

<http://idp.uoc.edu>

ARTICLE

# La infracció del dret de marca a Internet

 Blanca Torrubia Chalmeta
 

---

Data de presentació: juny de 2009  
 Data d'acceptació: setembre de 2009  
 Data de publicació: desembre de 2009

## Resum

L'article fa referència, amb caràcter previ, a la necessitat de considerar i separar la funció essencial de la marca, la distintiva, de les altres funcions que s'hi atribueixen com a essencials, no sent-ho. Això, a més d'evitar conseqüències indesitjables que es manifesten, de manera especial, en l'àmbit penal, facilita la delimitació entre l'àmbit de l'acció per violació del dret de marca i el de l'acció per competència deslleial. Seguidament s'analitzen les condicions de l'ús efectiu d'una marca a Internet amb efecte en un determinat estat i els usos concrets de la marca que poden constituir una infracció del dret de marca a Internet.

## Paraules clau

funcions marca, infracció marca Internet, enllaç, linking, entramat, framing, metaetiqueta, enllaços patrocinats

## Tema

Propietat industrial

## *Trademark Infringement on the Internet*

## Abstract

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

## Keywords

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

## Subject

*Industrial property*

## 1. Previ

La Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques (LM) defineix la marca en l'article 4 com «qualsevol signe susceptible de representació gràfica que serveixi per distingir en el mercat els productes o serveis d'una empresa dels d'altres».<sup>1</sup>

D'acord amb aquest concepte, la funció essencial de la marca és la distintiva dels productes o serveis. Aquesta funció distintiva també implica una certa convicció del consumidor o usuari que els registres que fa aquesta marca tenen una sèrie de característiques concretes. La teoria de les funcions de la marca parteix de les funcions que en el pla econòmic compleix una marca per a decidir, a partir d'aquestes funcions, atorgar-los protecció en el pla jurídic i triar els mitjans per a dispensar aquesta protecció.<sup>2</sup>

Des d'un pla econòmic s'esmenta com a funcions més importants de la marca la indicadora de l'origen empresarial de productes i serveis, la indicadora de la qualitat de productes i serveis, la condensadora de la bona imatge o *goodwill* i la publicitària.<sup>3</sup> A més tota marca compleix una funció transmissora d'informació o funció comunicativa que ofereix una perspectiva global de la utilitat econòmica que té. Les diferents informacions que transmet una marca constitueixen les diferents funcions econòmiques que té.<sup>4</sup> Això vol dir que la fun-

ció comunicativa és la funció aglutinant de la resta de funcions econòmiques, és la funció en què es condensen totes les associacions o representacions que un consumidor realitza amb una determinada marca. Ara bé, com que aquestes associacions són fruit de l'ingredient psicològic de la marca,<sup>5</sup> no són coincidents en tots els consumidors.

Actualment, tanmateix, s'ha generalitzat en la jurisprudència del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees la idea que la funció principal o essencial de la marca és la indicadora de l'origen empresarial.<sup>6</sup> Conseqüentment, l'acció per violació del dret de marca es fonamenta en la confusió del públic sobre l'origen empresarial dels productes o serveis registrats.

El Tribunal de Justícia declara que el dret exclusiu previst en l'article 5, apartat 1, lletra a, de la Directiva 89/104 (amb el mateix contingut que l'article 5 de la Directiva 2008/95/CE) «es concedeix per a permetre que el titular de la marca protegeixi els seus interessos específics com a titular d'aquesta marca, és a dir, per a garantir que la marca pugui complir les funcions que li són pròpies i que, per tant, l'exercici d'aquest dret ha de quedar reservat als casos en què l'ús del signe per un tercer menyscabi o pugui menyscabar les funcions de la marca» (STJCE 12.11.2002, Arsenal Football Club, C-206/01; 16.11.2004, Anheuser-Busch, C-245/02, i 25.01.2007, Adam Opel, C-48/05). Entre les funcions esmentades, no només hi figura la funció essencial de

1. En aquesta línia, l'article 2 de la Directiva 2008/95/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 22 d'octubre de 2008, relativa a l'aproximació de les legislacions dels estats membres en matèria de marques (DM) estableix que «poden constituir marques tots els signes que puguin ser objecte d'una representació gràfica, especialment les paraules -inclosos els noms de persones-, els dibuixos i models, les lletres, les xifres, la forma del producte o de la seva presentació, amb la condició que aquests signes siguin apropiats per a distingir els productes o els serveis d'una empresa dels d'altres». Això mateix es recull per a la marca comunitària en l'article 4 del Reglament (CE) núm. 207/2009 del Consell, de 26 de febrer de 2009, sobre la marca comunitària (RMC).
2. Vegeu MONTEAGUDO (1995). *La protección de la marca renombrada*. Madrid: Civitas. Pàg. 75 y ss. i RONCERO (1999). *El contrato de licencia de marca*. Madrid: Civitas. Pàg. 33 i seg.
3. Per a tot, FERNÁNDEZ NOVOA (1978). «Las funciones de la marca». *ADI*. Núm. 5, pàg. 33 i seg., i FERNÁNDEZ NOVOA (1984). *Fundamentos de Derecho de marcas*. Madrid: Edit Montecovo. Pàg. 44 i seg.
4. RONCERO, *El contrato...* (*op. cit.* pàg. 34). LEHMAN (1995). «Il nuovo marchio europeo e tedesco». *RDI*. Núm. 6, pàg. 276 i 277, per la seva part, concep aquesta funció com a definitiva de la marca i considera que la protecció jurídica del dret d'exclusiva ha de recaure sobre les informacions relatives al producte en manera simbòlica.
5. Fernández Novoa assenyala que la unió entre signe i producte -que és obra de l'empresari- desencadena certes representacions en la ment del consumidor i que aquestes representacions giren bàsicament al voltant de l'origen empresarial del producte marcat, les característiques del nivell de qualitat i el *goodwill* o bona fama del producte portador de la marca (*op. cit.*, pàg. 23).
6. També s'ha recollit en el fonament de dret onzè de la Directiva 2008/95/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 22 d'octubre de 2008, relativa a l'aproximació de les legislacions dels estats membres en matèria de marques (DM), i el vuitè de l'RMC, que assenyalen que la finalitat de la marca registrada és primordialment garantir la funció d'origen de la marca.

la marca, consistent a garantir als consumidors la procedència del producte o del servei, sinó també les altres funcions que té, com, en particular, la que consisteix a garantir la qualitat d'aquest bé o d'aquest servei, o les de comunicació, inversió o publicitat» (STJCE 18.06.2009 «L'Oréal» C-487/07).

Segons el Tribunal, «la funció essencial que consisteix a garantir la procedència del producte o del servei permet al consumidor o a l'usuari final distingir sense confusió possible aquest producte o servei dels que tenen una altra procedència» (entre d'altres, STJCE 29.09.1998, «Canon» C-39/97; 06.10.2005, «Medion», C-120/04, i 16.07.2009, «American Clothing», C-202/08 P i C-208/08 P), i «també permet fer la mateixa elecció, en una adquisició posterior, si l'experiència és positiva, o una altra elecció, si és negativa» (STPI 09.10.2002, «UltraPlus», T-360/00, i 13.07.2005, «TOP», T-242/02, 27.02.2002, «LITE», T-79/00; 20.11.2002, «Kit Pro» i «Kit Super Pro», T-79/01 i T-86/01; 05.12.2002, «Real People, Real Solutions», T-130/01; 30.04.2003, «Forma de cigar de color marró i forma de lingot daurat», T-324/01 i T-110/02, i 31.03.2004 «Looks Like Grass», T-216/02).

No obstant això, el sistema espanyol de marques, igual que el comunitari, és un sistema registral. Això és, un sistema pensat per a beneficiar el titular que acudeix al registre conferint-li el dret de propietat sobre la marca, i a més el d'exclusiva, una vegada efectuat el registre del signe vàlidament<sup>7</sup> i basant-se en el caràcter distintiu d'aquest signe.<sup>8</sup> I aquest sistema condiciona necessàriament l'abast i contingut de la protecció que es pot dispensar al titular de la marca davant de les vulneracions de tercers del seu dret. Aquest condicionament fa que, clar i català, l'exercici de l'acció per violació del dret de marca únicament sigui adequat quan el titular (o la persona facultada pel titular) pretén combatre una vulneració relacionada amb aspectes que el registre és tècnicament capaç de protegir, això és, amb el caràcter distintiu de la marca. Justificar la protecció que s'ha de donar al titular de la marca i pretendre, a més a més, com fa el TJCE, protegir de manera directa funcions de la marca diferents de la distintiva, provoca més d'una contradicció i no pocs recursos a l'ambigüitat. Assenyallem aquí aquest fet perquè l'estudi de la doctrina del TJCE en relació amb l'article 5 DM constitueix un pas previ a l'anàlisi dels supòsits d'infracció del dret de marca a Internet.

