

Uso de palabras clave en internet e infracción de derecho de marca ajeno.

BIB 2016\888

Juan, Flaquer Riutort. Profesor Titular de Universidad de Derecho Mercantil.
Universitat de les Illes Balears

Publicación:

Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías num.40/2016
Editorial Aranzadi, S.A.U.

SUMARIO

-
- [1.Consideraciones de carácter preliminar](#)
 - [2.El uso de palabras clave en los sistemas de búsqueda referenciados en internet y la eventual infracción de un derecho de marca ajeno](#)
 - [1.El uso de palabras clave desde la perspectiva del sistema de búsqueda referenciado en internet](#)
 - [2.El uso de palabras clave desde la perspectiva del cliente anunciante](#)
 - [2-1.El uso de palabras clave por parte del cliente anunciante a la luz de la jurisprudencia del TJUE](#)
 - [2-2.La aplicación de la doctrina del TJUE en la jurisprudencia española](#)
 - [3.Reflexiones finales y perspectivas de reforma del derecho comunitario de marcas](#)

I. Consideraciones de carácter preliminar

La práctica universalización en el uso de las nuevas tecnologías ha puesto a disposición de las empresas un amplio campo en el que publicitar sus productos y/o servicios¹. En este sentido, uno de los mecanismos frecuentemente utilizados, hasta el punto de convertirse en la mayor fuente de ingresos para el principal motor de búsqueda en internet (Google), es el servicio de publicidad patrocinada a sus clientes, conocido con el nombre de Google AdWords, por medio del cual el cliente anunciante escoge, previo pago naturalmente, una o varias palabras clave puestas a disposición por el prestador de ese servicio, procediendo a la redacción de un breve mensaje publicitario con las mismas y a la inserción de un enlace a su sitio web, de modo que cuando algún potencial usuario del motor de búsqueda introduce esas palabras clave en el buscador aparece, de modo destacado, el enlace al sitio web de ese anunciante o un mensaje publicitario de sus productos o servicios. En concreto, esos anuncios patrocinados o mensajes publicitarios suelen aparecer en la zona superior o lateral derecha de la página web de búsqueda, simultáneamente a los resultados naturales que se muestran como consecuencia de la orden de búsqueda efectuada por los usuarios del motor de búsqueda², acostumbrando a tener un fondo de color distinto para diferenciarlos, así como un indicador en la parte superior derecha.

¹ Puede verse, con carácter general, sobre esta cuestión: García Vidal, Ángel: *Derecho de Marcas e Internet*, Valencia (2002).

² Podemos entender por resultados naturales aquellos relacionados con el código fuente o HTML posicionados en internet, en los que el motor de búsqueda realiza objetivamente la misma y la ordena conforme a criterios preestablecidos. En contraposición a estos, los enlaces patrocinados, como su propio nombre indica, responden al pago previo de una cantidad al motor de búsqueda, y su aparición en un lugar más o menos destacado dependerá, entre otros factores, del precio abonado y de la calidad del anuncio.

De tal forma, y a través del concepto de pago por clic, el anunciante va a pagar en función del número de veces en que se haya clicado su enlace patrocinado o promocionado, de manera que, con ello, se consigue, además, un cierto control del impacto y eficiencia de los costes asociados a la publicidad empresarial, puesto que, en todo momento, podrá conocerse el número de visitas a la página web propia que el enlace patrocinado habrá generado.

Obsérvese, no obstante, siendo ello lo particularmente relevante, que el uso de la palabra clave es comercializado por el sistema de búsqueda referenciado en internet sin apenas restricciones, de manera que cualquiera, sin necesidad de acreditar derecho alguno sobre esa palabra o denominación, puede pujar perfectamente por la misma y lograr que cuando esa palabra sea introducida por un usuario en el motor de búsqueda, aparezca en el resultado de la misma, ciertamente resaltado, el sitio web del anunciante, aun cuando ese usuario esté buscando una marca concreta e incluso competidora y distinta de la de este último. En este contexto, resulta evidente que a los anunciantes les será particularmente interesante reservar o adquirir palabras clave que mejoren su presencia en la red,

con la intención clara de acrecentar la exposición de su información publicitaria en el mercado, lo que normalmente acostumbra a coincidir con denominaciones coincidentes o similares con marcas que gozan de un cierto renombre o notoriedad entre los consumidores. Además, resulta perfectamente posible que sean varios los anunciantes que decidan contratar una misma palabra clave para promocionar sus anuncios publicitarios o enlaces patrocinados, dependiendo en tales casos el orden de aparición del precio máximo por clic contratado, del número de veces en que se haya pulsado en los enlaces y de la propia calidad que el sistema de búsqueda referenciado atribuya al anuncio.

De las anteriores consideraciones se deduce que el uso de esta técnica publicitaria puede producir en la práctica graves conflictos entre empresas, normalmente asociados a una eventual utilización indebida de un signo distintivo ajeno o a un intento de aprovechamiento en general de la reputación comercial ajena, especialmente si tomamos en consideración que hoy en día las búsquedas a través de internet constituyen un acto extraordinariamente frecuente³, y que ese puede ser, por consiguiente, un terreno especialmente abonado para el desarrollo de conductas claramente parasitarias.

³ Se ha afirmado, no sin razón, que la búsqueda en internet a partir de palabras clave se ha convertido en parte de nuestra cultura, pese a que la mayoría del público desconoce el funcionamiento interno de este sistema. Véase, en este sentido: Lastiri Santiago, Mónica: «El tratamiento de las Keywords Advertising en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea», en *Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla*, nº31, enero-julio (2013), págs. 167 y ss., en concreto, pág. 170; y, de manera muy especial, las primeras palabras recogidas en las conclusiones alcanzadas por el Abogado General en la causa seguida ante el TJUE, conocida como caso GOOGLE FRANCE, y de la que tendremos ocasión de referirnos con posterioridad..

En particular, nos estamos refiriendo al supuesto en el que una empresa contrata el servicio de Google AdWords, u otro de naturaleza similar⁴, recurriendo al uso de una palabra clave que se halla registrada, como marca de signo denominativo, a favor de otra empresa, con el propósito evidente de beneficiarse de la buena reputación de esta última en el mercado. Dicha práctica puede ser englobada dentro de un concepto más general, conocido con el nombre de *metatagging* o parasitismo de indexación, que consiste esencialmente en introducir como etiqueta que define las características de una determinada página web la palabra o palabras que conforman el núcleo de una marca ajena, lo que provoca que cuando algún consumidor busca a través de internet esa concreta marca, en los resultados de la búsqueda aparezca también la página web del que, presuntamente, se ha servido de forma no autorizada y fraudulenta de ese signo distintivo ajeno⁵.

⁴ Nos hemos referido en el texto al sistema Google AdWords por ser el más conocido y utilizado, pero la mayor parte de buscadores en internet cuentan también con sistema propio de publicidad patrocinado, como es el caso, por ejemplo, de Microsoft AdCenter y Yahoo! Search Marketing Program, entre otros.

⁵ Véase, con relación a dicho concepto, el interesante artículo de Moratalla Escudero, José Ramón: «El ambush marketing, el metatagging y otras prácticas parasitarias de competencia desleal», en http://www.elderecho.com/www-elderecho-com/marketing-metatagging-practicas-parasitarias-competencia_11_435805001.html

Pues bien, en estas líneas, vamos a ocuparnos precisamente de la problemática relacionada con el uso de palabras clave en los principales motores de búsqueda en la red, prestando especial atención a aquellos casos en los que las palabras utilizadas se corresponden con un signo distintivo previamente registrado, o que goza de cierto renombre o notoriedad, ya que de dicha actuación puede desprenderse una eventual infracción de los derechos reconocidos al titular de una marca.

Con todo, conviene advertir que, con independencia de las consecuencias que dicha actuación pueda tener desde el punto de vista de la propiedad industrial, la situación puede ser analizada también a la luz de las normas represoras de la competencia desleal⁶, en cuanto normativa subsidiaria y complementaria de la anterior⁷, así como de la [Ley de Servicios de la Sociedad de la Información RCL 2002, 1744, 1987](#) (en adelante, LSSI), por cuanto no podemos ignorar que el sistema de búsqueda referenciado en internet constituye un servicio de la sociedad de la información consistente en almacenar datos facilitados por sus clientes, de modo que los mismos son objeto de un «alojamiento» en el sentido expresado por el artículo 14 de la [Directiva CE 2000/31 LCEur 2000, 1838](#), que permitirá liberar de responsabilidad al sistema cuando este no desempeñe un papel activo que pueda darle conocimiento o control de los datos almacenados o, en caso de que llegue a su conocimiento la ilicitud de los mismos, actúe con prontitud para retirarlos o hacer que el acceso a ellos sea imposible. Sin embargo, en este trabajo vamos a ocuparnos única y exclusivamente de las cuestiones atinentes al ámbito de protección derivado de la legislación marcaria, con independencia de que pueda hacerse alguna referencia concreta a los otros aspectos en algún determinado punto del mismo⁸.

⁶ Aunque la protección de la marca y la represión de la competencia desleal compartan características comunes, puesto que giran alrededor de actos realizados en el mercado con finalidad concurrencial y se fundamentan en los criterios de confusión y explotación de la reputación comercial ajena, sus mecanismos concretos de tutela son técnicamente distintos. El derecho de marcas se articula sobre un derecho subjetivo, de contenido esencialmente negativo, el *ius prohibendi*, mientras que el derecho de la competencia desleal se apoya en cláusulas generales que lo dotan de una gran elasticidad para adaptarse a las nuevas conductas que se desarrollan en el mercado, lo que le concede un elevado grado de versatilidad para reprimir aquellas conductas que la normativa marcaria no contempla expresamente. Véase, en ese sentido: Torrubia Chalmeta, Blanca: «La infracción del derecho de marca en Internet», en *Revista de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC*, nº9, 2009.

⁷ Véase, al respecto: Massaguer Fuentes, José: «Competencia desleal y propiedad industrial e intelectual», en *Revista Otrosí*, nº7, 2011, págs. 20 y ss., en concreto, pág. 22. En el ámbito de nuestra jurisprudencia, este carácter subsidiario y complementario de la normativa sobre la competencia desleal, en el sentido de que no implica una duplicación de la protección otorgada por las normas sobre la propiedad industrial, ha sido reconocido, entre otras, por las sentencias del Tribunal Supremo, de 1 de abril de 2004, 21 de junio de 2006, 4 de septiembre de 2006, 17 de julio de 2007, 20 de mayo de 2008, 15 de diciembre de 2008 y, ya mucho más recientemente, por la de 11 de marzo de 2014.

⁸ De hecho, como tendremos ocasión de comprobar, algunas de estas cuestiones son abordadas en algunas de las sentencias que han debido ocuparse de la resolución de estos conflictos.

En resumidas cuentas, de lo que se trata es de reflexionar acerca de los

mecanismos de protección al alcance del titular de una marca que, al introducir la palabra o palabras que conforman el elemento denominativo de su signo distintivo en un motor de búsqueda, comprueba cómo el sistema le devuelve como resultado destacado de esa búsqueda, además del suyo propio, el sitio web de una empresa o empresas que nada tienen que ver con ella y que, incluso, puede ser de su propia competencia más directa. Naturalmente, dicho resultado es consecuencia directa de la existencia de un servicio de publicidad patrocinado, que interactúa con el motor de búsqueda colocando en lugares destacados los enlaces o anuncios previamente contratados por los clientes de ese servicio.

Toda esta problemática enlaza directamente, a su vez, con el interesante debate suscitado con relación a la ampliación o reducción del nivel de protección jurídica de la marca, puesto que, si se adopta una tesis restrictiva de los derechos marcarios, se estará potenciando al máximo el juego de la libertad de expresión, del derecho de información de los consumidores y, en general, de la libre competencia en el mercado, mientras que si, por el contrario, se ensancha el *ius prohibendi* atribuido al titular de la marca, se estará incidiendo en un camino completamente inverso, de recorte de todos los derechos anteriormente citados⁹.

⁹ Véanse, al respecto, las consideraciones efectuadas por Suñol Lucea, Aurea: «El presupuesto de uso en el tráfico económico para productos o servicios en el actual derecho de marcas: ¿un paso más hacia la protección ilimitada de las marcas», en *InDret*, 3/2012, págs. 5 y ss., quien muestra su preocupación por las actuales tendencias de reforzamiento del ámbito de protección de la marca, fácilmente constatables tanto en las reformas legislativas como en la jurisprudencia comunitaria sobre este particular.

Efectuadas estas consideraciones de carácter preliminar, vamos a proceder a continuación a analizar cuál es el grado de protección que la legislación marcaria ofrece al titular de una marca utilizada como palabra clave en un sistema de búsqueda referenciado en internet, prestando para ello una atención especial al posicionamiento que la jurisprudencia comunitaria y española han mantenido sobre el particular.

II. El uso de palabras clave en los sistemas de búsqueda referenciados en internet y la eventual infracción de un derecho de marca ajeno

La cuestión que abordamos a continuación ha sido objeto de atención ya en numerosas decisiones judiciales, tanto a nivel nacional como comunitario¹⁰, y buena prueba del riesgo de conflictividad que presenta esta técnica publicitaria, la de utilizar palabras clave que conforman el núcleo central de una marca registrada o de cierta notoriedad, la constituye el hecho de que el principal sistema de búsqueda referenciado en internet ha tenido que establecer una particular política de marcas comerciales, en un intento claro de salvar su responsabilidad ante eventuales reclamaciones que pudieran efectuar los titulares de signos distintivos utilizados como palabras clave de búsqueda en su servicio de *AdWords*¹¹.

¹⁰ Una panorámica de esta cuestión en el marco de la jurisprudencia estadounidense, que fue la primera que tuvo que enfrentarse a ella, puede verse en Carballo Gascón, Fernando: «El caso Google AdWords:

sobre la infracción de marcas en la comercialización de palabras clave y puesta a disposición de enlaces patrocinados y la responsabilidad de intermediarios de la sociedad de la información», en *Revista de Derecho, Comunicación y Nuevas Tecnologías*, nº5, enero-junio 2011, págs. 6 y 7; De Miguel Asensio, Pedro Alberto: *Derecho privado de internet*, Aranzadi, 2015, recurso electrónico, apartado 532; Marco Alcalá, Luis Alberto: «La infracción del derecho de marca mediante palabras clave en los motores de búsqueda en la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea», en *Actas de Derecho Industrial*, nº30 (2009-2010), págs. 663 y ss., en concreto, págs. 667 y ss.; y Hermosilla Torres, Felipe: «Google en Chile: la problemática de Google AdWords analizada a la luz de la Ley de Competencia Desleal», en *Revista chilena de Derecho y Tecnología*, vol. 4º, nº1 (2015), págs. 91 y ss., en concreto, págs. 106 y ss.

