



SENTENCIA ES:APB:2018:1013

ANTECEDENTES DE HECHO:

Unipreus, S.L. (“Unipreus”) es una sociedad mercantil fundada en el año 1980 que tiene como objeto social el comercio minorista de prendas de vestir, calzado y deporte. Dispone de siete tiendas físicas en Cataluña y de dos web de venta de sus productos (www.wala.cat y www.walashop.com), cuyos nombres de dominio fueron registrados en 2009 y operan con normalidad desde el año 2012. Todas las tiendas se identifican con la marca Wala.

Unipreus tiene tres marcas mixtas nacionales con la denominación WALA, solicitadas en el año 2009 para la clase 35 y concedidas exclusivamente para la venta al por menor de material deportivo.

Wallapop, S.L. (“Wallapop”) es una sociedad mercantil constituida en mayo de 2013, que tiene por objeto social el desarrollo y explotación de una plataforma que funciona con soportes digitales. Su actividad principal es el intercambio de artículos nuevos o de segunda mano de usuario a usuario, sin que Wallapop ofrezca o distribuya productos propios. Funciona como una aplicación informática que puede descargarse en los soportes digitales de referencia y no posee tiendas fijas. Sin embargo, es posible que como usuarios de Wallapop se introduzcan comerciantes profesionales.

La aplicación informática se financia con anuncios publicitarios y con pagos de los usuarios para poder posicionar mejor sus productos.

Wallapop registró en septiembre de 2013 el nombre de dominio www.wallapop.com.

En el año 2013 Wallapop solicitó el registro de la marca comunitaria WALLAPOP y en el 2014 la marca comunitaria mixta WALLAPOP. Dichas marcas fueron concedidas para las clases 35, 38 y 48 de la clasificación de Niza y ambas han sido impugnadas, para la clase 35, ante la EUIPO.

En la publicidad de la aplicación y sus servicios, Wallapop utiliza los términos Wallapop, ¡Walla!, Walla Summer, Walla Single, Wallasutra, Walla Love, Walla Santa u otros equivalentes que utilizan la palabra Walla como prefijo.

Unipreus interpuso demanda de juicio ordinario contra Wallapop, en la que ejercitaba una acción declarativa de infracción de sus derechos sobre marcas nacionales, una acción declarativa de competencia desleal, una acción de cesación y una acción de indemnización de daños y perjuicios.

Wallapop se opuso a la demanda al considerar que no existía riesgo de confusión entre las marcas titularidad de Unipreus vinculadas al término Wala y las marcas usadas por Wallapop para su actividad.

Tras los trámites correspondientes, el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona dictó sentencia el 27 de julio de 2016 en la que desestimó las acciones ejercitadas sin condena en costas.

Unipreus interpuso recurso de apelación ante la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Wallapop se opuso a la apelación y solicitó la confirmación de la sentencia recurrida excepto en el pronunciamiento en costas.

RESUMEN:

El recurso de apelación presentado por Unipreus se fundamenta en una incorrecta valoración de la prueba practicada.

En primer lugar, la Audiencia Provincial hace referencia a que en el recurso se introduce como hecho no controvertido, que la confrontación entre marcas no sólo debe hacerse respecto de la denominación Wala, sino también de la denominación Walashop, que se considera en el recurso una variación de la marca Wala, amparada en el artículo 39.2.a) de la LM. El tribunal estima que supondría una alteración del objeto del pleito discutir en la segunda instancia si Walashop es o no una variación no significativa de la marca Wala, cuestión que debería haber sido planteada en la demanda, debatida y probada en la instancia y que no puede darse como hecho no discutido en segunda instancia.



El primero de los motivos de apelación hace referencia a que sí existe coincidencia o similitud en los servicios prestados por tiendas Wala y Wallapop. Tomando como referencia las conclusiones del abogado general en el asunto Uber (C-434/15), la Audiencia Provincial estima que el elemento diferencial entre el servicio que presta Wallapop por medio de su aplicación y el que presta Unipreus por medio de su web es el valor económico autónomo que aporta Wallapop, valor que no aparece en la decisión de Unipreus de ampliar sus canales de venta utilizando una página web.

Por ello, la Audiencia estima que los servicios ofrecidos por una y otra parte son completamente distintos, pues Wallapop no puede considerarse una tienda, ni tan siquiera una tienda virtual, incluso si alojara en su aplicación otras tiendas virtuales, el servicio que presta es distinto al de un vendedor, aporta un valor añadido perfectamente identificable.

