



Roĵ: **SAP B 4828/2019 - ECLI: ES:APB:2019:4828**

Id Cendoj: **08019370152019100794**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **03/05/2019**

Nº de Recurso: **80/2018**

Nº de Resolución: **785/2019**

Procedimiento: **Recurso de apelación**

Ponente: **ALFONSO MERINO REBOLLO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil

Calle Roger de Flor, 62-68 - Barcelona - C.P.: 08071

TEL.: 938294451

FAX: 938294458

N.I.G.: 0801947120168005566

Recurso de apelación 80/2018-2ª

Materia: Juicio Ordinario

Órgano de origen: **Juzgado de lo Mercantil nº 08 de Barcelona**

Procedimiento de origen: **Procedimiento ordinario (Materia mercantil art. 249.1.4) 434/2016**

Cuestiones.- Determinación de daños. Infracción de propiedad intelectual. Infracción marcaria.

SENTENCIA núm. 785/2019

Composición del tribunal:

JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO

LUIS RODRÍGUEZ VEGA

Alfonso Merino Rebollo

Barcelona, a tres de mayo de dos mil diecinueve.

Parte apelante: Autodescuento, S. L.

Letrado: Raul Bercovitz Álvarez

Procurador: Emma Nel lo Jover

Parte apelada: Schibsted Classified Media Spain, S. L.,

Letrado: Jean-Yves Teindas Maillard

Procurador: Ignacio López Chocarro

Resolución recurrida: sentencia

Fecha: 30 de octubre de 2017

Parte demandante: Schibsted Classified Media Spain, S. L.

Parte demandada: Autodescuento, S. L.



ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. El fallo de la sentencia apelada es el siguiente: FALLO: " ESTIMO la demanda interpuesta por la representación procesal de SCHIBSTED CLASSIFIED MEDIA SPAIN SL contra la entidad AUTODESCUENTO SL, con los siguientes pronunciamientos:

I. Respecto a las infracciones de los derechos de propiedad intelectual de SCHIBSTED

a. DECLARO que AUTODESCUENTO ha realizado actos de violación de los derechos de autor sui generis deSCHIBSTED sobre su base de datos, al extraer de forma in consentida una parte sustancial del contenido de la mismas y replicarla en su propio portal.

b. DECLARO que AUTODESCUENTO ha infringido los derechos de propiedad intelectual de SCHIBSTED al suprimirlos signos de información para la gestión de los derechos (marcas de agua) incorporados por SCHIBSTED en las fotografías de los anuncios del Portal.

c. CONDENO a AUTODESCUENTO a cesar en la infracción de los derechos de propiedad intelectual de SCHIBSTED, en cualquier forma y por cualquier medio, PROHIBIENDOSE la continuidad de dichas actuaciones en el futuro.

d. CONDENO a AUTODESCUENTO a retirar del mercado y a su costa todos aquellos materiales extraídos yreproducidos del Portal en las que se haya materializado la infracción de los derechos de propiedad intelectual de SCHIBSTED;y

e. CONDENO a AUTODESCUENTO a indemnizar a SCHIBSTED por la infracción de los derechos de propiedad intelectual de ésta última, en la cuantía de 2.650 euros en concepto de daño emergente, y en concepto de lucro cesante en las cantidades que resulte en ejecución de sentencia de aplicar el porcentaje 38'24% a los beneficios obtenidos por la demandada con la actividad de su sitio web durante el periodo 28/07/2012 a 31/10/2016.

II. Respecto de las infracciones de los derechos marcarios de SCHIBSTED

a. DECLARO que AUTODESCUENTO ha realizado actos de violación de la marca "COCHES.NET".

b. CONDENO a AUTODESCUENTO a cesar en la supresión de las marcas "COCHES.NET" identificadas en este escrito, y que se prohíba la continuidad de dichas actuaciones en el futuro; acordándose en su caso las sanciones coercitivas previstas en el art. 44 de la Ley de Marcas .

c. CONDENO a AUTODESCUENTO a retirar del mercado y a su costa todos aquellos materiales copiados del portalde SCHIBSTED en los que se haya materializado la infracción de los derechos, y que se prohíba la continuidad de dichas actuaciones en el futuro; acordándose en su caso las sanciones coercitivas previstas en el art. 44 de la Ley de Marcas .

III. Respecto de los actos de competencia desleal.

a. DECLARO que AUTODESCUENTO ha realizado actos de competencia desleal, al haber llevado a cabo unaprovechamiento indebido del esfuerzo de SCHIBSTED para nutrir y mantener la base de datos que subyace tras los contenidos publicados en el Portal.

b. PROHIBO a AUTODESCUENTO a realizar en el futuro estos y cualesquiera acto desleal previsto en la Ley deCompetencia Desleal que vaya contra los intereses o de algún modo afecte a SCHIBSTED.

c. CONDENO a AUTODESCUENTO a cesar en la realización de actos desleales contra SCHIBSTED consistentesen el aprovechamiento indebido del esfuerzo, prohibiéndole en el futuro la repetición de dichas actuaciones.



IV. *CONDENO a AUTODESCUENTO al pago las costas procesales derivadas de la interposición de la presente demanda. "*

SEGUNDO. La anterior sentencia fue aclarada por auto de 10 de noviembre de 2017 cuya parte dispositiva indica: "Ha lugar a la aclaración solicitada en el sentido de corregir el error apreciado en el fundamento de derecho 5º y en el fallo de la sentencia dictada en fecha 30 de octubre de 2017 en el sentido de "el ámbito temporal de la indemnización concedida a SCHIBSTED va desde el 28/07/2011 hasta el 31/12/2016".".

TERCERO. Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación el 13 de diciembre de 2017. Admitido en ambos efectos se dio traslado a la contraparte, que presentó escrito impugnándolo y solicitando la confirmación de la sentencia recurrida, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 5 de julio pasado.

Ponente: magistrado Alfonso Merino Rebollo.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO .- Términos en los que aparece determinado el conflicto en esta instancia.