¹¹ Puede consultarse dicha política en el siguiente enlace: <https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6118?hl=es>

En el ámbito europeo, uno de los primeros y más destacados antecedentes de esta problemática lo podemos encontrar en la denuncia presentada en Francia contra Google por parte de varios titulares de marcas, entre ellas la conocida empresa *Louis Vuitton Malletier, S.A.*, debido al uso de palabras clave que coincidían con sus propios signos en el sistema de publicidad *AdWords*, acreditando los denunciados que, al introducir ciertas palabras en el motor de búsqueda, aparecían en pantalla enlaces de sitios web en los que se vendían versiones falsificadas de los productos designados por esas marcas o productos idénticos o similares de empresas competidoras. Todos estos procedimientos dieron lugar al planteamiento de varias cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE)¹², en las que se sometían a la consideración del Alto Tribunal europeo toda una serie de interrogantes de especial importancia en esta materia, que fueron resueltos, de modo acumulado, con el pronunciamiento de la importante sentencia del TJUE, de 23 de marzo de 2010 (caso GOOGLE FRANCE), de la que tendremos ocasión de ocuparnos en extenso a lo largo del presente trabajo.

¹² Nos referimos a los asuntos tramitados ante el TJUE con las referencias C-236/08, C-237/08 y C-238/08.

Naturalmente, el conflicto en cuestión, lejos de estancarse, ha ido extendiéndose en estos últimos años y ha dado lugar a la proliferación de numerosos litigios, siendo precisamente el objeto de estas líneas tratar de mostrar una panorámica lo más completa posible de las distintas respuestas ofrecidas por las instancias judiciales españolas y comunitarias.

A tales efectos, consideramos conveniente sistematizar dicha exposición diferenciando claramente dos conductas o situaciones bien distintas frente a las que puede reaccionar el titular del derecho de marca eventualmente infringido. Por un lado, la del sistema de búsqueda referenciado en internet, que no hace sino desarrollar un negocio propio de publicidad por medio del uso de determinadas palabras clave que se ponen a disposición de sus clientes y, por otro, la del cliente anunciante, que hace uso de esa marca, por medio de la selección de esa palabra clave, para obtener un beneficio propio aprovechándose de la buena reputación de la empresa titular de la misma. Examinemos, a continuación, cada una de estas situaciones para conocer si existen matices diferenciadores entre ambas y, lo que

es más importante aún, si se han ofrecido en la jurisprudencia respuestas igualmente distintas a las mismas.

1. El uso de palabras clave desde la perspectiva del sistema de búsqueda referenciado en internet

Para analizar el uso de palabras clave desde la perspectiva del sistema de búsqueda referenciado en internet, resulta oportuno seguir el esquema de las cuestiones prejudiciales que fueron planteadas en su día ante el TJUE en todos o alguno de los asuntos acumulados conocidos como caso GOOGLE FRANCE, puesto que permite observar adecuadamente los distintos problemas que subyacen en la misma, al margen de ser la primera y casi única resolución que en el ámbito europeo ha tenido ocasión de pronunciarse sobre este específico supuesto.

A tal objeto, se pueden agrupar en dos bloques, uno principal y otro de carácter subsidiario, los conflictos que pueden generarse entre el titular de una marca y el propietario de un servicio de búsqueda referenciado del tipo Google AdWords, con ocasión de la puesta a disposición de palabras clave conformadoras de un signo distintivo a los clientes anunciantes de este servicio. En este trabajo, nos vamos a referir única y exclusivamente al primero de los problemas, dada su indudable conexión con el Derecho de marcas, dejando de lado el análisis del segundo de ellos, que va referido a la eventual responsabilidad en que pueda incurrir la empresa titular del sistema de búsqueda referenciado, sobre la base del [artículo 14 LCEur 2000, 1838#A.14](#) de la Directiva 2000/31/CE, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior¹³.

¹³ De hecho, como tendremos ocasión de comprobar más adelante, la sentencia del TJUE en el caso GOOGLE FRANCE se ocupa también de esta específica problemática.

Centrándonos en la problemática exclusivamente marcaria, la cuestión esencial que se suscita es la de si el titular de una marca nacional o comunitaria puede prohibir la utilización de signos idénticos o similares a la misma como palabras clave en un sistema de búsqueda referenciado en internet, fundamentado en la aparición de enlaces patrocinados o mensajes publicitarios, sobre la base de lo dispuesto en los artículos 5.1.a) y b) y 5.2 [LCEur 2008, 1802#A.5](#) de 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 (en adelante, DM); de los [artículos 9.1. a\), b\) y c\) LCEur 2009, 378#A.9](#) del Reglamento (CE) 207/2009, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (en adelante, RMC); y del [artículo 34.2 RCL 2001, 3001#A.34](#) de la Ley de Marcas, de 7 de diciembre de 2001 (en adelante, LM).

Con relación a ello, se hace preciso, a su vez, de conformidad con la línea argumental seguida por el Abogado General en esa causa¹⁴, distinguir un doble tipo de uso efectuado por el sistema de búsqueda referenciado: por un lado, un uso que podríamos denominar interno, que se efectúa al poner a disposición de sus clientes

anunciantes las palabras clave que pueden originar un conflicto con el derecho de marca de un tercero y, por otro, un uso que podemos calificar de externo, esto es, el realizado al mostrar como resultado de la búsqueda los enlaces patrocinados o mensajes publicitarios referidos a los bienes y servicios ofrecidos en los sitios web de los anunciantes¹⁵.

¹⁴ Pueden verse las conclusiones del Abogado General, Sr. Poiares Maduro, en el siguiente enlace: <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&num=C-236/08>

¹⁵ Conclusión nº55 del Abogado General.

Si nos centramos, en primer lugar, en el que hemos calificado de uso interno, debemos analizar si el mismo reúne las condiciones o requisitos que, con carácter general, han venido siendo exigidos por el TJUE para justificar el válido ejercicio del *ius prohibendi* por parte del titular de un derecho de marca, es decir, en nuestro caso, si la puesta a disposición de los clientes anunciantes, en el marco de un sistema de búsqueda referenciado en internet, de palabras constitutivas de un signo dotado de protección por la legislación marcaria, constituye *per se* un uso susceptible de activar la facultad de prohibición propia de todo titular marcario.

Como es sabido, los requisitos de ese tipo de uso, que deben concurrir de un modo cumulativo, han sido establecidos de modo claro por la doctrina y la jurisprudencia¹⁶, que coinciden en exigir los siguientes presupuestos: uso realizado sin el consentimiento de su titular, uso en el tráfico económico, uso efectuado para distinguir productos o servicios (o a título de marca) y uso que menoscabe o pueda hacerlo las funciones de la marca¹⁷, esencialmente, la indicativa del origen empresarial de los productos.

¹⁶ Véase, por todos: Fernández Novoa, Carlos: *Tratado sobre Derecho de marcas*, Madrid (2004), pág. 440. En el marco de la jurisprudencia comunitaria interpretadora de la norma contenida en el artículo 5.1 de la Directiva 89/104/CEE, puede verse, como ejemplo claro de esta doctrina, la sentencia del TJUE, de 12 de noviembre de 2002 (C-206/01, caso ARSENAL), seguida con posterioridad, entre otras, por la de 11 de septiembre de 2007 (C-17/06, caso CÉLINE), y la de 18 de junio de 2009 (C-487/07, caso L'ORÉAL). La primera de estas sentencias resulta particularmente importante, toda vez que en la misma el TJUE reserva para sí la tarea de precisar y delimitar lo que deba entenderse por uso a los efectos del artículo 5 de la Directiva comunitaria sobre marcas, todo ello en base a la necesidad de «evitar que la protección concedida al titular de la marca varíe de un Estado a otro».

¹⁷ Como bien advierte Suñol Lucea (*op. cit.* pág.8), este último requisito es el único que no se desprende del tenor literal del artículo 5 de la Directiva comunitaria.

Pues bien, nos parece evidente que el uso que estamos analizando se materializa claramente sin el consentimiento del titular de la marca, puesto que resulta evidente que si el sistema de búsqueda referenciado en internet contara con una autorización de aquel para la puesta a disposición de las palabras clave coincidentes con la marca, en ningún caso podría plantearse el hipotético ejercicio del *ius prohibendi* por parte del titular del signo.

Por lo que se refiere a si ese uso se proyecta en el tráfico económico¹⁸, debemos indicar que la finalidad que subyace a este requisito, según palabras del Abogado General en el caso GOOGLE FRANCE, es distinguir entre un uso privado y una

actividad comercial con ánimo de lucro, de manera que solo esta última puede ser eficazmente impedida por el titular de la marca¹⁹. En este contexto, parece también claro que cuando el sistema de búsqueda referenciado ofrece a sus anunciantes la posibilidad de elegir palabras clave que corresponden a marcas ajenas, lo hace en el marco de su actividad comercial, por cuanto si bien es cierto que su remuneración se produce más adelante, en concreto, cuando los usuarios hacen clic en el enlace del anuncio, no lo es menos que el servicio se presta con evidente ánimo de lucro²⁰.

¹⁸ El TJUE, en su sentencia de 12 de noviembre de 2002, caso ARSENAL, nos indica que el uso se produce dentro del tráfico económico cuando «se realiza en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro y no en la esfera privada».

¹⁹ Dicha tesis ha sido recogida de modo constante por la jurisprudencia comunitaria. Véanse, por todas, las sentencias recaídas en el caso ARSENAL y en el caso CÉLINE.

²⁰ Conclusiones 60 y 61 del Abogado General en el caso GOOGLE FRANCE.

No obstante lo anterior, y pese a la argumentación sostenida por el Abogado General, el TJUE, en la sentencia pronunciada en este caso, se inclina por entender que el sistema de búsqueda referenciado en internet no efectúa un uso en el tráfico económico al poner a disposición de sus clientes las palabras claves coincidentes con una marca ajena. En este sentido, el Alto Tribunal europeo admite que el titular del motor de búsqueda ejerce una actividad comercial y que actúa con ánimo de lucro cuando almacena esas palabras clave por cuenta de sus clientes y organiza la presentación en pantalla de anuncios o enlaces a partir de las mismas. Sin embargo, de todo ello, según palabras del TJUE, no se desprende que el prestador del servicio haga por sí mismo uso de dichos signos en el sentido requerido por los [artículos 5LCEur 2008. 1802#A.5](#) de la [Directiva CEE y 9\)LCEur 2009. 378#A.9](#) del Reglamento CEE. A este respecto, nos indica que el uso de la marca por un tercero implica, como mínimo, «que este utilice el signo en el marco de su propia comunicación comercial», algo que no sucede en el supuesto objeto de análisis, puesto que el servicio permite a los clientes anunciantes utilizar esos signos idénticos o similares a una marca, pero sin que el prestador del mismo haga un uso propio de los mismos.

La posición del TJUE es, por consiguiente, sumamente clara en este sentido: el titular de un sistema de búsqueda referenciado en internet no hace un uso de marca ajena en el sentido requerido por la normativa comunitaria, sin que ponga en entredicho dicha aseveración el que se perciba una remuneración de sus clientes por el uso de dichos signos, ya que «*crear las condiciones técnicas necesarias para que pueda utilizarse un signo y recibir una remuneración por este servicio no significa que el prestador del servicio haga uso por sí mismo del signo*», todo ello lógicamente con independencia de que su actuación pueda ser enjuiciada a la luz de un eventual incumplimiento de otros deberes u obligaciones²¹.

²¹ Por lo que se refiere a la responsabilidad específica derivada de la normativa sobre competencia desleal, la mayor dificultad que se presenta es la exigencia en algunas legislaciones de que el presunto infractor sea competidor del titular del signo, lo que no va a poder acreditarse si de lo que se trata es de determinar la responsabilidad del proveedor del servicio de búsqueda referenciado en internet, ya que

este normalmente se dedica a la prestación de un servicio distinto de los productos o servicios comercializados por el titular de la marca. En cualquier caso, como es sabido, este presupuesto de protección no se exige en el Derecho español. Véase, en este sentido: Rodríguez Ramírez, Sara Carolina: «Análisis sobre el uso de la marca ajena como palabra clave en sistemas de referenciación en internet a la luz de los recientes fallos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea», en *Revista General de Derecho Europeo*, nº30 (2013), pág. 18.

Con todo, conviene advertir que esta línea jurisprudencial no ha sido compartida por algún autor, sobre la base de que, cuando el titular del motor de búsqueda permite a los anunciantes escoger, por medio de un procedimiento interno, signos marcarios de titularidad ajena como palabras clave, «*está haciendo consciente y voluntariamente un uso de signos idénticos o similares a la marca en el tráfico económico para impulsar su propio servicio*», si bien con la particularidad de que no se utiliza para productos o servicios, ya que no se emplea para distinguir el servicio de búsqueda, ni para identificarlo²².

²² Carbajo Cascón, Fernando: *op. cit.*, pág. 16.

En cualquier caso, lo cierto es que, de sostener esta última tesis, el resultado final al que se llegaría sería el mismo, por cuanto en uno y otro supuesto, considerar que el servicio de búsqueda referenciado no usa la marca, o entender que sí lo hace pero no para identificar su propio servicio, la conclusión es idéntica, esto es, excluir la responsabilidad por infracción marcaria del titular del motor de búsqueda²³, y ello porque no podemos ignorar que, de admitir la existencia de uso en el tráfico económico, deberíamos inmediatamente analizar si ese uso lo es a título de marca, es decir, de conformidad con el tercero de los presupuestos tradicionalmente exigidos a todo uso.

²³ Véase, en dicho sentido: Rodríguez Ramírez, Sara Carolina: *op. cit.*, pág. 17, quien advierte, sin embargo, que dicha diferencia podrá tener efectos directos en la posibilidad del titular de la marca de acudir a la protección más extensa que otorga la normativa represora de la competencia desleal.

