

El uso publicitario de marcas de moda ajenas en internet (complementariedad entre propiedad intelectual y competencia desleal)

Fernando Carbajo Cascón ⁽¹⁾

Resumen: Es frecuente la utilización publicitaria de marcas ajenas –especialmente de productos de moda y complementos– como palabras clave vinculadas a enlaces publicitarios en motores de búsqueda de Internet. Este problema ha sido abordado y resuelto por la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y tribunales nacionales de Estados miembros de la Unión, entre ellos el Tribunal Supremo español de forma netamente formalista, cerrando en falso un problema relevante de nuestro tiempo, a la vista de la importancia que tiene el posicionamiento marcario en el mercado digital. La solución más adecuada del problema pasa por un examen de la posible infracción marcaria en clave de competencia desleal (analizando el caso no tanto por la forma del comportamiento como por sus efectos en el mercado), o bien por dejar mayor espacio a la aplicación de la doctrina de la complementariedad relativa para resolver el caso a través del derecho de competencia desleal, mucho más adecuado para situaciones que dependen fundamentalmente de las circunstancias concretas que concurren en cada caso.

Palabras clave: Motores de búsqueda - Palabras clave - Enlaces publicitarios - Derecho de marcas - Competencia desleal.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 126]

⁽¹⁾ Catedrático de Derecho Mercantil. ORCID: 0000-0002-9708-3791. Decano de la facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca. ROR <https://ror.org/02f40zc1>

1. Introducción: la Doctrina de los círculos concéntricos

La competencia desleal y el derecho de marcas aparecen íntimamente vinculados desde sus primeras manifestaciones legislativas nacionales e internacionales en el Siglo XIX. De hecho, como recuerda el profesor Alberto Bercovitz (2017, p. 411), la protección contra la competencia desleal surge históricamente como una expansión de la protección a las distintas modalidades de la propiedad industrial, especialmente las marcas.

Así es, la consagración de la libertad de empresa y el consiguiente derecho a competir a finales del siglo XVIII trajeron consigo los primeros casos de competencia ilícita entre comerciantes, consistentes generalmente en actos de confusión, denigración, engaño, imitación o aprovechamiento de la reputación, en muchas ocasiones empleando para ello signos distintivos como las marcas, nombres comerciales o rótulos de establecimiento.

La frecuente vinculación de estos actos de competencia desleal al uso de instituciones propias de la propiedad industrial, fundamentalmente marcas y otros signos distintivos, provocó la inclusión de un precepto dedicado a la competencia desleal en el Convenio de la Unión de París para Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, cuyo art. art. 10bis obligaba a los Estados firmantes a “asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal”; considerando a tales fines que “constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos deshonestos en materia industrial o comercial”, y prohibiéndose en particular los actos de confusión con el establecimiento, los productos o la actividad industrial de un comercial competidor; los de descrédito o denigración mediante aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; y las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Esa íntima relación continúa en la actualidad, tanto en el terreno legislativo como en el jurisprudencial. Muchos de los ilícitos por deslealtad tienen lugar mediante el uso de bienes inmateriales, especialmente marcas y otros signos distintivos, siendo resueltos por medio de la legislación específica de marcas y otros signos distintivos de la empresa. Así es, con el paso del tiempo el legislador ha tipificado dentro de la legislación marcaria comportamientos que se apreciaron en origen como actos de competencia desleal, pasando así a recibir una protección más sólida y estable que sirve normalmente para incentivar la competencia dinámica, objetivo fundamental de los derechos exclusivos de propiedad intelectual.

En sentido contrario, actos de utilización de bienes inmateriales protegidos por derechos de marca o nombre comercial que quedan fuera del alcance del derecho exclusivo diseñado y establecido en la legislación específica, podrán obtener protección complementaria –subsidiaria o alternativa– a través de la legislación de competencia desleal.

Es posible, así, que cualesquiera signos distintivos que se usan “de facto” en el mercado para distinguir productos, servicios o empresas y que no pueden acceder a la protección de un derecho exclusivo de propiedad industrial o intelectual, sea porque no son registrados como marcas o nombres comerciales, o sea porque no cumplen con los requisitos de acceso fijados en la ley especial de cada uno de ellos, puedan encontrar una protección “ad hoc” en función de las circunstancias en que sean usados por terceros en el mercado, a través del derecho de competencia desleal: así puede suceder, en particular, con las denominaciones de sociedades u otras personas jurídicas que no reciben la protección como marca o nombre comercial, o con las creaciones –obras y títulos de obras– que no pueden considerarse originales y no acceden a la tutela que confiere el derecho de autor. Pero también en aquellos otros casos en que un signo distintivo registrado y protegido con el derecho exclusivo de marca o nombre comercial es usado por un tercero de una forma que

no encaja -a juicio de los tribunales- en los contornos de la tutela de dicho derecho tal y como se configura en la legislación específica de marcas y otros signos distintivos.

Los derechos de propiedad industrial e intelectual son derechos absolutos que otorgan un poder de exclusión a su titular dentro de los márgenes o contornos del alcance del derecho prestablecidos por el legislador, de modo que quien viola un derecho exclusivo comete un acto ilícito “*per se*”, sin necesidad de que tenga que concurrir ni demostrarse ninguna otra circunstancia adicional. Por el contrario, la competencia desleal no otorga derechos absolutos, sino que reprime comportamientos incorrectos en el mercado, contrarios a la buena fe objetiva, que, por las circunstancias en que se producen, pueden alterar el orden concurrencial en perjuicio de los intereses de competidores, consumidores o del propio interés general en el funcionamiento correcto del mercado en términos de eficiencia o competencia por méritos.

Puede decirse –continúa el maestro Bercovitz–

Que la protección de los derechos exclusivos de propiedad industrial y la protección contra la competencia desleal forman dos círculos concéntricos. El círculo interior, el más pequeño, es el que protege los derechos absolutos. Y el más amplio representa la protección contra la competencia desleal. Ello significa que el empresario tiene su núcleo de protección más fuerte en los derechos exclusivos de propiedad industrial, en los derechos que le otorgan sus patentes o sus marcas. Y tiene, además, un círculo de protección más amplio, pero menos sólido, que es el de la competencia desleal, porque esa protección no se da en todo caso, sino que depende de las circunstancias en que actúe el competidor (2017, p. 412).



2. La Doctrina de la complementariedad relativa entre derechos de propiedad intelectual (en especial derechos de marca) y competencia desleal

Partiendo de la figura de los círculos concéntricos resulta una complementariedad entre disciplinas que se puede resumir de la siguiente manera:

- i) Cuando un concreto uso del signo distintivo (u otro bien inmaterial) quede cubierto por la protección conferida por el derecho exclusivo de marca (u otro derecho de propiedad intelectual) no procederá analizar su licitud o ilicitud desde la perspectiva del Derecho de Competencia Desleal.
- ii) Si un acto de utilización de un bien inmaterial se considera perfectamente lícito a la luz de la legislación específica del derecho exclusivo (vgr., Ley de Marcas), dicha calificación debe ser mantenida también a la luz de la legislación de competencia desleal, salvo que se analice una conducta de mercado distinta a la enjuiciada en concreto desde la legislación marcaria.
- iii) No podrán invocarse las normas de Competencia Desleal para impedir el uso de signos distintivos (o la copia o imitación de patentes o diseños) después de que el derecho exclusivo haya caducado, salvo que se trate de comportamientos de mercado que sean distintos a los que podrían enjuiciarse desde la óptica de una posible vulneración de derechos de propiedad intelectual.

Es decir, hay conductas de mercado que consisten en el uso de bienes inmateriales ajenos (especialmente marcas y otros signos distintivos) protegidos por un derecho de propiedad intelectual, que podrían ser objeto de tutela indistintamente desde el derecho específico de propiedad intelectual afectado (por ejemplo, el derecho de marcas) o desde el derecho – más genérico– de competencia desleal. En tales situaciones, el titular del derecho afectado podrá recurrir a uno u otro cuerpo normativo en defensa de sus intereses. Pero si ejercita acumuladamente (con carácter subsidiario o alternativo) acciones en defensa del derecho exclusivo de propiedad intelectual (vgr. acciones en defensa de la marca o nombre comercial) y acciones de competencia desleal, tendrá preferencia en todo caso el conocimiento y resolución del caso por medio de la legislación específica de propiedad intelectual; y si el caso se resuelve mediante la desestimación de la demanda por no cumplir la conducta todos los elementos del tipo normativo concreto, no podrá el juzgador examinar esa misma conducta desde un ilícito equivalente del derecho de competencia desleal (actos de confusión o asociación; actos de explotación de la reputación ajena). Entonces, si los signos están protegidos como marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen o identificaciones geográficas, se aplicará la ley especial reguladora de esos signos distintivos (la Ley de Marcas, preferentemente), sin que quepa aplicar subsidiariamente la Ley de Competencia Desleal, pues como tiene señalado el Tribunal Supremo español, el otorgamiento de protección al amparo de la normativa que protege la propiedad industrial hace innecesario que se invoque además la tutela por vía de la competencia desleal. Ahora bien, eso no impedirá que el caso pueda resolverse desde una perspectiva diferente por el derecho de competencia desleal. Será posible recurrir a la legislación de compe-

tencia desleal, siendo esta aplicable con carácter complementario o alternativo al de la norma que protege el derecho exclusivo, bien sobre comportamientos diferentes al uso propiamente dicho de signos distintivos u otros derechos de propiedad industrial o intelectual protegidos, o bien cuando un bien inmaterial no resulte protegido por los derechos de propiedad industrial o un acto concreto exceda o no encaje en el concreto ámbito de protección otorgado por los derechos exclusivos (cfr. STS, Sala Primera, de 7 de octubre de 2009, caso Joma). Así sucede, por ejemplo, cuando se entienda que, a pesar de no generar confusión o asociación ni suponer un aprovechamiento de la reputación, constituye en todo caso una conducta contraria a la buena fe objetiva (o a los usos honestos comerciales e industriales) que es susceptible de alterar el orden concurrencial en el mercado.

