



<http://civil-mercantil.com/>

#### JUZGADO DE LO MERCANTIL N.º 2 DE ALICANTE

*Sentencia 36/2014, de 10 de febrero de 2014*

*Asunto. n.º 378/2013*

#### SUMARIO:

**Marcas. Infracción de marcas nacionales y comunitarias. Utilización en calidad de *key-words* o palabras clave en el sistema de anuncios de Google de expresiones registradas como marcas. Indemnización.** Es conocido que los «resultados naturales» de Google vienen únicamente producidos por aplicación de los algoritmos propios de la página y que se diferencian de los resultados publicitarios, distinguidos con una coloración diferente y que pueden encontrarse o al margen o alineados con los resultados naturales, aunque en distinto color. Poca trascendencia tiene que el consumidor medio distinga claramente unos de otros resultados, y que el consumidor al que personalmente van dirigidos los productos comercializados por las mercantiles intervinientes en el procedimiento tenga o no determinado grado de especialización, así como que efectivamente esa posible confusión entre resultado natural y resultado que podríamos llamar comercial del buscador sea real o no, esto es, si es claramente diferenciado por la generalidad de los consumidores o si por el contrario precisamente esa posible confusión es la que otorga el valor, y lo que determina que los resultados comerciales que aparezcan conjuntamente alineados con los resultados naturales y no en el margen, sean de contratación más costosa. Y es irrelevante porque lo cierto es que con una finalidad estrictamente publicitaria y comercial se han utilizado dos palabras que conforman respectivamente una marca nacional y una marca comunitaria registrada por la actora, no confundible, sino idéntica a ellas, lo cual supone una manifiesta infracción de los artículos 34 de la Ley de Marcas y 9 del Reglamento de Marca Comunitaria, que prohíben su utilización en redes telemáticas y como forma de publicidad. Por ello, no podemos nunca entrar a valorar si ese empleo genera o no riesgo de confusión o de asociación porque no es el uso el que debe ser objeto de esa comparación, sino los signos. Y la marca y el *adword* o *keyword* son idénticos. La posible confusión por esta particular forma de empleo carece de sentido toda vez que es un uso expresamente prohibido.

#### PRECEPTOS:

Reglamento (CE) n.º 207/2009 (Marca Comunitaria), arts. 9.1 b) y 14.

Ley 17/2001 (Marcas), arts. 34.3, 42 y ss.

#### PONENTE:

*Don Salvador Calero García.*

#### JUZGADO DE LO MERCANTIL N.º 2 DE ALICANTE

Calle Pardo Gimeno,43

TELÉFONO: 965-93.61.41; FAX: 965-93.61.67

N.I.G.: 03014-66-2-2013-0000810

Procedimiento: Asunto Civil 000378/2013E

#### SENTENCIA

MAGISTRADO - JUEZ QUE LA DICTA : Ilmo/a Sr/a D/Dª SALVADOR CALERO GARCIA



<http://civil-mercantil.com/>

Lugar: ALICANTE

Fecha : once de febrero de dos mil catorce

Procedimiento: Asunto Civil 000378/2013E

PARTE DEMANDANTE : NOVASAN S.A.

Abogado :

Procurador : ZARAGOZA GOMEZ DE RAMON, JESUS

PARTE DEMANDADA PD VERTRIEBS GMBH

Abogado :

Procurador : TORMO MORATALLA, AMANDA

OBJETO DEL JUICIO : Otros

En Alicante, a 10 de febrero de 2014

#### **ANTECEDENTES DE HECHO**

##### **Primero.**

El 26 de abril de 2013, por el Procurador don Jesús Zaragoza Gómez De Ramón en nombre y representación de NOVASAN S.A . se presentó escrito de demanda contra PD VERTRIEBS GMBH que, por turno de reparto, correspondió a este juzgado.

##### **Segundo.**

Subsanado el defecto apreciado y puesto de manifiesto por Diligencia de Ordenación de 6 de mayo de 2013, fue admitida a trámite por decreto de 20 de junio de 2013 y se emplazó a la demandada.

