

EDJ 2011/9998

Juzgado de lo Mercantil nº 1, Alicante, A 31-1-2011, nº 34/2011, nº autos 914/2010
Pte: Fuentes Devesa, Rafael

Resumen

El Juzgado acuerda estimar parcialmente la demanda en materia de marca comunitaria y nacional, y en consecuencia acuerda entre otras medidas cautelares el cese inmediato en el uso de las marcas Cosmopolitan y Vogue como metatags en el código fuente de la página web correspondiente. Señala la Sala que en cuanto a la infracción marcaria se aprecia, infracción del art.9,1 en relación con el art.9,2 Reglamento de Marca Comunitaria por un uso indebido de marcas ajenas en los metatags conocido como metatagging y ello porque indiciariamente se trata de un uso sin su consentimiento de un signo idéntico a su marca producido en el tráfico económico, para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada, y menoscaba o pueda menoscabar las funciones de la marca.

NORMATIVA ESTUDIADA

Rgto. 207/2009 de 26 febrero 2009.
art.9.1 , art.9.2 , art.95 , art.96 , art.97 , art.102 , art.103
Ley 1/2000 de 7 enero 2000. Ley de Enjuiciamiento Civil LEC
art.726 , art.727 , art.728.1 , art.735
RDLeg. 1/1996 de 12 abril 1996. TR Ley de Propiedad Intelectual
art.10 , art.134

ÍNDICE

ANTECEDENTES DE HECHO	2
FUNDAMENTOS DE DERECHO	2
FALLO	7

CLASIFICACIÓN POR CONCEPTOS JURÍDICOS

- COMPETENCIA JUDICIAL
 - TERRITORIAL
 - Cuestión de competencia
 - En general

 - DERECHO DE PROPIEDAD
 - PROPIEDADES ESPECIALES
 - Propiedad industrial
 - Marcas
 - Cuestiones generales
 - Titularidad registral
 - Clases
 - Comunitaria
 - Violación del derecho
-
- FUENTES DEL DERECHO
 - JURISPRUDENCIA
 - Del Tribunal Supremo
-
- MEDIDAS CAUTELARES
 - MEDIDAS ESPECÍFICAS
 - Orden judicial de cese o abstención

FICHA TÉCNICA

Favorable a: Poseedor no registral de derecho propiedad intelectual, Titular de derecho propiedad intelectual; Desfavorable a: Poseedor no registral de derecho propiedad intelectual, Titular de derecho propiedad intelectual
Procedimiento: Primera Instancia

Legislación

Aplica art.9.1, art.9.2, art.95, art.96, art.97, art.102, art.103 de Rgto. 207/2009 de 26 febrero 2009
Aplica art.726, art.727, art.728.1, art.735 de Ley 1/2000 de 7 enero 2000. Ley de Enjuiciamiento Civil LEC
Aplica art.10, art.134 de RDLeg. 1/1996 de 12 abril 1996. TR Ley de Propiedad Intelectual
Cita LO 1/2009 de 3 noviembre 2009. Complementaria de Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, se modifica LO 6/1985, de 1 julio, del Poder Judicial
Cita Ley 1/2000 de 7 enero 2000. Ley de Enjuiciamiento Civil LEC
Cita LO 6/1985 de 1 julio 1985. Poder Judicial

Versión de texto vigente null

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero - Por el/la Procurador/a Sr/a AMANDA TORMO MORATALLA obrando en nombre y representación de HEARST COMMUNICATIAN, INC., ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC, y LES PUBLICATIONS CONDE NAST, SA. formulo en otrosí a la demanda en materia de marca comunitaria y nacionales y propiedad intelectual solicitud de medidas cautelares contra Ángel Jesús Y Constantino en la que se interesa. El cese inmediato en el uso de las marcas COSMOPOLITAN, ESQUIRE, HARPER#S BAZAAR, TOWN & COUNTRY y SEVENTEEN, titularidad de HEARST COMMUNICATION, INC, así como de las marcas VOGUE, GLAMOUR, GQ, VANITY FAIR y THE NEW YORKER, titularidad de ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS, INC., retirando cualquier referencia a las mismas de la página Web identificada con el dominio www.youkioske.com. Para ello deberán establecer en la página web YOUKIOSKE.COM los mecanismos tecnológicos oportunos que imposibiliten el acceso por terceros a todos los ejemplares de las revistas señaladas así como el alojamiento de futuras ediciones de las mismas en tanto en cuanto se resuelva el procedimiento principal.

