

El tratamiento jurídico de las *Keywords Advertising* en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea*

The legal treatment of keywords advertising in the jurisprudence of the Court of Justice of the European Union

Mónica Lastiri Santiago**

RESUMEN

Los Estados miembros de la Unión Europea luchan con la forma en que se pueden aplicar las disposiciones relativas a la Directiva 89/104 de marcas, y el Reglamento No. 40/94 de marca comunitaria para los casos de publicidad a través de palabras clave. Las decisiones pronunciadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea plantean pautas en relación con el uso de la marca de renombre como palabra clave. Dichas sentencias forman ya parte importante en la determinación de un marco jurídico en materia de publicidad a través de palabras clave que los órganos jurisdiccionales nacionales europeos pueden utilizar.

PALABRAS CLAVE: Publicidad a través de palabras clave, marcas.

ABSTRACT

The European Union Member States struggle with how to apply the provisions relating to the Directive 89/104 of Trademarks and Regulation No. 40/94 on the Community trade mark, for advertising cases through keywords. The decisions of the European Union Court of Justice raise guidelines regarding the use of a trademark as keyword. These judgments are an important part of the determination of a legal framework on advertising through keywords that European national courts may use.

KEY WORDS: Keyword advertising, trademarks.

* Recibido: 20 de octubre de 2012. Aceptado: 26 de noviembre de 2012.

** Profesora de Derecho Mercantil en la Universidad Carlos III de Madrid, España (m_lastiri@hotmail.com).

Sumario

1. Preliminar
2. ¿Qué son las *Keywords Advertising*?
3. Publicidad a través de las *Keywords Advertising*
4. Caso "Interflora Inc. y Marks & Spencer"
 - A) Litigio principal
 - B) Cuestiones prejudiciales
 - C) Sentencia
5. Comentarios
6. Conclusiones

1. Preliminar

Desde marzo de 2010, el Tribunal de la Unión Europea (en adelante, TJUE) comenzó a pronunciarse acerca de la legalidad de los *Keywords Advertising*, profundizando en el uso de las marcas a través de Internet y dejando sin mucha orientación, a nuestro modo de ver, las cuestiones relacionadas con la exención de responsabilidad de los intermediarios en relación con la venta *Keywords* que coinciden con marcas.¹

Las primeras decisiones dictadas por el TJUE en relación con las *Keywords Advertising* han sido: "Google France y Google",² "BergSpechte"³ y "Portakabin y Primakabin".⁴

¹ Para profundizar en los aspectos relacionados con la responsabilidad de los prestadores de servicios, véase RIBAS, XAVIER. "Neutralidad de los servicios de publicidad en buscadores en Internet", en *Diario La Ley*, No. 7304, Sección Tribuna, 16 de diciembre de 2009; CARBAJO CASCÓN, Fernando. "El caso Google Adwords: sobre la infracción de marcas y la responsabilidad de intermediarios de la sociedad de la información en la comercialización de palabras clave y puesta a disposición de enlaces patrocinados. Comentario a la sentencia del Tribunal de la Unión Europea (Gran Sala) del 23 de marzo de 2010 (Ass. Acumulados c-236/2008 s c-238/2008)", en *Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución*, No. 7, Sección Comentarios de Jurisprudencia, julio-diciembre de 2010, pp. 334-337, y *Trademark Law-Infringement Liability-European Court of Justice Holds that Search Engines Do not Infringe Trademarks. Join Cases c-2366/08, c2 37/08 Et c-238/08, Google France SARL v. Louis Vuitton Malletier SA*, 2010 ECI EUR-LEX LEXIS i19 (Mar. 23, 2010). *Harv. L. Rev.*, 2010-2011, pp. 648-655.

² Mediante este fallo, el TJUE dio respuesta a tres peticiones de decisión prejudicial presentadas por la *Cour de cassation* de Francia. Dichas peticiones tenían por objeto la interpretación de los artículos 5.1. y 5.2 de la Directiva 89/104/CEE en materia de marcas (Primera Directiva del Consejo, del 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO, No. L 40 del 11 de febrero de 1989), artículo 9.1 del Reglamento, No. 40/1994 relativo a la marca comunitaria de la Directiva 2000/31/CE sobre el comercio electrónico (Reglamento (CE) del Consejo, del 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria DO, No. L 11, del 14 de enero de 1994).

³ Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) del 25 de marzo de 2010. Asunto c-278/08. Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Kobimüller GmbH y Günter Gui, trekking.at Reisen GmbH (en adelante, "BergSpechte"). La petición de decisión prejudicial, remitida por el *Oberster Gerichtshof* (Austria), tenía por objeto la interpretación del artículo 5.1 de la Directiva 89/104/CEE.