##### **Tercero.**

Doña Amanda Tormo Moratalla, Procuradora de los Tribunales y de la mercantil PD VERTRIEBS GMBH, presentó escrito de contestación a la demanda el 23 de octubre de 2013.

##### **Cuarto.**

El acto de la Audiencia Previa tuvo lugar el día 5 de febrero de 2014. En él comparecieron todas las partes, que se ratificaron en sus posiciones y solicitaron el recibimiento del pleito a prueba.

Su pretendió una ampliación de la demanda en los términos del escrito de 24 de enero de 2014 que fue inadmitida por extemporánea.

Fue propuesta la prueba en los términos que constan en el acta.

Fue admitida documental y los autos quedaron vistos para sentencia.

#### **FUNDAMENTOS DE DERECHO**

##### **Primero. Planteamiento.**

<http://civil-mercantil.com/>

La parte actora, solicita que se dicte sentencia:

En la que se declare que la utilización en calidad de Key-Words o palabras clave en el sistema de anuncios Google de las expresiones registradas como marcas NOVASAN y ENER-QI supone una infracción de las marcas nacionales M 1631349 NOVASAN, S.A. para la clase 35; M 1631350 NOVASAN, S.A. para la clase 39; M 2335527 NOVASAN, S.A. para la clase 41; M 2335528 NOVASAN, S.A. para la clase 42; M 2659695 NOVASAN para la clase 5; M 2850547 NOVASAN para la clase 10; y marca comunitaria nº 008477903 "ENER-QI" para las clases 3, 5, 10 y 30; subsidiariamente, que es constitutivo de competencia desleal y en consecuencia, que se condene a PD VERTRIEBS GMBH:

- A estar y pasar por las anteriores declaraciones.
- Al cese en los actos anteriores.
- Al resarcimiento de los gastos extrajudiciales y que ascienden a la cantidad de 1.207,73 euros.
- A indemnizar a la actora por la causación de daño moral.
- A indemnizar a la actora en el importe de los beneficios ilícitamente obtenidos.

Y todo ello con expresa condena en costas.

La demandada reconoce la utilización para la publicidad en Google de los adwords recogidos en el escrito de demanda, pero niega que ello suponga infracción marcaria, así como también la notoriedad de las marcas de la demandante. Manifiesta que no supone una infracción de los derechos de exclusiva porque no genera confusión en el consumidor que sabe distinguir perfectamente unos y otros resultados

**Segundo.** *Sobre la infracción de las marcas*

Establece el artículo 9.1 b) del Reglamento (CE ) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre Marca Comunitaria, el derecho del titular de la marca de impedir el uso:

- a) de cualquier signo idéntico a la marca comunitaria, para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada
- b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;

Por su parte, el artículo 14 establece:

Los efectos de la marca comunitaria se determinarán exclusivamente por las disposiciones del presente Reglamento. Por otra parte, las infracciones contra las marcas comunitarias se regirán por el derecho nacional sobre infracciones contra marcas nacionales con arreglo a las disposiciones del título X.

La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aplicable a las nacionales establece en su artículo 34 :

1. El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico.
2. El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:



<http://civil-mercantil.com/>

a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.

b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

Existiendo, por tanto una expresa remisión a la normativa nacional, la vigente ley 17/2001 de 7 de diciembre de Marcas regula en su artículo 34.3 que el titular de un derecho de marca podrá oponerse a su uso por terceros de un signo idéntico o confundible en:

d) En los documentos mercantiles y la publicidad

e) Redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.

La demandante es titular de las siguientes marcas: marcas nacionales M 1631349 NOVASAN, S.A. para la clase 35; M 1631350 NOVASAN, S.A. para la clase 39; M 2335527 NOVASAN, S.A. para la clase 41; M 2335528 NOVASAN, S.A. para la clase 42; M 2659695 NOVASAN para la clase 5; M 2850547 NOVASAN para la clase 10; y marca comunitaria nº 008477903 "ENER-QI" para las clases 3, 5, 10 y 30;

No procede examinar en el presente si concurre o no riesgo de confusión, negado por la demandada, ya que el mismo ha de examinarse en los supuestos del apartado b) del artículo 9 del RMC y del 34 LM, no del apartado a) de ambos preceptos, aplicable a este caso. El uso de los signos registrados como marcas, independientemente de que la forma y circunstancias de su uso que generen riesgo de confusión, supone una infracción marcaria.

