

# C.G.P.J - Noticias Judiciales

miércoles, 2 de marzo de 2016

## El TS fija los requisitos para la utilización de marcas registradas como 'keywords' en buscadores de internet

La sentencia del alto tribunal precisa que también tiene que resultar claro para un usuario medio de internet que los productos o servicios publicitados no proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada

Autor

Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Civil ha establecido que pueden utilizarse marcas registradas como palabra clave o 'keywords' en un buscador de internet siempre y cuando su uso no menoscabe la función indicadora del origen de la misma, ni su función económica. La sentencia precisa que también tiene que resultar claro para un usuario medio de internet que los productos o servicios publicitados no proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada; y de no ser así, se indique bajo qué circunstancia se venden productos de una determinada marca a través de una página web distinta a la oficial para evitar el riesgo de confusión.

La sentencia aborda el problema planteado por Maherlo Ibérica, una empresa dedicada a la venta al público y a distancia de zapatos con alza, que tiene registradas dos marcas comunitarias cuya grafía corresponde a los términos "masaltos" y "masaltos.com". La citada empresa demandó a Charlet, empresa competidora, por haber seleccionado como palabras clave 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, aparezca 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/bertulli-zapatos.es. Zapatos con plantillas para aumentar la altura. [www.bertulli-zapatos.es](http://www.bertulli-zapatos.es).

La Audiencia Provincial de Alicante, al igual que la sentencia de primera instancia, rechazó la demanda y concluyó que la contratación por la demandada –Charlet- de los signos idénticos a los elementos denominativos de las marcas indicadas de la demandante –Maherlo Ibérica- como keywords no vulnera las funciones de la marca: indicación del origen, publicidad e inversión.

De acuerdo con dichas sentencias y con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Sala Primera desestima el recurso de casación de la citada empresa y concluye que el derecho de exclusiva de la marca no es absoluto y que tal uso únicamente será considerado infracción de marca cuando el uso de la marca ajena se haga con el fin de identificar un determinado producto o servicio. Del mismo modo, rechaza el argumento de Maherlo Ibérica de que 63 internautas (de 5.510 que

introdujeron el término litigioso en el buscador) compraron productos de la demandada porque pensaban que adquirirían productos de la demandante.

La sentencia señala que, una vez que el buscador de internet redirige al usuario al anuncio concreto, lo que hay que examinar son los términos de dicho anuncio y en este caso no aparecen las marcas “masaltos” ni “masaltos.com”. Por consiguiente, la ausencia de dichos términos, según la Sala, indica claramente a los consumidores que se trata de empresas distintas y competidoras, respetándose la función de indicación del origen de la marca. Asimismo, añade que la redirección a la página de la demandada genera la sensación cierta de que productos similares (zapatos con alzas) los fabrican y venden distintas empresas que compiten entre sí en el mismo segmento de mercado.

Asimismo, destaca que tampoco se ha producido vulneración de la doctrina jurisprudencial sobre las facultades del titular de la marca, cuyo derecho no es absoluto, estando sometido a determinadas limitaciones. Añade que el derecho de exclusiva consustancial a la marca llevado a sus últimas consecuencias puede originar disfunciones en el mercado al restarle transparencia y al lesionar los legítimos intereses de los competidores, por servir de obstáculo para su desempeño comercial ilícito.

La Sala Primera señala, además, que las palabras clave que usa Charlet en internet no coinciden exactamente con las marcas mixtas registradas por Maherlo Ibérica, que combinan los términos “masaltos” o “masaltos.com” con una apariencia gráfica ascendente para evocar el aumento de estatura.

Los magistrados también rechazan el motivo sobre la existencia de jurisprudencia contradictoria de la Audiencia Provinciales sobre este asunto. En este sentido, inciden en que el caso planteado en este recurso es distinto a los resueltos por las Audiencias Provinciales de Madrid y Granada que sí apreciaron infracción de marca porque la empresa demandada no sólo había registrado como palabras clave los términos “masaltos” y “masaltos.com”, sino que los mismos también aparecían en la página web a la que redirigía el anuncio.