

nota informativa

Madrid, 7 de marzo 2017

Sentencia del Tribunal Supremo sobre el uso de la marca de un competidor en el servicio Adwords de Google

El pasado 15 de febrero, el Tribunal Supremo dictaba su sentencia nº 94/2017, sentando las bases sobre el uso de marcas de competidores como término clave (keyword) en el servicio Adwords de Google y alterando la jurisprudencia existente hasta la fecha.

En el supuesto de hecho que resuelve la sentencia, la empresa demandada venía utilizando como keyword la marca de su competidora, la empresa demandante, de forma que, al introducir su nombre en el buscador, tanto de forma aislada como acompañada de otros términos como “ascensores” o “elevadores”, propios del sector en el que ambas operan, aparecía anunciada la empresa demandada. Al amparo de la jurisprudencia existente, la parte demandante fundó sus pretensiones en la Ley de Marcas, en tanto consideraba que el uso de su marca suponía una infracción de dicha ley, y de forma cumulativa, fundó su pretensión en la Ley de Competencia Desleal, al considerar que la conducta era también constitutiva de un acto competencia desleal. La sentencia de instancia consideró que el uso de la marca “no menoscababa la función de indicación del origen de la marca ni su función publicitaria”, y tampoco suponía un acto de competencia desleal”. Elevado el caso a la Audiencia Provincial en apelación, se confirmó el parecer del Juzgado de lo Mercantil en cuanto a la inexistencia de la infracción marcaria, pero, por el contrario, consideró que sí había infracción de la Ley de Competencia Desleal al explotar la reputación ajena de la empresa competidora.

En la sentencia del Tribunal Supremo conocida el pasado día 15 de febrero, el Alto Tribunal sostiene que “no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera normativa de Marcas”. Partiendo de esta base, el Tribunal Supremo resuelve el caso en cuestión a favor de la demandada, puesto que considera que al no haber infracción de marcas, tampoco puede haber conducta desleal.

En último término, considera que los resultados que proporciona Adwords cuando se utiliza la marca de un competidor como keyword son, en realidad, una alternativa a los servicios de la marca (notoria, en este caso), “sin ofrecer una imitación de tales servicios, sin causar una dilución de la marca y sin menoscabar sus demás funciones”, por lo que califica dicha conducta como sana y leal.

A la luz de lo anterior, las conclusiones de la sentencia son tres. En primer lugar, el uso de una marca de un competidor, al menos si es notoria o renombrada, como término clave en el servicio Adwords, está justificado desde un punto de vista legal, en tanto ofrece una alternativa a los productos o servicios propios. En segundo lugar, excluye que un mismo hecho pueda tener efectos en la Ley de Marcas y en la Ley de Competencia Desleal, de forma que un mismo hecho deberá encajarse en una u otra ley, según corresponda. Por último, niega que el uso de la marca del competidor en Adwords suponga un acto de explotación de su reputación industrial, comercial o profesional.



La sentencia del TS que ahora conocemos supone el último eslabón en la jurisprudencia española y europea, en la que no son abundantes este tipo de casos. En España, la referencia sobre el servicio Adwords hasta ahora se encontraba en la sentencia 105/2016, de 26 de febrero, en la que se alcanzaba la conclusión de que el derecho de marca no es absoluto, y sólo es considerado infracción cuando haya un uso real de la marca. Por otra parte consideraba la resolución que la marca ajena es utilizable en enlaces patrocinados siempre y cuando el uso no menoscabase la función indicadora de la marca, si resulta claro para el usuario medio que los productos o servicios publicitados no proceden del titular de la marca, y en su caso, que se indique bajo qué circunstancias se venden productos o servicios de una determinada marca.

En el ámbito europeo son célebres los casos de Google France contra Louis Vuitton o de Interflora contra Marks&Spencer, cuyas sentencias, en su origen, son la base de la ahora dictada por el Tribunal Supremo.

Quedamos a su disposición para cualquier cuestión o duda que pudiera surgir, reciba un cordial saludo.

Área de Information Technology de ECIJA

+ 34 91 781 61 60

info@ecija.com

www.ecija.com