



Roj: STS 620/2016 - ECLI:ES:TS:2016:620
Id Cendoj: 28079110012016100084
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 264/2014
Nº de Resolución: 105/2016
Procedimiento: CIVIL
Ponente: PEDRO JOSE VELA TORRES
Tipo de Resolución: Sentencia

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Presidente Excmo. Sr. D. Francisco Marín Castán

SENTENCIA

Sentencia Nº: 105/2016

Fecha Sentencia : 26/02/2016

CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL

Recurso Nº : 264 / 2014

Fallo/Acuerdo: Sentencia Desestimando

Votación y Fallo: 11/02/2016

Ponente Excmo. Sr. D. : Pedro José Vela Torres

Procedencia: AUD.PROVINCIAL DE ALICANTE SECCION N. 8

Secretaría de Sala : Ilmo. Sr. D. José María Llorente García

Escrito por : MAJ

Nota:

Propiedad industrial. Marca comunitaria. Utilización de marcas como palabras clave en sistemas de búsqueda en internet. Requisitos de licitud. Doctrina del TJUE.

CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL Num.: 264/2014

Ponente Excmo. Sr. D.: Pedro José Vela Torres

Votación y Fallo: 11/02/2016

Secretaría de Sala: Ilmo. Sr. D. José María Llorente García

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

SENTENCIA Nº: 105/2016

Excmos. Sres.:

D. Ignacio Sancho Gargallo

D. Francisco Javier Orduña Moreno

D. Rafael Sarazá Jimena

D. Pedro José Vela Torres

En la Villa de Madrid, a veintiséis de Febrero de dos mil dieciséis. Esta sala ha visto el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuestos por Maherlo Ibérica, S.L., representada por el procurador D. Evencio Conde de Gregorio, bajo la dirección letrada de D. Antonio Fagundo Hermoso, contra la sentencia dictada el 5 de diciembre de 2013 por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, en el recurso de apelación núm. 363/2013, dimanante de las actuaciones de juicio ordinario núm. 95/2012 del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Alicante. Sobre marca comunitaria. Ha sido parte recurrida Charlet S.A.M, representada por el procurador D. Argimiro Vázquez Guillén y bajo la dirección letrada de D. José Miguel Lissen Arbeloa.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- *Tramitación en primera instancia.*

1. La procuradora D^a Francisca Caballero Caballero, en nombre y representación de Maherlo Ibérica, S.L., interpuso demanda de juicio ordinario contra Charlet S.A.M., en la que solicitaba se dictara sentencia:

«[...]por la que se declare:

1. Que el uso que realiza la demandada de los términos MASALTOS y MASALTOS.COM, es constitutivo de infracción de los derechos de propiedad industrial de la actora demandante de las marcas comunitarias número 8.729.881 y 8.729.907.

2. Que, como consecuencia de la anterior declaración, se condene al demandado, CHARLET, S.A.M., a lo siguiente:

a) A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

b) A cesar en dichos actos de infracción de derechos de propiedad industrial, prohibiéndole expresamente el uso de las marcas MASALTOS y MASALTOS.COM como palabra clave (*keyword*) en los motores de búsqueda de internet.

c) A pagar a la actora, en concepto de reparación de los perjuicios irrogados a Maherlo Ibérica, S.L., por la infracción a que se refieren los anteriores pedimentos, el 1% de la cifra de negocios realizada por la infractora, en virtud de lo dispuesto en el artículo 43.5 LM .

d) A pagar a la actora, acumulativamente, la cantidad que se concrete y resulte como importe de los referidos perjuicios, en el periodo de prueba, sobre las bases alternativas que se han consignado en la presente demanda, como consecuencia de la violación del derecho de la titular de la marca registrada, según dispone el artículo 43.2b) LM , vía por la que esta parte ha optado.

e) Al pago de multas coercitivas de 600 euros diarios por cada día de retraso en el cumplimiento de las anteriores peticiones hasta que se produzca la cesación definitiva de la infracción, de conformidad con el artículo 44 LM .

f) Al pago de las costas procesales causadas en este procedimiento».

2. La demanda fue presentada el 1 de febrero de 2012 y repartida al Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Alicante y registrada con el núm. 95/2012 . Una vez fue admitida a trámite, se procedió al emplazamiento de la parte demandada.

3. La procuradora D.^a Esther Pérez Hernández, en representación de Charlet S.A.M., contestó a la demanda mediante escrito en el que solicitaba «[...] acuerde dictar sentencia íntegramente desestimatoria de la demanda, con imposición de las costas a la parte actora».

4. Tras seguirse los trámites correspondientes, el Magistrado-juez del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Alicante y de Marca Comunitaria dictó sentencia de fecha 26 de junio de 2012 , con la siguiente parte dispositiva:

«FALLO: Que debo desestimar la demanda interpuesta por MAHERLO IBERICA S. 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.- *Tramitación en segunda instancia.*

La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de Maherlo Ibérica, S.L.

La resolución de este recurso correspondió a la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, que lo tramitó con el número de rollo 363/2013 y tras seguir los correspondientes trámites dictó sentencia en fecha 5 de diciembre de 2013 , cuya parte dispositiva dispone:

« **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».