⁴ Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) del 8 de julio de 2010. Asunto c-558/08. Portakabin Ltd., Portakabin

El caso “Google France y Google” ha servido como base inicial en el tratamiento jurídico en esta materia, pues el Tribunal ahonda en los requisitos necesarios para determinar los usos infractores de marcas nacionales y comunitarias en Internet, y aporta nuevas perspectivas al complejo régimen de exoneración de responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación de la sociedad de la información establecido en la normativa comunitaria y nacional sobre servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico.⁵ Todo ello ha valido de orientación para los casos que les han seguido.⁶

Dichos pronunciamientos aportan suficientes elementos para poder estimar en qué casos se vulneran los derechos de marca cuando los anunciantes adquieren palabras clave correspondientes a las marcas de sus competidores, utilizándolas en el marco de un motor de búsqueda (*Keyword Advertising*).⁷

El 22 de septiembre de 2011, el TJUE dictó sentencia en el ámbito del asunto c-323/09 Interflora Inc. y Interflora British Unit *vs.* Marks & Spencer pic y Flowers Direct Online Ltd (en adelante, “Interflora y m&ts”), en respuesta a cuatro peticiones de decisión prejudicial presentadas por la *High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Reino Unido)*.

Esta sentencia se suma a las ya pronunciadas por el TJUE en relación con el sistema de *AdWords* de Google y arroja nuevos criterios acerca del tratamiento jurídico de las *Keywords Advertising* en materia de marcas, específicamente, renombradas.⁸

2. ¿Qué son las *Keywords Advertising*?

Los sistemas de palabras clave (en adelante, *keywords*) no son recientes, nacieron junto con los programas de navegación por la *www*. En principio, funcionan

bv y Primakabin bv (en adelante, “Portakabin y Primakabin”). La petición de decisión prejudicial, planteada por el *Hoge Raad der Nederlanden* (Países Bajos), que tenía por objeto la interpretación de los artículos 5, 6, 7 de la Directiva 89/104, en su versión modificada por el Acuerdo sobre el Espacio Europeo (EEE), del 2 de mayo de 1992.

⁵ CARBAJO CASCÓN, Fernando. *op. cit.*, p. 321.

⁶ Véase GONZÁLEZ VAQUÉ, LUIS. “La Jurisprudencia del TJUE sobre la legalidad del *Keyword Advertising* (publicidad a partir de palabras clave) en Internet; ¿un equilibrio inestable o estabilidad desequilibrada?”, en *Derecho de los Negocios*, No. 241, octubre de 2010, pp. 5-14.

⁷ *Ibidem*, p. 14.

⁸ El TJUE se pronunció también en el caso “L’Oréal y eBay” Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) del 12 de julio de 2011. Asunto c-324/09. L’Oréal s. a., Lacôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie, L’Oréal (UK) Ltd y eBay International AG, eBay Europe SARL, eBay (UK) Ltld, Stephen Potts, Tracey Ratchford, Marie Ormsby, James Clarke, Joana Clarke, Glen Fox, Rukhsana Bi. Referimos con toda amplitud a esta sentencia excedería del objetivo del presente comentario. Sin embargo, se refiere a los *Keywords Advertising* en el mismo sentido que las sentencias que le preceden: “Google France y Google”, “BergSpechte” y “Portakabin y Primakabin”. Véanse apartados 94 a 97 de la sentencia “L’Oréal y eBay”.

asignando a una dirección URL (*Uniform Resource Locator*), una palabra clave, de tal modo que el usuario de Internet, en vez de escribir en el campo de la dirección o localización del navegador el nombre de dominio, teclea la correspondiente palabra clave, encargándose el navegador de transformarla en la dirección URL que se busca.⁹

La búsqueda en Internet a partir de una o varias palabras a través de un motor de búsqueda se ha convertido en parte de nuestra cultura. Sin embargo, es desconocido para la mayoría del público en general, el funcionamiento interno de cómo los resultados de estas búsquedas opera. Se asume simplemente que si un usuario de Internet teclea ciertas palabras que considera importantes para su búsqueda, aparecerá la información que desea.

Al aparecer los resultados de las búsquedas, nos encontramos también con pequeños anuncios en forma de ventanas que contienen publicidad y que son a su vez hipervínculos a las páginas Web de los anunciantes, así que si el usuario hace clic en los mismos será llevado a estas páginas.¹⁰

Siendo así las cosas, las empresas con presencia en Internet, en su intento por atraer visitas a sus páginas Web, encuentran en este sistema un atractivo medio publicitario, además de un fabuloso instrumento de atracción de la clientela y una significativa fuente de ingresos, pues cuantas más visitas tenga una página Web, más conocida será y más se pagará por espacio publicitario.¹¹

Así es, la publicidad, al ser un instrumento de divulgación y también de creación de nuevas necesidades, comienza a actuar en la red con modelos novedosos como el que describimos. De esta forma surgieron, entre otras modalidades publicitarias,¹² las llamadas *Keywords Advertising*, es decir, la publicidad a través de palabras clave que captan la esencia de las búsquedas por Internet.

Esta práctica ha sido puesta en marcha por algunos buscadores de Internet para la comercialización de las *Keywords* a cambio de que aparezca en la página de resultados el anuncio de quien ha adquirido la palabra clave. Un ejemplo de ello, y que veremos con más detenimiento, es el servicio de *AdWords* de Google, pero también ofrecen este servicio otros motores de búsqueda como el que tiene Windows Live Search con el *Microsoft AdCenter* y Yahoo! con su *Yahoo! Search Marketing Program*.¹³

⁹ Entre los sistemas pioneros de *Keywords* podemos mencionar a *Netword System*, *keyword.com* o *Real Names Keywords*. Para ahondar en las características técnicas de los sistemas mencionados, véase GARCÍA VIDAL, ÁNGEL. *Derecho de marcas e Internet*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, pp. 300 y ss.

