

Trabajo Fin de Grado

Marketing en buscadores: Tratamiento jurídico de
anuncios por palabras clave en el Tribunal Supremo.

Autor/es

Abel Muñoz García

Director/es

María Blanca Leach Ros

Facultad de economía y empresa
Año: 2016

Título: Tratamiento jurídico de anuncios por palabras clave en el Tribunal Supremo.

Autor: Abel Muñoz García

Director del trabajo: María Blanca Leach Ros

Titulación: Marketing e Investigación de Mercados

RESUMEN

Este proyecto tiene como objetivo un estudio jurisprudencial, es decir, profundizar en la aplicación de la ley por la justicia española respecto al uso por parte de un empresario de nombres comerciales ajenos,- a través de distintos procedimientos, como la utilización de palabras clave, en anuncios, en buscadores.

Para conseguir la correcta consecución del mismo, el trabajo aborda inicialmente los siguientes puntos: introducción a la publicidad en buscadores y marco legal nacional y europeo en políticas de competencia desleal, marcas y propiedad industrial. Posteriormente el proyecto afronta: las principales sentencias relacionadas con el uso de “palabras clave” dictaminadas por el TJE (Tribunal de Justicia Europeo) y, en concreto, - el problema planteado en el caso “Maherlo Ibérica contra Charlet”. En referencia a este caso, el 26 de febrero de 2016 el Tribunal Supremo dictaminó sentencia por primera vez sobre el uso de marcas de terceros en anuncios por “palabras clave”. Una vez tratados los temas anteriores, el trabajo finaliza con una serie de conclusiones que pretenden ser de utilidad para el mundo empresarial en lo que a esta materia se refiere.

ABSTRACT

This project aims to investigate “Spanish legal situation about Keywords Advertising”. First of all, this paper studies: “Keywords Advertising Introduction” and “European and Spanish legal framework about this topic”. In order to achieve the goal, the work continues: “Main judgments handed down by the European Court of Justice (ECJ) about Keywords Advertising” and “Maherlo Ibérica versus Charlet”. In this trial, the Spanish Supreme Court ruled on this issue for the first time on February 26, 2016. Finally, the project presents useful conclusions for the business environment.

0.	INTRODUCCIÓN DEL TRABAJO	4
0.1	OBJETIVOS	7
0.2	JUSTIFICACIÓN Y APLICACIONES.....	8
0.3	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO	9
1.	MARKETING EN BUSCADORES	10
1.1	INTRODUCCIÓN AL MARKETING EN BUSCADORES	10
1.1.1	Marketing en buscadores	10
1.2	“KEYWORDS”; PALABRAS CLAVE	12
1.3	ANUNCIOS POR PALABRAS CLAVE	12
2.	MARCO JURÍDICO EUROPEO Y ESPAÑOL.....	13
2.1	DERECHO DE LA UNION EUROPEA.....	13
2.1.1	Instrumentos jurídicos del derecho derivado.....	13
2.1.2	Principales instrumentos jurídicos en materia de marcas.....	14
2.2	DERECHO MERCANTIL ESPAÑOL.....	16
2.2.1	Legislación española en materia de marcas.....	16
2.2.2	Tribunal supremo y el recurso de casación.....	18
3.	ANÁLISIS Y EVALUACIÓN EN CASOS NOTABLES.....	18
3.1	CASO I; PORTAKABIN VS PRIMAKABIN	18
3.1.1	Litigio principal	18
3.1.2	Sentencia prejudicial.....	22
3.1.3	Comentario	25
3.2	CASO II; M&S VS INTERFLORA	26
3.2.1	Litigio principal	26
3.2.2	Sentencia prejudicial.....	28
3.2.3	Comentario	30
3.3	CASO 3; MAHERLO IBÉRICA CONTRA CHARLET	31
3.3.1	Litigio principal	31

3.3.1	Sentencia.....	33
3.3.2	Comentario	35
4.	CONCLUSIONES.....	36
5.	BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES	38

0. INTRODUCCIÓN DEL TRABAJO

Durante la década de los noventa surgieron las raíces primordiales del árbol genealógico de las plataformas de búsqueda por internet. Lo que entonces parecían hitos aislados, como el nacimiento de “*Archie*”, el primer buscador de internet en 1991 o el origen de “*WebCrawler*”, el primer buscador en indexar el texto completo de una web, actualmente se han convertido en los cimientos de una sociedad tecnológica, habituada al acceso instantáneo a grandes cantidades de información. A finales de la década de los 90, buscadores como “*AltaVista*”, “*Yahoo*” o “*Google*”, daban sus primeros pasos, y en 1997 aparece por primera vez el término “SEO” (*Search Engine Optimization*). Además “*Goto.com*” ofrecía el primer sistema de pago por keywords (palabras clave), que posteriormente pasaría a llamarse “*Overture*”. Con la entrada del nuevo milenio, surgen nuevos pilares, sustento a día de hoy del mundo de los buscadores.

En el año 2000, nace GoogleAdwords, y en el 2001 este sistema utiliza por primera vez su actual método de pujas por palabras clave. En 2009, GoogleAdwords¹ realizó una maniobra que revolucionó el marketing en buscadores, permitiendo a las empresas pujar por el nombre de su competencia como palabra clave para sus anuncios. Estos últimos veinte años, han sido un caldo de cultivo para la proyección y el desarrollo del marketing en buscadores. Los pioneros no concibieron las consecuencias políticas, económicas y sociales que provocó el inicio del uso de las *keywords* en buscadores.

Popularmente, los buscadores son la principal puerta de acceso al contenido online. Consumidores y clientes potenciales realizan búsquedas a través de los mismos para informarse sobre los productos y servicios ofertados por las diferentes empresas. De esta manera se han convertido en una herramienta indispensable en el proceso de compra. Paulatinamente, los usuarios eliminan frenos y hacen de la red un terreno fructífero para el comercio electrónico y la publicidad. A continuación, se ofrecerán diversos datos, con el fin de esclarecer el contexto que rodea al marketing en buscadores, y los anuncios por palabras clave, así como su perspectiva funcional a la hora de elaborar este análisis exploratorio.

¹ **Google Adwords**; es el programa de publicidad online de Google. A través de Adwords puede crear anuncios online para llegar a los usuarios en el momento exacto en que están interesados en los productos y servicios que ofrece. Fuente: support.google.com/adwords

Desde el punto de vista mercadotécnico, el impacto social puede resumirse en la desmedida exposición indisoluble a la que están sometidos los consumidores en estos medios. La encuesta “Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares” elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) revela que el 74,4% por ciento de los hogares estaban habilitados con conexión a internet en el 2014. En el gráfico siguiente se muestra la evolución del equipamiento TIC en las residencias particulares españolas.

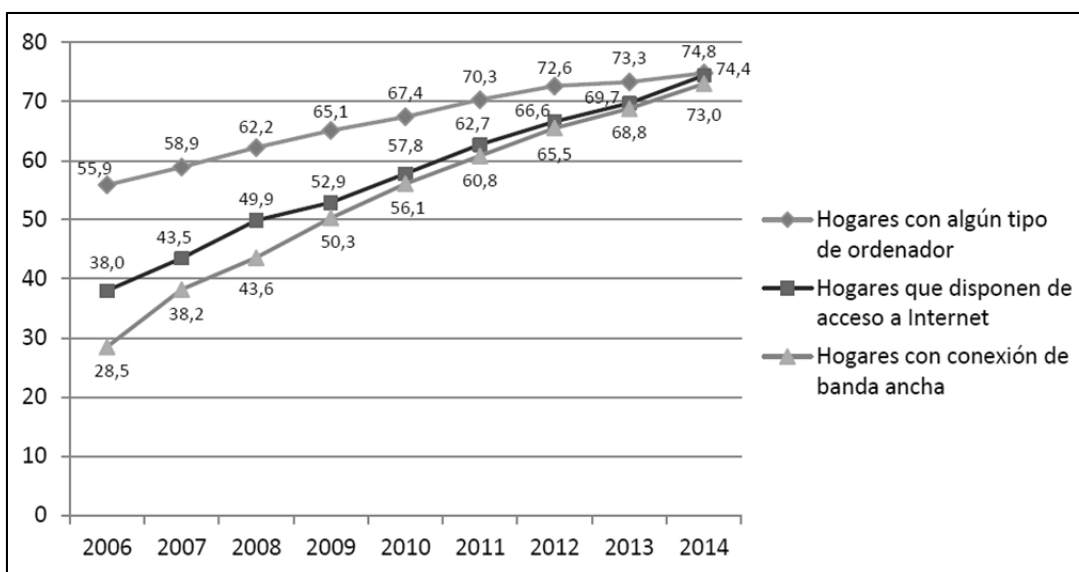


Ilustración 1- "Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares" (INE)

Acorde a los datos preliminares, otro estudio de relevancia para el contexto es: “Estudio de Medios de Comunicación online 2016” de IAB Spain². Entre otros aspectos estudia el comportamiento de los internautas a través de los diferentes dispositivos y plataformas. En lo que a marketing en buscadores se refiere hay un dato que cobra interés para este trabajo y es que el 80,1% de los usuarios utiliza buscadores diariamente. La muestra hace referencia a una compilación de 1028 encuestas válidas.

