



## SENTENCIA ES: APMU:2018:546

### ANTECEDENTES DE HECHO:

MORE THAN ENGLISH, S.L.U., es titular de la marca española denominativa "PUEBLO INGLÉS" para la Clase 41 concedida para servicios de "asesoramiento en materia de educación y formación, cursos de idioma inglés, traducciones, conferencias en idioma inglés".

INICIATIVAS EN IDIOMAS S.L., es licenciataria en exclusiva de la citada marca, y la utiliza para denominar al programa de inmersión en el idioma inglés que organiza e imparte. Esta mercantil comercializa dicho programa a través de la web [www.diverbo.es](http://www.diverbo.es), siendo también titular de la web [www.puebloingles.com](http://www.puebloingles.com).

MERIDIANO IDIOMAS S.L., también se dedica a la enseñanza de inglés, mediante cursos intensivos de inmersión lingüística en inglés.

MERIDIANO IDIOMAS S.L. ha contratado en el servicio remunerado de referenciación denominado "AdWords" de Google un paquete de palabras clave o keyword y al introducir "pueblo inglés" en el buscador Google aparecen sus servicios y no los de MORE THAN ENGLISH, S.L.U. e INICIATIVAS EN IDIOMAS, S.L.

MORE THAN ENGLISH, S.L.U. e INICIATIVAS EN IDIOMAS, S.L. formulan demanda contra INICIATIVAS EN IDIOMAS S.L. 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](http://www.estacioninglesa.es) como metaetiqueta. Consideran que de esta forma las búsquedas en internet en las que se emplee su marca arrojarán resultados en los que aparezca la web [www.estacioninglesa.es](http://www.estacioninglesa.es) de la demandada, con menoscabo de la función indicadora y distintiva de la marca, con el riesgo de confusión que supone

El Juzgado de lo mercantil citado dictó sentencia en la que desestimaba íntegramente la demanda presentada por las sociedades MORE THAN ENGLISH, S.L.U. e INICIATIVAS EN IDIOMAS, S.L.U. contra la mercantil MERIDIANO IDIOMAS, S.L.U.

Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación por parte de MORE THAN ENGLISH, S.L.U. e INICIATIVAS EN IDIOMAS, S.L.U.

### **RESUMEN:**

A la vista de la jurisprudencia emanada por el TJUE y el Tribunal Supremo español, la Audiencia Provincial entiende que 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 y el titular o licenciataria de la marca 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 es un tercero ajeno al titular o licenciataria de la marca 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.

A continuación la Audiencia Provincial afirma que no se puede afirmar la infracción denunciada ya que el anuncio en cuestión: 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 es un tercero no vinculado al titular de la marca "PUEBLO INGLÉS", que aparece como resultado de búsqueda como enlace patrocinado en mejor posición.

Por otro lado, la Audiencia Provincial considera que 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 y que siendo cierto que no se adecua a las reglas estrictas de la gramática, 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.

La Audiencia provincial precisa que la afirmación anterior 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. Lo anterior supone una interpretación conjunta del mensaje publicitario que es una exigencia en la jurisprudencia publicitaria.

Por ello, la Audiencia Provincial concluye que la marca "PUEBLO INGLÉS" 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 y, por tanto, procede a la desestimación de la infracción marcaria por esa conducta.

En cuanto al uso no autorizado de la marca ajena como metaetiqueta, la Audiencia Provincial apunta que 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 núm. 1, de 31 de enero de 2011 se refería a marcas notorias y al aprovechamiento indebido de las mismas, circunstancia que no concurre en este caso al no ser "PUEBLO INGLÉS" una marca notoria.

Tampoco lo es el que aparezcan 86 páginas de resultados naturales dentro del sitio web de la demandada [www.estacioninglesa.es](http://www.estacioninglesa.es) en las que se utiliza las palabras "pueblo" e "inglés", pues el tribunal entiende que ello no genera confusión alguna con el título marcario de MORE THAN ENGLISH SLU e INICIATIVAS EN IDIOMAS SL, al ser términos imprescindibles para describir los servicios ofertados. Por ello, estima que procede rechazar la infracción marcaria por estas conductas y desestima íntegramente el recurso de apelación.



## **COMENTARIO:**

La sentencia resulta relevante ya que sigue la línea de Tribunal Supremo en la sentencia de 26 de febrero de 2016 (caso Masaltos) y de 15 de febrero de 2017 (caso Orona), así como de la jurisprudencia emanada por el TJUE en materia de Google adwords y da un paso más allá, por un lado porque en este caso, el tribunal también analiza el servicio de meta tagging y, por otro, porque en este caso, la marca objeto de litigio no es notoria y consiste en una combinación de términos muy poco distintivos para el servicio prestado.