

## Juzgado de lo Mercantil

JMerc de Granada Sentencia num. 179/2011 de 31 mayo

JUR\2016\12954



**PROPIEDAD INDUSTRIAL:** **MARCAS:** **ACCIONES:** **PROHIBICIONES:** **ESTIMACIÓN:** reproducción por la demandada en sus páginas web de fotografías de los catálogos de la empresa apelante relativas a realizaciones de techos tensados es constitutiva de infracción de los derechos de propiedad intelectual de la actora y de actos de competencia desleal: usuario de keywords que registra como tal una palabra o palabras coincidentes con marcas registradas de terceros, sin autorización del titular: la llamada competencia parasitaria, comprende, pues, aquellas conductas conducentes a un aprovechamiento indebido de la reputación de signos distintivos ajenos de cualquier clase.

ECLI:ECLI:ES:JMGR:2011:225

Jurisdicción:Civil

Procedimiento 277/2008

Ponente:Ilmo. Sr. D. Blas Alberto González Navarro

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE GRANADA (ANTIGUO INSTANCIA Nº 14)

Pza. Nueva, 8. Edif. Nuevos Juzgados

Tif.: 958026502/03/04/05. Fax: 958026506

NIG: 1808742M20080000320

Procedimiento: Juicio Ordinario 277/2008. Negociado: F

Sobre Mercantil, MARCAS

De: D/ña. Genaro y NORMALU, S.A.S.

Procurador/a Sr./a.: Enrique Pablo Raya Carrillo

Letrado/a Sr./a.:

Contra D/ña.: DECO-ALUMINIO COSTA SOL, S.L. también denominada TECTEND ESPAÑA

Procurador/a Sr./a.: María del Carmen Rivas Ruiz

Letrado/a Sr./a.: Enrique Labella Onieva

SENTENCIA NÚM.: 179/2011

En Granada, a treinta y uno de Mayo de dos mil once.

Vistos por mí, BLAS ALBERTO GONZALEZ NAVARRO, Magistrado, Juez Titular del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada, los presentes autos de juicio ordinario num. 277/2008, seguidos a instancia de la mercantil NORMALU S.A.S y por D. Genaro , representados por el Procurador D. Enrique Raya Carrillo y defendidos por los Letrados D. José M<sup>a</sup> Socoró Gironella y Dña. Anna Autó Casassas, contra DECO- ALUMINIO COSTA DEL SOL S.L, representada por la Procuradora Dña. Carmen Riva Ruiz y defendida por el Letrado D. Enrique Labella Onieva.

### **ANTECEDENTES DE HECHO**

PRIMERO.- Con fecha 22 de julio de 2008, por el Procurador D. Enrique Raya Carrillo, en nombre y representación de los demandantes, se formuló demanda de juicio ordinario contra la demandada en base a los hechos que hizo constar en su escrito inicial, y tras alegar los fundamentos jurídicos que estimó de aplicación, solicitó se dictara sentencia conforme a su suplico.

SEGUNDO.- Por auto de fecha 8 de octubre de 2008, turnado el asunto a este Juzgado y acreditada la representación procesal, se admitió a trámite la demanda, dando traslado de ella a la demandada y emplazándole para que contestara en plazo legal de veinte días con los apercibimientos legales de los [artículos 496 , 23 y 31](#) de la [LEC \( RCL 2000, 34 , 962 y RCL 2001, 1892\)](#) . Con fecha 10 de febrero de 2009 contestó la parte demandada, que se opuso y solicitó la desestimación de la demanda por los hechos que expuso y los fundamentos jurídicos que estimó aplicables. Con arreglo al [artículo 414](#) de la LEC , fueron convocadas las partes a la audiencia previa legalmente prevista para el día 27 de mayo de 2009, en la que las partes se mantuvieron en sus respectivas posiciones, sin posibilidad de acuerdo y resolviéndose las cuestiones procesales alegadas, no existiendo ninguna que impidiera proseguir el curso de las actuaciones.

Propuso la parte demandante como pruebas las documentales aportadas, interrogatorio, testifical y pericial. La demandada propuso el interrogatorio del demandante, documental y testifical. Fueron admitidas las pertinentes, señalándose fecha para el acto del juicio y citando a las partes.

TERCERO.- Llegado el día señalado, que fue el 5 de mayo de 2010, y abierto el acto, se practicaron las pruebas admitidas en su día y se acordó practicar como diligencia final el interrogatorio del actor mediante comisión rogatoria a Francia, tras lo cual se reanudó la vista para las conclusiones finales, evacuadas con fecha 4 de mayo de 2011, quedando los autos sobre la mesa para dictar sentencia.

CUARTO.- En la tramitación de este juicio se han observado las prescripciones legales, salvo los plazos procesales, que no han podido ser atendidos todos.

### **FUNDAMENTOS JURIDICOS**

#### **PRIMERO**

La controversia.

La parte demandante, integrada por la mercantil NORMALU S.A.S y por D. Genaro , legal representante de la compañía, parte del hecho de la invención por el segundo y la fabricación y venta por la primera de falsos techos tensados, elaborados con láminas flexibles confeccionadas a medida para adaptarlas a las formas y dimensiones del local en el que han de colocarse, los que les hace muy versátiles, de rápido montaje y con mantenimiento casi inexistente, y por ello, de gran éxito en el mercado mundial. Estos techos se distinguen con la marca internacional 589.894 "BARRISOL", titularidad de NORMALU, y las marcas españolas 2.008.786, 2.008.787 y 2.008.788, registradas a favor del Sr. Genaro , marcas mixtas con el siguiente gráfico: IMAGEN 1

La marca nº 2.008.786 se registró en 1996 para la clase 16 del Nomenclátor [papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta, catálogos, folletos, publicaciones, artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalajes (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés], al igual que la marca nº 2.008.787 para la clase 19 (falsos techos, cielos rasos, revestimientos de paredes, de techos u otros elementos de la construcción, perfiles, no metálicos) y la marca nº 2.008.788 para la clase 24 (tejidos elásticos).

Señala la demanda que en la página web de la entidad DECO-ALUMINIO COSTA DEL SOL S.L, que también utiliza la denominación TECTEND ESPAÑA, se han publicado sin autorización alguna hasta 289 fotografías del catálogo de NORMALU, cuyos derechos tiene cedidos la actora, lo que supone una infracción de sus derechos de propiedad intelectual y un acto de competencia desleal de confusión, al reflejarse en la web imágenes de los techos BARRISOL.

Además, la demandada, dice la demanda, utiliza en internet la marca BARRISOL a través del buscador Google y su servicio AdWords, empleando el signo de la actora como enlace patrocinado para aparecer con esa condición en la página resultante de una búsqueda con "BARRISOL", lo que la actora considera una infracción marcaría y un acto de competencia desleal.