1.- En la demanda que dio origen a este litigio la entidad actora Schibsted (dedicada a la creación, gestión y explotación de portales web de anuncios clasificados, en concreto, el portal "Coches.net") alegaba que la demandada Autodescuento había llevado a cabo actos de infracción de sus derechos de propiedad intelectual, marcarios y había incurrido en actos de competencia desleal. Se imputaba a la demandada haber procedido a reproducir, transformar y comunicar públicamente (a través de la modalidad de puesta a disposición del público) una serie de anuncios, sin contar con la debida autorización del titular (la propia actora) de la obra colectiva "Coches.net". Consideraba que esos hechos constituían una infracción de los derechos de propiedad intelectual titularidad de la actora. Entendía que la demandada había estado copiando y parasitando, sin autorización alguna, los anuncios de compraventa de vehículos que integraban la base de datos de la actora, captando sus contenidos y reproduciéndolos en su web en beneficio propio, lo que suponía un aprovechamiento desleal del esfuerzo ajeno. Asimismo, indicaba que la copia de los referidos anuncios afectaba no sólo al texto del anuncio, en el que se incluía información básica del vehículo de motor en venta, sino también a las fotografías que los acompañaban. Respecto de éstas, se decía que Autodescuento había suprimido las marcas de agua que Schibsted había insertado en las citadas fotografías con la finalidad de evitar su copia y reproducción no autorizada, siendo ello constitutivo de un ilícito contra la propiedad intelectual (supresión de la marca de agua, es decir, de la información para la gestión de derechos) y contra la propiedad industrial (supresión de la marca registrada de Schibsted "Coches.net", en tanto que la misma se incluía en la referida marca de agua).

2.- Frente a ello la demandada se allanaba parcialmente a la demanda, reconociendo que desde septiembre de 2015 hasta octubre de 2016 había replicado anuncios de la web de la actora correspondientes a vendedores profesionales de vehículos de ocasión (segunda mano) y haber suprimido algunas (no todas) marcas de agua de la actora con carácter previo a la publicación en su web, si bien no en las cantidades ni en las proporciones manifestadas en el escrito de demanda. Aducía que tales copias de anuncios se habían llevado a cabo por algunos de sus empleados del equipo comercial de la compañía por iniciativa propia y sin el conocimiento de los administradores. Se aceptaba, asimismo, que dicha conducta suponía una infracción del derecho de propiedad intelectual *sui generis* sobre las bases de datos y un ilícito concurrencial por aprovechamiento del esfuerzo ajeno, con las consecuencias que les correspondían. Sin embargo, se oponía a la existencia de infracción marcaria y a la violación de derechos de propiedad intelectual por

estar ante una obra colectiva. Se indicaba que tras la notificación de la demanda se había procedido a la inmediata retirada de los anuncios copiados y que a partir del 18 de octubre de 2016 ya no existían anuncios duplicados en la web www.coches.com. Por ello, negaba que se hubiera generado daño alguno a la actora por lo que se oponía a las pretensiones indemnizatorias de ésta.

3.- Tras los trámites correspondientes, el Juzgado Mercantil dictó sentencia estimando las pretensiones de la parte demandante por las razones siguientes: en primer lugar, porque se había allanado el demandado apreciándose la existencia de una infracción de los derechos *sui generis* de protección de la base de datos; en segundo lugar, porque la obra no era colectiva; en tercer lugar, porque el citado allanamiento comportaba el reconocimiento de la comisión de un ilícito concurrencial por aprovechamiento del esfuerzo y reputación ajena; en cuarto lugar, porque el reconocimiento de la supresión por la demandada de las marcas de agua de los anuncios, con carácter previo a su publicación en la web, comportaba una infracción de los derechos de propiedad intelectual del art. 162 del TRLPI y una infracción marcaria de los artículos 41 y siguientes de la LM . A la hora de fijar la indemnización, la sentencia cifra el daño emergente en 2.650 euros, derivados de los gastos de investigación por la pericial del señor Doroteo . Y en relación con el lucro cesante, considera que la demandada se dedica a la venta de coches nuevos o de ocasión y también de coches usados; que el volumen de anuncios copiados por la demandada ha sido masivo; que el periodo temporal en que se copiaron dichos anuncios fue desde el 28/7/2012 a 31/10/2016; que el porcentaje de anuncios copiados es del 38,24% y que se aplica sobre los beneficios obtenidos por Autodescuento por toda la actividad de su sitio web; y que la determinación del montante exacto se hará en ejecución de sentencia. Finalmente, desestima la publicación de la sentencia. Mediante auto se aclaró que el ámbito temporal de la indemnización concedida a la actora iba desde el 28/07/2011 hasta el 31/12/2016.

SEGUNDO .- Principales hechos que sirven de contexto.

4.- La sentencia recurrida parte del siguiente relato de hechos probados que reproducimos a efectos de contextualizar la controversia:

" 1) La entidad *SCHIBSTED* es una sociedad española perteneciente al grupo internacional noruego "*Schibsted*" desde el año 2014, fecha en la que adquirió la antes conocida como *ANTUNIS SEGUNDAMANO ESPAÑA, S.L.* (doc. 1 de la demanda).

2) La entidad actora se dedica a la creación, gestión y explotación de portales web de anuncios clasificados en lengua española, a través de los cuales los usuarios, ya sean particulares o profesionales, pueden publicar anuncios de sus productos o servicios, e incluso ofertas de empleo (doc. 2 y 3 de la demanda).

3) La entidad *Schibsted* gestiona más de 15 portales de Internet a nivel internacional, tales como *Coches.net*, *Infojobs*, *Fotocasa*, *Vibbo* (anteriormente *Segundamano*), *Milanuncios.com*, los cuales abarcan ámbitos tan diversos como el empleo, la educación, el motor, o el sector inmobiliario, además de portales generalistas de anuncios clasificados (doc. 2 y 3 de la demanda).

4) *Schibsted* es titular de diversas marcas nacionales, entre otras, la denominación "*Coches.net*": Marca nacional mixta nº 3.037.757 "



", solicitada el 5 de julio de 2012 y concedida el 15 de octubre de 2012, registrada para los servicios de las clases 38, 41 y 42 del Nomenclátor Internacional (doc. 4 de la demanda).



5) La entidad SCHIBSTED explota el portal de contenidos Coches.net, accesible a través del nombre de dominio *www.coches.net*, mediante el cual se ofrece la posibilidad a usuarios -tanto profesionales de la compraventa de vehículos como particulares que buscan vender sus propios vehículos- de publicar anuncios de compraventa de automóviles nuevos y de ocasión, así como otros vehículos de motor. Mientras los usuarios particulares no deben abonar ningún importe por la publicación de los anuncios en el Portal, los usuarios profesionales sí están sujetos al pago de una contraprestación económica, precisamente en atención al ánimo de lucro perseguido por dichos usuarios profesionales (así lo explicó en juicio el testigo D. Baldomero , responsable comercial de la sección de motor de la actora, y D. Benito , analista de negocio de la actora).