A tal efecto, es ciertamente discutible la concurrencia de ese tercer presupuesto, por cuanto el uso de las palabras clave se limita a una cuestión meramente interna que tiene lugar entre el titular del sistema y el cliente anunciante, sin que pueda decirse en absoluto que dichas palabras sean usadas a título de marca, puesto que no se utilizan para designar este servicio, ni existe riesgo de confusión o asociación entre este último y los productos o servicios designados por las marcas presuntamente violadas²⁴.

²⁴ Véanse, en este sentido, las conclusiones 65 a 67 del Abogado General en el caso GOOGLE anteriormente citadas.

Sea como fuere, por la falta de uso en el tráfico económico (según la tesis sostenida por el TJUE en el caso GOOGLE FRANCE), o por la falta de uso a título de marca (según la tesis defendida por el Abogado General en ese mismo caso), lo cierto es que la necesaria concurrencia de todos los presupuestos o requisitos del uso de la marca convierte en innecesario el análisis del cuarto de ellos, esto es, el del eventual menoscabo de las funciones esenciales de la misma, llegándose a la conclusión de que el titular de un sistema de búsqueda referenciado en internet no

comete un ilícito marcario al poner a disposición de sus clientes palabras clave coincidentes o similares con marcas ajenas.

De tal forma, por medio de esta importante resolución, el TJUE se apartó de la línea seguida por la justicia francesa en el caso VUITTON²⁵, en el caso VIATICUM-LUTECIEL²⁶ y en el caso EUROCHALLENGES²⁷, que dieron lugar precisamente al planteamiento de las cuestiones prejudiciales resueltas en el caso de referencia, marcando un camino de clara protección a los intereses de las empresas titulares de estos sistemas de búsqueda, siendo la prueba más evidente de ello la posterior ausencia de demandas contra las mismas en la praxis judicial sobre la base de una eventual infracción de derechos marcarios.

²⁵ Sentencia de 4 de febrero de 2005 del *Tribunal de Grande Instance* de París, confirmada en apelación por la de 28 de junio de 2006 de la *Cour d'Appel* de París.

²⁶ Sentencia de 13 de octubre de 2003 del *Tribunal de Grande Instance* de Nanterre, confirmada en apelación por la de 10 de marzo de 2005 de la *Cour d'Appel* de Versailles.

²⁷ Sentencia de 14 de diciembre de 2004 del *Tribunal de Grande Instance* de Nanterre, confirmada en apelación por la de 23 de marzo de 2006 de la *Cour d'Appel* de Versailles.

Por lo que se refiere al uso que hemos denominado externo, esto es, el que se realiza por el sistema de búsqueda referenciado en internet, al mostrar los resultados de la búsqueda en forma de mensajes publicitarios o de enlaces patrocinados a los sitios web en que ofrecen sus productos o servicios los clientes anunciantes, nos encontramos, ahora sí, ante un uso en el tráfico económico, por cuanto, según indica el Abogado General en sus conclusiones, estos últimos pagan cada vez que un usuario de internet pulsa en esos enlaces patrocinados.

Pero es que, además, ese uso se realiza con fines distintivos, puesto que se establece un claro vínculo entre las palabras clave y los sitios web anunciados en que podrán encontrarse esos productos o servicios, incluso en los casos en que las palabras clave no figuren en los anuncios, ya que, en tales casos, este uso está comprendido en el concepto de «uso en la publicidad», previsto en el [artículo 5.3.d\) LCEur 2008, 1802#A.5](#) de la Directiva comunitaria²⁸. La cuestión se centra, por consiguiente, en determinar si, en estos casos, en los que se muestran unos enlaces patrocinados o mensajes publicitarios en respuesta a la utilización de palabras clave que se corresponden con marcas, existe o no un uso susceptible de generar un riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios.

²⁸ Conclusión nº79 del Abogado General en el caso GOOGLE FRANCE.

A tal efecto, debemos tener presente que el uso al que nos estamos refiriendo no debe ser necesariamente alguno de los comprendidos en el [artículo 5.3 LCEur 2008, 1802#A.5](#) de la Directiva comunitaria, ya que dicho precepto no contiene una relación exhaustiva de los mismos, de manera que, como indica el TJUE, en su sentencia sobre el caso GOOGLE FRANCE, la circunstancia de que el signo utilizado por el tercero no aparezca en la propia publicidad no significa, por sí sola,

que este uso no encaje en el concepto de uso exigido por la norma comunitaria, puesto que dicha interpretación supondría desconocer que esa enumeración de usos se redactó antes de la aparición del comercio electrónico y del desarrollo de la publicidad en este medio.

En este orden de cosas, debemos indicar que la existencia de ese riesgo de confusión se producirá cuando el consumidor pueda entender que los sitios web a los que reenvían los enlaces patrocinados proceden de la misma empresa, o de empresas vinculadas económicamente, a las de la marca presuntamente violada, siendo necesario que ese riesgo no solo se presuma, sino que se acredite de modo concluyente²⁹.

²⁹ Conclusiones nº83 y 84 del Abogado General.

Ahora bien, habrá que convenir que ese riesgo, de producirse, lo será en el ámbito del anuncio patrocinado y en los sitios web de esos anunciantes, pero no en el servicio de búsqueda referenciado, que no hace sino poner a disposición de sus clientes unas palabras clave que servirán para, a través del motor de búsqueda, mostrar esos enlaces patrocinados o mensajes publicitarios. En otras palabras, lo que queremos expresar es que estamos, en realidad, ante un acto de un tercero, es decir, del anunciante usuario del servicio, por lo que no procede hablar de una eventual infracción del derecho de marca por parte del titular del mismo, con independencia de que su actuación pueda ser analizada a la luz de su condición de intermediario de servicios de la sociedad de la información.

Este razonamiento es precisamente el que permite al TJUE desestimar la responsabilidad del sistema de búsqueda referenciado, incluso en aquellos casos en los que se pretende sustentar la misma sobre la base de una eventual contribución a la violación del derecho de marca cometida por el cliente anunciante. El argumento es el siguiente: pese a que la conducta del sistema no constituya *per se*, ni en su faceta interna ni en la externa, un uso de marca de los contemplados en la [DMLCEur 2008, 1802](#) y en el [RMCLCEur 2009, 378](#), bien pudiera ser que se trate de un acto que contribuye de modo necesario a la violación del derecho de marca por parte de un tercero, en este caso, el cliente anunciante y, por consiguiente, acabar constituyendo asimismo un acto de violación. Pues bien, tanto el Abogado General como el propio TJUE, consideraron fuera de lugar dicha posibilidad, y lo hicieron precisamente sobre la base de que, con independencia de que esa conducta pudiera ser objeto de sanción conforme a las normas de responsabilidad internas de cada uno de los países, lo cierto es que la actuación del sistema de búsqueda referenciado no alcanza la consideración de uso exigida por la normativa comunitaria. Por consiguiente, al no haber uso propiamente dicho, no cabe hablar de ilícito marcario.

El presente análisis del uso de palabras clave desde la posición del sistema de búsqueda referenciado en internet debe culminarse con una particular mención al supuesto de marcas notorias o renombradas, respecto de las cuales, y como es harto sabido, el TJUE ha confirmado que su protección no depende de la existencia

de un riesgo de confusión por parte de los consumidores, lo que equivale a decir que es independiente de la función esencial de la marca de garantizar la procedencia del producto o servicio, centrándose más bien en las otras funciones de la misma³⁰. En efecto, en estos casos, y según palabras del propio TJUE, «*el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de esta le permite impedir una amplia variedad de asociaciones: desde las asociaciones negativas que pueden perjudicar el renombre de la marca o su carácter distintivo, hasta las asociaciones positivas que se aprovechan de la inversión del titular*»³¹.

³⁰ Véase, en dicho sentido, la sentencia del TJUE, de 18 de junio de 2009, caso L'ORÉAL.

³¹ Véase, en este sentido, la conclusión nº98 del Abogado General en el caso GOOGLE FRANCE, quien hace cita expresa de la sentencia sobre el caso L'ORÉAL citada en la nota anterior.

Partiendo pues de esta base cierta, nos podríamos plantear si las conclusiones alcanzadas con anterioridad serían las mismas en el supuesto de uso de palabras clave coincidentes con marcas notorias y renombradas, respecto de las cuales el titular del sistema podría ser bien consciente de que su uso se halla orientado al aprovechamiento fraudulento de la imagen y la reputación ajena. A tal efecto, conviene advertir, sin embargo, que la protección concedida a las funciones adicionales de la marca en los casos de marca notoria o renombrada no es absoluta, ya que deben ponderarse siempre otros intereses igualmente dignos de protección, como son la libertad de expresión y el libre comercio. Ejemplos claros de ello los hallamos en el uso con fines meramente descriptivos y en la publicidad comparativa, supuestos ambos que por sí solos no pueden determinar el menoscabo de las funciones de la marca³². De ahí que, en estos casos, sea necesario aplicar la misma regla que avanzábamos en un momento anterior, en el sentido de que si el uso de esa palabra clave coincidente con una marca renombrada no induce a confusión respecto del origen o procedencia de los productos, no cabrá apreciar la existencia de ilícito marcario³³.

³² Véase, de nuevo, la sentencia del TJUE en el caso L'ORÉAL.

³³ Conclusión nº113 del Abogado General en el caso GOOGLE FRANCE.

Esta posición la vemos claramente expresada en la sentencia del TJUE en el caso GOOGLE FRANCE, que tuvo que ocuparse, en el marco concreto del asunto C-236/08 (LUIS VUITTON), de la denuncia referida a la conducta de Google de permitir a sus anunciantes, que ofrecían a los internautas imitaciones de productos de esa marca en particular, seleccionar palabras clave correspondientes a esa marca y asociarlas a otras palabras clave como «*imitación*» y «*copia*». Partiendo de ello, el TJUE admite que dicho uso, cuando se analiza desde la perspectiva del cliente anunciante que pretende beneficiarse del poder de atracción o de la reputación y prestigio ajeno, debe ser irremediablemente considerado como desleal. Sin embargo, cuando lo que se analiza es la conducta del prestador del servicio de búsqueda referenciado, que almacena como palabra clave un signo idéntico a una marca de renombre, asociada a esos términos, y organiza la presentación en

pantalla de anuncios a partir de la misma, no podrá alcanzarse la misma conclusión, por cuanto esos actos no configuran el uso al que se refieren los preceptos de la DM ([artículo 5LCEur 2008, 1802#A.5](#)) y el RMC ([artículo 9LCEur 2009, 378#A.9](#)).

Con todo, no es menos cierto, como indica algún autor, que las conclusiones a las que llega el TJUE en esta materia, si bien pueden ser compartidas en líneas generales, habida cuenta de que no son más que pautas y orientaciones interpretativas que deberán ser tomadas en consideración por los tribunales nacionales, pueden ser objeto de algún matiz en algún caso puntual, como pudiera ser el hecho de que el sistema, en su labor de mostrar a los usuarios el resultado de la búsqueda, se apartara de la neutralidad exigible a la misma, lo que podría suceder en aquellos casos en los que percibe una mayor remuneración en función de la difusión e impacto del resultado de la búsqueda³⁴. Sin embargo, aun en estos supuestos será muy difícil apreciar, a la luz de la posición mantenida por el TJUE, la existencia de un uso por parte del sistema de búsqueda subsumible en los [artículos 5LCEur 2008, 1802#A.5](#) de la DM y [9LCEur 2009, 378#A.9](#) del RMC, con independencia de que las particularidades del caso puedan hacer más o menos viable su responsabilidad sobre la base de otro tipo de normas distintas de las estrictamente marcarias.

³⁴ Véase, en este sentido: Marco Alcalá, Luis Alberto: *op. cit.*, págs. 682 y 683, quien advierte que «*la jurisprudencia sentada en este fallo no debería convertirse sin más en una suerte de escudo legal invulnerable y omnicomprensivo para el proveedor del buscador, que le confiera per se una inmunidad automática e inatacable ante el titular de la marca*».

En conclusión de todo cuanto antecede, podemos afirmar, de conformidad con la doctrina sentada por el TJUE en la materia, que el uso realizado por los sistemas de búsqueda referenciados en internet de palabras clave que puedan coincidir con marcas ajenas no constituye, en ninguno de los dos tipos de uso (interno y externo) que hemos analizado, una infracción del derecho de exclusiva propio de todo signo distintivo, ni tan siquiera en el caso de las marcas notorias o renombradas³⁵.

³⁵ Véase, en el mismo sentido, Carbajo Gascón, Fernando: *op. cit.*, pág. 15.

Esta posición ha sido asumida, por lo demás, en la sentencia del TJUE, de 12 de julio de 2011, en el caso L'ORÉAL vs eBAY (C-324/09), en la que se utiliza el mismo argumento para excluir la responsabilidad de un operador del mercado electrónico por el uso de signos marcarios ajenos en las ofertas de venta de terceros presentadas en su sitio web. En este específico caso, pese a partir de esa premisa inicial, el TJUE se interroga, sin embargo, acerca de si la conducta de ese operador establece un vínculo entre esas marcas ajenas y el servicio que está prestando, ya que, de ser así, se estaría creando una asociación evidente entre los productos de marca y la posibilidad de comprarlos a través de esa plataforma de compra electrónica, y el titular de la marca podría prohibir dicha publicidad cuando la misma «*no permite o apenas permite al internauta normalmente informado y razonablemente atento determinar si tales productos proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a este o si, por el contrario, proceden de un tercero*»³⁶.

36 Puede verse un comentario de dicha sentencia en García Vidal, Ángel: «La comercialización de productos de marca ajena en mercados electrónicos», en http://www.gomezacebo-pombo.com/media/k2/attachments/la_comercializacion_de_productos_de_marca_ajena_en_mercados_electronicos_sentencia_del_tjue_de_12_de_julio_de_2011_en_el_caso_lorealebay.pdf

En el ámbito concreto de nuestra jurisprudencia, no hemos encontrado ninguna sentencia que se ocupe, de modo particular, de la eventual infracción de un derecho de marca ajeno por parte de una empresa titular de un servicio de búsqueda referenciado en internet, lo que es consecuencia lógica del camino marcado por el TJUE en el caso GOOGLE FRANCE, que parte de la base de que el titular del sistema de búsqueda referenciado no hace un uso de la marca susceptible de ser analizado a la luz del Derecho de marcas. De ahí que la vía para la exigencia de responsabilidad a estos sistemas de búsqueda por parte de los titulares de un signo distintivo haya debido buscarse en el marco de la normativa sobre competencia desleal, de cuyo carácter subsidiario y complementario hemos hecho ya referencia en un momento anterior.