-La suspensión de la actividad infractora de los derechos de propiedad intelectual de los que es titular exclusiva HEARST COMMUNICATION, INC., esto es, el cese en la explotación a través de su página web www.youkioske.com de las revistas COSMOPOLITAN, ESQUIRE, HARPER#S BAZAAR, COUNTRY LIVING, POPULAR MECHANICS, REEDBOOK, SEVENTEEN, TOWN & COUNTRY y O THE OPRAH MAGAZINE, en los términos en los que actualmente se está llevando a cabo. Para ello deberán establecer en dichas páginas web los mecanismos tecnológicos oportunos que imposibiliten el acceso por terceros a todos los ejemplares de las revistas señaladas así como el alojamiento de futuras ediciones de las mismas en tanto en cuanto se resuelva el procedimiento principal

-La suspensión de la actividad infractora de los derechos de propiedad intelectual de los que son titulares exclusivos ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS, INC., y LES PUBLICATIONS CONDE NAST, SA, esto es, el cese en la explotación a través de su página web www.youkioske.com de las revistas VOGUE, TEEN VOGUE, GLAMOUR, GQ, VANITY FAIR, THE NEW YORKER, VOGUE HOMMES INTERNATIONAL y VOGUE COLLECTIONS, en los términos en los que actualmente se está llevando a cabo. Para ello deberán establecer en su página web los mecanismos tecnológicos oportunos que imposibiliten el acceso por terceros a todos los ejemplares de las revistas señaladas así como el alojamiento de futuras ediciones de las mismas en tanto en cuanto se resuelva el procedimiento principal

En caso de que estas medida que solicitamos con carácter cautelar fueran acordadas por el Juzgado pero no ejecutadas de manera voluntaria por los demandados en tiempo y forma, se solicita se acuerde SUBSIDIARIAMENTE se libre mandamiento para llevar a efecto el cumplimiento de la medida que se acuerde a la mercantil WEB Techologles. Inc, domiciliada en Canadá, 20 place da Commerce, Montreal CANADÁ para que deniegue acceso a los contenidos de la página web YOUKIOSKE.COM con origen en toda IP localizada en cualquiera de los 27 estados de la Unión Europea.

Demanda que se tuvo por presenta y se registró con el núm. 873/2010 acordándose formar pieza separada para la sustanciación de la solicitud de medidas cautelares con núm. 873/2010.

Segundo.- Citado a comparencia las partes el día 10/1/2010 por escritos de 30/12/2010 se persona Ángel Jesús solicitando la suspensión, nulidad de actuaciones y declinatoria, que tuvieron entrada en este Juzgado el 4 de enero de 2011 que se proveyeron ese mismo día dando traslado a la parte actora y acordándose su resolución en la vista señalada el día 10, sin que haya sido posible citación del codemandado Constantino.

Tercero. La vista tuvo lugar el día y hora señalados a la que asistieron la parte actora y el codemandado personado representado por procurador/a/s y asistidas del letrado/a/s, en cuyo acto formularon las alegaciones pertinentes sobre la suspensión, nulidad de actuaciones y declinatoria y se practicó la prueba propuesta declarada pertinente, con el resultado que obra en el soporte audiovisual.

Cuarto.- En la sustanciación del presente proceso se han observado las prescripciones legales y demás de pertinente aplicación al supuesto de autos, excepto los plazos judiciales por la acumulación de señalamientos y asuntos concúrtales de preferente tramitación, ascendiendo a 991 y 539 el número de asuntos registrados y sentencias dictadas en 2010 y más de 40 las sentencias en 2011 a fecha de la presente, que superan el módulo de asuntos previstos por el CGPJ para un órgano judicial de esta clase

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: Planteamiento

Las mercantiles actoras HEARST COMMUNICATION, INC., ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC., y LES PUBLICATIONS CONDE NAST, SA interesan la adopción de las medidas cautelares descritas en los antecedentes contra los responsables de las páginas web www.youkioske.com y www.youkioske.es Ángel Jesús y Constantino

Las solicitantes, titulares las dos primeras de una serie de marcas comunitarias y nacionales españolas que protegen entre otros productos y servicios, los de las clases 9,16 y 41 (relativos a publicaciones electrónicas; publicaciones, revistas y periódicos y facilitación de publicaciones electrónicas en línea no descargables, entre otros) así como los tres en su condición de titulares de los derechos de propiedad intelectual de esas revistas, alguna de ellas de gran notoriedad, exponen, en extracto, que en la página web www.youkioske.com (a la está redirigida la identificada con el mismo nombre pero el nivel es [www.youkioske http://www.youkioske.es](http://www.youkioske.es)). se pone a disposición del público gratuitamente ejemplares de un gran número de conocidas revistas y periódicos, entre ellas de las editadas y publicadas por las actoras, previamente digitalizados, y que canaliza anuncios publicitarios que se reciben por los usuarios de la web.

Se imputa un uso de sus derechos de marca sin su autorización, y por ende ilícito, por emplearse: a) en el código fuente como metatags; b) en distintos apartados de la referida web tales como en la nube de etiquetas y el "buscador" y c) por ofrecer a los usuarios los productos marcados -las revistas

Respecto de los derechos de propiedad intelectual la infracción se concreta en la comunicación o divulgación o puesta a disposición del público de las revistas, en la web www.youkioske.com sin autorización de los titulares de esos derechos.