² **IAB Spain**; Interactive Advertising Bureau: Asociación que representa al sector de la publicidad en medios digitales en España. Es un órgano independiente de la red internacional de IAB, fundada en Estados Unidos en el año 1996 con el objetivo de fomentar el crecimiento de la inversión publicitaria interactiva por extensión, en medios digitales. Fuente: iabspain.net

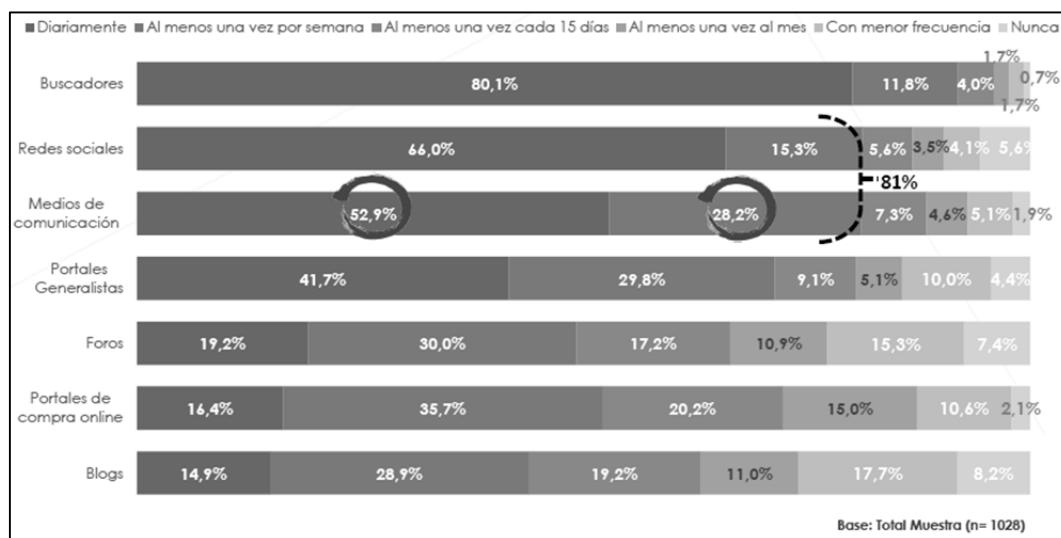


Ilustración 2- "Estudio de Medios de Comunicación Online 2016" (IAB Spain)

Estos datos anteriores forman parte de la inteligencia empresarial y han provocado un impacto notable en la economía, promoviendo nuevos modelos de negocios. Así lo refleja otro estudio de IAB Spain. En este caso el estudio "Inversión publicitaria en Medios Digitales 2015" presenta un informe que muestra que el gasto total invertido en publicidad digital ascendió en 2015 a 1288,9 millones de euros de los cuales 648,8 millones fueron destinados a la divulgación en buscadores. En 2016, se estima que la inversión propagandística integral en dichos formatos aumente en un 10%.

Como consecuencia de esta rápida evolución, surgen de forma natural discrepancias entre las empresas que tratan de defender sus inversiones, su propiedad industrial y su inmovilizado intangible, y las empresas que han encontrado en estos medios, nuevas estrategias para su comunicación comercial. Por esto las interpretaciones judiciales referidas a la propiedad industrial, medios digitales y políticas de marcas, se han visto obligadas a evolucionar para recoger en su seno soluciones justas, adaptadas a la realidad de los recientes conflictos planteados. En 2009, el Tribunal de Justicia Europeo manifestó por primera vez su actitud ante esta problemática, y en febrero de 2016, el Tribunal Supremo Español dictaminó por primera vez una sentencia relacionada con el uso de anuncios por palabras clave. Defender los derechos y libertades de los usuarios de los buscadores, se ha convertido en un compromiso imperativo para estas instituciones. Sus movimientos actuales darán como resultado en un futuro cercano, factores de alta importancia para las futuras decisiones de estrategias empresariales. En un contexto donde las grandes empresas tecnológicas marcan con su voluntad la evolución de las sociedades modernas, la firmeza de estos órganos y la

confianza depositada de los ciudadanos en ellos cobran una importancia vital para la manutención y la salud del bienestar de la ciudadanía.

A la vista del grado de exposición de los consumidores, la cifra de negocios de este mercado y los cambios jurisprudenciales suscitados por parte de estas técnicas publicitarias, cobra sentido la ejecución de este trabajo. Es un hecho el crecimiento de la publicidad en buscadores y la necesidad de las empresas de desarrollar estrategias sostenibles y políticas correctas que respeten al consumidor y el derecho de libre competencia.

0.1 OBJETIVOS

A partir del estudio del marketing en buscadores a través de palabras clave, y su relación con la legalidad actualmente, se trata de exponer en este trabajo de forma concisa y clara el contexto legal en el que se encuentra en este momento. Mediante el análisis de los elementos de un anuncio por palabras clave y la explicación de las funciones y la relevancia tomada por las keywords en el plano del marketing de buscadores hoy día, se introducirá el marco legal a través de la legislación española y europea. Con este procedimiento se pretende alcanzar el siguiente objetivo general: **Averiguar el tratamiento jurídico que el tribunal supremo aporta al marketing de buscadores, así como las repercusiones del mismo.**

Para su consecución, se alcanzarán los siguientes objetivos específicos:

- Introducir al marketing de buscadores.
- Definir los componentes de un anuncio por palabras clave.
- Retratar la legislación española en materia de marcas.
- Plasmar la legislación europea en materia de marcas.
- Analizar el tratamiento de pleitos relacionados con el marketing de buscadores y las keywords.
- Evaluar el tratamiento del tribunal supremo en los pleitos sobre las palabras clave.
- Motivar el estudio del tratamiento legal del marketing de buscadores.

0.2 JUSTIFICACIÓN Y APLICACIONES

En este trabajo fin de grado, se pretende realizar un estudio respecto del marketing de buscadores y sus implicaciones legales de acuerdo a la legislación actual, para ayudar a las empresas a su conocimiento y aplicación cuando sus intereses se puedan ver dañados. La organización de una buena estrategia de comunicación es vital para las empresas, pues les permite llegar a sus posibles consumidores de una forma más directa y a un público más amplio. Se pretende que, mediante la exposición realizada en este trabajo, se tenga en cuenta en la toma de decisiones empresariales de acuerdo a la propaganda digital a través de palabras clave, creando así publicidad legal y veraz, capaz de formar un vínculo de confianza en los consumidores que se adentran en medios digitales.

También se pretende proponer, en el plano académico, un nuevo tema de investigación, poco explotado y de actualidad. Se propone seguir con líneas de investigación referentes al marketing de buscadores. Tras exponer esto, se puede considerar el estudio de los factores sociales y económicos que implica, revelando las consecuencias socio-política del marketing en buscadores.

Este plano sociológico, se considera importante en el marketing de buscadores, por la implicación del estudio social que conlleva. Esto quiere decir que, mediante una investigación publicitaria del consumo del mercado, se utilizan los datos relevantes de gusto popular para dirigir y concentrar a los consumidores mediante motores de búsqueda. Se pueden provocar confusiones entre los internautas, parcialmente manipulados por estas keywords, tan utilizadas actualmente por las empresas para anunciar sus servicios y productos. Las técnicas de venta pueden llegar a ser abrumadoras afectando diariamente a los consumidores y usuarios, exponiéndoles a un alto grado de publicidad. Con la creación de estos nuevos métodos de venta, se debe educar a la población con el fin de que, cualquier usuario de los medios digitales pueda discernir con claridad qué es un anuncio y qué formas tiene para evitar la venta maliciosa. La mayor parte de las empresas legales, pujan por palabras clave con estrategias de mercado estudiadas. Esto da pie a la creación de estafas y con ello, la desconfianza popular aumenta en cuanto a la mercadotecnia.

Otro tema interesante es la confusión que podrían crear ciertos tipos de anuncios por palabras clave en buscadores, pues por errores ortográficos, se puede redirigir al

consumidor, por el buscador, a nuevos anuncios o sitios web que no son los originales de búsqueda.

Por ello debemos actuar para implicar a las empresas en esto, creando un nuevo modelo ético empresarial, y mediante medios académicos se puede conseguir una mayor responsabilidad del consumidor y usuario en el mundo de los buscadores mediante keywords.

0.3 DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

Se trata de una exposición académica y documentada que, mediante una redacción acorde a los objetivos y puntos, trata de mostrar una vinculación clara entre el marketing de buscadores por palabras clave, servicio ofrecido por GoogleAdwords, y las competencias legales actuales. El tratamiento de las leyes y su correspondiente aplicación dentro de este ámbito dentro de la mercadotecnia actual, es el elemento clave sobre el que se basa esta investigación.

1. MARKETING EN BUSCADORES

1.1 INTRODUCCIÓN AL MARKETING EN BUSCADORES

1.1.1 Marketing en buscadores

El marketing en buscadores es un conjunto de acciones mercadotécnicas con la finalidad de acrecentar la visibilidad de un sitio web y aumentar el tráfico en el a través de los motores de búsqueda. Dentro de este marketing de buscadores encontramos dos clases primordiales.

Por una parte, se materializan las operaciones enfocadas a optimizar la posición de un portal web en los resultados de búsqueda orgánicos o gratuitos. Este conjunto de técnicas se denomina “*Search Engine Optimization*” (en adelante SEO). Por otra parte, se encuentran las acciones destinadas a insertar publicidad de pago dentro de los servicios de referencia

Ofrecidos por los motores de búsqueda. Estas acciones se conocen como “*Search Engine Marketing*” (en adelante SEM).- Se considera una estrategia excelente en este tipo de marketing a aquella capaz de armonizar labores de SEO y de SEM para alcanzar la máxima utilidad dentro de las alternativas ofertadas en los servicios de búsqueda en Internet.

1.1.1.1 *Posicionamiento SEO*

La posibilidad de mejorar la posición en el ranking de los buscadores de manera gratuita es hoy una gran oportunidad para las organizaciones. Todos los motores de búsqueda poseen un algoritmo propio con el que se automatizan y ordenan los resultados devueltos tras la ejecución de una búsqueda por parte de los internautas. Los sitios webs corporativos pueden ser optimizados para tratar de aparecer en las primeras posiciones de los rankings elaborados por los buscadores. Aunque cada plataforma de búsqueda es diferente se detectan unas líneas capitales frecuentes en todas estas plataformas. Los factores que determinan estas líneas son:

1. **Calidad.** Este factor hace referencia a la eficacia y a la claridad de la jerarquía de enlaces en un portal de internet. Sin los enlaces debidamente ordenados, los buscadores encontrarán dificultados para incluir a las páginas en sus listas de resultados.

