

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 15 de abril de 2013 por la representación de FOTOPRIX S.A. contra GOOGLE SPAIN S.L., GOOGLE IRELAND LTD y GOOGLE INC., en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba lo siguiente:

"1. Declare que la comercialización que han efectuado las demandadas en Internet del término FOTOLIBRO como palabra clave de búsqueda de anuncios en las páginas de GOOGLE infringe los derechos de propiedad industrial de FOTOPRIX, S.A. derivados del registro de sus marcas números 2643454 y 2673275:

2. Que la comercialización efectuada por las demandadas en favor de terceros de diversas palabras clave de búsqueda coincidentes con distintivos y palabras clave previamente contratadas por FOTOPRIX, S.A. en la inserción de sus anuncios en las páginas de GOOGLE, se ha realizado en competencia desleal.

3. Condene a las demandadas al pago de una indemnización por los daños producidos a FOTOPRIX, S.A. y el enriquecimiento injusto obtenido con su actividad en la cuantía definitiva que se fije en la fase procesal oportuna, según las bases establecidas en el hecho quinto de la demanda;

4. A publicar la sentencia en la página web principal de ADWORDS durante un período de tiempo no inferior a sesenta días;

5. Al pago de las costas ocasionadas."

SEGUNDO.- La parte demandada presentó en tiempo y forma escrito de contestación a la demanda, en el que se opuso a las pretensiones formuladas de contrario y formuló reconvenición, que fue contestada por la parte actora.

TERCERO.- Tras seguirse el juicio por sus trámites correspondientes el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid dictó sentencia, con fecha 23 de marzo de 2015 cuyo fallo era el siguiente:

"Que, se desestima la demanda formulada por FOTOPRIX, S.A., desestimando igualmente la demanda reconvenicional formulada por GOOGLE IRELAND, LTD, GOOGLE INC, y GOOGLE SPAIN, S.L. D^a.

Se condena en costas a la parte actora, así como a la demandante reconvenicional"

CUARTO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por ambas partes se interpusieron recursos de apelación que fueron admitidos y tramitados en legal forma, con oposición de la contraparte.

QUINTO.- Recibidos los autos en fecha 15 de marzo de 2016, se procedió a la formación del presente rollo ante esta sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid, donde se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase.

Se han personado en esta alzada ambas partes.

La deliberación y votación para el fallo del asunto se realizó con fecha 11 de enero de 2018.

SEXTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales

Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JOSE MANUEL DE VICENTE BOBADILLA, que expresa el parecer del tribunal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- DESARROLLO DEL PROCESO EN PRIMERA INSTANCIA.-

1. FOTOPRIX S.A. (en adelante FOTOPRIX) presentó demanda contra GOOGLE SPAIN S.L., GOOGLE IRELAND LTD y GOOGLE INC. (en adelante GOOGLE, para referirnos a las tres entidades), en ejercicio de la acción declarativa de infracción del derecho de marcas, al amparo de lo previsto en los artículos 34.1 y 2 e) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante LM); así como de la acción declarativa de deslealtad, al amparo de lo dispuesto en el artículo 32.1.1º de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (en adelante LCD); y de publicidad ilícita, al amparo de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad (en adelante LP). Se solicitó asimismo el pago de

una indemnización por los daños producidos y por el enriquecimiento injusto producido, conforme a las bases que se indican en el hecho quinto de la demanda.

2. En la demanda se indica que FOTOPRIX es titular desde el 16 de marzo de 2005 de la marca denominativa FOTOLIBRO núm. 2643454, de la clase 16 para fotografías y álbumes, entre otros productos; así como la marca denominativa FOTOLIBRO núm. 2673275, de la clase 35 para servicios de abastecimiento de productos relacionados con la fotografía, entre otros.

3. FOTOPRIX informa que a lo largo de los años ha logrado implantar una amplia red comercial en toda España, con más de 235 establecimientos propios o franquiciados.

4. En la demanda se expresa que GOOGLE permite a los usuarios el acceso libre a su motor de búsqueda. Al introducir las palabras clave, se muestra una relación de resultados naturales junto a determinados anuncios que se insertan en virtud del sistema de publicidad denominado AdWords.

5. Mientras que los resultados naturales se proporcionan en función de criterios objetivos, los anuncios aparecen en respuesta a determinadas palabras previamente elegidas por el anunciante. Esta publicidad se retribuye mediante el sistema denominado "precio por clic", a razón de cierta cantidad cada vez que usuario pulsa en el enlace anuncio.

6. No existe límite en el número de anunciantes que pueden elegir una misma palabra clave. El orden de anunciantes que aparece en el resultado de búsqueda se realiza en función del precio previamente establecido que cada uno ofrece a GOOGLE, así como en función del número de veces que se haya pulsado previamente el enlace.

7. GOOGLE ha creado un proceso automatizado para la elección de las palabras clave y para la inserción de anuncios y del enlace a su página web. Como parte del proceso de contratación, GOOGLE facilita a sus clientes información sobre el número de búsquedas efectuadas con una determinada palabra clave y suministra consejos para conseguir un mayor rendimiento a sus anuncios. Con esta información, los anunciantes obtienen un criterio para que sus anuncios y webs alcancen una posición prioritaria y un mayor número de visitas.

8. El actor considera que esta operativa se efectúa con infracción de su marca FOTOLIBRO. Aunque FOTOPRIX utiliza el sistema AdWords y paga por ello, GOOGLE ofrece a otros competidores la posibilidad utilizar FOTOLIBRO como palabra clave para enlazar con sitios web que ofrecen los mismos productos y servicios protegidos por la marca en cuestión. Incluso permite que los anuncios de los competidores se sitúen por encima del anuncio de FOTOPRIX.

9. En la demanda también se indica que incluso alguno de los anunciantes ha utilizado la marca FOTOLIBRO en sus propias páginas web, lo que ha obligado a la actora a requerir a estas empresas para que las retiraran.

10. FOTOPRIX requirió a GOOGLE en el año 2011 para que las empresas anunciantes no utilicen el término de búsqueda FOTOLIBRO, pero la demandada ha rechazado toda responsabilidad, remitiéndose al efecto a la página de "política de marcas comerciales de AdWords". En dicha página, según la actora, se establecen algunas restricciones a la publicación de marcas comerciales en el texto del anuncio, pero no en cuanto al uso de las palabras clave, salvo en determinadas zonas geográficas distintas a la europea.

11. FOTOPRIX entiende que GOOGLE tiene responsabilidad en el empleo que se hace de palabras clave, pues esta entidad organiza empresarialmente el sistema de búsqueda. Incluso ofrece al anunciante herramientas de estimación del tráfico y diagnóstico de resultados para rentabilizar su inversión publicitaria.

12. En la demanda se destaca la herramienta de "orientación contextual", por la que se ofrece al anunciante grupos de palabras clave obtenidas del análisis de anuncios de páginas webs de otros anunciantes que emplean palabras clave similares. También se incluye una "oferta sugerida" en la que se estima el precio que el anunciante ha de ofrecer a GOOGLE para que su anuncio tenga una determinada posición en la página de búsquedas.

13. Por ello, FOTOPRIX entiende que aunque el anunciante no reproduzca la marca registrada en el anuncio o en su página web, pero la utilice como palabra clave, la responsabilidad por infracción marcaría recaer sobre GOOGLE como organizadora del servicio.

14. Además, la demanda expone que GOOGLE incurre en competencia desleal por la labor que realiza de recopilación y ordenación de datos de búsquedas con palabras clave, de los anuncios enlazados, del número de veces que se pulsa cada anuncio y del precio ofrecido por los anunciantes. Esta información que se debería tratar confidencialmente, sin embargo, se ofrece a cualquier cliente de Adwords, a quien se hacen sugerencias basadas en su análisis. La deslealtad también vendría dada por la posición de dominio que GOOGLE tiene en internet, que coloca a la empresa anunciante en una posición de dependencia económica.

15. Los Fundamentos de Derecho de la demanda se limitan a enumerar los preceptos que se consideran infringidos: artículo 34.1 y 2 e) LM y artículos 4.1, 5.1 e), 11.1 y 2, 12, 15.1, 16 y 18 LCD y artículo 3 e) de la LP.