Frente a ello el codemandado que comparece se opone alegando: a) falta de competencia territorial, al ser los Juzgados de lo Mercantil de Madrid los competentes, por tratarse de una pretensión esencialmente basada en la propiedad intelectual; b) falta de legitimación pasiva, al ser la responsable de la web una tercera empresa no demandada y c) no concurrencia de los presupuestos de las medidas cautelares, habiéndose resuelto en la vista la previa petición de suspensión y aclarado en qué medida y circunstancias se podían valorar los documentos aportados en idioma distinto al español.

Segundo.- Competencia

Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 95,96, 97 y 103 del Reglamento (CE) Núm. 207/2009 de marca comunitaria el tribunal de marcas comunitaria es competente para acordar medidas provisionales y cautelares respecto de las marcas comunitarias, y que serán las previstas por la legislación nacional respecto de las marcas nacionales, con aplicación de las normas procesales españolas que serán aplicables al mismo tipo de acciones en materia de marca nacional.

Competencia que se extiende respecto de las medidas interesadas al amparo de las marcas nacionales e internacionales con efectos en España (art.86 ter LOPJ EDL 1985/8754 y art.109 RMC por extensión) y en materia de propiedad intelectual acumuladas a las anteriores (art.86ter LOPJ EDL 1985/8754)

La denuncia de falta de competencia territorial no puede prosperar por lo siguiente:

- i) respecto de la infracción de marca comunitaria la competencia objetiva es exclusiva de estos Juzgados como Juzgado de Marca Comunitaria. Por tanto lo que se podría plantear, en su caso, es la ausencia de competencia territorial respecto de la acción acumulada
- ii) respecto de las acciones por infracción de la propiedad intelectual, hay vinculaciones que justifican su tratamiento conjunto.

Muchas son las controversias que se han suscitado de manera reiterada ante este Juzgado y ante el Tribunal de Marcas a la hora de delimitar el ámbito competencial objetivo de este Juzgado cuando a las acciones que lo definen (acciones por infracción de una marca o modelo) se adicionan por acumulación otras, en este caso por infracción de propiedad intelectual.

De todos es conocido el denominado principio de " permeabilidad relativa" consagrado por el Tribunal de Marcas en auto de 23 de marzo 2005 en el que concluye que entre el Tribunal (y Juzgado) de Marca Comunitaria versus Tribunal (y Juzgado) Mercantil, aun siendo cierto que las competencias de uno y otro órgano están delimitadas por norma competenciales distintas, "no por ello existe absoluta y plena incomunicación entre ambas funciones, y que en realidad sí existen vasos comunicantes a través de un sustrato común, de modo que cuando menos se podría hablar de permeabilidad relativa entre la jurisdicción por Marca Comunitaria y la jurisdicción mercantil, principio del que su principal manifestación lo constituye el hecho de que para la LOPJ EDL 1985/8754 se trate de funciones distintas de un mismo órgano" y que " proyecta sobre el Tribunal de Marca Comunitaria un indudable efecto llamada respecto de las acciones que se articulan, más allá del estricto marco del art. 92 RMC, en defensa de la marca comunitaria, competencia por atracción que encuentra su sustrato jurídico en el art. 102 del RMC y por remisión respecto de las concretas acciones de competencia desleal, en el art. 14 del mismo cuerpo legal." Además de razones orgánicas, acude a los principios que justifican el instituto de la acumulación procesal de las acciones para justificar la conveniencia de la acumulación "atendida la particularidad del supuesto de que se trata en atención a la peculiaridad del órgano judicial, y que nos lleva a sustantivar el fundamento de ese instituto procesal a modo de criterio decidor" y afirma que " definida la competencia objetiva de la jurisdicción de marca comunitaria como jurisdicción destinada a la protección de la marca comunitaria, en todos aquellos litigios que se promuevan al amparo del RMC dice el art. 86 bis 4 LOPJ EDL 1985/8754 , tal conocimiento debe entenderse extendido al conocimiento de las acciones que circundan, fuera de la especialidad marcaría, al signo protegido ya que, sin perjuicio de la concurrencia de los requisitos legales que en cada supuesto deban concurrir para su conocimiento en un solo proceso, los principios de economía y unidad de sentencia a que se ha venido refiriendo el TS (S 1 Jun, 1996) para sustentar el criterio de flexibilización que preside el tratamiento jurisprudencial de la acumulación subjetiva de las acciones (vid, TS SS 12 Jun. 1985, 14 Oct. 1993, 8 Nov. 1995, 7 Feb. 1997, 21 Nov. 1998, 5 Oct. 1999 y 3 Oct 2000), han de informar también la competencia estos órganos en función del núcleo de sus propias competencias" por lo que al existir "un nexo por razón del objeto o del título o causa de pedir, lo que se define en la propia norma cuando se trata de acciones que se fundan en los mismos hechos y que puede reducirse a la exigencia de un nexo interno recíproco entre las acciones o lo que es lo mismo, a la comunidad de la relación jurídica que las albergue la conclusión no puede ser otra que la de entender que ese órgano ubicado indisolublemente en otro específicamente creado para la defensa genérica de la propiedad industrial (incluida la competencia desleal) y específica de la marca comunitaria y por tanto con competencia

