



Roj: **SAP A 4977/2013 - ECLI:ES:APA:2013:4977**

Id Cendoj: **03014370082013100467**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Alicante/Alacant**

Sección: **8**

Fecha: **05/12/2013**

Nº de Recurso: **363/2013**

Nº de Resolución: **450/2013**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **ENRIQUE GARCIA-CHAMON CERVERA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SAP A 4977/2013,**
STS 620/2016

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE

SECCION OCTAVA.

TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA

ROLLO DE SALA Nº 363-C45/13

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO 95/12

JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA, DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS-1

SENTENCIA NÚM. 450/13

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 cinco de diciembre de dos mil trece.

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por los Il'tmos. Sres. expresados al margen, actuando como Tribunal de Marca Comunitaria y Dibujos y Modelos Comunitarios, ha visto los autos de Juicio Ordinario número 95/12, sobre infracción de marca comunitaria, seguidos en el Juzgado de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios Núm. 1, de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte actora, MAHERLO IBÉRICA, S.L. (en lo sucesivo, MAHERLO), representada por la Procuradora Doña Francisca Caballero Caballero, con la dirección del Letrado Don Antonio Fagundo Hermoso y; como apelada, la parte demandada, la mercantil de nacionalidad monegasca, CHARLET, S.A.M. (en lo sucesivo, CHARLET), representada por la Procuradora Doña Esther Pérez Hernández, con la dirección del Letrado Don José Miguel Lissen Arbeloa.

I - ANTECEDENTES DE HECHO.-

PRIMERO.- En los autos de Juicio Ordinario número 95/12 del Juzgado de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios Núm. 1 se dictó Sentencia de fecha veintiséis de junio de dos mil trece, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: " *Que debo desestimar la demanda interpuesta por HAHERLO IBERICA S.L. Contra CHARLET S.A.M. Y absolver a la demandada de las pretensiones contra ella formuladas. Las costas procesales se imponen a la parte demandante.*"



SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte actora y, tras tenerlo por interpuesto, se dio traslado a la adversa, la cual presentó el escrito de oposición. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal donde fue formado el Rollo número 363-C45/13, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día tres de diciembre, en el que tuvo lugar.

TERCERO.- En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.

VISTO, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Enrique García Chamón Cervera.

II - FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La demanda que inicia este proceso tiene por objeto la infracción de las marcas comunitarias de titularidad de MAHERLO, números:

1.-) 8.729.881, figurativa, solicitada el día 2 de diciembre de 2009 y concedida el día 27 de mayo de 2010, cuya representación gráfica es la siguiente:

para las clases 18: Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería;

25: Vestidos, calzados, sombrerería;

35: Servicios de venta al por menor en comercios de calzado; servicios de calzado al detalle a través de redes mundiales de informática; servicios de promoción de venta de calzado para terceros; servicios de importación y exportación de calzado.

2.-) 8.729.907, figurativa, solicitada el día 2 de diciembre de 2009 y concedida el día 27 de mayo de 2010, cuya representación gráfica es la siguiente:

para las mismas clases que la marca anterior.

La referida mercantil se dedica principalmente a la venta directa al público y a distancia (vía telefónica e internet) de calzado que aumenta la altura de sus usuarios al llevar insertas en su interior cuñas de 3 centímetros, ultraligeras y diseñadas anatómicamente.

La demanda se dirige frente a CHARLET al haber seleccionado ésta como palabras clave los signos "MASALTOS" y "MASALTOS.COM" en el servicio remunerado de referenciación «AdWords» de Google.es para que, en el caso de que coincidan con los términos introducidas por el internauta en el buscador, aparezca a partir del año 2011 según el acta notarial aportada con la demanda como documento número 4, como enlace patrocinado en la parte superior de los resultados naturales de búsqueda, el siguiente anuncio:

Aumentar su altura de 7 cm | bertulli-zapatos.es

zapatos con plantillas para aumentar la altura.

www.bertulli-zapatos.es

El fundamento jurídico de la demanda se basa en los apartados a) (doble identidad) y b) (riesgo de confusión y/o asociación) del artículo 9.1 del Reglamento (CE) núm. 207/2009, del Consejo de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (en adelante, RMC) y, a tal fin interesa: 1.-) la declaración de la infracción de las marcas de la actora; 2.-) la condena a la cesación del uso de las marcas MASALTOS y MASALTOS.COM como palabra clave (*keyword*) en los motores de búsqueda de internet; 3.-) la condena al pago de la indemnización de daños y perjuicios cuantificada conforme al criterio de la regalía hipotética (artículo 43.2.b Ley de Marcas) y, subsidiariamente, el 1% de la cifra de negocio (artículo 43.5 Ley de Marcas); 4.-) la condena al pago de las multas coercitivas de 600.- € diarios por cada día de retraso en el cumplimiento de las anteriores peticiones hasta que se produzca la cesación definitiva de la infracción y; 5.-) la condena al pago de las costas del proceso.

