

# ÍNDICE

<b>ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS</b> .....	15
<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	17
<b>CAPÍTULO I. ASPECTOS TÉCNICOS</b> .....	27
1. Motor de búsqueda de Google .....	27
2. Google: Servicio de publicidad pagada de Google: AdWords .....	32
2.1 Selección de palabras clave .....	35
2.2 Concordancias .....	36
2.3 Anuncios publicitarios .....	37
2.4 Inserción dinámica de palabras clave .....	41
3. Plataformas de Comercio Electrónico .....	42
3.1 Aspectos generales .....	42
3.2 Motores de búsqueda de eBay y Amazon .....	45
3.3 Servicios de publicidad pagada de eBay y Amazon .....	48
<b>CAPÍTULO II. USO DE LA MARCA</b> .....	57
1. Uso de un signo idéntico o similar a la marca como palabra clave .....	57
1.1 Motores de búsqueda: Anunciantes .....	57
1.2 Plataformas de comercio electrónico: Usuarios-vendedores y anunciantes .....	64
1.3 Plataformas de comercio electrónico .....	66
1.4 Motores de búsqueda genéricos y plataformas de comercio electrónico: regla del TJUE .....	68
1.5 Plataformas de comercio electrónico: primera excepción a la regla TJUE .....	74

1.6 Motores de búsqueda genéricos: segunda excepción a la regla TJUE. ....	79
2. Uso en el tráfico económico .....	81
2.1 Motores de búsqueda: Anunciantes .....	81
2.2. Plataformas de comercio electrónico: Usuarios-vendedores y anunciantes .....	82
2.3 Motores de búsqueda y plataformas de comercio electrónico.....	86
3. Uso en relación con productos y servicios .....	87
3.1 Servicios de publicidad pagada operados por motores de búsqueda genéricos. ....	87
a. Motores de búsqueda: Anunciantes .....	90
b. Motores de búsqueda .....	91
3.2 Plataformas de comercio electrónico .....	92
a. Usuarios-vendedores y anunciantes de las plataformas de comercio electrónico .....	92
b. Plataformas de comercio electrónico .....	93
4. Uso a título de marca .....	94
4.1 Críticas a la eliminación o flexibilización del requisito de uso a título de marca y su aplicación a los casos de publicidad realizada a través de palabras clave .....	99
4.2 Postura a favor de la eliminación o flexibilización del uso a título de marca .....	103

### **CAPÍTULO III. MENOSCABO A LA FUNCIÓN INDICADORA DEL**

<b>ORIGEN EMPRESARIAL .....</b>	<b>111</b>
1. Cambio en la estructura de protección .....	111
2. Menoscabo a la función de origen en los casos de publicidad realizada a través de palabras clave en motores de búsqueda genéricos.....	114
2.1 El consumidor medio .....	114
2.2 Menoscabo a la función esencial de la marca de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea .....	120
a. Reglas del TJUE .....	120
b. Delimitación del <i>test</i> sobre el menoscabo a la función indicadora del origen empresarial propuesto por el TJUE .....	123
i. Primer problema jurídico: ¿puede menoscabarse la función indicadora del origen empresarial, aunque no se incluya del signo idéntico o similar a la marca en el anuncio publicitario? .....	124
ii. Segundo problema jurídico: ¿pueden tomarse en consideración criterios distintos al contenido y presentación del anuncio para establecer si se afecta adversamente la función indicadora de procedencia? .....	129
iii. Conclusiones .....	135

3. Menoscabo a la función indicadora del origen empresarial: plataformas de comercio electrónico .....	136
a. Determinación del menoscabo a la función esencial de la marca por su uso como palabra clave en plataformas de comercio electrónico .....	136
b. Responsabilidad por el uso de la marca ajena como palabra clave en plataformas de comercio electrónico .....	141
4 Exclusión del riesgo de confusión .....	142

<b>CAPÍTULO IV. OTRAS FUNCIONES DE LA MARCA JURÍDICAMENTE PROTEGIDAS: FUNCIONES DE COMUNICACIÓN, INVERSIÓN Y PUBLICITARIA. ....</b>	<b>147</b>
1. Función de inversión de la marca .....	154
2. Función publicitaria de la marca .....	158
3. Diferencia entre las funciones de inversión y publicitaria .....	160
4. Función de comunicación de la marca .....	162
5. Relación entre las nuevas funciones de la marca y el menoscabo a su carácter distintivo y reputación .....	163
6. Relación entre la doctrina sobre las funciones de la marca y el aprovechamiento del renombre y carácter distintivo de la marca .....	168

