



Roj: **SAP MU 546/2018** - ECLI:
ES:APMU:2018:546

Id Cendoj: **30030370042018100135**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Murcia**

Sección: **4**

Fecha: **01/03/2018**

Nº de Recurso: **20/2018**

Nº de Resolución: **132/2018**

Procedimiento: **Civil**

Ponente: **RAFAEL FUENTES DEVESA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 4 MURCIA

SENTENCIA: 00132/2018

Modelo: N10250

SCOP CIVIL, PASEO DE GARAY, Nº 5, MURCIA

UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO

Tfno.: 968 229119 Fax: 968 229278

Equipo/usuario: 002

N.I.G. 30030 47 1 2015 0000755

ROLLO: RPL RECURSO DE APELACION (LECN) 0000020 /2018

Juzgado de procedencia: JDO. DE LO MERCANTIL N. 1 de MURCIA

Procedimiento de origen: ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000341 /2015

Recurrente: MORE THAN ENGLISH SL, INICIATIVAS EN IDIOMAS SL

Procurador: IBAN MANUEL HERNANDEZ SANCHEZ, IBAN MANUEL HERNANDEZ SANCHEZ

Abogado: ESTHER GOMEZ ROMERO, ESTHER GOMEZ ROMERO

Recurrido: MERIDIANO IDIOMAS SLU

Procurador: MANUEL SEVILLA FLORES

Abogado: MARIA IDOYA AZPEITIA ALONSO

SENTENCIA Nº 132

Ilmos. Sres.

Don Carlos Moreno Millán.

Presidente

Don Juan Martínez Pérez

Don Rafael Fuentes Devesa

Magistrados

En la ciudad de Murcia, uno de marzo de dos mil dieciocho

Esta Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia ha visto en grado de apelación los presentes autos de procedimiento ordinario nº 341/2015 que se han tramitado en el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia entre las partes, como demandante y ahora apelante, MORE THAN ENGLISH SLU e INICIATIVAS EN IDIOMAS SL,



representadas por el/la Procurador/a Sr/a. Hernández Sánchez y dirigidas por el/la Letrado/a Sr/a Rivero Mena y como parte demandada y ahora apelada, MERIDIANO IDIOMAS SL representada por el/la Procurador/ a Sr/a. Sevilla Flores y dirigida por el/la Letrado/a Sr/a Azpeitia Alonso. Es Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado Don Rafael Fuentes Devesa, que expresa la convicción del Tribunal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- El Juzgado de lo mercantil citado dictó sentencia en estos autos con fecha 2 de noviembre de 2017 cuyo Fallo es del siguiente tenor literal: *"Que desestimo la demanda promovida por el Procurador de las sociedades MORE THAN ENGLISH, S.L.U. e INICIATIVAS EN IDIOMAS, S.L contra la mercantil MERIDIANO IDIOMAS, S.L.U., con expresa imposición de costas a las actoras."*

SEGUNDO. - Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación las demandantes interesando su revocación y la estimación de su demanda. Se dio traslado a la otra parte, habiendo formulado oposición la demandada

TERCERO.- Previo emplazamiento de las partes, se remitieron los autos a esta Audiencia Provincial, en cuya Sección Cuarta se registraron con el número de Rollo 20/2018, señalándose para votación y fallo el día 28 de febrero de 2018.

CUARTO. - En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Planteamiento

1.La demanda que da origen a este litigio se formula por MORE THAN ENGLISH, S.L.U, como titular de la marca española denominativa número 2.553.527 "PUEBLO INGLÉS" para la Clase 41 concedida por servicios de "asesoramiento en materia de educación y formación, curso de idioma inglés, traducciones , conferencias en idioma inglés" e INICIATIVAS EN IDIOMAS SL, licenciataria en exclusiva de la citada marca, que la utiliza en sus actividades, y en lo que aquí interesa, para denominar al programa de inmersión en el idioma inglés que organiza e imparte consistente en el traslado del alumno durante un periodo de ocho días a un entorno rural en el que sus habitantes son angloparlantes, lo que permite el aprovechamiento y mejora del nivel de inglés. Esta mercantil se sirve para publicitar y comercializarlo de la web www.diverbo.es, siendo también titular de la web www.puebloingles.com

Dirige su demanda contra MERIDIANO IDIOMAS SL, que asimismo se dedica a la enseñanza de inglés, también mediante cursos intensivos de inmersión lingüística en inglés de 5 o 7 días, en grupos compuestos de forma paritaria por españoles y nativos anglosajones en pueblos de España (Biar, El Barco y San Martín de Trevejo), y que es titular de la página web www.estacioninglesa.es a través de la que oferta su programa de inmersión.