objetiva para estas acciones, puede y debe asumir el ejercicio acumulativo de ambas cuando se dan los requisitos particulares para su admisión"; tesis ratificada por posterior sentencia de 3 de febrero de 2006 (caso Lukoil contra Sarmet on Plus), auto de 13 de febrero de 2006 (caso Chatka contra Arimpex Promoqualita SL y otros) y de 23 de febrero de 2006 (caso Inversiones MM50 SA contra Cesareo)

En el caso presente estas acciones se indican vínculos con las encaminadas a la defensa de las marcas comunitarias por las alusiones a la forma de explotación, notoriedad, prestigio., que justifican su tratamiento conjunto para el que objetivamente es competente este Juzgado y territorialmente ser el único que puede acumuladamente conocer de ambas, sin que se comparta el parecer de que las acciones marcaría son accesorias, pues tiene una sustantividad propia y se plantean específicos problemas marcarios como el uso de marcas ajenas en los metatags o comercialización de productos con marca registradas signados

Tercero.- Peligro de mora procesal

Por aplicación de la legislación nacional a la que se remite el RMC es preciso para la adopción de medidas cautelares acreditar el *periculum in mora*.

Baste recordar lo ya dicho reiteradamente por este Juzgado en el sentido de que deben atenderse las connotaciones específicas de este presupuesto cuando se trata de litigios relativos a derechos de propiedad industrial, ya que solicitándose como cautela la cesación de una actividad o su abstención, se trata de poner fin (provisoriamente) a un daño inmediato en el derecho cuya titularidad se afirma, por lo que si se quiere, más que asegurar la ejecución (propio de las medidas conservativas tradicionales), lo que se persigue y el legislador permite (art.726.2 LEC EDL 2000/77463) es evitar el riesgo de que aumente ese daño

En sentido se inclina el Tribunal de Marcas Comunitario español desde su auto de 12 de abril de 2005

En el caso que nos ocupa, es evidente que de no adoptarse la medida' cautelar, la tutela judicial definitiva pudiera verse impedida o dificultada en la práctica al perpetuarse durante la pendencia del litigio la infracción tanto respecto de las revistas ya ofertadas on line como las que se puedan en lo sucesivo añadir, como se pone de manifiesto en la vista.

Finalmente, la alegación defensiva decae: no puede afirmarse consentimiento a la situación, sin que quepa confundir el requisito del art.728,1 LEC EDL 2000/77463 con el previsto para la adopción previa a la demanda o su tramitación inaudita pars

Cuarto.- Apariencia de buen derecho

En cuanto al *fumus bonis iuris*, de la documental aportada se desprende, en este momento y a los meros efectos cautelares y sin prejuzgar la decisión de fondo, que:

i) las actoras son titulares de derecho marcarios.

HEARST COMMUNICATION es titular de las siguientes marcas:

-Marca comunitaria número 5.014.972 COSMOPOLITAN, concedida y en vigor desde el 11 de abril 2007 protegiendo entre otros, productos y servicios de las clases 9, 16 y 41.

-Marca comunitaria número 5.014.998 COSMO, concedida por decisión de 30 de abril de 2010 protegiendo, entre otros los productos y servicios de las clases 9,16 y 41.

- Marca comunitaria número 6.720.593 COSMOPOLITAN TV concedida y en vigor desde el 5 de febrero 2009 protegiendo entre otros, los servicios de la clase 38 y 41.

- Marca comunitaria número 6.720.544 COSMO TV, concedida y en vigor desde el 17 de abril 2009 protegiendo, entre otros, los servicios de las clases 38 y 41.

- Marca comunitaria número 5.656.616 COSMO DIET CLUB, concedida y en vigor desde el 12 de febrero 2008 protegiendo los productos y servicios de las clases 9,16 y 41.

- Marca nacional número 615.119 COSMOPOLITAN, concedida y en vigor desde el 29 de abril de 1970 protegiendo, los productos de la clase 16.

- Marca comunitaria número 7.521.479 ESQUIRE, concedida y en vigor desde el 22 de julio de 2009 protegiendo, los productos y servicios de las clases 9, 16 y 41.

- Marca nacional número 243.718 ESQUIRE, concedida y en vigor desde el 27 de enero de 1951 protegiendo, los productos de las clase 16.