16. GOOGLE se opuso a la demanda y formuló reconvencción por nulidad y caducidad de las marcas FOTOLIBRO. Asimismo, opuso las excepciones de prescripción de las acciones de competencia desleal y de falta de legitimación pasiva de GOOGLE SPAIN S.L y de GOOGLE INC.

17. En cuanto a la infracción marcaria denunciada, GOOGLE invoca la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante TJUE) de fecha 23 de marzo de 2010 (C-236/08 y 238/08, Louis Vuitton, Viaticum y CNRRH contra Google Francia y Google Inc.), que concluyó que los titulares de marcas no pueden impedir a los motores de búsqueda que pongan a disposición de los anunciantes palabras clave que reproduzcan o imiten sus marcas registradas.

18. Atinente a la normativa sobre competencia desleal, el demandado mantiene que no puede convertirse en una segunda vía de represión de conductas que ya están contempladas en la normativa marcaria.

19. Además, GOOGLE defiende que la normativa de competencia desleal no le resulta de aplicación porque no compite en el mercado con FOTOPRIX.

20. GOOGLE considera por otro lado que no es cierto que haya utilizado información confidencial de FOTOPRIX, pues la información manejada no se obtiene de las cuentas de los anunciantes ni de información privada o reservada, sino de los rastreos efectuados por GOOGLE en las páginas webs, a partir de los cuales se sugieren determinadas palabras clave.

21. Por otro lado, la demandada señala que la denuncia de una supuesta infracción contractual por quiebra del deber de confidencialidad no puede canalizarse a través de una acción de competencia desleal, sino mediante una acción de incumplimiento contractual.

22. GOOGLE considera que es intermediaria de servicios de la sociedad de información que se beneficia de la exclusión de responsabilidad prevista para los servicios de alojamiento de datos, tal y como se regula en los artículos 16 y 17 de la ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (en adelante LSSICE). Ello es así porque la tecnología AdWords se considera neutral, automática y pasiva, ya que se trata de una herramienta autogestionable por el usuario.

23. Por vía reconvenional se formula la acción de nulidad parcial de la marca FOTOLIBRO, en relación a productos y servicios relacionados con fotolibros y álbumes, por su carácter genérico y descriptivo, al amparo de los artículos 51.1 y 5 LM; así como la acción de caducidad por falta de uso respecto al resto de productos y servicios, al amparo de lo previsto en el artículo 55.1 c) en relación al artículo 39 LM.

24. La demandante-reconvenida se opuso a la reconvenición, señalando que FOTOLIBRO es una combinación original de dos palabras que cuando fue ideada, registrada y lanzada al mercado por FOTOPRIX no era conocida ni empleada para designar productos o servicios de ninguna clase, por lo que no incurre en causa de nulidad. Respecto a la caducidad, FOTOPRIX achaca a su contraparte que no se especifiquen los productos o servicios asociados a la marca para los que solicita su declaración de caducidad y en todo caso, mantiene que la marca se ha utilizado para todos ellos.

25. En la audiencia previa al juicio, el juez "a quo" consideró que se había producido una indebida acumulación de acciones, por lo que ordenó la continuación del procedimiento únicamente respecto a las acciones marcarias ya que consideró que se trataba de la acción principal. A la vista de lo anterior FOTOPRIX renunció a las acciones marcarias al objeto de que el procedimiento continuase tan solo respecto a las acciones relativas a la competencia desleal, lo que fue admitido por S.S^a.

26. La sentencia dictada desestimó las excepciones de prescripción y de falta de legitimación pasiva y desestimó asimismo tanto la demanda como la reconvenición. El juez "a quo" señala que el actor funda su reclamación en el incumplimiento de obligaciones derivadas del contrato de AdWords, que podría fundamentar una acción referente a incumplimiento contractual, pero no sirve de soporte para el ejercicio de las acciones entabladas en la demanda.

27. El juez "a quo" señala que no es posible apreciar actos de competencia desleal realizados por GOOGLE, porque dicha entidad no compite en el mercado con FOTOPRIX.

28. Del mismo modo, el juzgador rechaza las acciones sustentadas en la infracción de la normativa marcaria porque la infracción se habría producido, en su caso, por los anunciantes, pero no por GOOGLE, que además se beneficia de la exclusión de responsabilidad prevista en el artículo 17 de la LSSICE.

29. Desestimada la demanda, el juzgador considera que no puede analizar las acciones entabladas en vía reconvenional por haber desaparecido la conexión necesaria entre la demanda y la reconvenición. En cualquier caso, el Juez de lo Mercantil entiende dudosa la legitimación activa de GOOGLE frente a FOTOPRIX, ya que su caso correspondería a los titulares de las marcas que entrasen en colisión con la de la demandante principal.

30. Frente a la mentada sentencia han formulado recurso de apelación tanto FOTOPRIX como GOOGLE.

RECURSO FORMULADO POR FOTOPRIX

SEGUNDO.- AMBITO DE APLICACIÓN DE LA LCD.-

31. La sentencia impugnada desestima la acción de competencia desleal con el argumento de que la LCD exige en su artículo 2 que los comportamientos previstos en la Ley se realicen en el mercado con fines concurrenciales, siempre que sean objetivamente idóneos para promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero. En el caso de autos, GOOGLE no compite con FOTOPRIX, por lo que, según el juzgador de la anterior instancia, no puede atenderse una reclamación basada en tal norma.

32. El recurrente combate esta apreciación, señalando que la LCD no exige la existencia de una relación efectiva de competencia entre el demandante y demandado.

33. Ante todo hemos de aclarar que la actividad de GOOGLE es comercial y se realiza en el tráfico económico con ánimo de lucro. Por tanto no puede negarse que esta actividad se realiza en el mercado con fines concurrenciales, tal y como exige el artículo 2 LCD.

34. Tal y como aclaró el TJUE en la sentencia de fecha 23 de marzo de 2010 (C-236/08 y 238/08, Louis Vuitton, Viaticum y CNRRH contra Google Francia y Google Inc.): "Por lo que respecta al prestador del servicio de referenciación, consta que ejerce una actividad comercial y que actúa con ánimo de lucro cuando almacena como palabras clave, por cuenta de algunos de sus clientes, signos idénticos a marcas y organiza la presentación en pantalla de anuncios a partir de tales palabras.(...) estos datos revelan que el prestador del servicio de referenciación desarrolla su actividad «en el tráfico económico» cuando pone a disposición de los anunciantes, como palabras clave, signos que son idénticos a marcas, cuando los almacena y cuando muestra los anuncios de sus clientes en respuesta a la introducción de tales signos".

35. A partir de esta constatación, no puede negarse la aplicación de la LCD por el hecho de que el demandante y demandado no sean competidores directos. El artículo 3.2 LCD expresamente lo expresa en los siguientes términos: "2. La aplicación de la Ley no podrá supeditarse a la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo del acto de competencia desleal".

36. Es criterio de esta Sala que el requisito de legitimación activa contemplado en el artículo 33 LCD, exige que los intereses económicos del actor resulten directamente perjudicados o amenazados por la conducta desleal, pero ello no supone que deba existir una relación de competencia directa entre las partes. En ese sentido, nuestra sentencia núm. 32/2016 de 29 de enero de 2016 señala lo siguiente: "El interés legítimo y directo no radica en todos los competidores en cuanto tales, sino únicamente en aquellos a los que el acto desleal atañe de modo inmediato en la actividad desplegada. En tal sentido, AAP Madrid, sec. 28ª (mercantil) de 14 de mayo de 2010, en el cual se señala que "por otra parte la referencia al perjuicio o amenaza directa de los intereses económicos no puede de ninguna forma servir para exigir la existencia de una relación de competencia en la producción real o potencial de un daño patrimonial como presupuestos de la deslealtad de un acto realizado en el mercado con finalidad concurrencial, pues la legitimación no queda limitada a los competidores efectiva o potencialmente afectados por el acto de competencia desleal y, consiguientemente, pierde todo sentido entrar en considerar quiénes son competidores y quiénes no cuando el perjuicio y la amenaza directa de los intereses económicos solo concretan el interés legítimo exigible para iniciar una causa de esta naturaleza. Por ello, concurrirán estas circunstancias en las personas que resulten inmediata y personalmente alcanzadas, esto es, afectadas de modo concreto y singular por la repercusión que el acto de competencia desleal tenga o pueda tener sobre la estructura competitiva y/o el funcionamiento concurrencial del mercado, influyendo o pudiendo influir negativamente en la propia posición o actividad de aquellos en el mercado".

