

Nº de Recurso: 539/2016. **ROJ:** SAP B 1013/2018
Nº de Resolución: 63/2018
Tribunal: Audiencia Provincial de Barcelona. Sección 15
Juez Ponente: José María Fernández Seijo

**Audiencia Provincial Civil de Barcelona
Sección 15**

Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil

Calle Roger de Flor, 62-68 - Barcelona - C.P.: 08013

TEL.: 938294451

FAX: 938294458

EMAIL:aps15.barcelona@xij.gencat.cat

N.I.G.: 0801947120158005111

Recurso de apelación 539/2016 -1

Materia: Juicio ordinario otros supuestos

Órgano de origen: Juzgado de lo Mercantil nº 02 de Barcelona

Procedimiento de origen: Procedimiento ordinario 541/2015

Parte recurrente/Solicitante: UNIPREUS, S.L.

Procurador/a: Angel Quemada Cuatrecasas

Abogado/a:

Parte recurrida: WALLAPOP, S.L.

Procurador/a: Rafael Ros Fernandez

Abogado/a:

Cuestiones.- Marcas. Infracción. Determinación de los bienes o servicios para los que se utiliza la marca.

SENTENCIA Nº 63/2018

Composición del tribunal:

JUAN F. GARNICA MARTÍN

JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO

MANUEL DÍAZ MUYOR

JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ SEIJO

ELENA BOET SERRA

Barcelona, a treinta y uno de enero de dos mil dieciocho.

Parte apelante: Unipreus, S.L.

Letrado: Carlos Rivadulla Oliva.

Procurador: Ángel Quemada Cuatrecasas.

Parte apelada: Wallapop, S.L.

Letrados: Jordi Sánchez Sánchez-Crespo y Xavier Fàbrega Sabaté.

Procurador: Rafael Ros Fernández.

Resolución recurrida: Sentencia.

Fecha: 27 de julio de 2016.

Parte demandante: Unipreus, S.L.

Parte demandada: Wallapop, S.L.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. El fallo de la sentencia apelada es el siguiente: FALLO: « *que desestimando la demanda interpuesta por parte de la entidad UNIPREUS, S.L. contra la entidad WALLAPOP, S.L., absuelvo a ésta de la demanda interpuesta contra ella.* »

No se imponen las costas procesales a ninguna de las partes ».

SEGUNDO. Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación la parte demandante por escrito de 3 de octubre de 2016. Admitido en ambos efectos se dio traslado a la contraparte, que presentó escrito el 20 de octubre, oponiéndose al recurso, impugnando la sentencia y solicitando la confirmación de la sentencia recurrida excepto en el pronunciamiento en costas. Se dio traslado de la impugnación a la parte apelante, que realizó alegaciones por escrito de 10 de noviembre.

TERCERO.- Tras los trámites correspondientes, se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló vista, votación y fallo para el día 11 de octubre de 2017.

Ponente: magistrado JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ SEIJO

FUNDAMENTOS JURIDICOS

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

1.- Unipreus, S.L. interpuso demanda de juicio ordinario contra Wallapop, S.L. en la que solicitaba que se declarara:

(1) Que Wallapop ha infringido las marcas nacionales con el número de registro M 2863963, M 2874101 y M 2874100, titularidad de Unipreus.

(2) Que la entidad Wallapop ha realizado actos de competencia desleal que perjudican los intereses económicos de Unipreus.

(3) Que la entidad Wallapop ha causado daños y perjuicios ciertos y efectivos a la demandante como consecuencia de los actos de infracción de marca y competencia desleal.

Como consecuencia de esas pretensiones declarativas, solicitaba que Wallapop fuera condenada a:

(1) Estar y pasar por las anteriores declaraciones.

(2) Cesar en la utilización de cualquier signo o denominación consistente en los términos Wala, Wallapop, Walla, similares o derivados, tales como Walla Love, Walla Singles, Walla Santa, Walla Summer, Wallasutra, así como cualquier otra combinación, utilizando tales denominaciones para distinguir servicios de venta minorista de ropa, calzado y deporte (clase 35).

(3) Resarcir a Unipreus en los daños y perjuicios causados, en la cuantía de 8.107 €, que se corresponde con los gastos en los que ha incurrido Unipreus para averiguar los hechos objeto de la demanda.