-Marca comunitaria número 8.439.812 HARPER#S BAZAAR, concedida y en vigor desde el 8 de marzo de 2010 cubriendo productos y servicios de las clases 16 y 41.

-Marca nacional número 276.073 HARPER#S BAZAAR, concedida y en vigor desde el 3 de diciembre de 1953 protegiendo, los productos de la clase 16.

-Marca comunitaria número 2.961.324 TOWN & COUNTRY, concedida y en vigor desde el 22 de marzo de 2004, para productos de la clase 16.

-Marca comunitaria número 2.292.308, concedida y en vigor desde el 25 de agosto de 2008, protegiendo los productos y servicios de las clases 9 y 38.

-Marca comunitaria número 3.188.703 SEVENTEEN, concedida y en vigor desde el 7 de mayo de 2003, protegiendo los productos de la clase 16.

Doc 15 a 27 impresiones de las bases de datos de la OAMI y de la OEPM.

ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC., es titular de las marcas siguientes

-Marca Comunitaria nº 3.736.097 VOGUE, concedida y en vigor desde el 18 de enero de 2007 protegiendo servicios 41 y 42.

-Marca española número 2.556.162 VOGUE, concedida y en vigor desde el 14 de agosto de 2003 protegiendo los productos de la clase 16.

-Marca española número 2.888.694 VOGUE, concedida y en vigor por resolución de fecha 15 de enero de 2010 para los productos y servicios de las clases 9 y 41, entre otros.

-Marca Comunitaria nº 183.640 GLAMOUR concedida y en vigor desde el 1 de diciembre de 1999 protegiendo, entre otros productos y servicios de las clases 9,16 y 41.

- Marca Comunitaria nº 3.239.001 GLAMOUR concedida y en vigor desde el 18 de mayo de 2007 protegiendo entre otros los productos y servicios de las clases 9, 16, 38 y 41.

-Marca Comunitaria nº 183.632 GQ concedida y en vigor desde el 21 de junio de 1999 protegiendo, entre otros, productos y servicios de las clases 9, 16 y 41

-Marca Comunitaria nº 3.448.164 GQ concedida y en vigor desde el 14 de julio de 2005 protegiendo, entre otros, los servicios de la clase 38.

-Marca Comunitaria nº 5.810.239 VANITY FAIR concedida y en vigor desde el 24 de enero de 2008 protegiendo, entre otros, los productos y servicios de las clases 16, 38 y 41.

-Marca Comunitaria nº 628.925 VANITY FAIR concedida y en vigor desde el 24 de octubre de 2001 protegiendo, entre otros, los productos y servicios de las clases 9, 16 y 42.

-Marca Comunitaria nº 185.041 THE NEW YORKER concedida y en vigor desde el 16 de abril de 2003 protegiendo, entre otros, los productos y servicios de las clases 9,16 y 41.

Doc Nº 29 a 38 Impresiones de la OEPM y OAMI.

Entre esos productos y servicios se encuentran, entre otros, publicaciones electrónicas descargables, revistas y explotación de publicaciones electrónicas en línea (que no sean teledescargables); acceso a un sitio web con publicaciones en línea

De la marca COSMOPOLITAN se predica un elevado conocimiento entre el público consumidor (por la media de 800.000 lectores mensuales, doc nº 2,3 y 4 y certificaciones de Cámaras de Comercio de Madrid y Barcelona, doc núm. 28)

También se predica elevado conocimiento de las marcas VOGUE, GLAMOUR, GQ y VANITY FAIR, por la cifra de lectura (doc núm. 7 a 11

ii) las actoras son titulares de derechos de propiedad intelectual derivados de revistas y publicaciones

HEARST COMMUNICATION INC. Invoca la titularidad de los derechos de propiedad intelectual que protegen las siguientes publicaciones: Esquire edición Reino Unido); Cosmopolitan edición Reino Unido; Cosmopolitan edición España; Harper#s Bazaar edición México; Seventeen edición Méjico; Cosmopolitan edición Méjico; Esquire edición Méjico; Seventeen edición Chile; Cosmopolitan edición Chile; Popular Mechanics edición Sudafrica.

Los derechos de propiedad intelectual de las revistas VOGUE, TEEN VOGUE, GLAMOUR, GQ, VANITY FAIR y THE NEW YORKER son invocados por GRUPO CONDE NAST PUBLICATION con la salvedad de las ediciones francesas en las que aparece la filial LES PUBLICATIONS CONDE NAST, SA

iii) HEARST COMMUNICATION INC y LES PUBLICATIONS CONDE NAST, SA. tienen suscritos contratos de distribución en exclusiva con el Grupo Zinio, quien se encarga de realizar las ediciones digitales de sus revistas y de distribuirlas en Internet (doc nº 40 y 41).