TERCERO .- *Interposición y tramitación del recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.*

1.- La procuradora D.^a Francisca Caballero Caballero, en representación de Maherlo Ibérica. S.L, interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.

Los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal fueron:

«Primero.- Formulado al amparo del artículo 469.1.2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en relación con los artículos 216 y 218.1 LEC , 248.3 LOPJ y 24.1 CE , por cuanto que la sentencia es incongruente con los hechos, los fundamentos de derecho y las pretensiones de la parte actora, al no tener en consideración hechos relevantes oportunamente alegados tanto por Maherlo como por Charlet, siendo incongruente y generando indefensión.

Segundo.- Formulado al amparo del artículo 469.1.21 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en relación con los artículos 216 y 218.2 LEC , por cuanto que la sentencia, partiendo de unos hechos probados y reconocidos por Charlet (como es el uso de las marcas de Maherlo como palabras clave en *Google adwords*) , concluye de manera absurda e inexplicable que la actora no puede ejercitar su *ius prohibendi* y no puede defender sus marcas.»

Los motivos del recurso de casación fueron:

«Primero.- Formulada al amparo del artículo 477.2.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en relación con los artículos 9.1 b) del Reglamento (CE) Nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, y del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas , por cuanto que la sentencia recurrida analiza el conflicto marcario de una forma lacónica y sesgada, en contra del criterio mantenido por el Tribunal Supremo relativo a la visión de conjunto de los signos distintivos.

Segundo.- Formulada al amparo del artículo 477.2.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en relación con los artículos 9.1.b) del Reglamento (CE) Nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, y del artículo 6.1.b9 de la Ley de Marcas , por cuanto que la sentencia recurrida obvia la jurisprudencia del Tribunal Supremo que establece cuales son los criterios para determinar la existencia de riesgo de confusión y de asociación.

Tercero.- Formulada al amparo del artículo 477.2.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en relación con los artículos 101.2 y 102 del Reglamento (CE) Nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, y de los artículos 34 y 41 de la Ley de Marcas , por cuanto que la sentencia recurrida, aún declarando el carácter distintivo de las marcas de actora, contradice la jurisprudencia del Tribunal Supremo al obviar que la marca es una propiedad y que el titular de la marca puede ejercitar los derechos marcarios contenidos en la ley para defender el uso no autorizado de su marca.

Cuarto.- Formulada al amparo del artículo 477.2.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en relación con el artículo 1.004 y el principio general del derecho de la culpa y la diligencia del buen padre de familia, por cuanto que la sentencia recurrida es contraria a la jurisprudencia del Tribunal Supremo que establece que cada uno es responsable de sus actos, máxime cuando los actos se realizan voluntariamente y a sabiendas, debiendo entenderse dolosamente queridos los resultado que sin ser intencionalmente perseguidos, aparezcan como consecuencia necesaria de la acción.

Quinto.- Formulada al amparo del artículo 477.2.3º, en relación con el artículo 477.3 , de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por cuanto que la sentencia recurrida resuelve puntos y cuestiones sobre los que existe jurisprudencia contradictoria de las audiencias provinciales, infringiéndose los artículos artículo 9.1.b) , 101.2 y 102 del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria; los artículos 6.1.b) , 34 y 41 de la Ley de Marcas ; y el artículo 1.104 del Código Civil .»

2.- Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta Sala, y las partes fueron emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en esta Sala y personadas ante la misma las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictó Auto de fecha 25 de noviembre de 2014, cuya parte dispositiva es como sigue:

«ADMITIR LOS RECURSOS DE CASACIÓN Y EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL interpuestos por la representación procesal de la entidad mercantil "Maherlo Ibérica, S.L" contra la Sentencia dictada con fecha 5 de diciembre de 2013 por la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª), en el rollo de apelación nº 363/2013 , dimanante de los autos de juicio ordinario nº 95/2012 del Juzgado de Marca Comunitaria nº 1 de Alicante.»

3.- Se dio traslado a la parte recurrida para que formalizara su oposición al recurso de casación, lo que hizo mediante la presentación del correspondiente escrito.

4.- Por providencia de 22 de diciembre de 2015 se nombró ponente al que lo es en este trámite y se acordó resolver los recursos sin celebración de vista, señalándose para votación y fallo el 11 de febrero de 2016, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Pedro José Vela Torres,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- *Resumen de antecedentes.*

1.- La compañía mercantil "Maherlo Ibérica, S.L." es titular de las siguientes marcas comunitarias:

a) 8.729.881, figurativa, solicitada el día 2 de diciembre de 2009 y concedida el día 27 de mayo de 2010, 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); y 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). Cuya representación gráfica es la siguiente:

b) 8.729.907, figurativa, solicitada el día 2 de diciembre de 2009 y concedida el día 27 de mayo de 2010, para las mismas clases que la marca anterior. Cuya representación gráfica es:

2.- La mencionada compañía mercantil tiene por actividad comercial principal 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 unas cuñas de 3 centímetros, ultraligeras y diseñadas anatómicamente.