7. Aquest principi es recull en l'article 2.1 de l'LM i en l'article 6 de l'RMC. Ara bé, al costat del criteri registral, la Llei de marques admet el criteri de la notorietat de la marca com a via de reconeixement de drets al titular de la marca. Són un reflex d'això l'article 34.5 de l'LM, que atorga els mateixos drets a la marca registrada que a la marca no registrada «notòriament coneguda» a Espanya en el sentit de l'article 6 bis del Conveni de París per a la protecció de la propietat industrial de 20 de març de 1883 (CUP), l'article 6.2.d de l'LM, que prohibeix el registre d'un signe confusible amb la marca, i l'article 52.1 de l'LM, que preveu com a causa de nul·litat el registre d'un signe en contravenció d'aquesta prohibició. L'RMC, si bé atorga rellevància a les marques nacionals notòriament conegudes en el sentit del CUP a l'efecte de denegació de registre de la marca comunitària (article 8 de l'RMC) i de nul·litat (article 53.1.a de l'RMC), únicament reconeix el registre com a via d'adquisició del dret sobre la marca (així ho declara el fonament de dret (7) de l'RMC).
8. Per això els requisits i les prohibicions de registre i les causes de nul·litat de la marca. La Directiva 2008/95/CE en el fonament de dret vuitè assenjala: «La realització dels objectius perseguits per l'aproximació suposa que l'adquisició i la conservació d'un dret sobre la marca registrada estiguin en principi subjectes, en tots els estats membres, a les mateixes condicions. A aquest efecte, convé establir una llista enunciativa dels signes que puguin constituir una marca quan són aptes per a distingir els productes o serveis d'una empresa dels d'una altra. Les causes de denegació o nul·litat relatives a la mateixa marca -per exemple, l'absència de caràcter distintiu- o relatives als conflictes entre la marca i els drets anteriors han de ser numerades de manera taxativa, encara que algunes d'aquestes causes siguin enumerades amb caràcter facultatiu per als estats membres, que així poden mantenir o introduir en la seva legislació les causes en qüestió».

El sistema registral pot garantir que la marca compleixi la funció essencial i directa que té, la funció distintiva, però no pot garantir la realitat de les associacions psicològiques que hi fa el públic dels consumidors (origen empresarial, qualitat, *goodwill* i publicitat). Sobretot, pel que fa a l'origen empresarial i a la qualitat, quan s'admet la cessió de la marca amb independència de l'empresa<sup>9</sup> o la llicència -per a la totalitat dels productes i serveis per als quals és registrada la marca o per a una part- sense establir el control obligatori de l'activitat del llicenciatari per part del llicenciadador.<sup>10</sup> Al marge d'altres consideracions com que a la pràctica els consumidors no connecten una marca amb un determinat origen empresarial<sup>11</sup> o que les marques, en la majoria de casos, no són coincidents amb la denominació social o el patronímic dels titulars d'aquesta marca.

El sistema registral és pensat per garantir al titular de la marca ni més ni menys que l'exclusivitat de l'aparença del

seu signe als productes o serveis que identifica. Aquesta protecció del titular, que aporta transparència al mercat, repercuteix favorablement en els consumidors, però ho fa de manera indirecta.<sup>12</sup>

Pretendre que la marca garanteixi -als consumidors- que els productes i serveis tinguin sempre la mateixa procedència empresarial o una determinada qualitat, suposa fer un canvi forçat en el destinatari objecte de la protecció. Com que el sistema registral no és pensat per a això, aquest canvi pot provocar conseqüències indesitjables. En l'àmbit civil l'acció per violació del dret de marca es resol comparant les marques confrontades, al marge que es faci referència o no a la funció indicadora de l'origen empresarial que la marca compleix. Tanmateix, en l'àmbit penal, a l'hora d'interpretar l'article 274.1 i 274.2 del Codi penal<sup>13</sup> la consideració de la funció indicadora de l'origen com a essencial ha suposat, en algun cas, tractar el públic dels consumidors com a perjudicat per la infracció de la

9. L'article 47 de l'LM i l'article 17 de l'RMC. Aquests dos articles estableixen que la transmissió de tota l'empresa implica la de la marca i exceptuen aquest principi quan hi ha un pacte en contra o això es desprèn clarament de les circumstàncies del cas. També assenyalen que, si dels documents que estableixen la transmissió es dedueix de manera manifesta que a causa d'aquesta transmissió la marca pot induir el públic a error, en particular sobre la naturalesa, la qualitat o la procedència geogràfica dels productes o dels serveis per als quals és sol·licitada o registrada, es denega la inscripció de la transmissió, tret que l'adquiridor accepti limitar la sol·licitud o el registre de la marca a productes o serveis per als quals no és enganyosa.
10. Article 48 de l'LM i article 22 de l'RMC. Vegeu les consideracions de TORRUBIA i VALPUESTA (2009). «Contratos relativos a derechos de propiedad industrial». A: J. M. CUESTA RUTE; E. VALPUESTA GASTAMINZA (coord.) (2009). *Contratos Mercantiles*. Barcelona: Bosch. Pàg. 348 i seg.
11. AREÁN LALÍN (1985). *El cambio de forma de la marca. Contribución al estudio de la marca derivada*. Santiago de Compostela: Instituto de Derecho Industrial. Pàg. 16 i seg.
12. Atorgant a la protecció dels consumidors el caràcter de funció directa de la marca, l'STS de 22.01.2000 (RJ 200/60), seguint la doctrina establerta en l'STS de 30.10.1986 (RJ 1986\6019), assenyalava que «cal deixar fixat que en matèria de dret de marques convé tenir present que aquelles protegeixen no només l'interès particular del titular que les inscriu sinó també l'interès general dels consumidors, que són els destinataris autèntics i els beneficiaris suposats de les funcions que la marca compleix pel que fa a la procedència, indicació de qualitats, publicitat i reputació entre el públic consumidor del producte diferenciat precisament a través de la marca. I és aquest caràcter "funcional" del dret protegit per la marca el que fa que aquell dret no pugui configurar-se com un dret estàtic que assoleix la plenitud i eficàcia total amb la cristallització en el registre. Al contrari, la innegable projecció sobre el públic consumidor del dret d'exclusiva que té el titular de la marca, obliga aquest titular davant la comunitat social i els competidors possibles (drets paral·lels que protegeixen interessos convergents dignes de protecció) a tenir un comportament degut, a un *facere*, consistent en l'ús obligatori de la marca registrada».
13. Article 274 del CP: «1. Ha de ser castigat amb la pena de sis mesos a dos anys de presó i multa de 12 a 24 mesos el qui, amb finalitats industrials o comercials, sense consentiment del titular d'un dret de propietat industrial registrat d'acord amb la legislació de marques i amb coneixement del registre, reproduïxi, imiti, modifiqui o de qualsevol altra manera utilitzi un signe distintiu idèntic o confusible amb aquell, per distingir els mateixos i similars productes, serveis, activitats o establiments per als quals estigui registrat el dret de propietat industrial. També incorren en la mateixa pena els que importin intencionadament aquests productes sense l'esmentat consentiment, tant si tenen un origen lícit com il·lícit al seu país de procedència; tot i així, la importació d'aquests productes d'un Estat pertanyent a la Unió Europea no és punible quan s'hagin adquirit directament del titular dels drets de l'Estat esmentat, o amb el seu consentiment.  
«2. S'han d'imposar les mateixes penes a qui, sabent-ho, posseeixi per comercialitzar, o posi en el comerç, productes o serveis amb signes distintius que, d'acord amb l'apartat 1 d'aquest article, suposen una infracció dels drets exclusius del seu titular, fins i tot quan es tracti de productes importats de l'estranger.»

marca -junt amb el titular de la marca o en lloc del titular de la marca- i entendre que, si no hi ha confusió en el públic sobre l'origen empresarial -o de la qualitat-, no hi ha infracció del dret de marca fins i tot en el cas de reproducció de la marca per tercers.<sup>14</sup>

L'article 34 de la Llei de marques, que reconeix en el titular que registra la marca el dret exclusiu d'utilitzar-la en el tràfic econòmic (§ 1), recull el *ius prohibendi* o faceta negativa d'aquesta exclusiva sense requerir l'existència del risc de confusió en els casos de reproducció de la marca del titular per als mateixos productes o serveis (§ 2). Així, el titular pot prohibir que els tercers, sense el seu consentiment, utilitzin en el tràfic econòmic:

a) qualsevol signe idèntic a la marca per a productes o serveis idèntics a aquells per als quals la marca és registrada;

b) qualsevol signe que pel fet de ser idèntic o semblant a la marca i pel fet de ser idèntics o similars els productes o serveis implica un risc de confusió del públic (el risc de confusió inclou el risc d'associació entre el signe i la marca), i

c) qualsevol signe idèntic o semblant per a productes o serveis que no siguin similars a aquells per als quals és registrada la marca, quan aquesta marca és notòria o de renom a Espanya i amb la utilització del signe realitzada sense causa justa es pugui indicar una connexió entre els béns o serveis esmentats i el titular de la marca o, en general, quan aquest ús impliqui un aprofitament indegut o un menyscapse del caràcter distintiu o de la notorietat o renom de la marca registrada.<sup>15</sup> Com s'aprecia, l'existència del risc de confusió es requereix, per a entendre produïda la infracció del dret d'exclusiva, en els casos de les lletres b i c, però no en els de doble identitat marca/producte o servei.