2. **Contenido y palabras clave.** Los sitios web abordan una temática ya sea con fines divulgativos o comerciales, por eso deben ofrecer contenido útil y relevante. Además, es fundamental que la información ofrecida incluya términos de búsqueda estratégicos que facilite a los servicios de búsqueda encontrar y posicionar los “websites”.
3. **Enlaces externos.** Junto al anterior, este factor mide la relevancia de una página web. Es importante que sitios ajenos al nuestro cuenten con hipervínculos que apunten a nuestro sitio y lo es aún más que estos sitios sean de confianza y tengan buena reputación.
4. **Calidad en la programación.** Los buscadores premian el empleo de direcciones URL estáticas. Además, también premian un lenguaje de programación que diferencia con claridad los diferentes títulos y atributos de una página ya que ayuda a los “robots” de los buscadores a indexar mejor las webs.
5. **Texto e imágenes.** Al incluir imágenes con texto los “robots” de los motores de búsqueda no podrán identificar el texto por lo que hay que tratar que la información principal esté disponible en formato de texto con independencia de las imágenes.

1.1.1.2 *Posicionamiento SEM*

Los sistemas de referenciación más importantes recogen en un seno la posibilidad de insertar enlaces patrocinados que se definen, casi en su totalidad, por manejar el sistema de pago por clic. El anunciante se asegura mediante este sistema pagar solamente cuando un cliente potencial acceda a su página después de haber hecho “clic” en un anuncio. Este tipo de marketing en buscadores permite a los anunciantes ajustar el presupuesto a sus necesidades y analizar métricas que garanticen el correcto funcionamiento de cada campaña en tiempo real. El programa de enlaces patrocinados más conocido es Google Adwords. A través de este servicio ofrecido por Google, cualquier persona puede publicar anuncios en los índices de resultados de este buscador. Estos anuncios aparecen en la parte superior de la página, encima de los resultados orgánicos, así como se contemplan otros emplazamientos para los anuncios como sitios asociados a Google.

1.2 “KEYWORDS”; PALABRAS CLAVE

Las palabras clave o “*keywords*” son los términos con los que pretendemos dirigir tráfico a nuestro web a través de las búsquedas realizadas por los internautas en los diferentes buscadores. Para seleccionar correctamente una palabra clave una empresa debe tener en cuenta el grado de competencia por adjudicarse una palabra clave, el número de veces que es buscada, su tasa de conversión y la posibilidad de mejorar el “*branding*³” con su uso.

1.3 ANUNCIOS POR PALABRAS CLAVE

“*Microsoft Ads*”, “*Yahoo! Search Marketing*” y “*Google Adwords*”, entre otros, son servicios de pago que permiten a sus usuarios lanzar campañas de posicionamiento SEM (véase apartado 1.1.1.2). Por las alusiones posteriores en este documento, se hace indispensable tener una noción de como Google Adwords ordena los anuncios por palabras clave y de las partes que compone a estos.

El procedimiento para ordenar anuncios de “Adwords” es examinar las páginas webs de sus anunciantes, a través de las palabras clave y los textos de los anunciantes, determinando así un nivel de calidad que junto a la cantidad pujada por una keyword establece la posición de un anuncio.

Los anuncios en Adwords se componen de tres partes fundamentales: Título, enlace visible y descripción. El título es lo primero que ven los consumidores en un anuncio. La URL visible enseña a los usuarios la dirección de un sitio web, habitualmente se encuentra de color verde y permite a los internautas forjar una imagen previa sobre el destino del anuncio. La descripción es el texto que permite al anunciante enfatizar los aspectos relevantes de sus productos o servicios.

Dynamics CRM Online - dynamics-crm.es	Título
Anuncio www.dynamics-crm.es/CRM-Online ▼	URL de destino
Expertos en Implantación de Microsoft Dynamics CRM. Consúltenos Soluciones CRM por Sector · 5 Usuarios desde 274€/Mes	Descripción

Ilustración 3- Captura de pantalla de la búsqueda “Microsoft Dynamics” en “Google”

³ **Branding**: gestión de marcas. “Es una disciplina que nace de la necesidad de manejar conceptos estratégicos más perdurables que las propias campañas de comunicación”. Fuente: URL: www.Tallerd3.com/archives/1676

2. MARCO JURÍDICO EUROPEO Y ESPAÑOL

2.1 DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA

La Unión Europea posee personalidad jurídica y, como resultado de esta afirmación tiene un ordenamiento jurídico propio. Además, el Derecho de la Unión Europea provoca consecuencias directas o indirectas sobre los Estados que la integran y sus legislaciones, es decir una vez el derecho europeo entra en vigor se integra en los sistemas jurídicos de los países integrantes. La Unión Europea compone en sí misma una fuente de Derecho. Dentro del ordenamiento jurídico europeo encontramos principalmente el Derecho originario, compuesto por los Tratados comunitarios y el Derecho derivado, que emana de las Instituciones comunitarias como son el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo europeo, denominadas Directivas o Reglamentos comunitarios. En los siguientes puntos en el documento se recogen los instrumentos jurídicos del derecho derivado y se ponen de manifiesto los más relevantes para tratar los litigios celebrados por disputas causadas por el marketing de buscadores.

2.1.1 Instrumentos jurídicos del derecho derivado

El Tribunal de justicia europeo es la institución comunitaria sobre la que recae el poder judicial en la Unión. Si este tribunal no solucionase con derecho originario a un conflicto, cuenta con las siguientes herramientas del derecho derivado:

1. **Reglamento:** El reglamento es un instrumento de alcance general. Un reglamento conlleva su directa aplicación y todos sus elementos son imperativos. Sus destinatarios son Estados, instituciones y personas y están obligados a su cumplimiento íntegro. Desde su entrada en vigor, un reglamento se acata de forma directa en todos los Estados miembros, sin que exista la necesidad de ser adaptado por los países. El objeto de los reglamentos es la uniformidad en la aplicación del derecho, evitando así la existencia de normas nacionales que entren en conflicto con ellos.
2. **Directiva:** La directiva establece obligaciones en referencia a los resultados que debe alcanzarse por los Estados miembros, permitiendo a estos adoptar la forma y los medios necesarios para su consecución. Los órganos de jurisprudencia nacionales aplicaran un acto de

transposición, medida nacional de ejecución, para adaptar su legislación en consecuencia a las metas establecidas en la directiva.

3. **Decisión, recomendación y dictamen:** Cuando se establezcan destinatarios, la decisión es de obligado cumplimiento para estos. La recomendación y el dictamen aportan disposiciones con la finalidad de orientar aclarar la interpretación del Derecho de la Unión y en ningún caso establecerán derechos u obligaciones.
4. **Principios generales del Derecho de la Unión y derechos fundamentales Los Tratados:** La jurisprudencia del TJE ha elaborado estos principios fundamentalmente para garantizar la seguridad jurídica y el equilibrio institucional junto a otros aspectos vitales para el correcto funcionamiento de la Unión.

2.1.2 Principales instrumentos jurídicos en materia de marcas

Para aplicar de manera uniforme en los Estados miembros un derecho que regule las marcas contamos con la Directiva 2008/95/CE del parlamento europeo y del consejo de 22 de octubre de 2008 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (que deroga la anterior Directiva 89/104⁴) y con el Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria. Estos instrumentos jurídicos componen las bases del marco jurídico a través de las cuales el Tribunal de Justicia Europeo (TJE) ha dictaminado en materia de anuncios por palabras clave desde 2010. La directiva está compuesta por un total de 16 artículos, de los cuales, el quinto, el sexto y el séptimo son de obligado conocimiento para comprender las decisiones de la justicia europea.

El artículo 5 de la directiva 2008/95/CE expone los derechos conferidos por la marca. En él se establece que la marca confiere a su titular un derecho exclusivo pudiendo prohibir a cualquier tercero su uso en el tráfico económico en determinadas circunstancias. En la primera de ellas, el propietario de una marca puede vedar su uso, si este implica el empleo de cualquier signo identificativo de la marca de manera idéntica a los productos o servicios contemplados por el registro de la marca. En la segunda de las circunstancias, la directiva explica que esta prohibición puede ejecutarse,

⁴ **Directiva 89/104:** Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas

si la utilización del signo similar al registrado por parte de un tercero causa riesgo de confusión en el público o dificultad de asociación entre el signo y la marca.

Se describe la posibilidad de cualquier estado europeo para otorgar la facultad al titular de una marca de prohibir el uso de esta a terceros, atendiendo a las circunstancias citadas en el apartado anterior (art. 5.2 de la directiva). Los usos que pueden ser vetados a terceros son: usar la marca en la presentación de sus productos, ofrecer productos o servicios con el signo registrado, operaciones de exportación e importación utilizando el emblema registrado y emplear el distintivo en soportes publicitarios o documentos mercantiles (art. 5.3 de la directiva). También se contempla la posibilidad de conflictos entre organizaciones anteriores a la entrada en vigor de los instrumentos jurídicos de un estado para hacer efectiva la directiva. Ante esto, el apartado entiende que en ese conflicto el derecho conferido por la directiva no podrá ser aplicado y regirán las normas vigentes del Estado en el momento del conflicto (art. 5.4 de la directiva). Finalmente se articula que los cuatro apartados anteriores no afectan a la jurisprudencia de los estados relativa a la utilización de signos con una finalidad distinta a la de distinguir productos o servicios.

Se establecen las limitaciones de los efectos de la marca, proponiendo excepciones en las cuales no podrá el titular prohibir el uso de la marca en el tráfico económico. Estas excepciones contemplan el uso del nombre y la dirección del titular, así como indicaciones descriptivas como por ejemplo cantidad, especie, origen geográfico o el año de obtención del producto. Además, tampoco podrá ser vedado el uso de una marca registrada si este es indispensable para indicar el destino de un producto o servicio y se encuentra dentro de las actuaciones consideradas como leales en materia industrial (art. 6 Directiva 2008/95/CE) .

Con respecto al agotamiento del derecho conferido por una marca, en primer lugar, no se permite al titular de una marca prohibir su uso para productos comercializados con su consentimiento dentro de la Comunidad económica europea. En segundo lugar, se contemplan excepciones permitiendo que no se aplique cuando existan razones legítimas que justifiquen la oposición del titular a la comercialización posterior de los productos especialmente si estos han sido alterados o modificados para su nueva puesta en venta (art. 7 de la directiva).