Dos son las conductas infractoras imputadas: a) el uso no autorizado de la marca "PUEBLO INGLÉS" como palabra clave en el marco de un servicio de referenciación "AdWords" de Google, y b) el uso no autorizado y oculto de la marca "PUEBLO INGLÉS" en el código fuente de la página web www.estacioninglesa.es como metaetiqueta. Consideran las actoras que de esta forma las búsquedas en internet en las que se emplee su marca arrojaran resultados en los que aparezca la web www.estacioninglesa.es de la demandada, con menoscabo de la función indicadora y distintiva de la marca, con el riesgo de confusión que supone

2. La sentencia, después de descartar las excepciones de falta de legitimación activa de la licenciataria no inscrita, de falta de legitimación pasiva y de nulidad de la marca de la actora, desestima la demanda.



En primer lugar, no considera probado que la demandada haya incluido la marca de la actora en las metaetiquetas de su página web www.estacioninglesa.es, y en segundo lugar, porque la contratación de "Pueblo inglés" como palabra clave o keyword en el servicio de referenciación de Adwords de Google, no constituye una infracción marcaria, pues no menoscababa ninguna de las funciones de la marca (ni la de indicación del origen empresarial ni su función publicitaria), con invocación de la STJUE de 23 de marzo de 2010 (caso Google y Louis Vuitton y otros) y de 22 de septiembre de 2011 (caso Interflora Inc. y otros contra Marks and Spencer) y transcripción parcial de la Sentencia del TS de fecha 15 de febrero de 2017, de la Sentencia Tribunal de Marcas Español de 27 de junio de 2013 y de la del Juzgado de lo Mercantil y de Marca Comunitaria nº1 de Alicante de 31 de octubre de 2013 (caso Orona contra Citylilf)

3. Recurre la actora. Tras una alegación previa (que se trata de una consideración general de la sentencia y del recurso), aduce la infracción de la marca PUEBLO INGLES por error en la valoración de la prueba, en concreto de los dictámenes periciales, sobre todo de las aclaraciones en el juicio, que reproduce in extenso. Entiende que la utilización por la demandada de la marca citada al mismo tiempo en el marco de un servicio de referenciación en Internet como "Adwords" y de forma intensiva en el resto de todas las posibilidades (título de los anuncios, en la página web, urls), facilitan un mejor posicionamiento de la página web de MERIDIANO IDIOMAS en los resultados de búsquedas naturales, ocasionando una confusión sobre la procedencia del servicio y sugerencia sobre la vinculación de MERIDIANO IDIOMAS y la marca PUEBLO INGLES.

Añade que no se ha considerado (a) ni el carácter notorio de la marca PUEBLO INGLES, (b) ni la identidad aplicativa, al ofrecer y comercializar la demandada los mismos servicios que la actora, y que (c) esa utilización de la marca PUEBLO INGLES por MERIDIANO IDIOMAS implica un menoscabo de la función esencial de la citada marca, cual es la de distinguir en el mercado, en el caso que nos ocupa, los servicios de la actora (identificados como "PUEBLO INGLES") de los ofrecidos por los competidores, ocasionando, una confusión sobre la procedencia del servicio y sugerencia sobre la vinculación de MERIDIANO IDIOMAS y la marca PUEBLO INGLES

En la alegación segunda, reclama como indemnización de daños y perjuicios el 1% de la cifra de negocios generada por MERIDIANO IDIOMAS con los productos o servicios ilícitamente promovidos en el mercado, que cifra en 9.682,39€

4. A ello se opone la demandada, que considera acertada la valoración de la prueba que realiza la sentencia, ajustada a la jurisprudencia del TJUE y del TS, reconociendo que usa tanto en la URL como en el sistema de referenciación adword de Google las palabras "inglés" y "pueblo", pero nunca en la concordancia o correlación exacta "pueblo inglés", es decir, en la forma registrada por la actora

5. Antes de proceder a su análisis, es preciso realizar varias consideraciones previas .

En primer lugar, se trata de una cuestión nueva suscitada en la apelación y por ende inadmisibile, la consideración de notoria de la marca de la actora. En consecuencia, no cabe ahora impetrar la especial protección de la que gozan estas marcas. Así lo impone el art 456LEC . Por todas STS de 12 de julio de 2010 que señala lo siguiente:

"Cuando se habla de "novum iudicium" no se hace referencia a una apelación plena que permita ampliar el ámbito de la segunda instancia, sino de un nuevo conocimiento respecto del asunto tal y como se conformó anteriormente -"revisio prioris instantiae"-, que no puede ser ampliado, aunque sí reducido (" tantum devolutum quantum appellatum", congruencia, prohibición de la reforma peyorativa)".



