



## SENTENCIA ES:TS:2017:541

### ANTECEDENTES DE HECHO:

La demandante Orona s. Coop ("Orona") es líder en el sector de ascensores y titular de una serie de marcas tanto nacionales como de la Unión Europea que protegen ascensores, elevadores y servicios de mantenimientos de ascensores, cuya notoriedad no se cuestiona.

La demandada Citylift S.A. ("Citylift") se dedica a la venta de ascensores, elevadores y al servicio de mantenimiento multimarca de ascensores y, para ello ha contratado el servicio «AdWords» de Google con un paquete de palabras clave o keywords entre las que se incluye "Orona".

Orona interpuso una demanda contra Citylift en la que solicitó que se declarara que la utilización de la marca «Orona» como keyword por parte de Citylift, constituía una infracción de marca, y que el anuncio contratado por Citylift con Google usando «Orona» como palabra clave en las búsquedas constituye un acto de competencia desleal; y, por ello, que se condenara a Citylift a cesar en la utilización de la marca Orona como palabra clave o *keyword* en cualquier buscador de Internet para posicionar su anuncio de mantenimiento de ascensores o cualesquiera otros que dirijan a su web y a retirar cualquier vínculo entre la marca de la demandante y los anuncios de la demandada.

La demanda fue desestimada en primera instancia, pues el Juzgado de lo Mercantil consideró que la conducta de Citylift no constituía una infracción marcaria, pues no menoscababa ninguna de las funciones de la marca.

Orona presentó recurso de apelación y la Audiencia Provincial confirmó el pronunciamiento desestimatorio de la acción marcaria, pero revocó el pronunciamiento desestimatorio de la acción de competencia desleal.

### RESUMEN:

Citylift interpuso recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia provincial, basándose en dos motivos:

Primero: Infracción del artículo 12 LCD, y de la jurisprudencia relativa a que, cuando unos mismos hechos han sido 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 LCD.



Segundo: Infracción del artículo 12 LCD, y de la jurisprudencia relativa a su ámbito de aplicación.



En relación con el primer motivo de casación, el Tribunal Supremo confirma la jurisprudencia sobre el principio de la complementariedad relativa de la normativa sobre marcas y la normativa sobre competencia desleal y considera que no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de marcas.

Ello es así porque la sala considera que la infracción marcaria se produciría cuando al elegir como palabras clave marcas renombrada ajenas no exista “justa causa”, es decir cuando dicho uso de la marca renombrada ajena tiene lugar con el fin de beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y de explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna y sin hacer ningún tipo de esfuerzo a estos efectos. La sala clarifica que, si se dan estas circunstancias, debe considerarse que el provecho obtenido por el tercero es indebido, lo que ocurre, en particular, en casos en que los anunciantes en Internet pongan a la venta, a través de la elección de palabras clave correspondientes a marcas renombrada, productos que son imitaciones de los productos del titular de dichas marcas.

No obstante, el Tribunal Supremo estima que cuando la publicidad que aparezca en Internet a partir de una palabra clave correspondiente a una marca renombrada proponga una alternativa frente a los productos o a los servicios del titular de la marca renombrada sin ofrecer una simple imitación de los productos o de los servicios del titular de dicha marca, sin causar dilución de la marca y sin menoscabar las demás funciones de la mencionada marca, este uso constituye una competencia sana y leal en el sector de los productos o de los servicios de que se trate y, por lo tanto, constituye la “justa causa” que impide que dicha conducta pueda ser considerada como una infracción de la normativa marcaria.

Por ello, si dicho uso no supone una infracción de la LM no es posible que esos mismos hechos constituyan un acto de competencia desleal por las mismas razones relevantes para realizar el enjuiciamiento de la licitud de su conducta con base en la normativa marcaria y, por ello estima el recurso en base al primer motivo de casación y considera innecesario resolver el segundo motivo.

## COMENTARIO:



La sentencia constituye un nuevo pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre el servicio AdWords en la línea de la sentencia nº 105/2016 (“AdWords “Masaltos” and “Masaltos.com”) de 11/02/2016. En dicha sentencia anterior, el Tribunal Supremo consideró que el uso de marcas registradas como palabras clave en motores de búsqueda no menoscaba por sí mismo las funciones de la marca, sino que, para ello, es necesario, al menos, que el signo registrado figure en la publicidad mostrada a partir de la palabra clave. En cambio, en la sentencia del presente caso, el Tribunal Supremo va un paso más allá en la delimitación del ius prohibendi del titular de la marca e indica que cuando la publicidad que se inserte a partir de la marca renombrada presente una alternativa frente a los productos o a los servicios del titular de la marca renombrada sin ofrecer una simple imitación de dichos productos o servicios, sin causar dilución de la marca y sin menoscabar las demás funciones de la referida marca, este uso constituye una competencia sana y leal en el sector de los productos o de los servicios de que se trate. Por lo tanto, no puede ser considerado como una infracción de la normativa marcaria ni tampoco un acto de competencia desleal.