Partiendo de lo anterior, procede examinar si dicho uso es o no uno de los prohibidos por los preceptos anteriormente citados, esto es, si es un uso en el "tráfico económico". Así vemos que es notoriamente conocido que los "resultados naturales", de Google vienen únicamente producidos como consecuencia de la aplicación de los algoritmos propios de la página y que se diferencian de los resultados publicitarios, que aparecen distinguidos con una coloración diferente y que pueden encontrarse o bien en el margen o bien alineados con los resultados naturales, aunque en un color distinto.

Poca trascendencia tiene que el consumidor medio distinga claramente unos de otros resultados, y que el consumidor al que personalmente van dirigidos los productos comercializados por las mercantiles intervinientes en el presente procedimiento tenga o no un determinado grado de especialización, así como que efectivamente esa posible confusión entre resultado natural y resultado que podríamos llamar comercial del buscador sea real o no. Esto es, si como sostiene la demandada es claramente diferenciado por la generalidad de los consumidores o si por el contrario precisamente esa posible confusión es la que otorga el valor, y lo que determina que los resultados comerciales que aparezcan conjuntamente alineados con los resultados naturales y no en el margen, sean de contratación más costosa.

Y es irrelevante porque independientemente de cómo resolvamos todas estas cuestiones, lo cierto es que con una finalidad estrictamente publicitaria y comercial la mercantil demandada ha utilizado dos palabras NOVASAN y ENER-QI que conforman respectivamente una marca nacional y una marca comunitaria registrada por la actora, no que sea confundible, sino que es idéntica a ellas, lo cual supone una manifiesta infracción de los artículos 34 de la LM y 9 RMC, que prohíben su utilización en redes telemáticas y como forma de publicidad. Por ello, no podemos nunca entrar a valorar si ese empleo genera o no riesgo de confusión o de asociación porque no es el uso el que debe ser objeto de esa comparación, sino los signos. Y la marca y el adword o keyword son idénticos. La posible confusión por esta particular forma de empleo carece de sentido toda vez que es un uso expresamente prohibido por el artículo 34, apartado 3º, tanto en la letra e) como especialmente en la d).

**Tercero.**

Por aplicación de los artículos 42 y ss de la Vigente Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas procede estimar la pretensión de la actora en lo concerniente a las indemnizaciones correspondientes por la infracción de la Propiedad Industrial.

Establece el citado artículo 42 que lleva por rúbrica Presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios

1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en las letras a) y f) del artículo 34.3, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados.

2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera notoria o renombrada.

Acreditado el requerimiento notarial y no negado un incumplimiento posterior, procede declarar pertinente la indemnización en los términos propuestos con las siguientes consideraciones:

Se consideran acreditados y necesarios para la interposición de la demanda, y por tanto indemnizables los gastos que conforman el daño emergente que es compatible en la medida en que exclusivamente referidos a los perjuicios generados para la interposición de la demanda.

Sobre el daño ex re ipsa o daño moral generado por la propia infracción se considera que concurre en el presente pues su utilización en la página de Google una de las más visitadas del mundo y el buscador por excelencia en Internet ha determinado necesariamente una pérdida del carácter distintivo de las marcas registradas, de suerte que se ha diluido sustancialmente su capacidad para asociarla a su origen empresarial. Estimo que ha de cuantificarse en el importe de 2.000 euros.

Los beneficios ilícitamente obtenidos han de ser netos y no brutos. En ejecución de sentencia se liquidarán previa exhibición documental, siguiendo estas pautas: beneficios netos obtenidos con la comercialización de los productos, computándose para su determinación los gastos propios y exclusivos de la producción y comercialización de los mismos y la parte proporcional de los gastos comunes a todos los productos que, durante el tiempo en que se produjeron y vendieron los infractores, representaba la facturación de los mismos sobre la facturación total de la empresa. Para mayor concreción, debe hacerse siguiendo el criterio de la Sostiene la demandante que ello ha sido corregido por la Sección Octava de la Audiencia Provincial en la sentencia de 27 septiembre 2012 que excluye ciertos gastos estructurales o indirectos, pero no todos ellos, y concreta que los de publicidad, transporte (de venta, pues el de compra ya ha sido descontado) y personal han de descontarse proporcionalmente atendiendo al total de las ventas. Así establece:

