



REVISTA LEX MERCATORIA
ISSN 2445-0936



Vol. 26, 2024. Artículo 4
DOI: 10.21134/lex.vi26.2537

LA PROTECCIÓN FRENTE A LOS ATAQUES A MARCAS EN REDES SOCIALES. HONOR DE MARCA. PRESTIGIO REPUTACIONAL. DAÑOS MORALES. ¿PUEDEN TERCERAS EMPRESAS VERTER COMENTARIOS NEGATIVOS SOBRE UNA MARCA COMUNITARIA REGISTRADA EN REDES SOCIALES?

PROTECTION AGAINST ATTACKS ON BRANDS IN SOCIAL NETWORKS. BRAND HONOUR. REPUTATIONAL PRESTIGE. CAN THIRD PARTY COMPANIES MAKE NEGATIVE COMMENTS ABOUT A REGISTERED COMMUNITY TRADEMARK ON SOCIAL NETWORKS?

Paul Llobet Leca

Abogado colegiado en Madrid y en París

Experto en derecho internacional de los negocios, propiedad industrial e intelectual

Socio en Beirat Abogados / Avocats

Resumen

El objeto de este artículo es comentar brevemente la situación jurídica en la que se encuentran las empresas titulares de marcas protegidas en caso de sufrir ataques en redes sociales a sus marcas que afecten a su reputación e imagen y comentar posibles vías de protección frente a tales comportamientos.

Abstract

The purpose of this article is to comment briefly on the legal situation in which companies owning protected trademarks find themselves in the event of suffering attacks on their trademarks on social networks that affect their reputation and image and to comment on possible ways of protection against such behaviour.

Palabras clave

Marcas, propiedad industrial, reputación, digital, protección.

Keywords

Trademarks, industrial property, reputation, digital, protection.

Sumario

I. INTRODUCCIÓN. II. LÍMITES DE LA LEGALIDAD DE LOS COMENTARIOS VERTIDOS EN REDES SOCIALES SOBRE UNA MARCA PROTEGIDA. III. PROTECCIONES PARA LAS MARCAS ATACADAS. IV. CONCLUSIONES. V. BIBLIOGRAFÍA.

I. INTRODUCCIÓN

El objeto de este artículo es comentar brevemente la situación jurídica en la que se encuentran las empresas titulares de marcas protegidas en caso de sufrir ataques en redes sociales a sus marcas y comentar posibles vías de protección frente a tales comportamientos.

En la era de internet y con el rápido desarrollo de las redes sociales, cada vez son más frecuentes y numerosos los casos que llegan a nuestro despacho y a los tribunales en los que las empresas titulares de marcas se ven atacadas en redes sociales por otras personas que pueden ser particulares o, sobretodo lo que interesa a efectos del presente artículo, empresas que pueden competir en el mismo sector. En efecto, con la amplitud y difusión masiva que permiten las redes sociales, pudiera resultar tentador para una marca menos conocida usar, a modo de publicidad comparativa, el nombre de una marca registrada más conocida en el sector, para generar publicidad en redes, influenciar a potenciales consumidores finales, y aprovecharse de esa marca reputada y, a la vez, distinguirse de ella poniéndose al mismo nivel.

Entrando más en materia, cabría preguntarse si al amparo de la libertad de expresión o de una pseudo actividad promocional, en internet, todo vale y cuáles son los límites y posibles mecanismos de protección abiertos a los titulares de marcas.

II. LÍMITES DE LA LEGALIDAD DE LOS COMENTARIOS VERTIDOS EN REDES SOCIALES SOBRE UNA MARCA PROTEGIDA

Según ROUSSEAU, la “libertad de uno termina cuando empieza la del otro”¹.

En el ámbito de marcas, la libertad de expresión de posibles competidores en del sector de una marca protegida queda limitada a la protección conferida por el registro de un título de marca, a la lealtad de la práctica y al honor del interesado.

Esta protección está prevista, en primer lugar, en derecho positivo en la legislación de marcas, en particular, en la ley española de marcas y también en el reglamento comunitario de marcas de la unión europea, según sea el título registrado.