Un buen ejemplo de ello lo hallamos en la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº9 de Madrid, de 23 de septiembre de 2013, en la que la parte actora, dedicada a la venta de productos de vigilancia y seguridad, denuncia la puesta a disposición por parte de GOOGLE IRELAND, en su sistema de publicidad AdWords, de un conjunto de palabras clave que pueden inducir a confusión respecto de sus propias prestaciones. En este escenario, la demanda se encamina a solicitar una condena en la que se declare la existencia de actos de competencia desleal, consistentes en aprovechamiento indebido del esfuerzo empresarial ajeno, cooperación a la confusión e infracción de normas.

La defensa de GOOGLE se articula esencialmente en tres frentes: por un lado, la falta de legitimación activa de la parte demandante; por otro, que la demanda debía haberse dirigido frente a los clientes del sistema de búsqueda referenciado, que son quienes verdaderamente hacen uso de esas palabras clave, en una asunción clara de las tesis recogidas por el TJUE y que veremos en el epígrafe posterior; y, finalmente, que la demandada puede acogerse a las exenciones de responsabilidad contenidas en los [artículos 16RCL 2002, 1744#A.16](#) y [17RCL 2002, 1744#A.17](#) de la LSSI para los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos.

Como es natural, la sentencia en cuestión no aborda para nada la problemática referida al Derecho de marcas, puesto que no es ese el cauce escogido por la parte actora para la defensa de sus intereses. Sin embargo, nos permite conocer cuál es la postura del Juzgado con relación a una eventual responsabilidad del sistema de búsqueda referenciado en internet por actos de competencia desleal, fundamentalmente centrados en el aprovechamiento del esfuerzo comercial ajeno. En este sentido, pese a apreciar la falta de legitimación activa de la parte actora alegada por la demandada, el Juzgado no desaprovecha la ocasión para fijar su posición sobre el particular, entendiendo, sobre la base de las consideraciones efectuadas por la sentencia del caso GOOGLE FRANCE en esta materia, que no

cabe hablar de la existencia de actos de competencia desleal en la conducta del sistema de búsqueda, ya que la misma se halla amparada por la exención de responsabilidad contemplada en el [artículo 17RCL 2002, 1744#A.17](#) de la LSSI. En efecto, se sostiene que GOOGLE no participa ni en la selección de las palabras clave ni en la de los mensajes promocionales, ni en la presentación de los mismos, de modo que su postura es absolutamente neutral, sin que tenga conocimiento de que la actividad o la información a la que remite o recomiende sea ilícita o lesiones bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización. Solo en el caso de que tuviera conocimiento de ello, debería actuar con diligencia para suprimir o inutilizar el enlace correspondiente, pero ese conocimiento estará normalmente asociado a una previa declaración de ilicitud, lo que no sucede en el supuesto de autos.

De esta forma, parece que la posición de los sistemas de búsqueda referenciados en internet, al estilo de Google AdWords, se halla plenamente blindada frente a eventuales reclamaciones sustentadas ya sea en una infracción de derecho de marca, ya sea en un acto de aprovechamiento del esfuerzo comercial ajeno. En este último sentido, el hecho de que no se pueda imponer a los mismos un deber de supervisión, que les convertiría, según palabras recogidas de la propia sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº9 de Madrid, en «*una especie de examinador de la licitud o ilicitud de la información*», hace que pueda ser suficiente con la aplicación de las políticas de marcas comerciales recogidas en su propio sitio web, de manera que solo en el caso de que tengan conocimiento de la infracción de una marca por parte de un cliente anunciante y sean advertidos de ello por su titular, sin que tomen medida correctora alguna al respecto, podrá intentarse con éxito la depuración de su responsabilidad sin posibilidad de acogerse a la exención prevista en el [artículo 17RCL 2002, 1744#A.17](#) de la LSSI.

2. El uso de palabras clave desde la perspectiva del cliente anunciante

Corresponde, a continuación, examinar la utilización de palabras clave desde la perspectiva del cliente anunciante del sistema de búsqueda referenciado en internet y, más en particular, la eventual infracción que ello pueda suponer de un derecho de marca ajeno. Ya hemos visto, en efecto, que dicho sistema pone a disposición de sus clientes un servicio de alojamiento de datos, de naturaleza claramente comercial, que permite la utilización de palabras clave coincidentes o similares a marcas de terceros para crear anuncios patrocinados o mensajes publicitarios. En este contexto, es perfectamente posible que en ese resultado de la búsqueda exista algún elemento de confusión o asociación con la marca de un tercero, lo que no precisará de grandes medios de prueba si en el anuncio en cuestión se incluye literalmente esa marca denominativa.

A partir de esa eventualidad, debemos plantearnos si la utilización de esa palabra clave en ese contexto encaja dentro del concepto de infracción marcaria contenido en la legislación comunitaria y nacional, para lo cual será necesario, de nuevo, analizar si concurren los presupuestos o requisitos que habiliten el ejercicio del *ius*

prohibendi por parte del titular del derecho de marca.

A tales efectos, nos ha parecido oportuno sistematizar el análisis de esta cuestión partiendo de un examen de la jurisprudencia comunitaria sobre esta materia, para finalizar el mismo con una referencia a la aplicación de la misma a los diversos y variados conflictos que se han producido en el seno de nuestro país.

2.1. El uso de palabras clave por parte del cliente anunciante a la luz de la jurisprudencia del TJUE

Con carácter previo, queremos indicar que han sido varias las sentencias del TJUE que han tenido ocasión de pronunciarse acerca de la problemática que genera el uso de palabras clave en los motores de búsqueda por parte de los clientes anunciantes. En este sentido, junto a la sentencia del TJUE, de 23 de marzo de 2010 (caso GOOGLE FRANCE), a la que hemos ya referencia en el apartado anterior, son especialmente destacables las de 25 de marzo de 2010 (caso BERGSPECHTE, C-278/08), 8 de julio de 2010 (caso PORTAKABIN, C-558/08), y 22 de septiembre de 2011 (caso MARKS SPENCER vs INTERFLORA, C-323/09)³⁷. En nuestra exposición, vamos a tomar como punto indiscutible de referencia la sentencia recaída en el caso GOOGLE FRANCE, seguida en la práctica totalidad de sus pronunciamientos por las posteriores, recurriendo tan solo a estas últimas en aquellos específicos aspectos en los que se haya profundizado o avanzado en alguna cuestión.

³⁷ Mención especial merece también el auto del TJUE, de 26 de marzo de 2020 (C-91/09), dictado con ocasión de la petición de decisión prejudicial planteada por el *Bundesgerichtshof* alemán, de 22 de enero de 2009, en la que se reconocía que la interpretación por el TJUE del Derecho europeo de marcas era determinante para concretar si el uso como *adword* de la marca de un competidor por un anunciante que se dedica a la comercialización de las mismas categorías de productos y servicios constituye o no infracción del derecho de marca.

Pues bien, naturalmente, el TJUE, al ocuparse de la eventual infracción de derechos marcarios por parte del cliente anunciante, ha tenido que partir de nuevo, al igual que sucedía en el apartado anterior, de la necesidad de analizar si el uso de esas palabras clave se acomoda o no a los requisitos o presupuestos que debe reunir todo uso para activar el *ius prohibendi* del titular de la marca.

Desde esta perspectiva, no cabe duda, en primer lugar, que nos hallamos ante un claro supuesto de uso en el tráfico económico, por cuanto la elección de las palabras clave coincidentes o similares con la marca ajena se realiza con el propósito indudable de poner y publicitar en el mercado los productos y/o servicios propios. De hecho, la utilización de esas palabras como etiquetas de indexación de la página web propia obedece a la existencia de un pago previo por la misma. De tal forma, según palabras del TJUE, en su sentencia de 23 de marzo de 2010, caso GOOGLE FRANCE, «*dado que el signo seleccionado como palabra clave es el medio que determina la aparición del anuncio publicitario, no puede negarse que el anunciante utiliza dicho signo en el contexto de sus actividades comerciales y no en la esfera privada*» .

En segundo lugar, por lo que se refiere a si la utilización del signo se realiza con fines distintivos de productos o servicios, conviene señalar que es perfectamente posible que en el enlace patrocinado y en el mensaje publicitario adyacente no aparezca reproducido el signo como tal, siendo suficiente para el cliente anunciante que, cuando se efectúa una búsqueda con esa palabra clave, se muestre el enlace o el mensaje propio en un claro intento de aprovecharse de la fuerza publicitaria que tiene aquella. Con ello, lo que pretendemos expresar es que el anunciante no utiliza la palabra clave para identificar sus productos o servicios, sino más bien para atraer la atención del consumidor hacia los mismos, de manera que, si se adoptara una concepción restrictiva de la expresión *uso para fines distintivos*, podría negarse la concurrencia de este presupuesto en el uso efectuado por los clientes anunciantes de un sistema de búsqueda referenciado en internet.

No obstante lo anterior, el TJUE da un paso más allá³⁸, al considerar que, en estos casos, concurre plenamente el presupuesto de la utilización con fines distintivos en el mercado, puesto que, por medio de esos enlaces patrocinados o mensajes publicitarios, se establece una clara vinculación entre el signo y los productos o servicios que comercializa el cliente anunciante, ya sea por medio de la existencia de un riesgo de confusión o asociación entre los productos o servicios de ambas empresas, ya sea por infundir en la mente del internauta la idea de tratarse de alternativas atractivas a los productos o servicios del titular de la marca³⁹.

³⁸ En realidad, el problema se planteaba únicamente con relación a los asuntos C-237/08 y C/238/08, puesto que en el asunto C-236/08 (LOUIS VUITTON) la determinación de si se trataba de uso para productos o servicios no revestía mayor dificultad, ya que al introducir las palabras coincidentes con las marcas en el buscador, aparecían en el espacio de «enlaces patrocinados» anuncios publicitarios que se vinculaban a páginas o sitios web en los que se comercializaban imitaciones de productos de Vuitton, apareciendo además en los anuncios un signo idéntico a la marca.

³⁹ A este respecto, el TJUE nos indica que «un anunciante que utiliza, en publicidad comparativa, un signo idéntico o similar a la marca de un competidor para identificar, explícita o implícitamente, los productos o servicios ofrecidos por éste y comparar con ellos sus propios productos o servicios hace uso de dicho signo «para productos o servicios» en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104/CE» .

De tal forma, el TJUE está centrando toda su atención en la percepción que el usuario tiene de los enlaces que aparecen en la página de resultados de la búsqueda, de manera que si el internauta percibe los productos o servicios del cliente anunciante como una alternativa a los productos o servicios de la titular de la marca, se estará haciendo un uso con fines distintivos de esta última. Esta posición del TJUE, que es fruto de una continuada evolución de su doctrina hacia una concepción amplia del término «*uso con fines distintivos*», ha sido criticada por Suñol Lucea, quien advierte que, en estos casos, el signo incompatible con la marca no se utiliza a título distintivo, puesto que la selección de la palabra clave no tiene como fin distinguir productos o servicios, «*sino lograr que el correspondiente recurso Internet sea localizado por los buscadores cuando se introduzca la marca en cuestión y su dirección ofrecida de este modo a los usuarios*» . De tal forma, según palabras de la autora citada, pese a que resulta evidente que el propósito del

cliente anunciante es que los internautas accedan a su sitio web, «*una cosa es lo que el anunciante persiga y otra muy distinta que materialmente utilice el signo para distinguir el origen empresarial de sus prestaciones*»⁴⁰.

⁴⁰ Véase, Suñol Lucea, Aurea: *op. cit.*, págs. 25 y ss., quien nos describe las sucesivas etapas de esa evolución de la posición del TJUE acerca del uso a título de marca, hasta desembocar en la fase que denomina de «abandono» plasmada en la sentencia del caso GOOGLE FRANCE. Puede verse también con relación a dicha evolución: Peguera Poch, Miquel: «Uso a título de marca y alcance del ius prohibendi en la Directiva de Marcas», en *Actas de Derecho Industrial*, nº33 (2012-2013), págs. 185 y ss.

Sin embargo, lo cierto es que, a la luz de la doctrina asumida por el TJUE, debe admitirse la existencia de uso siempre que la utilización por parte del tercero se realice para promover sus propios productos o servicios, aunque la marca no aparezca en el propio anuncio, lo que puede suceder indudablemente en los supuestos que estamos analizando. Para ello, el TJUE utiliza, además, el argumento de que el elenco de usos contemplados en el [artículo 5.3LCEur 2008, 1802#A.5](#) de la DM no constituye una lista cerrada, lo que debe permitir considerar como tales a otros tipos de uso no especificados en el precepto, especialmente aquellos que pueden derivar de la generalización en el uso de las nuevas tecnologías y que no pudieron ser tomados en consideración en el momento de su redacción legal. De hecho, el Alto Tribunal europeo nos indica que «*estas formas electrónicas de comercio y publicidad son las que más pueden dar lugar, mediante el uso de tecnologías informáticas, a usos distintos de los enumerados en los artículos 5 de la DM y 9 del RMC*»⁴¹.

⁴¹ Esta interpretación fue confirmada con posterioridad en las sentencias recaídas en los casos BERGSPECHTE, PORTAKABIN e INTERFLORA.

Ahora bien, lo anterior no significa que, en tales casos, se abra irremediamente la puerta al *ius prohibendi* del titular del signo, por cuanto habrá que analizar aún si ese uso menoscaba o puede hacerlo las funciones de la marca, entre las que no solo figura la esencial, consistente en garantizar a los consumidores el origen o procedencia del producto o servicio⁴², sino también aquellas otras que la jurisprudencia del TJUE ha venido asignando a los derechos de exclusiva sobre una marca⁴³.

⁴² La propia sentencia del TJUE recaída en el caso GOOGLE FRANCE nos indica que esta función esencial consiste en «*garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia*».

⁴³ Con relación a ello, debe tenerse presente que, por lo menos en lo referido a los supuestos de doble identidad, es decir, aquellos en los que el uso de la marca por un tercero se realiza por medio de signos idénticos a los de esta y para identificar productos o servicios idénticos a los registrados con la marca, la Propuesta de reforma de la Directiva y del Reglamento comunitario de Marcas, aprobados en marzo de 2013, indican que la infracción solo se produce cuando dicho uso afecta o es susceptible de afectar a la función de la marca de garantizar a los consumidores el origen de los bienes y servicios. La exigencia específica de que la «*utilización afecte o pueda afectar a la función de la marca de garantizar a los consumidores el origen de los productos o servicios*», añadida al tenor actual del artículo 5.1.a) de la Directiva, parece dar a entender que, por lo menos en estos casos de doble identidad, la protección al titular de la marca solo debe alcanzar a las situaciones en las que el uso del tercero menoscaba la

función de indicación del origen empresarial de los productos o servicios. Véase, en dicho sentido: Peguera Poch, Miquel: *op. cit.*, pág. 209, nota 115.

