



## SENTENCIA ES:TS:2016:620

### ANTECEDENTES DE HECHO:

Maherlo Ibérica S.L. tiene registradas las marcas de la Unión Europea mixtas nº 8729881 “MASALTOS.COM” y nº 8729907 “MASALTOS” para las clases 18 y 35 y ejercita una acción por infracción contra Charlet S.A.M. por seleccionar como palabras claves (keywords) en el servicio de enlaces patrocinados de Google AdWords precisamente “Masaltos” y “Masaltos.com”, de manera que al ser introducidas estas palabras en el motor de búsqueda de Internet, aparezca el anuncio “aumentar su altura de 7 cm” y “Zapatos con plantillas para aumentar su altura [www.bertulli-zapatos.es](http://www.bertulli-zapatos.es)”. La sentencia en primera instancia desestima la demanda al entender que el uso de tales signos no menoscaba las funciones de la marca. Maherlo Ibérica S.L. recurrida en apelación, pero el recurso también es desestimado. Maherlo Ibérica S.L. recurre en infracción procesal y en casación al Tribunal Supremo.

### RESUMEN:

El Alto Tribunal desestima ambos recursos, por infracción procesal y de casación. En lo que al recurso de casación respecta, como punto de partida, aclara que las cuestiones planteadas en el recurso de casación se refieren a la licitud del uso de una marca registrada como palabra clave en un motor de búsqueda de Internet. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la regla general será que el uso de marcas ajenas como palabra clave de Internet constituye una infracción o lesión del derecho de marca siempre y cuando menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca, a saber, indicación de origen, función “publicitaria” de la marca o la adquisición de reputación. Por tanto, el Tribunal especifica que el presente supuesto no consiste en comparación entre signos para evaluar el riesgo de confusión (como plantea Maherlo Ibérica S.L.) sino en valorar la licitud de la utilización de las marcas registradas como referencia en búsqueda de Internet. En segundo lugar, Maherlo Ibérica S.L. alega que la sentencia recurrida no observa la jurisprudencia del Tribunal Supremo que establece los criterios para determinar la existencia del riesgo de confusión y de asociación y que dicha sentencia se basa exclusivamente en el texto del anuncio publicitado en Google AdWords. Al contrario, el Tribunal Supremo considera que la sentencia recurrida sí repara en dicha circunstancia al constatar que no aparecen en tal anuncio los términos “Masaltos” y “Masaltos.com” y ello

indica de forma clara a los consumidores que se trata de empresas distintas a Maherlo Ibérica S.L. Además, puntualiza que las marcas de Maherlo Ibérica S.L. no son únicamente denominativas, sino que incluyen aspectos gráficos, por el tipo de letra empleado, que resultan en un conjunto que tiene el suficiente grado de distintividad para constituir marca. Sin embargo, cuando se realiza el uso únicamente de los elementos denominativos “Masaltos” y “Masaltos.com” despojados de tales elementos gráficos, la distintividad disminuye y, por tanto, el “*ius prohibendi*” del titular queda limitado por su distintividad atenuada, como medida para favorecer la libre competencia. En tercer lugar, alega Maherlo Ibérica S.L. que, siguiendo Jurisprudencia del Tribunal Supremo, la marca es una propiedad y su titular puede ejercer los derechos marcarios para defenderse de un uso no autorizado, por lo que la sentencia recurrida obvia este carácter de propiedad al aducir como atípico el uso de la marca cuando lo que realmente es, es un uso novedoso y se le debe aplicar la misma normativa protectora de la marca. En contestación a dicha alegación, el Alto Tribunal deduce que, sin ignorar el derecho de propiedad, dicho derecho no es absoluto y tiene determinadas limitaciones a los efectos excluyentes derivados del “*ius prohibendi*” como el uso de la marca como palabra clave de Internet. Y además, este uso no infringe ninguna de las funciones de la marca por lo que no desvirtúa la sentencia la doctrina jurisprudencial. En último lugar, se alega por la parte recurrente que en sentencias anteriores se ha fallado de forma distinta los mismos hechos. El Tribunal Supremo determina que, mientras que en el caso ahora enjuiciado no aparecen las expresiones “Masaltos” y “Masaltos.com” en el anuncio al que se dirige el motor de búsqueda, en las sentencias a las que se refiere Maherlo Ibérica S.L., los mismos términos aparecían también en las webs a las que redirigía el anuncio por lo que en estos casos sí concurrirían los requisitos para considerar que existía infracción, por lo cual no se trata de los mismos hechos.

#### **COMENTARIO:**

La sentencia del Tribunal Supremo expone de forma resumida la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la licitud del uso de una marca registrada como palabras clave en un motor de búsqueda de Internet. En este sentido, especifica que supondrá una infracción de la marca registrada cuando tal uso se realice a título de marca, es decir, con el fin de identificar un determinado producto o servicio. Por ello, el uso de marcas registradas como palabras clave en motores de búsqueda no menoscaba por sí mismo las funciones de la marca, sino que, para ello, es necesario, al menos, que el signo registrado figure en la publicidad mostrada a partir de la palabra clave.