Razonando, de manera genérica, sobre los límites a la licitud de comentarios negativos contra una marca protegida en redes por competidores, parece claro que no toda actividad promocional es legal ni cualquier comentario lo es también pues, según que comentarios, sobretodo negativos, se podría perjudicar una de las funciones esenciales de la marca, esto es, la función condensadora de su prestigio. Es sobre este prestigio, creado a base de esfuerzo y trabajo, que radica la valoración económica de la marca. La protección de la marca por su propietario es una obligación para proteger el valor de su empresa. Las marcas renombradas como por ejemplo Zara o Louis Vuitton no valdrían lo que valen en el mercado si no fuera por el esfuerzo realizado en proteger este activo intangible. Especialmente en el sector de

¹ ROUSSEAU, J.J., *El contrato social*, 1762.

la moda, el mundo del fashion law, es uno de los más susceptibles de sufrir ataques de este tipo.

Un primer límite lo encontramos en la normativa de marcas en el artículo 9.2 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea (en adelante, denominado como el “RMUE”) que dispone “Sin perjuicio de los derechos de los titulares adquiridos antes de la fecha de presentación de la solicitud o la fecha de prioridad de la marca de la Unión, el titular de esta estará facultado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo en relación con productos o servicios cuando: c) el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión, independientemente de si se utiliza en relación con productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada, si esta goza de renombre en la Unión y si con el uso sin justa causa del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca de la Unión o es perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre”.

La jurisprudencia europea del Tribunal de Justicia de la Unión Europea así ha tenido oportunidad de recordarlo estableciendo como límite el uso conforme a prácticas leales en sentido del artículo 6.1 c) de la directiva 89/104 (entre las que podemos citar la STJUE 17 de marzo de 2005 C-228/03) y ha sido también afirmado por el Juzgado de marcas comunitarias de Alicante (entre otras, Sentencia del Jdo. De lo Mercantil Alicante/Alacant núm. 1, S 03-09-2016, nº 183/2016, rec. 184/2015, nº autos 184/2015).

Un segundo límite podríamos encontrarlo en la legislación sobre competencia desleal dado

que la Ley de Defensa de la Competencia Desleal (“LCD”) prohíbe ciertos actos que se consideran desleales realizados por competidores tales como los actos de denigración (art. 9 LCD), actos de aprovechamiento de la reputación ajena (art. 12 LCD) y actos de comparación con publicidad ilícita (art. 10 LCD).

Acudiendo a la jurisprudencia se pueden encontrar casos muy frecuentes en materia de marcas donde una marca acusa a otra de haberla copiado públicamente. Las copias son una realidad en la práctica que conviene combatir y frente a la cual los titulares de marcas protegidas deben estar atentos y vigilantes. En jurisprudencia, podemos encontrar casos como en los que por parte de competidores se han vertido comentarios negativos sobre la marca de un competidor dando a entender al mercado que los productos de la competencia vendrían a ser por ejemplo copias de los productos del difusor de dicho mensaje, lo que no era cierto (SAP Alicante, sec. 8ª, S 28-01-2011, nº34/2011, rec. 620/2010). Asimismo, podemos citar como casos muy conocidos el de IMPLADENT del que conoció la Audiencia Provincial de Barcelona en Sentencia de 27 de mayo de 2005, nº. 257/2005 cuyo fundamento 5 afirmaba: ““ [...] En efecto; con respecto a lo primero, el empleo del término “sus copias” para referirse a los productos de IMPLADENT provoca en el destinatario la percepción de que las piezas fabricadas por la actora son copias de las piezas fabricadas por KLOCKNER, tanto más si se tiene en cuenta que seguidamente se hace referencia a “nuestras piezas” (con nuestras piezas), sugiriendo así el elemento de comparación que en todo caso precisa lo que se califica como copia, todo ello en un contexto de enfrentamiento entre ambas empresas motivado por la a la sazón sospecha y luego denuncia de copia del sistema patentado por KLOCKNER.

Esa información, cualificada por el término copia para referirse al producto ajeno, y que determina en el destinatario del texto la percepción de que las piezas fabricadas por la actora son una copia de las piezas de KLOCKNER, implica en términos de competitividad la imputación o atribución al producto ajeno de una nota desmerecedora en cuanto acusa una falta de originalidad y, por ello, de singularidad competitiva, en contraste con el producto que se presenta como original y que da sentido al uso del término copia (pues toda copia ha de serlo de un original)”.