Se solicita por ello una sentencia que declare la existencia de las mencionadas violaciones de la propiedad intelectual de NORMALU e industrial de los dos actores y de los actos de competencia desleal mencionados, ejercitando las acciones de cesación, remoción, publicación de la sentencia e indemnización de daños y perjuicios.

DECO-ALUMINIO COSTA DEL SOL S.L (TECTEND ESPAÑA) se opone a lo anterior, señalando que NORMALU carece de legitimación activa, ya que la marca de la que es titular, marca internacional nº 589.894, no ampara los techos tensados, pues esto sólo lo hace la marca nacional nº 2.008.787 del Sr. Genaro . Mantiene que no existe constancia de la cesión de los derechos de las fotografías que aparecen en los catálogos de NORMALU o que estén amparadas por un registro

público, por lo que los actores también carecen de legitimación a ese efecto. No obstante, asume el error de haber incluido esas fotografías en la web de la empresa, habiendo sido ya eliminadas en diciembre de 2008. Niega la existencia de un riesgo de confusión derivado del enlace patrocinado por Google, pues las páginas aparecen completamente distintas e independientes y en un lugar aparte dentro del resultado de la búsqueda, pretendiéndose tan sólo que los usuarios conozcan alternativas distintas para el mismo tipo de productos. Se trata de una práctica muy habitual en el comercio y notoria en el uso de Google, que nunca ha sido considerada contraria a la [LM \( RCL 2001, 3001 \)](#) o a la [LCD \( RCL 1991, 71 \)](#) . Se rechazan por último los pedimentos de resarcimiento, que considera confusos e imprecisos.

## SEGUNDO

Infracción de propiedad intelectual.

Ha quedado acreditado perfectamente en el seno de este procedimiento que, en efecto, la sociedad demandada reprodujo nada menos que 289 fotografías pertenecientes a los catálogos de NORMALU (docs. 3 a 13 de la demanda) en su propia página web. El acta levantada y acompañada por la demandante con su escrito inicial lo refleja con claridad y el hecho ha sido asumido por DECO-ALUMINIO, que retiró las fotografías en diciembre de 2008 antes incluso de que tal cosa fuera ordenada por el auto de medidas cautelares dictado en este mismo procedimiento. El representante legal de DECO-ALUMINIO ha aceptado saber que esas fotografías eran ajenas, pero, de un lado, mantiene que no tenía conocimiento anterior de su inclusión, y de otro lado, que su introducción no responde a ninguna intención antijurídica. Sólo cabe, pues, asumir que las acciones de cesación derivada de esa infracción de los derechos de la actora deben prosperar por el reconocimiento y conducta posterior de la misma infractora, sin perjuicio de añadir la muy escasa credibilidad que merece la tesis de que 289 fotografías, detectadas previamente en los catálogos de BARRISOL, una marca conocida por el demandado y premiada internacionalmente, fueron introducidas en la web de la competencia sin intención alguna y sin conocer su propiedad ajena.

Asumida pues la infracción, DECO-ALUMINIO sin embargo opone la falta de legitimación de NORMALU para ejercitar sus acciones de cesación y resarcimiento, es decir, acepta la ajenidad de las fotografías que empleó pero rechaza que la propiedad sea de NORMALU, a lo que se añade en el acto de conclusiones una referencia a que las fotografías en cuestión son meras fotografías y no obras fotográficas. Estas alegaciones, sin embargo, carecen de base. La distinción entre meras fotografías ( [art. 128 LPI \( LEG 1902, 24 \)](#) ) y obras fotográficas ( [art. 10.1.h LPI](#) ), además de extemporánea en su planteamiento, resulta ineficaz desde el momento en que, asumiendo que se trate de meras fotografías carentes de la originalidad y carácter creativo de las obras protegidas en el artículo 10, otorgan al titular el mismo derecho de exclusiva de cara a su posible explotación con arreglo al mencionado artículo 128 (" Quien realice una fotografía u otra reproducción obtenida

por procedimiento análogo a aquélla, cuando ni una ni otra tengan el carácter de obras protegidas en el libro I, goza del derecho exclusivo de autorizar su reproducción, distribución y comunicación pública, en los mismos términos reconocidos en la presente ley a los autores de obras fotográficas "). Y si los derechos de los autores de tales fotografías fueron cedidos a NORMALU, la demandante, de conformidad con el [artículo 17](#) de la LPI , está perfectamente legitimada para oponerse a usos no autorizados de sus fotografías.

Que tales derechos fueron cedidos a NORMALU es algo que con claridad se desprende de los documentos 14, 15 y 16 de la demanda. Y que tales derechos no hayan sido objeto de registro público alguno no enerva el ius prohibendi que generan. El Registro General de la Propiedad Intelectual constituye un medio de tutela de los derechos de propiedad intelectual ciertamente importante, puesto que conlleva una presunción iuris tantum de que los derechos existen y pertenecen a su titular en la forma y con el contenido publicado en el Registro ( artículos 144 y [145](#) de la LPI , desarrollado por el [RD 281/2003 de 7 de marzo de 2003 \( RCL 2003. 849 \)](#) , que aprobó el nuevo Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual), pero sólo integra un mecanismo administrativo de tutela de los derechos añadido a los instrumentos judiciales, caracterizado por su voluntariedad: los derechos de propiedad intelectual o los actos jurídicos que atañen a los mismos no están sujetos a inscripción para su eficacia, su registro depende tan sólo de la voluntad del autor o titular del derecho afín el que el mismo figure o no en el Registro de cara a terceros. Ello proviene del artículo 15 del Convenio de Berna , que legitima al autor o productor para proteger sus obras simplemente porque su nombre aparezca en ellas. En consecuencia, cabe afirmar el carácter no constitutivo de las inscripciones para la protección que la Ley otorga a los derechos de propiedad intelectual: son inscripciones meramente declarativas, que cabe destruir mediante prueba en contra, acomodando el registro a la realidad extrarregistral.

Finalmente, resulta contradictorio que DECO-ALUMINIO resalte la ausencia de medidas de protección facultativas y no constitutivas, y desdeñe la presencia de otras del mismo carácter en Derecho español, como es la reserva de derechos por el signo ©, prevista en el artículo 146 de la LPI para el titular de los mismos, presente en todos y cada uno de los catálogos de BARRISOL.

## **TERCERO**

Infracción marcaria: legitimación de NORMALU.