SEGUNDO.- La Sentencia de instancia desestimó la demanda porque en aplicación de la doctrina jurisprudencial (SSTJUE 23/03/2010 , 25/03/2010 , 08/07/2010 , 12/07/2011 y 22/09/2011) si bien es cierto que la contratación por CHARLET de los signos idénticos a los elementos denominativos de las marcas la actora, "MASALTOS" y "MASALTOS.COM", como *keywords* en el marco del servicio de referenciación contratado con Google constituye un uso en el tráfico económico para productos o servicios, sin embargo no vulnera las funciones de la marca como son las de determinación del origen, publicitaria ni la de inversión resultando un uso atípico.

Frente a la misma se ha alzado MAHERLO quien, en esencia, alega: 1.-) la ausencia de carácter descriptivo de sus marcas; 2.-) el aprovechamiento indebido de la reputación de las marcas por el elevado grado



de conocimiento por el público; 3.-) la conducta de CHARLET menoscaba las funciones de la marca; 4.-) menoscabo de las funciones de la marca; 5.-) incorrecta interpretación del Derecho y de la doctrina que afirma la existencia de infracción de la marca; 6.-) procedencia de la acción indemnizatoria; 7.-) impugnación del pronunciamiento sobre las costas causadas en la instancia.

TERCERO.- En la primera alegación del recurso destaca la apelante la ausencia del carácter descriptivo que tienen los elementos denominativos de sus marcas porque los términos "MASALTOS" y "MASALTOS.COM" carecen de cualquier significado en el idioma de los otros veintisiete Estados de la Unión Europea, por lo que deben considerarse como marcas de fantasía y, además, en idioma español, los términos no se escriben juntos sino separados.

Antes de responder a esta alegación hemos de señalar que no cabe que en esta alzada trate la apelante de introducir *ex novo* que ella es titular también de las marcas con la denominación "BERTULLI" o que es titular del nombre de dominio www.bertulli.com porque ninguna referencia se hizo a estos extremos en la propia demanda para justificar la acción de infracción de marca comunitaria.

Se rechaza esta alegación por las siguientes razones:

En primer lugar, hemos de partir de que en el Auto de fecha 27 de febrero de 2012, dictado por el Juzgado de instancia, se declaró la competencia internacional del mismo en virtud de lo dispuesto en los artículos 97.5 y 98.2 RMC de tal manera que solo conocía del uso de "MASALTOS" y "MASALTOS.COM" en el motor de búsqueda Google.es y, es indudable que en el idioma español el significado de los elementos denominativos de las marcas de las actoras, aunque los dos términos se escriban juntos, se refiere a la elevación de la altura.

En segundo lugar, la Sentencia de instancia, a la vista del carácter descriptivo de los elementos denominativos de las marcas de las actoras respecto de la función que desarrollan las calzas para la elevación de la altura de los usuarios de los zapatos, concluye acertadamente que las marcas de las actoras tienen una fuerza distintiva muy atenuada.

En tercer lugar, resulta irrelevante esta extensa alegación en el recurso porque, reconociéndose por CHARLET la contratación de los Adwords "MASALTOS" y "MASALTOS.COM", términos idénticos a los elementos denominativos de las marcas de MAHERLO, lo importante es determinar si los anuncios a los que dirigen contienen algún término idéntico o confundible con aquellos o vulneran las funciones de las marcas.

CUARTO.- La segunda alegación del recurso trata de destacar el aprovechamiento injusto de la reputación y del esfuerzo realizados por MAHERLO que ha posicionado sus marcas en el mercado europeo después de haber realizado grandes inversiones en publicidad, comunicación y marketing obteniendo CHARLET con ello una ventaja desleal. Tampoco puede prosperar esta alegación porque nunca se fundamentó la demanda ni en el artículo 9.1.c RMC al reconocer la propia parte actora en el acto de la audiencia previa que sus marcas comunitarias no eran notorias ni tampoco en el artículo 12 de la Ley de Competencia Desleal (explotación de la reputación ajena).

QUINTO.- La tercera alegación del recurso tiene por objeto poner de manifiesto que la contratación de los "adwords" "MASALTOS" y "MASALTOS.COM" por CHARLET vulnera las funciones de las marcas.

En primer lugar, respecto de la función de determinación del origen empresarial del producto hemos de referirnos a nuestra Sentencia 279/13, de fecha 27 de junio, la cual tenía por objeto un litigio de contenido sustancialmente idéntico al presente, donde decíamos: "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."

Así pues, basta con examinar el texto del anuncio que hemos reproducido más arriba para darnos cuentas de que no sugiere vínculo alguno entre MAHERLO y CHARLET porque no aparece ni aquella denominación social, ni las marcas mixtas de la actora ni tampoco el elemento denominativo "MASALTOS" ni "MASALTOS.COM". Además, cualquier consumidor normalmente informado y razonablemente atento podrá apreciar con la



referencia al término "BERTULLI" dentro del contenido del anuncio que se está aludiendo a un signo distinto y competidor del identificado con las palabras clave introducidas.