En la STS, Sala Primera, de 4 de marzo de 2010 (caso Sorpresa), tras descartar que se produzca un riesgo de confusión entre los signos distintivos de un producto consistente en un huevo de chocolate que contiene un regalo sorpresa en su interior, de conformidad con lo previsto en el artículo 34.2 de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante LM), el Alto Tribunal español declaró procedente la aplicación del ilícito por actos de confusión del artículo 6 de la Ley 13/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (en adelante LCD), centrando en este caso el objeto de la confusión en la presentación de los dos productos similares (huevos de gallina de chocolate huecos, que contienen un juguete), y en particular en la incorporación de elementos gráficos y denominativos aptos para llevar a error al consumidor, que puede creer que ambos productos tienen un origen empresarial idéntico o asociado.

En este complejo ámbito de relaciones entre derechos de propiedad industrial e intelectual (principalmente derechos de marca y nombre comercial), el Tribunal Supremo español ha desarrollado la “*doctrina de la complementariedad relativa*” entre disciplinas.

Señala al efecto el Alto Tribunal que la legislación sobre marcas otorga protección a un signo si está registrado (con la excepción de la marca notoriamente conocida y de la marca renombrada), con independencia de que el producto o signo se hubieran introducido o no en el mercado, confiriendo la protección del signo tal y como está registrado, no tal como es usado; y la legislación sobre competencia desleal tiene como fin proteger no el derecho sobre la marca, sino el correcto funcionamiento del mercado. Así, según el principio de complementariedad relativa la mera infracción de derechos marcarios u otros derechos de exclusiva no puede suponer un acto de competencia desleal, pero tampoco puede negarse en redondo la aplicación de la legislación de competencia desleal si el supuesto de hecho en el mercado gravita en torno a la utilización de un producto o servicio protegido por derechos de propiedad intelectual o industrial (cfr. STS, Sala Primera, de 17 de octubre de 2012, caso El Abuelo Ángel).

Esta doctrina de la complementariedad relativa entre marcas y competencia desleal se expone y desarrolla con especial claridad y concisión en la STS, Sala Primera, de 11 de marzo de 2014 (caso Bombay Sapphire) y en la STS, Sala Primera, de 28 de octubre de 2014, caso Parfumärie Douglas):

i) De una parte, no procede acudir a la legislación de competencia desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera del Derecho de Marcas (u otro derecho de propiedad intelectual);

- ii) De otra, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con un signo distintivo (u otro bien inmaterial protegido por derechos de exclusiva) que presenten una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.
- iii) En última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente aplicación de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria, pues lo que no cabe, en definitiva, es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que está expresamente admitido.

De lo anterior se desprende que será fundamental la forma en que se describan en el escrito de demanda las conductas concretas que se consideran actos de competencia desleal, de modo que no se fundamenten directamente en el uso indebido de derechos de exclusiva protegidos por su ley especial, sino en los aspectos relacionados con su publicidad y comercialización que pueden considerarse incorrectos por alterar el orden concurrencial basado en una competencia por méritos.

Son de especial interés los actos de confusión/asociación (art. 6 LCD), imitación (art. 11 LCD) y de aprovechamiento de la reputación ajena (art. 12 LCD), así como la cláusula general de competencia desleal (art. 4 LCD) que puede servir entre otros posibles comportamientos para combatir actos de obstaculización por dilución o de perjuicio de la reputación (García Chamón Cervera, 2016).

3. Los hechos: uso de una marca o nombre comercial como palabra clave vinculada a enlaces publicitarios en un servicio de referenciación (motores de búsqueda) en internet

Uno de los conflictos más actuales y complejos relacionados con el uso de marcas de terceros en Internet está relacionado con la comercialización de palabras clave vinculadas a enlaces publicitarios en motores de búsqueda, en particular Google Search, por ser éste su modelo de negocio de referencia (Google AdWords). Afecta particularmente a marcas renombradas relacionadas con productos de moda, complementos, perfumes, cosméticos, etc., muy demandados en el mercado electrónico global y que normalmente son objeto de una publicidad adicional por el trabajo de los llamados “Influencers”.

Un servicio de referenciación como el que ofrece el motor de búsqueda de Google (Google Search) ofrece una serie de enlaces a sitios en línea a partir de uno o varios términos o palabras clave introducidos por el usuario del servicio. Estos enlaces, mostrados debajo del espacio de búsqueda por orden decreciente de pertinencia en relación con la información solicitada, se conocen como “*resultados naturales*” de la búsqueda. Pero junto a este servicio básico o fundamental, Google ofrece un servicio remunerado denominado “AdWords”, que permite a los usuarios de este servicio solicitar una o varias palabras clave que, introducidas por los internautas en el motor de búsqueda, muestran una serie de enlaces promocionales, publicitarios o “*enlaces patrocinados*” a los sitios en línea de los adquirentes de

esas palabras clave; sea en la parte derecha de la pantalla, al lado de los resultados naturales de la búsqueda, o sea en la parte inmediatamente inferior a la caja de búsqueda, justo encima de esos resultados. De tal forma, el sistema en su conjunto actúa como mecanismo de promoción publicitaria, actuando los enlaces publicitarios como anuncios asociados a las palabras clave introducidas por los usuarios en el motor de búsqueda.

En el sistema AdWords, Google comercializa palabras clave que pueden ser seleccionadas por varios operadores, para después ofrecer un servicio de almacenamiento y puesta a disposición de enlaces patrocinados en los que el enlace o “*link*” propiamente dicho aparece acompañado de un breve fragmento en forma de mensaje comercial (“*snippet*”) que es elaborado e insertado en el sistema por el anunciante que adquiere (alquila) la palabra clave a Google. El anunciante abona una cantidad por el servicio de almacenamiento y puesta a disposición (“*servicio de referenciación*”) cada vez que un usuario pulse en su enlace patrocinado. Google calcula el precio en función del precio máximo por clic que el anunciante se compromete a pagar al contratar el servicio y del número de veces que los internautas pulsan en su enlace promocional. El sistema en su conjunto funciona de forma automática: los anunciantes interesados seleccionan las palabras clave, redactan el mensaje comercial e insertan el enlace promocional a su sitio web, si bien Google ofrece también un servicio de apoyo en la creación del anuncio, y en el sistema posiciona en los primeros lugares a los anuncios de mejor calidad o presentación (Carbajo Cascón, 2016, p. 2).

Hablamos en estos casos de un posicionamiento SEM (“*Search Engine Marketing*”) que ofrece el gestor del servicio de referenciación del motor de búsqueda, utilizando como palabra clave marcas de terceros (normalmente famosas o renombradas) bien a petición expresa del cliente o bien mediante una selección automática que ofrece el propio servicio AdWords.

El problema jurídico reside en el uso de marcas o nombres comerciales de terceros como palabras clave de marcas de productos o servicios, o nombres comerciales pertenecientes a terceros; de manera que, como respuesta a determinadas palabras clave idénticas a marcas, pueden aparecer en pantalla enlaces patrocinados a sitios en línea de competidores del titular o licenciatario de la marca o incluso a sitios en línea donde se comercializan copias (falsificaciones) o imitaciones de los productos distinguidos por la marca (de hecho, Google permite seleccionar como términos de búsqueda a modo de palabras clave una marca seguida del término copia o imitación).

Este problema ha sido abordado por el TJUE en la fundamental Sentencia (Gran Sala) de 23 de marzo de 2010 (As. acumulados C-236/08 a C-238/08), a la que han seguido otras posteriores matizando y reforzando los argumentos contenidos en la primera (STJUE de 25 de marzo de 2010, *BergSpechte*; ATJUE de 26 de marzo de 2010, *Eis.de*; STJUE de 8 de julio de 2010, *Portakabin c. Primakabin*; STJUE de 20 de septiembre de 2011, *Mark & Spencer c. Interflora*) (Carbajo Cascón, 2010)¹.

En España se ha venido desarrollando los últimos años una jurisprudencia al respecto en distintos tribunales menores, fundamentalmente en torno al caso “Masaltos”² y al caso “Orona”³, que han culminado con las relevantes SSTS, Sala Primera, de 26 de febrero de 2016 (caso Masaltos, RJ 2016/641) y de 15 de febrero de 2017 (caso Orona, RJ 2017/586).

4. Análisis del supuesto de hecho desde la legislación marcaria

4.1. Condiciones generales que deben concurrir para que se aprecie una infracción marcaria

Según doctrina consolidada del TJUE en la interpretación del derecho de marcas europeo (art. 5 de la Directiva 89/104/CEE sobre aproximación de los ordenamientos de los Estados miembros en materia de marcas, sustituida luego por la Directiva 2008/95/CE, de 22 de octubre, versión consolidada, y el art. 9 del Reglamento N° 40/94 de la marca comunitaria, aplicable *mutatis mutandis* a la nueva regulación contenida en el art. 10 de la Directiva (UE) 2015/2436, de 16 de diciembre, y en el art. 9 del Reglamento (UE) 2015/2024 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015), el titular de una marca nacional o comunitaria sólo está facultado para prohibir a terceros el uso sin su consentimiento de un signo idéntico o similar a la marca si se dan las siguientes condiciones⁴:

- i) el uso de un signo idéntico o similar a la marca en el tráfico económico;
- ii) relacionado con productos o servicios (uso a título de marca);
- iii) que menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca; y
- iv) que no esté amparado por alguno de los límites al derecho exclusivo.

