JUZGADO DE LO MERCANTIL DE ALICANTE y DE MARCA COMUNITARIA NUM UNO

220/13

Procedimiento: JUICIO ORDINARIO Num 231/2013

Parte demandante: ORONA S COOP

Procurador: JUAN CARLOS OLCINA FERNANDEZ

Abogado: PAZ MARTIN ALVAREZ

Parte demandada: CITYLIFT AS

Procurador: ENRIQUE DE LA CRUZ LLEDO

Abogado: FRANCISCO J. MARQUEZ MARTIN

NOTIFICACIÓN

05 NOV. 2013

PROCURADOR - COL. 208
ENRIQUE DE LA CRUZ

SENTENCIA núm.169/13

En Alicante, a 31 de octubre de 2013

Vistos por mí, D. Rafael Fuentes Devesa, Magistrado Juez del Juzgado de Marca Comunitaria num. Uno, los presentes autos de Juicio Ordinario seguidos con el número 231/2013 promovidos a instancia de ORONA S COOP representado/a por el/la Procurador/a Sr/a. JUAN CARLOS OLCINA FERNANDEZ y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a. PAZ MARTIN ALVAREZ contra CITYLIFT AS representada por el Procurador/a Sr/a. ENRIQUE DE LA CRUZ LLEDO y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a.FRANCISCO J. MARQUEZ MARTIN sobre infracción de marca comunitaria y nacional

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero - Que la meritada representación de la parte actora formuló demanda arreglada a las prescripciones legales en la cual, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que estimo pertinentes, solicitaba que se dictara sentencia en la que se declare:" *1Declare que la utilización de la marca ORONA como keyword o palabra clave de búsqueda en los anuncios patrocinados o Adwords en un buscador de Internet y en particular en Google por parte de CITYLIFT, constituye una infracción de marca*

2. Que el anuncio contratado por CITYLIFT con Google usando como palabra clave en las búsquedas la marca propiedad de la actora es constitutivo de un acto de publicidad ilícita y por ello, de competencia desleal.

Y EN ATENCIÓN A LO ANTERIOR CONDENE:

A CITYLIFT:

- *a estar y pasar por las anteriores declaraciones*

- *a cesar en la utilización de la marca ORONA como palabra clave o " keyword" en cualquier buscador de Internet y en particular en Google para posicionar su anuncio de mantenimiento de ascensores o cualesquiera otros que dirijan a su web retirando cualquier vínculo entre la marca de la actora y los anuncios de la demandada.*
- *al pago de las costas..*

Segundo.- Que admitida a trámite, se dispuso el emplazamiento de la/s parte/s demandada/s para que en el término legal, compareciere/n en autos y contestara/n aquélla verificándolo en tiempo y forma mediante la presentación de escrito de contestación, oponiéndose previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que consideró aplicables

Tercero.- Se convocó a las partes personadas a la audiencia previa al juicio prevista en el art. 414, que tuvo lugar el dia y hora señalado, con la asistencia de la parte actora y demandada/s personada/s, sin que se lograse acuerdo, y no suscitadas cuestiones de orden procesal, y fijados los hechos no controvertidos, se interesó por las partes la práctica de las pruebas documental en los términos que figuran en el soporte audiovisual, y tras un trámite para valoración, quedaron los autos para sentencia, con arreglo al art 429LEC , sin señalamiento de juicio

Cuarto - En la tramitación de este juicio se han observado las prescripciones legalesy demás de pertinente aplicación al supuesto de autos, excepto los plazos judiciales por la acumulación de señalamientos y asuntos concursales de preferente tramitaciónascendiendo a más de 850 el número de de asuntos registrados en 2013 a fecha de la presente resolución