37. En el caso que nos ocupa, no se pone en duda el interés legítimo de FOTOPRIX en el ejercicio de las acciones de competencia desleal frente a GOOGLE, en la medida en que la actuación de esta última afecta a la posición competitiva de la actora. Lo que habremos de analizar a continuación es si esa afectación resulta leal o por el contrario incurre en las conductas tipificadas por la LCD.

TERCERO.- JURISPRUDENCIA RECAÍDA SOBRE LA LICITUD DE LOS SERVICIOS DE REFERENCIACIÓN DE GOOGLE DESDE EL PUNTO DE VISTA MARCARIO.-

38. El propio recurrente se hace eco de la sentencia de fecha 23 de marzo de 2010 (C-236/08 y 238/08, Louis Vuitton, Viaticum y CNRRH contra Google Francia y Google Inc.), que consideró lícito el servicio AdWord de GOOGLE desde el punto de vista marcario. Dicha sentencia no entiende menoscabada la función de origen de la marca por el solo empleo en el motor de búsqueda de palabras clave idénticas a una marca, sino por modo en que se presente el anuncio. Al respecto, cabe citar los siguientes pasajes de la sentencia:

"83 La determinación de si dicha función de la marca resulta menoscabada cuando se muestra a los internautas, a partir de una palabra clave idéntica a una marca, un anuncio de un tercero, que puede ser competidor del titular de dicha marca, depende particularmente del modo en que se presente el anuncio.

84 Se menoscaba la función de indicación del origen de la marca cuando el anuncio 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 (véase, en este sentido, la sentencia Céline, antes citada, apartado 27 y jurisprudencia citada)

(...) 89 Cuando el anuncio del tercero sugiere la existencia de un vínculo económico entre dicho tercero y el titular de la marca, se constata un menoscabo de la función de indicación del origen.

90 Cuando el anuncio, pese a no sugerir la existencia de un vínculo económico, es tan impreciso sobre el origen de los productos o servicios de que se trata que un internauta normalmente informado y razonablemente atento no puede determinar, sobre la base del enlace promocional y del mensaje comercial que lo acompaña, si el anunciante es un tercero para el titular de la marca o si, por el contrario, está económicamente vinculado a éste, se impone también la conclusión de que dicha función de la marca resulta menoscabada."

39. El Alto tribunal europeo tampoco considera que el simple uso de las palabras clave en el motor de búsqueda de GOOGLE menoscaben la función de publicidad de la marca:

"93 En lo que atañe al uso por los anunciantes en Internet del signo idéntico a una marca ajena, como palabra clave para la aparición en pantalla de mensajes publicitarios, es evidente que este uso puede tener repercusiones en el empleo de dicha marca por su titular con fines publicitarios y en su estrategia comercial.

94 Dado el importante lugar que ocupa la publicidad en Internet en el tráfico económico, es posible que el titular de la marca inscriba su propia marca como palabra clave en el servicio de referenciación para que aparezca un anuncio bajo la rúbrica «enlaces patrocinados». En este caso, el titular de la marca deberá eventualmente comprometerse al pago de un precio por clic más elevado que el que corresponde a otros operadores económicos, si desea que su anuncio aparezca antes del de los otros operadores que han seleccionado también su marca como palabra clave. Además, aun cuando el titular de la marca esté dispuesto a pagar un precio por clic más elevado que el que ofrecen los terceros que hayan seleccionado también dicha marca, no puede estar seguro de que su anuncio vaya a aparecer antes del de los terceros, dado que en la determinación del orden de aparición de los anuncios intervienen más factores.

95 Sin embargo, estas repercusiones del uso de un signo idéntico a la marca por terceros no constituyen por sí mismas un menoscabo de la función de publicidad de la marca.

96 Según lo manifestado por el propio órgano jurisdiccional remitente, la situación sobre la que versan las cuestiones prejudiciales se concreta en la aparición de enlaces promocionales en respuesta a la introducción por el internauta de un término de búsqueda que corresponde a la marca seleccionada como palabra clave. Consta también en estos asuntos que los enlaces promocionales aparecen al lado o encima de la lista de resultados naturales de la búsqueda. Por último, no se discute que el orden de los resultados naturales se deriva de la pertinencia de los respectivos sitios en relación con el término de búsqueda introducido por el internauta y que el operador del motor de búsqueda no cobra por mostrar estos resultados.

97 De lo anterior se desprende que cuando el internauta introduce el nombre de una marca como término de búsqueda, la página de inicio del sitio promocional del titular aparece en la lista de resultados naturales, normalmente en uno de los primeros lugares. Mediante la aparición en pantalla de este sitio, que, por otro lado, es gratuita, se hacen visibles los productos o servicios del titular de la marca al internauta, con independencia de si el titular consigue o no que su anuncio ocupe también uno de los primeros lugares bajo la rúbrica «enlaces patrocinados».

98 Habida cuenta de estas circunstancias, procede declarar que el uso de un signo idéntico a una marca ajena en el marco de un servicio de referenciación como el controvertido en los asuntos principales no puede menoscabar la función de publicidad de la marca".

40. Esta doctrina jurisprudencial del TJUE ha sido reiterada en ocasiones posteriores, tal y como ha recordado el Tribunal Supremo en su sentencia núm. 94/2017 de 15 de febrero de 2017 :

"5.- Para llegar a la conclusión de que el criterio mantenido por el tribunal de apelación infringe la doctrina de la complementariedad relativa tiene especial importancia la doctrina contenida en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 22 de septiembre de 2011, caso Interflora Inc. y otros contra Marks and Spencer plc y otros, asunto C-323/09 .

Esta sentencia, bajo el epígrafe «(e)l provecho obtenido indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca (parasitismo)», con cita de otras sentencias anteriores, declara que un anunciante que haya seleccionado, en el marco de un servicio de referenciación en Internet, una palabra clave correspondiente a una marca ajena, pretende que los internautas que introduzcan esa palabra como término de búsqueda no solo pulsen en los enlaces procedentes del titular de dicha marca que aparezcan en la lista de resultados, sino también en el enlace promocional del citado anunciante.

Si una marca goza de notoriedad, es probable que un gran número de internautas utilicen el nombre de esa marca como palabra clave para llevar a cabo su búsqueda en Internet con el fin de encontrar información u ofertas sobre los productos o servicios de dicha marca.

En estas circunstancias, cuando el competidor del titular de una marca que goce de notoriedad seleccione esta marca como palabra clave en el marco de un servicio de referenciación en Internet, el objetivo de este uso es aprovecharse del carácter distintivo y de la notoriedad de dicha marca. La elección de esta marca como palabra clave puede llevar a una situación en la que los consumidores, probablemente numerosos, que lleven a cabo una búsqueda en Internet de productos o servicios de tal marca con ayuda de esa palabra clave, verán aparecer en su pantalla el anuncio de ese competidor.

Cuando los internautas compran el producto o el servicio ofrecido por el competidor tras haber visto su anuncio en vez de los del titular de la marca a la que iba dirigida inicialmente su búsqueda, el competidor obtiene una ventaja real del carácter distintivo y de la notoriedad de la citada marca, sin pagar compensación alguna por dicho uso a los titulares de esa marca.

De las características de la elección como palabras clave en Internet de los signos correspondientes a marcas de renombre ajenas resulta que, cuando no haya «justa causa» en el sentido de los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 (desarrollado en Derecho interno por el art. 34.2.c de la Ley de Marcas), esta elección ha de analizarse como un uso para el cual el anunciante se sitúa en la estela de una marca de renombre 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. Si esto es así, 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 de renombre, productos que son imitaciones de los productos del titular de dichas marcas.