El estudio del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria cobra especial importancia en la investigación al tener en cuenta su artículo noveno que aborda el derecho conferido por una marca comunitaria. Este artículo se encuentra armonizado con el quinto apartado de la directiva anterior. En él se reitera el derecho exclusivo que confiere una marca y la posibilidad de prohibir el uso de signos idénticos, en los servicios en los que está registrada la marca, el uso de signos que provoquen confusión y el uso de signos idénticos, en cualquier servicio si la marca es de renombre. El artículo contempla la posibilidad de prohibir en particular: el acto de usar el signo en productos o en su presentación, el acto de ofrecer los productos con el signo, la importación o exportación de productos con la marca y la utilización del signo en documentos mercantiles o publicitarios. Finalmente, en este reglamento se expone que estos derechos solo serán válidos a partir de la publicación del registro de la marca, no obstante, por hechos posteriores a la solicitud de una marca, se podrán reclamar indemnizaciones y tras la aparición el registro de la marca estos hechos serán ilegales por lo expuesto en este artículo.

2.2 DERECHO MERCANTIL ESPAÑOL

El Derecho mercantil nace con el objeto de garantizar a los ciudadanos un derecho constitucional fundamental, la libertad de iniciativa en materia económica o libertad de empresa, que puede ser ejercitada por un sujeto individualmente o bien asociándose con otros sujetos y constituyendo una persona jurídica (arts. 38 y 22 Constitución española). El mercado posee una posición central para esta rama jurídica y en el toman parte sociedades y empresarios individuales comercializando productos y servicios que satisfacen las necesidades de otros agentes, ya sean detallistas, distribuidores o los consumidores finales de estos servicios ofertados.

2.2.1 La legislación española en materia de marcas

La normativa que rige el territorio nacional en materia de marcas es la Ley de marcas, **–Ley 17/2001, del 7 de diciembre, de Marcas –**, nacida con la finalidad de legislar sobre los signos distintivos. La competencia exclusiva de esta ley la posee el Estado y cumple con la necesidad de incorporar a la legislación española de marcas artículos que cumplan con los compromisos y obligaciones de índole europea e internacional que han sido asumidos por el Estado Español. En referencia al marketing de buscadores es necesario comprender los capítulos primero y segundo recogidos en el Título quinto de

esta ley: Contenido del derecho de marca. El capítulo primero recoge los efectos del registro de marca y su solicitud. En el artículo 34 encontramos una reglamentación prácticamente idéntica al artículo 5 de la directiva, ambos hablan del derecho exclusivo otorgado por la marca y de la capacidad de prohibir el uso a terceros en los mismos casos (*véase 2.1.2*). El artículo 35 trata sobre la reproducción de la marca en diccionarios indicando a los autores de diccionarios y enciclopedias en qué casos deberán señalar que un término es una marca registrada. El agotamiento de los derechos de marca viene recogido en el artículo 36⁵ que viene armonizado con el artículo 7 de la directiva 2008/95/CE.

El derecho conferido por la marca lleva implícitas limitaciones recogidas en el artículo 37, de esta manera el titular de una marca no podrá vedar el uso de la misma a un tercero siempre que este se encuentre dentro las prácticas leales. La Ley de marcas también establece los supuestos en los que se establecerá una protección provisional en el artículo 38. Esta protección es otorgada desde el momento que se solicita el registro de la marca, con condiciones idénticas a las establecidas en el artículo 7 de la Directiva (*véase 2.1.2*).

La principal obligación que tiene el titular de una marca es realizar un uso efectivo y real de la marca en el territorio nacional, en el artículo 39 se establece un el plazo de cinco años desde de su concesión, para dicho uso. En ese caso o en el caso de interrumpir su uso durante un lustro, el titular de la marca será sancionado a no ser de la existencia de causas justificadas. Se entiende dentro del uso efectivo y real de una marca: utilizar esta o símbolos insignificamente distintos y la utilización en el territorio nacional con actividad exclusiva de exportación. Si un tercero emplea la marca con consentimiento del titular también se considerará utilizada. Ante la no utilización las causas justificadas atañen a aquellas independientes de la voluntad del poseedor de la marca, como, por ejemplo, restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos.

⁵ **Art.36.1. Ley de Marcas:** “El derecho conferido por el registro de marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso de la misma para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento”.

2.2.2 Tribunal supremo y el recurso de casación

Para el correcto desarrollo de la investigación era necesario explorar la Ley de enjuiciamiento civil y el recurso de casación. Este trámite se define como un recurso con la finalidad de invalidar una sentencia judicial. La potestad para conceder dicho recurso la tiene el Tribunal Supremo y a diferencia del recurso ordinario tiene exigidos motivos determinados. Dentro de la Ley de enjuiciamiento civil, el capítulo cuarto recoge los artículos referentes a los recursos extraordinarios por infracción procesal y en artículo 469, punto 2 se observa que se procede a este tipo de recursos cuando se vulnera el artículo 24 de la Constitución⁶ o se efectuó una infracción procesal en segunda instancia.

3. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN EN CASOS NOTABLES

3.1 CASO I: PORTAKABIN VS PRIMAKABIN

3.1.1 Litigio principal

El primer pleito expuesto en este documento data del 17 de diciembre del 2008. Por una parte, se encuentra Portakabin Limited, una empresa especialista en la venta de construcciones modulares nacida en 1961, con origen en York (Reino Unido). A través de sus edificaciones temporales da respuestas a múltiples necesidades inmobiliarias contemplando la construcción de escuelas temporales, oficinas desmontables, hospitales y cabinas para la construcción, entre otras. Portakabin Limited tiene registrada bajo su propiedad la marca del Benelux “Portakabin”. Esta marca tiene la potestad de emplearla en productos de las clases 6 y 19 según el Arreglo de Niza para la clasificación internacional de productos y servicios. Estos productos son: edificios, sus partes y materiales de construcción de metal y partes y materiales de construcción no metálicas. Portakabin Ltd cuenta con Portakabin BV como filial que se dedica a la explotación de la marca “Portakabin” a través de la venta y producción de sus productos.

⁶ **Artículo 24 C.E.:** “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva que los jueces y tribunales, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables, y a la presunción de inocencia. [...]”.

Por otra parte, encontramos la empresa registrada como Primakabin. La actividad principal de esta organización es la venta y fabricación de construcciones móviles. Entre sus líneas de negocio se contempla la venta y alquiler de construcciones modulares de segunda mano y de terceros. Entre los productos de terceros de su cartera, se hallan los fabricados por Portakabin. Esta empresa no pertenece al grupo Portakabin Ltd. Ambas exponen sus artículos a través de sus respectivos portales electrónicos. Primakabin, para dirigir el tráfico a su página web empleo el servicio “GoogleAdwords” pujando por la palabra clave “Portakabin”, así como por palabras parecidas provocadas por los errores ortográficos de los internautas como por ejemplo “*portokabin*” o “*portacabin*”. En un principio el titular del anuncio era “Usados y nuevos” y posteriormente cambio a “*Portakabins usados*”.

El 6 de febrero de 2006, Portakabin Ltd llevó a Primakabin ante la justicia holandesa. El 9 de marzo de ese mismo año, el juez de medidas provisionales de Ámsterdam falló a favor de Primakabin. En la sentencia, se estableció la ausencia de un aprovechamiento indebido de la marca, ya que Primakabin no utilizaba estas keywords con objeto de diferenciación. El 14 de diciembre de 2006, elevó el proceso hasta el Palacio de justicia de Ámsterdam. En este caso se prohibió a Primakabin la utilización de estas keywords, a excepción de anuncios enlazados a páginas de su portal donde aparecen productos “Portakabin” y se le obligo a cambiar el titular del anuncio “Portakabins usados”. Entendiendo que la nueva sentencia no acataba la Directiva 89/104 en su totalidad, Portakabin decidió continuar con sus litigios apelando al Tribunal Supremo holandés “*Hoge Raad der Nederlanden*” que suspendió el procedimiento y planteo al Tribunal de Justicia Europeo (TJE) la siguiente batería de cuestiones prejudiciales:

En primer lugar, la justicia holandesa pregunta al TJE si el uso de una palabra clave idéntica a una marca registrada por parte de una empresa diferente no propietaria de la marca en un servicio de referenciación se incluye dentro de los usos descritos en el primer apartado del quinto artículo de la directiva 89/104. En esta misma cuestión plantea si existe diferencia entre la aparición de la empresa no titular entre los resultados orgánicos de la búsqueda y la aparición de esta como resultado patrocinado. El tercer apartado de la primera pregunta cuestiona si existe diferencia entre las situaciones en las que en la descripción del mensaje se ofrecen bienes y servicios para los que la marca está registrada y las situaciones en las que esta oferta no aparece en el mensaje, pero

esta re-direcciona al usuario a una página donde se ofertan bienes o servicios para los que la marca está registrada.

La segunda cuestión prejudicial que tiene que resolver el TJE en el caso Portakabin plantea, en el caso de ser respondida afirmativamente la primera pregunta, en qué circunstancias el titular la marca no puede prohibir el uso de su marca por lo descrito en el sexto artículo de la Directiva.

La tercera pregunta también parte de la suposición de una respuesta afirmativa al primer interrogante. En este caso, la justicia holandesa duda si puede aplicar el artículo 7 entendiendo que en este caso el anunciante comercializa artículos que ya han sido comercializados en la comunidad económica europea con su consentimiento.

La serie de cuestiones continúa preguntando si las respuestas a los interrogantes anteriores son extrapolables al uso de palabras clave casi idénticas al signo registrado, es decir palabras con leves errores ortográficos que buscan atraer a usuarios que no escriben la marca registrada correctamente.

Las preguntas anteriores versan sobre las actuaciones empresariales, sin embargo, la pregunta que cierra el cuestionario holandés cuestiona la actuación de los Estados miembros a la hora de aplicar esta Directiva; se duda si pueden los órganos nacionales, basándose en el artículo 5, conferir sin más protección a una marca o tienen los órganos nacionales que observar los límites establecidos en el ordenamiento comunitario y actuar en coherencia con las respuestas anteriormente dadas.