6) La sociedad demandada AUTODESCUENTO es la operadora del portal web "Coches.com" accesible a través del nombre de dominio *www.coches.com*, se dedica también a ofrecer a sus usuarios, ya sea a título particular o a título profesional, la posibilidad de publicar anuncios y fotografías de automóviles para su venta (doc. 8 y 9 de la demanda, así lo reconocieron los testigos de la demandada D^a. Crescencia , directora de operaciones).

7) Que la demandada AUTODESCUENTO está participada en un 17,48% por la entidad IDEALISTA SAU, competidor directo de la actora en el mercado de los clasificados on line (doc. 2 y 3 de la contestación).

8) Que la demandada AUTODESCUENTO ha llevado a cabo la reproducción no autorizada de anuncios de laweb de la actora *coches.net* en su web *Coches.com* (doc. 11 a 14 de la demanda así lo explicaron en juicio el testigo D. Claudio , responsable del personal técnico de la actora, D. Baldomero , responsable comercial de la sección de motor de la actora y D. Benito , analista de negocio de la actora, y pericial del Sr. Doroteo)." **TERCERO.- Motivos de apelación.**

5.- Recurre en apelación la demandada, que impugna únicamente los pronunciamientos de la sentencia dictada en primera instancia recogidas con las letras I.b, I.e y II. Los concretos motivos del recurso son los siguientes:

- a) Error en la interpretación del derecho aplicable.
- b) Error en la valoración de la prueba practicada.

CUARTO.- Sobre la existencia de daños y de beneficios.

6.- La apelante considera que la sentencia recurrida ha incurrido en una errónea aplicación de los arts. 138.1 y 140.1 del TRLPI , en primer lugar, porque dicha resolución no declara que se hayan producido daños en la actora, sino que los da por hecho y pasa directamente a calcularlos; en segundo lugar, porque Autodescuento no ha obtenido beneficios directos por la réplica de anuncios realizada; y en tercer lugar, porque tampoco ha obtenido beneficios indirectos por la citada réplica, sin que se haya acreditado por la actora la existencia ni la relación de causalidad de dichos beneficios indirectos.

7.- La apelada mantiene que la entidad Schibsted reconocía expresamente en su contestación a la demanda la procedencia de calcular el posible enriquecimiento injusto sin causa con arreglo al criterio elegido por la actora, por lo que estaría conculcando el principio *mutatio libelli* en el presente recurso de apelación. Además, insiste en que la conducta infractora de la demandada le ha generado unos daños a la actora y ha reportado unos beneficios a Schibsted, entre otros el ahorro de costes asociado a la generación de contenido. Finaliza invocando la aplicación de la doctrina *ex re ipsa* al presente caso.

Decisión del tribunal.

8.- El recurso de apelación comienza poniendo en tela de juicio la propia existencia de los daños, lo cual contrasta con las aseveraciones realizadas en la contestación a la demanda. En dicha contestación, el hecho quinto comienza



indicando que " la réplica de mi mandante de parte de los anuncios de vehículos de segunda mano vendidos por profesionales no le ha causado a la actora el daño que ella sostiene ". Continúa diciendo que " no creemos que la actora haya sufrido ningún daño o, si lo ha sufrido, no sería sustancial. En todo caso, podría discutirse si mi mandante se ha enriquecido injustamente a costa del esfuerzo de la actora, pero esto es algo muy distinto " y que " se califique como se califique el daño que invoca la actora (como daño estricto sensu o como enriquecimiento injusto) lo cierto es que se tratará del mismo "daño" independiente de la normativa invocada como infringida (Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Marcas o Ley de Competencia Desleal) ". Sin embargo, la contestación termina dicho hecho quinto con el párrafo 81 que recoge: " esta parte no discute la procedencia de calcular un posible enriquecimiento sin causa con arreglo al criterio elegido por la actora del beneficio del infractor. Pero los parámetros propuestos en el escrito de demanda para realizar ese cálculo no son correctos. Ni los utilizados para calcular el "daño emergente" ni los usados para cuantificar el "lucro cesante" según el criterio del beneficio del infractor ".

9.- De los párrafos transcritos, podríamos entender que la entidad Autodescuento no habría cuestionado en su contestación a la demanda que su conducta hubiera reportado un daño o enriquecimiento injusto del cual debería responder, por lo que no se podría ahora en este recurso de apelación introducir esta cuestión. A pesar de ello, procedemos a dar pronunciamos sobre la existencia o no de los citados daños y perjuicios.

10.- El demandado reconoció en su contestación a la demanda que había copiado parte de los anuncios existentes en la base de datos del actor, allanándose parcialmente a la misma, siendo un hecho no discutido ni en la instancia ni en la apelación. Esto da lugar a que tengamos acreditado, al menos, la existencia de una infracción de los derechos *sui generis* de protección de base de datos del titular de la misma y un acto de competencia desleal por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno. Esto comporta que el actor pueda reclamar el lucro cesante derivado de dichas infracciones.

11.- A la hora de probar el lucro cesante, esta Sección tiene establecido, entre otras, en la Sentencia N° 153/2012, de 19 de abril (ROJ: SAP B 13304/2012 - ECLI:ES:APB:2012:13304), lo siguiente:

" La más reciente jurisprudencia relativa a la prueba del lucro cesante se ha apartado de los criterios restrictivos seguidos en otra época y se limita a exigir que exista una razonable probabilidad de que la ganancia se podría haber producido, como puede verse en la STS, 1ª, de 8 de julio de 1996 "las ganancias que pueden reclamarse son aquellas en las que concurre verosimilitud suficiente para poder ser reputadas como muy probables, en la mayor aproximación a su certeza efectiva".

Por consiguiente, no resulta indispensable la certeza absoluta sobre la ganancia, algo difícil de lograr cuando la misma aún no se ha producido, sino que basta una alta probabilidad, rayana en la certeza, pero en definitiva probabilidad. En la STS (1ª) de 15 de julio de 1998 (RJ 1998/5550) se baja incluso más el listón y se habla de "ganancias frustradas o lucro cesante que, con cierta probabilidad, fuera de esperar en el desarrollo normal de las circunstancias del caso ".

En sentencias más recientes se habla más abiertamente de que el principio básico en la determinación del lucro cesante se funda en un juicio de probabilidad (SSTS 26 de septiembre de 2002 -RJ 2002/8094 - y de 14 de julio de 2003 -RJ 2003/4629-, entre otras). En la STS de 29 de diciembre de 2001 (RJ 2001/1474) se precisa que debe tratarse de una "cierta probabilidad objetiva", que resulte del decurso normal de las cosas y de las circunstancias especiales del caso concreto.