Por lo tanto, no es posible, con ocasión del recurso de apelación, plantear cuestiones nuevas ni deducir pretensiones distintas de las ejercitadas en la primera instancia, según el principio general del derecho "pendente appellatione, nihil innovetur", positivizado en el artículo 456.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . A este respecto, ha señalado el Alto Tribunal (sentencias de 30 de enero de 2007 y de 30 de octubre de 2008 , por ejemplo) que el concepto de pretensiones nuevas comprende no sólo las que resulten totalmente independientes a las planteadas ante el tribunal a quo, sino también las que suponen cualquier modo de alteración o complementación de las mismas. "

Ello nos exonera de analizar si la marca de la actora ostenta esa cualidad. En todo caso, no es suficiente a estos efectos una resolución aislada de la OEPM en ese sentido

En segundo lugar, a pesar de que en la demanda se identifican las dos conductas infractoras citadas, en el recurso se hace más bien una valoración conjunta del comportamiento de la demandada como revelador de una voluntad infractora de su marca. Por su mayor claridad, daremos respuesta a las cuestiones planteadas siguiendo el esquema trazado en la demanda

En tercer lugar, para la comprensión de las conductas infractoras imputadas, procede discriminar entre "resultados naturales " (SEO) y "enlaces patrocinados" (SEM) en el motor de búsqueda en Internet que opera Google, como aparece en la STJUE de 23 de marzo de 2010. Seguimos para ello la exposición de la Sentencia de 31 de octubre de 2013 del Juzgado N°1 de Marca Comunitaria (hoy de la Unión Europea)

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

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

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

La misma palabra clave puede ser seleccionada por varios anunciantes. El orden de aparición de los enlaces promocionales depende, en particular, del precio máximo por clic, del número de veces en que se haya pulsado en los enlaces y de la calidad que Google atribuya al anuncio. El anunciante puede mejorar su lugar en el orden de aparición en cualquier momento fijando un precio máximo por clic más elevado o intentando mejorar la calidad de su anuncio.

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

**Segundo.- El uso de la marca ajena en el sistema de referenciación Adword**

1. No es controvertido que la demandada ha contratado en el servicio remunerado de referenciación denominado «AdWords» de Google un paquete de palabras clave o keyword (227 en diversa combinaciones y opciones, según el dictamen pericial de la demandada, folio 474 vuelto) y que al introducir "pueblo ingles" en el buscador Google aparece como anuncio el siguiente

2. Respecto de la conducta infractora imputada - el empleo por la demandada como palabras clave ("keyword advertising") en el marco de un servicio remunerado de referenciación en Internet, de palabras que corresponden con marcas registradas ajenas, sin contar con autorización del titular- existe ya una doctrina consolidada del TJUE

En la sentencia de 23 de marzo de 2010 de la Gran Sala (asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08 , caso Google y Louis Vuitton y otros) al analizar si se trata de un uso que pueda menoscabar las funciones de la marca distingue entre las distintas funcionalidades; y respecto de la función esencial de indicación del origen sienta la siguiente doctrina:

" 83 La determinación de si dicha función de la marca resulta menoscabada cuando se muestra a los internautas, a partir de una palabra clave idéntica a una marca, un anuncio de un tercero, que puede ser competidor del titular de dicha marca, depende particularmente del modo en que se presente el anuncio.

84 Se menoscaba la función de indicación del origen de la marca cuando el anuncio no permite o apenas permite al internauta normalmente informado y razonablemente atento determinar si los productos o servicios incluidos en el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero (véase, en este sentido, la sentencia Céline, antes citada, apartado 27 y jurisprudencia citada).