¹⁰ MARTÍN SEPÚLVEDA, MERCEDES. "La infracción de los derechos de marca en Internet: *Metatags*, *Keywords* e hipervínculos", en *Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías*, 2004-2, No. 5, p. 169.

¹¹ *Ibidem*, p. 160.

¹² Los *Metatags* y los hipervínculos. Para mayor información acerca de estas formas de publicidad en la red véase *ibidem*, pp. 162 y ss.

¹³ MEALE DARREN. "The Online Advertising Free-Riding Free-for All", en *3 J. Intell. Prop. L. & Prac.*, 2008, p. 779.

Esta técnica, *a priori* inofensiva cuando los términos utilizados poseen un carácter genérico, comenzó a plantear serios problemas acerca de su licitud cuando los términos reservados se corresponden con el elemento denominativo de una marca o nombre comercial ajeno.¹⁴

La lucha que viene enfrentando el derecho de marcas desde el nacimiento de Internet sigue siendo un tema de absoluta actualidad, el uso de las marcas registradas como palabras clave en publicidad en la red se ha convertido en un tema que ha planteado dificultades jurídicas importantes.¹⁵ No es ninguna novedad que el régimen jurídico relativo a las marcas fue creado antes de la llegada del fenómeno de la red, por lo que la forma en cómo se aplican estas normas protectoras de marcas en un entorno como el digital es una cuestión a la que se tienen que enfrentar frecuentemente los órganos jurisdiccionales de distintos países.¹⁶

Igualmente, esta modalidad publicitaria plantea otra cuestión jurídica interesante, que es la forma de aplicación del régimen de exoneración de responsabilidad de los prestadores de servicio de intermediación de la sociedad de la información.¹⁷

3. Publicidad a través de las *Keywords Advertising*

La importancia de Internet en el mundo de los negocios ha cambiado la naturaleza de la publicidad. En nuestros días, las empresas pueden dirigirse a audiencias específicas basándose en las *Keywords Advertising*. Con la venta de estas palabras clave, las empresas se publicitan en Internet y los motores de búsqueda maximizan sus ingresos.¹⁸

Así es, el desarrollo de los buscadores de información (*Search Engines*)¹⁹ contribuyó de forma definitiva a que la técnica publicitaria de la *Keyword Advertising* diera un paso más allá, refinando el proceso publicitario.²⁰

¹⁴ DOMÍNGUEZ PÉREZ, EVA MA. y ORTEGA DÍAZ, JUAN FRANCISCO. "Problemática jurídica de los *Keyword Banners* en el entorno digital. Reflexiones a propósito del 'Asunto Natterre'", en *Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías*, 2005, vol. 8, p. 118.

¹⁵ *Idem*.

¹⁶ Vase World Intellectual Prop. Org. "The Impact of the Internet on Intellectual Property Law", 2002, apartado 123 en http://www.wipo.int/copyright/en/ecommerce/ip_survey/chap3.html.

¹⁷ Para ahondar sobre este punto, véase la nota al pie 1.

¹⁸ HATFIELD, KATHRYN S. Google's 'use' is your illusion: proposing an agency analysis to trademark infringement lawsuits against online advertising service providers Googlev. Louis Vinton Muleteer sa", en *Temp. Int'l & Comp. L. J.*, 2011, p. 35.

¹⁹ TROXCLAIR, LAUREN. "Search Engines and Internet Advertisers: Just One Click Away from Trademark Infringement?", en *62 Wash. & Lee L. Rev.*, 2005, p. 1367.

²⁰ DOMÍNGUEZ PÉREZ, EVA MA. y ORTEGA DÍAZ, JUAN FRANCISCO. "Problemática jurídica de los *Keyword Banners* en el entorno digital. Reflexiones a propósito del 'Asunto Natterre'", *op. cit.*, p. 118.

En la actualidad, el servicio o motor de búsqueda de Google es sin duda el sistema de publicidad más popular en Internet,²¹ y ofrece una serie de enlaces a sitios en línea a partir de uno o varios términos clave introducidos por el usuario del servicio denominado *AdWords*.

La alusión al sistema de *AdWords* de Google en el presente estudio se debe a que es el sistema sobre el cual se pronuncia el TJUE, denominándolo *servicio de referenciación AdWords*. Igualmente, cabe resaltar en este punto que dicha indicación al servicio que Google presta debe entenderse referida a los demás servicios de publicidad de buscadores, a los servicios de búsqueda y recopilación de enlaces, así como a los servicios de alojamiento y almacenamiento de datos en general, pues las cuestiones planteadas en los casos que citaremos a continuación son trasladables a cualquier otro servicio de publicidad en buscadores a través de enlaces patrocinados.