Esta doctrina ha sido plenamente asumida por los tribunales nacionales a la hora de interpretar el derecho nacional de marcas. En el caso de España, en particular, el art. 34 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas, el cual, incluye dentro del derecho exclusivo del titular de la marca o nombre comercial, la posibilidad de prohibir (o autorizar) *el uso del signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio* (cfr. art. 34.3 e.). Es precisamente en las utilizaciones de signos idénticos o similares a marcas o nombres de terceros en redes telemáticas y como nombre de dominio donde se pueden analizar con mayor precisión y riqueza de matices las condiciones establecidas por el Tribunal de Justicia para determinar la existencia o no de una infracción marcaria.

La nueva Directiva 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (versión refundida), y el Reglamento (UE) 2017/1001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la Marca de la Unión Europea (versión codificada), recogen ya en sus considerandos y articulado algunos de los criterios establecidos por el TJUE para determinar la infracción del derecho exclusivo de marca, recalando además la relación de complementariedad entre el derecho de marcas y el derecho de competencia desleal.

- i) **El uso de un signo idéntico o similar a la marca o nombre comercial en el tráfico económico**, implica el uso de ese signo con fines concurrenciales en el mercado, siguiendo la terminología propia de la competencia desleal, art. 2 Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal; esto es, un uso del signo que resulte objetivamente idóneo para promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero, incluyendo cualesquiera actos realizados en el mercado, sea antes, durante o después de una operación

comercial o contrato, independientemente de que este llegue a celebrarse o no. No es necesario que el comportamiento busque la obtención de un lucro o ganancia. La finalidad concurrencial hace referencia a que el acto, comportamiento o práctica se realice en el mercado para la captación directa o indirecta de clientela, sea para quien realiza el acto o para un tercero. A tales fines, lo relevante no es tener la condición de empresario, sino la de operar en el mercado con fines concurrenciales, independientemente de la condición del sujeto que lleva a cabo el acto o práctica o de que el acto en cuestión forme parte de una actividad organizada y habitual o se trate de una actividad esporádica o coyuntural.

ii) El uso de un signo idéntico o similar a la marca o nombre comercial relacionado con productos o servicios normalmente se ha interpretado como un uso con fines distintivos de productos o servicios, lo cual implica que sólo existirá violación del derecho exclusivo cuando se constate que el signo confundible con la marca se utiliza para distinguir productos o servicios en el mercado del tercero (Considerando 18 Directiva 2015/2436). Así, quedarían fuera del derecho exclusivo y del control del titular de la marca usos no distintivos; pero, eso sí, siempre que se hagan de acuerdo con prácticas honestas o de buena fe en materia industrial o comercial (Considerando 27 Directiva 2015/2436), pues de no ser así, bien podrían quedar incluidos en el derecho exclusivo (en función de lo que disponga cada Ley nacional, como sucede en el art. 37 LM 2001), o bien podrán ser perseguidos a través del derecho de competencia desleal. Ejemplos de usos no distintivos, son los llamados usos descriptivos (por ejemplo para designar la reventa de productos de marca por parte de un distribuidor, o como título de una obra para designar el contenido de la misma si en ella aparece recurrentemente esa marca), los usos ornamentales (como utilizar una marca para decorar algún producto pero sin pretensiones distintivas), o los usos con fines de expresión artística (utilizarla como parte o motivo de una obra plástica). Quedaría por resolver, como luego veremos, si los usos como palabras clave relacionados con el posicionamiento de competidores en Internet (motores de búsqueda o mercados electrónicos) pueden considerarse usos distintivos en sentido estricto. La cuestión dependerá, en último término, de si esos usos se realizan de manera leal u honesta y así el art 10.6 de la Directiva 2015/2436 sugiere que cuando el uso de un signo con fines diversos a los de distinguir productos o servicios se realice sin justa causa, para pretender obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca, o cuando dicho uso fuera perjudicial para el carácter distintivo (dilución del poder distintivo) o el renombre, ese comportamiento podrá ser perseguido con las disposiciones nacionales sobre competencia desleal.

iii) Para que haya infracción, el uso del signo idéntico o similar a la marca o nombre comercial, en el mercado y con fines distintivos, debe **menoscarar o poder menoscarar (ilícito de peligro) alguna de las funciones de la marca**. Entre estas se encuentra, no sólo la función esencial consistente en identificar la procedencia empresarial del producto o servicio (cuya infracción implica la existencia de un riesgo de confusión o asociación), sino también la función condensadora de la reputación o “*good will*” de las prestaciones designadas (que permite una protección reforzada de las marcas famosas frente a signos idénticos o similares incluso aunque designen productos o servicios distintos), la función publicitaria o de comunicación de la marca, así como la llamada función de inversión.

iv) Finalmente, **no habrá infracción marcaria si el uso del signo estuviera amparado por alguno de los límites legales al derecho exclusivo**, recogidos en el art. 14 de la Directiva 2015/2436 (art. 37 LM; art. 12 Reglamento UE 2015/2024 de marcas de la UE). Así, el titular de una marca o nombre comercial no permitirá la utilización de un signo idéntico similar a la misma que se corresponda con el nombre o dirección de un tercero persona física; de signos o indicaciones carentes de carácter distintivo o relativos a la especie, calidad, destino, procedencia geográfica, etc. del producto o servicio; tampoco se puede impedir el uso de la marca o nombre comercial a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o para hacer referencia a los mismos, en particular para indicar el destino del producto o servicio (accesorios, piezas de recambio). Todo ello siempre que la utilización que haga el tercero sea conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, pues de no ser así la utilización del signo supondrá una violación marcaria (aunque realmente supone una práctica desleal). En el capítulo de límites, *lato sensu*, podemos incluir el principio del agotamiento (art. 15 Directiva 2015/2436; art. 36 LM), en virtud del cual, y para hacer efectivo el principio de libre circulación de mercancías dentro de un país o región económica como la UE o el EEE (Considerando 28 Directiva 2015/2436), el derecho conferido por la marca no permite a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en el EEE por el mismo titular o por un tercero con su consentimiento, siempre que no concurren motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial si tras su primera comercialización se altera la forma del producto o de su presentación.

4.2. Doctrina del TJUE en la interpretación del uso de marcas ajenas como palabras clave vinculadas a enlaces publicitarios en motores de búsqueda

En el caso concreto es claro que la adquisición de palabras clave idénticas o similares a marcas de terceros para hacer aparecer en pantalla enlaces patrocinados con mensajes publicitarios constituye un uso de la marca en el tráfico económico, en el sentido de los arts. 5 DM y 9 RMC⁵. Ese uso tiene un claro espíritu parasitario, pues se pretende atraer a los usuarios a productos y servicios de empresas competidoras. Pero el uso parasitario no necesariamente debe determinar la infracción marcaria o, en su caso, la concurrencia de competencia desleal.

No es tan claro, para empezar, que el uso de una marca ajena como palabra clave vinculada a un enlace publicitario de prestaciones competidoras constituya un uso con fines distintivos, máxime si esa marca no aparece en el enlace publicitario de quien adquirió la palabra clave.

El TJUE da por hecho que el conjunto de la operativa o estrategia constituye un uso para productos o servicios del anunciante, incluso cuando la marca seleccionada como palabra clave no aparezca en el propio anuncio adjunto al enlace patrocinado, con lo cual se realiza con fines distintivos o a título de marca⁶.

Existiría un uso con fines distintivos de los productos o servicios del anunciante, en tanto en cuanto al figurar en una misma pantalla el término introducido en el buscador coincidente con una marca registrada y los anuncios presentados en forma de enlaces patro-

cinados, los internautas pueden percibir los enlaces patrocinados asociados al término de búsqueda introducido bien como enlaces publicitarios o promocionales del titular de la marca o de terceros vinculados al mismo por relaciones económicas o jurídicas (riesgo de confusión que comprende el riesgo de asociación), o bien –si no los confunde ni los asocia con la empresa titular de la marca– como una alternativa a los productos o servicios del titular de la marca.

Sin embargo, entiendo que no se valora a fondo esta cuestión capital, dando por hecho que sí se produce ese uso distintivo. Pero, como digo, no puede considerarse una cuestión pacífica.

El hecho de vincular un enlace publicitario de prestaciones competidoras a una marca ajena que se emplea como palabra clave, no significa que esa marca se use para distinguir en el mercado los productos o servicios de quien la usa en la manera indicada. Se trata de una estrategia de marketing agresivo en Internet que no necesariamente implica el uso distintivo de la marca. Entiendo que la decisión debe adoptarse para cada caso concreto, examinando el uso que se hace esa marca en el enlace (“*link*” y “*snippet*”), así como, en su caso, en la web a la que reconduce el enlace en cuestión. De modo que si no se aprecia un uso con fines distintivos directos o indirectos, el caso se situaría extramuros del derecho marcario y se abriría la puerta para la intervención directa –alternativa, no complementaria– del derecho de competencia desleal.

Considero, por tanto, que la simple utilización como palabra clave no puede considerarse como tal y en todo caso un uso distintivo, sino que habrá que ponerlo en relación con el uso de la marca ajena en el enlace y en la web para ver si el uso parasitario se convierte además en un uso marcario o no.

Se trata de una cuestión de suma relevancia práctica, a la vista de la doctrina elaborada por el TJUE en relación con la infracción marcaria. El TJUE, como digo, ha obviado esta cuestión preliminar y se centra en el examen de si el comportamiento analizado vulnera alguna de las funciones de la marca. Pero el caso merece un estudio más detenido por parte de los Tribunales a fin de determinar si concurre o no un verdadero uso distintivo, y en caso de que la respuesta sea negativa a la vista de las circunstancias, determinar si el uso del signo como palabra clave vinculada a un enlace publicitario puede ser perseguido a través de la legislación de competencia desleal si con dicho uso realizado sin justa causa se pretende obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso fuera perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre (en los términos del referido art. 10.6 de la Directiva 2015/2436).