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero: Planteamiento

Se formula porORONA S COOP (en adelante ORONA) en su condición de titular de varias marcas comunitarias y nacionales ORONA demanda frente a la sociedad CITYLIFT SA, en esencia, por la utilización, sin su autorización, de esas marcas en el motor de búsqueda de Internet Google como comando de búsqueda o palabra clave- keyword, de manera que al teclearse las marcas ORONA aparecen en los anuncios patrocinados las páginas webs del demandada; comportamiento que considera constitutivo de (a) infracción marcaria, con invocación del art 9.1 a y 9.1 b) del Reglamento de Marca

Comunitaria nº 207/2009 (en adelante RMC) y arts 40 y ss de la Ley de Marcas 17/2001, a la que se remite el anterior y (b) de ilícito publicitario, con alegación del amparo del art 3 e) Ley General de Publicidad (en abreviatura, LGP) y concurrencial, de aprovechamiento de la reputación ajena del art 12Ley de Competencia Desleal (LCD en lo sucesivo)

Frente a ello la demandada admite el uso como palabra clave en Google de la expresión ORONA, pero se opone por considerar que no constituye infracción alguna

Segundo.-Marco fáctico

De las alegaciones conformes de las partes y fijación de hechos en la audiencia previa, así como de la documental aportada, se desprenden los siguientes datos fácticos de relevancia

i) ORONA es una entidad líder en el diseño, fabricación, instalación, mantenimiento y modernización de soluciones de movilidad, tales como ASCENSORES, ESCALERAS MECANICAS, RAMPAS Y PASILLOS

ii)ORONA es titular de una serie de marcas ORONA tanto comunitarias como nacionales en clases 7, 9, 37 y 39, que protegen ascensores, elevadores y servicios de mantenimientos de ascensores , cuya notoriedad no se cuestiona

iii) CITYLIFT S.A. se dedica a la venta de ascensores , elevadores y al servicio de mantenimiento multimarca de ascensores

Entre otros canales, oferta sus productos y servicios a través de internet, mediante la página web: www.mantenimientoascensores.net

iv) CITYLIFT S.A. ha contratado en el servicio remunerado de referenciación denominado «AdWords» de Google un paquete de palabras clave o keyword (más de un centenar), entre las que se incluye " ORONA"

Al introducir " ORONA " solo o acompañado de términos como ascensores, elevadores, etc en el buscador Google aparece, en algunas ocasiones y en otras no, como anuncio o enlace patrocinado uno del tenor siguiente

de Google para obtener más información o inhabilitar esta opción.
Ahorra hasta el 70% Mantenimiento de Ascensores
www.mantenimientoascensores.net/
Todas las marcas y modelos. Entra

v) En el texto del anuncio de la demandada no figura la palabra ORONA ni tampoco en la web de la demandada (admitido)

Tercero.- El uso de marcas ajenas como palabras claves en los motores de búsqueda en Internet

Sobre el litigio suscitado - el empleo por la demandada como palabras clave (" keyword advertising") en el marco de un servicio remunerado de referenciación en Internet, de signos que corresponden con marcas registradas ajenas, sin contar con autorización del titular- ya se ha pronunciado este Juzgado en sentencia de 26 de junio de 2013 (asunto MASALTOS) , por lo que se reproducirá lo dicho en aquélla

Para su comprensión procede indicar la discriminación entre " resultados naturales " y " enlaces patrocinados" en el motor de búsqueda en Internet que opera Google, siguiendo para ello lo dicho en varias resoluciones del Tribunal de Justicia

Cuando un internauta efectúa una búsqueda a partir de una o varias palabras, el motor de búsqueda muestra los sitios que parecen ajustarse más a dichas palabras por orden decreciente de pertinencia. Éstos son los resultados «naturales» de la búsqueda.

Además, Google ofrece un servicio remunerado de referenciación denominado «AdWords», que permite a los operadores económicos seleccionar una o varias palabras clave para que, en el caso de que coincidan con las introducidas en el motor de búsqueda, se muestre un enlace promocional a su sitio. Este enlace promocional aparece bajo la rúbrica «enlaces patrocinados», que se muestra bien en la parte derecha de la pantalla, al lado de los resultados naturales, bien en la parte superior de la pantalla, encima de dichos resultados.