14. Així ho entén per a la venda de productes de marca manifestament falsificada en circumstàncies en què, malgrat aplicar-se sobre productes idèntics o similars, la venda ocorre en circumstàncies que no indueixen a error al consumidor sobre l'origen del producte, SEGURA GARCÍA, Ma. José a *Los delitos contra la propiedad industrial en el Código Penal español de 1995*, pàg. 126 i 127. Segons l'opinió d'aquesta autora, som en presència d'un acte de competència deslleial. En la mateixa línia de no considerar que hi ha infracció de la marca quan no hi ha engany en el comprador, i en l'àmbit penal, l'SAP de Badajoz 26.10.2007 (reproducció de la marca en productes venuts en un mercat ambulant, de qualitat basta i preu baix). Les SAP de les Balears de 21.09.2001 i de Cantàbria de 15.01.2002 assenyalen que el titular del dret de propietat industrial característic del signe distintiu té dret a l'ús exclusiu del signe i que, per tant, lesiona aquest dret qui l'utilitza sense el seu consentiment, però això no significa que es realitzi, automàticament, el tipus penal, ja que això suposaria atorgar un contingut idèntic a les infraccions de naturalesa civil i penal. Com que aquesta última exigeix un plus d'antijuridicitat, entenen que pot trobar-se en la necessitat que es produeixi un risc de confusió en el consumidor mitjà i que, si aquesta confusió no es produeix, no es donen els elements del tipus penal. Aquesta tesi també se sosté en les SAP de Madrid de 09.02.2009, 23.07.2007 i 09.12.2008. Tanmateix, l'SAP de Huelva de 27.09.2007, seguint un altre corrent de la jurisprudència menor, aclareix que el delictes previst en els articles 274 i concordants del Codi penal «no és una estafa, és a dir, no protegeix el consumidor final». Aquesta última consideració permet, una vegada constatat l'encaix de la conducta a l'article 34.2 de l'LM, valorar-ne la rellevància penal en funció dels diferents elements del tipus (fonamentalment, coneixement del registre d'una marca aliena i voluntat d'ús d'aquesta marca sense consentiment del titular).

15. En uns termes anàlegs l'article 9.1 de l'RMC. La DM en l'article 5.1 i 5.2 recull aquesta protecció però deixa a l'arbitri dels estats membres la protecció de la marca de renom.

El Tribunal de Justícia disposa sobre aquest particular que la protecció conferida per l'article 5, apartat 1, lletra *a*, de la Directiva 89/104<sup>16</sup> és més àmplia que la que preveu l'article 5, apartat 1, lletra *b*, la posada en pràctica de la qual exigeix l'existència de risc de confusió i, per tant, la possibilitat d'un perjudici per a la funció essencial de la marca (STS 09.01.2003, Davidoff, C-292/00; 12.06.2008, O2 Holdings i O2 (RU), C-533/06 O 2). Això en coherència amb el desè fonament de dret de la Directiva 89/104 (comunicat 11 en la Directiva 2008/95/CE), que assenyala «la protecció que confereix la marca registrada és absoluta en cas d'identitat entre la marca i el signe i entre els productes o serveis», «la protecció cobreix igualment els casos de similitud entre la marca i el signe i entre els productes o serveis», i «és imprescindible interpretar la noció de similitud en relació amb el risc de confusió».

El Tribunal de Justícia també té declarat que «determinats usos amb finalitats merament descriptives són exclosos de l'àmbit d'aplicació de l'article 5, apartat 1, de la Directiva 89/104, ja que no menyscaben cap dels interes-

sos que pretén protegir la disposició i, per tant, no són compresos en el concepte d'ús en el sentit d'aquesta disposició» (STJCE 14.05.2002, Hölterhoff, C-2/00, en una negociació comercial, un tercer manifesta que la mercaderia procedeix de la seva pròpia producció i usa la marca que es tracta exclusivament per a descriure les propietats particulars de la mercaderia que ofereix, de manera que queda exclòs que la marca usada es consideri com una referència a l'empresa de la qual procedeix). «Quan l'ús de la marca, però, és de caràcter publicitari, l'article 5, apartat 1, lletra *a* de la Directiva 89/104 s'ha d'interpretar en el sentit que el titular d'una marca registrada està facultat per a prohibir-ne l'ús per un tercer, en una publicitat comparativa que no compleix tots els requisits de licitud enunciats en l'article 3 bis, apartat 1,<sup>17</sup> de la Directiva 84/450 del Consell, de 10 de setembre de 1984, sobre publicitat enganyosa i publicitat comparativa, en la versió modificada per la Directiva 97/55/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 6 d'octubre de 1997, d'un signe idèntic a la marca esmentada per a productes o serveis idèntics a aquells per als quals és registrada, fins i tot quan aquest ús no menyscabi la funció essencial de la

16. Coincideix amb l'article 5 de la DM 2008/95/CE, que estableix:

«5.1. La marca registrada confereix al titular un dret exclusiu. El titular està facultat per a prohibir a qualsevol tercer l'ús, sense el seu consentiment, en el tràfic econòmic:

- a) de qualsevol signe idèntic a la marca per a productes o serveis idèntics a aquells per als quals la marca és registrada;
- b) de qualsevol signe que, pel fet de ser idèntic o similar a la marca i perquè siguin idèntics o similars els productes o serveis designats per la marca i el signe, impliqui un risc de confusió per al públic; el risc de confusió comprèn el risc d'associació entre el signe i la marca.

«2. Qualsevol estat membre pot disposar també que el titular estigui facultat per a prohibir a qualsevol tercer l'ús, sense el seu consentiment, en el tràfic econòmic, de qualsevol signe idèntic o similar a la marca per a productes o serveis que no siguin similars a aquells per als quals és registrada la marca, quan aquesta marca sigui de renom en l'estat membre i amb la utilització del signe realitzada sense causa justa es pretengui obtenir un avantatge deslleial del caràcter distintiu o del renom de la marca o s'hi pugui causar perjudici.»

17. Aquesta directiva va ser derogada per la vigent Directiva 2006/114/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, sobre publicitat enganyosa i publicitat comparativa.

Article 3 bis de la Directiva 84/450:

«1. La publicitat comparativa, referent a la comparació, és permesa quan es compleixie les condicions següents:

- a) que no sigui enganyosa segons la definició de l'apartat 2 de l'article 2 i el que disposa l'article 3 i l'apartat 1 de l'article 7;
- b) que compari béns o serveis que satisfacin les mateixes necessitats o tinguin la mateixa finalitat;
- c) que compari de manera objectiva una o més característiques essencials, pertinents, verificables i representatives d'aquests béns i serveis, entre les quals pot incloure's el preu;
- d) que no doni lloc a confusió en el mercat entre l'anunciant i un competidor o entre les marques, els noms comercials, altres signes distintius o els béns o serveis de l'anunciant i els d'algun competidor;
- e) que no desacrediti ni denigri les marques, noms comercials, altres signes distintius, béns, serveis, activitats o circumstàncies d'algun competidor;
- f) que es refereixi en cada cas, en productes amb denominació d'origen, a productes amb la mateixa denominació;
- g) que no tregui indegudament avantatge de la reputació d'una marca, nom comercial o un altre signe distintiu d'algun competidor o de les denominacions d'origen de productes competidors;
- h) que no presenti un bé o un servei com a imitació o rèplica d'un bé o un servei amb una marca o un nom comercial protegits.»

marca, que és indicar la procedència dels productes o serveis, sempre que l'ús menyscabi o pugui menyscabar alguna altra de les funcions de la marca» (STJCE 18.06.2009, «L'Oréal», C-487/07).<sup>18</sup>

L'article 5, apartat 2, de la Directiva 89/104 estableix, a favor de les marques de renom, una protecció més extensa que la regulada en l'apartat 1 de l'article 5 esmentat. El requisit específic per a la protecció consisteix en un ús d'un signe idèntic o similar a una marca registrada realitzat sense causa justa i mitjançant el qual s'obtingui o es pretengui obtenir un avantatge deslleial del caràcter distintiu o del renom de la marca anterior o bé s'hi causi o s'hi pugui causar perjudici (STJCE 22.06.2000, «Marca Mode», C-425/98; 23.10.2003, «Adidas-Salomon i Adidas Benelux», C-408/01, i 10.04.2008, «adidas i adidas Benelux», C-102/07. L'article 5, apartat 2, de la Directiva 89/104 s'aplica igualment respecte de productes o serveis que són idèntics o similars a aquells per als quals s'ha registrat la marca (STJCE 09.01.2003, Davidoff, C-292/00, i Adidas-Salomon i Adidas Benelux, esmentades abans).

«Quan es produeixen les infraccions a què es refereix l'article 5, apartat 2, de la Directiva 89/104, aquestes infraccions són conseqüència d'un determinat grau de similitud entre la marca i el signe, en virtut del qual el públic pertinent relaciona el signe amb la marca, és a dir, estableix un vincle entre l'un i l'altre, però no els confon. Per tant, no s'exigeix que el grau de similitud entre el signe utilitzat pel tercer i la marca de renom sigui d'una manera que hi hagi, per al públic pertinent, un risc de confusió. N'hi ha prou que el grau de similitud entre el signe i la marca de renom tingui com a efecte que el públic pertinent estableixi un vincle entre el signe i la marca. L'existència d'aquest vincle en la ment del públic constitueix una condició necessària però insuficient, per si mateixa, perquè s'aprecii l'existència d'una de les infraccions contra les quals l'article 5, apartat 2, de la Directiva 89/104 garanteix la protecció a favor de les marques de renom. Aquestes infraccions són les següents: en primer lloc, el perjudici causat al caràcter distintiu de la marca anterior; en segon lloc, el perjudici causat al renom de la marca

esmentada, i, en tercer lloc, l'avantatge deslleial que s'obtingui del caràcter distintiu o del renom de la marca esmentada» (STJCE 27.11.2008, «Intel Corporation», C-252/07).

Pel que fa al perjudici causat al caràcter distintiu de la marca, anomenat igualment *dilució*, *menyscapse* o *esfumadura*, «consisteix en la debilitació de la capacitat de la marca d'identificar com a procedents de qui n'és titular els productes o serveis per als quals es va registrar, ja que l'ús del signe idèntic o similar pel tercer dóna lloc a la dispersió de la identitat de la marca i de la presència que té en la ment del públic. Així succeeix, en particular, quan la marca, que generava una associació immediata amb els productes o serveis per als quals es va registrar, deixa de tenir aquest efecte» (STJCE 18.06.2009, «L'Oréal», C-487/07).