Por lo demás, como es sabido, el derecho exclusivo de marca no es absoluto, pues de acuerdo con la propia jurisprudencia del TJUE el titular de una marca no puede oponerse al uso en el tráfico económico de un signo idéntico o similar si dicho uso no menoscaba o puede menoscabar ninguna de las funciones propias de la marca⁷; o si dicho uso encaja en alguna de las excepciones al derecho exclusivo previstas en la Directiva (limitaciones al derecho de marca y agotamiento de la marca).

Establece así el TJUE en sus sentencias de 23 de marzo de 2010 (As. C-236/08 a C-238/08, “Louis Vuitton c. Google France”) y de 22 de septiembre de 2011 (As. C-323/09, “Interflora c. Marks & Spencer”), que el uso de una marca por un competidor como palabra clave vinculada a un enlace publicitario en un servicio de referenciación:

- a.** menoscaba la función de indicación de origen empresarial cuando la publicidad mostrada a partir de la palabra clave no permite o permite difícilmente al consumidor normalmente informado y razonablemente atento determinar si los productos o servicios designados por el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa vinculada económicamente a éste, o si, por el contrario, proceden de un tercero;
- b.** no menoscaba en ningún caso la función publicitaria de la marca;
- c.** menoscaba la función de inversión de la marca si supone un obstáculo esencial para que dicho titular emplee su marca para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel.

Si se trata de una marca renombrada, el uso como palabra clave en un servicio de referenciación puede vulnerar la función condensadora del “*goodwill*” si de ese modo el competidor obtiene indebidamente provecho del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca (parasitismo), o cuando dicha publicidad menoscaba su carácter distintivo reforzado (dilución) o su notoriedad (difuminación), en particular si contribuye a que dicha marca se desnaturalice transformándose en un término genérico (vulgarización). Por el contrario, no se produce un menoscabo de la marca de renombre si el uso de la misma como palabra clave se hace para mostrar una alternativa frente a los productos o los servicios del titular de la marca sin causar una dilución o una difuminación de la marca.

El Tribunal considera, en fin, que la determinación de si una función marcaria resulta violentada por el uso de palabras clave que muestran enlaces promocionales a sitios de terceros competidores, “*depende particularmente del modo en que se presente el anuncio*”. Se menoscaba la función básica o esencial de indicación del origen empresarial de los productos o servicios designados con la marca cuando el anuncio en forma de enlace patrocinado “*no permite o apenas permite al internauta normalmente informado y razonablemente atento determinar si los productos o servicios incluidos en el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero*”. De acuerdo con esta doctrina, obviamente será más fácil generar error entre el público, y en consecuencia apreciar un riesgo de confusión que incluye el riesgo de asociación, si se usa el signo en el enlace o en el mensaje publicitario adyacente. Añade el Tribunal que la selección de palabras clave coincidentes con marcas de terceros para hacer aparecer en pantalla enlaces patrocinados a sitios de competidores o donde se ofrecen copias o imitaciones de los productos de la marca, no constituye por sí misma un menoscabo de la función publicitaria de la marca; y arguye al respecto que normalmente los productos o servicios del titular de la marca se harán visibles en pantalla al internauta en forma de resultados naturales de la búsqueda, con independencia de si el titular de la marca consigue o no que su anuncio ocupe también uno de los primeros lugares bajo la rúbrica de enlaces patrocinados, deduciendo de ello que el uso de su marca por terceros en forma de enlaces patrocinados no impedirá la utilización publicitaria de la misma en resultados naturales de búsqueda y –si lo desea– también como enlace patrocinado previa adquisición o reserva de uso de la palabra clave correspondiente a su marca o nombre comercial. Argumento este más que discutible, al menos por lo que se refiere a las marcas notorias y renombradas, en las que se potencia la función publicitaria, las cuales obtienen una protección reforzada en el ordenamiento marcario.

Habrà que esclarecer, entonces, si el uso de una marca ajena como palabra clave vinculada a un enlace publicitario en un sistema de referenciación, puede suponer una infracción marcaria aunque el enlace en cuestión y el mensaje publicitario adyacente no contenga referencia alguna a dicha marca, cuando esta sea notoriamente conocida o renombrada. Los anunciantes podrían estar aprovechando el poder publicitario asociado a esas marcas notorias y renombradas mediante la selección y reserva de palabras clave coincidentes con ellas para mostrar enlaces promocionales a sitios donde se ofrecen productos iguales o similares, al tiempo que estarían perjudicando el carácter distintivo y la notoriedad o renombre de la marca. Aunque entiendo también que la función publicitaria de la marca se puede ver lesionada, en función de las circunstancias, cuando se trata de marcas ordinarias, que no gozan de notoriedad o renombre, por cuanto el impacto de los enlaces patrocinados puede hacer que pierdan interés o relevancia para el internauta los resultados naturales de la búsqueda, optando por acudir al sitio de un competidor cuando realmente había introducido en el motor de búsqueda un término coincidente con una marca determinada.

Ya expuse en otro momento⁸ que la doctrina del TJUE en esta materia traza una delgada y sutil línea de separación entre los usos permitidos (procompetitivos) y los usos prohibidos de una marca ajena como palabra clave asociada a enlaces promocionales en motores de búsqueda; y que sólo el cuidado examen de las circunstancias concretas de cada caso permitirá a Jueces y Tribunales inclinarse hacia uno u otro lado, en decisiones judiciales que pueden tener mucho de subjetivo y que obligarán a crear grupos de casos para aportar mayores dosis de seguridad jurídica.

La cuestión de fondo es si estamos ante actos procompetitivos o anticompetitivos; es decir, si con esta estrategia el anunciante sólo pretende posicionarse en el mercado electrónico global sin afectar sustancialmente la posición competitiva del titular de la marca (por ser un competidor menor, de alcance local o nacional pero poco conocido), o si el anunciante es un competidor fuerte del titular de la marca que está parasitando su principal activo para sustraerle clientela y alterar así “deslealmente” la estructura concurrencial del mercado.

De esta forma nos encontraríamos entre el derecho de marcas y el derecho de competencia desleal, sea para interpretar el primero conforme a los parámetros del segundo (por lo que se refiere a la alteración del orden concurrencial si el uso de la marca como palabra clave se considera un uso distintivo susceptible de alterar alguna de las funciones marcarias), o sea para recurrir al segundo allá donde no alcanza el primero (en los términos previstos en el art. 10.6 de la Directiva 2015/2436 y precisados en la doctrina de la complementariedad relativa establecida por el Tribunal Supremo español).

En esta tesitura me parece mucho más adecuado un análisis en clave de competencia desleal que el examen marcario, mucho más formalista y encorsetado, como demuestra la propia jurisprudencia del TJUE.

Incluso el propio TJUE realiza unas breves consideraciones sobre la posibilidad de que el uso de palabras clave coincidentes con marcas para hacer aparecer en pantalla enlaces patrocinados a sitios en línea de competidores o vendedores de copias e imitaciones, pudiera generar responsabilidades en concepto de competencia desleal; en concreto por la vulneración por parte de los anunciantes de la normativa comunitaria sobre comercio electrónico en materia de publicidad comercial, que establece la exigencia de que la visua-

lización de publicidad en Internet sea transparente, siendo perfectamente identificables las comunicaciones comerciales así como las personas físicas o jurídicas en nombre de las cuales se hagan esas comunicaciones (art. 6. a y b. Directiva 2000/31/CE). De modo que la utilización de palabras clave que representen marcas de terceros para hacer figurar enlaces patrocinados de competidores o de sitios donde se vendan copias o imitaciones, podría suponer un acto desleal por violación de normas jurídicas que tienen por objeto la regulación de la actividad concurrential. Lo anterior, sin perjuicio, además, de la posibilidad de que ese comportamiento pudiera considerarse objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe (art. 4 I LCD), por ejemplo demostrando que el anunciante conocía o debía conocer la existencia de una marca idéntica o similar a la palabra clave seleccionada para insertar enlaces promocionales y que, con su actuación, perseguía atraer hacia su sitio web clientela natural del titular de la marca (internautas que introdujeron esa marca como término de búsqueda en el motor) o que ha obstaculizado o podido obstaculizar la posición competitiva del titular de la marca en el mercado electrónico perjudicando su carácter distintivo o su renombre en el mercado.

En esta línea, el Tribunal consideró que el uso de palabras clave que representen marcas notorias o de renombre para hacer aparecer en pantalla enlaces patrocinados que reenvían a sitios en línea de terceros donde se ofrecen a los internautas copias o imitaciones de los productos designados por esa marca (en concreto los productos de la marca renombrada Vuitton), constituye una infracción de marca por aprovechamiento desleal del prestigio y poder de atracción de esa marca de renombre, explotando el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de la misma sin ofrecer a cambio compensación económica alguna; lo cual, de acuerdo con la doctrina sentada anteriormente por el propio Tribunal⁹, no exige ni la existencia de un riesgo de confusión ni la de un riesgo de perjuicio para el carácter distintivo o el renombre de la marca o, en términos más generales, para el titular de ésta.

