



## SENTENCIA DE INTERÉS

---

### Usar una marca ajena de 'palabra clave' en un buscador no viola la ley

3/03/2016 - 6:00

- Un fallo admite su utilización cuando no genere confusión entre productos o servicios

---

La utilización de una marca ajena como palabra clave o *keyword* -término que al introducirse en un buscador redirige a enlaces relacionados- de la página web de otra marca, aunque ésta venda el mismo tipo de producto, no es contrario a la ley. Así lo determina el Tribunal Supremo (TS), en una sentencia del 11 de febrero.

En el supuesto enjuiciado, la compañía demandada había utilizado el nombre de otra -la demandante-, que vendía el mismo producto, como palabra clave para mostrar la suya entre los enlaces patrocinados -modo de publicidad que ofrecen los buscadores para enlazar una web junto al resultado natural de la búsqueda-.

El TS recuerda que es una materia sobre la que ya se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en sentencias del 23 de marzo de 2010, 12 de julio 2011 y 22 de septiembre de 2011.

La regla general marcada por el TJUE es que el uso de marcas ajenas como *keyword* lesiona el derecho de marca siempre que se haga con el fin de identificar un producto o servicio. En cambio, sí podrá utilizarse cuando tal uso no menoscabe la función indicadora del origen de la marca, ni su función económica. También cuando no exista riesgo de producir confusión sobre el origen del producto o servicio para un usuario medio de Internet.

La sentencia, en este sentido, subraya que el supuesto no trata un caso de comparación entre signos, sino la utilización de una marca registrada en un sistema de referenciación en buscadores.

## **Favorecer la competencia**

El ponente del fallo, el magistrado Vela Torres, recuerda que los términos de la marca de la demandante no aparecían ni en el título ni en el texto ni en el dominio del anuncio. "La ausencia de tales términos en el anuncio indica claramente a los consumidores que se trata de empresas distintas y competidoras", asevera.

El magistrado, asimismo, distingue entre el uso completo de todos los componentes de una marca -el signo completo que conforma el distintivo- a sólo la palabra, lo que provoca que "la distintividad disminuya". "La recurrente no se ve despojada del ius prohibendi -exclusividad en el uso- que le confiere el registro de sus marcas, pero el mismo queda limitado o afectado por su distintividad atenuada, a fin de no favorecer un monopolio contrario a la libre competencia", determina.

Así, la sentencia descarta cualquier riesgo de asociación o confusión con las marcas de la empresa recurrente, y considera que el fallo de la Audiencia Provincial de Alicante ha aplicado correctamente la jurisprudencia del TJUE al considerar que no existe menoscabo de las funciones de la marca. Por todo ello, el TS rechaza el recurso de casación y confirma la sentencia de apelación.

[Consulte la sentencia](#)

**Noticia Extraída del Diario el Economista**

**elEconomista**