Los enlaces promocionales se acompañan de un breve mensaje comercial. El conjunto de enlace y mensaje constituye el anuncio mostrado bajo la rúbrica mencionada. El anunciante debe abonar una cantidad por el servicio de referenciación cada vez que se pulse en su enlace promocional. Esta cantidad se calcula principalmente en función del «precio máximo por clic» que el anunciante se haya comprometido a pagar al contratar el servicio de referenciación de Google y del número de veces en que los internautas pulsen en dicho enlace.

La misma palabra clave puede ser seleccionada por varios anunciantes. El orden de aparición de los enlaces promocionales depende, en particular, del

precio máximo por clic, del número de veces en que se haya pulsado en los enlaces y de la calidad que Google atribuya al anuncio. El anunciante puede mejorar su lugar en el orden de aparición en cualquier momento fijando un precio máximo por clic más elevado o intentando mejorar la calidad de su anuncio.

Google ha establecido un procedimiento automatizado para la selección de palabras clave y la creación de anuncios. Los anunciantes seleccionan las palabras clave, redactan el mensaje comercial e insertan el enlace a su sitio.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya se ha enfrentado en varias ocasiones al uso, no autorizado por los titulares de las marcas, de signos que se corresponden con éstas como palabras clave en el marco de un servicio de referenciación en Internet.

La primera sentencia es la de 23 de marzo de 2010 de la Gran Sala (asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08 en los procedimientos entre Google y Louis Vuitton y otros)

Como presupuesto previo, y excluidas las consideraciones sobre el prestador de servicios que aquí no interesan al no ser parte demandada, señala que el anunciante (aquí CHARLET) que paga por el servicio de referenciación y elige como palabra clave un signo idéntico a una marca que no le pertenece, al ser el medio que determina la aparición del anuncio publicitario, hace un " *uso en el tráfico económico para productos o servicios»*en el sentido del artículo 5 de la Directiva 89/104 (correlativo art 9 RMC), sin que la circunstancia de que el signo que utilice el tercero con fines publicitarios no aparezca en la propia publicidad obste a ello (apartado 52 y 73) , ya que " *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*" y " *Resulta también manifiesto que en la mayor parte de los casos el internauta que introduce el nombre de una marca como término de búsqueda pretende encontrar información u ofertas sobre los productos o los servicios de dicha marca. Por lo tanto, cuando se muestran, a un lado o encima de los resultados naturales de la búsqueda, enlaces promocionales hacia sitios en los que se ofrecen productos o servicios de*

competidores del titular de la marca, el internauta puede percibir estos enlaces, si no los descarta de entrada por considerarlos irrelevantes ni los confunde con los del titular de la marca, como una alternativa a los productos o servicios del titular de la marca.

69 En esta situación, caracterizada por la selección por un competidor del titular de la marca de un signo idéntico a ésta como palabra clave, para proponer a los internautas una alternativa a los productos o servicios del titular, se hace un uso de dicho signo para los productos o los servicios del competidor"

Sentado lo anterior, al analizar si se trata de un uso que pueda menoscabar las funciones de la marca distingue entre las distintas funcionalidades

En primer lugar, respecto de la función de indicación del origen sienta la siguiente doctrina:" *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).

85 En tal situación, que se caracteriza, por otro lado, por la aparición instantánea del anuncio en cuestión en respuesta a la introducción de la marca en el área de búsqueda y por su coincidencia en pantalla con la marca, en su posición de término de búsqueda, el internauta puede verse inducido a error sobre el origen de los productos o servicios de que se trate. En estas circunstancias, puesto que desencadena la aparición del anuncio, el uso que el tercero hace del signo idéntico a la marca, como palabra clave, puede denotar la existencia de una relación material en el tráfico económico entre los productos y servicios de que se trata y el titular de la marca (véanse, por analogía, las sentencias Arsenal Football Club, antes citada, apartado 56, y de 16 de noviembre de 2004,Anheuser-Busch, C-245/02, Rec. p. I-10989, apartado 60).