Podría entenderse, por tanto, aunque el Tribunal guarda silencio al respecto, que los terceros que seleccionen palabras clave coincidentes con marcas de renombre, por sí solas o acompañadas de términos como copia o imitación, para mostrar enlaces patrocinados que reenvían a sitios donde se comercializan copias o imitaciones de los productos designados con esa marca, cometerán una infracción del derecho exclusivo de marca de la UE o nacional por aprovechamiento desleal de la notoriedad o reputación de la marca, incluso aunque esa marca no aparezca en el enlace patrocinado ni en el mensaje publicitario adyacente al mismo, menoscabando así la función condensadora del “goodwill” o la función publicitaria.

De hecho, el mismo TJUE parece resolver este supuesto en la posterior Sentencia de 22 de septiembre de 2011 (As. C-323/09, *Interflora c. Marks & Spencer*). En esta sentencia declara que la tutela de las “otras” funciones de la marca no puede restringirse a las marcas de renombre, pues no puede considerarse que sólo estas marcas renombradas puedan desempeñar otras funciones aparte de la indicar el origen. Y en relación con las marcas de renombre señala que la normativa sobre marcas debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca de renombre está facultado para *prohibir que un competidor haga publicidad a partir de una palabra clave correspondiente a dicha marca en un servicio de referenciación en Internet, sin el consentimiento del titular de la marca, cuando de ese modo*

el competidor obtiene indebidamente provecho del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca, aprovechándose del esfuerzo realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de la misma (parasitismo) o cuando dicha publicidad menoscaba su carácter distintivo (dilución) o su notoriedad (difuminación).

Parece que esta conclusión debe hacerse extensiva a los casos en que los enlaces patrocinados reenvían a sitios donde se ofrecen productos de competidores y también a sitios donde se ofrecen productos o servicios que no sean similares a los designados con la marca, pues lo importante es hacer valer la protección reforzada de que gozan las marcas notorias y renombradas frente a todo tipo de productos o servicios, en lo que constituye una manifestación de tutela de la función de condensación del *goodwill* o prestigio de la marca, fruto de la inversión en imagen realizada por el titular de la misma. De modo que esa protección reforzada de la marca renombrada se hace valer cuando se usa como palabra clave en un sistema de referenciación para vincularla con enlaces patrocinados que dirigen al público a sitios donde se ofrecen prestaciones que no son similares a las designadas con la marca renombrada, pero también, como apunta la doctrina del Tribunal (en el entendimiento, seguramente, de que donde cabe lo más cabe lo menos), a sitios donde se ofrecen prestaciones idénticas o similares a las cubiertos por la marca renombrada, incluyendo así productos de competidores y las imitaciones de los productos designados por la marca renombrada, incluso aunque no se lesione la función de indicación del origen empresarial (cfr., ap. 48 de la STJCE de 23 de marzo de 2010, Google AdWords; que se remite a lo expuesto en la STJCE de 9 de enero de 2003, As. C-292/00, aps. 24-30).

Las anteriores consideraciones se hacen extensibles también a aquellos casos en que quien reserve palabras clave coincidentes con marcas renombradas para mostrar enlaces patrocinados en pantalla no sea el mismo vendedor de copias o imitaciones o de productos competidores, sino un operador de mercados de subastas en línea, como eBay, que, en su posición de corredor *online*, busca atraer el mayor número posible de usuarios interesados en la ofertas de venta que terceros insertan en su sitio de subastas (el cual funciona en la práctica como punto de encuentro), vinculando así su negocio (las comisiones obtenidas por las ventas concluidas en su sitio) con el de los vendedores de esas copias e imitaciones o productos competidores (cfr. STJUE de 12 de julio de 2011, L'Oreal c. eBay).

Sin embargo, a pesar de estas consideraciones previas, el Tribunal limita también el alcance del derecho exclusivo de marca en el caso de marcas renombradas atendiendo a la afectación que su uso como palabra clave produzca realmente en el funcionamiento ordinario del mercado, indicando al respecto que: *“cuando la publicidad que aparezca en Internet a partir de una palabra clave coincidente con una marca de renombre proponga una alternativa frente a los productos o los servicios del titular de la misma, sin ofrecer una simple imitación de tales productos o servicios, sin causar una dilución o una difuminación de su reputación o notoriedad y sin menoscabar las funciones de dicha marca (identificación del origen empresarial, publicidad e inversión), podrá concluirse que dicho uso constituye, en principio, una competencia sana y leal en el sector de los productos o servicios de que se trate y, por lo tanto, que se realiza con justa causa”*.

Todo parece depender, en suma, de una valoración “ad hoc” de las circunstancias más propia de un examen en clave de competencia desleal que de un análisis en clave marcaria por infracción de un derecho exclusivo.

Pero lo más determinante, a mi juicio, es que el TJUE elude entrar a valorar a fondo una posible afectación de la función publicitaria de la marca, la cual no necesariamente requeriría un uso de la marca ajena con fines distintivos de productos o servicios, lo cual, entiendo, quedaría amparado por el requisito recogido en la propia legislación marcaria y en el test sobre infracciones marcaria del TJUE: el uso en relación con producto o servicios no tendría por qué circunscribirse a un uso con fines distintivos de productos o servicios. Es decir, alguien puede usar un signo idéntico o confundible con una marca anterior con fines de atracción o reclamo publicitario de otros productos o servicios diferentes a los designados por esa marca, sin necesidad de utilizar el signo en cuestión para identificar y distinguir estos productos o servicios. Si se registra como palabra clave una marca de un tercero vinculada a un anuncio publicitario donde queda claro que los productos o servicios que se publicitan en el mismo (y a los que se puede acceder pulsando el enlace) son diferentes de los designados por la marca anterior, no se estaría vulnerando la función de identificación del origen empresarial (pues no hay confusión ni asociación posible), pero sí la función publicitaria de la marca y, en su caso, también la función condensadora del “goodwill”. El titular de la marca utilizada por el tercero como “keyword” se vería forzado a pagar más al motor de búsqueda por posicionar su marca para aparecer antes que su competidor o competidores. Y esto, obviamente, podría considerarse que constituye un uso de la marca ajena en relación con productos o servicios del tercero (un uso publicitario parasitario), aunque no sea estrictamente distintivo, pues sirve para el mejor posicionamiento de los mismos en el mercado digital, máxime cuando su propia marca no sea conocida o no tan conocida como la marca que está usando sin autorización.

4.3. Aplicación de la doctrina del TJUE en la Jurisprudencia española

En España se ha venido desarrollando los últimos años una jurisprudencia al respecto en distintos tribunales menores que ha culminado con las importantes SSTs, Sala Primera, de 26 de febrero de 2016 (caso Masaltos, RJ 2016/641) y de 15 de febrero de 2017 (caso Orona, RJ 2017/586).

Masaltos es una marca de zapatos caracterizados por incorporar una patente consistente en una cuña interior que eleva la altura del usuario haciéndole parecer “más alto o alta”. Es un producto que fabrican y comercializan un buen número de fabricantes de calzado, pero Masaltos sólo comercializa en línea a través de Internet y consiguió posicionar su marca con un gran y original aparato de marketing que, sin llegar a hacer de la misma una marca renombrada sí la convirtió en relativamente conocida o singular dentro del sector calzado; al menos en el comercio electrónico de zapatos o de moda en general.

Siguiendo la doctrina del TJUE, el TS entiende en la Sentencia de 26 de febrero de 2016 (caso Masaltos) que es posible utilizar marcas registradas de terceros como “keywords” en sistemas de referenciación siempre que su uso no menoscabe la función indicadora del origen empresarial ni la función económica de la marca; es decir, siempre que, a la vista del enlace y mensaje comercial vinculado a esa palabra clave, quede claro para el usuario medio que los productos o servicios ofertados en esa web no proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada. Se considera que el derecho de mar-

ca no es absoluto y que es posible usar la marca por un tercero siempre que al examinar el anuncio no aparezca esa marca ni el enlace ni en el mensaje que lo acompaña, lo cual indicaría claramente a los destinatarios que se trata de empresas distintas respetándose la función de indicación de origen empresarial de la marca. Lo contrario, dice, impediría el normal desarrollo competitivo del mercado. Y se concluye desestimando cualquier posible infracción aferrándose a un argumento de carácter formalista: si la marca utilizada como palabra clave no aparece en el enlace (“*link*” o “*snippet*”) no se produce un riesgo de confusión ni de asociación en el usuario medio y, por lo tanto, no hay infracción marcaria.

Pero la cuestión de fondo, no planteada, es si es posible considerar vulneradas otras funciones de la marca, en particular la función condensadora del “*goodwill*”, la función publicitaria o la función de inversión, en aquellos casos donde la marca sea renombrada, notoriamente conocida, o se acredite que se está realizando una inversión sustancialmente para adquirir notoriedad o renombre.

Bien podría ser este el caso de Masaltos, aunque la SAP Alicante (Secc. 8ª) de 5 de diciembre de 2013, que juzgó el caso en apelación, no apreció infracción de las funciones publicitaria y de inversión.

No siendo Masaltos una marca notoriamente conocida, tampoco puede desconocerse el valor publicitario del signo ni la inversión realizada por su titular para posicionarse en el mercado de Internet. En este sentido, si el titular de la marca tiene que pagar más dinero que sus competidores al buscador Google para posicionar su marca como enlace publicitario en los primeros lugares, podría apreciarse una vulneración de la función publicitaria del signo y de la función de inversión. Creo que para poder decidir al respecto, es preciso superar el examen puramente formal sobre el uso de la marca (si aparece o no en el enlace publicitario) e ir más allá para apreciar la operación en su conjunto, lo que obligaría prácticamente a hacer un juicio marcario en clave de competencia desleal, pues el uso de la marca ajena como palabra clave, aun no siendo renombrada, constituye un acto parasitario que, en ocasiones, puede alterar la estructura concurrencial del mercado, en tanto en cuanto el titular de la misma tiene que competir con sus competidores directos en los pagos al agregador para posicionar sus anuncios en los primeros lugares de los resultados de búsqueda. Y esa decisión no debería resolverse en el hecho puramente formal de si la marca aparece o no en el enlace, sino en el hecho de que, aunque no aparezca en el enlace, puede servir para generar confusión o asociación entre los usuarios, un aprovechamiento de la reputación o, en general, una obstaculización de la posición concurrencial del titular de la marca en Internet, menoscabando el carácter distintivo de la misma.

