

**Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1.ª),
n.º 94/2017, de 15 de febrero de 2017
[ROJ: STS 541/2017]**

**LA «JUSTA CAUSA» EN EL USO DE SIGNO DISTINTIVO AJENO Y LA DOCTRINA DE LA «COMPLEMENTARIEDAD RELATIVA»
EN MATERIA DE MARCAS Y COMPETENCIA DESLEAL, EN EL ENTORNO DIGITAL («ADWORDS»)**

El presente trabajo aborda la cuestión del uso de una marca ajena como *keyword* en el entorno digital, a raíz de la sentencia del TS de 15 de febrero de 2017 (Sala de lo civil, sección 1.ª, 1475/2014). Se trata del uso del signo distintivo «Orona», registrado como *marca* por un operador en el mercado de ascensores, por otro operador en el mercado cuya actividad de mercado era plenamente coincidente. Se trataba en concreto de dilucidar si el uso realizado por la demandada era constitutivo de infracción de marca y/o constituía igualmente un acto de competencia desleal al tratarse de un supuesto de publicidad ilícita y por ello desleal.

Los hechos que dieron lugar a la sentencia del TS de 15 de febrero de 2017 no ofrecieron discusión en ninguna de las instancias: se trataba, de una parte, de la empresa «Orona, Sociedad Cooperativa», líder en el diseño, fabricación, instalación y mantenimiento y modernización de soluciones de movilidad, tales como ascensores, escaleras mecánicas, rampas y pasillos, empresa titular de una serie de marcas tanto comunitarias como nacionales, marcas notorias. *De otra parte*, «Citylift, S.A.», cuyo objeto social es la venta de ascensores, elevadores y servicio de mantenimiento multimarca de ascensores, que oferta sus productos y servicios a través de Internet, mediante la página web www.mantenimientoascensores.net, y quien había contratado en los servicios remunerados de referenciación denominados «Adwords» de Google un paquete de palabras clave o *Keywords* (más de un centenar), entre las que se incluía «Orona». De esta forma, al introducir la palabra «Orona» solo o acompañado de términos como ascensores, elevadores, etc., en el buscador de Google aparecía, en algunas ocasiones y en otras no, como anuncio o enlace patrocinado, otro anuncio de este tenor: «Ahorra hasta el 70% Mantenimiento de Ascensores. www.mantenimientoascensores.net. Todas las marcas y modelos. Entra».

La demandante alegó que la conducta descrita constituía una infracción de marca, y que el anuncio contratado por la demandada era un supuesto de publicidad ilícita y por ello constitutiva de un acto de competencia desleal. Desestimada en primera instancia la demanda, básicamente en la consideración del Tribunal de que la conducta de la demandada no menoscababa ninguna de las funciones de la marca, y no se apreciaba deslealtad alguna, «Orona Soc. Cooperativa» interpuso recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, que confirmó el pronunciamiento desestimatorio de

la acción marcaría, pero revocó el pronunciamiento desestimatorio de la acción de competencia desleal, con base en que la actuación de la recurrida suponía un acto de competencia desleal por aprovechamiento indebido de la reputación ajena ex artículo 12 LCD: la recurrida había seleccionado la palabra «Orona», registrada como marca por la recurrente, en indudable beneficio propio, al condensar este término la fama, el buen nombre y crédito de la titular de la marca (recurrente), de forma que la elección de este término no era casual ni gratuita. Finaliza la AP considerando que, debido a la elección de la marca ajena como palabra clave del motor de búsqueda contratado, la recurrida se sitúa en el mercado, sin esfuerzo alguno, «al rebufo de la actora» (fto. de derecho 1.º), además de que la recurrida, pese a tener a su disposición todas las posibilidades de elección de palabras en el servicio de referenciación de internet para dar a conocer sus servicios, «optó sencillamente por elegir la palabra con que el competidor se identifica como mercantil y nomina sus productos», y de esta forma, «se apropia de la palabra identificadora de la prestación del competidor y la utiliza para intentar arrastrar a los interesados en ella hasta su página web» (fto. de derecho 1.º).

Interpuesto recurso de casación por «Citylift S.A.», el TS estimó el recurso, en la consideración de que la AP había infringido la doctrina sobre *la complementariedad relativa de la legislación sobre marcas y la Ley de competencia desleal* (fto. de derecho 2.º). Como es sabido, la aplicación de la citada doctrina supone que una vez que unos hechos han sido ya enjuiciados con base en la legislación de marcas, y están dentro de su ámbito objetivo de aplicación, no cabe volver a analizar los mismos hechos bajo el prisma de la Ley de competencia desleal.

