



Roj: **SAP A 456/2014 - ECLI: ES:APA:2014:456**

Id Cendoj: **03014370082014100068**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Alicante/Alacant**

Sección: **8**

Fecha: **03/04/2014**

Nº de Recurso: **33/2014**

Nº de Resolución: **67/2014**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **FRANCISCO JOSE SORIANO GUZMAN**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SAP A 456/2014,**
STS 541/2017

TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA

ROLLO DE SALA N.º 33 (C-5) 14.

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO N.º 231 / 13.

JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA n.º 1.

SENTENCIA NÚM. 67/14

Il'tmos.:

Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.

En la ciudad de Alicante, a tres de abril del año dos mil catorce.

El Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios, integrado por los Il'tmos. Sres. arriba expresados, ha visto los presentes autos, dimanantes del procedimiento anteriormente indicado, seguidos en el Juzgado n.º 1 de Marca Comunitaria; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud del recurso interpuesto por ORONA S. COOP., apelante por tanto en esta alzada, representada por el Procurador D. JUAN CARLOS OLCINA FERNÁNDEZ, con la dirección de la Letrada D.ª MARÍA PAZ MARTÍN ÁLVAREZ; siendo la parte apelada CITYLIFT, SA, representada por el Procurador D. ENRIQUE DE LA CRUZ LLEDÓ, con la dirección del Letrado D. FRANCISCO JAVIER MÁRQUEZ MARTÍN.

I - ANTECEDENTES DE HECHO.-

PRIMERO.- En los autos referidos, del Juzgado n.º 1 de Marca Comunitaria, se dictó Sentencia, de fecha 31 de octubre del 2013, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: *"Que debo desestimar la demanda interpuesta por ORONA S COOP contra CITYLIFT AS absolviendo a ésta de las pretensiones contra ellas formuladas, con imposición de costas a la actora."*

SEGUNDO.- Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación, del que se dio traslado a las demás partes. Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los autos a este Tribunal, donde fue formado el Rollo, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 4 / 3 / 13, en que tuvo lugar.

TERCERO.- En la tramitación del presente proceso, en esta alzada, se han observado las normas y formalidades legales, a excepción del plazo para dictar sentencia, debido a la complejidad del asunto y a permisos del magistrado ponente.



II - FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

PRIMERO.-

Dicho sea muy en síntesis, la sentencia recurrida no considera infringidas ninguna de las marcas comunitarias y nacionales (denominativas, ORONA), titularidad de la actora, a consecuencia del uso del adword "ORONA" que la demandada ha efectuado en Google; y ello, al razonar, con profusa y correcta cita jurisprudencial, que, del modo en que se ha producido dicho uso, y del contenido del anuncio que aparece en dicha página web, no se sugiere vinculación alguna entre la demandada y ORONA. Tampoco estima el magistrado de instancia que exista acto alguno de competencia desleal, por no darse un caso de explotación de la reputación ajena.

Contra esta decisión se alza la parte demandante, solicitando, con reiteración de la fundamentación jurídica planteada en la primera instancia, la revocación de la sentencia y el dictado de otra estimatoria de las pretensiones deducidas en la demanda.

Recordemos que en la demanda (sobre la titularidad de varias marcas denominativas, ORONA), el acto de infracción imputado a CITYLIFT, SA fue el uso del término ORONA en redes de comunicación telemáticas, pues, según resulta de varias actas notariales acompañadas a aquélla, al introducir en la barra de búsqueda de GOOGLE el término ORONA (también "CABINAS ORONA", "ASCENSORES ORONA", "ELEVADORES ORONA" o "MANTENIMIENTO ORONA" aparece, entre otros resultados, el anuncio

"Mantenimiento ascensores-Todas las Marcas.

www.mantenimientoascensores.net/ahorro.

Mejor servicio. Precio Más Bajo. Empieza a Ahorrar",

Siendo esta página web titularidad de la mercantil demandada. Al entrar en la página web (donde se ofertan servicios de mantenimiento de ascensores) no aparece la marca ORONA.