La imputación a la demanda de haber violado los derechos marcarios de la parte actora derivados del signo BARRISOL a consecuencia de un enlace patrocinado por Google, ha sido respondida también por DECO-ALUMINIO con una alegación de falta de legitimación activa de NORMALU. Esta sociedad es titular, según vimos, de una marca internacional "BARRISOL", por lo que, ante el uso del mismo término como enlace patrocinado, ostenta legitimación activa para demandar, sin perjuicio de la respuesta que merecería la demanda de infracción si la marca infringida no está registrada para techos tensados ni productos similares o la valoración que

merecería el riesgo por asociación. No obstante, es lo cierto que en este proceso se ha dado por infringida la marca nacional 2.088.787, que es la que ampara específicamente los techos tensados BARRISOL, y respecto a la misma, siendo titular en el momento de demandar el Sr. Genaro , NORMALU aparece como su licenciataria exclusiva, algo que el Sr. Genaro asumió expresamente y asume en su demanda, en consonancia con los actos y gastos de protección de la marca que viene efectuando, según consta documentado, NORMALU. Por ello, la aplicación al caso del artículo 124 de la LP, no existiendo constancia de pacto en contrario, otorga esa legitimación procesal.

Salta al paso entonces el hecho de que tal licencia no consta registrada, como impone el [artículo 46](#) de la [LM \( RCL 2001, 3001 \)](#) , siguiendo la estela del artículo 79 de la LP. Pero no siendo constitutiva la inscripción de la licencia a la que aluden esos preceptos, la presencia en esta litis del titular directo hace irrelevante ese extremo y no es óbice para que la infracción se declare a instancia tanto de éste como de la licenciataria ( SSAP Barcelona secc. 15ª 19 de julio de 2009 o 30 de enero de 2004). Ciertamente, según el Tribunal Supremo (por ejemplo, SSTS Sala 1ª 17 de enero de 2001 , o 18 de octubre de 1995 ), " nadie duda que la licencia inscrita produce efectos frente a todos, pero la no inscrita sólo produce efectos "inter partes"; por eso, el licenciataria en exclusiva no inscrito podrá pedir que actúe el titular de la patente, pero no actuar por sí mismo frente a tercero con base en la licencia "; pero ello se predica, según los artículos 70 LP, aplicado por el Alto Tribunal en esas sentencias, y 46 LM , del tercero de buena fe, no del eventual infractor marcario que conoce sin duda la posición de la licenciataria (véase al respecto las múltiples referencias a la reserva de derechos de NORMALU en los catálogos de BARRISOL y el conocimiento de NORMALU que el representante legal de DECO-ALUMINIO reconoció tener en todo momento).

## CUARTO

Infracción marcaria derivada del enlace patrocinado.

Procede pues entrar en el debate sobre si existe o no infracción marcaria derivada del enlace patrocinado contratado por DECO-ALUMINIO, eliminado posteriormente tras el auto de medidas de cautela. La cuestión no tiene perfiles jurídicos totalmente claros, pero me inclino por entender que la respuesta debe ser negativa en este caso.

No resulta novedoso ya a estas alturas señalar que para muchas empresas que están sustentando su negocio en internet y encuentran en el comercio electrónico, si no el único o central, uno de sus principales medios de acceso al mercado relevante, el posicionamiento que dicha compañía tenga en los buscadores pasa a ser una cuestión de enorme importancia. La posición de la empresa en los diversos resultados que ofrece Google (u otro buscador solvente) cuando algún cliente potencial se lanza a la búsqueda de quien le pueda servir o atender es determinante, en muchas ocasiones, de la envergadura de la cifra de negocio anual de la entidad y de sus posibilidades de crecer.

A ese efecto, además de los que se han dado en llamar resultados "naturales" del buscador, existen también resultados remunerados. Cuando un internauta efectúa una búsqueda a partir de una o varias palabras en Google, las llamadas metatags o metanames, éste muestra los sitios web que "naturalmente" y por obra del escaneo verificado por el buscador y la antigüedad de la página conservada en caché, parecen ajustarse más a dichas palabras por orden decreciente de pertinencia. Pero con un servicio específico de referenciación, por ejemplo el AdWords de Google, empleado por DECO-ALUMINIO en nuestro caso, o el Overture de Yahoo, obviamente retribuido, los operadores económicos pueden seleccionar una o varias keywords, palabras clave que, coincidentes con las introducidas por el internauta en el buscador, hacen que aparezca en pantalla en forma de banner un enlace promocional hacia su sitio web. Este enlace promocional o enlace patrocinado, mostrado en la parte derecha de la pantalla al lado de los resultados naturales o en la parte superior de la pantalla encima de los mismos, se acompañan además de un breve mensaje comercial, más o menos conciso o explícito, abriendo un canal de evidente eficacia hacia el sitio web de quien vocea de esta forma en la red sus productos o servicios. El anunciante debe abonar una cantidad por el servicio de referenciación cada vez que se pulse en su enlace promocional, que se calcula principalmente en función del "precio máximo por clic" que el anunciante se haya comprometido a pagar al contratarlo y del número de veces en que los internautas pulsen en dicho enlace. El orden de aparición de los enlaces patrocinados 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, aunque 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. En el caso de Google se 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 web.

El problema marcario surge cuando un usuario de keywords registra (dicho esto sin significación jurídica alguna) como tal una palabra o palabras coincidentes con marcas registradas de terceros, como es el caso de BARRISOL, sin autorización del titular. No se trata de la debatida cuestión de si es infractor el mero uso de una marca ajena por el usuario que introduce en el buscador una metatag, es decir, como clave de búsqueda, sino del uso de la marca ajena como keyword para lograr un enlace patrocinado. La cuestión todavía está por desarrollar desde el punto de vista judicial nacional y cuenta con sentencias dispares en los distintos países que se han hecho esta pregunta y cuentan con un desarrollado sistema de protección de la propiedad industrial. Desde los tribunales de USA y Reino Unido, que parecen oscilar - aunque no en todo caso - hacia una exigencia de visualización de la marca por parte del consumidor para detectar una infracción, hasta tribunales más contundentes como los franceses que consideran este uso de keywords con marcas ajenas como un acto indudable de infracción marcaria, mientras los tribunales alemanas, por ejemplo, son mucho más reacios a admitir la existencia de un uso a

título de marca.

No obstante, sí existe una doctrina relevante procedente del TJUE, surgida al socaire de la interpretación del artículo 5 de la Directiva 89/104 , el cual, bajo el título " Derechos conferidos por la marca ", al establecer el contenido del ius prohibendi del titular de la marca, dispone que " (l)a marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico: a) de cualquier signo idéntico a la marca 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 y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

2. Cualquier Estado miembro podrá asimismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos. [...]

5. Los apartados 1 a 4 no afectan a las disposiciones aplicables en un Estado miembro relativas a la protección contra el uso de un signo que tenga lugar con fines diversos a los de distinguir los productos o servicios, cuando con el uso de dicho signo realizado sin justa causa se pretenda obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos ."