iv) en la página web www.youkioske.com <http://www.youkioske.com> (a la está redirigida www.youkioske.es), se pone a disposición del público gratuitamente ejemplares de revistas y publicaciones, previamente digitalizadas, siguientes: COSMOPOLITAN, ESQUIRE, HARPER#S BAZAAR, COUNTRY LIVING, POPULAR MECHANICS, REEDBOOK, SEVENTEEN, TOWN & COUNTRY y O THE OPRAH MAGAZINE, VOGUE, TEEN VOGUE, GLAMOUR, GQ, VANITY FAIR y THE NEW YORKER, y sus ediciones francesas, editadas y publicadas por las actoras (doc núm. 46 y 47, actas notariales en las que se incorporan las impresiones de pantalla obtenidas de la web www.youkioske.com)

v) A las revistas los usuarios acceden ya desde lo que se denomina "portada" en el que se encuentran determinadas revistas, ya desde el apartado "publicaciones destacadas", ya desde un buscador dispuesto dentro de la propia página web con empleo de la marca que identifica la revista ya a través de la denominada "nube de etiquetas", en la que se reproducen las marcas para identificar las revistas disponibles, de manera que pinchando en ellas el usuario es redirigido al listado de ejemplares disponibles relacionados con esa denominación concreta (doc núm. 46 y 47 y doc 47 bis impresión del apartado "nube de etiquetas" en la que se figura la marca COSMOPOLITAN, entre otras)

vi) Aparecen reflejadas como "metatags" en el código fuente de la citada página web las marcas COSMOPOLITAN y VOGUE (doc núm. 46 y 47)

vii) en la web mentada se canalizan anuncios publicitarios que se reciben por los usuarios de la web (doc núm. 48)

De lo anterior se desprende el *fumus bonis iuris* por presentarse unos datos, argumentos y justificaciones que conducen a fundar, sin prejuzgar el asunto, un juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de su pretensión

En cuanto a la infracción marcaria se aprecia, *prima facie*, infracción del art.9.1.a en relación con el art.9.2 RMC por un uso indebido de marcas ajenas en los metatags conocido como Metatagging

Y ello porque indiciariamente se trata de un uso sin su consentimiento de un signo idéntico a su marca producido en el tráfico económico, para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada, y menoscaba o pueda menoscabar las funciones de la marca (véanse, en particular, la sentencia de 11 de septiembre de 2007, Céline, C-17/06, Rec p, 1-7041, apartado 16; el auto de 19 de febrero de 2009, UDV North America, C-62/08, Rec p. I-0000, apartado 42, y la sentencia de 18 de junio de 2009 L#Oreal otros, C-487/07, Rec p. I-0000, apartado 58).

Un metatag es una palabra clave o descripción escrita en lenguaje de programación para marcar textos (HTML hypertext mark- up language), el código que se utiliza para diseñar las páginas web, los metatags son invisibles al usuario pero legibles por los motores de búsqueda y condicionan, en cierta medida, el orden en que un determinado sitio web aparecerá ubicado en el resultado de una búsqueda, de especial relevancia si se tiene presente que las ganancias derivadas de la publicidad en la red dependen del número de visitas al sitio, de forma que cuanto mejor esté posicionado un sitio dentro de los resultados que arroje una búsqueda, mayores serán sus posibilidades de ser visitado y, en consecuencia más beneficios económicos reportaran los espacios publicitarios.

Además si la marca ajena que se emplea como metatag es notoria puede catalogarse como un supuesto de intento de aprovechamiento del prestigio ajeno, atrayendo la atención del público de forma parasitaria, citándose en la doctrina como supuesto en el derecho comparado el caso Insituform Technologies c/ National Envirotech Group LLC. (1997) o Playboy Enterprises INC contra AsianFocus International Inc (1998) en el que esta última había incorporado la palabra "Playboy" como metatags inserto en su página web

Dicho uso realizado por el responsable de la web se realiza en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro y no en la esfera privada (sentencias de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club y Céline), pues con esa elección se sirve para la aparición en el proceso de búsqueda, y de esta manera atraer al usuario de esos productos a visitar su web y consiguiente se incrementen los impactos publicitarios. Uso que puede menoscabar la función de comunicación, inversión o publicidad (recogida en la sentencia L#Oreal citada), pues la marca no solo tiene la función de garantizar a los consumidores la procedencia del producto o del servicio sino también otras, como, en particular, la consistente en garantizar la calidad de ese producto o de ese servicio, o las antes indicadas.

En cambio, y respecto del ofrecimiento a los usuarios de los productos marcados -las revistas- existen dudas de que no entre en juego el agotamiento marcario (art.13 RMC y correlativo art.36 LM) cuando se dice que se limita a ofertar los mismos productos que parece, o al menos no se aclara, que previamente ya se han comercializado por el titular de la marca o con su consentimiento.