Cuestión distinta es que pueda haber incidencia o coincidencia puntual en el uso de Wallapop, o de cualquier otra información en la red, por parte del consumidor como paso previo a la decisión de adquirir una mercancía determinada. Sin embargo, la Audiencia considera que no está probado que el hecho de que un consumidor pueda consultar previamente la disponibilidad de la mercancía en Wallapop sea un paso imprescindible, ni tan siquiera conveniente, para tomar una decisión de venta de productos o material deportivo.

La marca Wala se utiliza por Unipreus para identificar sus comercios físicos o virtuales y los canales que cubre la marca se circunscriben al ofrecimiento y venta de productos, mientras que la marca Wallapop se utiliza para identificar una aplicación que pone en contacto a compradores y vendedores, incluso en los supuestos en los que los vendedores que utilizan la aplicación Wallapop sean profesionales que ofrezcan bienes o productos nuevos. La Audiencia destaca que Wallapop no es vendedor de esas mercancías, sino sólo un canal de contacto entre oferentes y demandantes, canal que incorpora un valor económico añadido, independiente de la mercancía que se vende.

Por ello, la audiencia desestima el motivo, ya que considera que el uso de la marca Wallapop, por la demandada se circunscribe a esa actividad de intermediación y, por tanto, los bienes o servicios para los que se utilizan las marcas en conflicto son distintos,

claramente diferenciables y la coincidencia semántica parcial no genera, por sí sola, riesgo de confusión de la aplicación Wallapop con las tiendas Wala.

Por otro lado, Unipreus considera infringida la jurisprudencia del TJUE en su sentencia Canon. Sin embargo, desestima también el argumento ya que no se puede afirmar que Wallapop sea competidor directo de las tiendas deportivas Wala, ni siquiera que los servicios de Wallapop puedan considerarse complementarios de los que desarrollan las tiendas físicas de la actora, tampoco de su tienda on line, pues Wallapop a diferencia de otras plataformas de venta online como Amazon o Alibaba no es una tienda y no ofrece productos propios, sino que únicamente facilita el contacto entre vendedores y compradores.

Dentro del primer motivo de apelación, Unipreus introduce también referencias a la incidencia de los criterios de clasificación de Niza y su aparente incoherencia. La Audiencia Provincial afirma que en el recurso de apelación Unipreus pretende conseguir en sede judicial algo que no ha conseguido en sede administrativa. Las restricciones que en el uso de la marca Wallapop puedan derivarse de la resolución de la EUIPO, no deben confundirse ni extrapolarse al supuesto que se analiza en sede judicial y concluye que los servicios de intermediación realizados por Wallapop no pueden asimilarse a los servicios de venta al por menor.

La Audiencia considera que de lo analizado hasta ahora hay motivos suficientes para rechazar en su integridad el recurso de apelación y confirmar la sentencia de primera instancia. Sin embargo a efectos de dar respuesta a todas las cuestiones planteadas en el recurso, añade que el carácter distintivo de la marca Wala debe circunscribirse a la venta al por menor de material deportivo. Ese posible carácter distintivo de la marca Wala no determina que Wallapop haya intentado apropiarse del carácter distintivo de la marca Wala, por cuanto la actividad que desarrolla por medio de su plataforma es distinta.

Por otro lado, la Audiencia tampoco aprecia riesgo de confusión cuando la demandada utiliza el término Walla con otros prefijos tales como Walla, Wallapop, Walla Summer, Walla Santa, Wallasutra, Walla Loveo Walla Singles para publicitar sus servicios, dado que ese uso se realiza en un ámbito de servicios ajeno al desarrollado por Unipreus.



Por último, en cuanto a la posible infracción del artículo 6 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (“LCD”), en relación con actos de confusión, la Audiencia estima que no basta con que se observe la coincidencia entre términos, sino que es necesario que se acredite ese riesgo de confusión, riesgo que no se ha probado, por cuanto la prueba pericial aportada por Unipreus tiene un alcance limitado y ha inducido a los encuestados a error al formular un preámbulo que mediatiza la respuesta.

Por todo lo anterior, se desestima el recurso de apelación.

COMENTARIO:

La sentencia resulta relevante, ya que trata un tema de actualidad como es la actividad de las plataformas en Internet o la economía colaborativa y las características diferenciales de este servicio frente a los canales de venta online. Asimismo, analiza conceptos tales como el riesgo de confusión y la similitud o complementariedad de los productos o servicios.