Amb referència al perjudici produït al renom de la marca, també anomenat amb els termes *esfumadura* o *degradació*, «es produeix quan els productes o serveis respecte dels quals el tercer usa el signe idèntic o similar produeixen una impressió tal en el públic que el poder d'atracció de la marca anterior resulta minvat. El risc d'aquest perjudici pot resultar, en particular, del fet que els productes o serveis oferts pel tercer tinguin una característica o una qualitat que exerceixi una influència negativa sobre la imatge de la marca». (STJCE 27.11.2008, «Intel Corporation», C-252/07).

El concepte d'avantatge deslleial del caràcter distintiu o del renom de la marca -també designat amb els termes de *parasitisme* i de *free-riding*- no es vincula al perjudici sofert per la marca, sinó a l'avantatge obtingut pel tercer de l'ús del signe idèntic o similar. «Aquest concepte inclou, en particular, els casos en què, gràcies a una transferència de la imatge de la marca o de les característiques que projecta aquesta marca cap als productes designats pel signe idèntic o similar, hi ha una explotació manifesta de la marca de renom. N'hi ha prou que es presenti un sol d'aquests tres tipus d'infraccions perquè sigui aplicable l'article 5, apartat 2, de la Directiva 89/104» (STJCE 27.11.2008, «Intel Corporation», C-252/07).

18. Aquesta STJCE també determina que «l'article 3 bis, apartat 1, de la Directiva 84/450, en la versió modificada, s'ha d'interpretar en el sentit que un anunciament que esmenta implícitament o explícitament, en una publicitat comparativa, que el producte que comercialitza és una imitació d'un producte amb una marca de renom presenta "un bé o un servei com a imitació o rèplica" en el sentit de l'article 3 bis, apartat 1, lletra h.» S'ha de considerar que l'avantatge que obté l'anunciament gràcies a aquesta publicitat comparativa il·lícita s'ha obtingut «indegudament» de la reputació de la marca en el sentit de l'article 3 bis, apartat 1, lletra g.

Per a determinar si de l'ús del signe s'obté un avantatge deslleial del caràcter distintiu o del renom de la marca «ha de realitzar-se una apreciació global que tingui en compte tots els factors pertinents, entre els quals figuren, concretament, la intensitat del renom i la força del caràcter distintiu de la marca, el grau de similitud entre les marques en conflicte i la naturalesa i el grau de proximitat dels productes o serveis de què es tracti. En relació amb la intensitat del renom i la força del caràcter distintiu de la marca, el Tribunal de Justícia ha declarat anteriorment que com més grans són el caràcter distintiu i el renom de la marca, més fàcilment podrà admetre's l'existència d'una infracció. De la jurisprudència, se'n desprèn també que com més immediata i forta és l'evocació de la marca, més alt és el risc que amb l'ús actual o futur del signe s'obtingui un avantatge deslleial del caràcter distintiu o del renom de la marca o bé s'hi causi perjudici» (STJCE 27.11.2008, «Intel Corporation», C-252/07).

## 2. Ús d'un signe distintiu a Internet amb efectes en un determinat territori

El principi de territorialitat, en què es basa la protecció del dret de marca, requereix que l'estat on es protegeix aquest dret determini les condicions perquè l'ús a la Xarxa dels signes distintius sigui rellevant a l'efecte de reconèixer-ne el naixement, el manteniment o la lesió del dret de marca. I el mateix ocorre amb la determinació de les condicions per a aplicar la normativa sobre competència deslleial per actes que ocorren al territori d'aquest estat.

La dificultat que suposa encaixar el principi de territorialitat, característica essencial de la protecció dels drets de propietat industrial, amb l'existència d'Internet, on l'ús d'un signe és accessible immediatament i simultàniament des de tot el món, va fer que la Unió de París i a l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI) elaboressin la Recomanació conjunta sobre la protecció de les

marques, i altres drets de propietat industrial sobre signes a Internet, aprovada per l'Assemblea de la Unió de París i per l'Assemblea General de l'OMPI, durant la trenta-sisena sèrie de reunions de les assemblees dels estats membres de l'OMPI, celebrada del 24 de setembre al 3 d'octubre de 2001.

Partint de les disposicions del Conveni de París per a la Protecció de la Propietat Industrial, la Unió de París i l'OMPI recomanen no només que cada estat membre pugui considerar les disposicions adoptades com a orientació relativa a la protecció de les marques i d'altres drets de propietat industrial sobre signes a Internet, sinó que, si són membres d'una organització intergovernamental amb competència en l'àmbit del registre de marques, li comuniquin aquestes disposicions.<sup>19</sup> Referent a això, s'ha de tenir en compte que el fonament de dret 13 de l'actual Directiva 2008/95/CE, de marques (12 de la DM 89/104/CEE), estableix que «tots els estats membres són signataris del Conveni de París per a la protecció de la propietat industrial. És necessari que les disposicions d'aquesta directiva estiguin en completa harmonia amb les del Conveni. Aquesta directiva no ha d'afectar les obligacions dels estats membres derivades del Conveni. S'hi ha d'aplicar, si escau, l'article 307, paràgraf segon, del Tractat».<sup>20</sup>

La possibilitat d'accés a un recurs d'Internet en què figura un signe distintiu des de qualsevol estat no significa que en aquest estat es faci un ús rellevant d'aquest recurs. Un ús rellevant és un ús apte perquè una ordenació jurídica hi atribueixi efectes pel que fa a l'adquisició, manteniment o infracció de drets. L'article 2 de la Recomanació estableix una premissa bàsica: «L'ús d'un signe a Internet constitueix ús en un estat membre als efectes d'aquestes disposicions únicament si l'ús té efecte comercial en aquest estat membre, segons el que descriu l'article 3».

Per la seva part, l'article 3 de la Recomanació estableix una sèrie de factors que les autoritats competents de cada estat membre (de la Unió de París i de l'OMPI) han de tenir en compte per a determinar si l'ús d'un signe a Internet té un efecte comercial al seu territori. Aquestes circumstàncies o aquests factors inclouen, encara que no

19. En el preàmbul de la Recomanació s'assenyala: «Aquestes disposicions són destinades a aplicar-se en el context de determinar si, en virtut de la legislació aplicable d'un estat membre, l'ús d'un signe a Internet ha contribuït a l'adquisició, manteniment o infracció d'una marca, o un altre dret de propietat industrial sobre el signe, o si aquest ús constitueix un acte de competència deslleial, així com en el context de determinar mesures correctives.»



s'hi limiten, les circumstàncies indicatives que l'usuari d'un signe realitza o ha emprès plans d'envergadura per a realitzar operacions comercials en l'estat membre en relació amb productes o serveis idèntics o similars a aquells per als quals s'usa el signe a Internet, el nivell i caràcter de l'activitat comercial de l'usuari en relació amb l'estat membre, entre els quals s'ha d'esmentar la connexió d'una oferta de productes o serveis per Internet amb l'estat membre, la connexió entre la manera en què s'utilitza el signe a Internet, i l'estat membre i la relació de l'ús del signe a Internet amb un dret sobre aquest signe en l'estat membre.

L'ús rellevant de la marca requereix, per tant, que aquest ús es faci en el tràfic econòmic i que tingui finalitat distintiva. La finalitat distintiva requereix que l'ús es porti a efecte amb la intenció de distingir productes o serveis.<sup>21</sup> Encara que ni la Llei de marques de 2001 ni el Reglament de la marca comunitària no estableixen expressament aquest pressupost en els articles 34 i 9 respectivament, sí que ho fan en els articles 39 i 15 respectivament a propòsit de l'obligació d'ús. El Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees ha assenyalat diverses vegades que la Directiva 89/104/CEE (que tampoc no hi feia una referència expressa) parteix del pressupòsit que la infracció d'una marca només es produeix quan un tercer utilitza un signe a títol de marca (STJCE de 23 de febrer de 1999, «BMW AG i BMW Nederland BV c. Deenik», rec. 1999, pàg. I-925 i seg.; de 14 de maig de 2002, «Michael Hölterhoff i Ulrich Freiesleben», rec. 2002, pàg. I-4187 i seg.; de 12 de novembre de 2002, «Arsenal Football Club plc i Mathew Reed», rec. 2002, pàg. I-10273 i seg., i de 21 de novembre de 2002, «RobelcoNV i Robeco Groep NV», rec. 2002,

pàg. I-10913 i seg.). Pel que fa a l'ús en el tràfic econòmic, el TJCE atribueix efectes jurídics a l'ús de la marca lligat a la comercialització dels productes o serveis efectiva o imminent, això és, en venda dels productes i a la prestació dels serveis.