Y consecuente con lo anterior, esas dudas se propagan al empleo en distintos apartados de la referida web de las marcas como en "la nube de etiquetas" y el "buscador" ya que se limitan a actuar como indicadores de los productos que ofrece, de manera que si de ese ofrecimiento hay dudas de su ilicitud desde el punto de vista marcario, también las hay de ese uso indicador

En cuanto a los derechos de propiedad intelectual derivados de la revistas -cuya condición de obra original ex art.10 TRLPI ni titularidad ex art.8 se cuestiona- prima facie los hechos descritos se entienden que constituye un acto de comunicación pública, pues es un acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra -revista-sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas, en concreto el imputado por las solicitantes es el del art.20.2.i).

Y ello por cuanto de lo practicado y es especial de la pericial aportada y ratificada se desprende que es la misma página web donde se visualizan las revistas sin apertura de ventana diferente ni enlace que redirija a otra web existiendo una pluralidad de personas, tanto si varias pueden acceder a la obra simultáneamente como si lo hacen de manera sucesiva, realizado con ánimo lucrativo (soporte publicitario de terceras marcas generador de ingresos), sin autorización del autor, lo cual puede implicar aprovechamiento de la creación original ajeno estableciendo los mecanismos tecnológicos oportunos que posibilitan el tratamiento de los ejemplares de las revistas alojados par facilitar su lectura y búsqueda, lucrándose con la publicidad ofertada y con menoscabo de las posibilidad de explotación económica on line de esas creaciones originales.

Por todo ello decaen las alegaciones defensivas expuestas por el codemandado personado, que parece trasladar la responsabilidad a terceros ajenos a la gestión de la web

Quinto.- La responsabilidad de los actos denunciados

Los responsables de los hechos tachados como infractores son los responsables de la página web www.youkioske.com. Y gran parte del alegaciones del demandado que o bien parece trasladar la responsabilidad a terceros ajenos a la gestión de la web o bien niega estar vinculado a la misma

Del informe pericial tecnológico adjuntado como doc núm.49 y de las explicaciones dadas por el perito en la vista, y a pesar de la dificultad que al identificación representa, a los solos efectos cautelares y con el material probatorio limitado practicado, hay indicios para considerar responsables a los codemandados.

Y ello atendiendo a apreciación conjunta de las siguientes consideraciones;

i) aunque formalmente el dominio YOUKIOSKE.COM esté registrado a nombre de una empresa denominada "MILporMIL Ltd" de Belice, no consta referencia alguna de la misma, apareciendo vinculada a España (el prefijo telefónico que aparece en la información extraída de "Whols" es "+34")

ii) el dominio YOUKIOSKE.COM ha estado anteriormente registrado a en primer lugar a nombre de Ángel Jesús (16/9/2008) y el 23 de julio 2009 figura a nombre de Constantino y entre el 17 a 23 de febrero de 2010 se registra a nombre de MILporMIL Ltd

iii) la web del dominio YOUKIOSKE.ES comparte la misma dirección IP que la web YOUKIOSKE.COM

iv) el dominio YOUKIOSKE.ES ha estado registrado, al menos cuando se realizó el informe pericial a nombre de Ángel Jesús

v) Ángel Jesús y Constantino incluyen las páginas web YOUKIOSKE.COM y YOUKIOSKE.ES como propias en sus perfiles de Facebook.

vi) la ausencia de explicación alguna por Ángel Jesús -que no comparece siquiera al interrogativo - de por qué aparece como titular en 2008 y qué relación ha tenido o tiene con el otro codemandado o con esa sociedad de Belice y si ha recibido contraprestación por dejar de aparecer como titular

Por último, el dictamen pericial advierte que la web está alojada en un proveedor de servicios ubicado en Canadá denominado iWeb Technologies Inc.

Sexto.- Adopción inaudita parte

La LEC EDL 2000/77463 añade como requisito que en caso de que se solicite su adopción sin oír a la otra parte, que es regla excepcional frente al sistema ordinario de previa audiencia, deberá acreditar que concurren razones de urgencia o que la audiencia previa puede comprometer el buen fin de la medida cautelar (art.733 LEC EDL 2000/77463)

En el caso presente concurren circunstancias que justifican la adopción de la medida inaudita parte respecto del codemandado Constantino, como permite el art.734.2 LEC EDL 2000/77463 (razones de urgencia o que la audiencia previa puede comprometer el buen fin de la medida cautelar) ya que la ha sido imposible por causa ajenas a la actora la práctica de dicha audiencia, tal y como consta en los antecedentes de esta resolución sin pueda demorarse, ya que de no adoptarse esta solución, de hecho, ello conllevaría el mantenimiento de una situación presuntamente infractora durante un tiempo indefinido hasta la localización y emplazamiento del demandado