Dicho lo anterior, debemos advertir dos tipos de resultados en las búsquedas de los usuarios. Los primeros son los denominados resultados “naturales”, que se originan cuando un usuario efectúa una búsqueda a partir de una o varias palabras y el motor de búsqueda muestra los sitios que parecen ajustarse más a dichas palabras por orden decreciente de pertinencia en relación con la información solicitada.²² Los segundos son aquéllos derivados de un servicio remunerado como es el caso de Google con su *Google AdWords* denominado también *Cost-Per-Click (CPC) Internet Advertising Model Like AdWords*.²³

Este servicio de *AdWords* permite a los operadores económicos seleccionar una o varias *Keywords* (palabras clave) para que, en el caso de que coincidan con las introducidas en el motor de búsqueda, se muestre un enlace promocional de su sitio. Este enlace promocional aparece bajo la rúbrica “enlaces patrocinados”, que se muestra generalmente en la parte derecha de la pantalla, a un lado de los resultados naturales, o bien en la parte superior de la pantalla, justo encima de dichos resultados.²⁴ De tal forma que el sistema, en su conjunto, funciona como mecanismo de promoción publicitaria, actuando los enlaces patrocinados

²¹ LUPE, MARCUS H. H. "United States: Trademarks on the Internet. The U.S. Perspective", disponible en: <http://www.mondaq.in/unitedstates/article.asp?articleid=74112>.

²² Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) del 23 de marzo de 2010. Asuntos acumulados c-236/08 a c-238/08 Google France S.A.R.L., Google Inc. v. Louis Vuitton Malletier S.A. (asunto c-236/08), Google France S.A.R.L. v. Viaticum S.A., Luteciel S.A.R.L. (asunto c-237/08), Google France S.A.R.L. v. Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) S.A.R.L., Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger S.A.R.L. (asunto c-238/08) (en adelante, "Google France y Google"), apartado 22.

²³ Véase PALAVER, HEIDI S. "Google This: Search Engine Results Weave a Web for Trademark Infringement Actions on the Internet", en 81 *Wash U. L. Q.* 2003, p. 1099.

²⁴ Sentencia "Google France y Google", apartado 23.

como anuncios asociados a las palabras clave introducidas por los usuarios en el motor de búsqueda.²⁵

Google, a través de su “servicio de referenciación”, comercializa palabras clave que pueden ser seleccionadas por varios operadores para después ofrecer un servicio de almacenamiento y puesta a disposición de enlaces patrocinados acompañados de un breve mensaje comercial elaborado e insertado en el sistema por el anunciante que “adquiere” la palabra clave de Google.²⁶ Por ello, el anunciante debe abonar una cantidad por el servicio *AdWords* cada vez que se pulse en su enlace patrocinado. Esta cantidad se calcula principalmente en función del “precio máximo por clic” que el anunciante se haya comprometido a pagar al contratar el “servicio de referenciación” de Google y del número de veces en que los usuarios pulsen en dicho enlace.

La misma palabra clave puede ser seleccionada por varios anunciantes. El orden de aparición de los enlaces promocionales depende, en particular, del precio máximo por clic, del número de veces en que se haya pulsado en los enlaces y de la calidad que Google atribuya al anuncio. El anunciante puede mejorar su lugar en el orden de aparición en cualquier momento fijando un precio máximo por clic más elevado o intentando mejorar la calidad de su anuncio.²⁷

El sistema funciona de forma automática, pues los anunciantes que se sirven de este servicio remunerado seleccionan las palabras clave, redactan la comunicación comercial e insertan el enlace (*link*) promocional a su sitio Web.²⁸

Es preciso resaltar en este punto que el servicio es prestado al anunciante sin intervención humana, es decir, en ninguna parte del proceso hay un acto racional de aceptación o rechazo de la campaña publicitaria del anunciante. Éste tiene libertad para seleccionar las palabras que desee y se obliga a cumplir los términos y condiciones que regulan el servicio.²⁹ Google no tiene capacidad para supervisar el contenido de las campañas contrastadas por los anunciantes, ya que no se implica en el proceso de diseño y creación de la campaña ni tiene conocimiento de los eventuales perjuicios que puedan generar terceros.³⁰

El servicio de *AdWords* utiliza la llamada publicidad contextual, que es la que basa su eficacia en la asociación de los anuncios o enlaces patrocinados, a las palabras utilizadas por el usuario del motor de búsqueda. Estos anuncios o enlaces patrocinados no sólo aparecen en Google, sino también en cualquier

²⁵ CARBAJO CASCÓN, FERNANDO. *op. cit.*, p. 322.

²⁶ *Idem.*

²⁷ Sentencia Google France S.A.R.L., Google Inc. v...., apartados 25 y 26.

²⁸ *Idem.*

²⁹ RIBAS, JAVIER. “Neutralidad de los servicios de publicidad en buscadores de Internet”, en *Diario La Ley*, año xxx, No. 7304, Sección Tribuna, 16 de diciembre de 2009 (LA LEY 2035/2009).