6.- Tras todo lo anterior, el apartado 91 afirma:

«En cambio, cuando la publicidad que aparezca en Internet a partir de una palabra clave correspondiente a una marca de renombre proponga una alternativa frente a los productos o a los servicios del titular de la marca de renombre sin ofrecer una simple imitación de los productos o de los servicios del titular de dicha marca, sin causar una dilución o una difuminación y sin menoscabar por lo demás las funciones de la mencionada marca, procede concluir que este uso constituye, en principio, una competencia sana y leal en el sector de los productos o de los servicios de que se trate y, por lo tanto, se realiza con «justa causa» en el sentido de los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento núm. 40/94 »..

TERCERO.- SOBRE LA DESLEALTAD DEL SERVICIO ADWORD DE GOOGLE.-

41. El recurrente es consciente de la doctrina jurisprudencial que el TJUE mantiene en esta materia, por lo que desplaza el litigio al ámbito de la competencia desleal, defendiendo la aplicación de su Ley reguladora, aunque entre las partes medie una relación contractual (artículo 2.3 LCD).

42. En efecto la existencia de una relación contractual no impide la aplicación de los preceptos de la LCD, pero evidentemente, es preciso que las conductas tengan encaje en alguno de los tipos legales. Se hace preciso, por tanto, un examen de tipicidad de tales conductas a la luz de los preceptos invocados por el recurrente.

43. En la sentencia de esta Sala núm. 427/2017 de 27 de septiembre de 2017 dijimos lo siguiente:

" La Ley de Competencia Desleal constituye un conjunto normativo que pretende preservar la corrección en las prácticas mercantiles protegiendo a quienes intervienen en el mercado frente a conductas que, salvo en contadas hipótesis, se caracterizan esencialmente por la nota de la extracontractualidad, es decir, por la inexistencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo de la acción de vínculo contractual alguno capaz de obligar jurídicamente a aquel respecto de este a abstenerse de ejecutar la conducta censurada. Cuando ese es el caso, el agraviado no precisa de la protección de la Ley de Competencia Desleal al tener siempre salvaguardados sus intereses concurrenciales al respecto por la posibilidad de ejercitar acciones típicamente contractuales (de cumplimiento y/o de resarcimiento en caso de incumplimiento del contrato). La infracción en sí misma de compromisos contractuales es, simple y llanamente, una conducta incumplidora que puede ser enervada, corregida o reprimida mediante el ejercicio de su acción natural, a saber, la acción personal emanada del propio contrato. Pues no debe perderse de vista que el bien jurídico que la Ley de Competencia Desleal está llamada a proteger es un bien de naturaleza supraindividual como lo es la competencia en tanto que pieza clave para el funcionamiento del sistema económico, siendo destinatarios de esa protección, como indica el Art. 1 de la ley, "...todos los que participan en el mercado...", tanto desde el lado de la oferta como desde el lado de la demanda, finalidad institucional que, desde luego, desborda la más estrecha consideración de los intereses particulares de quienes se encuentran vinculados por una relación contractual. No en vano es el propio Preámbulo de la L.C.D. el que la califica como una ley "...de corte institucional...", añadiendo que a partir de dicha norma el derecho de la competencia desleal "...deja de concebirse como un ordenamiento primariamente dirigido a resolver los conflictos entre los competidores para convertirse en un instrumento de ordenación y control de las conductas en el mercado...", y todo ello en provecho "...no solo de los intereses privados de los empresarios en conflicto sino también de los intereses colectivos del consumo..."

Ciertamente, no es imposible ni infrecuente que cuando dos operadores económicos se encuentran vinculados por una relación contractual, se desarrollen por parte de alguno de ellos conductas que, situadas en zonas fronterizas a las materias contractualmente reguladas, resulten merecedoras de un reproche de deslealtad concurrencial. Pero creemos que esa frontera o línea divisoria es, al menos desde el punto de vista teórico, relativamente clara: si la conducta inconveniente entra dentro de la órbita de las materias reguladas por el contrato, entonces puede afirmarse que el contrato constituye título apto para la represión de aquella; si, por el contrario, esa conducta no resulta reconducible o susceptible de tratamiento jurídico a través de ninguna de las previsiones contractuales, ni siquiera mediante derivación interpretativa del contrato, y a la vez encaja en alguna tipicidad de la Ley de Competencia Desleal, entonces podrá hallar justificación el análisis de su eventual ilicitud concurrencial. Bien entendido que cuando nos referimos a materias contractualmente reguladas estamos haciendo alusión a un concepto amplio de regulación donde se comprende tanto la literalidad del contrato como todas aquellas consecuencias que, por vía de integración hermenéutica y a través de los instrumentos que el propio legislador proporciona, dimanen del contrato"

44. Con carácter previo al análisis de los tipos de deslealtad invocados, el recurrente expone que el sistema AdWords ha sufrido una importante transformación desde el dictado de la STJUE de 23 de marzo de 2010, de modo que actualmente GOOGLE desempeña una función mucho más intervencionista, recopilando datos de los clientes y comunicándolos a las empresas competidoras, lo que pone en entredicho su carácter neutral y automático. Se indica asimismo que esta actuación se realiza desde una posición de dominio en el mercado de internet, que obliga a todos los anunciantes a aceptar las condiciones

de uso del sistema. Entre dichas condiciones, GOOGLE se reserva la aprobación de los anuncios para garantizar que cumplan sus políticas publicitarias. Facilita herramientas para planificar las palabras clave, obteniendo estadísticas sobre el uso de determinadas palabras clave y aporta consejos sobre la forma de llevar a cabo las subastas de espacios publicitarios dentro de la página de resultados.

45. En esta tesitura, el recurrente señala que GOOGLE puede quedar amparado por la exención de responsabilidad prevista en los artículos 16 y 17 LSSICE únicamente en lo que se refiere a los contenidos proporcionados por el cliente, pero no le exculpa de los actos desleales realizados por GOOGLE mediante una utilización indebida, fraudulenta o parasitaria de la información obtenida.

46. La tantas veces citada STUE de 23 de marzo de 2010 señaló al respecto lo siguiente:

" A este respecto, se desprende del cuadragésimo segundo considerando de la Directiva 2000/31 que las exenciones de responsabilidad establecidas en dicha Directiva sólo se aplican a aquellos casos en que la actividad del prestador de servicios de la sociedad de la información tiene naturaleza «meramente técnica, automática y pasiva», lo que implica que el prestador «no tiene conocimiento ni control de la información transmitida o almacenada».

114 Por lo tanto, para comprobar si la responsabilidad del prestador del servicio de referenciación podría verse limitada con arreglo al artículo 14 de la Directiva 2000/31 , es necesario examinar si el papel desempeñado por el prestador es neutro, es decir, si su comportamiento es meramente técnico, automático y pasivo, lo que implica que no tiene conocimiento ni control de la información que almacena.

115 En lo que atañe al servicio de referenciación controvertido en los asuntos principales, se deriva de los autos y de la descripción que figura en los apartados 23 y siguientes de la presente sentencia que Google procede, utilizando los programas que ha desarrollado, a un tratamiento de los datos introducidos por los anunciantes, del que resulta la aparición en pantalla de anuncios en condiciones que Google controla. De este modo, Google determina el orden de aparición, que depende, en particular, de la cantidad pagada por los anunciantes.

116 Ha de señalarse que la mera circunstancia de que el servicio de referenciación sea remunerado, de que Google fije las formas de remuneración o, incluso, de que dé información general a sus clientes no puede implicar que se excluya a Google de las exenciones de responsabilidad previstas por la Directiva 2000/31.

117 De igual modo, la concordancia de la palabra clave seleccionada y del término de búsqueda introducido por un internauta no basta por sí mismo para que se considere que Google tiene conocimiento o control de los datos introducidos en su sistema por los anunciantes y grabados en su servidor.

Sin embargo, sí es pertinente, en el marco del examen al que alude el apartado 114 de la presente sentencia, el papel que desempeña Google en la redacción del mensaje comercial que acompaña al enlace promocional o en el establecimiento o la selección de palabras clave.

47. La citada sentencia considera que el tratamiento de datos efectuado por GOOGLE e incluso la información que transmite a sus clientes no le excluye de las exenciones de responsabilidad previstas en la Directiva 2000/31. Sí quedaría excluida la exención en función del papel que GOOGLE pueda desempeñar en la redacción del mensaje comercial o en la selección de las palabras clave.