(4) La publicación de la sentencia en dos periódicos de cobertura nacional, con el objeto de informar a los consumidores convenientemente de que no existía ninguna asociación entre los signos Wallapop, Walla u otros derivados de Wallapop, con las marcas titularidad de la actora.

(5) Pago de las costas del procedimiento.

Las acciones que ejercita son por infracción de marca y por competencia desleal.

2.- La demandada se opuso a lo pretendido de contrario al considerar que no existía riesgo de colisión o conflicto entre las marcas titularidad de Unipreus - marcas vinculadas al término Wala - y las marcas usadas por Wallapop para su actividad.

3.- Tras los trámites correspondientes, el Juzgado Mercantil 2 de Barcelona dictó sentencia el 27 de julio de 2016 desestimando las acciones ejercitadas; no condenó en costas a la parte actora.

SEGUNDO . - Principales hechos que sirven de contexto.

4.- 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 varias tiendas físicas en Barcelona, Lleida, Girona y Tarragona, abiertas entre 2002 y 2011 (7 tiendas en total). Además dispone de dos web de venta de sus productos (www.wala.cat y www.walashop.com), registrados como nombre de dominio desde 2009 y operando con normalidad desde el año 2012.

Las tiendas de la demandante se identifican con la marca Wala.

5.- Vinculado al objeto del presente pleito, Unipreus tiene las siguientes marcas nacionales, solicitadas en el año 2009:

(1) M 2863963, marca mixta para la clase 35, vinculada concretamente a la venta al por menor de material deportivo.

La marca se describe como: círculo negro con la denominación "Wala" plasmada en blanco. Al noreste del círculo negro, fuera del mismo y próximo a él, la letra W en color gris claro. Este es el logo:



Es importante advertir que la marca de referencia al ser concedida quedó limitada exclusivamente a la venta al por menor de material deportivo (al folio 44 de las actuaciones se aporta copia del certificado de la concesión de la marca en la que aparece esta limitación).

(2) M 2874101, marca mixta para la clase 35, vinculada concretamente a la venta al por menor de material deportivo.

La marca se describe como: Denominación "Wala" en color negro plasmada en blanco, al noroeste de la denominación, la letra W en color verde pantone 354. Este es el logo:



Es importante advertir que la marca de referencia al ser concedida quedó limitada exclusivamente a la venta al por menor de material deportivo (al folio 46 de las actuaciones se aporta copia del certificado de la concesión de la marca en la que aparece esta limitación).

(3) M 2874100, marca mixta para la clase 35, vinculada concretamente a la venta en comercios de material deportivo.

La marca se describe como: Círculo negro con la denominación "Wala" plasmada en blanco. Al noroeste del círculo negro, fuera del mismo y próximo a él, la letra W en color verde pantone 354. Este es el logo:



Es importante advertir que la marca de referencia al ser concedida quedó limitada exclusivamente a la venta al por menor en comercios de material deportivo (al folio 45 de las actuaciones se aporta copia del certificado de la concesión de la marca en la que aparece esta limitación).

6.- Wallapop, S.L. es una sociedad mercantil constituida en mayo de 2013. Esta sociedad tiene por objeto social el desarrollo y explotación de una plataforma que funciona con soportes digitales (internet, smartphones o televisión interactiva), su actividad principal es el intercambio de artículos nuevos o de segunda mano de usuario a usuario.

Funciona como una aplicación informática que puede descargarse en los soportes digitales de referencia.

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

8.- Wallapop en el año 2013 solicitó el registro de la marca comunitaria WALLAPOP (Marca nº 12220001) y ha cursado en el año 2014 la marca comunitaria mixta (nº 13268941):



Estas marcas se han concedido para las clases 35, 38 y 48 de la clasificación de Niza.

Ambas marcas han sido impugnadas, para la clase 35, ante la EUIPO.