En cuanto a la competencia desleal, se imputa, resumidamente, aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

SEGUNDO.-

No se discute que la demandada ha estado usando un signo idéntico a las marcas de la demandante como palabra clave, en un servicio de referenciación en Internet. Se admite expresamente en la contestación a la demanda que la mercantil demandada tiene contratado el servicio de adwords o anuncios de pago que ofrece Google, en que se incluye la marca ORONA, y que la página web anteriormente citada es de su titularidad.

Sabido es que, cuando un internauta efectúa una búsqueda a partir de una o varias palabras en un motor de búsqueda, éste muestra, de una parte, los llamados resultados «naturales» y, de otro, los enlaces patrocinados o anuncios (acompañados, en ocasiones, por un breve mensaje comercial). Estos enlaces patrocinados son contratados, en el marco de un servicio remunerado de referenciación, por los operadores económicos y permiten que éstos seleccionen una o varias palabras clave (Keywords) para que, en el caso de que coincidan con las introducidas en el motor de búsqueda, aquéllos sean mostrados.

La Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala), de 23 de marzo de 2010 (también en la sentencia de 25 de marzo de ese año) efectúa (al conocer de una cuestión prejudicial formulada en un litigio planteado a consecuencia del empleo, no autorizado por los titulares de las marcas, de signos que se correspondían con éstas como palabras clave en el marco de un servicio de referenciación en Internet) una serie de declaraciones que este Tribunal no puede ignorar. Dichas palabras clave habían sido escogidas por clientes del prestador del servicio, que comercializaban bien imitaciones de productos del titular de la marca (asunto C 236/08), bien, simplemente, productos competidores (asuntos C 237/08 y C 238/08). Pues bien, en dicha sentencia, el TJUE resolvió que:

a) El anunciante que paga por el servicio de referenciación y elige como palabra clave un signo idéntico a una marca que no le pertenece, hace uso de dicho signo en el sentido de uso en el tráfico económico, ya que se realiza en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro y no en la esfera privada: " *Desde el punto de vista del anunciante, la selección de una palabra clave idéntica a la marca tiene por objeto y por efecto la aparición en pantalla de un enlace promocional al sitio en el que comercializa sus productos y servicios. Dado que el signo seleccionado como palabra clave es el medio que determina la aparición del anuncio publicitario, no puede negarse que el anunciante utiliza dicho signo en el contexto de sus actividades comerciales y no en la esfera privada* ".

b) Ese uso lo es también « para productos o servicios »: " *Por otro lado, aun en los casos en que el anunciante no pretende, al utilizar el signo idéntico a la marca como palabra clave, que se presenten sus productos o sus*



servicios como una alternativa a los productos o servicios del titular de la marca, sino más bien inducir a error a los internautas sobre el origen de sus productos o servicios, haciéndoles creer que proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste, se constata un uso «para productos o servicios». Como ha declarado el Tribunal de Justicia, se produce este uso, en todo caso, cuando el tercero utiliza el signo idéntico a la marca de manera que se establezca un vínculo entre el signo y los productos que comercializa o los servicios que presta el tercero (sentencia Céline, antes citada, apartado 23, y auto UDV North America, antes citado, apartado 47).

73 De todo lo anterior se deriva que el empleo por el anunciante del signo idéntico a la marca como palabra clave en el marco de un servicio de referenciación en Internet está comprendido en el concepto de uso «para productos o servicios» en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104".

c) Corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar, caso por caso, si los hechos que han dado lugar al litigio de que conoce se caracterizan por el menoscabo efectivo o posible de la función de indicación del origen de la marca, pues " *Teniendo en cuenta la función esencial de la marca, que, en el contexto del comercio electrónico, consiste, en particular, en permitir a los internautas que recorren los anuncios mostrados en respuesta a una búsqueda sobre una marca concreta distinguir entre los productos o servicios del titular de la marca y los que tienen otra procedencia, debe facultarse al titular de la marca a prohibir que se muestren anuncios de terceros que los internautas pueden atribuirle erróneamente.*