48. El recurrente no plantea en momento alguno que GOOGLE intervenga en la redacción del mensaje comercial, sino en la selección de las palabras clave, por lo que debemos centrarnos en este segundo aspecto. Solo en la medida en que esta actividad puede constituir competencia desleal, podemos plantearnos la responsabilidad del prestador de servicios de la sociedad de la información. En otro caso, la licitud de la actividad del principal determinaría asimismo la del intermediario. Esta cuestión será abordada en los apartados siguientes.

CUARTO.- SOBRE LA INCARDINACIÓN DE LOS COMPORTAMIENTOS DE GOOGLE EN DETERMINADOS TIPOS DE DESLEATAD.-

49. Señala el recurrente que GOOGLE incurre en el tipo previsto en la cláusula general del artículo 4.1 LCD por desarrollar una actividad parasitaria de sus clientes que distorsiona de manera significativa el comportamiento económico, tanto del consumidor como del cliente.

50. Es conocido que este precepto constituye una norma completa y no un principio general desarrollado y concretado en las disposiciones posteriores. En nuestra sentencia núm. 427/2017 de 27 de septiembre de 2017 dijimos lo siguiente:

" Este precepto "no formula un principio general objeto de desarrollo y concreción en los artículos siguientes de la misma Ley" (Sentencias 1169/2006, de 24 de noviembre , y 19/2011, de 11 de febrero), sino que "tipifica un acto de competencia desleal en sentido propio, dotado de sustantividad frente a los actos de competencia desleal que la ley ha estimado tipificar en concreto" (sentencias 1169/2006, de 24 de noviembre , 311/2007, de 23 de marzo , y 1032/2007, de 8 de octubre), de tal suerte que "esta cláusula no puede aplicarse de forma acumulada a las normas que tipifican en particular, sino que la aplicación ha de hacerse en forma autónoma, especialmente para reprimir conductas o aspectos de conductas que no han podido ser subsumidos en los supuestos contemplados en la tipificación particular" (sentencias 1169/2006, de 24 de noviembre , y 48/2012, de 21 de febrero). Pero sin que ello pueda "servir para sancionar como desleales conductas que

debieran ser confrontadas con alguno de los tipos específicos contenidos en otros preceptos de la propia Ley, pero no con aquel modelo de conducta -la del art. 5 LCD -, si es que ello significa propiciar una afirmación de antijuricidad degradada, mediante la calificación de deslealtad aplicada a acciones u omisiones que no reúnen todos los requisitos que integran el supuesto tipificado para impedir las" (sentencias 635/2009, de 8 de octubre , y 720/2010, de 22 de noviembre).

51. La cláusula general ha sido utilizada para combatir conductas que prescinden del mérito propio según criterios de eficiencia y se adentran en actos de aprovechamiento del esfuerzo ajeno, de obstaculización o de expolio del fruto comercial de un tercero. Así lo declaramos en nuestra sentencia núm. 428/2017 de 29 de septiembre de 2017 señalando al respeto que:

"La imputación que se efectuaba en la demanda, que se hacía al amparo de la cláusula general que reprime la contravención de la buena fe objetiva exigible en las actuaciones en el seno del mercado (artículo 4.1 de la Ley 3/1991 de competencia desleal -LCD-, en su redacción reformada por la Ley 29/2009), solo podría sustentarse desde la comprobación de que se hubieran podido cometer por los demandados actos de aprovechamiento del esfuerzo previamente desplegado por un competidor, de obstaculización al desempeño de la actividad de éste o de expolio del fruto empresarial que naturalmente debería haberle correspondido al mismo. La comisión de tal clase de conductas permitiría apreciar ilícitos concurrenciales susceptibles de ser incardinados en la mencionada cláusula general, que permite reprimir conductas que resultan desleales, por contrarias al modelo o estándar de buena fe, el cual resulta exigible con carácter general en el ejercicio de los derechos (artículo 7.1 CC) y específicamente en los actos realizados en el mercado con fines de concurrencia. Se trataría de actuaciones injustificadas en el decurso de lo que debería ser el normal desenvolvimiento de una actividad empresarial que son aptas para interferir en el juego de la libre competencia, que ha de regirse por el criterio del mérito según principios de eficiencia, sin que puedan admitirse conductas que por medios ilícitos traten de enturbiar esa regla. El expolio o el aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, la obstaculización a la posición concurrencial de un tercero y aquellas otras actuaciones que tiendan a frustrar la libre formación de preferencias y la adopción de decisiones en el mercado, de modo que atenten contra el principio de eficiencia empresarial y contra el criterio de que la obtención de éxito debe responder al mérito que revistan las propias prestaciones, pueden ser combatidas a través de la invocación de la cláusula general".

52. En el caso que nos ocupa, se alude a una actividad parasitaria de GOOGLE respecto a sus clientes sin justificar debidamente este aserto. Lo cierto es que la tecnología AdWords ha sido creada y diseñada por la propia GOOGLE con su propio esfuerzo y que tiene una reputación propia, por lo que ningún acto de parasitismo puede ser apreciado. El complejo tratamiento de los datos estadísticos que utiliza el sistema AdWord también ha sido ideado por GOOGLE para aportar información a todos los clientes, que resulta útil para que puedan adoptar sus decisiones económicas con el debido asesoramiento. No se trata de datos concretos de clientes, sino de datos agregados que arroja la herramienta de forma objetiva, cuyo conocimiento aprovecha a todos los usuarios.

53. Se alude al artículo 5.1 LCD con el argumento de que la utilización de los signos distintivos como palabras clave pueden inducir a error a los usuarios de internet sobre el origen de los productos y servicios de las empresas anunciantes. Ello sucede así, según el recurrente, porque en los anuncios que se identifican en la pantalla no se refleja claramente el origen de la oferta.

54. Esta conducta desleal surgiría del juego combinado de la palabra clave con el anuncio enlazado en el que no se identifica claramente el origen de la oferta. Sin embargo, el propio recurrente ha admitido que GOOGLE no es responsable de los contenidos introducidos por terceros en sus anuncios, dada la exención de responsabilidad contenida en los artículos 16 y 17 LSSICE (página 34 del escrito del recurso), sino de la información que GOOGLE procesa, trata, organiza y presenta. Pero ello no implica intervención activa en la creación del mensaje comercial que acompaña al enlace promocional, que es responsabilidad del anunciante. Hemos de recordar de nuevo la sentencia de TJUE de 23 de marzo de 2010, a cuyo tenor:

"120 Por consiguiente, procede responder a las cuestiones tercera, segunda y tercera en los asuntos C-236/08 , C-237/08 y C-238/08 , respectivamente, que el artículo 14 de la Directiva 2000/31 debe interpretarse en el sentido de que la norma que establece se aplica al prestador de un servicio de referenciación en Internet cuando no desempeñe un papel activo que pueda darle conocimiento o control de los datos almacenados. Si no desempeña un papel de este tipo, no puede considerarse responsable al prestador de los datos almacenados a petición del anunciante, a menos que, tras llegar a su conocimiento la ilicitud de estos datos o de las actividades del anunciante, no actúe con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible.

55. El recurrente también alude al artículo 11.1 y 2 LCD, pues considera que la conducta de GOOGLE implica la imitación de prestaciones identificadas con derechos de exclusiva, sin mayor especificación.

56. Hemos declarado en nuestra sentencia 401/2017 de 15 de septiembre de 2017, entre otras muchas, lo siguiente:

"186. Tal y como recoge la sentencia de la anterior instancia, el Tribunal Supremo ha señalado que la distinción del ámbito de aplicación de los artículo 6 y 12 por un lado, y el artículo 11 por otro, todos de la LCD , radica en que en los primeros la acción debe recaer sobre las creaciones formales, esto es, a los signos distintivos y las formas de presentación de los productos o servicios; y en el segundo, sobre las creaciones materiales, esto es los productos o servicios (sentencias del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2004 , 7 de julio de 2006 ; 30 de mayo , 12 de junio , 17 de julio y 10 de octubre de 2007 ; 5 de febrero y 15 de diciembre de 2008 ; 15 de enero , 10 y 25 de febrero , 30 de junio y 7 de julio de 2009 ; 4 de marzo , 23 de julio y 1 de diciembre de 2010 ; 11 de febrero , 15 de febrero y 16 de noviembre de 2011). Este mismo criterio se ha sostenido en las sentencias 95/2014 de 11 de marzo , 450/2015 de 2 de septiembre y 306/2017 de 17 de mayo .