Pues bien, con relación a ello, cabe reseñar que el TJUE nos remite, para la primera de esas funciones, a las circunstancias presentes en cada caso, esto es, al modo en que se presenta cada concreto anuncio en particular, de manera que se menoscabará la función esencial de indicación del origen empresarial de los productos o servicios designados con la marca cuando el anuncio en forma de enlace patrocinado «*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 este o sí, por el contrario, proceden de un tercero*»⁴⁴.

⁴⁴ La sentencia del TJUE en el caso GOOGLE FRANCE remite, en este punto específico, a la recaída con anterioridad, de 11 de septiembre de 2007, en el caso CÉLINE.

Observemos que aparece, en este contexto, la noción de *internauta normalmente informado y razonablemente atento*⁴⁵, que impide tomar en consideración la conducta de un consumidor acrítico, irreflexivo y desinformado, ya que, si se tomara como punto de referencia este último parámetro de conducta, se reduciría, en claro perjuicio de los intereses de los consumidores, la cantidad de información que los oferentes de productos y/o servicios colocan en el mercado, ante el riesgo cierto de que los anuncios pudieran causar un riesgo de confusión denunciante ante los tribunales⁴⁶. Parece, en este sentido, lógico que, para evitar tales excesos, se establezca el parámetro de referencia en un estadio o fase algo superior, es decir, el de una persona acostumbrada habitualmente a navegar en internet y conocedora de las distintas posibilidades que la red de redes le ofrece.

⁴⁵ Dicho concepto aparece por primera vez en la jurisprudencia comunitaria en la sentencia del TJUE, de 16 de julio de 1998, asunto C-210/96, caso GUT SPRINGENHEIDE. Con relación a la misma, puede verse, con carácter general: González Vaqué, L.: «La noción de consumidor medio según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas», en *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, nº17, 2004, págs. 57 a 73; y Palau Ramírez, F.: «El Consumidor Medio y los Sondeos de Opinión en las Prohibiciones de Engaño en Derecho Español y Europeo, a raíz de la Sentencia del TJCE de 16 de julio de 1998, AS. C-210/96, Gut Springenheid», en *Actas de Derecho Industrial*, XIX, 1998, págs. 367 y ss.

⁴⁶ Véase, en este sentido: Palau Ramírez, Felipe: *op. cit.*, págs. 373 y 374.

Así pues, partiendo de esa noción de de consumidor medio en internet, el TJUE nos está sugiriendo, en realidad, que, en el marco del comercio electrónico, la función esencial de la marca consiste en permitir a los internautas, que efectúan una búsqueda a través de una concreta palabra clave o marca, distinguir entre los productos y/o servicios del titular de esta y los que tienen otra procedencia, como sería el caso, por ejemplo, de copias, falsificaciones o simples imitaciones. De tal suerte, se está atribuyendo a los órganos jurisdiccionales nacionales la determinación específica de los supuestos en que ese menoscabo de la función de indicación del origen empresarial pueda haberse producido, debiendo siempre tener presente la capacidad de inducción al error que haya podido tener la utilización de esa palabra clave coincidente o similar con una marca ajena⁴⁷.

47 Véase, en dicho sentido: Carbajo Gascón, Fernando: *op. cit.*, pág. 19; y Marco Alcalá, Luis Alberto: *op. cit.*, pág. 684.

Con todo, el TJUE nos ofrece algunas pautas que podrán orientar las decisiones de esas instancias judiciales nacionales, partiendo siempre de la base de que la normativa comunitaria sobre comercio electrónico insiste en la necesidad de que la visualización de los anuncios en internet sea transparente⁴⁸. A partir de ese marco inicial de referencia, el TJUE nos indica que existirá un menoscabo de la función de indicación del origen empresarial de los productos o servicios «*cuando el anuncio del tercero sugiere la existencia de un vínculo económico entre dicho tercero y el titular de la marca*», algo que sucederá en todo caso, incluso sin esa específica sugerencia, cuando el anuncio sea tan impreciso sobre el origen de los productos que «*un internauta normalmente informado y razonablemente atento no pueda determinar, sobre la base del enlace promocional y del mensaje publicitario que lo acompaña, si el anunciante es un tercero para el titular de la marca o si, por el contrario, está económicamente vinculado a este*».

48 Nos dice la sentencia del caso GOOGLE FRANCE que «*habida cuenta del interés en garantizar la lealtad de las transacciones y la protección de los consumidores, subrayado en el vigésimo noveno considerando de la Directiva 2000/31, el artículo 6 de esta Directiva establece la norma de que la persona física o jurídica en cuyo nombre se haga una comunicación comercial que forme parte de un servicio de la sociedad de la información debe ser claramente identificable*».

No obstante, es preciso matizar que, si tomamos como punto de referencia al internauta medio, un consumidor de este tipo estará prevenido normalmente de encontrar en internet todo tipo de información, siendo perfectamente capaz de diferenciar entre la página web de una marca ampliamente reconocida en el mercado y la de otra empresa cuyo enlace o anuncio aparece en el resultado de la búsqueda debido a la utilización previa de esa marca como palabra clave en el sistema de publicidad patrocinada. En este contexto, puede afirmarse que este tipo de internauta acostumbra a navegar en la red por medio de lo que se ha denominado un método de ensayo y error⁴⁹, de manera que lee la información que le suministra el motor de búsqueda, es capaz de discriminar la que le resulta útil y la que no, hace clic en más de un enlace para ir conociendo las distintas posibilidades que se le conceden y, en fin, si no encuentra lo que realmente busca, acaba por desistir o por iniciar una nueva búsqueda, sin que su decisión final de compra se vea condicionada por la existencia de enlaces patrocinados o mensajes publicitarios en la red.

49 Rodríguez Ramírez, Sara Carolina: *op. cit.*, pág. 4.

Igual conclusión cabe alcanzar, por consiguiente, respecto del grado de conocimiento que todo consumidor medio en internet tiene de la existencia de enlaces patrocinados y anuncios publicitarios, que no necesariamente deben asociarse con la empresa titular de la marca coincidente con las palabras clave introducidas en el motor de búsqueda, y cuya existencia es perfectamente conocida por el público que efectúa sus compras, o al menos orienta la decisión acerca de las mismas, a través de internet⁵⁰.

50 Véase, en este sentido: Rodríguez Ramírez, Sara Carolina: *op. cit.*, págs. 32 y 33.

Así pues, aunque dejando siempre en manos del órgano judicial la apreciación de las circunstancias concurrentes en cada supuesto, debemos convenir que resulta ciertamente difícil que se genere un riesgo de confusión en el consumidor acerca del origen o procedencia de los productos, al menos si el consumidor que se toma como referencia es el *internauta normalmente informado y razonablemente atento*, lo que equivale a decir que, salvo casos muy excepcionales, no se habrá menoscabado la función esencial asignada a todo signo distintivo.

Seguidamente, el TJUE, al analizar el posible menoscabo de la función de publicidad de la marca, cuyo eventual perjuicio es examinado por primera vez en el marco de la jurisprudencia comunitaria en el caso GOOGLE FRANCE⁵¹, mantiene que aunque ese tipo de uso pueda tener alguna repercusión negativa en la utilización de dichas marcas por su legítimo titular con fines publicitarios y en su estrategia comercial en internet, puesto que no podemos ignorar que la utilización de las palabras clave generará en el resultado de la búsqueda la aparición de unos enlaces patrocinados o anuncios publicitarios que se corresponden con un sitio web distinto al de ese titular, esos inconvenientes no determinan por sí solos un menoscabo de la función publicitaria de la marca, ya que ese mismo resultado de la búsqueda proyectará, a su vez, ya sea como resultado natural, ya sea como enlace patrocinado por el mismo titular, el sitio web de ese propio titular de la marca cuya función publicitaria ha sido presuntamente lesionada.

51 El TJUE se refiere expresamente a que el titular de la marca podrá oponerse a aquellos usos que afecten «*al empleo de la marca por su titular como elemento de promoción de las ventas o instrumento de estrategia comercial*».

A este respecto, conviene señalar que el TJUE, en la sentencia de 22 de septiembre de 2011 (caso INTERFLORA), nos indica que el mero hecho de que el uso del signo igual o similar a la marca obligue a intensificar los esfuerzos publicitarios del titular de esta para conservar o incrementar su visibilidad entre los consumidores, no implica necesariamente un menoscabo de su función publicitaria, ya que el objeto de la marca no es proteger a su titular frente a prácticas inherentes al juego de la competencia, como es el caso de proponer a los internautas alternativas a los productos o servicios identificados por la marca que reclama su protección.

Este último argumento ha sido rebatido, no sin razón, por Carbajo Gascón, especialmente en lo referido a las marcas notorias y renombradas, en las que se potencia notablemente la función publicitaria del signo⁵², por cuanto resulta evidente que los anunciantes se aprovechan precisamente del poder publicitario de ese tipo de marcas, sin que pueda descartarse tampoco el menoscabo de esa función en las marcas ordinarias, que no gozan de especial renombre o notoriedad, ya que el impacto de los enlaces patrocinados puede convertir en absolutamente irrelevantes los resultados naturales de la búsqueda⁵³. En sentido similar al anterior se expresa también Marco Alcalá, quien partiendo de la base del carácter acelerado y masivo

del medio técnico utilizado, no comparte la idea de que no sea vea afectada la función publicitaria de la marca, incluso en los casos en que el consumidor medio y razonablemente informado sea capaz de distinguir sin confusión la procedencia empresarial de los productos, dado que el cliente anunciante obtiene siempre «*una publicidad muy ventajosa que no se basa en su propio esfuerzo, sino en la capacidad publicitaria de una marca ajena*»⁵⁴.

⁵² Véase, respecto de este especial reforzamiento de la función publicitaria en las marcas renombradas, la sentencia del TJUE, de 18 de junio de 2009, caso L'ORÉAL.

⁵³ Carbajo Gascón, Fernando: *op. cit.*, pág. 20.

⁵⁴ Marco Alcalá, Luis Alberto: *op. cit.*, pág. 685.

En cualquier caso, lo cierto es que, a la vista de la doctrina sentada por el TJUE, una marca nacional o comunitaria puede utilizarse para desplegar anuncios en el contexto de un servicio de búsqueda referenciado en internet, siempre que el anuncio se identifique claramente como tal y quede claro que el anunciante es un tercero no relacionado con el titular de la marca⁵⁵. Por consiguiente, cabrá concluir que la mera utilización de una marca ajena como palabra clave, con la única finalidad de posicionarse en los resultados de búsqueda del sistema, pero sin perseguir un propósito de generar un riesgo de asociación o de confusión en el mercado, no constituye una infracción del derecho de marca ajeno, ni un menoscabo de la función publicitaria de la misma⁵⁶.

⁵⁵ Véase, en este último sentido: Hermosilla Torres, Felipe: *op. cit.*, págs. 119 y 120, quien valora positivamente dicha línea jurisprudencial, por cuanto favorece la competencia y la información entre los usuarios

⁵⁶ En estos casos, la prueba de ese riesgo de confusión deberá ser suficiente para acreditar, de conformidad con los criterios establecidos por el TJUE, que el anuncio no permite al internauta medio determinar si los productos o servicios incluidos en el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa vinculada a este o si, por el contrario, proceden de un tercero. A tal efecto, debe tenerse presente que la constatación de un elevado número de visitas al anuncio del tercero no implica necesariamente que ese uso haya generado un riesgo de confusión, puesto que las mismas pueden haberse producido después de reconocer al verdadero titular de la marca y obedecer al propósito del consumidor de examinar otras alternativas distintas a esta (sentencia del TJUE, de 22 de septiembre de 2011, caso INTERFLORA vs MARKS SPENCER).

En este último sentido, el elemento clave lo define el TJUE al indicarnos que «*el uso de un signo idéntico o similar a una marca por un tercero implica, como mínimo, que este utilice el signo en el marco de su propia comunicación comercial*», de manera que mientras no se utilice ese signo en dicha comunicación, ni en el código fuente ni en el contenido de la página web del anunciante, no existirá uso capaz, a la luz de la normativa comunitaria y nacional sobre marcas, de amparar el ejercicio del *ius prohibendi* por parte de su titular.

A partir de este dato previo, pueden ofrecerse otras pautas que permitan a los jueces y tribunales apreciar mejor la existencia o no de infracción de los derechos de exclusiva marcarios⁵⁷. En este sentido, un primer criterio a tomar en consideración es el de la categoría o tipo de competidor del anunciante que lleva a

cabo ese uso. De tal forma, si estamos ante un competidor directo del titular de la marca, parece difícil sostener que la causa de utilización de la palabra clave coincidente con una marca ajena no obedezca a un acto parasitario, ya que el anunciante va a obtener una publicidad ventajosa sustentada en el esfuerzo comercial ajeno. Sin embargo, el Abogado General, Nilo Jääskinen, en el caso INTERFLORA, considera que no puede hablarse de parasitismo en tales casos, puesto que dicha conducta, la de presentar una alternativa comercial a los productos o servicios protegidos por una marca renombrada, «*debe considerarse como justa causa en el contexto del marketing moderno basado en la publicidad mediante palabras clave en internet*»⁵⁸, lo que ha sido objeto de crítica sobre la base de que, en tales supuestos, el anunciante no necesita usar la marca de su competidor para mostrar una presencia en el mercado que ya tiene, ni se están ofreciendo nuevas alternativas a los consumidores, puesto que estos ya conocen la presencia de la empresa en el mercado⁵⁹.

⁵⁷ Pueden verse en este sentido las observaciones formuladas por Rodríguez Ramírez, Sara Carolina: *op. cit.*, págs. 40 y ss.

⁵⁸ Dicha postura es refrendada por el TJUE, en su sentencia de 22 de septiembre de 2011, al indicarnos que «*el mero hecho de que el uso por un tercero de un signo idéntico a una marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que esté registrada dicha marca constriña al titular de la citada marca a intensificar sus esfuerzos publicitarios para mantener o aumentar su visibilidad entre los consumidores no basta en todos los casos para declarar que se produce un menoscabo de la función publicitaria de esa marca*», advirtiéndonos de que «*si bien la marca es un elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Derecho de la Unión pretende establecer, no tiene por objeto proteger a su titular frente a prácticas inherentes al juego de la competencia*».