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".

d) La Conclusión a la que llega el Tribunal de Justicia es que " *los artículos 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra a), del Reglamento num. 40/94 deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca está facultado para prohibir a un anunciante que, a partir de una palabra clave idéntica a la marca que haya seleccionado sin consentimiento del titular en el marco de un servicio de referenciación en Internet, haga publicidad de productos o servicios idénticos a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando dicha publicidad no permite o apenas permite al internauta medio 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".*

Extrapolando estas conclusiones al caso que nos ocupa, tenemos que la demandada ha usado, en el tráfico jurídico, las marcas titularidad de la actora, para servicios en algún caso idénticos a los signados con éstas; sin embargo, dadas las circunstancias en que se ha producido el uso, no se ha menoscabado ninguna de las funciones de la marca, por lo que el titular no puede oponerse al mismo; y ello, porque;

a) No se atenta contra la función publicitaria de la marca, pues el Tribunal de Justicia ha declarado (sentencia Google France y Google) que el uso de un signo idéntico a una marca ajena, en el marco de un servicio de referenciación en Internet como "Adwords" no puede menoscabar esta función de la marca.

b) No se ve afectada la función esencial de la marca, cual es la de garantizar a los consumidores la procedencia del producto (función de indicación de origen), en tanto, de un lado, el signo seleccionado como palabra clave no aparece en el anuncio, y, de otro, la redacción y forma de aparición de dicho anuncio sí permite al internauta normalmente informado y razonablemente atento determinar que los servicios anunciados proceden de un tercero y no del titular de la marca. Consideramos que un internauta normalmente informado y razonablemente atento sabe que, cuando realiza una búsqueda de una empresa o de una marca en GOOGLE, aparecen anuncios de empresas competidoras, que ofrecen iguales o similares productos o servicios.

c) La forma de presentación del anuncio no sugiere la existencia de vínculo alguno entre el anunciante y el titular de la marca.

Por lo tanto, hemos de compartir los razonamientos vertidos en la resolución recurrida, en el sentido de que no existe la infracción marcaria denunciada, razón por la que desestimaremos este motivo de recurso.

TERCERO.-

Procede analizar ahora los hechos desde la perspectiva de la competencia desleal, pues la parte apelante insiste en que se ha producido un ilícito concurrencial.



La recurrente considera que el uso de una marca ajena, sin consentimiento del titular, para anunciarse en Google constituye un acto de publicidad ilícita, perseguible de acuerdo con la LCD. Alega también que se produce un aprovechamiento del prestigio, reputación y notoriedad de la marca, por lo que existe un acto de parasitismo, que conlleva un lucro indebido, aprovechando la reputación de dicha marca. Sin embargo, el recurso no contiene ninguna referencia a precepto concreto de la LCD en que se apoye la solicitud de declaración de deslealtad; referencias que, con cierta confusión, sí se contienen en la demanda, en que se invocan los arts. 3.c de la Ley General de Publicidad y art. 12 LCD . A éstos atenderemos.

El art. 12 LCD , bajo el título " *Explotación de la reputación ajena*", establece en su primer párrafo, a modo de cláusula general, que " *Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado* " .

Es jurisprudencia reiterada que el artículo 12 LCD protege el correcto funcionamiento del mercado al amparar al competidor cuyo esfuerzo dio lugar a una reputación adquirida en el mercado por sus creaciones formales y de la que indebidamente otro se aprovecha. La norma, según la que es desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional obtenida por otro en el mercado, tiene por objeto las creaciones formales, esto es, los instrumentos o medios que llevan hasta el consumidor información sobre su actividad, sus prestaciones o sus establecimientos.