57. El recurrente no concreta a qué prestación material se refiere la conducta desleal imputada ni en qué consiste la imitación. Por otro lado, si la conducta que se imputa a GOOGLE no se centra en la elaboración de los anuncios sino en su participación activa en la creación y desarrollo de las palabras clave, no podemos considerar que ello implique la imitación de alguna suerte de prestación en sentido material de la demandante, entendiéndose por tales los productos, las formas tridimensionales o las creaciones técnicas, artísticas, estéticas u ornamentales (STS 17-7-07, en rec. 3426/00, y en el mismo sentido STS 10-10-07 en rec. 4132/00).

58. El recurrente cita el artículo 12 LCD, entendiéndose que se ha producido una explotación de la reputación de las marcas y de la imagen comercial de FOTOPRIX. Este planteamiento debe desestimarse en la medida en que, como hemos visto, el servicio de referenciación de GOOGLE no perjudica ninguna de las funciones de la marca.

59. Esta cuestión ya ha sido resuelta por el Tribunal Supremo bajo el prisma del principio de complementariedad relativa. En su sentencia núm. 94/2017 de 15 de febrero el Alto Tribunal excluyó la aplicación del artículo 12 LCD porque la utilización de la marca ajena como palabra clave en el servicio de referenciación de GOOGLE había superado el test de antijuridicidad desde el punto de vista de la marca ajena. Dicha sentencia dice lo siguiente:

"1.- La normativa sobre marcas y la normativa sobre competencia desleal cumplen funciones diferentes. Mientras que la primera protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, un derecho de exclusiva generador de un ius prohibendi en su titular, la segunda protege el correcto funcionamiento del mercado, de modo que la competencia se realice por méritos o por eficiencia de las propias prestaciones y no por conductas desleales.

No obstante lo anterior, la Ley de Marcas, al proteger los signos que permiten identificar el origen empresarial de los productos y servicios, contribuye también a mantener el correcto funcionamiento del mercado, al excluir el error en las decisiones de adquisición de bienes o contratación de servicios.

2.- La coexistencia entre una y otra normativa se caracteriza por lo que se ha venido en llamar una «complementariedad relativa».

En la última de las sentencias en que la sala se ha pronunciado sobre esta cuestión, la 450/2015, de 2 de septiembre, con recapitulación de lo declarado en anteriores sentencias, afirmamos:

«La jurisprudencia sobre la relación entre las normas que regulan los derechos de exclusiva de propiedad industrial y las de competencia desleal, sigue el denominado principio de complementariedad relativa (Sentencias 586/2012, de 17 de octubre, y 95/2014, de 11 de marzo).

»Partiendo de la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y las de marcas, el criterio de la complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, que niega la aplicación de la Ley de Competencia Desleal cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva (Sentencia 586/2012, de 17 de octubre).

»"Como se ha dicho en la doctrina, el centro de gravedad de la realidad radica en los criterios con arreglo a los cuales han de determinarse en qué casos es procedente completar la protección que dispensan los sistemas de propiedad industrial con el sometimiento de la conducta considerada a la Ley de Competencia Desleal.

»De una parte, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas (en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos). De ahí que haya que comprobar si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.

»De otra, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.

»Y, en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido" (Sentencia 95/2014, de 11 de marzo).

»En este sentido concluíamos en la Sentencia 586/2012, de 17 de octubre, al afirmar: "(e)n definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez"

(...)« cuando la publicidad que aparezca en Internet a partir de una palabra clave correspondiente a una marca de renombre proponga una alternativa frente a los productos o a los servicios del titular de la marca de renombre sin ofrecer una simple imitación de los productos o de los servicios del titular de dicha marca, sin causar una dilución o una difuminación y sin menoscabar por lo demás las funciones de la mencionada marca, procede concluir que este uso constituye, en principio, una

competencia sana y leal en el sector de los productos o de los servicios de que se trate y, por lo tanto, se realiza con «justa causa» en el sentido de los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 (LA LEY 2356/1988) y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento núm. 40/94 ».

Eso es justamente lo que ocurre en el caso enjuiciado. El anuncio de Citylift al que remite el enlace patrocinado en el que la palabra «orona» es utilizada como palabra clave o keyword propone una alternativa a los servicios del titular de la marca notoria, sin ofrecer una imitación de tales servicios, sin causar una dilución de la marca y sin menoscabar sus demás funciones, por lo que supone una competencia sana y leal en el sector de los servicios de mantenimiento de ascensores que, por tanto, constituye la «justa causa» que excluye la antijuridicidad de la conducta.

Por tal razón, si consiguen superar el control propio de la Ley de Marcas, no es posible que esos mismos hechos constituyan competencia desleal por las mismas razones relevantes para realizar el enjuiciamiento de la licitud de su conducta con base en la normativa marcaria.

60. En el supuesto de autos se imputa a GOOGLE una conducta no meramente pasiva en la utilización por parte de los internautas de la marca FOTOLIBRO en el servicio de referenciación de la demandada. Pero como hemos indicado, este servicio no implica una dilución de la marca ni menoscaba ninguna de sus funciones, por lo que no constituye un ilícito marcario. No se observa en este punto que la normativa de competencia desleal ofrezca una protección más amplia o diversa, por lo que la pretensión tampoco puede prosperar desde el punto de vista de la competencia desleal. De lo contrario, estaríamos dando a la marca una protección superior a la que le corresponde como signo registrado.

61. El recurrente también menciona el artículo 15.1 LDC en relación al artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por explotación abusiva de una posición de dominio.

62. FOTOPRIX tampoco se encarga de desarrollar debidamente sus argumentos en relación a esta conducta desleal. Aunque admitiéramos una posible posición de dominio de GOOGLE, no se nos ofrece una explicación plausible sobre una supuesta explotación abusiva de esa posición a través del servicio de referenciación AdWords.

63. El Tribunal Supremo, en la sentencia ya citada núm. 94/2017 de 15 de febrero, señala que el servicio cuestionado, en sí mismo considerado, supone una competencia sana y leal en el sector de que se trate, salvo que el anuncio vinculado ofrezca una simple imitación de productos o servicios. Pero esa conducta ya no sería, en principio, achacable a GOOGLE sino a los anunciantes respectivos, salvo que se imputara un comportamiento activo de GOOGLE en la elaboración del anuncio o una actitud conscientemente consentidora. Sin embargo, la demanda no se sustenta en este tipo de conductas.

64. Se alude asimismo a la infracción del artículo 16 LCD, por establecer una política de publicación de anuncios diferenciada y unas condiciones desfavorables a unos clientes respecto a otros según su origen geográfico y por explotar la situación de dependencia económica en la que están respecto a GOOGLE.

65. Aunque FOTOPRIX no lo concreta debidamente, parece referirse al hecho de que GOOGLE no impide el uso de marcas comerciales como palabras clave en la UE y la AELC (Asociación Europea de Libre Comercio), mientras que esa política es diferente en otros países. Sin embargo, ese trato diferenciado responde a la diferente legislación y jurisprudencia existente en cada país, por lo que no resulta aceptable derivar de esa circunstancia una explotación de la dependencia económica de los clientes, dependencia, que por otro lado, tampoco se acredita.

66. Finalmente, se enuncia la vulneración del artículo 18 LCD en relación al artículo 3 e) LP. No se explica, ni menos se acredita, el motivo o fundamento de la publicidad desleal que se atribuye a GOOGLE. Por tanto, basta recordar que según la sentencia de 23 de marzo de 2010 (caso Louis Vuitton contra Google Inc. y Google France), la utilización de marcas como palabras clave en el servicio de referenciación de GOOGLE no menoscaba la función de publicidad de la marca, como hemos expuesto anteriormente. En consecuencia, ese mismo hecho tampoco puede tildarse de antijurídico bajo el prisma de la competencia desleal.

67. En conclusión de todo lo expuesto, procede la desestimación íntegra de la demanda y por tanto, también del recurso formulado por FOTOPRIX.