³⁰ *Idem.*

sitio Web que ceda espacio para la publicación de anuncios por Google. En ese caso, la publicidad sigue siendo contextual, es decir, los anuncios, que aparecen en la sección delimitada para ello, están automáticamente relacionados con los temas tratados en esa página. De esta manera, si en la página se habla de una determinada ciudad, los anuncios se referirán probablemente a ofertas turísticas para esa ciudad. Debe tenerse en cuenta que los propietarios de las páginas Web que alojan anuncios de *Adwords* obtienen un porcentaje de los ingresos obtenidos a través de los clics de los usuarios en dichos anuncios.³¹

La publicidad contextual es una modalidad de alta segmentación que se considera poco intrusiva, pues se dirige a un público que se sabe, de antemano, está interesado en un producto o servicio determinado.³² Sin embargo, este tipo de publicidad representa uno de los muchos problemas que tienen los titulares de marcas en el entorno digital, pues desde la perspectiva del derecho de marcas, numerosos operadores económicos cuestionan la legalidad de la publicidad en los motores de búsqueda en Internet utilizando determinadas palabras clave.

4. Caso “Interflora Inc. y Marks & Spencer”³³

A) *Litigio principal*

La red de *Interflora Inc. e Interflora British Unit* (en adelante, conjuntamente Interflora) la forman floristas independientes a quienes los clientes pueden hacer pedidos en persona o por teléfono. Dispone también de sitios Web que permiten que los pedidos se lleven a cabo vía Internet, para ser atendidos por el Interflora más cercano al lugar en que deban entregarse las flores.³⁴

“Interflora” es una marca nacional en el Reino Unido, y también una marca comunitaria con renombre en el mismo país y en otros Estados miembros de la Unión Europea en el ámbito del servicio de envío de flores.³⁵

³¹ En un servicio de publicidad convencional se realiza una serie de acciones que no se producen en el servicio de *Adwords*. Las principales diferencias radican en los siguientes elementos: a) nivel de conocimiento de la campaña y de los contenidos; b) nivel de participación en el diseño de los elementos creativos; c) libertad del anunciante para seleccionar el lugar en el que aparecerán sus anuncios; d) libertad del anunciante para determinar el tamaño de sus anuncios; e) tiempo de preparación y lanzamiento de la campaña; f) venta de servicios de publicidad versus venta de espacio publicitario; g) atención personal versus plataforma de autoservicio. *Idem*.

³² SAUNDERS, K. M. “Confusion is the Key: a Trademark Law Analysis of Keyword Banner Advertising”, en 71 *Fordham Law Review*, 2002, p. 543.

³³ Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) del 22 de septiembre de 2011. Asunto C-323/09, *Interflora Inc., Interflora British Unit y Marks & Spencer pic, Flowers Direct Online Ltd* (en adelante, “Interflora y m&S”).

³⁴ Sentencia “Interflora y m&S”, apartados 14 y 15.

³⁵ *Ibidem*, apartado 16.

Por otra parte, *Marks & Spencer* (en adelante, M&S) es uno de los principales minoristas del Reino Unido que vende al por menor una amplia gama de productos, y presta servicios a través de su red de tiendas y de su sitio Web *www.marksandspencer.com*. Una de sus actividades es la venta de envío de flores, pero no forma parte de la red de Interflora.³⁶

M&S seleccionó como palabras clave la palabra “Interflora”, así como las variantes derivadas de esa palabra con “errores leves” y expresiones que contienen la palabra “Interflora” (tales como “Interflora Flowers”, “Interflora Delivery”, “Interflora.com”, “Interflora.co.uk”, etcétera). En consecuencia, cuando los usuarios introducían la palabra “Interflora” o alguna de aquellas variantes o expresiones como término de búsqueda en el motor de búsqueda de Google, aparecía un anuncio de M&S bajo la rúbrica “enlaces patrocinados”.³⁷

Por ello, Interflora interpuso contra M&S un recurso por vulneración de derechos de sus derechos de marca ante la *High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division* que decidió suspender el procedimiento relativo al recurso interpuesto, y plantea lo siguiente al TJUE:

B) Cuestiones prejudiciales

1) Cuando un comerciante que es competidor del titular de una marca registrada, y que a través de su sitio Web vende productos y presta servicios idénticos a los protegidos por la marca:

- Selecciona como palabra clave un signo que es idéntico [...] a la marca para un servicio de enlaces patrocinados del operador de un motor de búsqueda;
- Designa el signo como palabra clave;
- Vincula el signo al URL de su sitio Web;
- Fija el coste por clic que pagará en relación con dicha palabra clave;
- Programa el momento en que aparecerá el enlace patrocinado, y
- Utiliza el signo en la correspondencia comercial relativa a la facturación y al pago de las tarifas o la gestión de su cuenta con el operador del motor de búsqueda, sin que el propio enlace patrocinado incluya el signo ni un signo similar.

¿Constituye alguno de estos actos, o todos ellos, un “uso” del signo por el competidor en el sentido del artículo 5, apartado 1, inciso a, de la

³⁶ *Ibidem*, apartado 17.

³⁷ *Ibidem*, apartado 18.

Directiva 89/104/CEE del Consejo, del 21 de diciembre de 1988, primera directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (en adelante, artículo 5, apartado 1, inciso *a*, de la Directiva 89/104) y del artículo 9, apartado 1, inciso *a*, del Reglamento No. 40/94 del Consejo, del 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (en adelante, artículo 9, apartado 1, inciso *a*, del Reglamento No. 40/94)?