Esta cuestión, la coordinación de la legislación especial de Propiedad Industrial y la Ley de competencia desleal, ha sido, como es sobradamente conocido, una cuestión muy debatida entre la doctrina y los tribunales, habiéndose incluso elaborado por la doctrina diversas propuestas para clarificar esta cuestión. La propuesta que ha recibido finalmente apoyo doctrinal y jurisprudencial ha sido la denominada doctrina de la complementariedad relativa o de «los círculos concéntricos» (*vid.* BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. 1992: «Significado de la Ley y requisitos generales de la acción de competencia desleal». En AA. VV.: *La regulación contra la competencia desleal en la Ley de 10 de enero de 1991*. Madrid: Cámara de Comercio e Industria de Madrid), en los términos expuestos previamente, doctrina que ha vuelto a ser reafirmada en la sentencia del TS que reseñamos en estas líneas.

Acertadamente el TS estimó que no se produjo competencia desleal en la actuación de «Citylift S.A.»: la actuación de «Citylift S.A.» –utilizar como término de referencia una palabra registrada como marca por «Orona Soc. Cooperativa»– no constituía un acto de competencia desleal ex artículo 12 LCD causa «aprovechamiento indebido de la reputación ajena». Más bien, como indica el TS, la AP había vulnerado la doctrina de la complementariedad relativa: indica el TS que la utilización en un motor de

búsqueda de palabras que constituyen signos registrados (marcas) es valorada como supuestos de infracción de marca cuando son usados *sin justa causa* en el sentido del artículo 5, apartado 2 de la Directiva 89/104, y el artículo 34. 2. C) de la LM (vid. GALÁN CORONA, E. 2008: «Derechos conferidos por la marca». En A. Bercovitz Rodríguez-Cano [dir.]: *Comentarios a la Ley de marcas*, t. I. Ed. Aranzadi), lo que supone que el anunciante se sitúa en la estela del titular de la marca de renombre con el fin de beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, intentando explotar el esfuerzo comercial del titular sin ofrecer compensación económica alguna al titular de la marca (DOMÍNGUEZ PÉREZ y ORTEGA DÍAZ. 2005: «Problemática de los Keywords banners en el entorno digital. Reflexiones a propósito del asunto Nantierre». *Revista Aranzadi de Derecho y nuevas Tecnologías*, 2005: 117-130). Cuando se produce esta situación, se trataría de un supuesto de aprovechamiento indebido de la reputación ajena, lo que sucede especialmente cuando la palabra clave empleada (*Keyword*) identifica productos que son imitaciones del producto del titular de dicha marca (vid. DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. M. 2011: «Algunas cuestiones sobre la distribución de productos de imitación: el aprovechamiento indebido de la reputación ajena desde la perspectiva del Derecho de marcas y del Derecho contra la competencia desleal». En Galán Corona y Carbajo Cascón (ed.): *Marcas y distribución comercial*. Universidad Salamanca, 311 y ss.), además de la posible responsabilidad en que incurriría el prestador de servicios (motor de búsqueda) (vid. DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. M. «Algunas cuestiones...», *op. cit.*, 337, en relación al asunto «Google», sentencia del TJUE 23 de marzo de 2010, C-236/08). Pero, si, por el contrario, como sucede en el caso que nos ocupa en la sentencia del TS de febrero de 2017, el recurrente, al utilizar como palabra clave de referencia la marca del recurrido, ofrece una alternativa a los productos y servicios del titular de la marca de renombre sin ofrecer productos de imitación, sin causar por ello dilución o difuminación de la marca, y sin menoscabar las funciones de la marca, la actuación del recurrente puede encuadrarse en una competencia sana y leal, realizada con «justa causa» (DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. M. «Algunas cuestiones...», *op. cit.*, 321 y ss.).

Estas consideraciones llevan al TS a concluir que, puesto que el uso de la marca «Orona» como palabra clave en el motor de búsqueda, no incurría en el supuesto del artículo 34. 2. C. LM, al concurrir justa causa en el uso de la misma, excluyéndose por ello la existencia de un supuesto de infracción de marca, no era posible, en aplicación de la doctrina de la complementariedad relativa, volver a valorar los mismos hechos esta vez desde el prisma que ofrece la Ley de competencia desleal (aprovechamiento indebido de la reputación ajena ex artículo 12 LCD).

Eva M.^a DOMÍNGUEZ PÉREZ
Profesora Titular de Derecho Mercantil
UNED
emdominguez@der.uned.es