

**Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1.ª)
105/2016, de 26 de febrero [ROJ: STS 620/2016]**

EL USO DE MARCAS AJENAS COMO PALABRAS CLAVE EN MOTORES DE BÚSQUEDA EN INTERNET

El Tribunal Supremo ha resuelto el primer caso planteado en nuestro país en torno a posibles infracciones marcarias de anunciantes que adquieren en Google palabras clave coincidentes con la marca de un competidor, para vincularlas a enlaces publicitarios que redirigen al internauta a sus sitios web, aprovechándose del escaso por no decir nulo control del servicio AdWords de Google. La STS de 26 de febrero de 2016, resuelve el recurso de casación formulado por «Maherlo Ibérica S. L.», titular de las marcas comunitarias «Masaltos» y «masaltos.com», contra la sentencia dictada por la Sección 8.ª de la Audiencia Provincial de Alicante (Tribunal de la Marca de Derecho Europeo), con fecha de 5 de diciembre de 2013, la cual confirmó a su vez la dictada por el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Alicante el 26 de junio de 2012 desestimando la acción de infracción marcaria dirigida por «Maherlo S. L.» contra la mercantil «Charlet S.A.M.». En este caso se trata de marcas figurativas de la Unión Europea, idénticas a las marcas nacionales antes expuestas, registradas para las mismas clases de productos y servicios. Según el relato ofrecido por el Tribunal, «Maherlo Ibérica, S. L.» demandó a «Charlet, S.A.M.» porque esta compañía había seleccionado como palabras clave (*keywords*) los signos «MASALTOS» y «MASALTOS.COM», en el servicio remunerado de referenciación AdWords de Google.es, para que, en el caso de que coincidan con los términos introducidos por los usuarios de Internet en el buscador, apareciera a partir del año 2011, como enlace patrocinado en la parte superior de los resultados naturales de búsqueda, el siguiente anuncio: «Aumentar su altura de 7 cm / bertullizapatos.es Zapatos con plantillas para aumentar la altura www.bertulli-zapatos.es».

El escrito de demanda alegó infracción de ambos derechos exclusivos de marca, ya por doble identidad o ya por riesgo de confusión o asociación de los apartados a) y b) del art. 9.1 del Reglamento (CE) n.º 207/2009, del Consejo de 26 de febrero de 2009 (modificado por el Reglamento n.º 2015/2424, de 16 de diciembre de 2015), solicitando la cesación en el uso de las marcas como palabra clave en Google, el abono de una indemnización por daños y perjuicios y el pago de una multa coercitiva por cada día de retraso en el cumplimiento de la condena hasta la cesación definitiva de la infracción. La demanda fue desestimada en ambas instancias, ofreciéndose la oportunidad al Tribunal Supremo mediante el recurso de casación para entrar en la interpretación de si el uso de la marca de un tercero como palabra clave vinculada a enlaces patrocinados en un servicio de referenciación como Google constituye o no una infracción del derecho exclusivo de marca.

El Alto Tribunal basa su argumentación en la doctrina elaborada por el TJUE en sus Sentencias de 23 de marzo de 2010 (As. C-236/08 a C-238/08, *Louis Vuitton c. Google France*) y de 22 de septiembre de 2011 (As. C-323/09, *Interflora c. Marks & Spencer*), según las cuales, el uso de una marca por un competidor como palabra clave vinculada a un enlace publicitario en un servicio de referenciación: a) menoscaba la función de indicación de origen empresarial cuando la publicidad mostrada a partir de la palabra clave no permite o permite difícilmente al consumidor normalmente informado y razonablemente atento determinar si los productos o servicios designados por el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa vinculada económicamente a éste, o si, por el contrario, proceden de un tercero; b) no menoscaba en ningún caso la función publicitaria de la marca; c) menoscaba la función de inversión de la marca 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. La doctrina del TJUE puede resumirse de la siguiente forma: si se trata de una marca ordinaria, sólo se producirá infracción de la función esencial de indicación del origen empresarial si la marca ajena adquirida como palabra clave es mencionada en el nombre de dominio, en el texto (*snippet*) que conforma el anuncio patrocinado vinculado a la palabra clave o incluso en la página web a la que redirige el enlace publicitario, y puede dar lugar a un riesgo de confusión o asociación susceptible de vulnerar la función esencial de la marca (SAP Madrid, Secc. 28.ª, de 30 de septiembre de 2013; SAP Granada, Secc. 3.ª, de 14 de marzo de 2014; SAP Granada, Secc. 3.ª, de 9 de mayo de 2014); pero si no existe mención alguna al vocablo o término protegido por la marca en el nombre o anuncio del tercero competidor no habrá lesión del derecho marcario al no concurrir formalmente riesgo de confusión o asociación para los usuarios (SSAP Alicante, Secc. 8.ª, de 7 de marzo y 5 de diciembre de 2013). Si la marca ajena es renombrada, el uso como palabra clave en un servicio de referenciación puede vulnerar la función condensadora del *goodwill*, cuando el competidor obtiene indebidamente provecho del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca (parasitismo), o cuando dicha publicidad menoscaba su carácter distintivo (dilución) o su notoriedad (difuminación), en particular si contribuye a que dicha marca se desnaturalice transformándose en un término genérico. Por el contrario, no se produce un menoscabo de la marca de renombre si el uso de la misma como palabra clave se hace para mostrar una alternativa frente a los productos o los servicios del titular de la marca sin causar una dilución o una difuminación de la marca.