3.- "Maherlo Ibérica, S.L." demandó a "Charlet, S.A.M.", porque esta compañía había seleccionado como palabras clave ("keywords") 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 introducidos por los usuarios de internet en el buscador, aparezca a partir del año 2011, 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

4.- La demanda se basó 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, solicitó: 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 una multa coercitiva 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.

5.- La sentencia de primera instancia desestimó la demanda, porque en aplicación de la jurisprudencia del TJUE, si bien es cierto que la contratación por la demandada de los signos idénticos a los elementos denominativos de las indicadas marcas de la actora 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, la publicitaria ni la de inversión, resultando un uso atípico.

6.- Recurrida en apelación dicha sentencia, la Audiencia Provincial desestimó el recurso, ratificando plenamente las consideraciones de la sentencia apelada.

SEGUNDO.- *Recurso por infracción procesal.*

Primer motivo:

Planteamiento :

1.- "Maherlo Ibérica, S.L." formuló un primer motivo de infracción procesal, al amparo del art. 469.1.2º LEC , en relación con los arts. 216 y 218.1 LEC , 248.3 LOPJ y 24.1 CE , «[p]or cuanto que la sentencia es incongruente con los hechos, los fundamentos de derecho y las pretensiones de la parte actora, al no tener (sic) en consideración hechos relevantes oportunamente alegados tanto por Maherlo como por Charlet, siendo incongruente y generando indefensión ».

2.- En el desarrollo del motivo se alega resumidamente que el fundamento jurídico tercero de la sentencia recurrida no valora, por considerarlo un argumento introducido ex novo, que "Maherlo Ibérica, S.L." es también titular en España de la marca "Bertulli", así como del nombre de dominio *www.bertulli.com* , pese a que en el procedimiento existen múltiples referencias a tal hecho.

Decisión de la Sala :

1.- La sentencia recurrida no incurre en incongruencia omisiva, porque sí existe pronunciamiento: decide no tratar las alegaciones relativas a que la demandante es titular de otra marca ("Bertulli"), porque considera que se introdujeron en apelación, sin haber sido objeto de la demanda. Es decir, la Audiencia Provincial no deja de tratar la cuestión planteada por simple omisión -que es lo que sería constitutivo de incongruencia-, sino porque considera que la parte recurrente introduce hechos y alegaciones nuevas, ante lo que aplica el principio *pendente appellatione, nihil innovetur* [pendiente la apelación, no procede la innovación], contenido en el artículo 456.1 LEC , que no se cita como infringido.

2.- Examinada la demanda, se aprecia que no existe mención alguna a las marcas "Bertulli" y "Mario Bertulli", ni al nombre de dominio *www.bertulli.com*, y ello, además, es lógico, porque lo que se pretendía era determinar si existía infracción marcaria por el uso de las marcas registradas indicadas en la demanda como referencias en la funcionalidad *adwords* del motor de búsqueda Google.

3.- Razones por las cuales este primer motivo del recurso extraordinario de infracción procesal debe ser desestimado.

Segundo motivo : Planteamiento :

Se formula al amparo del art. 469.1.2 LEC , en relación con los arts. 216 y 218.2 LEC , por cuanto la sentencia, partiendo de unos hechos probados y reconocidos por *Charlet* (como es el uso de las marcas de *Maherlo* como palabras clave en el sistema de búsqueda *Google adwords*), concluye de manera absurda e inexplicable que la actora no puede ejercitar su *ius prohibendi* y no puede defender sus marcas.

Decisión de la Sala :

1.- El propio enunciado del motivo conduce a su desestimación. En primer lugar, porque es doctrina reiterada de esta Sala que la denuncia de conclusiones arbitrarias o irracionales en la valoración de la prueba debe hacerse al amparo del motivo de infracción procesal contenido en el apartado 4º del art. 469.1 LEC , y no en el 2º. Es decir, la valoración de la prueba por el tribunal de apelación solo puede impugnarse excepcionalmente mediante este recurso extraordinario, denunciando error patente o notorio, por la vía del ordinal 4º del art. 469.1 LEC y citando como infringido el art. 24 de la Constitución . Las normas sobre valoración de la prueba no son normas reguladoras de la sentencia, que comprenden el procedimiento para dictarla, su forma y contenido y sus requisitos internos. Por ello, la posible infracción de las reglas y principios que deben observarse en la valoración de los distintos medios de prueba habrá de ser denunciada, no por el cauce del art. 469.1.2º LEC , sino por el del art. 469.1.4º, siempre que, conforme a la doctrina constitucional, no superen el test de la razonabilidad exigible para respetar el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24 de la Constitución (por todas, sentencia de esta Sala 746/2015, de 22 de diciembre).