No aporta mucho más luz la posterior STS de 15 de febrero de 2017 (caso Orona), que resuelve una demanda de la empresa Orona, líder en el sector de ascensores y escaleras mecánicas, dirigida contra CITYLIFT, dedicada al mantenimiento de ascensores multi-marca, por el uso de esta como palabra clave en Google de la marca de aquella vinculada a un enlace publicitario donde no se hace ninguna referencia directa ni indirecta a la marca en cuestión.

Y no aporta mucho más porque el TS se enroca en la interpretación formalista propuesta por el TJUE.

El Alto Tribunal reitera su doctrina, señalando que la demandada propone una alternativa a los servicios del titular de la marca, que considera notoria, sin ofrecer una imitación de

tales servicios y sin causar una dilución de la marca que menoscabe sus funciones, por lo que supone una competencia sana y leal en el sector de los servicios de mantenimiento de ascensores que, por tanto, excluye la antijuridicidad de la conducta. En este sentido, revoca parcialmente la SAP de Alicante, Secc. 8ª, de 3 de abril de 2014, que estimó un comportamiento de competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena, indicando que con ello se está quebrando el principio de complementariedad relativa entre el derecho de marcas y el de competencia desleal, señalando que no puede considerarse desleal un comportamiento sobre los mismos hechos enjuiciados desde la legislación marcaria por efectos anticoncurrenciales coincidentes.

A la postre está interpretando el derecho marcario en clave de competencia desleal, pues para apreciar si se vulnera la función de indicación del origen empresarial generando confusión se centra en la afectación de ese comportamiento para el mercado; prescindiendo por cierto de la notoriedad del signo utilizado, pues no se realiza un examen profundo de si el uso de la marca notoriamente conocida en el sector como palabra clave supone un aprovechamiento desleal de su carácter distintivo o notoriedad. Como tampoco se analiza la afectación de la función publicitaria: todo se queda en el examen de un posible riesgo de confusión o asociación a la luz de cómo se presente el enlace en su conjunto (“link”, “snippet” y, en su caso, “thumbnail”).

La solución alcanzada resulta sumamente discutible pues el juicio marcario en clave de competencia desleal podría resolverse en sentido distinto si, confirmada la notoriedad del signo como sucede, se pone el acento en el aprovechamiento de la reputación ajena desde la misma legislación marcaria (art. 34.2 letra c. LM), que afecta a la función condensadora del “*goodwill*” y a la función publicitaria del signo. O bien, como vengo diciendo, en una posible afectación de la función publicitaria de la marca por el uso parasitario de la misma aunque no haya afectación de la función de identificación del origen empresarial, toda vez que el signo no se usa para distinguir los productos del tercero que contrata esa palabra clave con el servicio de referenciación.

Asimismo sería posible derivar ese juicio hacia la competencia desleal, pues no parece cabal que el comportamiento sólo se mida en términos de aparición o no del signo en el enlace, debiendo entrar de lleno en el significado concurrencial del comportamiento apreciado en su conjunto, más propia de un análisis “*ad hoc*”, a la vista de las circunstancias del caso, propio del derecho de competencia desleal, que un análisis jurídico-formal propio de un derecho absoluto como es la marca o el nombre comercial.

5. Examen desde la legislación de competencia desleal: hacia una más correcta aplicación de la doctrina de la complementariedad relativa

En la Sentencia que resuelve el caso Masaltos, el Alto Tribunal descarta valorar el principal argumento de la recurrente en casación, para quien la sentencia de apelación obvia cuáles son los criterios para determinar la confundibilidad de las marcas, puesto que basa su decisión exclusivamente en el texto del anuncio publicitario en Google Adwords, perdiendo de vista el criterio de la visión en conjunto de los signos distintivos.

Entiende el Tribunal Supremo que dicho criterio no es aplicable al caso enjuiciado, por cuanto no se está ante un supuesto de comparación de signos a efectos de detección del riesgo de confusión, sino ante un supuesto de licitud en la utilización de marcas registradas que ha de ser resuelto conforme a los criterios del TJUE.

A mi juicio, el defectuoso planteamiento del motivo ahorró al Tribunal tener que profundizar en la cuestión de fondo sugerida por el recurrente; esto es, si el análisis de la vulneración de la función de indicación del origen empresarial, es decir, el riesgo de confusión o asociación, debe circunscribirse al estricto examen de la concreta redacción del anuncio vinculado a la palabra clave. Si así fuera, la doctrina del TJUE asumida sin fisuras por el TS facilita mucho las cosas a los operadores que quieran atraer clientela de un competidor mediante el uso de su marca como palabra clave en motores de búsqueda: ¡basta con no utilizar ni mencionar directa o indirectamente su marca en el nombre de dominio o en el texto del anuncio patrocinado!

De hecho, el propio TS, al resolver el quinto motivo de casación, menciona las distintas soluciones que se pueden ofrecer a un mismo caso al hilo de la jurisprudencia aparentemente contradictoria emanada de las Audiencias Provinciales en torno al asunto “Masaltos”. Aparentemente –sugiere–, porque a la postre todos los casos se centran en la lesión de la función esencial de la marca como indicador uniforme del origen empresarial de los productos o servicios por la misma designados; de modo que si la marca ajena adquirida como palabra clave es mencionada en el nombre de dominio, en el anuncio patrocinado vinculado a la palabra clave, o incluso en la página web a la que redirige el enlace publicitario, puede dar lugar a un riesgo de confusión o asociación susceptible de vulnerar la función esencial de la marca¹⁰, pero si no existe mención alguna al vocablo o término protegido por la marca en el nombre de dominio o en el anuncio del tercero competidor no habrá lesión del derecho marcario al no concurrir formalmente riesgo de confusión o asociación para los usuarios¹¹.

Una solución quizás demasiado blanda, quizás excesivamente fácil o cómoda, que, en mi opinión, no se puede justificar por razones de seguridad jurídica ni por la voluntad de fomentar usos procompetitivos de la marca por parte de terceros, en la línea trazada por el TJUE desde la Sentencia de 23 de marzo de 2010 (As. C-236/08 a C-238/08, “Louis Vuitton c. Google France”).

Considero que Jueces y Tribunales deberían tener más libertad para apreciar la práctica en su conjunto, pues el riesgo de confusión o asociación de los consumidores no tiene por qué depender solamente del nombre de dominio o de la redacción del anuncio en el fragmento o “*snippet*” que acompaña al enlace propiamente dicho. Por el contrario podrían tenerse en cuenta otros elementos susceptibles de incitar a error al público, como por ejemplo la evocación indirecta de la marca ajena en el conjunto del anuncio o la utilización explícita o implícita de la marca en la página web del competidor; es decir, cualquier factor o elemento concurrente en la práctica que se analice en cada caso, puesto en conexión siempre con el uso mismo de la marca de un tercero como palabra clave vinculada a un enlace publicitario de productos, servicios o actividades de un competidor en un servicio de referenciación, lo cual, de por sí, ya constituye una práctica de dudosa honestidad o buena fe en el mercado.

Este otro análisis derivaría más bien hacia un juicio de competencia desleal, alternativo o subsidiario a la denuncia de la infracción del derecho exclusivo marcario, ya por el ilícito de confusión o asociación, ya por el de aprovechamiento de la reputación ajena, o ya por medio de la cláusula general de competencia desleal, pues no en vano la utilización de la marca de un tercero como palabra clave vinculada a un enlace publicitario de productos o servicios competidores bien podría considerarse un comportamiento objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe en el mercado para captar clientela ajena, esto es, una conducta incorrecta que podría alterar los legítimos intereses de otros participantes en el mercado sea por obstaculizar su posición competitiva o sea por perjudicar y diluir el carácter distintivo del signo (vulgarización), o sea por perjudicar su reputación. Si bien, como se indicó en el apartado preliminar, en aras de la libre competencia un acto no puede calificarse como desleal por el simple hecho de mostrarse contrario a imperativos éticos de orden general relacionados con la honradez, la lealtad o el respeto a lo ajeno¹², sino que esa atención a los límites éticos ha de entenderse subordinada a las exigencias directamente derivadas del principio de competencia económica, para no reprimir comportamientos que se muestren concurrencialmente eficientes para promover las prestaciones de quien los ejecuta o de un tercero por sus méritos, siempre que no se provoque con ello una alteración en la estructura competitiva o en el normal funcionamiento del mercado¹³.

Me parece más adecuado, en suma, no restringir el análisis al juicio propiamente marcario sobre el riesgo de confusión o asociación, sino que puede ampliarse, aun planteado con carácter subsidiario, al juicio concurrencial de deslealtad en los comportamientos de mercado, distinguiendo cabalmente en cada caso concreto entre comportamientos molestos o dudosamente éticos pero procompetitivos, de aquellos otros éticamente reprobables que además alteren la estructura concurrencial o el funcionamiento normal del mercado. Este análisis permitiría dilucidar, en función de todas las circunstancias concurrentes en cada caso, si el uso de una marca ajena como palabra clave vinculada a un enlace publicitario de productos o servicios competidores (comportamiento que, como tal, puede calificarse como parasitario) es susceptible de alterar el orden concurrencial del mercado mediante un trasvase significativo de la clientela natural o potencial del titular de la marca hacia el tercero que hace un uso no autorizado de la misma como palabra clave.