Mucho más recientemente, en la STS de 16 de diciembre de 2009 (ROJ: STS 8154/2009) se afirma: "aunque es cierto que la jurisprudencia española ha sido restrictiva al señalar que no debe concederse indemnización en los casos de ganancias dudosas,



sí se ha reconocido que aplicando criterios de probabilidad, debe indemnizarse aquella "pérdida futura que razonablemente se prevea que puede ocurrir", que hace referencia al art. 9:501 (2) PECL (Principios del Derecho Europeo de Contratos), que afirma que la Sala Primera ha aplicado recientemente a reclamaciones por lucro cesante. El texto del PECL hace referencia a "la pérdida de futuro, que es razonablemente probable que ocurra".

Su fijación, en cuanto que se refiere a beneficios futuros, debe obtenerse mediante apreciaciones prospectivas, fundadas en criterios objetivos de experiencia, entre los que pueden servir los que operan en el mundo económico, contable, actuarial, asistencial o financiero según las disciplinas técnicas o científicas correspondientes, de acuerdo con el examen y ponderación de las circunstancias de cada asunto (STS 21 de abril de 2.008 , de 5 de mayo de 2009 y de 16 de diciembre de 2009). No obstante, ello guarda relación con la cuantificación, ya que la existencia del perjuicio por cada uno de los conceptos debe ser probada con una "razonable verosimilitud" ."

12.- La actividad replicante de base de datos llevada a cabo por el demandado difícilmente podría entenderse que no ha causado ningún perjuicio a la actividad económica del actor. Dicha actividad infractora, al menos, habría hecho que el actor reciba menos visitas en su portal web, afectando de esta manera a su modelo de negocio. Raramente podrá darse la infracción que ningún beneficio reporte al infractor o ningún perjuicio cause al demandado interesado en que cese la ilicitud, si se tiene en cuenta el interés económico que preside estos ámbitos, generalmente vinculados a actividades empresariales y que nos encontramos ante entidades competidoras. Por ello, entendemos que la vulneración de los derechos de propiedad intelectual y los actos de competencia desleal acaecidos en este caso conllevan un lucro cesante.

13.- En consecuencia, debemos desestimar en este punto el recurso de apelación y acoger la petición de existencia de un lucro cesante, procediendo en el fundamento siguiente a entrar a conocer la apelación sobre las partidas concretas que han sido impugnadas.

QUINTO.- Sobre la determinación del lucro cesante.

14.- La recurrente considera que la sentencia yerra en la determinación del periodo temporal, tanto en la fecha inicial (que tiene que ser el 1/9/2015) como en la fecha final (que tiene que ser 31/10/2016), lo que hace un periodo total de 14 meses. En relación al *dies a quo* , indica que la sentencia aplica una indebida inversión de la carga de la prueba al exigirle al demandado que pruebe el día inicial en que comenzó la infracción, siendo ésta una obligación de la actora. Sobre el *dies ad quem* alega que cesaron en la infracción el día 18 de octubre de 2016 y considera que, en el fundamento jurídico quinto, apartado 3, f), hay una contradicción interna, siendo correcta la fecha indicada inicialmente en la sentencia como día 31 de octubre de 2016, sin embargo, discrepa de la fecha fijada por el auto de aclaración. Insiste en que el porcentaje de anuncios duplicados no es del 38,24% (como recoge la sentencia), sino del 0,4% al 1% y que dicho porcentaje solo se puede aplicar a los anuncios de vehículo de ocasión (en adelante VO) de anunciantes profesionales y no de particulares.

15.- Los apelados mantienen que la sentencia de instancia es perfectamente acorde a la prueba practicada y justifica acertadamente conforme a derecho las bases que deben tomarse en consideración para el cálculo de la indemnización, dando por validos los argumentos en ella expuestos para determinar el periodo temporal de la infracción, el volumen de anuncios copiados y lo beneficios afectados por la conducta infractora.

Decisión del tribunal.

16.- La discusión en torno al día inicial del cómputo se centra en la aplicación de las reglas de la carga de la prueba del artículo 217.7 de la LEC , en concreto,



en la facilidad y cercanía a las fuentes de prueba. No se ha puesto en duda por las partes que el portal web de la actora, coches.net, lleve abierto al público varios años, habiéndose convertido en un referente en el sector del automóvil. Como se desarrollará posteriormente al analizar el informe pericial del Sr. Doroteo , el modelo de negocio que ha creado la demandada replicando los anuncios publicados en la web coches.net no es algo ocasional, sino que forma parte de su modo de actuar, ya que ha llevado a cabo una actividad depredadora y parasitaria duplicando anuncios de una entidad competidora. Ello conlleva que no sea creíble que la actividad infractora de Autodescuento comenzara el día 9 de septiembre de 2015 cuando fue descubierta por la entidad Götz Auto, S. A., (ex doc. 10 de la demandada). A dicha queja siguieron otras como muestra el documento 11 de la demandada. Resulta sorprendente que la demandada carezca del histórico de las duplicaciones de los anuncios. Una vez que la demandada ha reconocido la infracción, allanándose a la misma, si pretende que se limite el plazo indemnizatorio, le correspondería a ella probar el *dies a quo* en que comenzó dicha infracción al contar con la facilidad probatoria del art 217.7 de la LEC . Máxime en un caso como este en el que la demandada aduce que la actividad de replicar anuncios fue llevada a cabo por un empleado con exceso de celo hacia la empresa y que fue, posteriormente, despedido por estos hechos. Habría sido interesante que se hubiera sabido la identidad de dicho trabajador y que se hubiera traído a la vista a los efectos de probar la hipótesis de la demandada.

17.- En relación con el cómputo final, la apelante insiste en que cesaron en su conducta infractora el día 18 de octubre de 2016 considerando que la sentencia incurre en una contradicción. Expresamente, el fundamento quinto de la sentencia, párrafo 3, f) recoge lo siguiente: "*Respecto del dies ad quem, la demandada alega que tras la notificación de la demanda en octubre de 2016 se cesa en la citada práctica infractora, pero nada acredita. También es cierto que en la audiencia previa no se aporta por la actora ningún documento que acredite que la infracción perdura, como una pericial complementaria del Sr. Doroteo . Teniendo en cuenta lo expuesto, la indemnización deberá comprender hasta todo el año 2016, debiendo entender que a partir del 2017 la infracción ha cesado, por lo que el periodo indemnizatorio será 28/07/2012 a 31/10/2016 .*"

18.- La sentencia de instancia, ante la falta de prueba concreta de ambas partes, considera que la infracción continuó durante todo el año 2016, considerando como fecha de cese el final de dicho año, ya que durante el año 2017 no hubo prueba de la infracción. De ahí que, acertadamente, corrigiera el error material reseñado en la sentencia al fijar como fecha final el mes de octubre cuando en realidad era el de diciembre.