Es importante destacar que la clase 35 hace referencia a servicios de publicidad y marketing. En el certificado del registro de esta marca (documento nº 5 de la contestación) se detallan los servicios para los que se concede la marca de referencia: *«Servicios comerciales en línea, en concreto, explotación de mercados en línea para compradores y vendedores de productos y servicios; Servicios de transacciones en línea en los que los vendedores anuncian productos o servicios que se ofrecen a la compra-venta o en subasta a través de Internet con el fin de facilitar la venta de productos y servicios por parte de terceros a través de una red informática; Facilitación de comentarios y clasificaciones de productos y servicios de vendedores, el valor y los precios de productos y servicios de vendedores, el rendimiento de compradores y vendedores, la entrega y la experiencia general comercial en relación con los mencionados; Suministro de una guía publicitaria en línea de consulta con los productos y servicios de vendedores en línea; Acceso a una base de datos de evaluación en línea para compradores y vendedores; Servicios de estudios de mercado; Servicios de investigación, suministro de informes, asesoramiento y consultoría en materia de comportamiento del mercado; Gestión de negocios comerciales; Administración comercial; Trabajos de oficina; servicios de suministro de información comercial relativa a productos y/o servicios, evaluación y clasificación de este tipo de productos y servicios, así como de los compradores y vendedores de este tipo de productos y/o servicios; Servicios de búsqueda, recopilación, sistematización, tratamiento y suministro de información comercial para terceros; Servicios de venta al detalle y/o al por mayor, en comercios y/o a través de redes mundiales de informática y comunicaciones, de perfumes, cosméticos, artículos de belleza, limpieza y cuidado personal, artículos electrónicos, ordenadores, tabletas, móviles, cámaras fotográficas, televisores, así como accesorios para este tipo de artículos, electrodomésticos, vehículos, joyería, relojes, productos de imprenta y ediciones, artículos de marroquinería, bolsos, complementos, ropa, calzado y sombrerería, muebles, menaje del hogar, artículos de decoración, obras de arte, juguetes, artículos de gimnasio y deportivos, contenidos digitales tales como imágenes, películas, obras musicales y audiovisuales y mercancías asociadas, programas de ordenador y hardware, localidades para espectáculos culturales y deportivos, productos alimenticios y bebidas y cupones para restaurantes u hoteles.; Servicios de programas de premios de incentivo para fomentar la venta de productos y/o servicios de terceros; Servicios de fidelidad de los clientes y servicios de clubes de clientes con una finalidad comercial, promocional y publicitaria; Servicios de ayuda a la explotación de una empresa comercial en régimen de franquicia».*

9.- Wallapop no posee tiendas fijas, se trata de una aplicación informática de intercambio de artículos entre usuarios, sin que Wallapop ofrezca o distribuya productos propios.

En la vista de segunda instancia el letrado de Wallapop ha concretado que la aplicación informática se financia con anuncios publicitarios y con pagos de los usuarios para poder posicionar mejor sus productos.

En esa misma vista el letrado ha indicado que es posible que como usuarios de Wallapop se introduzcan comerciantes profesionales y que se puedan ofrecer no sólo productos de segunda mano, sino también productos nuevos.

En estos dos puntos se ha reiterado lo que ya constaba como hecho probado en la sentencia recurrida.

10.- 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 sufijo.

11.- La sentencia recurrida desestima la demanda por cuanto considera que no existe riesgo de confusión dado que se trata de modelos de negocio distintos, distinta actividad, distinta forma de implantación en el mercado y distinto modo de funcionamiento. Concluye la sentencia que las partes compiten en el mismo mercado «de un modo muy limitado».

11.1. Respecto del modelo de negocio, considera la sentencia recurrida que la actora tiene un negocio «físico», de venta directa, que no se ve alterado porque disponga de una página web para realizar ventas on line. Los canales de distribución son distintos.

11.2. La venta de la actora es siempre venta de producto o artículos nuevos. La demandada es una entidad que desarrolla su actividad en la denominada economía colaborativa. Su actividad se centra en conectar a usuarios interesados en comprar y vender, las operaciones que se propician en la plataforma son básicamente de artículos o productos usados.

11.3. En la sentencia se hace referencia a la dinámica de compra y el régimen de gestión de las garantías por la calidad del producto o su precio. En la sentencia se indica que Unipreus es vendedor directo, que entra en contacto con el comprador y se responsabiliza del precio, calidad y utilidad del producto. Wallapop únicamente conecta a posibles interesados, son ellos los que deciden el precio, el lugar de entrega y los instrumentos de garantías (devolución, servicio postventa...).

