



Prensa e Información

Tribunal de Justicia de la Unión Europea
COMUNICADO DE PRENSA nº 97/11
Luxemburgo, 22 de septiembre de 2011

Sentencia en el asunto C-323/09
Interflora Inc., Interflora British Unit / Marks & Spencer plc, Flowers Direct
Online Ltd

El Tribunal de Justicia precisa el alcance de la protección de las marcas en la Unión Europea

En este asunto, incumbirá al órgano jurisdiccional nacional comprobar, en particular, si Marks & Spencer ha menoscabado una de las «funciones» de la marca de su competidor Interflora o ha cometido un acto de parasitismo al haber empleado palabras claves correspondientes a dicha marca en un servicio de referenciación de Google

La sociedad americana Interflora Inc. explota una red mundial de envío de flores. Interflora British Unit es titular de una licencia concedida por Interflora Inc. La red de Interflora la forman floristas a quienes los clientes pueden hacer pedidos en persona, por teléfono o a través de Internet, siendo estos últimos atendidos por el miembro de la red más cercano al lugar en que deban entregarse las flores.

INTERFLORA es una marca nacional en el Reino Unido y también una marca comunitaria. Ambas marcas gozan de un renombre considerable en el Reino Unido y en otros Estados miembros de la Unión Europea.

Marks & Spencer («M & S»), sociedad inglesa, es uno de los principales minoristas del Reino Unido. Uno de sus servicios es la venta y envío de flores, actividad comercial que entra en competencia con la de Interflora.

En el marco del servicio de referenciación «AdWords» de Google, M & S seleccionó como palabras clave la palabra «Interflora» y sus variantes («Interflora Flowers», «Interflora Delivery», «Interflora.com», «Interflora co uk», etc.). En consecuencia, cuando los internautas introducían la palabra «Interflora» o alguna de esas variantes como término de búsqueda en el motor de búsqueda de Google, aparecía un anuncio de M & S.

La High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Reino Unido), ante la que Interflora interpuso contra M & S un recurso por vulneración de sus derechos de marca, interroga al Tribunal de Justicia sobre varias cuestiones relativas al uso no permitido de palabras clave idénticas a una marca por parte de un competidor en el marco de un servicio de referenciación en Internet.¹

En primer lugar, el Tribunal de Justicia recuerda que en caso de uso por un tercero de un signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que está registrada dicha marca, el titular de la marca sólo está facultado para prohibir dicho uso si éste puede menoscabar una de las «funciones» de la marca. Su función esencial es garantizar a los consumidores el origen del producto o del servicio cubierto por ella (función de indicación del origen), siendo las demás funciones, concretamente, la publicitaria y la de inversión. El Tribunal de

¹ Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), derogada 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 (DO L 299, p. 25).
Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), derogado por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1).

Justicia destaca a este respecto que la función de indicación del origen de la marca no es la única función de ésta digna de protección frente a los menoscabos por parte de terceros. En efecto, una marca es a menudo –además de una indicación del origen de los productos o servicios– un instrumento de estrategia comercial empleado, en particular, con fines publicitarios o para adquirir buena reputación con vistas a obtener la fidelidad del consumidor.

Citando su jurisprudencia Google,² el Tribunal de Justicia recuerda que se produce un menoscabo de **la función de indicación de origen** de la marca cuando el anuncio que aparece a partir de la palabra clave correspondiente a la marca no permite o apenas permite al internauta normalmente informado y razonablemente atento determinar si los productos o servicios incluidos en el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero. En cambio, el uso de un signo idéntico a una marca ajena en el marco de un servicio de referenciación como «AdWords» no menoscaba la función publicitaria de la marca.

Por otra parte, el Tribunal de Justicia examina por primera vez la protección de **la función de inversión** de la marca. Así, **menoscaba esta función el uso por un competidor de un signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos cuando dicho uso supone un obstáculo esencial para que el titular emplee su marca para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel**. En caso de que la marca ya goce de reputación, la función de inversión sufre un menoscabo cuando ese uso afecta a dicha reputación y pone en peligro su mantenimiento.

En cambio, no cabe admitir que el titular de una marca pueda oponerse a este uso por parte de un competidor si la única consecuencia que tiene dicho uso es obligar al titular de la marca a adaptar sus esfuerzos para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel. Del mismo modo, el titular de la citada marca no puede invocar válidamente el hecho de que ese uso lleve a algunos consumidores a desviarse de los productos o servicios que lleven dicha marca.

En el presente asunto, incumbe al órgano jurisdiccional nacional comprobar si el uso del signo idéntico a la marca INTERFLORA por parte de M & S supone un peligro para que Interflora mantenga una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel.

Interrogado asimismo sobre la protección reforzada de las marcas de renombre, y en particular sobre el alcance de los conceptos de «dilución» (menoscabo del carácter distintivo de la marca de renombre) y de «parasitismo» (provecho obtenido indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca), el Tribunal de Justicia señala, entre otros extremos, que puede considerarse que es un acto de parasitismo la selección sin «justa causa» de signos idénticos o similares a una marca de renombre ajena en el marco de un servicio de referenciación. Esta conclusión puede imponerse, en particular, en casos en que los anunciantes en Internet pongan a la venta, a través de la selección de palabras clave correspondientes a marcas de renombre, productos que son imitaciones de los productos del titular de esas marcas.

En cambio, **cuando la publicidad que aparezca en Internet a partir de una palabra clave correspondiente a una marca de renombre proponga una alternativa frente a los productos o a los servicios del titular de la marca de renombre** –sin ofrecer una mera imitación de los productos o de los servicios del titular de dicha marca, sin causar una dilución de ésta o sin dañar su notoriedad (difuminación) y sin menoscabar por lo demás las funciones de la mencionada marca–, **este uso constituye, en principio, una competencia sana y leal en el sector de los productos o de los servicios de que se trate.**

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y

² Sentencia de 23 de marzo de 2010, Google France & Google Inc. y otros/Louis Vuitton Malletier y otros (asuntos acumulados [C-236-08](#) a [C-238/08](#)), véase CP nº [32/10](#).

es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia.

El [texto íntegro](#) de la sentencia se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento

Contactos con la prensa: Agnès López Gay ☎ (+352) 4303 3667

Las imágenes del pronunciamiento de la sentencia se encuentran disponibles en

«[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106