El precepto se mantiene en la redacción del artículo 5 de la nueva Directiva de Marcas 2008/95/CE de 22 de octubre de 2008 . Como es sabido (por ejemplo, v. FERNÁNDEZ NOVOA), la extensión del ius prohibendi puede ser contemplada de una forma extensa o de un modo más restrictivo: dado que el precepto no exige que el uso inconsentido del signo ajeno persiga una finalidad distintiva en el mercado, cabe pensar que siempre que se haga uso de una marca ajena se asiste a un uso infractor; pero si el propio artículo 5.5 de la Directiva admite la existencia de usos no distintivos y deja a los Estados miembros la tarea de determinar cómo proteger al titular marcario frente a dichos usos si suponen un aprovechamiento indebido del signo o le causan algún perjuicio, debe concluirse que en la mente del legislador comunitario el ius prohibendi no alcanza en principio a estos otros usos "diversos". La importancia de este mensaje es de índole general en España, pues el artículo 34 de nuestra [LM \(RCL 2001, 3001\)](#) debe ser interpretado a la luz del precedente que lo informa, pero en el caso de las keywords levantaba la lógica expectativa de qué es lo que habría de resolver el TJCE cuando, en casos anteriores relativos a la interpretación del artículo 5 de la Directiva, ya había afirmado rotundamente que ciertos usos distintos al de marca quedaban fuera de la protección concedida al



titular (por ejemplo, ciertos usos descriptivos, u ornamentales - v. STJCE de 12 de noviembre de 2002 c. Arsenal , o la STJCE de 23 de octubre de 2003 c/ Adidas-Salomón vs Fitnessworld Trading Ltd. - ).

En este contexto, el TJCE ha recibido en los últimos años varias cuestiones prejudiciales sobre el uso de las keywords como infracción del derecho de marca, entre las tres derivadas de la Court de Casation francesa (c. Google vs Louis Vuitton Malletier C236/08, c. Google vs Viaticum Luteciel c. 237/08 y c. Google vs CNNRH C238/08), la remitida por el Oberster Gerichtshof austríaco (c. BergSpechte C278/08), la del Tribunal Federal alemán en el c. Bananababy , y la enviada por el Hoge Raad holandés c. Portakabin vs Primakabin (C558/08). Tomemos como hilo conductor la última sentencia dictada: STJCE de 8 de julio de 2010 en el asunto C 558/08 , que arranca, como no podía ser de otra forma, de sus anteriores sentencias de 23 de marzo de 2010 (asuntos C-236/08, 237/08 y 238/08 c. Google France y Google ) y 25 de marzo de 2010 ( asunto 278/08 c. Berg Spechte ). Las conclusiones del TJUE son las siguientes:

El signo seleccionado por el anunciante como palabra clave en el marco de un servicio de referenciación en Internet es el medio utilizado por él para que se muestre su anuncio y, por lo tanto, dicho signo es objeto de un uso en el tráfico económico en el sentido del artículo 5.1 de la Directiva 89/104 , ya que, para el TJCE, el uso del signo idéntico a la marca se produce en el tráfico económico si se realiza en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro y no en la esfera privada (S. 12 de noviembre de 2002 c. Arsenal , entre otras). Esto es algo que, sin embargo, no se puede predicar del prestador de servicios, que no actúa en una comunicación comercial propia. Se trata, además, de un uso para productos o servicios del anunciante, ya sea para los productos usados de la marca en cuestión, ya sea para productos de otros fabricantes: según el apartado 28 de la STJCE de 8 de julio de 2010 , "(e)l uso por un anunciante de un signo idéntico a una marca ajena para proponer a los internautas una alternativa a la oferta del titular de dicha marca es un uso «para productos o servicios» en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 (sentencia Google France y Google, antes citada, apartados 70 a 73) ".

Sin embargo, el titular de la marca no puede oponerse al uso de un signo idéntico a su marca si dicho uso no puede menoscabar ninguna de las funciones de ésta, entre las cuales no sólo figura la función esencial de la marca, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto o del servicio, la llamada por el TJCE "indicación del origen", sino también sus demás funciones, como son la de garantizar la calidad de ese producto o de ese servicio, o las de comunicación, inversión o publicidad. (SS. Google France y Google, apartado 77, Portakabin apartado 30). Concretamente en lo que se refiere al uso de signos idénticos a unas marcas como palabras clave en el marco de un servicio de referenciación en Internet, el Tribunal de Justicia ha declarado, que las funciones pertinentes que deben examinarse son las de indicación del origen y la publicitaria (apdo. 81 de la S. Google France y Google y 31 de la S. Portakabin).

Respecto a la función publicitaria, el Tribunal de Justicia considera 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 (SS. Google France y Google apdo 98, BergSpechte apdo 33 y Portakabin apdo. 32 ).

En lo relativo a la función de indicación del origen, para el Tribunal de Justicia la determinación de si dicha función resulta menoscabada cuando se muestra a los internautas, a partir de una palabra clave idéntica a una marca, un anuncio de un tercero depende particularmente del modo en que se presente el anuncio: " (s)e 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 que se anuncian proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero " (SSTJCE Google France y Google apdos 83 y 84, BergSpechte apdo 35, Portakabin apdo. 34).

Como vemos, el TJCE no considera ilícito per se usar una marca ajena como palabra clave en un enlace patrocinado - en contra de lo que mantienen otros tribunales nacionales o lo que, de forma cautelar, se consideró en el auto de medidas cautelares dictado en este proceso antes de dictarse las sentencias mencionadas del TJUE -, sino que admite que hay casos en que puede serlo; y tal efecto, no se ha apartado de su doctrina tradicional, que atiende no tanto al uso como marca, o a un uso descriptivo o decorativo, desde la perspectiva intencional, sino a la existencia o no de un riesgo de que el consumidor medio establezca cierta conexión entre el signo que emplea el demandado y la marca registrada por el demandante: si esta relación es posible, puede existir acto infractor. Así, en la cuestión controvertida, el Tribunal de Luxemburgo no ha dudado en reconocer que, lejos de la tesis que señalaban que el uso era inocuo para el mercado y puramente interno, el empleo de la palabra clave como medio para lograr que el consumidor vea un anuncio del empresario, ofrezca éste los mismos productos que ofrece el titular de la marca marcados u otra alternativa, es sin duda un uso en el mercado, " en el tráfico económico " en el sentido del artículo 5.1 de la Directiva y 34 de nuestra LM. Pero para que ese uso constituya un uso a título de marca que permita al titular ejercitar la oportuna acción de cesación y demás pertinentes, es necesario que las funciones de la marca se vean afectadas por el enlace patrocinado.