- 2) ¿Es dicho uso “para” productos y servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada, en el sentido del artículo 5, apartado 1, inciso *a*, de la Directiva 89/104 y del artículo 9, apartado 1, inciso *a*, del Reglamento No. 40/94?
- 3) ¿Está dicho uso comprendido en el ámbito de aplicación de una o de ambas de las disposiciones siguientes: *a*) el artículo 5, apartado 1, inciso *a*, de la Directiva 89/104 y el artículo 9, apartado 1, inciso *a*, del Reglamento No. 40/94, y/o *b*) [...] el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y el artículo 9, apartado 1, inciso *c*, de Reglamento No. 40/94?
- 4) ¿Afecta de algún modo a la respuesta a la tercera cuestión el hecho de que: *a*) la presentación del enlace patrocinado del competidor en respuesta a una búsqueda realizada por un usuario mediante el signo de que se trata pueda dar lugar a que parte del público crea que el competidor es miembro de la red comercial del titular de la marca cuando no lo es, o *b*) el operador del motor de búsqueda no permita a los titulares de marcas en el correspondiente Estado miembro [...] prohibir que los terceros seleccionen como palabras clave signos idénticos a sus marcas?³⁸

c) *Sentencia*

En respuesta a estas cuestiones prejudiciales, el TJUE declaró que:

- 1) Los artículos 5, apartado 1, inciso *a*, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, inciso *a*, del Reglamento (CE) No. 40/94 sobre la marca comunitaria, deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca está facultado para prohibir que un competidor haga publicidad (a partir de una *Keyword* idéntica a esa marca que el competidor seleccionó en el marco de un servicio de referenciación en Internet sin el consentimiento del titular) de productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté

³⁸ *Ibidem*, apartado 21.

registrada, cuando dicho uso pueda menoscabar una de las funciones de la marca. Este uso:

- Menoscaba la función de indicación de origen de la marca 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;
 - En el marco de un servicio de referenciación de las características del que se trata en el litigio principal, no menoscaba la función publicitaria de la marca, y
 - 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.
- 2) Los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9 apartado 1, inciso c, del Reglamento No. 40/94 deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca de renombre está facultado para prohibir que un competidor haga publicidad a partir de una palabra clave correspondiente a dicha marca que el mencionado competidor seleccionó en el marco de un servicio de referenciación en Internet sin el consentimiento del citado titular, cuando de ese modo 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, una publicidad realizada a partir de esa palabra clave menoscaba el carácter distintivo de la marca de renombre (dilución), si contribuye a que dicha marca se desnaturalice transformándose en un término genérico.

En cambio, el titular de una marca de renombre no está facultado para prohibir, concretamente, publicidad mostrada por sus competidores a partir de palabras clave correspondientes a dicha marca y que proponga una alternativa frente a los productos o a los servicios del titular de dicha marca, sin causar una dilución o una difuminación y sin menoscabar por lo demás las funciones de la mencionada marca de renombre.

5. Comentarios

El problema jurídico que rodea a los casos de *Keywords Advertising* planteados ante este TJUE reside fundamentalmente en que las palabras clave seleccionadas por los usuarios del sistema coinciden con signos distintivos protegidos.³⁹

Como se desprende de la sentencia arriba mencionada, el Tribunal proporciona una sola respuesta a las cuestiones primera, segunda y tercera, inciso *a*. Siendo así las cosas, procede a pronunciarse acerca de la interpretación de los artículos 5, apartado 1, inciso *a*, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, inciso *a*, del Reglamento No. 40/94, disposiciones sobre la cuales ya se había pronunciado en los casos “Google France y Google” y “BergSpechte”.⁴⁰

Por lo anterior, al igual que señaló en las sentencias mencionadas, el Tribunal consideró que el uso de una marca como *Keyword Advertising* constituía un uso en el tráfico económico, por lo que en el caso de “Interflora y M&S”, donde M&S utiliza como palabra clave, concretamente para su servicio de envío de flores, el signo “Interflora”, que es idéntico a la marca comunitaria “Interflora”, registrada justamente para ese mismo servicio,⁴¹ el titular de la marca está facultado para prohibir esta utilización si puede menoscabar alguna de las funciones de la marca.⁴²

Igualmente, el TJUE tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre las pautas que puede seguir el órgano jurisdiccional que se trate, respecto al menoscabo de algunas funciones de la marca como la de indicación del origen (que dependerá particularmente del modo en que se presente el anuncio)⁴³ y la función publicitaria (donde considera que el uso de un signo idéntico a una marca ajena en el marco de un servicio, como el de *AdWords*, no puede menoscabar esta función de la marca).⁴⁴

En lo referente a la función publicitaria, el profesor Carbajo considera que se trata de un argumento confuso y endeble, al menos por lo que se refiere a las marcas notorias y renombradas, en las que se potencia la función publicitaria, resultando relativamente fácil en estos casos apreciar una infracción de dicha función en la medida en que los anunciantes mediante enlaces patrocinados se estarán aprovechando del poder publicitario asociado a esas marcas notorias y

³⁹ CARBAJO CASCÓN, FERNANDO, *op. cit.*, p. 322.

