



Roj: **SAP A 2757/2013 - ECLI:ES:APA:2013:2757**

Id Cendoj: **03014370082013100320**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Alicante/Alacant**

Sección: **8**

Fecha: **27/06/2013**

Nº de Recurso: **150/2013**

Nº de Resolución: **279/2013**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **FRANCISCO JOSE SORIANO GUZMAN**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJMer, Alicante, Juzgado de Marca Comunitaria, núm. 2, 03-07-2012, SAP A 2757/2013**

TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA

ROLLO DE SALA N.º 150 (C 18) 13.

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO N.º 252 / 11.

JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA n.º 2.

SENTENCIA NÚM. 279/13

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 veintisiete de junio del año dos mil trece.

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 2 de Marca Comunitaria; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud del recurso interpuesto por SONKYO, SL, apelante por tanto en esta alzada, representada por el Procurador D. PEDRO QUIÑONERO HERNÁNDEZ, con la dirección del Letrado D. ALFREDO PIRIS DEL CAMPO; siendo la parte apelada **BORNAY** AEROGENERADORES, SL, representado por la Procuradora D.ª AMANDA TORMO MORATALLA, con la dirección del Letrado D. IVÁN LUÍS SEMPERE MASSA.

I - ANTECEDENTES DE HECHO.-

PRIMERO.- En los autos referidos, del Juzgado n.º 2 de Marca Comunitaria, se dictó Sentencia, de fecha 3 de julio del 2012, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: "Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta por doña Amanda Tormo Moratalla, Procuradora de los Tribunales y de la mercantil **Bornay** Aerogeneradores, S.L contra la mercantil Sonkyo S.L, de tal manera que: A) Declaro: - Que **Bornay** Aerogeneradores, S.L es titular de la marca comunitaria nº 8.407.306 "**BORNAY**"; -Que Sonkyo, S.L no puede utilizar la marca **Bornay** para distinguir los mismos o similares productos para los que se halla registrada la marca 8.407.306; - Que el uso del término **Bornay**/Vornay/Bornai en redes de comunicación telemática para publicitar aerogeneradores supone una infracción de la marca comunitaria 8.407.306; B) Condono a Sonkyo S.L: -A estar y pasar por las anteriores declaraciones, - Al cese y/o prohibición del uso del término **Bornay**/Vornay/Bornai o cualquier otro signo que por ser idéntico o similar a la marca de la actora y distinguir los mismos o similares productos pueda suponer una infracción de la marca 8.407.306 "**BORNAY**"; - A pagar las costas de la



*acción contra ella dirigida. Que debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda interpuesta por doña Amanda Tormo Moratalla, Procuradora de los Tribunales y de la mercantil **Bornay** Aerogeneradores, S.L contra la mercantil Sonkyo Energy, S.L sin hacer especial pronunciamiento en materia de costas"*

SEGUNDO.- Contra dicha resolución se preparó recurso de apelación por la parte reseñada, y tras tenerlo por preparado, presentó el escrito de interposición del recurso, 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 / 6 / 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.-

En lo que concierne al ámbito a que queda limitada la apelación, la sentencia recurrida considera infringida una marca comunitaria titularidad de la actora a consecuencia del uso del adword "**Bornay**" (o sus variantes, VORNAY, BORNAI) en el motor de búsqueda de Google al razonar, dicho sea en síntesis, que dada la remisión expresa que efectúa el art. 14 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria n.º 207 / 2009 (en adelante, RMC) a las legislaciones nacionales con relación a las infracciones sobre las marcas comunitarias, el art. 34.3 de la Ley de Marcas dispone que el titular podrá oponerse al uso por terceros de un signo idéntico o confundible en redes de comunicación telemáticas, con lo que dicho uso sería infractor.

Contra esta decisión se alza la parte condenada, solicitando la revocación de la sentencia y el dictado de otra desestimatoria de la demanda en su contra.

Recordemos que en la demanda (sobre la titularidad de una marca comunitaria denominativa, **BORNAY**), el acto de infracción imputado a SONKYO, SL (folios nueve vuelto y diez del procedimiento) fue el uso del término **BORNAY** y similares (VORNAY, BORNAI) en redes de comunicación telemáticas, pues al introducir en la barra de búsqueda de GOOGLE el término **BORNAY** aparecía como anuncio patrocinado windspot 1.5, con un enlace a www.windspot.es, titularidad de aquélla. El documento número 27 de los acompañados a la demanda (acta notarial de presencia) acredita que, introduciendo en el motor de búsqueda de GOOGLE la palabra **BORNAY**, en la parte derecha de la pantalla de resultados, bajo la palabra "ANUNCIOS", aparece lo siguiente: "*Windspot 1.5 A 15 kw, la revolución de la pequeña eólica, fiable, rentable, silencioso. www.windspot.es*".

No es controvertido que los productos amparados por el registro **BORNAY** coinciden con los comercializados por la demandada en la página web referida.

SEGUNDO.-

No se discute que la apelante ha estado usando un signo idéntico (o muy similar) a la marca comunitaria de la demandante como palabra clave, en un servicio de referenciación en Internet.

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 una serie de declaraciones que este Tribunal no puede ignorar, 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. 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 nº 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, la marca comunitaria titularidad de la actora, para productos idénticos a los signados con ésta pero, 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 (bajo el título anuncio, a la derecha de los resultados naturales de la búsqueda) sí permite al internauta normalmente informado y razonablemente atento determinar que los productos anunciados proceden de un tercero y no del titular de la marca. Consideramos que un internauta normalmente informado y razonablemente atento discierne entre los resultados naturales de la búsqueda y los mensajes publicitarios (o anuncios, o enlaces patrocinados) que también aparecen, en la parte derecha de la pantalla de GOOGLE, bajo el título "Anuncios", que suelen proceder 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 concluir que no existe la infracción marcaria denunciada, razón por la que estimaremos el recurso y dejaremos sin efecto la condena a la demandada, si bien, en atención a las serias dudas de hecho y de derecho que presenta la cuestión objeto de debate, las costas de la primera instancia no serán impuestas a la parte actora.

TERCERO.-

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 habrán de prepararse, con sujeción a los presupuestos legales establecidos en los arts. 479 y ss LEC , mediante escrito presentado dentro de los cinco días siguientes a su notificación, 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).

CUARTO.-

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.

QUINTO.-

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. En cuanto a las costas de la primera instancia, de conformidad con el art. 394.1, habrían de imponerse a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, pero este tribunal aprecia, como se ha anticipado, la existencia de dudas de hecho y de derecho, que justifican su no imposición.

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** del recurso de apelación interpuesto por la representación de SONKYO, SL contra la sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria n.º 2, de fecha 3 de julio del 2012, en los autos de juicio ordinario n.º 252 / 11, **debemos revocar y revocamos dicha resolución únicamente** en el sentido de dictar otra que, desestimando la demanda interpuesta en su contra por **BORNAY AEROGENERADORES, SL**, la absuelve de las pretensiones deducidas en su contra, manteniendo el resto de la resolución recurrida, sin hacer especial imposición de las costas ocasionadas en ambas instancias.

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, devuélvanse 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