En ese sentido, el TJCE reconoce que, en efecto, esto puede acontecer, pero restringe la afección a la función de indicación de origen y la rechaza en la función publicitaria de la marca, creo que acertadamente: cuando el usuario introduce el nombre de una marca como término de búsqueda, la web del titular aparece en la lista de resultados naturales, normalmente en uno de los primeros lugares y gratuitamente, con independencia de que el titular de la marca consiga o no que su anuncio ocupe también uno de los primeros lugares en los "enlaces patrocinados", lo que dependerá, si esa es su estrategia, del precio por clic que abone y los demás criterios empleados por el buscador.

Pero con la aparición instantánea del anuncio en respuesta a la introducción de la marca como keyword, el internauta puede verse inducido a error sobre el origen de los productos o servicios de que se trate, o a pensar en 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. Como dice la sentencia Google France y Google, apdo. 87: "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".

Como siempre, corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar, caso por caso, si los hechos que han dado lugar al litigio de que conoce se caracterizan por el menoscabo efectivo o posible de la función de indicación del origen. Más concretamente, como señala el TJCE, cuando el anuncio del tercero sugiere la existencia de un vínculo económico entre dicho tercero y el titular de la marca, procede concluir que se ha menoscabado la función de indicación del origen. Del mismo modo, 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.

## QUINTO

Pues bien, en nuestro caso, acreditado el enlace en el documento nº 19 de la demanda, creo que el enlace patrocinado de DECO-ALUMINIO, que a tal efecto operaba con su nombre TECTEND, no creaba un riesgo de confusión al usuario que, habiendo escrito en su búsqueda "BARRISOL" en pos de productos de esta marca, se encuentra con una alternativa, "techos tensados TECTEND nº 1", que, como era de ver en su momento y consta en el meritado documento nº 19, se identificaba claramente de forma diferente como una empresa autónoma, sin riesgo de confusión denominativa, gráfica, fonética o conceptual o sugerente de la existencia de algún tipo de vínculos económicos, societarios o de otro tipo con BARRISOL.

No cabe olvidar que, si el usuario se adentraba en esa página de la demandada, podría encontrar los mismos productos, marcados con el signo de TECTEND, pero con ilustraciones provenientes de los catálogos de BARRISOL. Sin embargo, además de la infracción que ello supone de los derechos de propiedad intelectual de la demandante ya reseñada y de la competencia desleal que ello pueda suponer, ello no convierte el uso de la marca como keyword en ilícita si el origen empresarial

no se hace confuso en el anuncio : como explicita el TJUE en la sentencia de 8 de julio de 2010 , salvo casos muy específicos, la valoración no depende de que los productos o servicios anunciados se ofrezcan efectivamente a la venta en el propio anuncio, tal y como lo presenta el proveedor del servicio de referenciación, es decir, en el propio banner, frente a aquellos otros casos en que tal oferta de venta figura únicamente en la web del anunciante hacia el cual se redirige al internauta si pincha en el enlace promocional. Dado que el uso en el tráfico proviene del empleo de la keyword por el anunciante para que los internautas que introducen esta palabra como término de búsqueda pulsen en su enlace promocional para conocer sus ofertas de venta, el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar, teniendo en cuenta la presentación general del anuncio, si éste permite o no al internauta normalmente informado y razonablemente atento determinar si el anunciante es un tercero para el titular de la marca o si, por el contrario, está económicamente vinculado a éste.

Creo que, en este caso de BARRISOL, el usuario al que alude la jurisprudencia comunitaria podía diferenciar como ofertas autónomas y no relacionadas entre sí los resultados de la búsqueda de BARRISOL de los enlaces patrocinados que, tal cual y con ese nombre explícito, se ofrecían, entre ellos el de TECTEND, por lo que las funciones marcarias del signo en cuestión, marca nacional nº 2.008.787, no fueron lesionadas.

## SEXTO

Sobre los actos de competencia desleal de la demandada: actos de imitación confusoria y aprovechamiento de la reputación ajena. Las fotografías.

NORMALU S.A.S y D. Genaro no sólo plantean la existencia de infracciones a sus derechos de propiedad intelectual e industrial, sino que afirman igualmente que las dos conductas reseñadas de DECO-ALUMINIO (a saber, la reproducción de sus fotografías en la web de la demandada y el enlace patrocinado), integran a su vez actos de competencia desleal integrados en los [artículos 6 , 11 , 12 y 15](#) de la [LCD \( RCL 1991, 71 \)](#) , aunque a éste no se hizo alusión finalmente en la vista. La parte demandante ejercita por tanto varias acciones de competencia desleal, basadas todas en la LCD de 1991 en su redacción vigente en el momento de interponerse la demanda, 22 de julio 2008. Ello deja a un lado la posible aplicación en este caso de la LCD en la redacción actualmente vigente, derivada de la entrada en vigor el 31 de diciembre de 2009 de la [Ley 29/2009 de 30 de diciembre \( RCL 2009, 2633 \)](#) , que la modificó para adaptar la norma española a la [Directiva 2005/29/CE \( LCEur 2005, 1143 \)](#) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, y la [Directiva 2006/114/CE \( LCEur 2006, 3518 \)](#) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa.

Centrándonos pues en la redacción anterior, se observa cómo, en primer lugar, la demanda señala que las conductas mencionadas integran un acto de confusión y de imitación antijurídica.

El [artículo 6](#) de la LCD de 1991 , en efecto, con antecedentes en los artículos 10 bis.1 del Convenio de la Unión de París (que impuso a los Estados miembros el deber de prohibir cualquier acto capaz de crear una confusión por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor), 132 de la Ley de 16 de mayo de 1902, 10.2 del Estatuto de la Publicidad, y [artículo 88.a](#) de la [Ley 32/1988 \( RCL 1988, 2267 \)](#) de Marcas , consideraba desleal "todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos" , siendo bastante a tales efectos la existencia de "riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación".

Sin embargo, importa destacar que en el [artículo 6](#) de la LCD el objeto de la confusión que nos ofrece este precepto viene referido a la que se produce en relación con los medios de identificación utilizados por un empresario en el mercado, bien sea de su actividad, de sus productos o prestaciones o de su establecimiento comercial, es decir, el que recae sobre la identificación o presentación de aquellos o éstos. No se trata de la hipótesis en la que el consumidor confunde una prestación con otra, sino de que un consumidor medio de la categoría de estos productos se confunde, o existe riesgo de que lo haga, asignando un mismo origen empresarial a dos prestaciones procedentes de diferentes objetos. A diferencia del que contempla la legislación marcaria, no se trata de un concepto puramente normativo y abstracto, ya que no puede generarse riesgo de confusión si no existe un uso efectivo del signo y cierta implantación en el mercado, por lo que el juicio de confundibilidad habrá de pasar, necesariamente, por la comparación, no sólo de los signos y de los productos o servicios entre los cuales se suscite la polémica, sino por el examen de otra serie de circunstancias tales como la presentación comercial, los precios de los citados productos, los canales de distribución de los mismos, la publicidad efectuada, etc, referencias que coadyuvan a reforzar, debilitar e, incluso, a eliminar el riesgo de confusión (por ejemplo, la ya citada sentencia de esta Sala de 23 de marzo de 98, confirmada por la STS 17 de mayo de 2004 , en un caso similar de comparación en un lanzamiento de sartenes).

