante, o el más importante, es el producto o servicio cubierto por la marca, o bien del abrumador éxito de una determinada denominación en una determinada clase de productos. La degeneración amenaza, en particular, a las marcas que cubren una nueva innovación o a las que son notoriamente conocidas en ámbitos específicos.⁶⁶

información sobre floristas que comercialicen sus servicios (y productos, es decir, flores) bajo la marca INTERFLORA. De este modo, el comportamiento de Marks & Spencer entraña el riesgo de que la marca INTERFLORA se diluya al adquirir un significado genérico que denote cualquier grupo de floristas que ofrezca servicios de envío en los que el envío pueda ser asumido por una tienda diferente de la que recibe el pedido.

85. La degeneración puede proceder de actos y omisiones del propio titular de la marca, por ejemplo si la usa como término genérico o si la omite para desarrollar un término genérico alternativo adecuado a fin de facilitar la referencia a dichos productos sin utilizar la marca como término genérico. Sin embargo, la degeneración también puede venir del uso de la marca por otras personas de una forma que contribuya a que se vaya convirtiendo en un término genérico.

87. Me temo que esta línea argumental no puede prosperar después de la sentencia Google France y Google, antes citada, pues implica que la elección de las marcas de terceros como palabras clave constituya, de por sí, una difuminación, al menos en el caso de las marcas de renombre. En efecto, para el argumento, el factor que causa un riesgo de degeneración de la marca es la asociación que resulta de la cadena causal que vincula el tecleo de la palabra clave a la aparición del enlace patrocinado con el anuncio del tercero.

86. Interflora alega que la elección como palabras clave de su marca y de términos derivados de ella mediante pequeñas modificaciones por parte de Marks & Spencer implica un riesgo de dilución de la marca INTERFLORA, lo que constituye una difuminación que Interflora cree tener derecho a prohibir con arreglo al artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104. Su argumento es que, al teclear «interflora», el internauta está buscando

88. Sin embargo, como ya he mencionado, el Tribunal de Justicia no condenó en sí misma la publicidad con palabras clave que utiliza marcas de terceros, sino que condicionó la posibilidad de que sea admitida al contenido del anuncio mostrado en el enlace patrocinado. Si la conjunción de una palabra clave y un anuncio en un enlace patrocinado equivaliese, de por sí, a una dilución, cualquier marca sería objeto de difuminación siempre que se

66 — El clásico ejemplo de manual «celofán» representa ambas categorías.

utilizase como palabra clave para dirigir a un anuncio de una empresa distinta del titular de la marca.

89. En este caso, el enlace patrocinado que se muestra después de que el internauta haya tecleado el término de búsqueda «interflora» no incluye el signo ni ningún otro similar. Como ya he explicado, en el caso de una marca que cubre productos y servicios suministrados por una red comercial de empresas, esto no excluye la posibilidad de error en cuanto a la existencia de un vínculo económico entre la marca y el anunciante. En otras palabras, es posible un efecto negativo sobre la función de origen aun cuando la marca no se mencione en el anuncio mostrado en el enlace patrocinado.

90. Sin embargo, yo no creo que la dilución de una marca, es decir, la debilitación de su significado denotativo de productos o servicios de un origen comercial abstracto específico, pueda considerarse, en Derecho, como resultado de una publicidad en la que no se menciona la marca. No en vano, difuminación en el sentido de pérdida del carácter distintivo significa que el signo percibido por el consumidor adquiere un significado alternativo en su mente. El significado alternativo puede ser, bien una indicación ambivalente de diferentes productos o servicios de distinta

procedencia, en el caso de productos o servicios diferentes, bien la indicación de una categoría genérica de productos o servicios, en caso de que sean idénticos o similares.⁶⁷

91. En mi opinión, el uso de marcas de terceros como palabras clave en la publicidad de motores de búsqueda es perjudicial para el carácter distintivo de una marca de renombre en casos de productos o servicios idénticos, siempre que se den las siguientes condiciones: que el signo se mencione o muestre en el anuncio del enlace patrocinado y que el mensaje comercial o la comunicación del anuncio utilice el signo en sentido genérico para referirse a una categoría o clase de productos o servicios, y no como distinción entre productos y servicios de origen diverso.