La sentencia prejudicial definida por el Tribunal de Justicia Europeo, en el caso Portakabin contra Primakabin, se basa en diversos artículos de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, 21 de diciembre de 1988. Esta dicha sentencia prejudicial no da una sentencia acatable, sino el consejo y aportación jurídica a un caso de nivel nacional.

El denunciante denominado como Portakabin Ltd. y Portakabin BV (sucesivamente designados conjuntamente como Portakabin), se sitúa contra Primakabin BV (designándose en adelante como Primakabin). La petición se enunció de acuerdo a las leyes específicas en materia de marcas, interponiendo una demanda en relación con;

El pleito se produce por una supuesta utilización engañosa de palabras clave en buscadores de internet, acción penada en el registro de la Directiva 84/104/CEE del Consejo, 21 de diciembre de 1988, en la versión modificada por el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, (EEE), del 2 de mayo de 1992, en materia de marcas.

Esta acción supondría un engaño a los usuarios de los buscadores, alegando una confusión en la búsqueda por palabras clave. Según el artículo 5 de la directiva 89/104, bajo el título “Derechos conferidos por la marca” (*véase apartado 2.1.2*)

Según la legalidad en el registro de marcas, se dispone la facultad del titular correspondiente para efectuar prohibiciones en lo referente al uso de terceros, sin consentimiento previo, de productos idénticos o similares a la marca registrada. Esto permite que dicha marca goce de un nombre propio mediante la utilización de signos, dando al consumidor una marca. Este planteamiento recoge excepciones planteadas en los apartados 29 y 32 de esta sentencia, donde se expone que el titular de la marca no puede mostrar oposición alguna a un uso idéntico de un signo registrado si este no menoscaba ninguna de las funciones de esta. En lo referente al ámbito publicitario se ha declarado que el uso de una marca ajena de forma idéntica a la registrada, utilizando la plataforma “*GoogleAdwords*” no menoscaba la función de una marca.

De esta manera, aplicando los artículos 5, 6 y 7 de la Directiva 89/104; “Derechos conferidos por la marca”, “Limitación de los efectos de marca” y “Agotamiento del derecho conferido por la marca” y teniendo en cuenta sentencias anteriores como la dictaminada en la demanda que interpuso “Louis Vuitton” a “Google”⁷, el Tribunal de justicia europeo está en disposición de elaborar una sentencia prejudicial que den respuesta a las cuestiones planteadas por la justicia holandesa en el caso “Portakabin Ltd. vs Primakabin.

⁷ **Caso Louis Vuitton vs Google:** Louis Vuitton demandó a “Google France” por permitir a sus competidores utilizar palabras clave como “*Louis Vuitton fake*” o “*Louis Vuitton imitation*” y vender con estas imitaciones de la reconocida marca francesa. En este caso, Google France tuvo que pagar 300.000 euros.

3.1.2 Sentencia prejudicial

El tribunal de justicia europeo ante las cuestiones planteadas por el sistema de justicia holandés se dispuso, en primer lugar, a dar respuestas a las preguntas primera, cuarta y quinta, relacionadas con el derecho a prohibir la utilización de una marca por parte del titular de la misma. Para ello se dispone a aplicar el quinto artículo de la Directiva 89/104. En lo referente al primer apartado de la primera cuestión, expone su respuesta a lo largo de 13 apartados del documento, desde el apartado 23 hasta el apartado 26. En ellos se hace referencia a un pleito anterior en el que Louis Vuitton llevó a Google France a comparecer ante este mismo tribunal. La conclusión a la que llega el tribunal de que el uso de una marca en el servicio “GoogleAdwords” no menoscaba a la misma, a excepción de aquellos casos donde un internauta informado normalmente y atento a un nivel razonable, apenas consigue diferenciar el origen de los productos o servicios publicados en la mención publicitaria. Si el anuncio deja vislumbrar una relación económica entre el propietario del anuncio ajeno a la marca y el propietario de la misma, podrá entenderse que se ha menoscabado la marca en relación a la indicación del origen. Esta última expresión se puede ampliar a aquellos casos en los que, aunque no se sugiera la vinculación económica entre ambos, el origen del anuncio resulta impreciso para el consumidor, conocedor de las implicaciones y atento. Todos estos criterios son los que se deberán tener en cuenta por la justicia nacional para determinar el grado de menoscabo causado por el litigio principal.

Tras encontrar innecesario responder a los siguientes apartados de la primera pregunta, el tribunal de justicia europeo continúa dando respuesta a la cuarta pregunta planteada por el Tribunal Supremo de Holanda. En esta pregunta se plantea la autoridad del titular para prohibir el uso del nombre de la marca como palabra clave cuando esta contiene errores de escritura. Esta pregunta viene como consecuencia del uso de palabras clave como “*portokabin*”, “*portocabin*” y “*portacabin*.” En lo que respecta a esta pregunta se indica que se considera idéntico un signo de marca únicamente al ser reproducido sin modificaciones. Bien es cierto que incumbe al órgano jurídico nacional considerar estas modificaciones tan insignificantes que podrían considerarse idénticas. Para valorar este hecho, se tendrá en cuenta el riesgo de confusión que pueda provocarse en un usuario medio, considerando este riesgo existente si el público puede creer que los servicios provienen de otra empresa distinta a la titular del anuncio.

A través de la correcta aplicación del artículo 5 de la citada directiva, el TJE no considera responder a la quinta cuestión y, aplicando el artículo 6 de la misma, procede a dar solución a la segunda pregunta. Este artículo tiene el objeto de armonizar la relación entre la protección de los derechos de marca y el interés del libre mercado. La principal conclusión extraída es que por lo general el uso de una marca ajena como “*keyword*” no trata de facilitar información sobre los productos y servicios del anunciante. De todas formas, corresponde al órgano nacional comprobar la veracidad de la conclusión para casos concretos. Exponiendo una demanda anterior interpuesto por Gillette Company y Gillette Group Finland, el TJE concluye que el órgano remitente determina si se han producido alguno de los usos contemplados en el primer apartado del artículo 6 de la Directiva 89/104 y en caso afirmativo comprobar si se ha realizado dentro de las prácticas legales contempladas en la Unión europea. Esta práctica legal queda determinada por el grado en el que la totalidad del público interesado, o una parte significativa del mismo, establece un vínculo entre el propietario de la marca y el anunciante.

En respuesta al tercer interrogante planteado, el TJE aplica el artículo 7 de la Directiva 89/104 “Agotamiento del derecho conferido por la marca”: “Primakabin” emplea las “keywords” idénticas a la marca registrada en gran medida para revender productos que originalmente fueron fabricados y comercializados por “Portakabin”. Además, el tipo de comercialización empleada por “Primakabin” puede entenderse como una comercialización ulterior de los productos. Para concluir la respuesta, el TJE argumenta que al existir comercialización o consentimiento de la misma en el Espacio económico europeo (EEE) de productos con una marca, el comerciante tiene la posibilidad de usar esta identificación para promocionar la comercialización ulterior de los mismos. En este sentido, el titular de la marca no puede prohibir a comerciantes terceros la utilización de palabras clave para la reventa de productos usados, a excepción de que el titular se oponga a esta comercialización existiendo motivos legítimos recogidos en el artículo 7 de la Directiva 89/104.

En virtud de lo anteriormente expuesto el Tribunal de Justicia declaro:

1. El titular de una marca podrá prohibir la publicidad a partir de una palabra clave cuando esta publicidad no permita diferenciar si los productos ofertados provienen del titular de la marca, una empresa vinculada o si por el contrario provienen de un tercero.
2. En los casos en lo que pueda prohibirse el uso de una palabra clave a un anunciante, este por lo general no podrá invocar la excepción contemplada en el artículo 6 de la Directiva 89/104. No obstante, es obligación de los órganos nacionales el estudio de los casos particulares en los que se considere usadas correctamente las prácticas leales en materia industrial o comercial.
3. El titular de una marca no puede prohibir a un anunciante hacer publicidad a través del marketing de buscadores para la reventa de productos fabricados por ese titular y comercializados en el EEE, a no ser que exista una razón legítima por la que dicho titular se muestre oposición a esta comercialización. El órgano nacional que asuma las competencias de determinar si existe o no este motivo legítimo, para ello:
 - a. No se puede declarar que la utilización de una marca fuera de tu propiedad a la que se añaden términos como “usado” o “segunda mano” menoscabe a la marca o suscite al consumidor un vínculo económico entre el titular de la misma o el anunciante.
 - b. Existirá la obligación de declarar dicho motivo ilegítimo cuando el comerciante sin el consentimiento previo del titular de la marca suprima u omita la marca del titular y la sustituya por el nombre del comerciante menoscabando así dicha marca.
 - c. Además, debe considerarse que no podrá tener lugar la prohibición a un comerciante especialista en productos usados de una marca ajena que use esta marca para anunciar sus actividades de reventa, a excepción de los casos en los que por presentación o mala calidad de los servicios existiera el riesgo de desprestigiar la marca incurriendo en una desvalorización de la imagen de marca que el titular a constituido en torno a ella.

3.1.3 Comentario

En esta situación el Tribunal de justicia europeo no ha abierto nuevas líneas en el contexto judicial de los anuncios por palabras clave. En consonancia con las primeras sentencias que abordaron la temática, “*Louis Vuitton*” contra “*Google France*”, el TJE reconoce el derecho a prohibir el uso de una marca registrada por su titular siempre y cuando el anuncio no deje lo suficientemente claro el origen del mismo. Tras las respuestas otorgadas, la justicia holandesa ha encontrado poca concreción ya que la jurisprudencia europea no responde a la totalidad de las cuestiones planteadas. Una de las principales fortalezas que implica esta sentencia prejudicial es la consolidación de un criterio para el tratamiento de los anuncios por palabras clave, sin embargo, puede crear sentimiento de desamparo en los titulares de las marcas registradas. En definitiva, las indicaciones europeas se adaptan correctamente a la correlación de los hechos empleando, en mi opinión, una implicación en exceso superficial. La consecuencia directa de esta implicación es las disonancias entre los países miembros con respecto a las palabras clave. Por una parte, países como Francia y Austria consideran el uso de “keywords” en prácticas SEM como un acto de infracción y por otra parte, países como Holanda y Reino Unido no creen que estas acciones sean una infracción, siempre y cuando el origen del anuncio este claramente distinguido.