Convé portar a col·lació aquí les STJCE de 09.12.2008, «Verein Radetzky-Orden», C-442/07, i d'11.03.2003, «Ansul», C-40/01. En aquesta última sentència, el Tribunal de Justícia assenyalava que tots els estats membres de la Comunitat són signataris del Conveni de París per a la protecció de la propietat industrial i que és necessari que les disposicions de la Directiva hi estiguin en completa harmonia<sup>22</sup> i determina que les prescripcions d'aquest conveni no contenen el concepte d'«ús efectiu», l'abast del qual, per tant, només pot resultar de l'anàlisi de les mateixes disposicions de la Directiva. El Tribunal de Justícia assenyalava que l'«ús efectiu» és un ús que no s'ha d'efectuar amb caràcter simbòlic, amb l'única finalitat de mantenir els drets conferits per la marca. S'ha de tractar d'un ús concorde amb la funció essencial de la marca, que consisteix a garantir al consumidor o a l'usuari final la identitat de l'origen d'un producte o d'un servei, i «permetre-li distingir sense confusió possible aquest producte o aquest servei» dels que tenen una altra procedència. Se'n desprèn que un «ús efectiu» de la marca suposa la utilització d'aquesta marca en el mercat dels productes o serveis protegits per la marca i no només en l'empresa de què es tracti. La protecció de la marca i els efectes que es poden oposar a tercers arran de registrar-la no poden perdurar si la marca perd la raó de ser comercial, que consisteix a crear o conservar un mercat per als productes o els serveis designats amb el signe en què consisteix,

#### 20. Article 307 del TCE:

«Les disposicions d'aquest tractat no afecten els drets i les obligacions que resultin de convenis celebrats, anteriorment a l'1 de gener de 1958 o, per als estats que s'hi han adherit, anteriorment a la data de la seva adhesió, entre un o diversos estats membres, per una part, i un o diversos tercers estats, per una altra.

«En la mesura que aquests convenis siguin incompatibles amb aquest tractat, l'estat o els estats membres de què es tracti han de recórrer a tots els mitjans apropiats per a eliminar les incompatibilitats que s'han observat. Si és necessari, els estats membres s'han de prestar ajut mutu per a aconseguir aquesta finalitat i han d'adoptar, si escau, una actitud comuna.

«En l'aplicació dels convenis esmentats en el paràgraf primer, els estats membres han de tenir en compte el fet que els avantatges concedits en aquest tractat per cadascun dels estats membres són part integrant de l'establiment de la Comunitat i, per això, estan inseparablement lligats a la creació d'institucions comunes, a l'atribució de competències a favor d'aquestes institucions i a la concessió dels mateixos avantatges per part dels altres estats membres.»

#### 21. La derogada Llei de marques de 1988 recollia explícitament aquest requisit en l'article 31, que assenyalava que el titular d'una marca podia exercir el *ius prohibendi* davant els tercers que utilitzessin «en el tràfic econòmic, sense el seu consentiment, una marca o signe idèntic o semblant per distingir productes o serveis idèntics o similars...».

#### 22. Fonament de dret 13 en la DM 2008/95/CE.

en relació amb els productes o els serveis procedents d'altres empreses. Així, «l'ús de la marca s'ha de referir a productes i serveis que ja es comercialitzen o la comercialització dels quals, preparada per l'empresa per a captar clientela, en particular, mitjançant campanyes publicitàries, és imminent». Aquest ús pot realitzar-lo tant el titular de la marca com, segons estableix l'article 10, apartat 3, de la Directiva, un tercer autoritzat a utilitzar la marca.<sup>23</sup>

El TJCE assenyala també que «en l'apreciació del caràcter efectiu de l'ús de la marca, s'han de prendre en consideració tots els fets i circumstàncies apropiats per a determinar la realitat de l'explotació comercial», en particular, els usos que es consideren justificats en el sector econòmic de què es tracti per a mantenir o crear quotes de mercat en benefici dels productes o dels serveis protegits per la marca. I conclou assenyalant que una marca és objecte d'un «ús efectiu» quan s'utilitza a fi de crear o conservar un mercat per a aquests productes o serveis, excloent-se usos de caràcter simbòlic l'únic objecte dels quals sigui mantenir els drets conferits per la marca. L'apreciació del caràcter efectiu de l'ús de la marca s'ha de basar en la totalitat dels fets i de les circumstàncies apropiats per a determinar la realitat de l'explotació comercial d'aquesta marca, en particular, els usos que es consideren justificats en el sector econòmic de què es tracti per a mantenir o crear quotes de mercat en benefici dels productes o dels serveis protegits per la marca, la naturalesa d'aquests productes o serveis, les característiques del mercat, la magnitud i la freqüència de l'ús de la marca. La circumstància que l'ús de la marca no tingui relació amb productes que s'han ofert recentment en el mercat, sinó amb productes que ja s'han comercialitzat, no priva aquest ús del caràcter efectiu que té, si qui n'és titular utilitza efectivament la mateixa marca per a peces

de recanvi que formen part de la composició o l'estructura d'aquests productes o per a productes o serveis que tinguin una relació directa amb productes que ja s'han comercialitzat i l'objecte dels quals és satisfer les necessitats de la clientela. I determina que, per a resoldre el litigi que coneix, correspon a l'òrgan jurisdiccional remitent extreure les conseqüències de la interpretació del concepte de dret comunitari d'«ús efectiu» de la marca.

L'STJCE 15.01.2009, «WELLNESS», C-495/07, matisa que «d'aquest concepte d'«ús efectiu» se'n desprèn que la protecció de la marca i els efectes que es poden oposar a tercers arran de registrar-la no poden perdurar si la marca perd la raó de ser comercial, que consisteix a crear o conservar un mercat per als productes o els serveis designats pel signe en què consisteix, en relació amb els productes o els serveis procedents d'una altra empresa». D'això, entén que no es produeix un ús efectiu quan es distribueixen objectes publicitaris identificats amb la marca per a recompensar la compra d'altres productes i per a promoure'n la venda (la marca registrada WELLNESS la va utilitzar qui n'és titular per a designar en ampolles, amb la menció «WELLNESS-DRINK», una beguda no alcohòlica que es regalava a qui adquiria la roba). El Tribunal considera que en aquest cas no es realitza una comercialització de les begudes amb la finalitat de penetrar en el mercat dels productes compresos en la mateixa classe, no contribueix a crear un mercat i ni tan sols a distingir, en interès del consumidor, la beguda dels productes procedents d'altres empreses. Per això resol que els articles 10, apartat 1, i 12, apartat 1, de la Directiva s'han d'interpretar en el sentit que, quan el titular d'una marca la col·loca sobre objectes que lliura gratuïtament als adquiridors dels seus productes, no realitza un ús efectiu d'aquesta marca respecte a la classe a què pertanyen els objectes.

23. En l'STJCE 24.03.2009, Alberto Jorge Moreira da Fonseca (assumpes acumulats de T-318/06 a T-321/06), al·ludint expressament al concepte d'ús efectiu establert per l'STJCE Anul, fa una puntualització i assenyala que l'article 12, apartat 1, de la Directiva 89/104/CEE s'ha d'interpretar en el sentit que una marca és objecte d'un ús efectiu quan una associació sense ànim de lucre la utilitza, en les seves relacions amb el públic, per a anunciar manifestacions, en els seus documents comercials, i en el seu material publicitari, i els seus membres l'exhibeixen en insígnies que porten en ocasió de la recollida i de la distribució de donatius.

En relació amb l'ús efectiu, el Tribunal de Justícia també ha declarat que només es pot admetre el registre d'una marca basant-se en l'apartat 3 de l'article 3 de la DM<sup>24</sup> si es demostra que aquesta marca ha adquirit per l'ús un caràcter distintiu en tota la part del territori de l'estat membre o, en el cas del Benelux, en tota la part del territori del Benelux on hi ha un motiu de denegació. Respecte a una marca que consisteix en una paraula o en diverses paraules d'una llengua oficial d'un estat membre o del Benelux, si el motiu de denegació només existeix en una de les zones lingüístiques de l'estat membre o, en el cas del Benelux, en una de les seves zones lingüístiques, s'ha de demostrar que la marca ha adquirit per l'ús caràcter distintiu en tota aquesta zona lingüística. En la zona lingüística definida així, és procedent apreciar si els sectors interessats, o almenys una part significativa d'aquests sectors, identifiquen, gràcies a la marca, el producte o el servei en qüestió i hi atribueixen una procedència empresarial determinada (STJCE 07.09.2007, «Bovemij Verzekering NV i Benelux-Merkenbureau», C-105/05).

### 3. La infracció del dret de marca a Internet

Diferent de l'ús efectiu de la marca que és necessari perquè el titular adquireixi, mantingui o esgoti els drets inherents a la marca i que es pot qualificar d'«ús legítim», és l'ús de la marca pels tercers que determina la violació del dret que hi té el titular, i que es pot qualificar d'«ús il·legítim».

La Recomanació conjunta de la Unió de París i de l'OMPI estableix en l'article 6 que «l'ús d'un signe a Internet, inclosa la forma d'ús que hagin possibilitat els avenços tecnològics, es prendrà en consideració per a determinar si s'ha infringit un dret en virtut de la legislació aplicable d'un estat membre o si l'ús suposa un acte de competència deslleial en virtut de la legislació d'aquest estat mem-

bre, únicament si aquest ús constitueix ús del signe a Internet en aquest estat membre».

Doncs bé, de cara a valorar en quins casos l'ús d'un tercer d'una marca a Internet constitueix una infracció del dret que hi té el titular legítim, s'ha de posar en relació l'article 6 de la Recomanació amb la doctrina del TJCE a l'hora d'interpretar l'article 5, apartats 1 i 2, de la Directiva 89/104/CEE.

Del que s'ha exposat fins aquí, se'n desprèn que en la determinació del caràcter il·legítim de l'ús o aparició d'una marca en un recurs d'Internet s'ha de tenir en compte els tres elements següents: 1) encaix de l'ús en algun dels casos dels articles 34.2 de l'LM<sup>25</sup> (doble identitat de marca/productes o serveis identificats; o identitat o similitud de marca/productes o serveis amb risc de confusió del públic; o identitat o semblança de la marca sense semblança dels productes o serveis amb marca notòria o de renom); 2) ús en el tràfic econòmic, això és, en el context d'una activitat comercial amb ànim de lucre, i 3) ús del signe de manera que menyscabi o pugui menyscarbar les funcions de la marca.