19.- Sobre el porcentaje de anuncios replicados, la apelante comienza su recurso realizando una serie de alegaciones sobre la no exclusividad de los anunciantes y sobre el informe pericial del señor Doroteo (documento 14 de la demandada), en concreto, sobre tres de los pasos seguidos por dicho perito para detectar el volumen de negocios copiados y sobre la falta de certificación digital o falta en la cadena de custodia de los datos informáticos de dicha pericial. El recurso de apelación no puede servir de cauce para la introducción en el proceso de cuestiones nuevas. Lo prohíbe no sólo el art. 412 LEC sino, además y de forma más concreta para el recurso de apelación, el art. 456.1 LEC , conforme al cual, el ámbito del recurso queda circunscrito al de las cuestiones que se hubieran planteado durante la primera instancia. La contestación a la demanda, al tratar la pericial del señor Doroteo (puntos 47, 48, 98 a 103), no indica las citadas alegaciones. Por tanto, las mismas constituyen cuestión nueva en la apelación, razón por la que no merecen respuesta alguna.

20.- Considera, también, la apelante que no procede extrapolar las comprobaciones de dos días aislados realizadas por el perito señor Doroteo a todo el periodo de cinco años, de ahí que su perito (el señor Gerardo) diera por válidos los anuncios de esos dos días que hacían un total de 912 anuncios, lo que representa



un 1,21%, aunque mantiene que es una mera hipótesis, pues reconoce que no puede saber con exactitud el volumen de anuncios indebidamente replicados al carecer del histórico de las duplicaciones. Acepta las copias acreditadas en actas notariales y en un mail (documentos 11 a 13 de la actora) que suponen unos 256 anuncios, lo cual es anecdótico entre el volumen de 70.000 anuncios que se mueven en la red. Por tanto, acepta que el porcentaje de copia pudo oscilar entre el 0,4 y el 1%.

21.- El informe pericial elaborado por el señor Doroteo (doc. 14 de la demanda) trabaja a partir de un archivo de datos que contiene 2.118 anuncios de vehículos de ocasión publicados en la web conches.net, de un archivo de 2.165 anuncios solo de profesiones y de un archivo de 2.000 anuncios solo de particulares publicados en dicha web. Debido al alto volumen de anuncios, procedió a realizar una identificación de forma automatizada a través de una técnica informativa llamada *fuzzer*, por la cual se automatizan una serie de búsquedas de igual forma que las haría una persona de forma manual, y, para evitar errores humanos, utilizó una herramienta de seguridad informática llamada *Acunetix*, que permite automatizar peticiones en una aplicación web y analizar su resultado. Además, explica que revisó manualmente los resultados anormalmente altos y bajos por si pudieran ser un error en el proceso de automatización, apreciando que no había errores, sino que era reflejo del contenido anómalo en la aplicación web coches.com. De estas pruebas, el perito concluye que es posible identificar técnicamente los anuncios de la aplicación web coches.net en la aplicación web coches.com, basándose en las características de los mismos de marca, modelo, kilómetros y precio. Sostiene que, por las fotografías y textos únicos de los anuncios, se puede determinar que los anuncios de coches.com son una réplica, ya que son exactamente iguales; que los anuncios de coches.com suelen contener menor número de fotografías, así como errores de formato, lo cual no ocurre en coches.net; que del total de más de 2.000 anuncios analizados un 25% de los anuncios de la aplicación web coches.net se identifican en la web coches.com; que del total de 2.165 anuncios de profesionales, se puede observar que el 40% de ellos se replican en la web coches.com; y que del total de 2.000 anuncios de particulares, se puede observar que el 1% de ellos se replican en la web coches.com.

22.- Además, el citado informe realizó lo que llama "medición de la latencia" para comprobar el momento en que tres anuncios de coches.net fueron replicados en coches.com, pudiendo concluir de dicha prueba que el tiempo que se tardaba en copiar un anuncio de coches.net en coches.com era de unas 48 / 72 horas, aproximadamente; que en la web coches.net hay un mayor número de fotografías que en coches.com; que el texto y las fotografías son únicas con lo que los anuncios son los mismos; y que el anuncio de coches.net contiene siempre la misma o más información que el de coches.com y nunca al contrario, por lo que el mismo anuncio lo considera más completo y detallado.

23.- Finalmente, el informe el perito Sr. Doroteo realiza un estudio acerca de la marca de agua digital que incluyen las fotografías de la aplicación coches.net para ver si se copian también en la web coches.com. A tales efectos, introduce en las fotografías de los anuncios publicados en coches.net una marca de agua digital en la parte inferior derecha de las mismas con el texto "C" en color blanco. El perito observó que la web coches.com recortaba el margen de las fotografías, con lo que no aparecía la marca de agua indicada. Ante esta situación, cambió la ubicación de la marca de agua situándola en diferentes posiciones de las fotografías. De los nuevos resultados, pudo concluir que las fotografías de los anuncios de coches.com son una copia de coches.net. A partir de una volumetría del número de anuncios de la aplicación web coches.com el perito pudo concluir que existían alrededor de 85.000 anuncios, identificando 12.000 de particulares y 75.000 de profesionales, aproximadamente.

24.- Por contraposición, el informe pericial aportado por la demandada (elaborado por el señor Gerardo, doc. 10 de la contestación) dedica, escasamente, dos



páginas a evaluar la forma de cálculo y el muestreo realizado por el informe del señor Doroteo . El perito señor Gerardo se limita a indicar que una muestra de 2.000 anuncios entre un total de 85.000 anuncios es muy pequeña y que el perito señor Doroteo realizó unas muestras puntuales que no abarcaron todo el intervalo temporal de la infracción, en concreto 14 meses. El propio perito señor Gerardo reconoce que no puede extraer ninguna conclusión concreta de estas dos afirmaciones.

25.- Las alegaciones expuestas por el señor Gerardo contrastan con las manifestaciones del señor DIRECCION000 que considera que la muestra utilizada por el Sr. Doroteo es amplísima teniendo en cuenta que las muestras que hacen los auditores son de 40 a 80, con independencia del universo total afectado.