Otro tercer límite lo encontraríamos en la protección del derecho fundamental al honor previsto en el artículo 18 de la Constitución española. Este derecho fundamental al honor se reconoce a las personas físicas y desde hace ya tiempo, en principio, también a las personas jurídicas.

III. PROTECCIONES PARA LAS MARCAS ATACADAS

Existen distintas vías de protección en caso de sufrir un ataque a la marca en redes sociales. Esas vías de protección se realizan mediante la presentación de una demanda contra el infractor y su articulación por las vías de la protección de marcas y de la competencia desleal o, en su caso, por la vía de protección del derecho al honor. Nuestros tribunales han conocido de casos parecidos a través de expresiones vertidas en medios de comunicación más tradicionales y están, cada vez más, conociendo de casos donde dichos comentarios se realizan en redes sociales.

Cada una de estas acciones responde a criterios específicos que deben cumplirse para su éxito y requiere un trabajo importante de fondo para la preparación de la acción y su defensa. Mas aún, por la complejidad de prueba que las

redes sociales pueden presentar.

Con estas acciones, el titular de la marca puede, en particular, conseguir que un juez prohíba y condene al infractor a cesar en el uso ilícito que está haciendo el infractor de su marca, que dicho infractor sea condenado a pagar una indemnización por el perjuicio sufrido que puede ser muy importante según los casos, y, además, lo que puede ser más relevante, que se obligue al infractor a publicar la sentencia que le condena en diversos medios de comunicación durante cierto tiempo.

Especialmente relevante por el daño reputacional que pueden generar este tipo de casos, es la indemnización y la publicación de la sentencia en medios de difusión.

Sobre la indemnización, lo primero es cuantificarla lo que no siempre es fácil. Se pueden pedir como regla general daños y perjuicios por el daño emergente, el lucro cesante y también por daños morales. Tal vez el concepto más controvertido sea el último. Se debatió en jurisprudencia si la marca era titular de una acción en daños morales y la respuesta de nuestros tribunales ha sido afirmativa, entre las cuales podemos, en particular, citar una reciente sentencia del Tribunal Supremo (STS, 2ª, de 13 de julio de 2023 nº rec. 5315/2021) que reconoce a las empresas CHANEL SAS y BIMBA & LOLA el derecho a verse resarcidas en daños morales por el daño reputacional causado, de afectación al renombre de marcas protegidas que comprometen, de forma directa o indirecta, los intangibles elementos de exclusividad y compromiso de calidad que las marcas pretenden transmitir al conjunto de los consumidores.

Sobre la publicación, esta obedece a la necesidad de reparar los daños sufridos e informar al

mercado que ha podido ser influenciado por tal comportamiento no ajustado a derecho. La publicación puede ser a la vez esencial para la marca que ha sufrido tales ataques y a la vez de gran peligro para el infractor que se verá condenado a ello. En las industrias donde el negocio reposa sobre el valor de los intangibles este tipo de decisiones son fundamentales para afianzar la imagen de marca.

Sentencia Juzgado de lo Mercantil de Alicante, de 3 de septiembre de 2016, núm. 183/2016.

Sentencia Audiencia Provincial de Alicante, de 28 de enero de 2011, núm. 34/2011.

Sentencia Audiencia Provincial de Barcelona, de 27 de mayo de 2005, núm. 257/2005.

IV. CONCLUSIONES

En caso de sufrir un ataque por una empresa del sector en redes sociales contra una marca, conviene, antes que nada, analizar el caso y analizar las distintas opciones ofrecidas. No es recomendable tolerar ataques de este tipo pues podría crear precedentes y perder sus derechos a reclamar en un futuro y, todo ello, pese a lo engorroso que pueda parecer al propietario de la empresa iniciar un largo procedimiento judicial.

V. BIBLIOGRAFÍA

ROUSSEAU, J.J., *El contrato social*, 1762.

Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea.

Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.

Constitución Española.

Sentencia Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 17 de marzo de 2005, C-228/03.

Sentencia del Tribunal Supremo, de 13 de julio de 2023.