D'acord amb el que s'ha defensat en aquest treball, s'ha d'entendre que les referències al menyscabament de les funcions de la marca en realitat ho són al menyscabament de la funció distintiva.

### 4. Delimitació de l'acció per violació del dret de marca i de l'acció per competència deslleial

És sabut que, malgrat les característiques comunes entre la protecció de la marca i la repressió de la competència deslleial en matèria de signes distintius (totes dues orbiten al voltant d'actes realitzats en el mercat amb finalitat

24. Article 3.3 de la DM 89/104/CEE: «No ha de denegar-se el registre d'una marca ni, si és registrada, pot declarar-se'n la nul·litat de conformitat amb el que disposa l'apartat 1, lletres b, c o d (les marques que manquin de caràcter distintiu; les marques que es componguin exclusivament de signes o indicacions que puguin servir, en el comerç, per a designar l'espècie, la qualitat, la quantitat, la destinació, el valor, la procedència geogràfica o l'època d'obtenció del producte), si, abans de la data de la sol·licitud del registre i a causa de l'ús que se n'ha fet, ha adquirit un caràcter distintiu. A més a més d'això, els estats membres poden establir que aquesta disposició s'apliqui igualment quan el caràcter distintiu ha estat adquirit després de la sol·licitud de registre o després de la data de registre.» (En el mateix sentit, article 3.3 de la DM 2008/95/CE.)

25. 19.1 de l'RMC.

concurrent i es basen en els criteris de confusió i d'explo-  
 tació de la reputació aliena), els mecanismes de protecció  
 jurídica són tècnicament diferents. El dret de marques es  
 val d'un dret subjectiu (el del titular de la marca) de con-  
 tingut essencialment negatiu (*ius prohibendi*) condicionat  
 pel sistema registral en què es recolza. El dret contra la  
 competència deslleial utilitza, al contrari, clàusules gene-  
 rals que el doten d'una gran elasticitat per a adaptar-se a  
 les conductes noves que es desenvolupen en el mercat.<sup>26</sup>  
 Per això, respecte als usos i les aparicions de la marca a  
 Internet, la Llei de competència deslleial es perfila com un  
 instrument la versatilitat del qual permet reprimir les con-  
 ductes davant les quals la Llei de marques resulta inope-  
 rant.

Els casos de l'article 34.2 de la Llei de marques (doble  
 identitat de marca/productes o serveis identificats; o  
 identitat o similitud de marca/productes o serveis amb  
 risc de confusió del públic; o identitat o semblança de la  
 marca sense semblança dels productes o serveis amb  
 marca notòria o de renom) deixen fora de l'àmbit d'apli-  
 cació de la Llei de marques tots els usos d'un signe que  
 no hi encaixen. En aquests casos, la Llei de competència  
 deslleial pot resultar adequada tant per a reprimir els  
 usos il·lícits de signes a la Xarxa, com per a protegir inte-  
 ressos (en especial els dels consumidors) que la Llei de  
 marques -fonamentada en la tècnica del registre- no pot  
 incloure. També la competència deslleial és la seu ade-  
 quada per a reprimir les conductes que causen engany o  
 confusió als consumidors malgrat tractar-se d'un ús lícit  
 de la marca (per exemple: una cessió de marca seguida  
 d'un descens del cessionari en la qualitat dels produc-  
 tes). La reforma de la Llei de competència deslleial

(LCD), portada a terme per la recent Llei 29/2009, de 30  
 de desembre, per la qual es modifica el règim legal de la  
 competència deslleial i de la publicitat per a la millora de  
 la protecció dels consumidors i usuaris (BOE 31/12/  
 209),<sup>27</sup> reforça aquesta tesi. Aquesta reforma incorpora  
 la Directiva 2005/29/CE del Parlament Europeu i del  
 Consell, d'11 de maig de 2005, relativa a les pràctiques  
 comercials deslleials de les empreses en les seves relaci-  
 ons amb els consumidors en el mercat interior. El consi-  
 derand (4) de la Directiva assenyala que les marcades  
 diferències entre les lleis dels Estats membres relatives a  
 les pràctiques comercials deslleials provoquen incertesa  
 quant a quines són les normes nacionals aplicables a tals  
 pràctiques. Això perjudica els interessos econòmics dels  
 consumidors i crea nombroses barreres que afecten les  
 empreses i els consumidors, a més d'incrementar el cost  
 que suposa per a les empreses l'exercici de les llibertats  
 del mercat interior -en particular en la comercialització  
 transfronterera, campanyes de publicitat i promocions  
 de vendes-, crea incertesa als consumidors sobre els  
 seus drets, i disminueix la seva confiança en el mercat  
 interior. La Llei 29/2009 també incorpora la Directiva  
 2006/114/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12  
 de desembre, sobre publicitat enganyosa i publicitat  
 comparativa i té en compte la repercussió del Reglament  
 (CE) núm. 864/2007 del Parlament Europeu i del Con-  
 sell, d'11 de juliol de 2007, relatiu a la Llei aplicable a les  
 obligacions extracontractuals («Roma II»), que permet  
 suprimir qualsevol referència al seu àmbit d'aplicació  
 territorial.<sup>28</sup>

El reforç en la protecció del consumidor quant a compe-  
 tència deslleial s'articula:

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

27. A més de la Llei 3/1991, de 10 de gener, de competència deslleial, la Llei 29/2009 també modifica el Text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç detallista, i la Llei 34/1988, d'11 de novembre, general de publicitat.

28. La Llei 29/2009 modifica els articles 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 de la Llei 3/1991, de 10 de gener, de competència deslleial, dóna una nova redacció als capítols III i IV, passant l'article 18 al capítol II, afegeix un nou capítol V i introdueix una disposició addicional única.

a) Modificant la clàusula general per a concretar que, en les relacions dels empresaris o professionals amb els consumidors, la deslleialtat d'una conducta es determina per la concurrència de dos elements en el comportament d'aquells: ser contrari a la diligència professional que els és exigible en les seves relacions amb els consumidors, i ser susceptible de distorsionar de manera significativa el comportament econòmic del consumidor mitjà o del membre mitjà del grup al qual es dirigeix la pràctica.<sup>29</sup>

b) Establint un règim jurídic unitari de deslleialtat dels actes d'engany i agressius, essent exigible el mateix nivell de correcció amb independència que els seus destinataris siguin consumidors o empresaris. Amb això se supera la tradicional distinció entre els actes deslleials i la regulació de la publicitat il·lícita per deslleial o enganyosa.

c) Modificant la Llei 34/1988, d'11 de novembre, general de publicitat per a evitar els problemes que genera el seu concurs amb la LCD a fi d'unificar les accions i els remeis contra totes les pràctiques comercials que perjudiquin els interessos econòmics dels consumidors.

d) Regulant els actes de competència deslleial que, afectant també els competidors, es considera que solament són susceptibles de perjudicar els seus destinataris quan

aquests són consumidors i usuaris (tal és el cas de les omissions enganyoses o de les pràctiques que la norma comunitària estableix que són deslleials en tot cas i qualsevol que sigui la circumstància en què es produeixin).

e) Introduint un nou capítol destinat a regular els codis de conducta que, amb ple respecte a les normes sobre competència, contribueixen a elevar el nivell de protecció dels consumidors i usuaris, mitjançant l'accés a sistemes eficaços de resolució extrajudicial de reclamacions. Aquesta regulació inclou l'exercici d'accions davant els empresaris adherits públicament a codis de conducta que infringeixin les obligacions lliurement assumides o incorrin en actes de competència deslleial i davant els responsables de tals codis quan aquests fomentin actes deslleials.

f) Finalment, modificant el capítol dedicat a normes de caràcter processal, per a incorporar les regles sobre la càrrega de la prova en relació amb la veracitat i exactitud de les afirmacions de fet realitzades pels empresaris o professionals i per a incorporar les accions de cessació davant les pràctiques deslleials que perjudiquen els interessos econòmics dels consumidors i les accions davant els empresaris adherits públicament a codis de conducta que infringeixin les obligacions lliurement assumides o incorrin en actes de competència deslleial i davant els

29. Article 4 LCD. *Clàusula general*. 1. Es reputa deslleial tot comportament que resulti objectivament contrari a les exigències de la bona fe.

En les relacions amb consumidors i usuaris s'entén contrari a les exigències de la bona fe el comportament d'un empresari o professional contrari a la diligència professional, entesa aquesta com el nivell de competència i atencions especials que es poden esperar d'un empresari d'acord amb les pràctiques honestes del mercat, que distorsioni o pugui distorsionar de manera significativa el comportament econòmic del consumidor mitjà o del membre mitjà del grup destinatari de la pràctica, si es tracta d'una pràctica comercial dirigida a un grup concret de consumidors.

Als efectes d'aquesta llei s'entén per comportament econòmic del consumidor o usuari tota decisió per la qual aquest opta per actuar o per abstenir-se de fer-ho en relació amb:

- a) La selecció d'una oferta o oferent.
- b) La contractació d'un bé o servei, així com, si escau, de quina manera i en quines condicions contractar-lo.
- c) El pagament del preu, total o parcial, o qualsevol altra forma de pagament.
- d) La conservació del bé o servei.
- e) L'exercici dels drets contractuals en relació amb els béns i serveis.