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

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

87 Si bien se constata, de este modo, que la responsabilidad de los anunciantes en Internet puede generarse en aplicación de normas de otros ámbitos jurídicos, como las relativas a la competencia desleal, no deja de ser cierto que el supuesto uso ilícito en Internet de signos idénticos o similares a marcas se presta a un examen con arreglo al Derecho de marcas. Teniendo en cuenta la función esencial de la marca, que, en el contexto del comercio electrónico, consiste, en particular, en permitir a los internautas que recorren los anuncios mostrados en respuesta a una búsqueda sobre una marca concreta distinguir entre los productos o servicios



del titular de la marca y los que tienen otra procedencia, debe facultarse al titular de la marca a prohibir que se muestren anuncios de terceros que los internautas pueden atribuirle erróneamente"

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

" 89 Cuando el anuncio del tercero sugiere la existencia de un vínculo económico entre dicho tercero y el titular de la marca, se constata un menoscabo de la función de indicación del origen.

90 Cuando el anuncio, pese a no sugerir la existencia de un vínculo económico, es tan impreciso sobre el origen de los productos o servicios de que se trata que un internauta normalmente informado y razonablemente atento no puede determinar, sobre la base del enlace promocional y del mensaje comercial que lo acompaña, si el anunciante es un tercero para el titular de la marca o si, por el contrario, está económicamente vinculado a éste, se impone también la conclusión de que dicha función de la marca resulta menoscabada."

En segundo lugar, respecto de la función de publicidad de la marca, es decir, la utilización de la marca para informar y atraer al consumidor, como elemento de promoción de las ventas o instrumento de estrategia comercial, declara que ese uso *" no puede menoscabar la función de publicidad de la marca."*

Esta doctrina se reitera en la sentencia de 25 de marzo de 2010 de la Sala Primera (asunto C 278/08) en la que se suscita la misma problemática, pero no por el uso como keyword (palabra clave) de un signo idéntico a la marca ajena sino de un signo similar a ella (como puede ser el elemento denominativo de una marca denominativa y figurativa), al indicar que las precisiones formuladas para verificar si hay vulneración de la función de indicación de origen antes expuestas son aplicables por analogía

En la posterior sentencia de 8 de julio de 2010 (en el asunto C 558/08, caso Portakabin Ltd, contra Primakabin BV) en la que se seleccionó como palabras clave la marca ajena y tres variantes para evitar que los internautas que hicieran una búsqueda pasaran por alto el anuncio por haber cometido pequeños errores al teclear la palabra que constituye la marca ajena, reitera esta doctrina (apartados 35 y 54)

De ella se hace eco la Sentencia de 12 de julio de 2011 (asunto C 324/09, en el caso L'Oréal SA y otros contra eBay y otros) y se traslada respecto del operador de un mercado electrónico

Por último, la sentencia de 22 de septiembre de 2011, en el asunto C 323/09 (caso Interflora Inc. contra Marks & Spencer plc), por haber seleccionado como palabras clave la palabra «Interflora», así como las variantes derivadas de esa palabra con «errores leves» y expresiones que contienen la palabra «Interflora, cuya notoriedad no se discute, resume la doctrina jurisprudencial sobre el alcance del art 5 Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 , Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, entonces vigente (el correlativo art 34 LM) en los siguientes términos:

" 1) Los artículos 5, apartado 1, letra a), de la Directiva..., y 9, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo... deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca está facultado para prohibir que un competidor haga publicidad -a partir de una palabra clave idéntica a esa marca que el citado competidor seleccionó en el marco de un servicio de referenciación en Internet sin el consentimiento del titular- de productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada, cuando dicho uso pueda menoscabar una de las funciones de la marca. Este uso:



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

- *en el marco de un servicio de referenciación de las características del que se trata en el litigio principal, nomenoscaba la función publicitaria de la marca, y;*

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

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

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

En cambio, el titular de una marca de renombre no está facultado para prohibir, concretamente, publicidad mostrada por sus competidores a partir de palabras clave correspondientes a dicha marca y que proponga una alternativa frente a los productos o a los servicios del titular de ésta sin ofrecer una simple imitación de los productos o de los servicios del titular de dicha marca, sin causar una dilución o una difuminación y sin menoscabar por lo demás las funciones de la mencionada marca de renombre"

3. Esta doctrina es acogida por el Tribunal Supremo en la sentencia de 26 de febrero de 2016 (caso Masaltos) y de 15 de febrero de 2017 (caso Orona)

4. La sentencia impugnada se ajusta a esta doctrina jurisprudencial, por lo que no se aprecia el error alegado, si bien aclarando que la única función denunciada como menoscaba es la función de indicación de origen, por lo que no cabe analizar ninguna de las otras, más propias de las marcas notorias, que aquí ni siquiera sería posible al no constar alegada es condición en la instancia