RECURSO FORMULADO POR GOOGLE

CUARTO.- CONEXIDAD DE LA ACCIÓN RECONVENCIONAL. INTERÉS LEGÍTIMO PARA EL EJERCICIO DE LAS ACCIONES DE NULIDAD Y CADUCIDAD DE MARCA.-

68. Aunque en el Fallo de la sentencia recurrida se desestimó la reconvención, el juez "a quo" no entró en el análisis de fondo de las acciones de nulidad y caducidad parcial de las marcas FOTOLIBRO, por una cuestión procesal. El juzgador de la anterior instancia consideró que había desaparecido la conexión necesaria entre la demanda y la reconvención. Además, el juez "a quo" entendió dudosa la legitimación activa de GOOGLE porque al igual que dicha parte no realiza actos de infracción marcaria, sino en su caso lo realizarían los anunciantes, serían éstos y no GOOGLE, los legitimados para interesar la nulidad de las marcas enfrentadas. A continuación, el juzgador menciona la legitimación exigida por el artículo 52 LM para el ejercicio de las acciones de nulidad relativa de la marca.

69. GOOGLE mantiene que la sentencia impugnada aplica de forma indebida el artículo 406 de la Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (en adelante LEC) porque el análisis de conexidad debe referenciarse al momento de admisión a trámite de la reconvencción. Además, FOTOPRIX nunca alegó en la contestación a la reconvencción esa falta de conexidad.

70. Compartimos con el apelante que la pérdida sobrevenida de conexidad no es motivo para dejar de analizar la reconvencción cuando tal conexidad sí existía en el momento de admitir la reconvencción. En este caso, la conexidad existía porque las acciones de nulidad y caducidad de marca entabladas se ejercitan por vía reconvenccional como reacción frente a la acción de infracción respecto a la misma marca. Ello nos obliga a estimar el recurso en este punto y a asumir la instancia para resolver la pretensión que quedó imprejuizada.

71. Ante todo debemos plantearnos, desde un punto de vista sustantivo, no procesal, si GOOGLE mantiene interés legítimo en el ejercicio de las acciones de nulidad y caducidad entabladas. Por regla general, la pérdida de las condiciones que determinan la legitimación no implica la terminación sobrevenida del proceso, en virtud del principio de la "perpetuatio legitimationis", pero no sucede lo mismo cuando dichas condiciones van referidas al interés legítimo del actor. Esta salvedad está prevista en el artículo 413 LEC cuando señala que

"1. No se tendrán en cuenta en la sentencia las innovaciones que, después de iniciado el juicio, introduzcan las partes o terceros en el estado de las cosas o de las personas que hubiere dado origen a la demanda y, en su caso, a la reconvencción, excepto si la innovación privare definitivamente de interés legítimo las pretensiones que se hubieran deducido en la demanda o en la reconvencción, por haber sido satisfechas extraprocesalmente o por cualquier otra causa"

72. Esta cuestión ha sido explicada por el Tribunal Supremo en el auto núm. 664/2013 de 23 de abril, en los siguientes términos:

"TERCERO.- El art. 22 y, por remisión, el art. 413, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, prevén como causa de la terminación anticipada del proceso la consistente en que, por circunstancias sobrevenidas a la demanda, dejare de haber interés legítimo en obtener la tutela judicial pretendida.

La pérdida de la cualidad en que la demandante basaba su legitimación en la demanda no supone, necesariamente, esa pérdida sobrevenida de interés legítimo.

En sí misma, tal pérdida de legitimación no determina la terminación del proceso porque las circunstancias relevantes para determinar la existencia de tal legitimación son las existentes al inicio del proceso, que se perpetúan una vez constituida válidamente la relación procesal, en virtud del principio que se ha venido en llamar de "perpetuatio legitimationis".

Afirma en este sentido la sentencia de esta sala núm. 473/2010 de 15 julio :

«El principio de perpetuación de la jurisdicción, del que es un reflejo el artículo 413.1 LEC, no es aplicable únicamente al objeto del proceso, sino también a aquellas condiciones de las partes necesarias para el ejercicio de la acción que no impliquen una extinción de su capacidad jurídica o de su capacidad procesal».

La pérdida de la condición de socio durante la tramitación del proceso no ha sido considerada como causa determinante de la terminación anticipada del proceso de impugnación de acuerdos sociales, en virtud del mencionado principio de "perpetuatio legitimationis" en sentencias de esta sala tales como las núm. 676/2003 de 7 de julio, y 450/2005, de 8 de junio.

CUARTO.- Para considerar concurrente la pérdida sobrevenida de interés legítimo en la obtención de la tutela judicial respecto de la pretensión ejercitada en la demanda es preciso algo más que la pérdida de la cualidad que determinaba la legitimación activa al interponerse la demanda. Ese "plus" ha de ponerse en relación con el abuso del proceso, y se producirá cuando no exista una explicación razonable sobre la ventaja o beneficio legítimo que obtiene la parte actora con la continuación del proceso".

73. Centrándonos en el debate de autos, GOOGLE mantiene su interés legítimo en el ejercicio de las acciones de nulidad y caducidad de las marcas FOTOLIBRO, con el argumento de que las mismas entorpecen sus propias actividades. Se indica además, que GOOGLE tiene interés en no incurrir en gastos de defensa como consecuencia del ejercicio de acciones de infracción marcaria o de competencia desleal basadas en la utilización de los signos en cuestión. Por fin, se critica la mención que hace la sentencia a la legitimación que se deriva de lo dispuesto en el artículo 52 LM, ya que dicho precepto se refiere a la nulidad relativa y no a la absoluta, que es la que se ejercitó en autos.

74. La mención que la sentencia recurrida hace al artículo 52 LM carece de relevancia, ya que su cita por el juez "a quo" es "obiter dicta" y a título ejemplificativo.

75. Ciertamente, FOTOPRIX entabló contra GOOGLE acciones marcarias y de competencia desleal por el uso de la denominación FOTOLIBRO como palabra clave en el servicio de referenciación AdWords, en la medida en que tal denominación está protegida por dos marcas registradas a favor de FOTOPRIX. Evidentemente, ello atribuyó un interés, siquiera aparente, en el ejercicio por parte de GOOGLE de las acciones de nulidad y caducidad parcial de tales marcas.

76. Sin embargo, la acción marcaria entablada por FOTOPRIX ya quedó fuera del proceso en la audiencia previa y la acción declarativa de competencia desleal por el uso de las indicadas marcas como palabras clave en el servicio de referenciación de GOOGLE ha sido desestimada.

77. Tal y como admite GOOGLE, su política de uso de marcas comerciales en AdWords cambió radicalmente a partir de la publicación de la STJUE de 23 de junio de 2010 (Louis Vuitton contra Google Inc. y Google France), pues desde entonces se permite expresamente el uso de tales marcas comerciales como palabras clave. Este uso justificado ha sido corroborado en la STJUE de 22 de septiembre de 2011, (caso Interflora Inc. y otros contra Marks and Spencer plc y otros, asunto C-323/09). Posteriormente esta doctrina ha sido seguida en la sentencia del Tribunal Supremo 94/2017 de 15 de febrero de 2017 y, en fin, en esta misma sentencia.

78. Por el motivo indicado, el planteamiento de la presente reclamación judicial no ha alterado un ápice esa política comercial de GOOGLE, avalada por los indicados pronunciamientos jurisprudenciales, por lo que no encontramos explicación al alegato de la actuación de la actora entorpece las actividades de dicha demandada-reconviniendo. Es cierto que la presentación de demandas infundadas puede resultar molesta, pero ese riesgo siempre existirá, existan o no marcas registradas. Por otro lado, la respuesta que el la Ley procesal confiere a estas situaciones se encuentra en el tratamiento de las costas procesales.

79. GOOGLE ha facilitado y puede seguir facilitando el uso de marcas como palabras clave en su servicio AdWord, con total independencia de la existencia de las marcas en cuestión y sin que en ello puede constituir competencia desleal. En esa tesitura la Sala considera que ninguna utilidad o beneficio puede reportar a GOOGLE la declaración de nulidad o caducidad de las marcas de la actora, cuando lo cierto es que la propia GOOGLE ha reiterado que su actuación es totalmente ajena a la creación de los anuncios que son los que hipotéticamente podrían entrar en colisión con tales marcas, tal y como refiere el juez "a quo".