Séptimo.- Medidas a adoptar

Por remisión al art.134 LP y art.726 y 727 LEC EDL 2000/77463 se pueden adoptar cualesquiera medidas o actuaciones, directa o indirecta, exclusivamente conducente a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, de modo que no pueda verse impedida o dificultada por situaciones producidas durante la pendencia del proceso correspondiente y se estime necesaria para asegurar la efectividad de la tutela judicial, incluidas las que consistan en órdenes y prohibiciones de contenido similar a lo que se pretenda en el proceso, sin prejuzgar la sentencia que en definitiva se dicte (art.726.2)

Estas constituyen, junto a las clásicas medidas cautelares de fines estrictamente conservativos, una especie de tutela judicial sumaria, anticipada, que se lleva a cabo con unas medidas conocidas como anticipadoras, que implican colocar al actor en la posición que tendría de haberse aquélla dictado, habiendo el legislador procurado una identificación plena entre los dos tipos de medidas

Y por ello aunque reúnan estas notas las interesadas por la actora, la misma tiene cobertura legal, por lo que decae la oposición formulada, siendo instrumentales y homogéneas con la tutela de fondo interesada, adecuadas y proporcionadas para evitar que prosiga la violación presunta, así como las indispensables para asegurar su efectividad

No contradice ello la previsión en defecto de no ejecución voluntaria, pues ello no modifica el alcance de las medidas no implicando cierre de la web sino únicamente cumplimiento forzoso ordenado a la mercantil en la que está alojado el archivo electrónico en forma de página web para que adopte las medidas que impidan provisoriamente el acceso a los contenidos de la página web YOUKIOSKE.COM que afectan a las acoturas en cualquiera de los 27 estados de la Unión Europea, que en todo caso definida el ámbito territorial de este Juzgado (98 RMC 207/2009) como Juzgado de MARCA, no en el caso de las acciones basadas en propiedad intelectual, limitado alcance al territorio nacional

Séptimo; Caución

De conformidad con el artículo 735 de la ley procesal civil EDL 2000/77463 , se fija la caución de 20.000 euros que deberá prestar el peticionario en la forma prevista en el art.64.2 LEC EDL 2000/77463 en el plazo de 15 días con carácter previo a la ejecución de las medidas, para responder de los daños y perjuicios que eventualmente puedan ocasionarse y que se estima adecuada a la vista de la entidad de la pretensión que se quiere asegurar, el fundamento indiciario del derecho invocado atendiendo a su adopción inaudita pars en un caso y los eventuales daños que se pueden derivar de la ejecución de las medidas, que en todo caso no impiden la realización de otras actividades del demandado ajenas a este litigio

Octavo.- Costas

No se efectúa pronunciamiento en costas Visto los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLO

Que estimado parcialmente la solicitud formulada por HEARST COMMUNICATION, INC., ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC., y LES PUBLICATIONS CONDE NAST, SA. contra Ángel Jesús y Constantino debo acordar las medidas cautelares siguientes:

1º) El cese inmediato en el uso de las marcas COSMOPOLITAN y VOGUE como metatags en el código fuente de la página Web www.youkioske.com.

2º) El cese provisional en la comunicación pública en España a través de la página web www.youkioske.com de las revistas COSMOPOLITAN, ESQUIRE, HARPER#S BAZAAR, COUNTRY LIVING, POPULAR MECHANICS, REEDBOOK, SEVENTEEN, TOWN & COUNTRY, O THE OPRAH MAGAZINE, VOGUE, TEEN VOGUE, GLAMOUR, GQ, VANITY FAIR, THE NEW YORKER, VOGUE HOMMES INTERNATIONAL y VOGUE COLLECTIONS

A tal efecto deberán establecer en dicha página web los mecanismos tecnológicos oportunos que imposibiliten el acceso por terceros en España a todos los ejemplares de las revistas señaladas y abstenerse de hacerlo en futuro respecto de futuras ediciones

La medida cautelar 1º) se extiende al territorio de los 27 Estados de la Unión Europea

La medida cautelar 2º se extiende al territorio español

No se efectúa especial pronunciamiento en costas.

Con carácter previo, el solicitante deberá prestar la caución de 10.000 euros en el plazo de 15 días

El demandado no personado podrá formular oposición en el plazo de 20 días ante este Juzgado de conformidad con lo dispuesto en el art.739 LEC EDL 2000/77463

Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante el Tribunal de Marca Comunitaria a presentar ante Juzgado en el plazo de 5 días desde su notificación en el caso del demandado personado.

Para el recurso será necesario previo depósito de la suma de 50 Euros que deberá ingresar en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado abierta en el Grupo Banesto consignando como código 02 y como concepto "pago recurso de apelación", sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso (artículos 451 y 452 de la LEC EDL 2000/77463 y Disposición adicional Decimoquinta de la LOPJ EDL 1985/8754 añadida por la LO 1/2009 de 3 de noviembre EDL 2009/238888)

Así lo acuerda manda y firma D. RAFAEL FUENTES DEVESA; Juez Titular del Juzgado de Marca Comunitaria N°Uno

Fuente de suministro: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 03014470012011200001