4.1 Frente a lo expuesto por los apelantes, no basta el mero uso de la marca ajena (o de sus combinaciones o variantes) como palabra clave para afirmar que se ha producido infracción marcaria. Para ello es necesario que (a) el anuncio sugiera la existencia de un vínculo económico entre el anunciante (aquí la apelada) y el titular o licenciatarario de la marca (los actores) o (b) que el anuncio sea tan impreciso sobre el origen de los servicios (cursos intensivos de inglés en pueblos de España) que un internauta no pueda determinar, sobre la base del enlace promocional y del mensaje comercial que lo acompaña, si el anunciante (aquí, la apelada) es un tercero ajeno al titular o licenciatarario de la marca (aquí, los actores) o si, por el contrario, está económicamente vinculado a los mismos

Juicio que debe hacerse teniendo en cuenta que el público pertinente está compuesto por internautas normalmente informados y razonablemente atentos. Y como dice la STJUE en el asunto Interflora (apartado 50)



".. el hecho de que algunos internautas hayan podido tener dificultades para captar que el servicio prestado por M & S es independiente del que proporciona Interflora no basta para declarar un menoscabo de la función de indicación del origen."

Del análisis del anuncio antes reproducido, se comparte la conclusión de la sentencia apelada, y no se puede afirmar la infracción denunciada ya que: i) no sugiere vínculo económico entre la apelada y las apelantes, y ii) no es tan impreciso que denote vinculación entre ellas, ya que un internauta normalmente informado y razonablemente atento, acostumbrado a que al teclear una palabra consistente en una marca en un motor de búsqueda aparezcan no solo ésta sino varias alternativas a los productos/servicios del titular de la marca, puede determinar que el anunciante (la apelada) es un tercero no vinculado al titular de la marca PUEBLO INGLES, que aparece como resultado de búsqueda como enlace patrocinado en mejor posición, según impresiones de búsquedas obrantes de los autos

4.2 El que aparezca en el título del anuncio "Ingles Intensivo Pueblo-estacioninglesa.es" no desvirtúa lo anterior

En el recurso los apelantes de forma reiterada (pag 18 y ss) destacan el papel del título del anuncio en la estrategia de atraer la atención del usuario para que cliquee en el enlace del anuncio (la web del anunciante), y la falta de sentido gramatical del título empleado por la demandada.

Sin cuestionar lo primero, respecto de lo segundo, siendo cierto que no se adecua a las reglas estrictas de la gramática, también lo es que no obstante ello dicha composición es inteligible y aporta información sobre el contenido del anuncio: cursos de aprendizaje de inglés intensivos a practicar en pequeñas localidades o pueblos. Ello se corrobora si acudimos al cuerpo del anuncio, en el que se expone que los cursos para mejorar el inglés se realizan conviviendo con nativos, y con una llamada a conocer los enclaves en los que tienen lugar. Interpretación conjunta del mensaje publicitario conjunta como un todo que es una exigencia en la jurisprudencia publicitaria (entre otras SAP de Madrid, Sección 28ª, de 6 de mayo de 2011 y 28 de noviembre de 2016 o 31 de marzo de 2017)

Pero es que, sobre todo, siendo verdad que aparecen en el título del anuncio los dos términos que conforman la marca de la actora (Inglés- Pueblo), no concadenados en la forma registrada, no podemos perder de vista que, al margen de no se haya declarado su nulidad, tales elementos denominativos tienen un carácter especialmente débil desde el punto de vista distintivo para los servicios de la clase que identifican (cursos de idioma inglés por inmersión mediante la estancia en pequeños pueblos de España, sin precisar la salida a países de habla inglesa)

No tenemos duda que esa marca no puede servir para monopolizar el uso de cualquier combinación que las contenga cuando son unas expresiones (pueblo - inglés) que se refieren a características del servicio signado. Compartimos por ello la alegación en este sentido efectuada por la apelada

5. Procede, pues, la desestimación de la infracción marcaria por esa conducta

Tercero.- El uso no autorizado de la marca ajena como metaetiqueta

1. El otro comportamiento imputado en la demanda es el uso no autorizado de la marca "PUEBLO INGLÉS" en el código fuente de la página web de la demandada (www.estacioninglesa.es) como metaetiqueta; es decir , el llamado Metatagging.