Igualment, als efectes d'aquesta llei s'entén per distorsionar de manera significativa el comportament econòmic del consumidor mitjà, utilitzar una pràctica comercial per a disminuir-ne de manera apreciable la capacitat d'adoptar una decisió amb ple coneixement de causa, fent així que prengui una decisió sobre el seu comportament econòmic que d'una altra manera no hauria pres.

2. Per a la valoració de les conductes les destinataris de les quals siguin consumidors, es té en compte el consumidor mitjà.

3. Les pràctiques comercials que, dirigides als consumidors o usuaris en general, únicament siguin susceptibles de distorsionar de forma significativa, en un sentit que l'empresari o professional pugui preveure raonablement, el comportament econòmic d'un grup clarament identificable de consumidors o usuaris especialment vulnerables a aquestes pràctiques o al bé o servei al qual es refereixen, perquè presenten una discapacitat, perquè tenen afectada la capacitat de comprensió o per l'edat o credulitat, s'han d'avaluar des de la perspectiva del membre mitjà d'aquell grup. Això s'entén sens perjudici de la pràctica publicitària habitual i legítima de fer afirmacions exagerades o respecte de les quals no es pretén una interpretació literal.

responsables de tals codis quan aquests fomentin actes deslleials.

Per la seva banda, l'article 19.1 LCD, en la nova redacció, assenyala que «sens perjudici del que s'ha establert en el Text refós de la llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries», únicament tenen la consideració de pràctiques comercials deslleials amb els consumidors i usuaris, les previstes en els capítol III i en els articles 4, 5 (actes d'engany, dins dels quals s'inclouen la inducció a error sobre la naturalesa del bé o servei i sobre l'origen geogràfic o comercial),<sup>30</sup> 7 (omissions enganyoses) i 8 (pràctiques agressives).

El capítol III recull la llista de pràctiques comercials amb els consumidors o usuaris (art. 21 a 31 LCD) que es reputen deslleials en tot cas i en qualsevol circumstància (art. 19.2 LCD). En tals casos, no s'ha de provar, per tant, els pressupòsits de deslleialtat que estableix l'art. 4 LCD. Dins del capítol III, hi ha l'art. 20 LCD, que regula les pràctiques comercials, incloses la publicitat comparativa, per confusió per als consumidors. Aquestes pràctiques són «aquelles que, en el seu context fàctic i tenint en compte totes les seves característiques i circumstàncies, creen confusió, inclòs el risc d'associació, amb qualssevol béns o serveis, marques registrades, noms comercials o altres

marques distintives d'un competidor, sempre que siguin susceptibles d'afectar el comportament econòmic dels consumidors i usuaris».

## 5. Usos il·legítims de la marca a Internet

### 5.1. Aparició de la marca en un lloc web aliè

L'ús il·legítim de la marca en el contingut d'un lloc web diferent del del titular de la marca constitueix un dels casos més habituals d'infracció del dret de marca. Ara bé, la infracció també pot produir-se per l'ús de la marca aliena al correu electrònic, en un grup de notícies o en qualsevol altra aplicació d'Internet. En els llocs web és molt freqüent realitzar la publicitat a través de bàners, que són anuncis publicitaris petits introduïts en aquests webs. La utilització il·lícita d'una marca aliena en un bàner es produeix quan es compleix una de les pressuposicions de l'article 34.2 de l'LM (doble identitat de marca/productes o serveis identificats; o identitat o similitud de marca/productes o serveis amb risc de confusió del públic; o identitat o semblança de la marca sense semblança dels productes o serveis amb marca notòria o de renom), l'ús

30. Article 5. *Actes d'engany*. 1. Es considera deslleial per enganyosa qualsevol conducta que contingui informació falsa o informació que, tot i ser veraç, pel contingut o la presentació indueixi o pugui induir a error els destinataris, essent susceptible d'alterar el seu comportament econòmic, sempre que incideixi sobre algun dels aspectes següents:

- a) L'existència o la naturalesa del bé o servei.
- b) Les característiques principals del bé o servei, com ara la disponibilitat, els beneficis, els riscos, l'execució, la composició, els accessoris, el procediment i la data de fabricació o subministrament, el lliurament, el caràcter apropiat, la utilització, la quantitat, les especificacions, l'origen geogràfic o comercial o els resultats que es puguin esperar d'utilitzar-lo, o els resultats i les característiques essencials de les proves o els controls efectuats al bé o servei.
- c) L'assistència postvenda al client i el tractament de les reclamacions.
- d) L'abast dels compromisos de l'empresari o professional, els motius de la conducta comercial i la naturalesa de l'operació comercial o el contracte, així com qualsevol afirmació o símbol que indiqui que l'empresari o professional o el bé o servei són objecte d'un patrocini o una aprovació directa o indirecta.
- e) El preu o la seva manera de fixació, o l'existència d'un avantatge específic respecte al preu.
- f) La necessitat d'un servei o d'una peça, substitució o reparació, i la modificació del preu de què s'ha informat inicialment, llevat que existeixi un pacte posterior entre les parts en què acceptin aquesta modificació.
- g) La naturalesa, les característiques i els drets de l'empresari o professional o el seu agent, com ara la identitat i solvència, les qualificacions, la situació, l'aprovació, l'afiliació o les connexions i els drets de propietat industrial, comercial o intel·lectual, o els premis i les distincions que hagi rebut.
- h) Els drets legals o convencionals del consumidor o els riscos que aquesta pugui córrer.

2. Quan l'empresari o professional indiqui en una pràctica comercial que està vinculat a un codi de conducta, l'incompliment dels compromisos assumits en aquest codi, es considera deslleial, sempre que el compromís sigui ferm i pugui ser verificat, i, en el seu context fàctic, aquesta conducta sigui susceptible de distorsionar de manera significativa el comportament econòmic dels seus destinataris.

es realitza en el tràfic econòmic i aquest ús menyscaba o pot menyscabar les funcions de la marca.

## 5.2. L'enllaç o *linking* i l'entramat o *framing*<sup>31</sup>

Una pàgina web és un document que combina text amb altres components com ara imatges o sons. Dins la pàgina web, hi pot haver referències o enllaços amb altres parts del mateix document o amb documents diferents (altres recursos d'Internet). Aquestes referències reben el nom de *enllaços*. Les parts del document que permeten fer el canvi de recurs s'anomenen *àncores* i, amb freqüència, apareixen remarcades de manera singular (subratllat o amb un color diferent), per a assenyalar on s'ha de pitjar amb el ratolí.

Si és el mateix titular de la marca qui la utilitza en una pàgina web com a àncora de text d'un enllaç incorporat en un bàner o anunci publicitari, aquesta utilització és lícita. De fet, la majoria dels bàners es configuren en el pla tècnic com a àncores de manera que, quan l'usuari pitja el bàner, apareix el recurs d'Internet del titular de la marca (o de la persona que l'usa amb el seu consentiment).

Si es tracta d'una persona diferent del titular de la marca que fa ús del signe com a enllaç pot entendre's que, a l'esmentat titular, l'interessa aquest ús aliè perquè es tracta d'una forma de publicitat indirecta dels seus propis productes o serveis. No obstant això, al marge que es tracta d'un ús no consentit, quan aquest ús perjudica o pot perjudicar les funcions de la marca (penseu en el cas d'una marca de renom de què es vol obtenir un aprofitament o avantatge de la bona reputació que té), aquest ús pot considerar-se il·legítim des del punt de vista del dret de marques.

Quan la marca aliena s'utilitza com a àncora d'un enllaç que remet a un lloc web diferent del titular de la marca i en el lloc web apareix la marca d'un tercer que registra productes o serveis d'aquest tercer, la lesió del dret de marca es produeix si concorre alguna de les pressuposicions de l'article 34.2. En cap altre cas, quan no concorrin els requisits de l'article 34.2, encara que l'ús de la marca en l'àncora de text es realitzi en el tràfic econòmic i es lesionin les funcions de la marca, l'acció adequada no és la de violació del dret de marca sinó, si escau, la de competència deslleial (com a acte de confusió [article 6 de l'LCD],<sup>32</sup> d'engany [(article 5 de l'LCD) o d'explotació de la reputació aliena [article 12 de l'LCD]).<sup>33</sup>

Pel que fa a l'entramat o *framing*, és una manera particular de *link* o enllaç en què el recurs de remissió es visualitza en la pàgina web mateixa, en la trama o *frame* des d'on s'ha fet l'enllaç. Als ulls de l'usuari de la web, no hi ha canvi de recurs i els continguts que es capturen apareixen com a propis de la web que els captura. També serveix per a això el que s'ha assenyalat a propòsit de l'enllaç.

## 5.3. El nom de domini

La Llei de marques (no pas la Directiva 2008/95/CE ni el Reglament 207/2009, sobre la marca comunitària) preveu expressament en l'apartat tercer c de l'article 34 que quan es compleixen els requisits de l'article 34.2 el titular pot prohibir als tercers «usar el signe en xarxes de comunicació telemàtiques i com a nom de domini».

Perquè pugui considerar-se que un nom de domini, com a tal, infringeix un dret de marca, aquest nom de domini ha de ser el mateix que el que ha utilitzat en la pàgina web el titular del domini com a marca dels productes o serveis que hi ofereix (o com a nom comercial). I això pel fet que els noms de domini no són aptes *per se* per a

31. Per a l'explicació d'enllaç o *linking*, entramat o *framing*, metaetiqueta i enllaç patrocinat, vegeu GARCÍA VIDAL, Àngel (2002). *Derecho de marcas e Internet*. València: Tirant lo Blanc.