<b>CAPÍTULO V . MENOSCAMO A LAS FUNCIONES PUBLICITARIA E INVERSORA DE LA MARCA Y APROVECHAMIENTO DEL CARÁCTER DISTINTIVO Y RENOMBRE DEL SIGNO POR SU USO COMO PALABRA CLAVE .....</b>	<b>169</b>
1. Menoscabo a las funciones publicitaria e inversora .....	169
1.1 Algunas precisiones previas sobre el menoscabo a las funciones publicitaria e inversora de la marca .....	169
1.2 Menoscabo a la función publicitaria de la marca .....	170
a. Motores de búsqueda: Anunciantes .....	170
b. Plataformas de comercio electrónico .....	178
c. Usuarios-vendedores de las plataformas de comercio electrónico .....	179
1.3 Menoscabo a la función de inversión de la marca .....	182
a. Menoscabo a la reputación de la marca .....	183
b. Menoscabo al carácter distintivo de la marca .....	199
i. Dilución por riesgo de vulgarización .....	200
ii. Dilución por difuminación de marcas que gozan de renombre .....	210
iii. Dilución por difuminación de marcas ordinarias .....	216
iv. Breves conclusiones sobre el menoscabo al carácter distintivo de las marcas por su uso como palabra clave .....	220
2. Aprovechamiento del carácter distintivo o reputación de la marca que goza de renombre .....	222
2.1 Generalidades .....	222
2.2 Anunciantes y usuarios-vendedores de motores de búsqueda y plataformas de comercio electrónico .....	225

2.3 Plataformas de comercio electrónico . . . . .	233
<b>CAPÍTULO VI. RESPONSABILIDAD DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN . . . . .</b>	<b>237</b>
1. Breve explicación de la responsabilidad directa e indirecta . . . . .	239
2. Condición de Prestador Intermediario . . . . .	244
2.1 Motores de búsqueda . . . . .	252
a. Selección de las palabras clave: opción de concordancia amplia . . . . .	252
b. Planificador de palabras clave . . . . .	253
c. Asesoría prestada por el personal del motor de búsqueda . . . . .	254
d. Inserción dinámica de palabras clave . . . . .	257
2.2 Plataformas de comercio electrónico . . . . .	260
2.3 Conocimiento de los datos almacenados por el PSSI . . . . .	264
2.4 Exenciones de responsabilidad en la Propuesta de Reglamento relativo a un mercado único de servicios digitales (Ley de servicios digitales) y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE . . . . .	267
3. Exención de responsabilidad del artículo 14 de la Directiva 2000/31/CE. <i>Hosting</i> . . . . .	269
3.1 Procedimiento de notificación y retirada. . . . .	271
3.4 Exenciones de responsabilidad en la Propuesta de Reglamento relativo a un mercado único de servicios digitales (Ley de servicios digitales) y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE . . . . .	274
3.3 Otras formas de adquirir conocimiento efectivo . . . . .	279
4. Mandamientos judiciales del artículo 11 de la Directiva 2004/48/CE. . . . .	283
4.1 Mandamientos judiciales en la Propuesta de Reglamento relativo a un mercado único de servicios digitales (Ley de servicios digitales) y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE. . . . .	300
4.2 Medidas dirigidas a poner fin a las infracciones actuales y prevenir nuevas lesiones a los derechos de marca: mercados electrónicos y motores de búsqueda. . . . .	303
a. Relación entre el procedimiento de notificación y retirada ( <i>notice and take down</i> ) y los mandamientos judiciales . . . . .	303
b. Mandamientos judiciales relacionados con la infracción marcaria . . . . .	305
i. Filtrado automático de contenidos . . . . .	305
ii. Eliminación de la cuenta de usuario . . . . .	306
iii. Prohibición de venta de los productos de la marca en la plataforma de comercio electrónico . . . . .	307
iv. Revelación de los datos de identificación del usuario del servicio. . . . .	308
v. Prohibición de uso de la marca como palabra clave en relación con determinado contenido. . . . .	308
vi. Bloqueo de un sitio web o URL . . . . .	311

5. Comentario sobre cambios en la estructura del régimen de responsabilidad de los PSSI .....	311
6. Breve comentario sobre las prácticas comerciales encubiertas y el deber de transparencia en el Real Decreto Ley 24/2021.....	328
<b>BIBLIOGRAFÍA</b> .....	331
Fuentes doctrinales y electrónicas .....	339