11.4. En cuanto al objeto de actividad, la actora se circunscribe a material deportivo, calzado y ropa.

Wallapop tiene un ámbito ilimitado de mercancías ofrecidas en su plataforma, la ropa deportiva y complementos deportivos son un área limitada de su actividad.

11.5. En cuanto al uso de la marca Wala por la actora, la sentencia destaca que la marca en cuestión no sirve para distinguir productos, ni siquiera los de la gama que comercializa la propia actora, ya que estos productos usan la marca Bati. Wala sirve únicamente para identificar las tiendas.

La demandada no es una tienda, sino un portal informático, una aplicación que conecta a posibles interesados, abre espacios para que se describan los productos (incluso con precio) y habilita un buscador que permite localizar a los oferentes y demandantes interesados, son ellos los que establecen el precio y condiciones de venta.

11.6. Respecto de la clase para la que se utiliza la marca, en la sentencia se destaca que la referencia a la clase 35 queda limitada en el caso del actor a productos y prendas deportivas, mientras que la demandada es una aplicación informática que facilita la denominada economía colaborativa.

11.7. Para analizar el riesgo de confusión la sentencia hace mención al uso del término Wala para integrar otras marcas, nombres comerciales y dominios de internet (Ewa Iwala, Walaswin, Wala Fashion), ajenos a este pleito.

Se niega en la sentencia que la marca Wala tenga, en el caso de la actora, un fuerte carácter distintivo, su mercado físico es reducido.

Wallapop tiene un grado de difusión mucho mayor y la aplicación tiene una difusión global a través de las plataformas Google y Apple.

11.8. Por último, en lo referido a la infracción marcaria, se advierte que el término "wala" es sinónimo o expresión de sorpresa o admiración, funciona como una onomatopeya.

12.-Respecto de las acciones de competencia desleal, en la demanda se hace referencia a los artículos 6, 11 y 12 de la Ley de Competencia Desleal (LCD), así como al artículo 4. Los mismos hechos que se alegan para la infracción marcaria sirven a Unipreus para articular sus pretensiones de competencia desleal.

En la sentencia se hace detallada referencia a la función complementaria de la normativa sobre competencia desleal, se cita la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de marzo de 2014 y el principio de complementariedad relativa.

Se hace mención específica al empleo por la demandada del término walla como prefijo en alguna de sus campañas publicitarias.

En la sentencia se considera que no hay prueba que permita considerar que la demandada se ha aprovechado del prestigio de la actora (supuesto del artículo 12 de la LCD) ni por el grado de implantación o conocimiento de la marca de la actora, ni por el modelo de negocio.

Identicos argumentos sirven para rechazar las infracciones de los artículos 6, 11 y 4 de la LCD.

TERCERO. - Motivos de apelación.

13.- Unipreus recurre en apelación la sentencia de primera instancia por entender, básicamente, que se realiza una incorrecta valoración de la prueba practicada. El recurso se articula en los siguientes puntos:

13.1. Incorrecta valoración de la prueba que determinó que se declarara como probado que no existía similitud entre los servicios prestados vinculados a la marca Wala y Wallapop.

A juicio de la apelante, la prueba practicada permite considerar acreditado que los servicios de la actora y la demandada son similares, para ello hace referencia a las marcas Wala/Walashop, que contrapone a la marca Wallapop de la demandada.

En este apartado se hace referencia a la incompleta y fallida interpretación de los factores que tuvo en consideración la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la Sentencia Canon.

Se hace mención a los criterios de clasificación de Niza, concretamente en la definición de los llamados servicios de intermediación, haciendo mención en el recurso a diversas resoluciones de la EUIPO. En concreto, se advierte en el recurso que la demandada, al incluir en su solicitud de marca los servicios de intermediación, estos servicios deben asimilarse a los de la venta minorista, lo que determina el riesgo de confusión.

A juicio de Unipreus, actora y demandada realizan servicios similares porque agrupan productos e información, lo hacen en beneficio de terceros, para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos, y prestan el servicio en tienda física o por internet.