En conclusión, la doctrina jurisprudencial del TJUE fue correctamente aplicada al presente caso para concluir que no se ha vulnerado la función de determinación del origen empresarial.

La referencia a que el documento número 23 de la contestación (Informe de Google Analytics) y el posterior informe pericial son la prueba del riesgo de confusión porque 63 de los 5.051 consumidores que han visitado la página han comprado productos a CHARLET no puede ser determinante porque esta circunstancia puede producirse siendo plenamente consciente los consumidores, a la vista del contenido del anuncio y de la página, de que es una empresa distinta y competidora de MAHERLO.

Por último, la referencia al contenido de la Sentencia de otro tribunal de un Estado de la Unión Europea que ha fallado a favor de los intereses de MAHERLO no es determinante porque, al margen de no ser vinculantes sus conclusiones, desconocemos si el supuesto de hecho del litigio es idéntico al presente.

En segundo lugar, respecto del menoscabo de la función publicitaria de la marca hemos de dar por reproducida la correcta aplicación de la doctrina jurisprudencial del TJUE por parte de la Sentencia de instancia pues la apelante lo que hace no es más que mostrar su discrepancia con esta doctrina.

En tercer lugar, tampoco se produce el menoscabo de la función de inversión de la marca según la doctrina jurisprudencial del TJUE porque, de un lado, se reconoce que la marca no es notoria lo que dificulta la necesidad de defender su reputación y; de otro lado, CHARLET actúa como un competidor cuyo anuncio se diferencia claramente de los elementos denominativos de las marcas de MAHERLO obligando a ésta a realizar los esfuerzos necesarios para atraer y mantener una clientela fiel.

SEXTO.- Bajo la rúbrica relativa a la incorrecta interpretación del Derecho y de la doctrina que afirma la existencia de la infracción de la marca se encabeza una alegación en la que se prescinde de la reciente doctrina jurisprudencial del TJUE que establece las pautas sobre la infracción del *ius prohibendi* en el caso de utilizar como palabras clave en un motor de búsqueda términos idénticos las marcas de un tercero. En la medida en que esta alegación contradice esta doctrina jurisprudencial no puede ser atendida.

Tampoco puede acogerse la denominada teoría de la "confusión inicial" procedente de la jurisprudencia norteamericana ni tampoco la alusión a que los hechos objeto del presente litigio son susceptibles de subsumirse en la Ley de Competencia Desleal porque se introducen *ex novo* en esta alzada e infringen el ámbito del recurso de apelación según el artículo 456.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

La confirmación de la ausencia de la infracción de las marcas de la apelante hace innecesario entrar a examinar la alegación sobre la acción indemnizatoria pues esta acción exige como presupuesto la existencia de infracción (artículo 41 Ley de Marcas).

No procede alterar el pronunciamiento sobre las costas causadas en la instancia porque al tiempo de la presentación de la demanda (1 de febrero de 2012) ya estaba asentado el cuerpo de doctrina jurisprudencial del TJUE sobre el objeto del litigio por lo que no puede hablarse de la existencia de criterios discrepantes que produjeran serias dudas de Derecho.

SÉPTIMO.- La desestimación del recurso de apelación lleva consigo la imposición a la apelante de las costas causadas en esta alzada de conformidad con lo previsto en los artículos 394.1 y 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

OCTAVO.- Se declara la pérdida del depósito constituido para la interposición del recurso al haberse desestimado según establece la Disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial .

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

III - PARTE DISPOSITIVA

FALLAMOS: Con desestimación del recurso de apelación deducido contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria número 1 de fecha veintiséis de junio de dos mil trece, en las actuaciones de que dimana el presente Rollo, debemos **CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS** la mencionada resolución, con expresa imposición a la apelante de las costas causadas en esta alzada y con declaración de la pérdida del depósito constituido para la interposición del recurso.

Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales compuestos de dos tomos más los documentos aportados con la contestación a la demanda, 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 no es firme y podrá interponerse contra ella ante este tribunal recurso de casación al poder presentar su resolución interés casacional y también, conjuntamente, el recurso extraordinario por infracción procesal, en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de su notificación.

De dichos recursos conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (Disposición Final 16ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Al tiempo de la interposición del recurso de casación y/o del extraordinario por infracción procesal deberá acreditarse la constitución del DEPÓSITO para recurrir por importe de 50 € por cada recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección Octava abierta en Banesto y el ingreso de las TASAS legales en el Tesoro Público, sin cuya acreditación no se tendrá por interpuesto.

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

PUBLICACIÓN.- En el mismo día ha sido leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Ponente que la suscribe, hallándose la Sala celebrando Audiencia Pública. Doy fe.-