5. Deterioro

92. En aras de la claridad, también debo mencionar el segundo elemento contemplado en el artículo 5, apartado 2, de la Direc-

67 — A mi parecer, calificar, como tal, la selección de una palabra clave en la publicidad de un motor de búsqueda en Internet como uso de un signo capaz de difuminación se apartaría sustancialmente de la doctrina asentada sobre dilución de marcas. Esto daría lugar a graves problemas de prueba, porque los anuncios patrocinados normalmente sólo representan una fracción de la información mostrada como resultados de la búsqueda al internauta.

tiva 89/104, es decir, el deterioro, que se refiere al detrimento del renombre de la marca. En la sentencia L'Oréal y otros, citada en la nota 47, el Tribunal de Justicia señaló que «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». ⁶⁸ Sin embargo, no se trata aquí del deterioro.

6. Parasitismo

93. En la sentencia L'Oréal y otros, citada en la nota 47, el Tribunal de Justicia definió el parasitismo como la situación en que un tercero «pretende *aprovecharse* de una marca de renombre mediante el uso de un signo similar a ésta para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio

compensación económica alguna y sin hacer ningún tipo de esfuerzo a estos efectos, [de modo que] debe considerarse que la ventaja obtenida del carácter distintivo o del renombre de dicha marca mediante tal uso es desleal». ⁶⁹

94. El Tribunal de Justicia declaró en dicha sentencia que la existencia de una ventaja desleal no depende de si el uso perjudica o no al titular de la marca. A mi entender, esto genera muchos problemas desde el punto de vista de la competencia, ya que el Tribunal de Justicia declara en realidad que el titular de la marca está facultado para ejercer su derecho a prohibir el uso de un signo en circunstancias en las que dicho uso causaría un alejamiento del óptimo de Pareto. La situación del titular de la marca no mejoraría, ya que, por definición, él no puede sufrir ningún perjuicio por el uso, mientras que la situación del competidor empeoraría al perder parte de su negocio. Asimismo, sufriría un menoscabo la situación de los consumidores que no hubiesen sido confundidos por el anuncio, sino que hubiesen preferido conscientemente comprar los productos del competidor. ⁷⁰

95. Es importante recordar que el asunto L'Oréal y otros, antes citado, versaba sobre la

68 — En cuanto a Estados Unidos, véase la sentencia de la Supreme Court of the United States en el asunto Moseley et al., DBA Victor's Little Secret v. v Secret Catalogue, Inc., et al, 537 U.S. 418 (2003), en que revocaba la sentencia de la Court of Appeals for the Sixth Circuit, 259 F.3d 464.

69 — Sentencia citada en la nota 11, apartado 49.

70 — Véase Klerman, D., *Trademark Dilution, Search Costs, and Naked Licensing*, Fordham Law Review, Vol. 74 (2006), pp. 1759 a 1773, especialmente p. 1771.

imitación de productos de lujo. En el presente caso, los productos o servicios son «normales», y no réplicas ni imitaciones; al menos, no se ha acusado a Marks & Spencer de imitar a Interflora en modo alguno.

96. En el presente caso, Marks & Spencer intenta presentarse como una alternativa comercial para los clientes que buscan información sobre los productos de Interflora o sobre servicios de envío de flores en general, recordando probablemente la marca más conocida en relación con dichos servicios. Es evidente que en ambos casos Marks & Spencer está obteniendo una ventaja del renombre de la marca de Interflora, pues es inconcebible otra explicación para esta selección de palabras clave. Por lo tanto, la cuestión pendiente se refiere a la legitimidad de dicho uso. Conviene recordar que, conforme al asunto Google France y Google, antes citado, la elección de palabras clave en esas circunstancias constituye un uso de la marca de Interflora para productos y servicios de Marks & Spencer.