2.- Pero es que, además, los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación, al contrario que el recurso de apelación, no son recursos ordinarios que posibiliten una revisión completa de la cuestión fáctica, sino recursos extraordinarios en los que queda excluida la posibilidad de realizar una revisión plena de la valoración probatoria hecha en la instancia, siendo doctrina jurisprudencial reiterada que la valoración de la prueba es función soberana y exclusiva de los tribunales de instancia (que lo son tanto el Juzgado de

Primera Instancia -en este caso, Mercantil- como la Audiencia Provincial, como tribunal de segunda instancia), que no es verificable en el recurso extraordinario y que por tanto solamente y de manera excepcional puede denunciarse en el recurso extraordinario por infracción procesal como infracción del derecho a la tutela judicial efectiva que reconoce el artículo 24 de la Constitución , por el cauce del art. 469.1.4º LEC , la valoración manifiestamente errónea, irracional o arbitraria de la prueba, pero no la valoración desacertada de la misma a juicio de la parte recurrente, si no concurre aquel elemento de manifiesto error, irracionalidad o arbitrariedad. Criterio este que ha sido mantenido en el Acuerdo de la Sala Primera del Tribunal Supremo sobre criterios de admisión para la aplicación de las reformas introducidas por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal de 30 de diciembre de 2011, y recogido en numerosas sentencias posteriores, entre las que pueden citarse, como más recientes, las números 588/2015, de 10 de noviembre , y 623/2015, de 24 de noviembre .

Como recuerda la sentencia 698/2015, de 10 de diciembre , con cita de la sentencia 987/2011, de 11 de enero de 2012 , únicamente «[e]xiste arbitrariedad en el actuar judicial cuando no se dan razones formales ni materiales, o cuando, aun constatada la existencia formal de una argumentación, la resolución resulta fruto del mero voluntarismo judicial o expresa un proceso deductivo "irracional o absurdo", de modo que, en tales casos, "la aplicación de la legalidad sería tan solo mera apariencia" (en tal sentido, entre otras, SSTC 105/2006, de 3 de abril ; 41/2007, de 26 de febrero ; y 157/2009, de 29 de junio)» . Y es claro que ello no sucede en este caso, puesto que la Audiencia explica más que razonadamente por qué llega a las conclusiones que fundan su decisión.

3.- En este caso, resulta evidente que lo que la parte pretende es una revisión completa de la valoración probatoria alcanzada en la instancia, convirtiendo a este tribunal de casación en una tercera instancia. Además, ha de tenerse en cuenta que las conclusiones valorativas de la Audiencia Provincial sobre el alcance del *ius prohibendi* propio de las marcas de la actora en relación con su uso en motores de búsqueda de internet son de carácter jurídico, por lo que, en su caso, habrán de ser combatidas en el recurso de casación, pero son ajenas al recurso extraordinario por infracción procesal (sentencia de esta Sala 653/2015, de 13 de noviembre). Como decíamos en la Sentencia 550/2015, de 13 de octubre , con cita de la sentencia núm. 77/2014, de 3 de marzo , «[n]o debe confundirse la revisión de la valoración de la prueba que, al amparo del ordinal 4º del art. 469.1 LEC , excepcionalmente puede llegar a realizarse en caso de error patente o arbitrariedad en la valoración realizada por la sentencia recurrida que comporte una infracción del derecho a la tutela judicial efectiva (sentencias 432/2009, de 17 de junio ; 196/2010, de 13 de abril ; 495/2009, de 8 de julio ; 211/2010, de 30 de marzo ; y 326/2012, de 30 de mayo), con la revisión de la valoración jurídica. Como ya hemos declarado en otras ocasiones, una valoración como esta, al margen de que sea o no acertada, es jurídica y debería ser impugnada, en su caso, en el recurso de casación, si con esta valoración se infringe la normativa legal reguladora de la materia y su interpretación jurisprudencial».

4.- Razones por las cuales este segundo motivo del recurso extraordinario por infracción procesal debe seguir la misma suerte desestimatoria que el anterior.

TERCERO.- Recurso de casación.

Primer motivo:

Planteamiento:

1.- Al amparo del art. 477.2.3º LEC , se denuncia infracción del art. 9.1 b) del Reglamento (CE) nº 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre Marca Comunitaria, y del art. 6.1 b) de la Ley de Marcas , por cuanto que la sentencia recurrida analiza el conflicto marcario de una forma lacónica y sesgada, en contra del criterio mantenido por el Tribunal Supremo relativo a la visión de conjunto de los signos distintivos.

2.- En el desarrollo del motivo se aduce, resumidamente, que la sentencia obvia cuáles son los criterios para determinar la confundibilidad (sic) de las marcas, puesto que basa su decisión, exclusivamente, en el texto del anuncio publicitario en *Google adwords* , perdiendo de vista el criterio de la visión en conjunto de los signos distintivos. En concreto, la sentencia de apelación solo toma en consideración el texto del anuncio en español, sin analizar el anuncio de los demás países en que se están utilizando las marcas de la actora como palabras clave.

Decisión de la Sala :

1.- Con carácter preliminar, hemos de advertir que las cuestiones planteadas en el recurso de casación se refieren, bajo distintas formulaciones, a la licitud del uso de una marca registrada como palabra clave en un motor de búsqueda de internet.

En líneas generales, el funcionamiento del sistema de publicidad en internet por referenciación es el siguiente: la empresa que gestiona el motor de búsqueda facilita que los internautas accedan de manera libre y gratuita al motor de búsqueda mediante la introducción de una palabra clave (*keyword*) por la que el usuario obtiene unos resultados que en el argot de internet se denominan "naturales", que han sido seleccionados por la empresa del motor de búsqueda basándose en la relación de tales términos con la palabra clave.