32. Article 6. Llei 3/1991, de competència deslleial. Actes de confusió: «Es considera deslleial qualsevol comportament que resulti idoni per crear confusió amb l'activitat, les prestacions o els establiments aliens.  
«El risc d'associació per part dels consumidors pel que fa a la procedència de la prestació és suficient per fonamentar la deslleialtat d'una pràctica.»

33. Article 12. Llei 3/1991. Explotació de la reputació aliena: «Es considera deslleial aprofitar-se indegudament, en benefici propi o aliè, dels avantatges de la reputació industrial, comercial o professional adquirida per un altre al mercat.  
«En particular, es reputa deslleial utilitzar signes distintius aliens o denominacions d'origen falses acompanyats de la indicació sobre la verdadera procedència del producte o d'expressions com ara *models, sistema, tipus, classe* i similars.»

convertir-se en marques. En efecte, tal com s'ha assenyalat en l'apartat 2.5, l'adquisició d'un dret de marca fora de la via del registre requereix l'ús efectiu d'un signe a títol de marca. Aquest ús comporta la identificació de productes o serveis objecte de les transaccions comercials amb el signe. I la conjunció marca-productes o serveis únicament pot ocórrer en el contingut de la pàgina web. Aquesta és l'única manera, per tant, de fer la comparació entre signes distintius i productes imprescindible a l'efecte de determinar la violació del dret de marca. I a més d'aquesta igualtat, el titular del domini ha de presentar respecte de l'ús dels signes distintius en la web els requisits d'infracció previstos, això és, els de l'article 34.2 de l'LM: l'ús en el tràfic econòmic i la lesió o lesió potencial de les funcions de la marca. Si falta el requisit de la identitat entre el nom de domini i la marca que utilitza en la pàgina web el titular del domini, l'acció oportuna és, si escau, l'acció de competència deslleial (com a acte de confusió [article 6 de l'LCD], d'engany [article 5 de l'LCD] o d'explotació de la reputació aliena [article 12 de l'LCD]).

#### 5.4. La metaetiqueta

El llenguatge que s'empra per a elaborar una pàgina web és el llenguatge d'etiquetatge d'hipertext (HTML). Aquest llenguatge s'estructura en *tags* o etiquetes que predeterminen les característiques de la pàgina (format, enllaços, entramats, etc.).

Una metaetiqueta o *metatag* és un tipus d'etiqueta que conté informació sobre les dades que apareixen en una pàgina web. Les metaetiquetes poden ser descriptives, que incorporen una informació breu del contingut de la pàgina web, i claus que estan formades per una sèrie de paraules clau referides al contingut de la web.

Per exemple, per a una pàgina web de venda de roba una metaetiqueta descriptiva pot ser «Venda de roba femenina. Les millors marques nacionals i estrangeres. Distribuïdor autoritzat», i la metaetiqueta clau, «Roba, femenina, exclusiva».

Les metaetiquetes clau no són visibles per als usuaris d'Internet però sí que ho són per als programes de cerca. Alguns d'aquests programes, si bé cada vegada amb menys freqüència, utilitzen les metaetiquetes per a identificar els diferents llocs web.

La infracció possible del dret de marca es produeix quan s'utilitza com a metaetiqueta d'una web una marca aliena. D'aquesta manera, quan un usuari de la Xarxa busca informació sobre aquesta marca, el programa de cerca li mostrarà, entre els resultats, la seva pàgina web.

Per a valorar la infracció del dret de marca, cal tornar a portar a col·lació els criteris que ha establert el Tribunal de Justícia. Així, sempre que en la pàgina web de remissió el titular faci ús d'una marca, si es presenten les característiques de l'article 34.2 de l'LM, de manera que lesioni o pugui lesionar les funcions de la marca en qüestió, es produeix una infracció d'aquesta marca. Si no es presenten les pressuposicions de l'article 34.2, i encara que l'ús es realitzi en el tràfic econòmic i es lesionin les funcions de la marca, l'acció adequada no és la de violació del dret de marca sinó, si escau, la de competència deslleial.

#### 5.5. Enllaços patrocinats

Els cercadors d'Internet ofereixen dos tipus de resultats: els enllaços naturals o orgànics, que són els que el cercador considera més rellevants per a la cerca, i d'altra banda, els anomenats *enllaços patrocinats*, que no són res més que anuncis que els anunciants han pagat perquè apareguin quan s'ha introduït una determinada paraula com a criteri de cerca. El titular de l'enllaç contracta amb el titular del programa i elegeix la paraula que farà que, quan l'usuari buscarà una determinada informació, aparegui el seu enllaç. En general, els usuaris d'Internet accedeixen als primers enllaços que apareixen en els motors de cerca.

Quan la paraula seleccionada és la marca d'un tercer, per a valorar la infracció del dret de marca, també aquí cal portar a col·lació els criteris que ha establert el Tribunal de Justícia. Per tant, si en la pàgina web patrocinada el titular fa ús d'una marca i es presenten les característiques de l'article 34.2 de l'LM i es lesiona o es pot lesionar les funcions de la marca en qüestió, es produeix una infracció d'aquesta marca. En cas que no es presentin les pressuposicions de l'article 34.2 i encara que l'ús es realitzi en el tràfic econòmic i es lesionin les funcions de la marca, l'acció adequada no és la de violació del dret de marca sinó, si escau, la de competència deslleial.

El mateix s'ha de dir respecte dels bàners dependents de paraules clau. Aquests bàners són conseqüència de con-



tractes de publicitat formalitzats entre el titular d'un programa de cerca i l'anunciant en què aquell s'obliga a presentar el bàner de l'anunciant quan l'usuari d'Internet introdueix una paraula clau per a buscar informació sobre

aquesta paraula (per exemple: amb la paraula *vaquers* ha d'aparèixer el bàner d'una determinada marca). La infracció possible del dret de marca o l'actuació deslleial es produeix quan la paraula clau és la marca d'un tercer.<sup>34</sup>

34. Les conclusions de l'advocat general presentades el 22 de setembre de 2009 en els assumptes acumulats C-236/08, C-237/08 i C-238/08 «Google France Google Inc. contra Louis Vuitton Malletier», «Google France contra Viaticum Luteciel», i «Google France contra CNRRH, Pierre-Alexis, Thonet Bruno, Raboin Tiger, franchisee Unicis» en peticions de decisió prejudicial plantejades per la Court de Cassation (França) assenyalen referent a això que: 1) L'elecció per una empresa, mitjançant un contracte de remissió remunerada a llocs web a Internet, d'una paraula clau que faci aparèixer en pantalla, en el cas d'una cerca que inclogui la paraula esmentada, un enllaç que proposi connectar-se a un lloc web explotat per l'empresa esmentada per a oferir en venda productes o serveis, i que reproduïxi o imiti una marca registrada per un tercer referent a productes idèntics o similars, sense autorització del titular de la marca esmentada, no constitueix per si mateixa una vulneració del dret exclusiu que l'article 5 de la primera Directiva 89/104/CEE del Consell, de 21 de desembre de 1988, relativa a l'aproximació de les legislacions dels estats membres en matèria de marques, garanteix al titular de la marca. 2) L'article 5, apartat 1, lletres a i b, de la Directiva 89/104, i l'article 9, apartat 1, lletres a i b, del Reglament núm. 40/94 del Consell, de 20 de desembre de 1993, sobre la marca comunitària, s'han d'interpretar en el sentit que el titular d'una marca no pot prohibir al prestador d'un servei remunerat de remissió a llocs web que posi a disposició dels anunciants paraules clau que reproduïxen o imiten marques registrades, ni que organitzi, mitjançant el contracte de remissió a llocs web, la creació i l'aparició en pantalla en una posició privilegiada, a partir de les paraules clau esmentades, d'enllaços publicitaris cap a llocs web. 3) En cas que les marques de què es tracta siguin marques de renom, el titular no pot oposar-se a l'ús esmentat en virtut de l'article 5, apartat 2, de la Directiva 89/104, i de l'article 9, apartat 1, lletra c, del Reglament núm. 40/94. 4) No pot estimar-se que el prestador del servei remunerat de remissió a llocs web subministra un servei de la societat de la informació que consisteix a emmagatzemar dades facilitades pel destinatari del servei en el sentit de l'article 14 de la Directiva 2000/31/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2000, relativa a determinats aspectes jurídics dels serveis de la societat de la informació, en particular el comerç electrònic en el mercat interior (Directiva sobre el comerç electrònic).

### Citació recomanada

TORRUBIA, Blanca (2009. «La infracció del dret de marca a Internet» [article en línia]. *IDP. Revista d'Internet, Dret i Política*. Núm. 9. UOC. [Data de consusulta: dd/mm/aa].

<[http://idp.uoc.edu/ojs/index.php/idp/article/view/n9\\_torrubia/n9\\_torrubia\\_cat](http://idp.uoc.edu/ojs/index.php/idp/article/view/n9_torrubia/n9_torrubia_cat)>

ISSN 1699-8154



Aquesta obra està subjecta a la llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 Espanya de Creative Commons. Així doncs, se'n permet la còpia, distribució i comunicació pública sempre que se'n citi l'autor i la font (*IDP. Revista d'Internet, Dret i Política*), i l'ús concret no tingui finalitat comercial. No se'n poden fer usos comercials ni obres derivades. La llicència completa es pot consultar a: <<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca>>

### Sobre l'autora

Blanca Torrúbia Chalmeta  
 btorrubia@uoc.edu

Professora de Dret mercantil dels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya.

Llicenciada i doctorada en Dret per la Universitat de Navarra.

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