Estas metaetiquetas se incluyen en el código fuente de un sitio web, no son visibles para el usuario, y facilitan información a los motores de búsqueda sobre los sitios web, y las relevantes (según el propio perito de las actoras) a la hora del posicionamiento natural son la "metaetiqueta description" (proporciona una



descripción breve de la página) y la "etiqueta title " (describe el título de un sitio web)

2. La Sentencia no considera probado que la demandada haya incluido la marca de la actora en las metaetiquetas de su página web www.estacioninglesa.es. Y lo hace con transcripción literal del dictamen pericial aportado por las propias actoras, según el cual, al no aparecer concadenadas en ningún caso, " *no podemos afirmar que se esté utilizando la marca comercial "Pueblo Inglés" deliberadamente para ganar relevancia SEO, a pesar de que por el propio funcionamiento del propio motor le otorgue esa relevancia*"

3. En el recurso ya no se habla de "metatagging" sino que la utilización por la demandada de la marca de la actora en el título de los anuncios, en la página web y urls, facilitan un mejor posicionamiento de la página web de MERIDIA NO IDIOMAS en los resultados de búsquedas naturales

Siendo discutible si ello violenta el ámbito de la apelación con arreglo al art 456 LEC y su exégesis jurisprudencial, antes expuesta y a la que nos remitimos, lo cierto es que la contraparte no lo suscita ni alega que este planteamiento le genere indefensión alguna. Si a ello unimos que los datos fácticos sí fueron controvertidos en la instancia, y que lo que se viene en el recurso es prescindir de la calificación jurídica mantenida en la instancia, no vemos obstáculo en su análisis, sobre todo para evitar cualquier tacha de incongruencia, y el consiguiente complemento de sentencia

4. El que la apelada use en la URL (localizador de recursos uniforme disponibles en internet formado por una secuencia de caracteres, existiendo una URL para cada página de cada uno de los documentos de la world wide web , según definición empleada en la demanda) las palabras "inglés" y "pueblo", sin la concordancia o correlación exacta a la forma registrada por la actora (extremo admitido por la apelada) no constituye infracción marcaria por las siguientes razones:

En primer lugar, la marca de la actora no puede impedir que terceros operadores en el mercado usen las palabras "pueblo " e " inglés " para promocionar sus servicios de cursos intensivos de inglés en pequeñas poblaciones, según lo antes razonado, que damos por reproducido para evitar inútiles reiteraciones

En segundo lugar, es el propio dictamen pericial de la actora el que concluye que no es posible afirmar que haya un uso de la marca "Pueblo Inglés" en la URL,s para ganar relevancia SEO (folio 140)

En tercer lugar, no se explica ni justifica qué riesgo de confusión se genera con la conducta imputada, sin que sea trasladable en todo el precedente judicial invocado de "metatagging" , pues el auto del Juzgado de Marca Comunitaria num 1, de 31 de enero de 2011 se refería a marcas notorias y al aprovechamiento indebido de las mismas

5. Tampoco lo es el que aparezcan 86 páginas de resultados naturales dentro del sitio web de la demandada www.estacioninglesa.es en las que se utiliza las palabras "pueblo" e " inglés", pues ello no genera confusión alguna con el título marcario de la actora , al ser términos imprescindibles para describir los servicios ofertados

6. En cuanto al uso en el título del anuncio, nos remitimos a lo ya expuesto

7. Procede, pues, rechazar la infracción marcaria por estas conductas

Cuarto.- Costas

1. La desestimación del recurso implica la imposición de las costas de la alzada al apelante (art. 398 LEC) Vistas las normas citadas y demás de general y pertinente aplicación.



F A L L A M O S

Que debemos desestimar el recurso de apelación formulado por MORE THAN ENGLISH SLU e INICIATIVAS EN IDIOMAS SL contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia en fecha 2 de noviembre de 2017 , que confirmamos íntegramente, con imposición de las costas de la segunda instancia al apelante

Dese al depósito para recurrir el destino legal

Devuélvase la causa al Juzgado de procedencia con certificación de la presente resolución.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

MODO DE IMPUGNACION

Contra esta sentencia cabe recurso de casación por interés casacional y, conjuntamente, extraordinario por infracción procesal a interponer ante esta Sala en el plazo de veinte días desde que sea **no** tificada, debiendo consignar la cantidad de 50 € (por cada recurso que se interponga) para su admisión conforme a lo establecido en la D. A. 15ª LOPJ y en su caso, la tasa prevista en la Ley 10/2012

AVISO LEGAL

Para la realización de cualesquiera actos de reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales con finalidad comercial, debe ponerse en contacto con el Centro de Documentación Judicial -CENDOJ-