26.- Termina el señor Gerardo su informe pericial indicando que los 12 mil anuncios de particulares más los 75 mil anuncios de profesionales no suman 85 mil anuncios. Esta afirmación no deja de ser una obviedad, que no acredita nada en esta causa.

27.- Lo expuesto nos lleva a entender que el informe del señor Doroteo es serio, con un alto grado de detalles y de explicaciones, que hacen que sea fiable y sistemático, lo que permite dar por válidas sus conclusiones, máxime al no quedar desvirtuadas ni por las meras alegaciones del Sr. Gerardo y ni por las de la demandada que no tiene datos fiables, ni el histórico de las duplicaciones, sino sus cifras que son meras hipótesis, según reconoce en el propio recurso de apelación. Ello comporta que se mantenga en el 38,24% el porcentaje de anuncios replicados.

28.- Finalmente, queda por analizar a qué beneficios se le tiene que aplicar el mencionado porcentaje, pues la apelante entiende que el porcentaje de los beneficios obtenidos por la utilización ilícita debería afectar únicamente a los beneficios obtenidos con la sección de anuncios de vehículos de ocasión. Considera que la sentencia comete el error de declarar que todos los beneficios de la empresa, por todas las ramas del negocio, se deben ver afectados por la citada duplicación de anuncios, cuando la sección de anuncios de VO constituye solamente un 9% de la total facturación de Autodescuento.

29.- Por el contrario, la actora entiende que dicho porcentaje debe aplicarse a toda la actividad del sitio web, dado que los beneficios que se han obtenido por la réplica del portal trascienden y repercuten en toda la actividad llevada a cabo por la demandada. Basa su petición en el siguiente argumento: el principal interés que persiguen plataformas como la de la demandada es generar contenido (anuncios), ese contenido permite obtener visibilidad en los buscadores de internet, produciendo dicha visibilidad un mayor tráfico de visitas, lo cual es condición para captar la atención de anunciantes, clientes y usuarios y que éstos pueden acceder al resto de servicios y secciones de la web, en concreto, publicidad, seguros, financiación, coches nuevos, etc.

30.- A este respecto, el testigo Benito expuso que el interés de una página web en replicar anuncios es tener más posicionamiento de la compañía replicante en Google. Explicó que tener más posicionamiento en el buscador permite atraer más tráfico a la página web, llevando más usuarios a tu portal, pues, una vez has capturado al usuario, lo puedes reconducir a la sección de vehículos nuevos de tu web o a cualquier otra sección de vehículos usados u ofrecerle otros servicios. Afirmó que más usuarios al final implica dar más valor a los clientes, porque les vas a dar más solicitudes, les vas a dar más contactos, con lo cual al final mejor es la retención y mejor es la monetización de tus clientes; tener más contenido en el portal es un beneficio tanto para el portal como para los clientes que están adscritos al portal.

31.- Por su parte, la directora de operaciones de Autodescuento, la señora Crescencia , reconoció en la vista, después de diversas preguntas de la Magistrada



a quo , que el portal coches.com ofrece, además de anuncios de venta de coches nuevos, de km0 y de segunda mano, diversos servicios, tales como seguros, publicidad o financiación para la adquisición de vehículos. La citada testigo afirmó que tales productos están accesibles a través de la web a cualquier usuario de la misma, ya sea comprador de coche nuevo ya sea de segunda mano.

32.- Esto podría comportar que un usuario que entre en la web coches.com, atraído por uno de los anuncios copiados sin autorización, pueda acceder a los servicios que ofrece dicha web. Sin embargo, no se ha aportado ningún dato que nos permita acreditar empíricamente la proporción en que se han visto incrementadas o beneficiadas las otras ramas del negocio de Autodescuento por las infracciones cometidas. Las periciales aportadas a la causa no cuantifican este dato, sino que únicamente tenemos unas alegaciones de unas posibles ganancias que son dudosas e hipotéticas. Ello comporta que la indemnización que debe pagar Autodescuento no deba extenderse a la totalidad de los beneficios obtenidos con dicha web, sino que deba limitarse a los beneficios obtenidos con la sección de anuncios de vehículos de ocasión, ya que es el único dato objetivable en las actuaciones (el 9% de la total facturación de Autodescuento).

33.- Por tanto, procede estimar el recurso de apelación en el extremo de fijar que la indemnización se determinará aplicando el porcentaje de los beneficios obtenidos por la utilización ilícita (38,24%) a los beneficios obtenidos con la sección de anuncios de vehículos de ocasión de la página web coches.com (9%).

SEXTO. Sobre la infracción del artículo 162.2 del TRLPI .

34.- La apelante solicita que se revoque y se deje sin efecto el pronunciamiento I.b del fallo de la sentencia recurrida al considerar que dicha resolución ha incurrido en un error al declarar la existencia de la infracción del art. 162 del TRLPI . Insiste en que las fotografías de las que se suprimieron las marcas de agua no tienen protección por derechos de autor del art. 162.2 del TRLPI y, aunque fueran una obra protegida, la entidad Schibsted no sería su titular (sino que sería el anunciante, que es el que las facilita) ni tendría la condición de licenciataria exclusiva según exige el art. 146 de la mencionada norma .

35.- La apelada indica que procede la desestimación del recurso en este punto, ya que el precepto 162.2 del TRLPI diferencia entre "obra" y "prestación protegida", lo que conlleva que las marcas de agua puedan identificarse no solamente como obras protegidas por derecho de autor, sino por cualquier otra prestación protegida. Opina que, en este caso, la base de datos es una obra protegida ya sea por derecho *sui generis* o por mera fotografía, por lo que le es aplicable el artículo 162.2 del TRLPI .

Decisión del tribunal.

36.- Se discute en este punto si la conducta realizada por la demandada y admitida expresamente por ella consistente en suprimir las marcas de agua de las fotografías de los vehículos supone una infracción del artículo 162 del TRLPI .

37.- Conviene empezar realizando una serie de apreciaciones sobre el contenido del mencionado precepto. El artículo 162 del TRLPI , en la fecha de los hechos, ha pasado, en la última reforma del TRLPI, al artículo 198. La citada norma recoge:

" 1. Los titulares de derechos de propiedad intelectual podrán ejercitar las acciones previstas en el título I del libro III contra quienes, a sabiendas y sin autorización, lleven a cabo cualquiera de los actos que seguidamente se detallan, y que sepan o tengan motivos razonables para saber que, al hacerlo, inducen, permiten, facilitan o encubren la infracción de alguno de aquellos derechos:

a) Supresión o alteración de toda información para la gestión electrónica de derechos.

b) Distribución, importación para distribución, emisión por radiodifusión, comunicación o puesta a disposición del público de obras o prestaciones



protegidas en las que se haya suprimido o alterado sin autorización la información para la gestión electrónica de derechos.