El tercer aspecto de esta impugnación guarda relación con la cuantificación de la indemnización pues pretende la apelante que del beneficio bruto también se deduzca la cuantía del Impuesto de Sociedades que debería de pagar correspondiente a los ejercicios 2008, 2009 y 2010 que, en conjunto, se elevan a 54.328,38 euros. No puede acogerse esta alegación porque el perito judicial advirtió que la cuota liquidada por ese impuesto era 0,0 euros de tal manera que ni se planteó la hipótesis de deducir la cuota liquidada por ese impuesto del beneficio bruto. De todas maneras, la Sentencia de instancia, con prudente criterio, restó del precio de venta los siguientes conceptos: el precio de compra, el transporte

<http://civil-mercantil.com/>

de la compra y los gastos aduaneros directamente imputables a los productos ilícitos y también la parte proporcional de la venta de los productos ilícitos sobre el volumen total de las ventas de la demandada respecto de los conceptos de explotación relativos a publicidad, transporte de venta y personal. Si se incrementan los conceptos deducibles se corre el riesgo de considerar gastos indirectos deducibles los que son gastos estructurales en los que la demandada va a incurrir siempre aunque toda su actividad fuese lícita y, también se corre el riesgo de que el beneficio que legalmente corresponde al perjudicado se destine a financiar los gastos estructurales que han contribuido a la realización de la actividad ilícita.

**Cuarto.** *Sobre las costas.*

Por aplicación del artículo 394 de la LEC y habida cuenta la estimación íntegra de la demanda procede imponer las costas a la demandada.

**Fallo**

Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta por Procurador don Jesús Zaragoza Gómez De Ramón en nombre y representación de NOVASAN S.A. contra PD VERTRIEBS GMBH, de tal manera que:

Declaro que la utilización en calidad de Key-Words o palabras clave en el sistema de anuncios Google de las expresiones registradas como marcas NOVASAN y ENER-QI supone una infracción de las marcas nacionales M 1631349 NOVASAN, S.A. para la clase 35; M 1631350 NOVASAN, S.A. para la clase 39; M 2335527 NOVASAN, S.A. para la clase 41; M 2335528 NOVASAN, S.A. para la clase 42; M 2659695 NOVASAN para la clase 5; M 2850547 NOVASAN para la clase 10; y marca comunitaria nº 008477903 "ENER-QI" para las clases 3, 5, 10 y 30

Condeno a PD VERTRIEBS GMBH:

- A estar y pasar por las anteriores declaraciones.
- Al cese en los actos anteriores.
- Al resarcimiento de los gastos extrajudiciales y que ascienden a la cantidad de MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS Y SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (1.207,73 €).
- A indemnizar a la actora por la causación de daño moral en el importe de DOS MIL EUROS (2.000 €).
- A indemnizar a la actora en el importe de los beneficios ilícitamente obtenidos que se liquiden en ejecución de sentencia según los parámetros fijados en el Fundamento Tercero de la presente.
- A pagar las costas del procedimiento.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que la misma no es firme, ya que contra ella cabe recurso de apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial de Alicante en el plazo de VEINTE DÍAS a contar desde la fecha de su notificación.

Así lo acuerda y firma el Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Alicante, SALVADOR CALERO GARCIA.

PUBLICACIÓN .- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr. Juez que la dictó, estando el mismo celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, la Secretaria Judicial doy fe, en ALICANTE , a once de febrero de dos mil catorce.

**CEF.-**

**Revista práctica del  
Derecho CEFLegal.-**



<http://civil-mercantil.com/>

El contenido de la presente resolución respeta fielmente el suministrado de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). La Editorial CEF, respetando lo anterior, introduce sus propios marcadores, traza vínculos a otros documentos y hace agregaciones análogas percibiéndose con claridad que estos elementos no forman parte de la información original remitida por el CENDOJ.