⁴⁰ “Google y Google France”, apartados 49 a 52, y “BergSpechte”, apartado 18.

⁴¹ “Interflora y Marks& Spencer”, apartado 33.

⁴² “Interflora y M&S”, apartado 34. En el mismo sentido, “Google...”, apartado 39; “BergSpechte...”, apartado 21 y “Portakabin...”, apartado 29.

⁴³ “Interflora y M&S”, apartados 44-53.

⁴⁴ *Ibidem*, apartados 54-59.

renombradas a través de la selección y reserva de palabras clave coincidentes con ellas para mostrar enlaces promocionales a productos iguales o similares, al tiempo que estarían perjudicando el carácter distintivo y la notoriedad o renombre de la marca, obstaculizando su posición competitiva en el mercado de la publicidad en línea.⁴⁵

La aportación del Tribunal en este caso de “Interflora y M&S” es la inclusión, como función de la marca, la de “inversión”, que es aquella, como señala el Tribunal, que puede ser empleada por su titular para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel. Señala que la diferencia que existe entre esta función de inversión con la función publicitaria radica en el hecho de que la adquisición y conservación de cierta reputación no sólo se lleva a cabo a través de la publicidad, sino también por medio de diversas técnicas comerciales.⁴⁶

En este punto observamos que el Tribunal no explica cuáles son esas otras técnicas comerciales. No obstante, indica que en caso de que la marca ya goce de esa reputación, la función de inversión de la marca sufriría un menoscabo cuando el uso por el tercero de un signo idéntico a dicha marca para productos o servicios idénticos afecte a esa reputación y ponga en peligro su mantenimiento, por lo que el órgano jurisdiccional inglés debe tener en cuenta estas consideraciones para comprobar si el uso del signo idéntico a la marca “Interflora” por parte de M&S supone un peligro para que Interflora mantenga una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel. En este caso el titular de una marca debe oponerse a este uso en virtud del derecho exclusivo conferido por la marca.⁴⁷

Otra novedad en el tratamiento jurídico de las *Keywords Advertising* por parte del TJUE lo encontramos en lo tocante al alcance de la protección conferida a los titulares de marcas de renombre,⁴⁸ que introduce en el caso “Interflora y M&S” dos elementos que habrán de tomarse en cuenta para conocer en qué circunstancias procede considerar que un anunciante que haga aparecer un vínculo promocional hacia su sitio Web a partir de un signo idéntico a una marca de

⁴⁵ CARBAJO CASCÓN, FERNANDO. *op. cit.*, p. 332.

⁴⁶ “Interflora...”, *cit.*, apartados 60 y 61.

⁴⁷ *Ibidem*, apartado 62.

⁴⁸ El Tribunal ya se había pronunciado respecto a las marcas renombradas en el caso “Google France y Google”, donde señala que el prestador de un servicio de referenciación en Internet que almacena como palabra clave un signo idéntico a una marca de renombre y organiza la presentación en pantalla de anuncios a partir de tal signo no hace uso de dicho signo en el sentido de los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, inciso c, del Reglamento No. 40/94. Véase “Google France y Google”, apartado 105. Sin embargo, el uso del signo como palabra clave por el anunciante (y no por el prestador de servicio) si se considera una utilización que puede prohibir el titular de la marca, por lo que se entiende que en el caso de una marca de renombre también se estarían infringiendo los derechos de marca.

renombre que ha seleccionado sin el consentimiento del titular de esta marca en el marco de un servicio de referenciación en Internet es un uso que menoscaba el carácter distintivo o notoriedad de la marca, o se aprovecha indebidamente de ese carácter distintivo o notoriedad de la marca.⁴⁹ Estos dos elementos son la dilución de la marca y el parasitismo:

- a) La dilución o debilitamiento de la marca consiste en la disminución de la capacidad distintiva de una marca notoria para distinguir productos o servicios, sin importar la presencia o ausencia de: 1) competencia entre el propietario de una marca notoriamente conocida y otros terceros, y 2) probabilidad de confusión, error o engaño.⁵⁰

Obsérvese aquí que el Tribunal aplica la teoría de la dilución a las marcas de renombre, y resalta además la diferencia entre la dilución y la “difuminación” de la marca, diciendo que esta última se trata del perjuicio causado a la notoriedad de la marca y que ésta tiene lugar cuando los productos o servicios respecto de los cuales los terceros usan el signo idéntico o similar producen tal impresión en el público que resulta mermado el poder de atracción de la marca.⁵¹

En este orden de ideas, el uso por parte de mÉts del término “Interflora” en el marco de un servicio de referenciación puede llevar a los usuarios a creer que dicho término no es una marca que designa el servicio de envío de flores proporcionado por los floristas de la red de Interflora, sino que constituye un término genérico para cualquier servicio de envío de flores,⁵² lo que conllevaría a la vulgarización de la marca. Sin embargo, el Tribunal destaca un criterio a tomar en cuenta para desentrañar si existe o no una dilución de la marca, y es el del “internauta normalmente informado y razonablemente atento”.