De la STS 1 diciembre 2010 , podemos reseñar algunos caracteres del tipo que estamos analizando: el art. 12 LCD no requiere que se cree riesgo de confusión o asociación, ni que sea apto para producir engaño a los consumidores; el precepto sanciona la conducta parasitaria del esfuerzo material y económico de otro, y recoge la interdicción de los actos de expoliación de la posición ganada por un competidor con su esfuerzo para dotar de reputación, prestigio o buena fama a los productos o servicios con los que participa en el mercado (S. 19 de mayo de 2.008); es precisa la existencia de una reputación (fama, renombre, el crédito, el prestigio, el "goodwill", buen nombre comercial industrial, comercial o profesional), lo que requiere una cierta implantación en el mercado; la conducta tomada en cuenta para integrar el ilícito supone un comportamiento adecuado, de variado contenido, para aprovecharse de las ventajas de la reputación ajena; dicha conducta ha de consistir en la utilización de elementos o medios de identificación o presentación de los productos (actividad, establecimiento, prestaciones) empleados por los empresarios en el mercado, y que proporcionan información a los consumidores (S. 23 de julio de 2.010); las ventajas que pueda proporcionar el aprovechamiento de la reputación de otro pueden consistir en una ganancia, o cualquier utilidad o resultado beneficioso directo o indirecto; no se requiere el ánimo de perjudicar, pues se trata de una conducta objetiva; el beneficio puede ser propio o ajeno; el aprovechamiento, por fin, ha de ser indebido, evitable y sin justificación, es decir, sin cobertura legal ni contractual.

Entiende este Tribunal, con criterio disidente al mantenido en la primera instancia, que la conducta de la empresa demandada (competidora de la actora en la prestación del servicio de mantenimiento de ascensores), consistente en utilizar la palabra ORONA (que es, al tiempo, marca registrada de la actora y su denominación social) en el servicio de referenciación de Google, con el fin de que los internautas que la introduzcan en el motor de búsqueda encuentren, entre los resultados, un anuncio publicitario de aquélla, que incluye un enlace con una página web en que oferta sus servicios, es constitutiva de un acto de competencia desleal, encuadrable en el art. 12 LCD , en tanto: a) La prueba acredita (y las partes no discuten) el apartado i) del fundamento segundo de la sentencia recurrida: ORONA es una entidad líder en el diseño, fabricación, instalación, mantenimiento y modernización de soluciones de movilidad, tales como ascensores, por lo que entendemos debidamente probada la reputación industrial y comercial adquirida en el mercado por esa mercantil; b) CITILIFT, SA es su competidora, pues se dedica también a la venta de ascensores y a la prestación de un servicio de mantenimiento multimarca; c) Aún el anuncio pueda no generar confusión en un internauta razonablemente atento e informado, lo cierto es que la conducta supone el aprovechamiento indebido de la reputación ajena, en indudable beneficio propio, pues precisamente se eligió la palabra ORONA porque condensa la fama, el buen nombre y el crédito de esa mercantil en el mercado. La elección de la demandada no ha sido casual ni gratuita: se ha limitado a utilizar, pagando por ello, la palabra que los internautas introducen en el motor de búsqueda de Google; palabra (coincidente con su denominación social y con varias marcas registradas) que, gracias a la inversión y esfuerzo de la actora, es conocida por la generalidad de los consumidores interesados en servicios de mantenimiento de ascensores y que, por este motivo, es introducida por los consumidores en el motor de búsqueda cuando pretenden ver los servicios y productos de esa mercantil. De este modo, sin esfuerzo alguno, la demandada se coloca en el mercado al rebufo del prestigio de la actora. La demandada (y ello enlaza con el tema de la evitabilidad) tenía todas las posibilidades de elección de palabras en el servicio de referenciación de internet para dar a conocer sus servicios; más, lejos de emplear las que aconsejaría una conducta leal desde el punto de vista competencial (referidas, simplemente, a los servicios ofertados, sus características, calidad o precio), optó, sencillamente, por elegir la palabra con que el competidor se identifica como mercantil y nomina sus productos y servicios. Se "apropia", en cierto



modo, de la palabra identificadora de la prestación del competidor y la utiliza para intentar "arrastrar" a los interesados en ella hasta su página web.