97. En el asunto L'Oréal y otros, el Abogado General también propuso que la prueba de la legitimidad del uso sólo sea de aplicación si hay justa causa para usar la marca de la otra

parte. Si no es así, el uso es automáticamente indebido.⁷¹

98. El uso aquí relevante, consistente en la elección de la marca como palabra clave en la publicidad de un motor de búsqueda en Internet, precisa una justa causa. En la medida en que se debaten los casos típicos contemplados por el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104, es decir, los que se refieren a productos o servicios diferentes, resulta muy complicado precisar cómo se ha de interpretar esa condición. Como ya he mencionado, el vínculo entre la palabra clave y la marca es muy difícil de establecer sin recurrir a la información sobre las circunstancias externas a ese uso.

99. En el caso de productos o servicios idénticos o similares, la propuesta de presentar una alternativa comercial a los productos o servicios protegidos por una marca de renombre debe considerarse como justa causa en el contexto del marketing moderno basado en la publicidad mediante palabras clave en Internet. En caso contrario, la publicidad mediante palabras clave que utilice marcas notoriamente conocidas de terceros sería, en sí misma, un parasitismo prohibido. Esta conclusión no se puede justificar teniendo en cuenta la necesidad de promover una competencia libre de distorsiones y las posibilidades

71 — Conclusiones del Abogado General Mengozzi presentadas el 10 de febrero de 2009 en el asunto en que recayó la sentencia L'Oréal y otros, citada en la nota 11, puntos 105 a 111.

de los consumidores de buscar información sobre productos y servicios. No en vano, la economía de mercado significa que unos consumidores bien documentados puedan elegir conforme a sus preferencias. A mi juicio, no sería razonable que el titular de una marca pudiese prohibir tal uso salvo que tuviera objeciones que oponer al anuncio que se muestra al teclear un término de búsqueda correspondiente a una palabra clave.

100. Interflora alega que la publicidad mediante palabras clave de Marks & Spencer ha incrementado sustancialmente sus propios costes publicitarios, debido al aumento del precio por clic que le cobra Google a raíz de la competencia relativa a dichos AdWords.

101. En su sentencia *Google France y Google*, el Tribunal de Justicia declaró lo siguiente:⁷² «En lo que atañe al uso por los anunciantes en Internet del signo idéntico a una marca ajena, como palabra clave para la aparición en pantalla de mensajes publicitarios, es evidente

que este uso puede tener repercusiones en el empleo de dicha marca por su titular con fines publicitarios y en su estrategia comercial. [...] Dado el importante lugar que ocupa la publicidad en Internet en el tráfico económico, es posible que el titular de la marca inscriba su propia marca como palabra clave en el servicio de referenciación para que aparezca un anuncio bajo la rúbrica “enlaces patrocinados”. En este caso, el titular de la marca deberá eventualmente comprometerse al pago de un precio por clic más elevado que el que corresponde a otros operadores económicos, si desea que su anuncio aparezca antes del de los otros operadores que han seleccionado también su marca como palabra clave. Además, aun cuando el titular de la marca esté dispuesto a pagar un precio por clic más elevado que el que ofrecen los terceros que hayan seleccionado también dicha marca, no puede estar seguro de que su anuncio vaya a aparecer antes del de los terceros, dado que en la determinación del orden de aparición de los anuncios intervienen más factores. [...] Sin embargo, estas repercusiones del uso de un signo idéntico a la marca por terceros no constituyen por sí mismas un menoscabo de la función de publicidad de la marca.»

102. Por lo tanto, dado que los mayores costes del precio por clic no afectan a la función de publicidad de una marca de renombre, entiendo que por sí mismos no constituyen un acto indebido o la obtención de una ventaja del renombre de la marca.

72 — Citada en la nota 6, apartados 93 a 95.