El alcance mediático del caso en nuestro país se ha visto limitado a publicaciones digitales especializadas en derecho, no llegando a penetrar en la conciencia colectiva. Los internautas, en caso de aplicarse esta sentencia prejudicial, han salido beneficiados debido al blindaje que supone esta para la libre competencia, para la circulación de la información y para su capacidad de elección. Por el contrario, las empresas han sido las más damnificadas por la situación que deja al descubierto sus activos intangibles permitiendo que agentes terceros se aprovechen de su notoriedad para conseguir visibilidad y tráfico hacia sus páginas web.

En conclusión, este caso hace tácito el interés suscitado por el debate de si el uso de una marca como “*keyword*” entra dentro de las posibles prohibiciones que confiere el registro de las marcas a su titular. Las directivas actuales han demostrado ser ineficaces a la hora de cerrar la discusión planteada y resultan imprecisas para guiar los actos de transposición nacionales.

3.2 CASO II; M&S VS INTERFLORA

3.2.1 Litigio principal

La empresa que interpone la demanda, Interflora Inc. e Interflora British Unit (designados conjuntamente como Interflora), es una coalición de floristas autónomos que basa sus servicios en una red de envíos a una clientela particular. El método principal de contacto con esta empresa se realiza mediante pedidos en persona o por llamadas telefónicas. Al margen de esta mecánica de trabajo, disponen de portales web, permitiendo hacer dichos pedidos de manera online. Al hacer un encargo por esta vía, se pone actuación un método de entrega simple, en el que se atiende al cliente desde el punto de venta Interflora más cercano al lugar de entrega.

La marca Interflora se encuentra registrada en el reino unido como marca nacional y goza de renombre en el mismo país, y en diversos Estados miembros de la Unión Europea.

En cambio, la empresa demandada, Marks & Spencer (designado en adelante como M&S), es uno de los minoristas más solicitados en el Reino Unido. Basa su sistema de ventas en dar servicio al por menor en una gran variedad de productos. Su red de pedidos y ventas se efectúa a través de sus tiendas físicas, del sitio web marksandspencer.com. Entre los servicios que ofertan, se encuentra el de envío de flores, sin formar parte de Interflora.

En el mencionado marketing de buscadores, encontramos una de las problemáticas más sonadas, la utilización de keywords recurrentes a una marca por parte de la competencia. Al permitirse la puja por varias opciones diferentes en cuanto al nombre registrado de marca competente, se da esta situación en la que encontramos el sumario del litigio protagonizado por estas empresas.

Los demandados M&S, seleccionaron palabras clave como “interflora” para redirigir la clientela de dicha empresa. Entre otras, también pujaron por variantes de Interflora con errores ortográficos o incluso keywords compuestas incluyendo en ellas Interflora, como por ejemplo Interflora Flowers. Esto provocó una desviación de las búsquedas hacia Interflora, rediriéndolas hacia M&S, por las palabras clave que oferta el servicio GoogleAdwords. Mediante la búsqueda de las anteriormente mencionadas palabras clave, aparecía un anuncio de M&S bajo la indicación ‘enlaces patrocinados’.

Por estos motivos, Interflora interpuso una demanda contra M&S, abriendo el recurso provocado por una vulneración de los derechos de marca. Este litigio se envió a la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, entidad que decidió suspender el proceso interpuesto, para plantear al Tribunal de Justicia Europeo varias cuestiones.

Las cuestiones planteadas al Tribunal de Justicia Europeo surgen debido al correcto tratamiento que se le debe dar a estos casos, ya que su contenido depende, en gran medida, de las consideraciones legales comprendidas en el ámbito informático. Actualmente, se ha tratado de adaptar el marco jurídico a las nuevas tecnologías, aun dejando dudas por resolver. Por esto mismo, se plantean diversas cuestiones a solventar. Según la relación de titulares de marca, en calidad de competidores en este caso, se duda sobre la ilegalidad de los actos en el uso, considerado debido o indebido, de palabras clave.

Varios actos pueden dar pie a interpretaciones subjetivas de los mismos en cuestiones legales, por lo que se plantea si la selección como palabra clave de un signo idéntico a la marca registrada, enlazando mediante el motor de búsqueda con otra marca que no corresponda a la originalmente mentada, podría ser considerado un uso indebido del mismo según el artículo 5, apartado 1, y del artículo 9, apartado 1 del Reglamento n°40/94. Esta duda incluye tanto la selección de la palabra clave como la designación del signo como keyword, así como la vinculación del signo al URL de su sitio Web. La fijación del coste por clic por el uso en relación con dicha palabra clave, la programación del momento de aparición de anuncios del enlace proporcionado, o incluso la utilización del mismo signo en la correspondencia comercial relativa a la facturación, gestión de la cuenta, pago de tarifas con el proveedor del motor de búsqueda sin que el enlace patrocinado incluya un signo similar o el mismo. Todo ello se plantea como duda ante el uso indebido de signos, según los derechos de marca registrada, en marketing y venta de competidores.

Como segundo asunto, se plantea otra problemática similar, cuestionando si el uso se destina a productos y servicios que la marca registrada, según los derechos que le otorga el propio registro según el artículo 5, oferta.

En tercer lugar, vemos la cuestión sobre la aplicación de la palabra clave referido al uso, según el artículo 5 –derecho de marca– y el artículo 9 –derecho exclusivo de marca– Dentro de estos dos artículos principalmente mentados, se duda entre la aplicación de

apartados, disponiendo así la irresolución entre el encuadre sobre los apartados 1 de dichos artículos o del apartado 2 del artículo 5 y el 1 del 9.

La cuarta pregunta planteada enlaza con el tercer punto, incidiendo en la relación entre ambas sobre el tercer planteamiento el poder afectar de algún modo a la respuesta anterior dos nuevos trazados: la confusión que puede crear en los usuarios del buscador, pues podría darse a entender que el competidor es miembro de la marca registrada; si el operador del motor de búsqueda no permite a titulares de marcas restringir el uso de palabras clave sobre la marca registrada a terceros.

3.2.2 Sentencia prejudicial

A raíz de las cuatro cuestiones planteadas, el Tribunal de Justicia entiende que las tres primeras hacen referencia a la posibilidad de prohibir a un competidor anunciarse por palabras clave, utilizando para este fin signos idénticos a los de la marca registrada, en el caso de que tal anuncio promueva servicios equivalentes a aquellos para los que la marca está registrada. Por este hecho, procedió a contestar a los tres primeros interrogantes de manera conjunta. La primera conclusión aportada por el TJE es que el titular de una marca solamente está en facultad de prohibir el uso de la misma si este menoscaba alguna de las funciones de este código identificativo. Por este motivo el TJE remite una serie de recomendaciones al órgano jurisdiccional britano, para ayudar a la interpretación del artículo 5 de la directiva 89/104. Se entiende que se ha producido menoscabo en la función de origen de marca cuando: la publicidad mostrada dificulta al consumidor informado y atento, a un nivel razonable, diferenciar la empresa de la que proviene la publicidad. En la causa principal del litigio no se menoscaba la función publicitaria de la marca, pero sí menoscaba la función de inversión, solamente si este uso se considera como una barrera para la atracción de clientes o para la conservación de prestigio por parte del titular de la marca.

La contestación a las cuestiones prejudiciales continúa dando respuesta a la cuarta pregunta a través del apartado 2 del artículo 5 de la Directiva 89/104. En ella se debate la potestad del titular de una marca de renombre, para vedar a un competidor la utilización de una palabra clave en plataformas como “*GoogleAdwords*” sin su consentimiento previo, en los casos en los que el competidor adquiera ventajas indebidas del prestigio acumulado por la marca. La adquisición de esta ventaja esta considera como parasitismo y, a su vez, el daño producido a una marca de nombre se entiende como dilución; si este daño afecta a la notoriedad hablamos de difuminación.

La dilución tiene lugar si la acción publicitaria del comerciante ayuda a desnaturalizar la marca hasta el punto de que esta se convierta en un término genérico. En el caso de que un comerciante oferte una alternativa a los productos de la cartera del titular de la marca sin diluir, difuminar o actuar de forma parasitaria, el titular pierde la facultad para vedar el uso de sus signos identificativos.

El TJE en virtud de los argumentos citados aconseja a la justicia británica y declara:

1. Un titular de una marca tiene la facultad para prohibir a un competidor hacer publicidad a través de una “*keyword*” idéntica a su marca en un servicio de referenciación, siempre que este anuncio menoscabe alguna de las funciones de este signo identificativo.
 - a) Un anuncio por palabras clave menoscaba la función de indicación del origen cuando un usuario medio encuentra dificultades para reconocer si el origen de este corresponde a la empresa titular, una empresa vinculada o un tercero.
 - b) En el litigio principal se considera que la plataforma y los servicios de “Google Adwords” no menoscaban la función publicitaria de la marca.
 - c) La función de inversión de la marca solo puede considerarse menoscabada, si el titular encuentra dificultades para atraer a su público objetivo o consolidar su imagen como consecuencia de un anuncio referenciado por un tercero.

2. El titular de una marca de renombre tiene potestad para vedar a la competencia hacer anuncios en servicios de referenciación empleando una palabra clave idéntica a sus distintivos cuando el comerciante incurra en prácticas de parasitismo, dilución o difuminación en relación a la marca registrada. En caso de no desnaturalizar la marca y ofrecer alternativas no limitadas a la imitación, no podrá considerarse que el comerciante infrinja sufrimiento de menoscabo a la marca registrada.