2. A los efectos del apartado anterior, se entenderá por información para la gestión de derechos toda información facilitada por los titulares que identifique la obra o prestación protegida, al autor o cualquier otro derechohabiente, o que indique las condiciones de utilización de la obra o prestación protegida, así como cualesquiera números o códigos que representen dicha información, siempre y cuando estos elementos de información vayan asociados a un ejemplar de una obra o prestación protegida o aparezcan en conexión con su comunicación al público ."

38.- El indicado precepto establece las normas de protección de la información suministrada por los titulares para identificar sus obras o prestaciones y gestionar sus derechos. Según la doctrina científica, la protección que dispensa sólo se extiende sobre la información suministrada por los titulares sobre obras y prestaciones en formato digital. El apartado segundo del artículo da el concepto de información para la gestión de los derechos. Dicha información permite identificar una obra o prestación (título, ISBN para libros electrónico, ISSN para revistas electrónicas, etc.), los titulares de sus derechos (nombre del autor, artista intérprete, nombre del productor, etc.) y conocer las condiciones de uso de la obra o prestación (por ejemplo, "todos los derechos reservados", "prohibida la reproducción total o parcial sin autorización de su titular", los usos permitidos por licencias *creative commons* , etc.). La información deberá ir asociada al ejemplar tangible que contiene la obra (disco compacto, DVD, etc.) o bien incorporada en la licencia de uso establecida en red por el titular de los derechos, si las obras o prestaciones se ponen a disposición del público en Internet.

39.- En relación con los actos ilícitos contra la información para la gestión de los derechos, los titulares de derechos de propiedad intelectual podrán ejercitar las acciones previstas en los arts. 138 a 143 del TRLPI contra quienes, a sabiendas y sin autorización, lleven a cabo alguno de los siguientes actos: a) supresión o alteración de toda información para la gestión electrónica de derechos

b) distribución, importación para distribución, emisión por radiodifusión, comunicación o puesta a disposición del público de obras o prestaciones protegidas en las que se haya suprimido o alterado sin autorización la información para la gestión electrónica de derechos.

40.- Finalmente, hay que indicar que el precepto exige que los titulares de derechos podrán emprender estas acciones siempre que quienes efectúan dichos actos "*sepan o tengan motivos razonables para saber que, al hacerlo, inducen, permiten, facilitan o encubren la infracción de los derechos de propiedad intelectual* ".

41.- En estas actuaciones, la obra o prestación protegida (a la que se refiere el art. 198 actual del TRPLI) no son las fotografías aisladamente, sino que es la base de datos de la entidad actora. Autodescuento cuando replicaba los anuncios no copiaba únicamente las fotografías, sino también los textos y el resto de elementos de los anuncios. A la vez que duplicaba los anuncios alteraba parte del contenido de los mismos, en este caso, eliminaba las marcas de aguas de las fotografías.

42.- Pues bien, la transposición de la Directiva 96/9/CE, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos, en nuestro TRLPI dio lugar a la doble protección de las bases de datos. En base a ello, las bases de datos pueden ser protegidas por derechos de autor, si son obras originales (art. 10 TRLPI), quedando sujetas a las normas contenidas en el Libro I del TRLPI. Independientemente de la protección por derechos de autor, las bases de datos pueden ser, también, protegidas mediante el derecho *sui generis* , siéndoles de aplicación los artículos 133 a 137 del TRLPI .

43.- La sentencia de instancia declara " que la protección a la actividad del actor es por la vía de la base de datos del art. 12 y 133 TRLPI " y que la actividad de la demandada copiando los anuncios de la actora supone una infracción de los derechos *sui generis* de protección de la base de datos del art 133 del TRPLI. Las partes no han recurrido este extremo de la sentencia, sino que, desde el inicio de la litis, han estado de acuerdo.

44.- Esto supone que la protección jurídica dada en esta causa a la base de datos es por los derechos *sui generis* del art. 133 del TRLPI y no por derechos de autor del art. 10 TRLPI . Lo que comporta que no estemos ante una obra o prestación protegida por derechos de autor como exige el art. 162 del TRPLI (actual 198).

45.- Si consideráramos que la obra o prestación protegida fueran las fotografías, los titulares de las mismas son los anunciantes de ellas, pues son las personas que las proporcionan, como así han reconocido las partes (ex art. 281.3 LEC). La entidad actora no sería la titular de tales fotografías, por lo que no puede solicitar la aplicación de la protección dispensada por el art. 162 del TRLPI .

46.- Por tanto, procede estimar, también, en este punto el recurso de apelación, por lo que se desestima la acción de infracción del art. 162 del TRLPI ejercitada en la demandada, revocando y dejando sin efecto el pronunciamiento I.b del fallo de la sentencia de instancia cuyo tenor era el siguiente: " DECLARO que AUTODESCUENTO ha infringido los derechos de propiedad intelectual de SCHIBSTED al suprimir los signos de información para la gestión de los derechos (marcas de agua) incorporados por SCHIBSTED en las fotografías de los anuncios del Portal ."

SÉPTIMO. Sobre la infracción marcaria del art. 34.4 de la LM .

47.- La apelante también solicita que se revoque y se deje sin efecto el pronunciamiento II del fallo de la sentencia recurrida al considerar que dicha resolución ha incurrido en un error al declarar la existencia una infracción marcaria del art. 34.4 de la LM por el hecho de haber suprimido de unas fotografías la marca de agua que llevaban. Sostiene que el art. 34.4 de la LM se aplica a productos y no a las marcas de servicios, pues la Marca nacional 3.037.757 "Coches.net el portal de motor líder en España"



es una marca de servicios y no una marca de producto. Además, mantiene que las fotos son propiedad de los anunciantes y no de la actora Schibsted, quien tampoco sería licenciataria exclusiva de las mismas. Afirma que Autodescuento replicó anuncios de los anunciantes y no el servicio prestado por Schibsted, por lo que el origen empresarial de los servicios que prestan ambas entidades está perfectamente claro para el consumidor. Finalmente, considera que Schibsted utiliza su marca de manera parcial y no tal y como está registrada.