86 También por lo que respecta al menoscabo de la función de indicación del origen, resulta útil tener en cuenta que la normativa de la Unión sobre comercio electrónico insiste en la necesidad de que la visualización de los anuncios en Internet sea transparente. Habida cuenta del interés en garantizar la lealtad de las transacciones y la protección de los consumidores, subrayado en el vigésimo noveno considerando de la Directiva 2000/31, el artículo 6 de esta Directiva establece la norma de que la persona física o jurídica en cuyo nombre se haga una comunicación comercial que forme parte de un servicio de la sociedad de la información debe ser claramente identificable.

87 Si bien se constata, de este modo, que la responsabilidad de los anunciantes en Internet puede generarse en aplicación de normas de otros ámbitos jurídicos, como las relativas a la competencia desleal, no deja de ser cierto que el supuesto uso ilícito en Internet de signos idénticos o similares a marcas se presta a un examen con arreglo al Derecho de marcas. 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"

Por ello concluye que corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar, caso por caso, con arreglo a estas pautas:" *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."

En segundo lugar, respecto de la función de publicidad de la marca, es decir, la utilización de la marca para informar y atraer al consumidor, como

elemento de promoción de las ventas o instrumento de estrategia comercial, tras señalar que la práctica analizada (uso por los anunciantes en Internet del signo idéntico a una marca ajena, como palabra clave)" ... *puede tener repercusiones en el empleo de dicha marca por su titular con fines publicitarios y en su estrategia comercial"* pues " ..., *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»"* de manera que " *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" , reseña que " ... *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"* , dado 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».*Por ello declarar que ese uso " *no puede menoscabar la función de publicidad de la marca."*

Esta doctrina se reitera en la sentencia de 25 de marzo de 2010 de la Sala Primera (asunto C 278/08, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, en el procedimiento entre Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH y Günter Guni, trekking.at Reisen GMBH) en la que se suscita la misma problemática, pero no por el uso como keyword (palabra clave) de un signo idéntico a la marca ajena sino de un signo similar a ella (como puede ser el elemento denominativo de una marca denominativa y figurativa), al indicar que las precisiones formuladas para verificar si hay

vulneración de la función de indicación de origen antes expuestas son aplicables por analogía

Posteriormente la sentencia de 8 de julio de 2010 (en el asunto C 558/08, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada en el procedimiento entre Portakabin Ltd, contra Primakabin BV,) en el que Primakabin seleccionó como palabras clave «portakabin» (marca ajena) y tres variantes («portacabin», «portokabin» y «portocabin») para evitar que los internautas que hacen una búsqueda relativa a los módulos fabricados por Portakabin pasen por alto el anuncio de Primakabin por haber cometido pequeños errores al teclear la palabra «portakabin» reitera esta doctrina (apartados 35 y 54)

Doctrina de la que se hace eco la Sentencia de 12 de julio de 2011 (asunto C 324/09, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada en el procedimiento entre L' Oréal SA y otros contra eBay y otros) y se traslada respecto del operador de un mercado electrónico, de manera que el apartado 97 dice que " *el titular de una marca está facultado para prohibir al operador de un mercado electrónico hacer publicidad, a partir de una palabra clave idéntica a esa marca y que ha sido seleccionada por ese operador en el contexto de un servicio de referenciación en Internet, de productos de tal marca que se ponen a la venta en ese mercado electrónico cuando dicha publicidad no permite o apenas permite al internauta normalmente informado y razonablemente atento determinar si tales productos proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o sí, por el contrario, proceden de un tercero"*

Por último, la sentencia de 22 de septiembre de 2011, en el asunto C 323/09, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada en el procedimiento entre Interflora Inc. contra Marks & Spencer plc, por haber seleccionado esta última como palabras clave la palabra «Interflora», así como las variantes derivadas de esa palabra con «errores leves» y expresiones que contienen la palabra «Interflora, y en la que no discute que se trata de una marca de renombre en el ámbito del servicio de envío de flores, resume la doctrina jurisprudencial sobre el alcance del art 5 Directiva (el correlativo art 9 RMC) en los siguientes términos : " " *1) Los artículos 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y 9, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) nº 40/94 del*

Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca está facultado para prohibir que un competidor haga publicidad – a partir de una palabra clave idéntica a esa marca que el citado competidor seleccionó en el marco de un servicio de referenciación en Internet sin el consentimiento del titular– de productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada, cuando dicho uso pueda menoscabar una de las funciones de la marca. Este uso:

– menoscaba la función de indicación del origen de la marca cuando la publicidad mostrada a partir de la palabra clave no permite o permite difícilmente al consumidor normalmente informado y razonablemente atento determinar si los productos o servicios designados por el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa vinculada económicamente a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero;

– en el marco de un servicio de referenciación de las características del que se trata en el litigio principal, no menoscaba la función publicitaria de la marca, y;

– menoscaba la función de inversión de la marca si supone un obstáculo esencial para que dicho titular emplee su marca para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel.

2) Los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca de renombre está facultado para prohibir que un competidor haga publicidad a partir de una palabra clave correspondiente a dicha marca que el mencionado competidor seleccionó en el marco de un servicio de referenciación en Internet sin el consentimiento del citado titular, cuando de ese modo el competidor obtiene indebidamente provecho del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca (parasitismo) o cuando dicha publicidad menoscaba su carácter distintivo (dilución) o su notoriedad (difuminación).

En particular, una publicidad realizada a partir de esa palabra clave menoscaba el carácter distintivo de la marca de renombre (dilución), si contribuye a que dicha marca se desnaturalice transformándose en un término genérico.

En cambio, el titular de una marca de renombre no está facultado para prohibir, concretamente, publicidad mostrada por sus competidores a partir de palabras clave correspondientes a dicha marca y que proponga una alternativa

frente a los productos o a los servicios del titular de ésta 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 de renombre"

Para finalizar este panorama jurisprudencial, la citada sentencia de 8 de julio de 2010 (en el asunto Portakabin Ltd) se plantea si el anunciante que usa como palabra clave una marca ajena o variantes de la misma puede invocar la excepción establecida en el artículo 6 de la Directiva 89/104 (correlativo art 12RMC)

Tras recordar que el artículo 6, apartado 1, de dicha Directiva tiene por objeto conciliar los intereses fundamentales de la protección de los derechos de marca y los de la libre circulación de mercancías en el mercado (sentencias de 23 de febrero de 1999, BMW,; de 17 de marzo de 2005, Gillette Company y Gillette Group Finland) al analizar el apartado b) " tras señalar, que " *por lo general, el uso por un anunciante de un signo idéntico o similar a una marca ajena como palabra clave en el marco de un servicio de referenciación en Internet no tiene por objeto facilitar una indicación sobre una de las características de los productos o servicios ofrecidos por el tercero que hace dicho uso y, por consiguiente, no queda comprendido en el artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104"* añade " *La conclusión inversa puede, no obstante, imponerse en circunstancias particulares que el órgano jurisdiccional nacional deberá apreciar. Incumbe, por consiguiente, al órgano jurisdiccional remitente comprobar, sobre la base de un examen completo del caso que se le somete, si Primakabin, por el uso que hizo de los signos idénticos o similares a la marca PORTAKABIN como palabras clave, utilizó indicaciones descriptivas en el sentido de dicha disposición de la Directiva 89/104.*"