⁵⁹ Rodríguez Ramírez, Sara Carolina: *op. cit.*, págs. 40 y 41.

En nuestra opinión, la cuestión dista de ser clara, por lo menos desde el punto de vista estrictamente marcario, ya que como bien advierte el TJUE, en las sentencias dictadas en los casos GOOGLE e INTERFLORA, lo verdaderamente relevante es que la función publicitaria de la marca no se ve debilitada, por cuanto la elección de la palabra clave por parte del cliente anunciante no priva al titular del signo de la posibilidad de utilizar eficazmente el mismo para informar y persuadir a los consumidores. Todo ello, naturalmente, con independencia del juicio de valor que pueda merecer la conducta de ese cliente anunciante a la luz de la normativa represora de la competencia desleal, que podrá ser de aplicación a estos casos dado su carácter subsidiario y complementario.

En el caso de hallarnos ante una empresa anunciante que pretende introducirse o posicionarse en el sector de productos y/o servicios de la marca presuntamente violada, cabrá tomar en consideración el hecho de que el uso de la palabra clave puede reducir significativamente los costos de información de los consumidores, sin que pueda menoscabarse la función indicadora del origen empresarial de los productos, ya que un consumidor medianamente informado sabrá discernir entre la página web de una marca renombrada y la de otra empresa que pugna por posicionarse en ese mismo mercado. Cabrá primar aquí, por consiguiente, los intereses del mercado en su conjunto y, en particular, los del público consumidor de

lograr el mayor grado de información posible.

Por el contrario, si se trata de un cliente anunciante no competidor con los productos identificados por la marca, será difícil alegar una causa para la utilización de la marca ajena que sea distinta a la de aprovecharse del valor comercial o renombre de aquella, por lo que, en estos casos, el titular de la misma podrá hacer valer su *ius prohibendi*.

Junto a este primer criterio, puede utilizarse también el del tipo de productos comercializados por el anunciante, que pueden ser originales o falsificaciones⁶⁰, ya que, en este último caso, ninguna duda nos cabe de que la utilización de palabras clave coincidentes con marcas ajenas obedece normalmente a un propósito claramente parasitario, siendo indiscutible la mala fe del tercero, sin que exista otra justificación que la de obtener una ventaja en el mercado beneficiándose del reconocimiento previo que ha obtenido la marca⁶¹. De hecho, este posicionamiento ha sido sostenido por el TJUE en el caso GOOGLE FRANCE, más concretamente en el asunto referido a LOUIS VUITTON, en el que la utilización de la palabra clave generaba la aparición de anuncios publicitarios vinculados a sitios web donde se comercializaban imitaciones de sus productos⁶².

⁶⁰ Véase, de nuevo, en este sentido: Rodríguez Ramírez, Sara Carolina: *op. cit.*, págs. 42 y ss.

⁶¹ En estos casos, como nos advierte acertadamente Rodríguez Ramírez (*op. cit.*, pág. 44), el aprovechamiento de la reputación ajena no es el único riesgo inherente a este tipo de prácticas, puesto que el titular de la marca se enfrenta también al daño o denigración que sufre su propia imagen ante la venta de productos falsificados o imitaciones por parte de terceros y la eventual asociación de los mismos a su propia empresa.

⁶² En efecto, la sentencia citada nos indica que, en relación con la comercialización de imitaciones, «cuando un tercero pretenda aprovecharse de una marca de renombre mediante el uso de un signo idéntico o similar a ésta, para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna y sin hacer ningún tipo de esfuerzo a estos efectos, debe considerarse que la ventaja obtenida del carácter distintivo o del renombre de dicha marca mediante tal uso es desleal (...) Esta jurisprudencia resulta pertinente en los casos en que los anunciantes en Internet comercializan, mediante el uso de signos idénticos a marcas de renombre como «Louis Vuitton» o «Vuitton», imitaciones de los productos del titular de dichas marcas».

Con todo, en el caso de la comercialización de productos falsificados, no solo es factible apreciar un aprovechamiento de la reputación ajena, sino también la generación de un daño o denigración del propio carácter renombrado de la marca, lo que sucederá en aquellos casos en los que el uso del signo distintivo en productos falsificados ocasione una percepción o imagen negativa en detrimento del prestigio asociado al mismo. En tales supuestos, el daño a la marca vendrá caracterizado por la vinculación de esta a productos de mala calidad o incompatibles con el prestigio que atesora, lo que puede llevar al consumidor a evitar su compra o adquisición⁶³.

⁶³ Véase, en este sentido: Rodríguez Ramírez, Sara Carolina: *op. cit.*, pág. 44.

Las consideraciones anteriores nos permiten precisamente introducir aquí la

referencia a la tercera función de la marca, que enlaza directamente con la eventual conducta parasitaria derivada de un uso como palabra clave de signos similares o idénticos a los de una marca anterior. Dicha función no es otra que la de inversión y ha sido definida por el TJUE como el empleo de la marca para adquirir o conservar una reputación comercial entre el público consumidor.

A este respecto, debe indicarse que dicha función no aparece explicitada en la sentencia del TJUE sobre el caso GOOGLE FRANCE, pero sí en la de 22 de septiembre de 2011, caso INTERFLORA, al indicarnos que el menoscabo de esa función de inversión se producirá *«si supone un obstáculo esencial para que dicho titular emplee su marca para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel»*⁶⁴.

⁶⁴ El TJUE indica que, a pesar de que puedan solaparse, la diferencia entre esta función de inversión y la publicitaria radica en el hecho de que la adquisición y conservación de cierta reputación puede obtenerse también por medio de diversas técnicas comerciales distintas de la publicidad.

En este sentido, la sentencia citada advierte que si la marca goza ya de reputación, existe el riesgo de que el uso del signo obedezca al propósito de aprovecharse indebidamente del carácter distintivo y de la reputación de aquella. En tales casos, la función de inversión sufrirá un menoscabo cuando ese uso afecte a esa reputación y ponga en peligro su mantenimiento.

Sin embargo, según palabras del TJUE en la sentencia citada, no cabrá apreciar una infracción del derecho de marca cuando la única consecuencia de ese uso ajeno sea obligar al titular de la misma a adaptar sus esfuerzos para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel, ni cuando el mismo lleve a algunos consumidores a desviarse de los productos o servicios que lleven dicha marca. Dicho en otras palabras, no podremos hablar de ilicitud en el acto de uso cuando este se inscribe en el marco de una competencia sana y leal⁶⁵.

⁶⁵ La sentencia en cuestión resulta harto elocuente al afirmar que *«debe destacarse que, si bien la marca es un elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Derecho de la Unión pretende establecer (...), no tiene por objeto proteger a su titular frente a prácticas inherentes al juego de la competencia»*.

Esta conclusión permite apartar del campo de los ilícitos marcarios a los denominados usos pro-competitivos, es decir, aquellos que, aun resultando incómodos para el titular del derecho de marca, merecen ser respetados en atención a la necesidad de preservar la libertad de competencia como principio que garantiza la estabilidad del mercado y su adecuado funcionamiento⁶⁶.

⁶⁶ Véase, en ese sentido: Rodríguez Ramírez, Sara Carolina: *op. cit.*, pág. 29, quien nos indica que, con esta línea jurisprudencial, el TJUE *«integra funcionalmente el Derecho de marcas en el Derecho de la competencia»*.

Cuestión distinta será aquella en la que el uso como palabra clave por el anunciante obedezca única y exclusivamente al ánimo de aprovecharse de la reputación ajena, como sería el caso de las imitaciones o falsificaciones, que

constituirían un acto claro de parasitismo, o aquellos otros casos en los que la publicidad pueda acabar menoscabando el carácter distintivo del signo (dilución), lo que sucederá cuando la marca se desnaturalice y acabe convirtiéndose en un término genérico (vulgarización de la marca). Es en estos supuestos, que deberán ser analizados caso a caso, cuando podrá entenderse afectada la función de inversión y podrá justificarse el ejercicio del *ius prohibendi* del titular de la marca⁶⁷.

⁶⁷ En el caso concreto analizado por la sentencia del TJUE, de 22 de septiembre de 2011 (caso INTERFLORA) no se apreció el menoscabo de dicha función.

Este análisis de la utilización, por parte de los clientes anunciantes de un sistema de búsqueda referenciado en internet, de palabras clave coincidentes con marcas ajenas debe culminarse, al igual que hicimos en el apartado anterior, con una especial mención al uso de marcas notorias o de renombre, y el eventual encaje de dicha conducta, en el supuesto de infracción de marca por aprovechamiento desleal del prestigio y poder de atracción de la misma, en línea con lo preceptuado en el [artículo 5.2LCEur 2008, 1802#A.5](#) de la DM, el [artículo 9.1.c\)LCEur 2009, 378#A.9](#) del RMC y el [artículo 34.1.c\)RCL 2001, 3001#A.34](#) de la LM, habida cuenta que, en estos casos, puede vislumbrarse una explotación del esfuerzo realizado por su titular sin compensación económica alguna a cambio, pese a que no se haya producido riesgo de confusión alguno ni menoscabo del carácter distintivo del signo.

Pues bien, con relación a ello, debe indicarse que el TJUE, en su sentencia de 23 de marzo de 2010, no efectúa un pronunciamiento expreso sobre la cuestión, si bien debe advertirse que, partiendo de un precedente previo⁶⁸, considera que la ventaja obtenida por medio de ese uso del carácter distintivo o del renombre de esa marca debe ser reputada como desleal, lo que aprecia aplicable a los «*casos en que los anunciantes en internet comercializan, mediante el uso de signos idénticos a marcas de renombre (como es el caso de «Louis Vuitton» o «Vuitton»), imitaciones de los productos del titular de dichas marcas*». Sin embargo, debemos recordar que, en estos casos, el TJUE reconoce la existencia de una infracción del derecho de marca en la conducta del cliente anunciante, pero no en la del sistema de búsqueda referenciado, ya que de la actuación de este último no se desprende un uso de la marca tal como viene recogido en el [artículo 5LCEur 2008, 1802#A.5](#) de la DM y en el [artículo 9LCEur 2009, 378#A.9](#) del RMC.

⁶⁸ Se refiere a la sentencia de 18 de junio de 2009 en el caso *L'ORÉAL*.

En todo caso, debe advertirse que cualquier conclusión que pudiera alcanzarse en este punto, debe extenderse, además, a los supuestos en los que los enlaces patrocinados reenvían a sitios donde se comercializan productos y/o servicios que no sean similares a los designados por la marca, ya que, en tales casos, debe prevalecer la protección reforzada de que goza la marca notoria y la renombrada, derivada del esfuerzo inversor realizado por su titular y de la función de condensación del prestigio de aquellas⁶⁹.

⁶⁹ Puede verse, en este sentido: Carbajo Gascón, Fernando *op. cit.*, págs. 21 a 23, quien nos sugiere que esa misma conclusión podrá sostenerse igualmente en aquellos casos en los que quien reserva

palabras clave no sea el mismo vendedor de productos competidores a los de la marca notoria o renombrada, sino operadores de mercado de subastas en línea, al estilo *eBay*, que buscan atraer al mayor número posible de usuarios a su sitio web. En ese contexto, el autor citado deja como referencia de ello la sentencia del *Tribunal de Grande Instance* de París, de 18 de septiembre de 2009 (caso KENZO y otros vs eBAY), en la que se considera dicha práctica como un uso a título de marca ilícito, sin que sea posible calificarla de simple actividad de intermediación, consistente en el alojamiento de información, susceptible de amparar el beneficio de la exoneración de responsabilidad para los alojadores o almacenadores de información en internet previsto en el artículo 14 de la Directiva 2000/31/CE sobre el comercio electrónico.

2.2. La aplicación de la doctrina del TJUE en la jurisprudencia española

La doctrina sentada por el TJUE expuesta en las líneas precedentes ha tenido, naturalmente, su reflejo en los distintos conflictos que sobre este particular han debido ser resueltos por nuestros juzgados y tribunales. En este apartado, vamos a tratar de ofrecer una exposición lo más completa posible de dicha casuística, al objeto de comprobar de qué forma y manera han podido utilizarse los criterios ofrecidos por el TJUE al respecto. En este sentido, conviene señalar, sin embargo, que los conflictos planteados en nuestro país, desde el punto de vista marcario, han sido siempre entre el titular de la marca presuntamente violada y el cliente anunciante del sistema de búsqueda referenciado en internet, sin que se haya planteado en ninguno de ellos la eventual infracción de un derecho de marca ajeno por parte del titular del sistema, lo que constituye un reflejo evidente del impacto que la sentencia del TJUE en el caso GOOGLE FRANCE ha tenido sobre este tema.

Un primer pronunciamiento sobre la cuestión lo hallamos en la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Granada, de 31 de mayo de 2011, caso BARRISOL, que fue confirmada en todos sus extremos por la de la Audiencia Provincial de Granada, de 16 de marzo de 2012, en la que no se aprecia que el anuncio al que deriva el buscador pueda, por sí solo, confundir al consumidor, máxime si se tiene presente que la parte actora no concretó ni detalló, partiendo de ese anuncio, los elementos que podían provocar esa confusión.

En este caso en concreto, la parte actora consideraba que el uso de su marca menoscababa la función de indicación del origen empresarial de los productos o servicios, puesto que el usuario que entraba en la página web de la demandada podía pensar que esta última distribuía productos de terceros, y entre ellos, lógicamente, los de la parte demandante. Sin embargo, al no acreditarse esa eventual confusión, y con cita de las sentencias del TJUE en los casos GOOGLE FRANCE e INTERFLORA, se desestima la existencia de infracción marcaria, con independencia de la eventual apreciación de un acto de competencia desleal por parte del demandado⁷⁰. En definitiva, lo que se sostiene es que, al gravitar la argumentación de la parte actora en el menoscabo de la función indicadora del origen empresarial de los productos, para apreciar la existencia de una infracción del derecho de marca debe acreditarse adecuadamente que el internauta medio puede verdaderamente confundir la procedencia y origen de los productos, recayendo naturalmente la prueba de dicho hecho en quien lo alega, algo que no sucede en el supuesto en cuestión.