La diferencia por tanto con el [artículo 11](#) de la LCD es clara. Una de las manifestaciones de la confusión, o mejor dicho, de las causas de la misma, suele ser, en efecto, la imitación (ya venga por la vía de la copia idéntica de la iniciativa ajena reputada original, ya por la de sus elementos esenciales en los que reside su valor individualizador, con variaciones en los elementos accidentales); de ahí que se hable de una imitación confusoria o de creaciones materiales a la que establece el [artículo 11.2](#) de la LCD , el cual, tras reconocer en su ordinal 1º, que "La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley" , tipifica la deslealtad que supone la imitación de prestaciones "cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno". Como indica la STS de 17 de julio 1997 , el precepto se presenta protector de los consumidores, en

su calidad de parte débil de las relaciones típicas de mercado, y trata de preservarles de riesgos como el denunciado.

El artículo 11 se refiere claramente a "prestaciones e iniciativas empresariales", esto es, a las creaciones técnicas que conforman el propio producto y no a la identificación de las mismas, toda vez que en caso contrario carecería de cualquier sentido el principio de libre imitación que establece el párrafo primero del precepto (esencial en un sistema de mercado para que se produzca una sana competitividad en su seno) o la referencia a la cláusula de inevitabilidad que contempla su párrafo tercero ("La inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica"), que resultaría hueca en referencia a la presentación de los productos o servicios en el mercado, donde cualquier riesgo de asociación o aprovechamiento de la reputación ajena que derive de la similitud entre los signos puede y debe ser evitada. En definitiva, pese a la apariencia de semejanza que guarda este precepto con el artículo 6 o con el 12, no ofrece complicación alguna el delimitar el ámbito de aplicación de cada uno de ellos, por cuanto, mientras éstos regulan la imitación confusoria de signos distintivos (creaciones formales), el 11 acoge en su seno la imitación de productos (prestaciones o servicios). Como ya advertían las SSAP Barcelona secc. 15ª de 26 de septiembre de 2000 o 3 de diciembre de 2003, lo que la norma sanciona no es la aproximación de productos o prestaciones de tal forma que sus características los hagan intercambiables, pues es precisamente en estos casos en los que la competencia alcanza su máximo exponente, ya que, en otro caso, se vaciaría totalmente de contenido la regla general, sin que pueda fundamentarse la deslealtad exclusivamente en la confusión y en el aprovechamiento de la ajena reputación que surge de la sola imitación del producto, ya que ésta es lícita como regla y queda amparada por la referida previsión de inevitabilidad si al competidor no le era exigible otra conducta. En el mismo sentido, en fin, las SSTS de 4 de marzo de 2010 o 3 de enero de 2011.

Para alegar, finalmente, que la comercialización por parte de DECO-ALUMINIO ha sido desleal, la parte actora cita el [artículo 12](#) de la LCD, insistiendo en que la demandada se ha aprovechado de su reputación y esfuerzo. El artículo 12, en efecto, establece: "Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado", reputando su párrafo segundo particularmente desleal "el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como "modelo", "sistema", "tipo", "clase" y similares".

La llamada competencia parasitaria, comprende, pues, aquellas conductas conducentes a un aprovechamiento indebido de la reputación de signos distintivos ajenos de cualquier clase (marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen, indicaciones de procedencia, etc), con lo que la acción que se tipifica en dicho precepto podemos decir que está esencialmente definida por su resultado,

para lo cual los signos distintivos ajenos que se utilicen han de ostentar virtualidad para condensar el buen nombre o fama de quien los emplea habitualmente, en el concepto más amplio de fondo comercial (goodwill), con notoriedad suficiente a tales efectos y una determinada implantación en el mercado (por ejemplo, S. de esta Sala de 6 de mayo de 2004). Cuando se dice que el aprovechamiento de la reputación ajena ha de ser indebido se quiere significar que no pueden tener cabida en el precepto aquéllas conductas que no quepa tachar de ilegítimas, lo que sucede en los casos en los que el titular del signo vea utilizada aquél en el marco de una excepción legal. Es decir, lo que no quiere el legislador es que so pena de un aprovechamiento de la reputación ajena, la legislación concurrencial amplíe la protección de los signos distintivos que el propio derecho marcario no ha deseado otorgar.

### **SÉPTIMO**

Ocupándonos primeramente de las fotografías, es posible, en efecto, considerar que, aunque la infracción de la propiedad intelectual se ha considerado como existente y ello cubra la concesión de los pedimentos del suplico, dada la íntima conexión existente entre las exclusivas derivadas de los derechos intelectuales y la competencia económica y la situación en el mercado, asiste a los demandantes el derecho a que se declare, como pretenden, que la infracción de sus derechos de propiedad intelectual también determina una concurrencia ilícita de de la demandada en el mercado de los techos tensados. Pues bien, la amplia exposición jurídica anterior debe bastar para señalar que la demanda yerra al localizar en la conducta de la demandada actos de confusión o aprovechamiento del esfuerzo ajeno del artículo 11, pero plantea acertadamente una posible infracción de los artículos 6 y 12.

En efecto, la inclusión de fotos ajenas en la página web de DECO-ALUMINIO le permitía a la demandada que el usuario, al ver las realizaciones prácticas de techos tensados que aparecían en la página, pensara en hacer el encargo correspondiente, generando con ello negocio para la empresa; estas realizaciones, sin embargo, no eran las de la propia demandada, pues se habían extraído masivamente de los catálogos de NORMALU. No existe posibilidad de acudir al artículo 11 desde el momento en que no existe antijuricidad en la imitación en la prestación - techos tensados -, pero sí cabe entender que el usuario se confundiera en torno a la procedencia empresarial del servicio ofrecido, no desde el punto de vista marcario, como ya vimos, pero sí a la vista de esta presentación promocional, por ejemplo si, antes de acudir a la web, ha tenido a la vista los catálogos de una de las principales marcas del mercado y ha podido consultarlos. Es posible relacionar ambas ofertas empresariales y pensar en la existencia de algún tipo de vínculo si las realizaciones prácticas que se ofrecen como ejemplo del trabajo son exactamente las mismas. Y si no se ha tenido a la vista en ningún momento los catálogos de NORMALU y por ello no se relacionan esas imágenes con la empresa que realmente llevó a efectos esos trabajos, en todo caso DECO-ALUMINIO capta clientela con su promoción en la web aprovechándose del esfuerzo ajeno, en una copia masiva de sus fotografías

promocionales.