Es cierto, como afirma el Tribunal Supremo al resolver el segundo motivo de casación en la Sentencia del caso Masaltos, que la redirección a la página de un competidor al pulsar en el enlace vinculado a la palabra clave coincidente con la marca traslada la sensación cierta de que productos similares (los zapatos con alzas) los fabrican y venden distintas empresas que compiten entre sí en el mismo segmento de mercado. Pero no es menos cierto que ese comportamiento, aun sin generar error en el usuario (lo cual dependerá de cada caso concreto), puede provocar una transferencia de clientela que puede resultar injusta si resulta significativa, por ser contraria a la competencia por méritos; pues no parece muy equitativo que el titular de una marca tenga que competir con sus competidores directos o indirectos por posicionarse en los primeros lugares de los enlaces patrocinados en el servicio de referenciación, viéndose forzado a adquirir su propia marca como palabra clave y a abonar una cantidad superior por “clic” a la de otros operadores que decidan disponer de su marca en lugar de por la propia; menos aún, si como sucede en la Sentencia del caso Orona, la marca es notoriamente conocida en el sector de referencia (ascensores).

De manera que el comportamiento de los competidores que persiguen atraer hacia su sitio web la clientela natural del titular de la marca podría verse, desde esta perspectiva, como un acto de obstaculización de la posición competitiva ajena; y el hecho de utilizar la marca de un competidor para posicionarse o reafirmarse en el mercado en línea puede acabar perjudicando el carácter distintivo de ésta, aunque no genere confusión o asociación entre los consumidores, diluyendo así su función distintiva y alterando a la postre el orden concurrencial.

Si competir de forma eficiente consiste en atraer el mayor número de consumidores posible, luchando en el mercado cada operador económico con sus propios medios –calidad, precio, publicidad, servicios postventa, etc.– sin interferir en las actuaciones de los demás –esto es, compitiendo y dejando competir a los demás–, las marcas de productos y servicios y otros signos distintivos de la empresa como los nombres comerciales se convierten en medios necesarios para que los consumidores puedan conocer e identificar cada uno de los productos y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado, inclinándose mayoritariamente por unos u otros y determinando con sus decisiones qué empresarios son más eficientes en el sistema competitivo de economía de mercado. Siendo así, el uso de la marca de un tercero con carácter parasitario, enfocado a atraer sus clientes, debería admitirse solo con carácter muy restringido. Es necesario evaluar en cada caso concreto si la práctica sirve o puede servir para derivar sustancialmente la clientela del titular de la marca hacia prestaciones de competidores, y, por tanto, no conviene a mi juicio limitar el análisis a un aspecto puramente formal como es si el tercero menciona o no la marca del tercero en su nombre de dominio o en la redacción del anuncio; por mucho que así se gane en seguridad jurídica y se limite “*ab initio*” el derecho exclusivo de marca para fomentar la competencia en el mercado de Internet.

Como dije al principio, la línea que separa el uso marcario anticompetitivo del uso marcario procompetitivo puede ser extremadamente delgada, y en tales circunstancias el conflicto puede plantearse tanto en sede marcaria como en sede de competencia desleal, alternativa o subsidiariamente; más aún si el juicio marcario se limita por la doctrina jurisprudencial a un examen puramente formal del uso de la marca como nombre de dominio o en el mensaje publicitario de quien la registra como palabra clave. De hecho, el carácter evidente concurrencial de los derechos de propiedad intelectual y de las marcas y nombres comerciales en particular, obliga a evaluar siempre las consecuencias para el mercado del uso del bien inmaterial protegido por terceros cuando se estén interpretando las reglas o normas de la disciplina específica de las respectivas instituciones de la propiedad intelectual; en este caso, la infracción del derecho exclusivo de marca.

Resulta así muy discutible la afirmación del TJUE en el caso Interflora (y que hace suya expresamente el TS) en el sentido de que:

...no cabe admitir que el titular de una marca pueda oponerse a que un competidor, en condiciones de competencia leal y respetuosa de la función de indicación del origen de la marca, haga uso de un signo idéntico a dicha marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que esté registrada dicha marca, si la única consecuencia que tiene ese uso es obligar al titular de la marca a adaptar sus esfuerzos para adquirir o conservar una reputación

que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel. Del mismo modo, el titular de la citada marca no puede invocar válidamente el hecho de que ese uso lleve a algunos consumidores a desviarse de los productos o servicios que lleven dicha marca.

Dependerá en todo caso, como dice el propio Tribunal, de si el uso de esa marca se hace en condiciones de competencia desleal o respetuosa (admitiendo así tácitamente que tras el análisis marcario se esconde realmente un juicio de competencia desleal), lo cual no puede depender sólo de la forma de redactar el anuncio. Y, desde luego, como acabo de decir, me parece más que discutible, por no resultar coherente con el concepto de competencia por méritos, que el titular de la marca tenga que realizar un esfuerzo adicional para conservar a sus clientes naturales (los que entran en el motor de búsqueda introduciendo como palabra clave su marca) llegando incluso al punto de tener que hacer un esfuerzo económico superior al de sus competidores por usar su propia marca como palabra clave en motores de búsqueda; al menos cuando esta marca sea notoriamente conocida o renombrada esté en proceso de llegar a serlo gracias a las inversiones o esfuerzos realizados por el titular para adquirir notoriedad o reputación.

La cuestión, llegados a este punto, es la aplicación de la doctrina de la complementariedad relativa, que el TS interpreta de forma muy restrictiva y formalista, dejando pocas opciones a los titulares de marcas.

Como antes se expuso, la SAP de Alicante, Secc. 8ª, de 3 de abril de 2014, estimó un comportamiento de competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena. Pero el TS casa la sentencia de apelación y rechaza la aplicación del derecho de competencia desleal al caso concreto, indicando que con ello se está quebrando el principio de complementariedad relativa entre el derecho de marcas y el de competencia desleal, señalando que no puede considerarse desleal un comportamiento sobre los mismos hechos enjuiciados desde la legislación marcaria por efectos anticoncurrenciales coincidentes.

Decisión ésta que genera no pocas dudas, pues el juicio marcario en clave de competencia desleal podría resolverse en sentido distinto si, confirmada la notoriedad del signo, se pone el acento en el aprovechamiento de la reputación ajena desde la misma legislación marcaria (art. 34.2 letra c. LM), que afecta a la función del “*goodwill*” y a la función publicitaria del signo. O bien, recurriendo a la doctrina de la complementariedad relativa para, en clave exclusiva de competencia desleal, para reconocer que, se produzca o no un riesgo de confusión o asociación, el uso de una marca notoriamente conocida como palabra clave vinculada a un enlace publicitario supone un aprovechamiento desleal de la reputación ajena (art. 11 LCD). O, si se quiere, constituye una obstaculización a la posición concurrencial del titular de la marca, un acto que afecta negativamente a la reputación del signo o un acto susceptible de diluir el carácter distintivo del signo (art. 4 LCD); todos ellos comportamientos ajenos al juicio marcario propiamente dicho y que justifican, por tanto, la aplicación de la doctrina de la complementariedad relativa para resolver el caso aplicando la legislación de competencia desleal.

En definitiva, sea porque no se aprecie un uso distintivo de la marca en el caso concreto, lo que abriría la puerta a la competencia desleal, o sea porque el examen del caso exige ir más allá de un juicio puramente formalista analizando la afectación del mercado, podría ser

conveniente para los titulares de derechos invocar directamente el derecho de competencia desleal y no el marcario, examinando el caso en función de las circunstancias y viendo cómo afecta en concreto al orden concurrencial, para lo cual hay que comparar la posición competitiva de las partes implicadas.

La cláusula general de competencia desleal puede dar, además, mucho más juego que el examen en clave de confusión o aprovechamiento de la reputación, pues se trata a la postre de apreciar actos de obstaculización de la posición competitiva.

En cualquier caso, un cuidadoso planteamiento de la demanda, separando nítidamente los actos de posible infracción marcaria de los actos de competencia desleal no coincidentes con los marcarios (los ya comentados de obstaculización de la posición competitiva, perjuicio de la reputación o dilución del carácter distintivo del signo), servirían a mi juicio para resolver cada caso concreto con mayor solvencia que un análisis formalista en clave marcaria limitado a examinar si se usa o no la marca ajena en el enlace vinculado a la palabra clave.

Eso sí, el juicio en clave de competencia desleal exigirá analizar si el comportamiento en cuestión provoca o no una alteración real del orden concurrencial en el mercado. Y así, no es lo mismo que el uso de la marca como palabra clave vinculada a un enlace publicitario sea realizado por un competidor directo o por un competidor fuerte del titular de la marca (como sucedió de hecho en los casos Masaltos y Orona resueltos, a mi juicio insatisfactoriamente, por el Tribunal Supremo, o como sucedió en el caso que enfrentó a Interflora contra Mark & Spencer), a que ese uso lo realice un competidor débil o indirecto del titular (por ejemplo un vendedor no incluido en redes de distribución del fabricante titular de la marca).

En el caso de que ese uso sea realizado por un competidor fuerte o directo del titular de la marca será fácil apreciar una alteración real o potencial apreciable del orden concurrencial, pues gracias a ese comportamiento parasitario es posible que los usuarios entren en la web del competidor para adquirir productos o servicios alternativos a los que estaban buscando en Internet guiándose por una determinada marca. Sin embargo, si la palabra clave es utilizada por un competidor débil o indirecto (como puede ser una pequeña perfumaría que vende en línea productos de la marca de un fabricante o distribuidor reconocido), es difícil que se pueda apreciar una alteración apreciable del orden concurrencial, pues, parafraseando la doctrina establecida por el TJUE, en estos casos sí que será difícil apreciar no sólo riesgos de confusión o asociación, sino tampoco una dilución o difuminación de la reputación, notoriedad o carácter distintivo de la marca, constituyendo dicho uso una competencia sana y leal que no altera el orden concurrencial.