El TJUE señala, en este caso, que si bien el uso por un tercero en el tráfico económico de un signo idéntico o similar a una marca de renombre reduce la capacidad distintiva de ésta, la elección como *Keyword* de un signo idéntico o similar a una marca de renombre en el marco de un servicio de referenciación en Internet no contribuye necesariamente a esa evolución,⁵³

⁴⁹ *Ibidem*, apartado 75.

⁵⁰ La legislación estadounidense se llevó casi un siglo para asentar la teoría de la dilución en el régimen jurídico marcario. Frank Schechter fue el primero en exponer su visión en su famoso estudio nombrado “The Rational Basis of Trademark Protection”. Vase SCHECHTER, FRANK I. “The Rational Basis of Trademark Protection”, en 40 *Harv. L. Rev.*, 1926-1927, pp. 813-833. Igualmente, véase GARZA VITE, JUAN ÁNGEL. “La dilución marcario”, en *Saber más. www.mipatente.com*. Disponible en <http://vtc.com.mx/wp-content/uploads/2011/03/La-Diluci%C3%B3n-Marcario.pdf>.

⁵¹ “Interflora y Marks Et Spencer”, apartado 73.

⁵² *Ibidem*, apartado 78.

⁵³ *Ibidem*, apartado 80.

pues si la publicidad generada por el uso de “Interflora” por parte de M&S permite que un “usuario normalmente informado y razonablemente atento” capte que el servicio prestado por M&S es independiente del servicio Interflora, ésta no podrá invocar que dicho uso ha contribuido a que dicha marca se desnaturalice transformándose en un término genérico.

En resumen, existirá dilución de marca si la elección como *Keyword* de una marca de renombre tiene un impacto tal sobre el mercado de los servicios sobre los que se distingue dicha marca, que origina una modificación en la mente del consumidor que desvirtúa el carácter distintivo de la marca, desencadenando la vulgarización del signo.

- b) El “parasitismo”, el TJUE lo define como el provecho obtenido indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca. Esta noción no se vincula al perjuicio sufrido por la marca, sino a la ventaja obtenida por el tercero del uso del signo idéntico o similar a la marca. Es importante señalar que dicho concepto no incluye, en particular, los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen de la marca o de las características proyectadas por ésta hacia los productos designados por el signo idéntico o similar, existe una explotación manifiesta de la marca de renombre.⁵⁴

Respecto a lo anterior, el Tribunal se basa en el criterio de “justa causa”, pues si de las características de la elección como *Keyword* en Internet de los signos correspondientes a marcas de renombre ajenas resulta que, cuando no haya “justa causa” en el sentido de los artículos 5, apartado 2 de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, inciso c, del Reglamento No. 40/94, esta elección ha de analizarse como un uso para el cual el anunciante se sitúa en la estela de una marca de renombre con el fin de beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, así como de 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.⁵⁵

Por otra parte, como última observación a la sentencia que nos ocupa, y al margen de las valoraciones que puedan hacerse respecto a la protección reforzada de la que gozan las marcas notorias y renombradas, y las posibles infracciones que a luz de la legislación relativa a la competencia desleal podamos desentrañar del presente caso, es de llamar nuestra atención el silencio que guarda el TJUE respecto a la utilización de aquellas palabras clave que son variantes o derivan de “errores leves” de la marca “Interflora”.

⁵⁴ *Ibidem*, apartado 74.

⁵⁵ *Ibidem*, apartado 89.

No dudamos que sean extensibles algunas de las reflexiones esgrimidas por el Tribunal, pero a nuestro modo de ver hubiera sido interesante que analizara dicha cuestión.

6. Conclusiones

Debemos tener presente que la Directiva y el Reglamento que se analizan en los casos de *Keyword Advertising* fueron redactados antes de la eclosión del comercio electrónico y de la publicidad *online*, por lo que “se hace necesario una adaptación de posibles usos infractores a la nueva realidad tecnológica”.⁵⁶ Sin embargo, no debemos olvidar que limitar la utilización de las *Keywords* como medio publicitario podría tener una enorme repercusión en el desarrollo de Internet como escenario de la sociedad de la información y del comercio electrónico. Creemos que debemos tener presente el alcance del derecho de exclusivo que se otorga al titular de la marca sin mermar los derechos de los usuarios en el entorno digital.

Al respecto, hubiera sido provechoso que el Tribunal hubiera explicado más detenidamente la diferencia que establece entre la función publicitaria y función de inversión de la marca, así como otras cuestiones que hemos mencionado. No obstante, consideramos fue cauteloso enumerando claramente los criterios a tener en cuenta, en su caso, por el órgano jurisdiccional inglés.

Igualmente, aunque las decisiones pronunciadas por el TJUE en materia de *Keyword Advertising* no responden a todas las cuestiones que se pueden plantear en torno a la Directiva y el Reglamento analizados en este caso, las valoraciones expuestas prestan una mayor certeza en temas donde se vean involucrados los motores de búsqueda, titulares de marca y anunciantes de la Unión Europea. Las sentencias del TJUE constituyen ya parte de una jurisprudencia en materia de este tipo de publicidad en Internet. ■

⁵⁶ Véase CARBAJO CASCÓN, FERNANDO. *op. cit.*, p. 331.