Al mismo tiempo, el motor de búsqueda establece un sistema de publicidad (que en el caso de *Google* , que es al que afecta el supuesto litigioso, se denomina *adwords*), que permite mostrar, tras la introducción de la palabra clave, y junto con los resultados naturales, anuncios publicitarios. Estos anuncios aparecen en la pantalla y suelen consistir en un breve mensaje comercial y un enlace a la página web del anunciante (*advertising link*).

El motor de búsqueda ofrece a las empresas un conjunto de palabras clave que pueden ser elegidas de forma automatizada. El problema es que algunas de tales palabras clave pueden ser idénticas a marcas registradas, o incluso a marcas notorias o renombradas. Una vez que un anunciante escoge una palabra clave, debe pagar un precio cada vez que un internauta haga "clic" sobre la palabra clave que actúa como enlace promocional que lo redirige a la página web del anunciante.

2.- Como se indica en la sentencia recurrida (fundamento jurídico segundo), el problema ha sido abordado por diversas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por lo cual, como antecedente lógico de lo que expondremos al resolver los distintos motivos casacionales, resulta adecuado hacer una breve síntesis de la doctrina emanada de tales pronunciamientos, tomando como base las SSTJUE de 23 de marzo de 2010 (casos acumulados C-236/08 -Google France vs. Louis Vuitton-, C-237/08 -Google France vs. Viaticum- y C-238/08 - Google France vs. Centre national de recherche en relations humaines); 12 de julio de 2011 (C-324/09, L'Oréal SA vs. eBay International AG); y 22 de septiembre de 2011 (C-323/09, Interflora Inc. vs. Marks & Spencer plc). Ha de tenerse en cuenta, además, que en esta jurisprudencia no sólo se aplican las normas de la Directiva de marcas y del Reglamento sobre la Marca Comunitaria, sino también la Directiva 2000/31, relativa a la determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior.

3.- Según tales resoluciones del TJUE, la regla general sería que el uso de marcas ajenas como palabra clave en Internet constituye una infracción o lesión del derecho de marca del legítimo titular. Así se establece como premisa fundamental en el apartado 49 de la primera de las sentencias indicadas, al decir:

«De conformidad con el art. 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 o, si se trata de una marca comunitaria, con el art. 9, apartado 1, letra a), del Reglamento núm. 40/94 , el titular de la marca está facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, de un signo idéntico a dicha marca, cuando dicho uso se produzca en el tráfico económico, para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada, y menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca».

No obstante, dado que el derecho de exclusiva no es absoluto, tal uso únicamente será considerado infracción de marca cuando el uso de la marca ajena se haga a título de marca, es decir con el fin de identificar un determinado producto o servicio. Es decir, se pueden utilizar marcas registradas como palabras clave para mostrar enlaces patrocinados siempre y cuando se cumplan con una serie de requisitos: (i) que el uso de la marca no menoscabe ni la función indicadora del origen de la marca, ni su función económica; (ii) que resulte claro para un usuario medio de internet que los productos o servicios publicitados no proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada; y de no ser así, se indique bajo qué circunstancia se venden productos de una determinada marca a través de una página web distinta a la "oficial". La finalidad de este requisito es impedir el riesgo de confusión. En concreto, en la sentencia del caso *Interflora* , el TJUE declaró:

«1) Los artículos 5, apartado 1, inciso a), de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, inciso a), del Reglamento (CE) 40/94 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 *keyword* idéntica a esa marca que el 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 de 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 con-servar 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, inciso c, del Reglamento N.º. 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 dicha marca, sin causar una dilución o una difuminación y sin menoscabar por lo demás las funciones de la mencionada marca de renombre» .

4.- Respecto a las alegaciones contenidas en este primer motivo de casación, en primer lugar, las sentencias que se citan como infringidas (8 y 16 de julio de 1996) no fueron dictadas por esta Sala, sino por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y, además, no aplicaban ni el Reglamento de Marca Comunitaria, ni la Ley de Marcas, sino el Estatuto de la Propiedad Industrial, por lo que difícilmente pueden fundar un motivo casacional, en los términos del art. 477.3 LEC .

En todo caso, es cierto que la jurisprudencia de esta Sala viene proclamando el criterio de la visión o impresión conjunta, inspirándose para ello en la jurisprudencia del TJUE (por ejemplo, sentencias 916/2911, de 21 de diciembre , y 335/2012, de 20 de enero de 2013). Ahora bien, dicho criterio no es aplicable a este caso, puesto que no nos encontramos ante un supuesto de comparación entre signos a efectos de detección del riesgo de confusión, sino en un supuesto específico de licitud de la utilización de marcas registradas en un sistema de referenciación en búsquedas de internet, que ha de ser resuelto conforme a los criterios establecidos al efecto por el TJUE, en las sentencias antes indicadas. Y la sentencia recurrida sigue los criterios jurisprudenciales expuestos, al fijarse en el concreto texto del anuncio mostrado en *Google adwords* . Por lo que este primer motivo de casación debe ser desestimado, al no apreciarse infracción legal ni jurisprudencial.