Considera así el TS que la sentencia de apelación recurrida acierta plenamente al excluir que concurra en el caso riesgo de confusión o asociación, en tanto que los términos denominativos de las marcas mixtas «Masaltos» y «Masaltos.com» no aparecen ni en el título ni en el texto del anuncio, ni en el nombre de dominio al que dirige dicho anuncio. No se plantea una posible vulneración de la función condensadora del prestigio, por cuanto «Masaltos» no se considera marca renombrada ni notoria. Una

solución demasiado formalista, demasiado fácil, que no se puede justificar únicamente por razones de seguridad jurídica ni por la voluntad de fomentar usos procompetitivos de la marca.

A mi juicio, Jueces y Tribunales deben tener más libertad para apreciar la práctica en su conjunto, pues el riesgo de confusión o asociación no tiene por qué depender solamente del nombre de dominio o de la redacción del anuncio, sino que pueden tenerse en cuenta otros elementos, como por ejemplo la evocación indirecta de la marca ajena en el conjunto del anuncio y, por encima de todo, la obstaculización de la posición competitiva de un tercero por medio de la utilización de su marca. Ahora bien, eso obligaría a realizar el juicio marcario (infracción de las funciones de la marca) en clave concurrencial y/o a derivar la solución del caso hacia un juicio de competencia desleal, alternativo o subsidiario a la denuncia de la infracción del derecho exclusivo marcario, distinguiendo cabalmente en cada caso concreto entre comportamientos molestos o dudosamente éticos pero procompetitivos, de aquellos otros éticamente reprobables que además alteren la estructura concurrencial o el funcionamiento normal del mercado. Este análisis permitiría dilucidar, en función de todas las circunstancias concurrentes en cada caso, si el uso de una marca ajena como palabra clave vinculada a un enlace publicitario es susceptible de alterar el orden concurrencial del mercado mediante un trasvase significativo de la clientela «natural» del titular de la marca hacia el tercero que hace un uso no autorizado de la misma como palabra clave.

Es cierto, como afirma el Tribunal Supremo, que la redirección a la página de un competidor al pulsar en el enlace vinculado a la palabra clave coincidente con la marca traslada la sensación cierta de que productos similares (los zapatos con alzas) los fabrican y venden distintas empresas que compiten entre sí en el mismo segmento de mercado. Pero no es menos cierto que ese comportamiento, aun sin generar error en el usuario, puede provocar una transferencia de clientela que puede resultar injusta si resulta significativa, por ser contraria a la competencia por méritos. Pues no parece muy equitativo que el titular de una marca tenga que competir con sus competidores directos o indirectos por posicionarse en los primeros lugares de los enlaces patrocinados en el servicio de referenciación, viéndose forzado a adquirir su propia marca como palabra clave y a abonar una cantidad superior por «click» a la de otros operadores que decidan disponer de su marca en lugar de por la propia. Antes bien, el comportamiento de los competidores que persiguen atraer hacia su sitio web la clientela natural del titular de la marca podría verse como un acto de obstaculización de la posición competitiva ajena.

Llegados a este punto no comparto la interpretación que el TJUE y el TS hacen del resto del impacto de la práctica en examen sobre las restantes funciones de la marca. Por el contrario, el problema del uso de marcas como palabras clave asociadas a enlaces patrocinados puede tener respuestas diversas a la que ofrece el Alto Tribunal si se evalúan con rigor posibles infracciones a otras funciones de la marca; especialmente

las de publicidad e inversión, al no tratarse en este caso de una marca renombrada. Análisis que debe hacerse también en clave concurrencial. El TS parece rechazar que el uso de la marca «Masaltos» como palabra clave asociada a un enlace publicitario en el motor de búsqueda de Google pueda vulnerar la función de inversión, remitiéndose a la doctrina desarrollada por el TJUE en la Sentencia de 22 de septiembre de 2011 (*Interflora c. Marks & Spencer*). Según el TJUE se menoscaba la función de inversión de la marca si el uso de un signo idéntico o similar por un tercero para distinguir productos iguales o semejantes supone un obstáculo esencial para que el titular emplee su marca para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel. Ello puede suponer invertir en estrategias de marketing que potencien la dimensión publicitaria de la marca, como sucede si se desarrollan modelos de negocio de venta online basados en una publicidad activa de la marca en Internet. También, combatir activamente el uso de su marca por terceros con fines publicitarios, como sucede en los usos como palabra clave en servicios de referenciación, a fin de evitar el riesgo de vulgarización de la marca.

Cuando la Sentencia Interflora rechaza la infracción de las funciones publicitaria y de inversión de la marca si la única consecuencia derivada es que el titular se vea forzado a adaptar sus esfuerzos para adquirir o conservar una reputación que le permita atraer a los conservadores para ganarse una clientela fiel, prácticamente está infravalorando la función de inversión y el valor publicitario de la marca. Si se invierte en posicionar una marca en Internet (como nombre de dominio, palabra clave o estrategias publicitarias en línea en torno a la marca) o fuera de Internet, no parece que se corresponda con las funciones publicitaria y de inversión de un marca el sacrificio de soportar que ésta sea usada por competidores como palabras clave, o tener que redoblar el esfuerzo para competir con ellos por la marca propia a fin de posicionarse en los primeros lugares entre los enlaces patrocinados. Lógicamente, todo puede depender en última instancia de la demostración de si el titular ha venido realizando anteriormente esfuerzos apreciables para invertir en el posicionamiento de su marca en el mercado para atraer clientela y hacerse fuerte, aunque ésta no llegue aún a ser notoria o renombrada.

Fernando CARBAJO CASCÓN
Profesor Titular de Derecho Mercantil
Universidad de Salamanca
nano@usal.es