En todo caso, además, debe comprobarse si se cumple el requisito que impone que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, que " *es la expresión de una obligación de lealtad con respecto a los intereses legítimos del titular de una marca. La cuestión de su cumplimiento debe apreciarse, en particular, teniendo en cuenta en qué medida el uso realizado por el tercero conduce al público interesado o, al menos, a una parte significativa de dicho público, a establecer un vínculo entre los productos del tercero y los del titular de la marca o de una persona autorizada a utilizarla y en*

qué medida el tercero debería haber sido consciente de ello (sentencias de 16 de noviembre de 2004, Anheuser Busch, C 245/02, Rec. p. I 10989, apartados 82 y 83, y Céline, antes citada, apartados 33 y 34)" , que son precisamente las circunstancias que permiten afirmar que se vulnera la función de indicación de origen, según la jurisprudencia expuesta .Así " *Resulta, por lo tanto, que las circunstancias en las que, en aplicación del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104, el titular de una marca está facultado para prohibir el uso por un anunciante de un signo idéntico o similar a dicha marca como palabra clave pueden fácilmente corresponder, habida cuenta de la jurisprudencia citada ..., a una situación en la que el anunciante no puede pretender que actúa conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial y tampoco puede invocar eficazmente la excepción establecida en el artículo 6, apartado 1, de dicha Directiva"* de manera que " *... el artículo 6 de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que, cuando pueda prohibirse el uso por los anunciantes de signos idénticos o similares a marcas como palabras clave en el marco de un servicio de referenciación en Internet en aplicación del artículo 5 de dicha Directiva, estos anunciantes, por lo general, no podrán invocar la excepción establecida en este artículo 6, apartado 1, para eludir tal prohibición. Incumbe, no obstante, al órgano jurisdiccional nacional comprobar, en atención a las circunstancias propias del caso concreto, si efectivamente no se produce ningún uso en el sentido de dicho artículo 6, apartado 1, que pueda considerarse realizado conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial"*

Consideraciones a completar con la Sentencia del Tribunal de Marcas Españo de 27 de junio de 2013 que se hace eco de la jurisprudencia comunitaria y concluye que no cabe apreciar menoscabo de ninguna de las funciones de la marca 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."

Cuarto. El uso atípico efectuado por el demandado

Los parámetros expuestos allanan la cuestión planteada por las partes, dejando constancia que la única función denunciada como menoscaba es la función de indicación de origen, por lo que no cabe analizar ninguna de las otras al no ser alegadas como fundamento de la infracción marcaria

Frente al parecer de la actora, no basta el mero uso de la marca ajena como palabra clave para afirmar que se ha producido quiebra de esa función, sino que es preciso verificar si: (a) el anuncio sugiere la existencia de un vínculo económico entre el anunciante (aquí CITYLIFT) y el titular de la marca (ORONA) o (b) si el anuncio es tan impreciso sobre el origen de los productos (aquíascensores, elevadores, y su mantenimiento y reparación) que un internauta no puede determinar, sobre la base del enlace promocional y del mensaje comercial que lo acompaña, si el anunciante (aquí CITYLIFT) es un tercero para el titular de la marca (aquí ORONA) o si, por el contrario, está económicamente vinculado a éste, y ello teniendo en cuenta que " *el público pertinente está compuesto por internautas normalmente informados y razonablemente atentos. Por consiguiente, el hecho de que algunos internautas hayan podido tener dificultades para captar que el servicio prestado por M & S es independiente del que proporciona Interflora no basta para declarar un menoscabo de la función de indicación del origen."* (Sentencia asunto Interflora, apartado 50)

Del análisis del anuncio antes reproducido, se comparte la conclusión mantenida por la demandada, y no se puede afirmar la infracción denunciada ya que:

i) no se sugiere vínculo económico entre CITYLIFT y ORONA, al no aparecer en los anuncios

ii) el anuncio no es tan impreciso que denote vinculación entre CITYLIFT y ORONA, ya que un internauta normalmente informado y razonablemente atento, acostumbrado a que al teclear una palabra consistente en una marca en un motor de búsqueda aparezcan no solo ésta sino varias alternativas a los productos/servicios del titular de la marca, puede determinar que el anunciante es un tercero no vinculado al titular de la marca ORONA, ya que se expone en el mensaje que se trata de un servicio multimarca (todas las marcas y modelos), y por tanto que es una empresa distinta a ORONA, que se arroja como resultado de búsqueda como enlace patrocinado en primer lugar, en la gran mayora de las ocasiones