Segundo motivo:

Planteamiento:

1.- Se formula al amparo del art. 477.2.3º LEC , por infracción de los arts.

9.1 b) RMC y 6.1.b) LM, por cuanto la sentencia obvia la jurisprudencia del Tribunal Supremo que establece los criterios para determinar la existencia de riesgo de confusión y de asociación.

2.- En el desarrollo del motivo se afirma resumidamente que la sentencia se basa exclusivamente en el texto del anuncio publicitado en *Google adwords* , prescindiendo de la acreditación existente en el procedimiento del riesgo de confusión y asociación. Se citan como infringidas las Sentencias de esta Sala de 10 de mayo de 2004 , 4 de julio de 2008 y 18 de noviembre de 2010 .

Decisión de la Sala:

1.- En el motivo no se justifica en qué se aparta la sentencia recurrida de la jurisprudencia de esta Sala. Al contrario, la sentencia excluye correctamente que pueda haber riesgo de confusión (que incluye el de asociación), porque los términos denominativos de las marcas mixtas "Masaltos" y "Masaltos.com" no aparecen ni en el título ni en el texto del anuncio, ni en el nombre de dominio al que dirige dicho anuncio. Por el contrario, en la web de la demandada/recurrida se utilizan solamente las marcas "Charlet" y "Bertulli , pero no se mencionan las marcas "Masaltos" o "Masaltos.com".

2.- En el fondo, so capa de denunciar una infracción de doctrina jurisprudencial, lo que se pretende es una revisión de la valoración probatoria realizada por la sentencia recurrida, cuando en el recurso de casación lo que procede es la revisión de la valoración jurídica. Así, se pretende imponer el criterio de que, habiendo comprado 63 internautas (de 5.051 que introdujeron los términos litigiosos en el buscador) productos de la demandada, ello fue porque pensaban que compraban productos de la demandante, pese a que los términos introducidos no aparecen en el anuncio resultante. Sin reparar en que, una vez que el buscador redirige al usuario al anuncio concreto, lo que habrá de examinarse son los términos de dicho anuncio, y en el del caso, no aparecen las marcas "Masaltos" ni "Masaltos.com". Por el contrario, la sentencia sí repara en dicha circunstancia, al afirmar que la ausencia de tales términos en el anuncio indica claramente a los consumidores que se trata de empresas distintas y competidoras de "Maherlo". Respetándose así la función de indicación del origen de la marca a que hemos hecho referencia cuando hemos compendiado los pronunciamientos del TJUE sobre el uso de marcas en buscadores de internet. Es decir, en los términos de la sentencia "Interflora", antes transcritos, no hay menoscabo de la función de la indicación del origen de la marca. Y ello, porque el consumidor que recurre a la búsqueda en internet nunca ve los términos "Masaltos" o "Masaltos.com" en el anuncio de "Charlet" al que es redirigido.

A su vez, lo que genera la redirección a la página de la demandada es la sensación cierta de que productos similares (los zapatos con alzas) los fabrican y venden distintas empresas que compiten entre sí en el mismo segmento de mercado. Como dice el párrafo 64 de la citada sentencia "Interflora":

«En cambio, no cabe admitir que el titular de una marca pueda oponerse a que un competidor, en condiciones de competencia leal y respetuosa de la función de indicación del origen de la marca, haga uso de un signo idéntico a dicha marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que esté registrada dicha marca, si la única consecuencia que tiene ese uso es obligar al titular de la marca a adaptar sus esfuerzos para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel. Del mismo modo, el titular de la citada marca no puede invocar válidamente el hecho de que ese uso lleve a algunos consumidores a desviarse de los productos o servicios que lleven dicha marca».

Además, las marcas de la actora no son únicamente denominativas, puesto que son mixtas, al incluir también la forma gráfica de plasmación ascendente y descendente de las letras. Como hemos dicho en la sentencia nº 98/2016, de 19 de febrero, al resolver un recurso que ponía en cuestión la distintividad de las mismas marcas de la actora, éstas constituyen una combinación de elementos descriptivos, que crea *"una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de dichos elementos"*. Y precisamente al descomponerse dicha combinación, que es lo que sucede cuando solamente se utilizan las palabras y no el signo completo, la distintividad disminuye, como afirma correctamente la sentencia recurrida. De tal manera que la recurrente no se ve despojada del *ius prohibendi* que le confiere el registro de sus marcas, pero el mismo queda limitado o afectado por su distintividad atenuada, a fin de no favorecer un monopolio contrario a la libre competencia.

3.- Por todas las razones expuestas, este motivo de casación también ha de ser desestimado.

Tercer motivo : Planteamiento:

1.- Se enuncia al amparo del art. 477.2.3º LEC, en relación con los arts. 101.2 y 102 RMC y 34 y 41 LM, por cuanto la sentencia recurrida, aun declarando el carácter distintivo de las marcas de la actora, contradice la jurisprudencia del Tribunal Supremo al obviar que la marca es una propiedad y que su titular puede ejercitar los derechos marcarios contenidos en la Ley para defenderse del uso no autorizado de su marca.