3.2.3 Comentario

La dificultad contenida, una vez más, en los casos de anuncios por palabras clave, sitúa el litigio principal en el uso de “*keywords*” por parte de un agente comercial idénticas a signos comerciales registrados por otro agente. El TJE, en consonancia a su forma de actuación en estas situaciones, revela respuestas poco concretas. La justicia europea en esta ocasión, contestó a tres preguntas con una única respuesta reafirmando la postura tomada en los casos de “Google France” y “BergSpechte”. Al igual que estas sentencias, el Tribunal declaró que el uso de una palabra clave en un anuncio formaba un uso de esta en el tráfico económico. De este modo, vuelve a establecer la capacidad de vedar el uso de una marca en las situaciones anteriormente citadas. La principal diferencia entre el caso de “*Interflora*” y el de “*Portakabin*” es que “*Interflora*” es considerada una marca de renombre. Para ayudar a comparar la existencia de menoscabo en una marca de renombre, el TJE introduce los siguientes actos como fraudulentos: Parasitismo, o adquisición de ventajas indebidas del prestigio de una marca; dilución o desnaturalización de la marca; difuminación o deteriorar la notoriedad de la marca. A pesar de estas indicaciones, se encuentran difusas las diferencias establecidas entre menoscabar la función publicitaria de una marca y la función de inversión. Pese a esto, la principal ventaja de esta sentencia, al igual que el caso “*Portakabin*”, es el asentamiento de una jurisprudencia en un terreno que saca años de ventaja a la legislación en materia de marcas. A la hora de comentar este caso, también es relevante señalar la ausencia de directrices que aporta la justicia europea sobre la utilización de signos, con errores ortográficos, casi idénticos a los de la marca registrada.

En comparación con el caso “*Portakabin*”, han sido más los blogs y portales especializados en derecho, propiedad industrial o marketing que se han hecho eco de esta noticia por el prestigio de “*Interflora*”, pero esta no ha alcanzado los medios genéricos nacionales. Este prestigio aparece en el asunto, y es causa de otro debate a nivel empresarial: la sobreprotección que reciben las marcas con renombre por parte de la jurisdicción.

En definitiva; en este caso se pone de manifiesto, a juicio del autor, la falta de firmeza por parte de la justicia europea, capaz de armonizar a los estados miembros. Además, también se observan las limitaciones de la jurisprudencia en materia de marcas.

3.3 CASO 3; MAHERLO IBÉRICA CONTRA CHARLET

3.3.1 Litigio principal

La compañía “Maherlo Ibérica, S.L” tiene bajo su propiedad las marcas comunitarias 8.729.881 y 8.729.907, ambas concedidas el 27 de mayo de 2010. La actividad principal de la organización es la comercialización de calzado que aumenta la altura de los consumidores a través de canales físicos y telemáticos como la venta telefónica e internet.

La entidad demandó a “Charlet, S.A.M”, competidores directos, porque esta publicó anuncios en el servicio de referenciación prestado por “Google” utilizando como palabras clave la combinación de caracteres “MASALTOS” y “MASALTOS.COM”. Un usuario a teclear estos términos se encontraba con el siguiente anuncio en su pantalla: “Aumentar su altura de 7 cm / bertulli-zapatos.es Zapatos para aumentar la altura “www.bertulli-zapatos.es”. La demanda se formuló al amparo del artículo 9.1 del Reglamento sobre la marca comunitaria (RMC) núm. 207/2009, del consejo de 26 de febrero de 2009, solicitando declarar como infractoras a la marca y sus actuaciones, el cese de la utilización de las “*keywords*” mencionada, el pago de daños y perjuicios y la condena de una sanción por cada día de retraso en el acatamiento de las anteriores postulaciones. La Audiencia Provincial de Alicante, sección N°8, aplicando la jurisprudencia europea desestimo la demanda y declaro que el manejo de las palabras claves citadas daba lugar a una utilización en el trafico económico, sin embargo este uso no menoscababa la marca ninguna función de la marca: Origen, publicitaria e inversión. Esta sentencia fue recurrida por “Maherlo Ibérica, S.L” dando como resultado la desestimación del recurso por la Audiencia Provincial.

Debido a su descontento “Maherlo” decidió presentar una interposición y tramitación del recurso por infracción procesal y un recurso de casación. En este caso la Audiencia Provincial remitió los autos al Tribunal Supremo y ambas partes fueron citadas para comparecer ante él. El 25 de noviembre de 2014 se dictó la admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal. La parte recurrida, la Audiencia Provincial, formalizó inmediatamente su oposición al recurso de casación, tras esto se acordó solventar la situación sin necesidad de vista y se procedió a una votación con su fallo correspondiente el 11 de febrero de 2016.

Con la finalidad de ilustrar las cuestiones a deliberar por el Tribunal supremo, a continuación, se comentan los motivos expuesto por “Maherlo Iberica S.L” en sus dos recursos. Por una parte, en el primero de estos recursos presentados ante el Tribunal Supremo, son dos los argumentos empleados por la empresa para su reflexión. En el primero de ellos, amparándose en el artículo 469 de la Ley de enjuiciamiento civil, Maherlo entiende que la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante fue incongruente y en ella no se tuvo en cuenta hechos relevantes para el caso.

En el segundo de los motivos Maherlo declara que a su juicio, partiendo de unos hechos probados, la sentencia es absurda e inexplicable. Además la parte actora no puede ejercitar su “*ius prohibendi*”⁸.

Por otra parte, “Maherlo”, para interponer su recurso de casación, aporta cuatro argumentos. En el primero de ellos da a entender que la Audiencia Provincial ha actuado con sesgo, sin tener en cuenta la visión del TS en lo referente a los signos distintivos. Además, se cree que la sentencia recurrida no tiene en cuenta los criterios para determinar el riesgo de confusión de una marca, aportados por el Tribunal Supremo.

Tras estos dos motivos, el tercero insiste en la falta de armonía entre la sentencia recurrida y las políticas aplicadas por el máximo órgano de jurisprudencia nacional, en este caso por obviar que el titular de un signo distintivo puede ejercitar los derechos conferidos por la propiedad de la marca para defender la utilización no autorizada de su marca.

La Ley de enjuiciamiento civil también sirve de marco para el cuarto argumento, esta vez en su artículo 477. Además, Maherlo aplica en su alegato el principio del buen padre de familia en el que se explica que cada uno es responsable de sus actos y más si estos son realizados de manera voluntaria. Es por esto que las consecuencias de los mismos deben ser asumidas aun sin haber sido intencionalmente perseguidas apareciendo de manera reactiva a la acción ejercida.

Para finalizar este recurso, Maherlo, hace referencia a las audiencias granadina y madrileña destacando la contradicción, a su juicio existente, entre las decisiones tomadas por ambas y las sentencias determinadas por la justicia alicantina.

⁸**Ius Prohibendi**; Derecho exclusivo que ostenta el titular de una marca confiriendo la capacidad de prohibir el uso de la misma a terceros.

3.3.1 Sentencia

El Tribunal Supremo en el documento de la sentencia expone las diferentes decisiones tomadas por la sala para cada uno de los motivos desarrollados en los recursos de “Maharlo Ibérica, S.L”, comenzando por el primer motivo del recurso por infracción procesal. Ante este primer punto, la sala declara que la sentencia no comete incongruencia omisiva ya que, aunque la demandante es titular de la marca “*Bertulli*” este hecho se expuso en la apelación sin ser fragmento del cuerpo de la demanda. Para justificar esta decisión el Tribunal recurre a la expresión “*pendente apellatione, nihil innovetur*” (pendiente la apelación, no procede innovación). Una vez inspeccionada la demanda no se hallan reseñas de “*Bertulli*”, ya que esta trataba sobre el uso de las palabras clave “Masaltos” y “Masaltos.com”.

El segundo motivo de este recurso se desestima de igual manera, a esta conclusión lleva el propio enunciado del mismo. La sala declaró que el apartado 2º del art. 469.1 LEC no sirve para hacer este recurso a su amparo, en su lugar “Mahalo” debió utilizar el apartado 4º. Como recuerda el Tribunal este recurso es extraordinario lo que excluye la posibilidad de hacer una revisión plena de la valoración probatoria que a juicio de la sala es la intención que el demandante demuestra con este recurso.

Una vez expuestas las decisiones para los dos motivos desestimados del primer recurso, el TS aplica el mismo procedimiento al recurso de casación. En lo referente al primero de los motivos la sala aplica el criterio del TJE. Es por esto que encuentra lícito la utilización de palabras clave en los anuncios de “Charlet S.A.M”. Este uso no menoscaba el signo distintivo del titular ni incurre en prácticas como parasitismo, dilución o difuminación. Este motivo, al igual que los anteriores, acabó siendo desestimado.

En el segundo de los motivos expuestos en el recurso de casación, el Tribunal expone que no se determina la desviación entre la sentencia recurrida y la jurisprudencia de la sala. Además, la ausencia de las palabras clave en el cuerpo del anuncio señala a los usuarios que se trata de una empresa competidora de “Maherlo”, acatándose así la función de indicación del origen. En la decisión se emplea la sentencia prejudicial del caso “Interflora” (*véase el punto 3.2.2*) para determinar la ausencia de menoscabo. Este motivo también es desestimado, entendiendo que la actuación de la empresa demandada como una competencia leal y respetuosa con la función de origen de su signo distintivo.

El tercer motivo es igualmente desestimado, el derecho conferido por el registro de la marca, no es absoluto, asume limitaciones que evitan disfunciones en el mercado y defienden el libre comercio. La demandada no quebranta ninguna de las funciones de la marca determinadas en la jurisprudencia comunitaria, por lo que no cabe pensar en la existencia de violación de las facultades del titular de la marca.

El cuarto motivo es considerado una abstracción incorrecta a juicio de la sala, ya que hubiera sido más acertado ampararse en la diligencia del buen comerciante al tratarse de una temática mercantil y no ampararse en la del buen padre. Además, el artículo manifestado como infringido no ha sido objeto en la demanda principal y las palabras clave no coinciden exactamente con las marcas registradas, ya que estas son marcas mixtas por que combinan los caracteres con una grafía particular. Al igual que en los casos anteriores se procedió también a su desestimación.