Por todo lo dicho, procede la desestimación de la infracción marcaria

Quinto.-La tutela concurrencial

Por último, igual respuesta desestimatoria procede respecto de la denuncia de los ilícitos concurrenciales por las siguientes razones

En primer lugar, es de la aplicación preferente la legislación que protege las marcas respecto de la normativa de competencia desleal y de publicidad desleal, ya que como dice la STS de 15/12/2008 la LCD no está llamada a duplicar la protección que otorgan las Leyes que regulan derechos de exclusiva sino que tiene carácter complementario (SS. 13 y 21 de junio y 4 de septiembre de 2006, y 17 de julio de 2007), pero no puede suplantarla y menos sustituirla (S. 1 de abril de 2004) funcionando ante la inexistencia de unos derechos de exclusión ("en lugar de") o bien más allá de los lindes objetivos y del contenido del correspondiente derecho de exclusión (S. 20 de mayo de 2008). Tesis seguida por el Tribunal de Marca Comunitaria, en sentencia de 25 de abril de 2006 y la más reciente de 5 de febrero de 2008 que habla del principio de especialidad o prioridad normativa. Dado que el comportamiento concurrencial imputado – comercialización de fregonas lilas - es el mismo que ya ha sido analizado, la respuesta debe ser absolutoria

En segundo lugar, en tdo caso respeto del ilícito publicitario, señalar: i) el uso como palabra clave de una marca ajena es un uso en el tráfico económico, que no equivale, sin más, a un uso publicitario de esa marca ajena cuando dicha marca no aparece en el anuncio (como aquí ocurre) y se debe al propio

funcionamiento del sistema de los motores de búsqueda en ese medio; ii) en todo caso, no puede ser tachado de desleal cuando ese uso no violenta ninguna de las funciones de esa marca ajena, sin que sea extraño al mercado que para ilustrar sobre la existencia de un servicios de reparación/mantenimiento - en este caso de ascensores - se emplee la marca de los productos objeto de esos servicios, que si es ajustada a las pautas del sector (como se ha dicho), es lícita (STJU de 23 de febrero de 1999, caso BMW)

En tercer lugar, , en tdo caso, el uso indicado de la marca ajena no significa explotación de la reputación ajena

Acerca de este «parasitismo» o provecho obtenido indebidamente de la reputación ajena el TJUE en la sentencia el asunto Interflora citada enseña que " *... 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 sólo pulsen en los enlaces procedentes del titular de dicha marca que aparezcan, sino también en el enlace promocional del citado anunciante... y que, 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*" , de manera que si no está justificada constituirá infracción por beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio.

Ahora bien, añade " *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 nº 40/94."*

Trasladado al caso presente, el anuncio de la demandada antes expuesto lo que propone es una alternativa frente a los productos o a los servicios del titular de la marca ORONA, como algo distinto, por lo que procede concluir que

este uso constituye un ejercicio de competencia sana y leal en el sector de los servicios de mantenimiento/reparación de ascensores , y por ende no desleal por no ser indebido

Sexto.- Costas

Las costas derivadas de la demanda se imponen a la parte demandante (art 394LEC)

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

FALLO

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 las costas a la actora

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles constar que no es firme y que contra la misma cabe recurso de apelación para ante el Tribunal de Marca Comunitaria, a interponer ante este Juzgado en el plazo de 20 días desde su notificación.

Para la apelación será necesario previo depósito de la suma de 50 Euros que deberá ingresar en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado abierta en el Grupo Banesto consignando como código 02 y como concepto "pago recurso de apelación", sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso (artículos 451 y 452 de la LEC y Disposición adicional Decimoquinta de la LOPJ añadida por la LO 1/2009 de 3 de noviembre).

Así, por esta, mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACION:A la presente resolución se le ha dado la publicidad prevista en la Constitución y las leyes. Doy fe