70 En efecto, tanto el Juzgado de lo Mercantil como la Audiencia Provincial de Granada estimaron la existencia de un acto de competencia desleal sobre la base del artículo 12 de la Ley de Competencia Desleal, puesto que, según palabras de la Audiencia, *«resulta difícil admitir que la entidad demandada que coincide con la actora en la instalación, distribución y comercialización de techos tensados, de todas las empresas que se dedican a este sector, precisamente decida enlazar su página con la marca Barrisol, con un prestigio nacional e internacional acreditado y que esta actividad la desempeñe para informar al consumidor y no para atraer hacia sí a los posibles clientes de Barrisol que buscan a través de internet. Esta actividad puede estar encuadrada dentro de la competencia desleal, como una actividad tendente a buscar aproximarse al prestigio que Barrisol se ha ganado en el mercado con su esfuerzo y así aprovecharse del prestigio ajeno»* .

Un camino distinto se observa, sin embargo, en la sentencia del Juzgado nº2 de Marca Comunitaria de Alicante, de 3 de julio de 2012, caso BORNAY, en la que se aprecia el uso infractor sobre la base de que el artículo 34.3 de la Ley de Marcas dispone que el titular podrá oponerse al uso por terceros de un signo idéntico o confundible en redes de comunicación telemáticas, sin efectuar referencia alguna a la doctrina del TJUE recogida a partir de la sentencia recaída en el caso GOOGLE FRANCE.

No obstante lo anterior, la sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria de Alicante, de 27 de junio de 2013, revocó dicha decisión, asumiendo completamente las orientaciones marcadas por la jurisprudencia comunitaria. A tal efecto, tras analizar las circunstancias concretas del caso, en la que se observaba el uso de una marca ajena por parte de un cliente anunciante del servicio Google AdWords, se consideró oportuno desestimar la existencia de infracción marcaria en dicho uso, al considerar que *«un internauta normalmente informado y razonablemente atento discierne entre los resultados naturales de la búsqueda y los mensajes publicitarios (o anuncios, o enlaces patrocinados) que también aparecen, en la parte derecha de la pantalla de GOOGLE, bajo el título "Anuncios", que suelen proceder de empresas competidoras, que ofrecen iguales o similares productos o servicios»* , añadiendo, además que *«la forma de presentación del anuncio no sugiere la existencia de vínculo alguno entre el anunciante y el titular de la marca»* . Observamos pues que el Tribunal de Marca Comunitaria corrige la decisión del Juzgado, y lo hace tomando como referencia la figura del internauta medio asumido por la jurisprudencia comunitaria, que es quien debe ser susceptible de confusión en cuanto al origen o procedencia de los productos para poder apreciar la existencia de un ilícito marcario.

Un caso que ha sido objeto de especial atención por nuestra jurisprudencia, al ser varias las ocasiones en las que el titular de la marca ha denunciado una eventual infracción de su derecho de exclusiva en el contexto de la utilización de palabras clave por parte de los clientes anunciantes en un sistema de búsqueda referenciado en internet, es el denominado caso MASALTOS. Lo particular de este supuesto reside en el hecho de que nuestros órganos jurisdiccionales han apreciado la existencia de infracción marcaria en algunos casos y no la han observado en otros, lo que no obedece a la existencia de una seria divergencia doctrinal en el marco de nuestra jurisprudencia, sino más bien a la concurrencia de circunstancias distintas en cada uno de ellos, que permiten llegar a resultados bien diversos por medio de la

aplicación de las pautas y criterios ofrecidos por la jurisprudencia comunitaria sobre el particular.

De tal forma, podemos observar que la sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Madrid, de 22 de diciembre de 2011, confirmada en dicho extremo por la de la Audiencia Provincial, de 30 de septiembre de 2013, aprecia la infracción del derecho de exclusiva, sobre la base de verse afectada la función identificadora de la marca, puesto que el uso de la palabra clave utilizada («masaltos», sin separar ambos vocablos) no cubre una necesidad o función descriptiva, orientada a señalar una ventaja o función esencial del producto (en el caso concreto, hacer parecer más alto al que utiliza ese calzado), sino que denota un ánimo evidente de generar confusión con los productos de la empresa competidora titular de la marca, lo que viene corroborado, esencialmente, por el dato de que la expresión se utilice con un solo vocablo, sin acento y sin espacios, y no con los dos que contienen de modo separado la misma. En concreto, la sentencia del Juzgado de lo Mercantil indica expresamente que *»observamos como el cliente que en el buscador de Google, introduce la marca masaltos, ve como junto al enlace a la página del actor, aparece como enlace patrocinado la página del demandado, competidor directo que comercializa el mismo producto y en cuya página se utiliza otra vez el mismo signo, esto es la expresión masaltos, lo que en este caso carece de otra justificación, que la de introducir cierto confucionismo»*⁷¹. En este caso concreto, resulta ciertamente destacable y contribuye, sin duda, a la decisión final del juzgador, el hecho de que la palabra clave se utilice incluso en la propia página web del cliente anunciante, lo que permite apreciar un uso para distinguir los productos y servicios propios efectuado con un claro ánimo de generar confusión en la mente del consumidor.

⁷¹ Un camino similar sigue la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº8 de Barcelona, de 10 de enero de 2014, en el caso Grau Maquinaria, que declara que la utilización de las palabras clave coincidentes con la marca en la identificación de la página web de la sociedad demandada es constitutiva de infracción del derecho de marca ajeno.

Por su parte, las sentencias del Juzgado de Marca Comunitaria de Alicante, de 5 de octubre de 2012 y de 26 de junio de 2013, confirmadas por las del Tribunal de Marca Comunitaria, de 7 de marzo de 2013 y de 5 de diciembre de 2013, respectivamente, desestimaron la apreciación de una infracción del derecho de esa misma marca «MASALTOS», recurriendo esencialmente, en el primer caso, a la falta de legitimación pasiva de la entidad demandada y, en el segundo, a los argumentos contenidos en la jurisprudencia comunitaria y, dentro de los mismos, a la consideración de que un internauta normalmente informado y razonablemente atento, acostumbrado a que al teclear una palabra consistente en una marca en un motor de búsqueda aparezcan no solo ésta sino varias alternativas a los productos del titular de la marca, puede determinar claramente que el anunciante es un tercero no vinculado a este.

Observemos que, pese a llegar a conclusiones distintas, los criterios aplicados por los juzgados y tribunales no son diversos, sino que parten de circunstancias muy diferentes. En efecto, en el caso enjuiciado por el Juzgado y la Audiencia

Provincial de Madrid, el tercero utiliza la marca ajena no solo como palabra clave en el buscador, sino también en su anuncio o mensaje publicitario, así como en el propio código fuente de su página web. Por el contrario, en el otro supuesto, el uso de la marca se circunscribe a la palabra clave adquirida en el sistema de búsqueda referenciado en internet.

Por el contrario, la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Granada, de 9 de octubre de 2013, confirmada por la de la Audiencia Provincial de la misma ciudad, de 14 de marzo de 2014, aprecia nuevamente la existencia de infracción de esa concreta marca «MASALTOS», lo que justifica esencialmente en el riesgo de asociación acreditado por el informe pericial aportado junto a la demanda, en cuya virtud quedó demostrado que los consumidores pudieron llegar a entender que, en las páginas web utilizadas por la entidad demandada para comercializar sus productos, se podían obtener productos asociados con las marcas registradas por la parte actora. Es decir, el Juzgado entiende que la función indicadora del origen empresarial de los productos ha quedado seriamente comprometida por el uso de palabras clave en un sistema de búsqueda referenciado en internet.

En otro orden de cosas, cabe hacer referencia a la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos, de 11 de febrero de 2013, en el caso CAPRICHOS DE LA REINA, en la que, ciertamente de un modo confuso, se revoca la sentencia del Juzgado de lo Mercantil de la misma ciudad, de 9 de noviembre de 2012, que no apreció la existencia de uso infractor, sobre la base de que el uso de la marca ajena se efectúa de un modo intencionado y con el propósito evidente de confundir a los consumidores, sin que se profundice, sin embargo, en la necesidad de que ese uso sea susceptible de inducir a error a un consumidor medianamente atento e informado.

En estos dos últimos casos, podemos comprobar cómo nuestros Juzgados y Tribunales han adoptado un criterio sumamente protector del derecho de marca, apreciando la existencia de un riesgo de confusión acerca del origen y procedencia de los productos, que tal vez no se acomode demasiado al parámetro de referencia establecido por la jurisprudencia comunitaria, que no olvidemos es el de un *internauta normalmente informado y razonablemente atento*, capaz de diferenciar en el marco de una búsqueda en internet la procedencia empresarial de los productos y servicios que pretende adquirir, sobre todo si se toma en consideración que existen otros mecanismos a través de los cuales puede evitarse al aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

Capítulo especial merece la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº2 de Alicante, de 10 de febrero de 2014, caso NOVASAN, en la que sin tomar en consideración la jurisprudencia comunitaria, ni referirse en momento alguno a ella, se aprecia la infracción del derecho de marca, sobre la base de que poca trascendencia tiene que el consumidor medio distinga claramente unos de otros resultados o que tenga un mayor o menor grado de especialización, e incluso que la confusión entre resultado natural y patrocinado sea o no real, puesto que lo

verdaderamente relevante es que, con una finalidad estrictamente publicitaria y comercial, se utilizan unas palabras clave que conforman la marca de un tercero. Nos parece absolutamente criticable dicha decisión, por cuanto, al margen de ignorar por completo la existencia de una jurisprudencia comunitaria sobre este específico punto, implica la adopción de un criterio sumamente exorbitante con relación a las atribuciones del titular de la marca, olvidando que el sistema de marcas no atribuye un derecho absoluto al titular del signo, siendo absolutamente indispensable que su ejercicio quede reservado «a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca y en particular su función esencial consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto⁷²», algo que en modo alguno parece acreditado en el supuesto de autos enjuiciado por la sentencia en cuestión.

⁷² Sentencia del TJUE, de 12 de noviembre de 2002, caso ARSENAL.

Por su parte, la sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria, de 3 de abril de 2014, en el caso ORONA, confirma la del Juzgado de Marca Comunitaria, de 31 de octubre de 2013, en la que, tras analizar las circunstancias en que se había producido el uso, no apreciaba un menoscabo de las funciones de la marca, esencialmente sobre la base de que el signo seleccionado como palabra clave no aparece en el anuncio y de que, además, la redacción y forma de aparición del mismo permite a cualquier internauta normalmente informado y razonablemente atento saber que, cuando realiza una búsqueda en Google, aparecen anuncios de empresas competidoras, sin que se observe, por lo demás, en la forma de presentación del anuncio, la sugerencia de vínculo alguno entre el anunciante y el titular de la marca. Una lectura atenta de estas dos sentencias nos permite observar la sustancial diferencia de criterio existente entre las mismas y la citada en el párrafo anterior, sustentada esencialmente en la necesidad de analizar las circunstancias concurrentes en el caso para comprobar si se ha producido un menoscabo de las funciones de la marca, sin que sea suficiente con acreditar la mera utilización de las palabras que conforman el signo.

En este último caso comentado, resulta ciertamente destacable advertir que el Juzgado no apreció tampoco la existencia de un acto de competencia desleal en la conducta de la parte demandada, si bien el Tribunal revocó dicha decisión al considerar que los hechos eran encuadrables en el [artículo 12RCL 1991, 71#A.12](#) de la LCD, habida cuenta de la probada reputación industrial y comercial adquirida en el mercado por la parte actora, la condición de competidora en ese mismo sector de la demandada y el evidente aprovechamiento indebido de esa reputación, lo que pone de relieve que en este campo de la utilización de palabras clave en internet, la defensa del titular de la marca frente a conductas claramente parasitarias adquiere mayor eficacia en el sector de la normativa represora de la competencia desleal que en el del propio Derecho de marcas.

En otro orden de cosas, y en línea claramente adhesiva a la jurisprudencia marcada por el TJUE en el caso GOOGLE FRANCE, se inscribe la sentencia del

Juzgado de lo Mercantil nº2 de Barcelona, de 29 de junio de 2014, caso FOTOPRIX, en la que se considera que el empleo de palabras clave que coinciden con marcas registradas ajenas no constituye en sí mismo una infracción de marca cuando el anuncio permite al usuario determinar el origen de los productos o servicios anunciados y no se menoscaba la función de publicidad de la marca. La sentencia en cuestión manifiesta que, en tales supuestos, el sistema de búsqueda referenciado en internet no priva al titular de la marca de informar y persuadir a los consumidores en igualdad de condiciones que otros clientes anunciantes y lo único que se facilita es la puesta a disposición de los consumidores de otras alternativas, lo que beneficia el libre juego de la competencia en general.

En sentido muy similar a este, se manifiesta la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº7 de Madrid, de 4 de julio de 2014, caso CONTAPLUS, en la que no se aprecia la existencia de uso infractor puesto que no se menoscaba la función indicadora del origen de los productos, siendo además destacable que la palabra clave no aparece en el anuncio de la demandada, que aparece a la derecha de los resultados naturales de la búsqueda junto a otros anuncios de productos idénticos o similares.

Finalmente, cabe hacer referencia a la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 2 de junio de 2015, caso PERITOS JUDICIALES, que confirma, a su vez, la del Juzgado de lo Mercantil nº7 de esa misma ciudad, de 16 de enero de 2014, en la que no se tiene ocasión de entrar en el fondo de la cuestión que estamos analizando, al considerar que el carácter meramente descriptivo del signo utilizado como palabra clave (el término «peritos judiciales») impide el ejercicio del *ius prohibendi* por parte del titular de la marca.

III. Reflexiones finales y perspectivas de reforma del derecho comunitario de marcas

De todo cuanto hemos expuesto en las líneas precedentes, se deduce que el uso de palabras clave en un sistema de búsqueda referenciado en internet, cuando esas palabras conforman el núcleo de un derecho de marca ajeno, plantea el problema de determinar si estamos ante un uso inherente al libre juego de la competencia, que debe ser tolerado por el titular de la marca, o ante una utilización del signo que menoscaba alguna de las funciones de la misma y activa el juego de sus mecanismos de protección.