80. En consecuencia, entendemos que la desestimación de la demanda principal priva de interés legítimo a la reconvencción, y en consecuencia no está justificado un pronunciamiento jurisdiccional sobre la cuestión planteada.

81. Comoquiera que las partes han tenido oportunidad procesal de pronunciarse sobre esta cuestión y que la misma se suscita en el momento de dictar la propia sentencia que pone fin al proceso, no consideramos necesario habilitar ningún cauce procesal adicional al respecto.

QUINTO.- COSTAS.-

82. Las costas derivadas del recurso de apelación interpuesto por FOTOPRIX deben imponerse a dicho apelante, al resultar desestimadas todas las pretensiones de su recurso, tal como prevé el artículo 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación al artículo 394 del mismo texto legal.

83. Las costas del recurso interpuesto por GOOGLE, comoquiera que se estima parcialmente, no se imponen a ninguna de las partes, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 398.2 LEC.

84. Las costas de primera instancia de la reconvencción no se imponen a ninguna de las partes, en atención al hecho de que la falta de interés legítimo de la pretensión deducida se ha puesto de manifiesto como consecuencia de la desestimación de la demanda principal. Este criterio es el que hemos mantenido en supuestos de terminación anticipada del proceso por pérdida sobrevenida de interés legítimo, tal y como señalamos en nuestro auto núm. 178/2017 de 3 de noviembre de 2017, que es del siguiente tenor:

"16. Esta Sala ya se ha pronunciado con anterioridad acerca del debate que ahora se suscita, señalando que cuando se produce una pérdida de interés legítimo en la continuación del proceso pero discrepan en relación con las costas, el tribunal resolverá sobre el particular atendiendo a las circunstancias del caso. Así se declaró en nuestro auto núm. 219/2015 de 30 de octubre de 2015 , que es del siguiente tenor:

Establece el Art. 22 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en lo que ahora interesa, lo siguiente:

"1. Cuando, por circunstancias sobrevenidas a la demanda y a la reconvencción, dejare de haber interés legítimo en obtener la tutela judicial pretendida, porque se hayan satisfecho, fuera del proceso, las pretensiones del actor y, en su caso, del demandado reconviniendo o por cualquier otra causa, se pondrá de manifiesto esta circunstancia y, si hubiere acuerdo de las partes, se decretará por el Secretario judicial la terminación del proceso, sin que proceda condena en costas.

2. Si alguna de las partes sostuviere la subsistencia de interés legítimo, negando motivadamente que se haya dado satisfacción extraprocésal a sus pretensiones o con otros argumentos, el Secretario judicial convocará a las partes, en el plazo de diez días, a una comparecencia ante el Tribunal que versará sobre ese único objeto.

Terminada la comparecencia, el tribunal decidirá mediante auto, dentro de los diez días siguientes, si procede, o no, continuar el juicio, imponiéndose las costas de estas actuaciones a quien viere rechazada su pretensión".

Como puede apreciarse, el precepto únicamente elude todo pronunciamiento condenatorio en relación con las costas causadas en el proceso cuando existe acuerdo entre las partes en torno a la pérdida de objeto del mismo, ya que las costas a las que se refiere su apartado 2, párrafo 2º "in fine" no son las costas generadas en el proceso sino, mucho más modestamente, las costas específicamente causadas por la concreta actuación que en el mismo se contempla (comparecencia tendente a dilucidar esa limitada cuestión).

Entiende este tribunal que el acuerdo de las partes al que se refiere el apartado 1 de dicho Art. 22 es únicamente el acuerdo incondicional, de tal suerte que aquellos supuestos - como el ahora examinado- en los que ese acuerdo se supedita por una

de las partes a la condena a la contraria en las costas del proceso equivalen a la ausencia de acuerdo. Y es que, en efecto, una declaración de voluntad por la que un litigante condiciona su conformidad con la conclusión del litigio a que se condene en costas al litigante contrario equivale a una declaración por la que, no expresando especial interés en la prosecución del proceso en relación con el fondo, aquel exterioriza su deseo de que tal cosa tenga lugar aunque ello sea con el exclusivo propósito de obtener una resolución definitiva sobre el fondo que conduzca a la aplicación del régimen de condena en costas previsto de modo general por el Art. 394-1 L.E.C. Y es precisamente por tratarse de una solución estéril y antieconómica (proseguir del proceso sin verdadero interés de las partes y con el solo objetivo de obtener un determinado pronunciamiento sobre costas) por lo que el Art. 22-2 L.E.C. otorga al juez la facultad de decidir, mediante la celebración de una comparecencia al efecto, sobre la prosecución o terminación del proceso previa ponderación de la subsistencia o desaparición de un auténtico interés en la culminación del litigio.

Ahora bien, no contiene la L.E.C. disciplina alguna en materia de costas para aquellas hipótesis en las que, celebrada la comparecencia por falta de acuerdo sobre la pérdida sobrevenida, el tribunal considera que esa pérdida se ha producido efectivamente en relación con el objeto esencial del proceso (el asunto que en él se ventila) aunque subsista en relación con el objeto accesorio (las costas procesales). Y tal ausencia de disciplina específica determina que deba ser el juez quien, al dictar el auto previsto en el Art. 22-2 L.E.C. decidiendo la terminación del proceso (si optara por la prosecución la resolución sobre costas se efectuaría en sentencia conforme a las reglas del Art. 394), se pronuncie, en definitiva, sobre las costas. Solución sin duda plausible y dotada de elasticidad suficiente como para permitir la necesaria adaptación de dicho pronunciamiento a las circunstancias del caso, lo que resulta sumamente conveniente si se tiene en cuenta la muy diversa significación que en el proceso puede tener la pérdida de objeto, en particular en función de que el hecho determinante de esa pérdida sea la conducta de alguno de los litigantes o un acontecimiento ajeno a su voluntad o que escapa a su control.

Por lo demás, no faltan en la denominada jurisprudencia menor resoluciones que adoptan este mismo punto de vista: AP Valencia de 14-4-2005, AP de Vizcaya de 14-3-2007, AP de Barcelona de 28-11-2007, AP de Illes Balears de 6-4-2009, AP de Pontevedra de 13-3-08 y 25-03-2010, AP Zaragoza de 23-10-2009.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación

FALLO

1º.- Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de FOTOPRIX S.A. y estimamos parcialmente el planteado GOOGLE IRELAND LTD, GOOGLE INC y GOOGLE SPAIN S.L., ambos contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid, con fecha 23 de marzo de 2015 en el seno del procedimiento ordinario nº 273/2013.

2º.- Revocamos la sentencia recurrida en el particular relativo a la desestimación de la reconvencción y en su lugar declaramos que no procede entrar a conocer de las acciones ejercitadas por GOOGLE IRELAND LTD, GOOGLE INC y GOOGLE SPAIN S.L. por carencia de interés legítimo.

3º.- Imponemos a FOTOPRIX S.A. las costas ocasionadas en esta segunda instancia por el recurso por ella interpuesto; y no condenamos a ninguna de las partes al pago de las costas ocasionadas por el recurso interpuesto por GOOGLE IRELAND LTD, GOOGLE INC y GOOGLE SPAIN S.L.

4º.- Las costas de primera instancia ocasionadas por la reconvencción interpuesta por GOOGLE IRELAND LTD, GOOGLE INC y GOOGLE SPAIN S.L., no se imponen a ninguna de las partes.

5º.- En todo lo demás que no esté afectado por los anteriores pronunciamientos, confirmamos de la sentencia de la anterior instancia

Notifíquese esta resolución a las partes

Remítanse los autos originales al Juzgado de lo Mercantil, a los efectos pertinentes.

La presente sentencia no es firme. Las partes podrán interponer ante este tribunal recurso de casación y/o recurso extraordinario por infracción procesal, de los que conocería la Sala Primera del Tribunal Supremo, todo ello si fuera procedente conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación. El recurso se presentará en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de su notificación, previa constitución, en su caso, del depósito para recurrir previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los ilustrísimos señores magistrados integrantes de este tribunal.

Fuente de suministro: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 28079370282018100064