Esta actuación, consideramos, no supera el test de lealtad del art. 12 LCD, razón por la que estimaremos el recurso en lo que atañe a este motivo de impugnación.

Daremos lugar, por tanto, a la acción declarativa de deslealtad y a la acción de cesación de la conducta desleal (o de prohibición de su reiteración futura), referida a la que, efectivamente, ha sido ejecutada por la demandada.

CUARTO.-

En materia de costas, será de aplicación el art. 398.2, que dispone que en caso de estimación total o parcial de un recurso de apelación, no se condenará en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes. Dado que la estimación parcial del recurso supone, igualmente, una estimación parcial de la demanda, de conformidad con el art. 394.2 de la LEC, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, sin que haya méritos para imponerlas a ninguna de ellas por haber litigado con temeridad.

QUINTO.-

De conformidad con el art. 208.4 LEC, toda resolución incluirá la mención de si es firme o cabe algún recurso contra ella, con expresión, en este caso, del recurso que proceda, del órgano ante el que deba interponerse y del plazo para recurrir.

Así, de acuerdo con lo establecido en el art. 466 y Disposición Final 16ª LEC, contra las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en la segunda instancia de cualquier tipo de proceso civil podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario de infracción procesal, de los que conocerá, en su caso, el Tribunal Supremo, siempre que dicha sentencia sea recurrible en casación, por encontrarse en alguno de los casos previstos en el art. 477.2 LEC. Tales recursos deberán interponerse (téngase en cuenta que la modificación introducida en la LEC por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, publicada en el BOE del día 11 de octubre, suprime el trámite de preparación de todos los recursos devolutivos, que habrán, por tanto, de ser directamente interpuestos, en plazo y forma, de conformidad con la Disposición transitoria única, Procesos en trámite) ante el tribunal que haya dictado la resolución que se impugne dentro del plazo de veinte días contados desde el día siguiente a la notificación de aquélla, constituyéndose previamente depósito para recurrir por importe de 50 euros por cada recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección 8ª abierta en Banesto indicando en el campo "Concepto" del documento resguardo de ingreso, que es un "Recurso", sin cuya acreditación no será admitido (LO 1/2009, de 3 noviembre).

SEXTO.-

De conformidad con la Disposición Adicional décimoquinta, número 8, de la LOPJ, introducida por la LO 1/2009, de 3 de noviembre, en caso de estimación total o parcial del recurso, procederá la devolución de la totalidad del depósito constituido por la parte para poder interponerlo.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación, siendo ponente de esta Sentencia, que se dicta en nombre de SM. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, el Magistrado Don Francisco José Soriano Guzmán, quien expresa el parecer del Tribunal de Marca.

III - PARTE DISPOSITIVA

FALLAMOS: Que con **estimación parcial** del recurso de apelación interpuesto por la representación de ORONA S. COOP. contra la sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria n.º 1, de fecha 31 de octubre del 2013, en los autos de juicio ordinario n.º 231 / 13, **debemos revocar yrevocamos dicha resolución** en el sentido de que, con estimación parcial de la demanda interpuesta por aquélla contra CITYLIFT, SA, declaramos esta mercantil que ha cometido un acto de competencia desleal, consistente en la publicación de anuncios en Google usando, como palabra clave "ORONA", en el servicio de referenciación ofrecido por ésta última, condenándola a cesar en dicha conducta, sin hacer en ninguna de las instancias expreso pronunciamiento sobre costas.

Procedase a la devolución de la totalidad del depósito constituido por la/s parte/s recurrente/s o impugnante/s cuyo recurso/impugnación haya sido total o parcialmente estimado.

Notifíquese esta resolución en forma legal y, en su momento, devuélvase los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.



La presente resolución podrá ser objeto de recurso, de conformidad con lo establecido en los fundamentos de derecho de esta sentencia.

Así, por esta nuestra Sentencia, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: Leído y publicado fue la anterior sentencia en el día de su fecha, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco José Soriano Guzmán, estando el Tribunal celebrando audiencia pública en el día de la fecha. Certifico.

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