El quinto motivo es para la sala una redundancia debido a que insiste en las cuestiones tratadas en los anteriores puntos. En este punto aparecen las sentencias dictaminadas por las Audiencias Provinciales de Granada y Madrid que fallaron a favor de “Maharlo”. Ante esto, el Tribunal expone que en estos casos si se encuentran los requerimientos para considerar las acciones publicitarias de la demandada como una infracción, pero considera distinta la base fáctica entre estos casos y la demanda tratada en ese momento. Tras lo expuesto, este motivo concluye también con su desestimación.

Una vez atendidos ambos recursos, el Tribunal Supremo falla desestimando los dos recursos extraordinarios interpuestos por Maherlo Ibérica contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante a fecha de 5 de diciembre de 2013. Por este motivo el Tribunal decide imponer a la empresa los costes causados por el recurso procesal y por el recurso de casación, así como la pérdida de los depósitos constituidos por parte de Maherlo.

3.3.2 Comentario

El caso de estudio “Maherlo Ibérica, S.L” tiene una gran importancia a nivel nacional, ya que es la primera vez que el Tribunal Supremo se ha posicionado sobre el uso de palabras clave ajenas en servicios de referenciación. España, sin sentencias nacionales previas y con referencias europeas dispares, se dispuso en esta sentencia a formar un contexto jurisdiccional que sirviera como referente. Finalmente, las declaraciones del Tribunal acompañaban las líneas establecidas por el TJE; la utilización de “keywords” idénticas a marcas registradas no supone infracción, siempre y cuando el origen del anunciante quede perfectamente determinado. En esta sentencia ejemplar, el TS afirma que no existe menoscabo en ninguna de las funciones y que además se diferencia el origen del anunciante ya que ninguna de las palabras clave aparece en el título o la descripción del anuncio. El Tribunal Supremo utiliza para su sentencia la Directiva 89/104, la Ley de marcas y la Ley de enjuiciamiento civil.

Este caso ha tenido mucho alcance mediático llegando a cadenas y portales generalistas como “*Intereconomía*” y “*diario.es*”. Son muchos los “*blogueros*” que han escrito sobre la noticia y las empresas dedicadas al derecho digital que han incluido esta sentencia como parte de su estrategia de marketing de contenidos. Entre todo lo escrito, “*delitosinformaticos.com*” y el bufete especializado en derecho digital “*Herrero y asociados*”, plantean ante las limitaciones de la Ley Marcas la posibilidad de aplicar la Ley de competencia desleal y la Ley general de la publicidad como ayuda para defender los intereses de los titulares de las marcas registradas. Aunque la legislación en materia de marcas y la legislación en materia de competencia desleal comparten muchos puntos, esta segunda profundiza más y afecta al mercado.

En definitiva, en el caso de “Maherlo” nos encontramos ante un Tribunal que adopta, a juicio del autor, una posición “*pilatesca*”, dejándose llevar por las difuminadas exigencias de las directivas europeas. En un entorno donde los medios tradicionales dejan paso a los medios digitales, falta firmeza, quizá por precaución, para definir los límites que protejan los activos intangibles de las marcas nacionales, de los servicios de referenciación ofrecidos por las grandes multinacionales.

4. CONCLUSIONES

Para finalizar este trabajo, se puede resumir que los problemas causados por el marketing en buscadores deben cada vez más tenidos en cuenta por la jurisprudencia nacional que debe **exigir a Europa una armonización entre los estados miembros** que proteja los intereses del consumidor europeo y las necesidades de protección de nuestras marcas comunitarias.

Además, tras la exploración se encuentra una actuación en exceso precavida del TS y se entiende como imperativo la **construcción de marco jurídico sólido para la publicidad digital** que beba de la Ley de marcas, la Ley de competencia desleal y la Ley general de la publicidad; y no únicamente sentenciar aplicando la primera de estas.

Por una parte, a título personal, comparto la posición, europea y nacional, sobre los derechos conferidos por una marca y sobre la inexistencia de una infracción en los casos expuestos ya que no existe menoscabo en las funciones de marca, especialmente en la de origen. Por otra parte, me parece demasiado condescendiente la actitud que ha tomado la justicia con los servicios de referenciación, ya que al lucrarse permitiendo la compra de una palabra clave son quienes realmente ponen a esta en el tráfico económico. Ante esto los buscadores se excusan alegando que sus procesos son automáticos y no disponen de personas que supervisen las compras; el hecho de la no disposición es independiente del hecho de la exigencia. **El poder ejecutivo debería obligar a llevar un control sobre el uso que se hace de marcas nacionales como palabras clave.** Para defender y motivar las inversiones en inmovilizado intangible de las organizaciones, lo justo es que las empresas **reciban de los servicios de referenciación un porcentaje de los beneficios obtenidos por vender una marca como “keyword”**. De esta forma, quedarían protegidos los derechos los consumidores y de la libre competencia al poderse utilizar marcas como palabras clave, y los titulares de las marcas verían cumplidos sus intereses de compensación, ante un uso, como poco cuestionable, de su propiedad.

Siguiendo con el hilo de la última deducción, este trabajo también suscita más conclusiones para las empresas. La publicidad por palabras clave es una herramienta fácil de incluir en una estrategia de comunicación con la que **las empresas pueden rápidamente ganar visibilidad en nichos concretos** aglutinados en torno a términos específicos o en torno a otras marcas. Además, es sostenible ya que permite a los

anunciantes controlar al tiempo real el gasto de sus campañas. Otra ventaja de este medio, aparte de la segmentación y control del gasto, es el seguimiento inmediato de los resultados permitiendo a las organizaciones lanzar y frenar sus campañas al momento para optimizar los resultados de la inversión. También, esta modalidad publicitaria otorga a las empresas un alto grado de relevancia por las zonas que los servicios de referenciación tienen reservados para esta disciplina.

No obstante, esta facilidad y flexibilidad a la hora de anunciarse es un arma de doble filo. Las marcas, con cierto grado de reputación, susceptibles de ser empleadas como palabra clave deberían intensificar sus esfuerzos para protegerse. Si una empresa observa que tiene competidores que emplean su marca como keyword, puede resultar beneficioso pujar también por esta palabra clave. Gracias al algoritmo de “Google Adwords” pujando una cantidad menor que su competencia, por la relevancia, puede aparecer delante de los competidores mermando así los intentos de estos de aprovecharse de su reputación.

Las conclusiones en esta ocasión cumplen los objetivos de la exploración. De todas formas a lo largo del documento se hace latente **la necesidad de crear equipos de investigación, formados por especialistas en marketing y derecho, capaces de cuantificar el verdadero de impacto que tiene este tipo de publicidad** sobre el valor de la marca. A través de auditorías de marcas e investigaciones cuantitativas se podría determinar el grado real de disolución de la marca en la mente del consumidor y cuanto afecta esta publicidad al posicionamiento de las marcas.

Es obligación de todos, órganos nacionales e internacionales, empresas e instituciones académicas, crear un clima de libre competencia que defienda a los consumidores sobreexpuestos a impactos publicitarios asegurando su libertad de elección, erradicando cualquier tipo de coacción o engaño.

5. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES

Calero, F. S. (2015). *Principios de Derecho Mercantil*. Aranzadi.

Caso "BergSpechte", C-278/08, (TJUE 25 de 3 de 2010).

Caso "Budějovický Budvar", C-482/09 (TJUE 22 de 09 de 2011).

Caso "Google France SARL", C-236/08 a C-238/08 (TJUE 23 de 03 de 2010).

Caso "Interflora", C-323/09 (TJUE 23 de 09 de 2011).

Caso "L'Oréal SA", C-324/09 (TJUE 12 de 07 de 2011).

Caso "Maherlo Ibérica", 879/2010 (Sentencia Juzgado de lo Mercantil Provincia de Madrid 22 de 12 de 2011).

Caso "Maherlo Ibérica", 67/2014 (Audiencia Provincial de Granada (Sección 3a) 14 de 03 de 2014).

Caso "Maherlo Ibérica", 105/2016 (Tribunal Supremo 26 de 02 de 2016).

Caso "Maherlo Ibérica", 105/2013 (Audiencia Provincial de Alicante 07 de 12 de 2013).

Caso "Portakabin", C-558/08 (TJUE 08 de 07 de 2010).

Derecho Español. (08 de 01 de 2000). BOE-A-2000-323. *Ley de enjuiciamiento civil* . España.

Derecho español. (08 de 12 de 2001). Ley de Marcas. BOE-A-2001-23093 . España.

Derecho Europeo. (21 de 12 de 1988). Diario Oficial nº L 040 de 11/02/1989 p. 0001 - 0007. *Directiva 89/104/CEE* .

Derecho Europeo. (26 de 02 de 2009). Reglamento de marca comunitaria. *Reglamento nº 40/24* .

Google Inc. (2011). *Tu primera campaña publicitaria con Google Adwords*.

IAB Spain. (2016). *Estudio de medios de comunicación online*.

IAB Spain. (2015). *Inversión Publicitaria en Medios Digitales*.

Instituto Nacional de estadística (INE). (2014). *Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los hogares*.

Martin, P. (04 de 2016). *Circulo Legal*. Recuperado el 13 de 07 de 2016, de <http://www.circulolegal.com/files/502/articulopazmartin.pdf>.

Novoa, F. (2002). *Fundamentos de derecho de marcas*. Montecorvo.

Parlamento Europeo. (2016). Las fuentes y el ámbito de aplicación del derecho en la Unión Europea. *Fichas técnicas sobre la Unión Europea*, 5.

Santiago, M. L. (2012). Keyword advertising nuevas apreciaciones del TJUE. *Derecho de Negocios* (256), 23-30.

Sepúlveda, M. M. (2004). La infracción de los derechos de marca en Internet. *Revista Aranzadi de derecho y nuevas tecnologías* (5), 159-180.

Sousa-Monte, J. O. (2009). A vueltas con las "Keywords". Un breve resumen del panorama actual. *Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia* (54), 37-44.