48.- La apelada aduce que el art. 34.4 de la LM no contempla si la marca debe ir referida a un producto o a un servicio. Alega que la supresión de la marca en si misma lo único que pretende es que no se identifique el origen de un determinado anuncio (no la mera fotografía como pretende la apelante) y ese es el servicio que presta la actora y el que está protegido por la marca. Indica que el elemento central de la marca es el vocablo "Coches.net" que goza de gran distintividad en el mercado y, por lo tanto, la existencia de una mención accesoria en nada afecta que la marca de agua no incorpore la leyenda que se encuentra al pie de la misma.

Decisión del tribunal.

49.- El art. 34.4 de la Ley de Marcas (vigente en la época de los hechos) establecía lo siguiente: " *El titular de una marca registrada podrá impedir que los comerciantes o distribuidores supriman dicha marca sin su expreso consentimiento, si bien no podrá impedir que añadan por separado marcas o signos distintivos propios, siempre que ello no menoscabe la distintividad de la marca principal .*"

50.- El Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de declarar repetidas veces que "el derecho exclusivo del titular de la marca se concedió para permitir a este proteger sus intereses específicos como titular de la marca, es decir, para garantizar que la marca pueda cumplir las funciones que le son propias, y que, en consecuencia, el ejercicio de este derecho debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca. Entre dichas funciones no solo figura la función esencial de la marca, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto o del servicio, sino también sus demás funciones, como, en particular, la consistente en garantizar la calidad de ese producto o de ese servicio, o las de comunicación, inversión o publicidad" (en este sentido, STJUE de 25 de julio de 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd, asunto C-129/17 , ECLI: EU:C:2018:594 , apartado 34).

51.- La marca tiene como función esencial "garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia". Y la marca sirve "de garantía de que todos los productos o servicios designados con ella han sido fabricados o suministrados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad, de modo que aquella pueda cumplir su cometido de elemento esencial del sistema de competencia no falseado" (la citada STJUE apartado 35).

52.- La función de inversión de la marca la define el citado Tribunal por "la posibilidad de ser empleada por su titular para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel, por medio de diversas técnicas comerciales. De esta manera, cuando el uso por un tercero, como un competidor del titular de la marca, de un signo idéntico a dicha marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que esté registrada supone un obstáculo esencial para que dicho titular emplee su marca para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores o ganarse una clientela fiel, debe considerarse que dicho uso menoscaba la referida función. Por consiguiente, el mencionado titular estará facultado para prohibir tal uso" (apartado 36).

53.- Finalmente, sostiene la mencionada resolución, en relación con la función de publicidad de la marca, que la misma "consiste en el empleo de una marca con fines publicitarios para informar o atraer al consumidor. Por lo tanto, el titular de una marca está facultado para prohibir el uso, sin su consentimiento, de un signo idéntico a su marca, para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada, cuando dicho uso afecte al empleo de la marca por su titular como elemento de promoción de las ventas o instrumento de estrategia comercial" (apartado 37).

54.- La conducta realizada por la demandada y admitida expresamente por ella consiste en suprimir las marcas de agua de las fotografías de los vehículos. A su vez, dicha marca de agua era el signo distintivo de la actora con la siguiente representación:



coches.net
El portal de motor líder en España

55.- La citada conducta afecta a todo el anuncio, que es duplicado por la demandada, eliminando el elemento distintivo del origen empresarial de dicho anuncio, cual es su marca que está inserta, como marca de agua, en las fotografías que llevan los citados anuncios. Al replicar el anuncio, la hoy apelante suprime la marca de agua coches.net, eliminando sin su consentimiento y de este modo, la marca que identifica el servicio que presta la actora y el correcto origen empresarial de los servicios de anuncios. Además, la demandada cuando replica los anuncios inserta en las fotografías copiadas su marca (su propio signo distintivo), como marca de agua en las fotografías, ocupando el lugar que ocupaba el signo distintivo de la actora. Entendemos que esta conducta supone una vulneración del art. 34.4 de la LM , ya que priva a los consumidores de conocer la verdadera procedencia de los servicios prestados por la actora, la calidad de dichos servicios y le impide adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores, ganándose una clientela fiel.

56.- Finalmente, hay que indicar que el elemento distintivo de la marca



es precisamente la expresión "coches.net" y no la frase "el portal de motor líder en España". El hecho de que no se use en las marcas de agua de las fotografías el inciso "el portal de motor líder en España" no afecta en nada a la marca. Conviene recordar que la STJUE de 24 de septiembre de 2005 en el caso GfK AG contra OAMI (Caso T-135/04) estableció lo siguiente: *" En el caso de autos, esta mención es un elemento denominativo largo, escrito en letras pequeñas, que ocupa una posición secundaria debajo del signo. Su significado (asociación de asistencia a empresarios y autónomos, asociación declarada) se refiere a los servicios de que se trata. Por consiguiente, habida cuenta del contenido descriptivo de este elemento y de su posición accesoria en la presentación del signo, procede considerar que no tiene carácter distintivo "*.

57.- Por tanto, procede rechazar en este punto el recurso de apelación.

OCTAVO. Costas

58.- Conforme a lo que se establece en el art. 398 LEC , no procede hacer imposición de las costas, al haberse estimado en parte el recurso, razón por la que es procedente ordenar la devolución del depósito constituido al recurrir.

La estimación parcial del recurso comporta la estimación solo en parte de la demanda, por lo que tampoco se imponen las costas de la primera instancia.

FALLAMOS

Estimamos parcialmente el recurso de apelación interpuesto por Autodescuento, S. L., contra la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 8 de Barcelona de fecha 30 de octubre de 2017 , dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, en el extremo de fijar que la indemnización que debe pagar la demandada se determinará aplicando el porcentaje de los beneficios obtenidos por la utilización ilícita (38,24%) a los beneficios obtenidos con la sección de anuncios de vehículos de ocasión de la página web coches.com (9%); y en el extremo de desestimar la acción de infracción del art. 162 del TRLPI ejercitada en la demandada, revocando y dejando sin efecto el pronunciamiento I.b del fallo; sin imposición de costas de la primera instancia, confirmando el resto de los extremos adoptados en la sentencia de apelada; sin imposición de las costas del recurso y con devolución del depósito constituido al recurrir.



Contra la presenta resolución las partes legitimadas podrán interponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este tribunal, en el plazo de los veinte días siguientes al de su notificación, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Remítanse los autos originales al juzgado de procedencia con testimonio de esta sentencia, una vez firme, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

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-

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