



Prensa e Información

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

**COMUNICADO DE PRENSA nº 32/10**

Luxemburgo, 23 de marzo de 2010

Sentencia en los asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08  
Google France, Google Inc. y otros/Louis Vuitton Malletier y otros

## **Google no ha vulnerado derechos de marca al permitir que los anunciantes adquieran palabras clave correspondientes a las marcas de sus competidores**

*Por su parte, los anunciantes, no pueden, a través de estas palabras clave, hacer que se visualicen en Google anuncios que no permitan a los internautas determinar fácilmente la empresa de la que proceden los productos o servicios que son objeto del anuncio*

El Derecho comunitario en materia de marcas <sup>1</sup> autoriza, en algunas circunstancias, a los titulares de marcas a prohibir a terceros el uso de signos idénticos o similares a sus marcas para productos o servicios equivalentes a aquellos para los que se han registrado las marcas.

Google opera un motor de búsqueda en Internet. Cuando un internauta efectúa una búsqueda a partir de una o varias palabras clave, el motor de búsqueda muestra los sitios que parecen ajustarse más a dichas palabras por orden decreciente de pertinencia. Éstos son los resultados «naturales» de la búsqueda.

Por otro lado, Google ofrece un servicio remunerado de referenciación denominado «AdWords». Este servicio permite a los operadores económicos seleccionar una o varias palabras clave para que, en el caso de que coincidan con las introducidas en el motor de búsqueda, se muestre un enlace promocional a su sitio, acompañado de un mensaje publicitario. Este anuncio aparece bajo la rúbrica «enlaces patrocinados», que se muestra o bien en la parte derecha de la pantalla, al lado de los resultados naturales, o bien en la parte superior de la pantalla, encima de dichos resultados.

Vuitton, titular de la marca comunitaria «Vuitton» y de las marcas nacionales francesas «Louis Vuitton» y «LV», Viaticum, titular de las marcas francesas «Bourse des Vols», «Bourse des Voyages» y «BDV», y el Sr. Thonet, titular de la marca francesa «Eurochallenges», constataron que la introducción en el motor de búsqueda de Google de los términos que integran dichas marcas daba lugar a la aparición, bajo la rúbrica «enlaces patrocinados», de enlaces a sitios en los que se comercializaban imitaciones de productos de Vuitton y a sitios de competidores de Viaticum y de Centre national de recherche en relations humaines, respectivamente. Ejercitaron una acción judicial contra Google al objeto de que se declarase que había vulnerado sus marcas.

La Cour de cassation, que se pronuncia en última instancia en los procedimientos entablados por los titulares de dichas marcas contra Google, ha interrogado al Tribunal de Justicia sobre la legalidad de la utilización, no autorizada por los titulares de las marcas de que se trata, de signos que se corresponden con tales marcas como palabras clave en el marco de un servicio de referenciación en Internet.

*Sobre el empleo de palabras clave correspondientes a marcas ajenas en el marco de un servicio de referenciación en Internet*

El Tribunal de Justicia observa que, al contratar el servicio de referenciación y al elegir como palabra clave un signo correspondiente a una marca ajena para proponer a los internautas una

<sup>1</sup> Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1) y Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1).

alternativa a los productos o servicios del titular de la marca, el anunciante hace un uso de dicho signo para sus productos o servicios. Sin embargo, el prestador del servicio de referenciación no hace tal uso cuando permite a los anunciantes seleccionar, como palabras clave, signos idénticos a marcas, cuando los almacena y cuando muestra los anuncios de sus clientes en respuesta a la introducción de tales signos.

El Tribunal de Justicia precisa que el uso de un signo idéntico o similar a una marca por un tercero implica, como mínimo, que éste utilice el signo en el marco de su propia comunicación comercial. En el caso del prestador del servicio de referenciación, éste permite a sus clientes, que son los anunciantes, utilizar signos idénticos o similares a marcas, sin hacer por sí mismo uso de estos signos.

Si se utiliza una marca como palabra clave, el titular de la marca no puede invocar el derecho exclusivo que ésta le confiere contra Google. Puede, sin embargo, invocarlo contra los anunciantes que contraten con Google el que, a través de la palabra clave correspondiente a su marca, se muestren anuncios que no permitan o apenas permitan al internauta medio determinar la empresa de la que proceden los productos o servicios incluidos en el anuncio.

En efecto, en tal situación- que se caracteriza por la aparición instantánea del anuncio en respuesta a la introducción de la marca en el área de búsqueda y por la coincidencia en pantalla de dicho anuncio con la marca, en su posición de término de búsqueda- el internauta puede verse inducido a error sobre el origen de los productos o servicios de que se trate. En este caso se menoscaba la función de la marca consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto o del servicio («función de indicación del origen»).

Corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar, caso por caso, si los hechos que han dado lugar al litigio de que conoce se caracterizan por un menoscabo efectivo o posible de la función de indicación del origen.

En lo que atañe al uso por los anunciantes en Internet del signo correspondiente a una marca ajena como palabra clave para la aparición en pantalla de mensajes publicitarios, el Tribunal de Justicia considera que este uso puede tener repercusiones en el empleo de dicha marca por su titular con fines publicitarios y en su estrategia comercial. Sin embargo, estas repercusiones del uso de un signo idéntico a la marca por terceros no constituyen por sí mismas un menoscabo de la «función de publicidad» de la marca.

### *Sobre la responsabilidad del prestador del servicio de referenciación*

Se ha interrogado también al Tribunal de Justicia sobre la responsabilidad de un operador como Google por los datos de sus clientes que almacena en su servidor.

Las cuestiones de responsabilidad se rigen por el Derecho nacional. Sin embargo, el Derecho de la Unión<sup>2</sup> prevé limitaciones de responsabilidad en favor de los prestadores intermediarios de servicios de la sociedad de la información.

En lo que atañe a la cuestión de si un servicio de referenciación en Internet, como «AdWords», constituye un servicio de la sociedad de la información consistente en almacenar datos proporcionados por el anunciante y si, por lo tanto, el prestador de dicho servicio disfruta de una limitación de responsabilidad, el Tribunal de Justicia señala que corresponde al órgano jurisdiccional remitente examinar si el papel desempeñado por el prestador es neutro, es decir, si su comportamiento es meramente técnico, automático y pasivo, lo que implica que no tiene conocimiento ni control de la información que almacena.

Si no desempeña un papel activo, no puede considerarse responsable al prestador de los datos almacenados a petición del anunciante, a menos que, tras llegar a su conocimiento la ilicitud de

---

<sup>2</sup> Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico) (DO L 178, p. 1).

estos datos o de las actividades del anunciante, no actúe con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible.

---

**NOTA:** La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

---

*Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación, que no vincula al Tribunal de Justicia.*

*El [texto íntegro](#) de la sentencia se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento*

*Contactos con la prensa: Agnès López Gay ☎ (+352) 4303 3667*

*Las imágenes del pronunciamiento de la sentencia se encuentran disponibles en  
«[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106*