## OCTAVO

Sobre los actos de competencia desleal de la demandada: actos de aprovechamiento de la reputación ajena. El enlace patrocinado.

Por el contrario, no detecto ningún tipo de concurrencia desleal en el enlace patrocinado desde la perspectiva confusoria. Hay que insistir en que, en este caso, la conducta examinada es exactamente la contratación con Google de un servicio que usa como palabra clave del enlace la marca ajena, "BARRISOL": si marcarriamente se ha entendido ad supra, siguiendo las tesis comunitarias más recientes, que no existía infracción de marca en el anuncio que generó la demandada por no afectar a la función marcaria de identificar el origen de la prestación, tampoco aprecio que el empleo de esa keyword o el anuncio aparecido (doc. nº 19) genere confusión al usuario sobre la procedencia empresarial de los techos tensados ofertados.

Sin embargo, no alcanzo la misma conclusión en lo que hace al aprovechamiento de la reputación ajena, pues si algo queda claro en este debate es que DECO-ALUMINIO eligió "BARRISOL" como keyword precisamente porque esta marca condensa la reputación que los techos tensados marcados con ese signo tienen en el mercado: es "BARRISOL" lo que el usuario busca al hacer su búsqueda en Google o buscadores semejantes, acto comercial éste que no cabe considerar casual ni gratuito. Es la inversión efectuada por las titulares de las marcas, su experiencia y labor promocional la que consigue que estos signos condensen tal reputación que puedan servir de keywords para terceros, los cuales, a su vez, consiguen con el enlace patrocinado colocarse en el mercado al rebufo del prestigio ganado por la competencia.

Así se expresa el Tribunal Supremo ( STS 1 de diciembre de 2010 ) en torno al [artículo 12](#) de la [LCD \( RCL 1991, 71 \)](#) , que se mantiene íntegro después de la reforma de dicha Ley por la 29/2.009, de 30 de diciembre: "La nota general básica, en sintonía con el título, se halla en el aprovechamiento del esfuerzo material o económico ajeno, si bien debe destacarse que esta circunstancia puede estar presente en otros ilícitos como el de la cláusula general del art. 5º (actual 4), acto de confusión del art. 6º, acto de engaño del art. 7º (actuales 5 y 7) y acto de imitación del art. 11; y, aunque cabe la posibilidad de que en ocasiones se solapen algunos de los tipos expresados con el que se examina, debe resaltarse que el tipo del [art. 12](#) LCD no requiere que se cree riesgo de confusión o asociación, ni que sea apto para producir engaño a los consumidores, refiriéndose a las formas de presentación o creaciones formales (por todas, S. 23 de julio de 2.010), como también sucede con el tipo del [art. 6º](#) LCD , y a diferencia del tipo del [art. 11](#) LCD (sobre actos de imitación) que se refiere a las creaciones materiales -prestaciones, productos-.

La nota genérica de aprovechamiento de lo ajeno explica que en la doctrina y en la práctica se haga hincapié en que el tipo legal sanciona la conducta parasitaria del



esfuerzo material y económico de otro, y recoge la interdicción de los actos de expoliación de la posición ganada por un competidor con su esfuerzo para dotar de reputación, prestigio o buena fama a los productos o servicios con los que participa en el mercado (S. 19 de mayo de 2.008). (...) La nota antes descrita como genérica -esfuerzo ajeno- adquiere especificidad en el término legal "reputación". Es precisa la existencia de una reputación industrial, comercial o profesional, lo que requiere una cierta implantación en el mercado. El término legal "reputación" comprende los de fama, renombre (el precepto protegía la marca renombrada hasta la [LM de 2.001 \( RCL 2001, 3001 \)](#) , dado el casi total olvido por la LM de 1.988), el crédito, el prestigio, el "goodwill", buen nombre comercial. La carga de la prueba de su existencia incumbe a quien lo afirma y pretende obtener los efectos de la norma en su favor ( [art. 217.2 LEC \( RCL 2000, 34 , 962 y RCL 2001, 1892 \)](#) ).

La conducta tomada en cuenta para integrar el ilícito supone un comportamiento adecuado, de variado contenido, para aprovecharse de las ventajas de la reputación ajena. Ha de consistir en la utilización de elementos o medios de identificación o presentación de los productos (actividad, establecimiento, prestaciones) empleados por los empresarios en el mercado, y que proporcionan información a los consumidores (S. 23 de julio de 2.010). El párrafo segundo del [art. 12](#) LCD prevé la utilización de un signo distintivo o de una denominación de origen, y aunque la interpretación de los ilícitos competenciales debe ser restringida, porque la regla es la permisión de la competencia , sin embargo la expresión "signo", como sostiene la doctrina, debe entenderse en un sentido muy amplio (marca, nombre comercial, etiquetas, envoltorios, etc.), siempre que pueda condensar o indicar la reputación empresarial -industrial, comercial o profesional- . "

Los términos del Tribunal Supremo son aplicables al enlace patrocinado: el signo creado, cultivado y promocionado por los actores hasta poder servir a terceros de palabra clave para posicionarse en Google, permite derivar el negocio a la competencia en detrimento de quien creó ese prestigio.

## NOVENO

Las consecuencias de la infracción de propiedad intelectual y los actos de competencia desleal.

En suma, de los fundamentos anteriores se extrae una infracción de los derechos de propiedad intelectual de la actora y la existencia de actos de competencia desleal, tanto por el empleo masivo de fotografías de la demandante como por el enlace patrocinado. Siendo así, las acciones ejercitadas por los demandantes son procedentes.

Según el [artículo 138](#) de la [LPI \( LEG 1902, 24 \)](#) , "(e)l titular de los derechos de propiedad intelectual lesionados, sin perjuicio de otras acciones que le correspondan - por ejemplo, las de competencia desleal - , podrá instar el cese de la actividad ilícita del infractor y exigir la indemnización de los daños materiales y morales causados, en los términos previstos en los arts. 139 y 140. También podrá

instar la publicación o difusión, total o parcial, de la resolución judicial o arbitral en medios de comunicación a costa del infractor ". Y concretamente en lo que hace a la indemnización, el artículo 140 señala que la misma " comprenderá no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener a causa de la violación de su derecho. La cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.