2.- En el desarrollo del motivo se alega, de manera sintética, que la sentencia objeto de recurso restringe o limita indebidamente el *ius prohibendi* de las marcas de la recurrente, al basar exclusivamente su decisión en el texto del anuncio publicitado en *Google adwords* y entender atípico (en el sentido de no infractor) el uso de las marcas. Cita las sentencias del Tribunal Supremo de 31 de marzo de 1989, 384/2008, de 21 de mayo, y 777/2010, de 9 de diciembre. Y se concluye que no se trata de un uso atípico, sino de un uso novedoso, debido al desarrollo del comercio online, al que se le debe aplicar la misma normativa protectora de la marca que al comercio tradicional.

Decisión de la Sala:

1.- La sentencia no desconoce el carácter dominical de la marca, sino que simplemente relaciona las facultades que corresponden al titular marcario con los posibles usos por terceros de dicha marca, a fin de determinar si tales usos constituyen o no infracciones del derecho protegido. A lo que debe añadirse que el derecho de propiedad sobre una marca, como sobre cualquier otro objeto del tráfico jurídico, no es absoluto y

está sometido a determinadas limitaciones. Entre otras cosas, porque el derecho de exclusiva consustancial a la marca, llevado a sus últimas consecuencias, puede originar determinadas disfunciones en el mercado; por un lado, al restarle transparencia, y, por otro, al lesionar los legítimos intereses de los competidores, por servir de obstáculo para su desempeño comercial lícito. Por ello, en términos generales, los arts. 6 de la Directiva 89/104/CEE, 12 del RMC, 17 del ADPIC y 37 LM establecen ciertas limitaciones a los efectos excluyentes que se derivan del *ius prohibendi*. Entre las cuales, puede encontrarse, en determinadas condiciones, el uso de una marca ajena como palabra clave en un sistema de referenciación en internet.

2.- Asimismo, la sentencia no habla tanto de *atipicidad* del uso de la marca, como de la intrascendencia infractora de tal uso que realiza la demandada. Por tanto, la resolución recurrida no despoja al titular de la marca de sus facultades como tal, sino que considera que el uso en cuestión no infringe ninguna de las funciones de la marca, en los términos establecidos por la jurisprudencia comunitaria; es decir: indicación del origen, publicitaria y de inversión. Como resultado de lo cual, no cabe considerar que haya existido vulneración de la doctrina jurisprudencial sobre las facultades del titular de la marca.

Cuarto motivo:

Planteamiento:

1.- Formulada al amparo del art. 477.2.3º LEC, denuncia infracción del art. 1.104 CC, en relación con el principio general del derecho de la culpa y la diligencia del buen padre de familia, por cuanto la sentencia recurrida es contraria a la jurisprudencia del Tribunal Supremo que establece que cada uno es responsable de sus actos, máxime cuando los mismos se realizan voluntariamente y a sabiendas, debiendo entenderse dolosamente queridos los resultados que, sin ser intencionalmente perseguidos, aparezcan como consecuencia necesaria de la acción.

2.- Al desarrollar el motivo, se alega que la resolución recurrida no ha tenido en cuenta la responsabilidad y la falta de diligencia de *Charlet* al seleccionar marcas registradas ajenas como palabras clave, sin prestar diligencia debida conforme a los estándares legales, ya que su conducta ha sido voluntaria y concedora de que utilizaba marcas de un competidor. Cita las SSTs de 9 de marzo de 1962, 27 de abril y 19 de mayo de 1973 y 889/2007, de 31 de julio.

Decisión de la Sala:

1.- Abstracción hecha de que, tratándose de relaciones mercantiles, sería más adecuada la invocación de la diligencia del buen comerciante o del ordenado empresario, en vez de la genérica del buen padre de familia, el motivo hace lo que tradicionalmente se ha denominado supuesto de la cuestión, o petición de principio, puesto que parte de una base no declarada en la instancia, la conducta infractora de la demandada, para aducir la incorrección de no haber atribuido responsabilidad a dicha infracción.

2.- Además, bastaría para la desestimación del motivo el hecho de que el precepto legal citado como infringido -el art. 1.104 CC- no ha sido objeto de controversia en el procedimiento y ni siquiera sirvió de fundamento jurídico a la demanda. Y por si ello fuera poco, la jurisprudencia que se cita no puede haber sido infringida por la sentencia recurrida, por la sencilla razón de que se refiere a supuestos de hecho que nada tienen que ver con el objeto litigioso, que es la posible limitación al *ius prohibendi* del titular de unas marcas, en los términos que ya hemos expuesto repetidamente.

3.- Igualmente, la recurrente prescinde de una cuestión fundamental, y es que las palabras clave no coinciden exactamente con las marcas registradas por *Maherlo*, porque tales marcas no son meramente denominativas, es decir, no se componen exclusivamente de los términos "masaltos" o "masaltos.com", sino que son marcas mixtas, que combinan dichas palabras con una determinada apariencia gráfica (ascendente, para evocar el aumento de estatura), como ha quedado reflejado en el primer fundamento jurídico de esta resolución. Por lo que el motivo debe seguir la misma suerte desestimatoria que los anteriores.