103. Además, dado que el Tribunal de Justicia, en su sentencia *Google France y Google*, antes citada, aprobó en principio la publicidad mediante palabras clave que utilice marcas de terceros, creo que la cuestión del parasitismo también debe analizarse atendiendo al anuncio mostrado en el enlace patrocinado. Si el anuncio menciona o muestra la marca, la aceptabilidad del uso dependerá de si estamos ante una publicidad comparativa legítima o, al contrario, ante un aprovechamiento a costa del titular de la marca.⁷³

cliente de *interflora*? ¿Por qué no prueba esta vez *Marks & Spencer*?») a los de *Interflora*.

105. Sin embargo, la elección de palabras clave en la publicidad de un motor de búsqueda por parte de *Marks & Spencer* implica un mensaje publicitario de que se ofrecen como alternativa a *Interflora*. Pero yo no creo que esto constituya parasitismo a los efectos del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104.

104. En sus anuncios, *Marks & Spencer* ni compara sus productos y servicios con los de *Interflora* («nuestros productos y servicios son mejores/más baratos que los de *Interflora*») ni presenta sus productos como imitaciones o copias («ofrecemos el mismo tipo de servicio que *Interflora*»), ni tampoco los presenta expresamente como alternativa («¿Es

106. Por último, en mi opinión, los aspectos mencionados en la cuarta cuestión son irrelevantes para la respuesta que se dé a la tercera cuestión, letra b).

73 — En Estados Unidos, el artículo 43 (c), 4(A), de la *Lanham Act* establece que «el uso legítimo de una marca notoria en la publicidad o promoción comercial comparativa para identificar los productos o servicios que compiten con los del titular de la marca notoria» no podrá ser impugnado en virtud del artículo 43 (c), relativo a la dilución de marcas.

V. Conclusión

107. A la vista del análisis anterior, propongo que se responda de la siguiente forma a la High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division:

- «1) El artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y el artículo 9, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, se han de interpretar como sigue:
- Un signo idéntico a una marca se usa “para productos o servicios” en el sentido de dichas disposiciones cuando ha sido seleccionado como palabra clave en relación con un servicio de referenciación en Internet sin el consentimiento del titular de la marca, y la aparición del anuncio viene determinada por la palabra clave.
 - El titular de una marca está facultado para prohibir tal conducta en las circunstancias descritas, en caso de que dicho anuncio no permita o apenas permita a un internauta medio determinar si los productos o servicios referidos en el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si proceden de un tercero.
 - Se produce un error relativo al origen de los productos o servicios cuando el enlace patrocinado por el competidor puede dar lugar a que parte del público crea que el competidor forma parte de la red comercial del titular de la marca cuando no es así. Como consecuencia de esto, el titular de la marca tiene derecho a prohibir el uso de la palabra clave en la publicidad por parte del tercero en cuestión.

- 2) El artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y el artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 deben interpretarse en el sentido de que el uso de un signo como palabra clave en un servicio de referenciación en Internet para productos o servicios idénticos a los cubiertos por una marca de renombre idéntica también se incluye en el ámbito de aplicación de dichas disposiciones y puede ser prohibido por el titular de la marca cuando:
- a) el anuncio que se muestra cuando el internauta teclea, como término de búsqueda, la palabra clave idéntica a la marca de renombre, mencione o muestre la marca, y
 - b) la marca
 - bien se utilice en el anuncio como un término genérico que comprenda una clase o categoría de bienes o servicios,
 - bien el anunciante pretenda con ello beneficiarse de su poder de atracción, su renombre o su prestigio, y explotar los esfuerzos comerciales realizados por el titular de esa marca para crear y mantener la imagen de la misma.
- 3) El hecho de que el operador del motor de búsqueda no permita a los titulares de marcas en el área geográfica de que se trate impedir que los terceros elijan signos idénticos a sus marcas como palabras clave es, de por sí, irrelevante en lo que respecta a la responsabilidad del anunciante que utiliza las palabras clave.»