2. La indemnización por daños y perjuicios se fijará, a elección del perjudicado, conforme a alguno de los criterios siguientes:

a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas la pérdida de beneficios que haya sufrido la parte perjudicada y los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita.

En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico. Para su valoración se atenderá a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra.

b) La cantidad que como remuneración hubiera percibido el perjudicado, si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión ".

A su vez, las acciones declarativas, de cesación, publicación de la sentencia e indemnización de daños y perjuicios también están previstas en el [artículo 18](#) de la [LCD \( RCL 1991, 71 \)](#).

Por tanto, afirmadas las infracciones ya explicadas, se estimarán las acciones consecuentes declarativa y de cesación, así como la de resarcimiento de los perjuicios causados.

Para cuantificar éstos perjuicios, habrá que diferenciar entre los morales y los materiales. Respecto a los primeros, y teniendo en cuenta que la parte actora no reivindica una lesión a sus derechos morales de propiedad intelectual, sino que plantea perjuicios morales derivados del acto infractor, no considero que se haya practicado prueba bastante sobre la existencia de un perjuicio moral a ninguno de los actores, ni a NORMALU por la inclusión en la página web de la demanda de fotos de sus catálogos, ni a ambos actores por el enlace patrocinado: sin perjuicio de resarcir por los beneficios que se hayan perdido, no aprecio en qué forma la conducta de la demandada, mientras se mantuvo, afectó al prestigio, la fama o reputación de ninguna de las personas demandantes, que se han mantenido incólumes.

Por el contrario, sí que se detecta una afección material, que la parte actora fija en los beneficios perdidos, fijados a su vez a partir de los beneficios del infractor. En el caso de la propiedad intelectual, no existe prueba suficientemente segura sobre las

ganancias del infractor obtenidas merced a las fotografías introducidas en la web, aunque de cara a la concurrencia desleal sí que han sido tasadas por el perito Sr. Luciano en un importe bruto de 66.257'60 euros, según su último informe. No cabe acudir a sus criterios en torno al 1% de la cifra de negocio, un porcentaje propio de la legislación marcaría que no se ajusta a la LPI ni a la LCD, centradas en el beneficio, sin que proceda diferenciar de modo artificial venta de instalación, que en la realidad comercial están unidas. No obstante, entendiendo que no es correcto asimilar sin más los beneficios de DECO-ALUMINIO en techos tensados con las pérdidas de NORMALU, ponderando las circunstancias del caso y las diferencias entre ambas empresas, fijo prudencialmente la indemnización en un 20% de ese beneficio bruto, resultando una indemnización de 13.251'52 euros.

Adicionalmente, y con arreglo a lo dispuesto en los [artículos 140](#) LPI y 18 LCD , en el resarcimiento deben ser incluidas las condenas a pagar los gastos de investigación efectuados por la parte actora para probar la infracción y la publicación de la sentencia, estimando la petición que al efecto, de modo ponderado y documentado, hace la parte perjudicada.

## DÉCIMO

Sobre las costas.

De acuerdo con el [artículo 394](#) de la [LEC \( RCL 2000, 34 , 962 y RCL 2001, 1892\)](#) , y con arreglo a lo anteriormente expuesto, considero que la estimación de la demanda es, en un examen global, tan sólo parcial, por lo que no haré condena en costas.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación

## FALLO

Que estimando parcialmente la demanda formulada por la mercantil NORMALU S.A.S y por D. Genaro contra DECO-ALUMINIO COSTA DEL SOL S.L:

## PRIMERO

Declaro que la reproducción por la demandada en sus páginas web de fotografías de los catálogos de NORMALU S.A.S relativas a realizaciones de techos tensados es constitutiva de infracción de los derechos de propiedad intelectual de la actora NORMALU S.A.S y de actos de competencia desleal.

## SEGUNDO

Declaro que el enlace patrocinado contratado por la demandada con Google para el uso como palabra clave en las búsquedas de la marca de propiedad de la parte actora "BARRISOL", marca nacional nº 2.008.787, es constitutivo de un acto de competencia desleal.

## TERCERO

Condeno a la demandada a que cese en la utilización de la fotografías antedichas

y a retirar el enlace patrocinado mencionado, si no lo hubiere hecho ya; a la publicación del fallo de esta sentencia a su costa en las revistas NUEVO ESTILO, A.D ARQUITECTURA y DISEÑO, HOGARES y MI CASA; y a que indemnice a los actores con la suma de 13.251'52 euros por los daños y perjuicios causados y 32.212'84 euros por los gastos de investigación efectuados.

**CUARTO**

Todo ello sin imposición de costas.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación, preparándolo ante este Juzgado en la forma prevista en la [LEC \( RCL 2000, 34 , 962 y RCL 2001, 1892\)](#) dentro de los cinco días siguientes a su notificación.

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

## Análisis

---

### Normativa considerada


---

 (Disposición Vigente) [Ley núm. 17/2001, de 7 de diciembre](#) . Ley de Marcas de 2001  
RCL 2001\3001

- art. 46 : aplica norma [ F. 2 ].

 (Disposición Vigente) [Ley núm. 3/1991, de 10 de enero](#) . Ley de Competencia Desleal  
RCL 1991\71

- art. 6 : aplica norma [ F. 2 ].

 (Disposición Derogada en parte.) [Ley de 16 de mayo 1902](#). Ley de Propiedad Industrial de  
1902 LEG 1902\24

- art. 128 : aplica norma [ F. 1 ].

### Voces

---

#### PROPIEDAD INDUSTRIAL

Marcas

Acciones

Acción de nulidad

Prohibiciones

Debe estimarse

-Reproducción por la demandada en sus páginas web de fotografías de los catálogos de la empresa apelante relativas a realizaciones de techos tensados es constitutiva de infracción de los derechos de propiedad intelectual de la actora y de actos de competencia desleal: usuario de keywords que registra como tal una palabra o palabras coincidentes con marcas registradas de terceros, sin autorización del titular: la llamada competencia parasitaria, comprende, pues, aquellas conductas conducentes a un aprovechamiento indebido de la reputación de signos distintivos ajenos de cualquier clase.

[F.1]

#### PROPIEDAD INTELECTUAL

OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

**Protección de las meras fotografías**

-Reproducción por la demandada en sus páginas web de fotografías de los catálogos de la empresa apelante relativas a realizaciones de techos tensados es constitutiva de infracción de los derechos de propiedad intelectual de la actora y de actos de competencia desleal: usuario de keywords que registra como tal una palabra o palabras coincidentes con marcas registradas de terceros, sin autorización del titular: la llamada competencia parasitaria, comprende, pues, aquellas conductas conducentes a un aprovechamiento indebido de la reputación de signos distintivos ajenos de cualquier clase.

[F.1]