A tales efectos, resulta esencial partir de la base de que tanto la [DMLCEur 2008, 1802](#) como el [RMCLCEur 2009, 378](#), de los que trae causa a su vez la [LMRCL 2001, 3001](#), fueron redactados con anterioridad a la irrupción y desarrollo del comercio electrónico y de la publicidad *on line*, lo que evidencia claramente la necesidad de adaptar los posibles usos infractores a esa nueva realidad tecnológica⁷³, para dar cobertura precisamente a los nuevos casos, no previstos específicamente en los textos legales, en los que el uso se manifiesta claramente vulnerador del derecho de exclusiva marcarío.

73 Véase, en este sentido: Lastiri Santiago, Mónica: *op. cit.*, pág. 182.

Ahora bien, esa necesaria readaptación debe tener presente que cualquier limitación a las nuevas técnicas de publicidad en internet puede mermar el desarrollo de la sociedad de la información y del comercio electrónico, en claro perjuicio de los intereses del mercado en general y de los consumidores en particular. De ahí que se considere igualmente necesario, a la vista de futuras reformas del Derecho comunitario de marcas, que el *ius prohibendi* del titular se vea contrapesado por un conjunto de limitaciones y cautelas, «*que proporcionen un margen suficiente para que en el marco de las prácticas leales en materia industrial o comercial puedan desarrollarse convenientemente usos referenciales, comparativos, decorativos o de parodia*», siempre en la línea de asegurar el debido equilibrio entre el Derecho de marcas como modalidad de monopolio no absoluto sobre los signos registrados y la necesidad de preservar el entorno mínimo suficiente para el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación⁷⁴.

74 Véase, en tal sentido: Peguera Poch, Miquel: *op. cit.*, págs. 208 y 209 y, en especial, nota 115, en la que da cuenta de las orientaciones que sobre este particular se contienen en la Propuesta de reforma de la DM y del RMC.

En tanto no se lleve a cabo esa reforma legal que adecúe el sistema normativo a la nueva realidad, la solución a los conflictos planteados entre el titular de una marca y el tercero que pretendidamente hace uso de la misma por medio de la selección de palabras clave en un sistema de búsqueda referenciado en internet, pasa necesariamente por la toma en consideración de las pautas y los criterios que la jurisprudencia comunitaria ha venido ofreciendo sobre el particular. Con relación a ellos, podemos extraer una serie de conclusiones ciertamente interesantes, por lo menos desde el punto de vista estrictamente marcario.

La primera es que la posición de las empresas titulares de los sistemas de búsqueda referenciados en internet ha resultado ciertamente protegida o favorecida en dichos pronunciamientos judiciales, y todo ello a pesar de los evidentes e importantes beneficios económicos que esta actividad les reporta. En efecto, ya desde la sentencia del TJUE, de 23 de marzo de 2010, en el caso GOOGLE FRANCE, parece clara la dificultad de apreciar un uso infractor en esas empresas tanto en la puesta a disposición de los clientes anunciantes de palabras claves que puedan coincidir con marcas de titularidad ajena (uso interno), como en la proyección de esos resultados en el sitio web del motor de búsqueda (uso externo). La consecuencia más evidente de esta postura jurisprudencial es la ausencia de demandas judiciales formuladas contra estas empresas sobre la base de una posible infracción de un derecho de marca ajeno, debiendo orientarse, en todo caso, las eventuales reclamaciones frente a las mismas en el campo de la competencia desleal y el aprovechamiento de la reputación comercial ajena.

Aún así, no podemos desconocer la dificultad que plantea el éxito de este tipo de reclamaciones, habida cuenta del sistema de exoneración de responsabilidad

contenido en el [artículo 17RCL 2002, 1744#A.17](#) de la LSSI, como acredita perfectamente la sentencia ya citada del Juzgado de lo Mercantil nº9 de Madrid, de 23 de septiembre de 2013, en la que, pese a apreciar ya de entrada la falta de legitimación activa en la parte demandante, se entra en el fondo de la cuestión y se desestima igualmente la petición formulada contra GOOGLE IRELAND en base precisamente a la aplicación de ese sistema de exención de responsabilidad.

Con todo, y aunque esta última cuestión exceda del objeto del presente trabajo, no podemos desaprovechar la ocasión de advertir que este sistema de exención de responsabilidad no debería ser de aplicación en aquellos casos en los que pueda acreditarse que la conducta del sistema de búsqueda se aparta de la neutralidad requerida en tales situaciones, de manera que si se tiene conocimiento efectivo de que se están lesionando bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, lo que se presumirá cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o impedido el acceso a los mismos, sin que se haya actuado diligentemente para corregir esa situación, será perfectamente posible apreciar la existencia de un ilícito derivado de la normativa represora de la competencia desleal⁷⁵.

⁷⁵ Resultará ciertamente interesante conocer cuál es el posicionamiento de la Audiencia Provincial de Madrid en el caso comentado en el párrafo anterior, puesto que la sentencia en cuestión ha sido objeto de apelación ante la misma. En este último sentido, pueden verse las interesantes reflexiones efectuadas por el letrado de la parte actora en ese procedimiento, ÁngelDíez Bajo (<http://www.angeldiezbajo.com/competencia-desleal-adwords-y-google-ireland-ltd/>), quien nos advierte, además, que es perfectamente posible entender que, en estos supuestos, el usuario del servicio AdWords actúa bajo la autoridad o control del prestador del servicio, lo que se acredita al someter los enlaces y anuncios a distintas etapas de control por parte del personal humano de GOOGLE IRELAND, en cuyo caso la exención contenida en el artículo 17 de la LSSI no resulta de aplicación.

No obstante, no podemos desconocer que la valoración de esta conducta se halla condicionada por el hecho de que un control previo por parte del sistema de búsqueda plantea especiales dificultades prácticas debidas al funcionamiento automático del servicio, que convierte en singularmente difícil un análisis individualizado previo de las circunstancias y finalidad del anunciante, incluyendo su relación con la marca seleccionada como palabra clave⁷⁶. En efecto, debe tomarse en consideración el dato de que el servicio de búsqueda referenciado se presta al cliente sin intervención humana alguna, es decir, se trata de un proceso completamente automatizado, en el que no hay ningún acto racional de aceptación o rechazo de la campaña publicitaria del anunciante, de manera que este tiene plena libertad para seleccionar las palabras clave que desee siempre que se obligue a cumplir los términos y las condiciones que regulan el servicio⁷⁷. De hecho, el propio TJUE, en la sentencia recaída en el caso GOOGLE FRANCE, apunta precisamente en esa dirección, al indicarnos que mediante el servicio AdWords, «Google procede, utilizando los programas que ha desarrollado, a un tratamiento de los datos introducidos por los anunciantes, del que resulta la aparición en pantalla de anuncios en condiciones que Google controla», determinando el orden de aparición de los mismos en función «de la cantidad pagada por los anunciantes». Ahora bien, el hecho de que el servicio sea remunerado y de que su titular fije las

formas de remuneración no basta por sí solo, y esto es lo verdaderamente relevante, «*para que se considere que Google tiene conocimiento o control de los datos introducidos en su sistema por los anunciantes y grabados en su servidor*» .

76 Véase, en este sentido: De Miguel Asensio, Pedro Alberto: *op. cit.* , apartado 531.

77 Véase, en este último sentido: Lastiri Santiago, Mónica: *op. cit.* , pág. 173, quien cita para este tema a Ribas, Javier: «Neutralidad de los servicios de publicidad en buscadores de Internet», en *Diario La Ley* , nº7304, 16 de diciembre de 2009.

Distinta es, sin embargo, la situación del cliente anunciante en ese sistema de búsqueda referenciado en internet, cuya posición jurídica no se ve absolutamente a salvo del ejercicio del *ius prohibendi* por parte del titular de una marca. En estos casos, habrá que analizar cada concreta situación y, partiendo de la base reconocida por la jurisprudencia del TJUE de que estamos ante un uso realizado con finalidad distintiva, comprobar si la utilización de esas palabras clave coincidentes con una marca ajena menoscaba o puede hacerlo alguna de las funciones de la marca, tomando como punto de referencia, especialmente por lo que se refiere a la función indicadora del origen o procedencia de los productos, la figura del internauta medio, es decir, la del consumidor de internet *normalmente informado y razonablemente atento* .

Se trata, en definitiva, de encontrar el necesario equilibrio entre el respeto al derecho individual de marca, que concede un monopolio no absoluto a su titular, y la preservación de un espacio de libre información en la red en beneficio del mercado en general y los consumidores en particular, teniendo siempre presente que en el ordenamiento jurídico existen otros mecanismos, complementarios al Derecho de marcas, que pueden servir para proteger la posición jurídica de quien se sienta perjudicado por un eventual aprovechamiento de su reputación comercial.

En este contexto, parece evidente que aquellos usos que se inscriben en el marco de una competencia leal, con independencia de que exijan al titular de la marca un mayor esfuerzo en la defensa y mejora de su posición en el mercado, no pueden justificar el ejercicio del *ius prohibendi* , debiendo ser admitidos como usos pro-competitivos en el marco de un mercado regido por la libre competencia. Por el contrario, aquellos otros usos que obedecen única y exclusivamente al ánimo de generar en el consumidor una confusión acerca del origen o la procedencia de los productos, así como aquellos que pretenden aprovecharse de la reputación ajena (caso de las imitaciones o falsificaciones) o en los que la publicidad puede acabar menoscabando el carácter distintivo de la marca (dilución), propiciando su vulgarización, será difícil que no permitan activar los mecanismos de defensa que la normativa marcaría concede al titular del signo.

Sin embargo, no es menos cierto que esta conclusión obliga a los titulares de marcas a una labor de revisión continua de quién puede estar utilizando sus signos distintivos en internet, realizando búsquedas constantes en los distintos buscadores con el fin de localizar anuncios y enlaces contratados por sus competidores para, en el caso de considerar vulnerados sus derechos, emprender las oportunas acciones

legales contra ellos y, en el supuesto de obtener una resolución favorable, comunicar al sistema de búsqueda dicha situación a los efectos de desactivar la exención de su responsabilidad en caso de que se siga cooperando en ese uso infractor del derecho de exclusiva marcario. Este resultado conduce lógicamente a una situación de especial inseguridad jurídica, no solo para el titular de la marca, que puede acabar desincentivado en la defensa de la misma, sino también para el propio cliente anunciante, que desconocerá hasta qué punto puede resultar legítimo el uso que efectúa de unas palabras clave que coinciden con la marca de un tercero

⁷⁸.

⁷⁸ Véanse, en este sentido, las consideraciones efectuadas por Díez Bajo en el enlace referenciado en la nota anterior.

De ahí que sea preciso tratar de rebajar este nivel de inseguridad y profundizar en ese necesario equilibrio, para lo cual pueden resultar de utilidad los trabajos de las instituciones comunitarias orientados a la reforma del actual Derecho de marcas. En este último sentido, conviene dejar constancia de que, en las Propuestas de la Comisión de revisión de la DM y del RMC, presentadas el 27 de marzo de 2013⁷⁹, y que han recibido un impulso parece que definitivo el 21 de abril de 2015, con el acuerdo provisional sobre la reforma del sistema europeo de marcas, se contienen algunas previsiones que pueden incidir en la respuesta a estos conflictos.

⁷⁹ Puede verse con relación a las mismas, García Vidal Ángel: «La propuesta de reforma del Sistema Europeo de marcas elaborada por la Comisión Europea», en <http://www.gomezacebo-pombo.com/media/k2/attachments/la-propuesta-de-reforma-del-sistema-europeo-de-marcas-elaborada-por-la-comision-europea.pdf>

Así, por ejemplo, en el artículo 10.2.a) de la Propuesta de DM, que sustituye en este caso al [artículo 5.1.a\) LCEur 2008, 1802#A.5](#) de la DM actual, así como en el artículo 9.2.a) de la Propuesta de RMC, se aclara, con relación a las hipótesis de doble identidad entre la marca y el signo usado por el tercero y los productos o servicios para los cuales está registrada la marca y aquellos para los que el tercero use el signo, que la infracción solo se produce cuando el uso en cuestión afecte o sea susceptible de afectar a la función de la marca de garantizar a los consumidores el origen de los bienes y servicios, lo que tendrá especial relevancia en aquellos casos en los que el público es consciente de que no se trata de un producto original⁸⁰, en cuyo caso, al no haber confusión acerca de ese origen o procedencia, no habrá uso infractor ni posibilidad de ejercer el *ius prohibendi*.

⁸⁰ Véase, al respecto: García Vidal, Ángel: *ult. op. cit.*

Por su parte, se prevé también una referencia expresa a los supuestos de mención de la marca ajena en la publicidad comparativa, que puede resultar de especial aplicación en los supuestos que estamos examinando⁸¹. Con relación a ello, debe recordarse que este tipo de publicidad se halla amparada por el ordenamiento jurídico comunitario, siempre que se respeten los requisitos de licitud de uso de signos distintivos ajenos contenidos en el [artículo 4 LCEur 2006, 3518#A.4](#) de la Directiva 2006/114/CEE sobre publicidad engañosa y publicidad

comparativa, en cuyo caso la mención de una marca ajena no supondrá una infracción del derecho de propiedad industrial que la protege. Sin embargo, ha habido cierta discusión acerca de lo qué sucede cuando el uso de esa marca ajena no respeta los requisitos de licitud exigidos por la Directiva comunitaria, existiendo serias discrepancias doctrinales sobre si en tales circunstancias existe o no una infracción de la marca ajena mencionada. Pues bien, lo relevante es que, en la Propuesta de la Comisión ([artículo 10.3.fLCEur 2008, 1802#A.10](#) de la DM y [9.3.iLCEur 2009, 378#A.9](#) del RMC), se asume la tesis de que cualquier uso de un signo ajeno en la publicidad comparativa que no respete esas exigencias implicará una infracción del derecho de marca y podrá ser impedido por su titular⁸².

⁸¹ Téngase presente, en este sentido, que el TJUE, en un supuesto muy similar al que estamos analizando, ha entendido que «*el concepto de publicidad, tal como lo definen dichas disposiciones, abarca, en una situación como la controvertida en el asunto principal, el uso de un nombre de dominio y el de indicadores de hipertexto en los metadatos de un sitio de internet*», ya que constituye una estrategia de promoción cuyo objetivo es estimular al usuario de internet para que visite el sitio del usuario y se interese en los productos o en los servicios de este (sentencia del TJUE, de 11 de julio de 2013, C-657/11).

⁸² Véase, nuevamente:García Vidal, Ángel: *ult. op. cit.*

Análisis

Voces

- COMPETENCIA DESLEAL
- PROPIEDAD INDUSTRIAL