Quinto motivo:

Planteamiento:

1.- Se enuncia al abrigo del art. 477.2.3º LEC, en relación con el art. 477.3 de la misma Ley, por cuanto la sentencia resuelve cuestiones sobre las que existe jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales, con infracción de los arts. 9.1. b), 101.2 y 102 del RMC, los arts. 6.1. b), 34 y 41 LM y el art. 1.104 CC.

2.- Aparte de justificar los distintos pronunciamientos judiciales en la materia, tanto internacionales como nacionales, se argumenta que la resolución objeto de recurso se basa en argumentos erróneos, al analizar exclusivamente el texto del anuncio y fundarse casi exclusivamente en la STJUE de 22 de septiembre de 2011 (caso *Interflora*).

Decisión de la Sala:

1.- Este último motivo es una especie de epítome de todos los anteriores, porque vuelve a insistir sobre las mismas cuestiones ya planteadas. La parte analiza los distintos pronunciamientos judiciales sobre el uso de marcas como palabras clave en motores de búsqueda de internet, para intentar hacer prevalecer sus propias conclusiones sobre las de la sentencia recurrida.

2.- Como cuestión previa, ha de advertirse que la sentencia de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Granada (nº 67/2014, de 14 de marzo), que se ha aportado posteriormente, es admisible formalmente como documento, por su fecha posterior al momento preclusivo para la aportación de documentos, pero no que tiene alcance decisivo, en los términos del art. 271.2 LEC, puesto que únicamente serviría a los efectos de acreditar que se han producido pronunciamientos judiciales aparentemente contradictorios. No obstante, la admisión se hace con la salvedad de que se desconoce si la meritada sentencia es o no firme.

3.- En el caso concreto ahora enjuiciado, la Audiencia Provincial parte de la base de que la única infracción a que se refiere la demanda sería el registro de las expresiones "masaltos" y "masaltos.com" como palabras clave, y concluye que en el anuncio al que se redirige en el motor de búsqueda no figura ninguna de tales expresiones, por lo que descarta los riesgos de asociación y confusión con las marcas de la recurrente. Y aplica la jurisprudencia del TJUE para considerar que no ha existido menoscabo de las funciones de las marcas de la demandante, en los términos ya expuestos.

4.- Por el contrario, en el caso resuelto por la sentencia de la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 30 de septiembre de 2013, que ha dado lugar a la sentencia de esta Sala nº 98/2016, de 19 de febrero (aunque en esta sede casacional ya no se combatía el pronunciamiento sobre la existencia de conducta infractora, sino únicamente la nulidad de las marcas nacionales de "Maherlo", que intervino como parte recurrida, y el alcance de la indemnización), la empresa demandada no sólo había registrado como palabras clave los términos "masaltos" y "masaltos.com", sino que los mismos aparecían también en la página web a la que redirigía el anuncio.

5.- Y en el asunto resuelto por la sentencia de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Granada antes referida, la expresión "Mas alto" aparece en el texto de los anuncios patrocinados, aparte de que la demandada en dicho procedimiento utilizaba el nombre de dominio www.masaltos.net.

6.- Es decir, en los casos resueltos por las sentencias de las Audiencias Provinciales de Madrid y Granada (en este segundo caso, por lo menos en los términos en que la sentencia se pronuncia, a expensas de lo que pudiera resolverse en un hipotético recurso contra ella), a diferencia de lo que sucede en el que ahora resolvemos, sí concurrían los requisitos para considerar que existía infracción, conforme a la jurisprudencia del TJUE. En suma, este motivo también debe ser desestimado, porque para que pueda apreciarse la existencia de interés casacional resulta necesario que el criterio aplicable para la resolución del problema jurídico planteado no dependa de las circunstancias fácticas de cada caso, salvo que éstas sean idénticas o existan sólo diferencias irrelevantes; lo que, como hemos visto, no sucede en el supuesto que nos ocupa, en el que la base fáctica es distinta a la que subyace en los casos resueltos por las sentencias que se invocan a efectos comparativos (en la de la Audiencia de Granada, con las salvedades expuestas sobre su firmeza).

CUARTO.- Costas y depósitos.

1.- De conformidad con lo previsto en el artículo 398.1 en relación con el 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas de ambos recursos, extraordinario por infracción procesal y de casación, deben ser impuestas a la recurrente.

2.- Procede acordar también la pérdida de los depósitos constituidos, de conformidad con la disposición adicional 15ª, apartado 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS



1º Desestimar los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por "Maherlo Ibérica, S.L." contra la sentencia de fecha 5 de diciembre de 2013, dictada por la Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8ª, en el recurso de apelación núm. 363-C45/13 .

2º Imponer a la recurrente las costas de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación que desestimamos, así como la pérdida de los depósitos constituidos.

Líbrese al mencionado tribunal la certificación correspondiente, con devolución de los autos y del rollo de Sala.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos Ignacio Sancho Gargallo, Francisco Javier Orduña Moreno, Rafael Sarazá Jimena, Pedro José Vela Torres. Firmada y rubricada.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. **Pedro José Vela Torres** , Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Letrado/a de la Administración de Justicia de la misma, certifico.

FONDO DOCUMENTAL • CENDOJ