Como puede verse, en definitiva, estamos ante casos límite donde lo más sensato es resolverlos en función de las circunstancias concretas, sin aferrarse a pautas o criterios formalistas, realizando así un examen marcario en clave concurrencial “*ad hoc*” que vaya más allá de los usos estrictamente distintivos y la afectación a la función de identificación del origen empresarial para adentrarse con mayor contundencia en un examen de la afectación del resto de funciones de la marca: la de condensación del renombre (que tiene mucho de examen concurrencial, pues la propia norma habla de obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o que dicho uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre; cfr. artículo 34.2 c. LM), la función publicitaria (sus-

ceptible de verse afectada claramente en este tipo de comportamientos parasitarios, de un lado porque el titular de la marca tendrá que hacer mayores esfuerzos para posicionar su propia marca ante el uso que de la misma hacen los competidores, y segundo porque se puede su capacidad publicitaria, y también la distintiva de forma indirecta, se puede ver diluida al ser utilizada por terceros que no son titulares de la misma) e incluso la función de inversión en algunos casos (definida pero poco o nada utilizada por el TJUE y tribunales nacionales de Estados miembros), o bien dejando espacio para la aplicación de la doctrina de la complementariedad relativa entre marcas y competencia desleal.

Notas

1. Carbajo Cascón, Fernando, “El caso Google AdWords: sobre la infracción de marcas y la responsabilidad de intermediarios de la sociedad de la información en la comercialización de palabras clave y puesta a disposición de enlaces patrocinados. Comentario a la Sentencia del Tribunal de la Unión Europea (Gran Sala) de 23 de marzo de 2010 (As. Acumulados C-236/08 a C-238/08)”, RCD, N° 7, 2010, p. 321 y ss. Vid. también, Marco Alcalá, Luis Alberto, “La infracción del derecho de marca mediante palabras clave en los motores de búsqueda en Internet en la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Comentario a las Sentencias de los asuntos acumulados TJUE (Gran Sala) C-236/08 a C-238/08, Google France SARL y Google Inc. C. Louis Vuitton Malletier S.A. Viaticum S.A., Luteciel SARL y otros, de 23 de marzo de 2010 – caso Google”, ADI, Vol. 30, 2009-2010, pp. 663-690. González Vaqué, L., “La jurisprudencia del TJUE sobre la legalidad del Keyword Advertising (publicidad a partir de palabras clave) en Internet: ¿un equilibrio inestable o estabilidad desequilibrada? DN, 241, 2010, pp. 7 y ss. Rodríguez De Las Heras Ballel, Teresa, “Anuncios patrocinados y servicios de referenciación: el caso Adwords de Google”, ADI, Vol. 35, 2014-2015, pp. 239-264.
2. SAP Madrid, Secc. 28ª, de 30 de septiembre de 2013; SAP Alicante, Secc. 8ª, de 7 de marzo de 2013; SAP Alicante, Secc. 8ª, de 5 de diciembre de 2013; SAP Granada, Secc. 3ª, de 14 de marzo de 2014.
3. SAP de Alicante, Secc. 8ª, de 3 de abril de 2014.
4. A modo de ejemplo, pueden consultarse las siguientes resoluciones: STJCE de 12 de noviembre de 2002, As. C-206/01, “Arsenal Football Club”, ap. 51; STJCE de 16 de noviembre de 2004, As. C-245/02, “Anheuser-Busch”, ap. 59; STJCE de 25 de enero de 2007, As. C-48/05, “Adam Opel”, ap. 21; STJCE de 11 de septiembre de 2007, As. C-17/06, “Céline”, ap. 16; STJCE de 18 de junio de 2009, As. C-487/07, “L’Oreal y otros”, ap. 58; STJUE de 12 de julio de 2011, As. C-324/09, “L’Oreal c. eBay UK”; STJUE de 22 de septiembre de 2011, As. C-323/09, “Interflora”.
5. Cfr., STJUE de 23 de abril de 2010, As. C-236/08 a C-238/08, “Louis Vuitton c. Google France”, aps. 51-52); STJUE de 25 de marzo de 2010, As. C-278/08, “BergSpechte”, ap. 18; STJUE de 22 de septiembre de 2011, As. C-323/09, “Interflora c. Marks & Spencer”, ap. 30.
6. STJUE de 25 de marzo de 2010, As. C-278/08, “BergSpechte”, ap. 18; STJUE de 22 de septiembre de 2011, As. C-323/09, “Interflora c. Marks & Spencer”, ap. 31.

7. Cfr., STJCE de 12 de noviembre de 2002, As. C-206/01, Arsenal Football Club, ap. 54.
8. Carbajo Cascón, Fernando, “Problemas de distribución, marcas y responsabilidad indirecta de intermediarios en plataformas de agregación de comercio electrónico...”, cit., p. 172.
9. Cfr., STJCE de 18 de junio de 2009, As. C-487/07, L’Oréal c. eBay, aps. 49-50.
10. Cfr. SAP Madrid, Secc. 28ª, de 30 de septiembre de 2013; SAP Granada, Secc. 3ª, de 14 de marzo de 2014; SAP Granada, Secc. 3ª, de 9 de mayo de 2014.
11. SSAP Alicante, Secc. 8ª, de 7 de marzo y 5 de diciembre de 2013.
12. STS, Sala Primera, de 16 de junio de 2000 (caso Farmacéuticos de Puertollano).
13. STS, Sala Primera, de 8 de octubre de 2007 (caso Ascensores Schindler).

Referencias bibliográficas

- Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (2017). *Apuntes de Derecho Mercantil*, 18ª ed., Thompson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2017.
- Carbajo Cascón, F. (2016). El uso de marcas ajenas como palabras clave en servicios de referenciación en Internet. Comentario a las sentencias del Tribunal Supremo de 19 y 26 de febrero sobre la marca “Masaltos”. *Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución*, Nº 18, 2016, p. 2.
- Carbajo Cascón, F. (2010). “El caso Google AdWords: sobre la infracción de marcas y la responsabilidad de intermediarios de la sociedad de la información en la comercialización de palabras clave y puesta a disposición de enlaces patrocinados. Comentario a la Sentencia del Tribunal de la Unión Europea (Gran Sala) de 23 de marzo de 2010 (As. Acumulados C-236/08 a C-238/08)”, *RCD*, Nº 7, 2010, p. 321 y ss.
- García-Chamón Cervera, E. (2016), La infracción marcaria y la competencia desleal, Recuperado de <http://www.legaltoday.com/opinion/articulos-de-opinion/la-infraccion-marcaria-y-la-competencia-desleal>
- González Vaqué, L. (2010). La jurisprudencia del TJUE sobre la legalidad del Keyword Advertising (publicidad a partir de palabras clave) en Internet: ¿un equilibrio inestable o estabilidad desequilibrada? *DN*, 241, 2010, p. 7.
- Marco Alcalá, L. A. (2010). La infracción del derecho de marca mediante palabras clave en los motores de búsqueda en Internet en la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Comentario a las Sentencias de los asuntos acumulados TJUE (Gran Sala) C-236/08 a C-238/08, Google France SARL y Google Inc. C. Louis Vuitton Malletier S.A. Viaticum S.A., Luteciel SARL y otros, de 23 de marzo de 2010 – caso Google”, *ADI*, Vol. 30, 2009-2010, pp. 663-690.
- Rodríguez De Las Heras Ballel, T. (2014). “Anuncios patrocinados y servicios de referenciación: el caso Adwords de Google”, *ADI*, Vol. 35, 2014-2015, pp. 239-264.

Abstract: The advertising use of third-party brands –especially fashion products and accessories– as keywords linked to advertising links in Internet search engines is frequent. This problem has been addressed and resolved by the doctrine of the Court of Justice of the European Union and national courts of Member States of the Union, including the Spanish Supreme Court in a purely formalistic manner, falsely closing a relevant problem of our time, in view of the importance of brand positioning in the digital market. The most appropriate solution to the problem goes through an examination of the possible trademark infringement in terms of unfair competition (analyzing the case not so much by the form of behavior as by its effects on the market), or by leaving more room for the application of the doctrine of relative complementarity to resolve the case through unfair competition law, much more appropriate for situations that depend above all on the specific circumstances that occur in each case.

Keywords: Search engines - Keywords - Advertising links - Trademark law - Sales competition.

Resumo: É frequente a utilização publicitária de marcas de terceiros –especialmente produtos de moda e acessórios– como palavras-chave vinculadas a links publicitários em buscadores da Internet. Este problema foi abordado e resolvido pela doutrina do Tribunal de Justiça da União Europeia e dos tribunais nacionais dos Estados-Membros da União, incluindo o Supremo Tribunal espanhol de forma puramente formalista, fechando falsamente um problema relevante do nosso tempo, em visão da importância do posicionamento da marca no mercado digital. A solução mais adequada para o problema passa pelo exame da possível violação da marca em termos de concorrência desleal (analisando o caso não tanto pela forma de comportamento, mas pelos seus efeitos no mercado), ou deixando mais espaço para a aplicação da doutrina da complementaridade relativa para resolver o caso através do direito da concorrência desleal, muito mais adequado para situações que dependem sobretudo das circunstâncias específicas que ocorrem em cada caso.

Palavras chave: Motores de busca - Palavras chave - Links de publicidade - Lei de marcas - Competição de vendas.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisados por el autor de cada artículo]