13.2. Wallapop ha reconocido que su signo distintivo es confusamente similar al de Wala.

13.3. El carácter distintivo de las marcas Wala/Walashop y el intento de apropiación por parte de Wallapop.

13.4. El claro riesgo de confusión entre las marcas en conflicto y el nulo esfuerzo probatorio realizado por la demandada.

13.5. Se analiza también el riesgo de confusión desde la perspectiva de la Ley de Competencia Desleal y remite a la resolución de la EUIPO para considerar que los servicios que ofrece Wallapop coinciden con los que ofrece la actora, generándose riesgo de confusión, aunque no haya identidad de servicios.

14.- Wallapop impugna la sentencia únicamente por la no condena en costas.

CUARTO.- Sobre la introducción en la segunda instancia de cuestiones que no fueron debatidas o planteadas en la primera instancia.

15.- Lo primero que debemos advertir es que en el recurso se introducen elementos de hecho y argumentos jurídicos que no fueron objeto de discusión en la primera instancia. La demanda originaria, en cuanto a las acciones marcarias, hace referencia a la infracción de tres marcas nacionales referidas a la denominación Wala.

En el recurso se introduce, como si fuera un 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.

La parte demandada así lo denuncia en su escrito de oposición.

16.- 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, no puede darse como hecho no discutido en segunda instancia.

En lo que se refiere a la infracción marcaria la confrontación que se plantea ante el juzgado mercantil es única y exclusivamente respecto de las marcas mixtas Wala.

QUINTO.- Sobre los servicios prestados por la actora y por la demandada.

17.- En el punto 23 de la sentencia se concluye que el modelo de negocio, la actividad, la forma de implantación en el mercado y la actividad que llevan a cabo actora y demandada son distintas.

18.- El primero de los motivos de apelación articulado por Unipreus hace referencia a la incorrecta valoración de la prueba en la instancia, concluyendo que sí existe coincidencia o similitud en los servicios prestados por tiendas Wala y Wallapop.

19.- Es un hecho no discutido que Unipreus utiliza la marca Wala para identificar sus tiendas, tiendas que inicialmente eran y son locales abiertos al público que debía desplazarse físicamente para adquirir el material deportivo (tiendas convencionales). A partir de noviembre de 2012 adquiere el dominio walashop.com, lo que le permite poner en funcionamiento una tienda en la que el cliente no ha de desplazarse físicamente para conocer o adquirir los productos, puede hacerlo consultándolo desde la pantalla de un ordenador, tableta o teléfono de última generación (Smartphones). Unipreus determina los bienes o productos que comercializa en sus tiendas, también es la que establece los precios de venta, las posibles rebajas, el lugar de entrega de las mercancías adquiridas o su entrega a domicilio.

19.1. Tampoco se discute que Wallapop desarrolla una aplicación informática que se instala en ordenadores, tabletas o smartphones; esta aplicación informática tiene por finalidad principal la de poner en contacto a personas interesadas en vender productos determinados, usados o no, y personas interesadas en adquirir esos productos.

19.2. Wallapop es un algoritmo informático que permite ese contacto, que permite que el interesado incorpore fotografías de lo que quiere vender, que permite también establecer el lugar en el que se encuentra comprador y vendedor (ubicación), y que permite, en último extremo, que comprador y vendedor lleguen a un acuerdo en cuanto al precio y condiciones de entrega. Esta aplicación se plantea inicialmente como un instrumento para el contacto entre no profesionales, pero nada excluye que la aplicación pueda ser utilizada por comerciantes.

20.- Partiendo de esos hechos no discutidos, hemos de concluir que las actividades desarrolladas por Unipreus y Wallapop no son ni idénticas ni tan siquiera similares.

20.1. Respecto de la actividad desarrollada por Unipreus en sus tiendas convencionales, la diferencia con la actividad de Wallapop es indiscutible. Wallapop no tiene una tienda física a la que puedan acudir los interesados, no dispone de un local o locales comerciales, no establece precios, ni determina el modo de entrega de los productos adquiridos.

20.2. Respecto de la actividad que desarrolla Unipreus por medio de su tienda virtual, aceptando que se trata de una actividad propia de los denominados servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico (Ley 34/2002, en relación con las Directivas Comunitarias 2000/31 y 98/48), sin embargo el hecho de que pueda ofrecer productos o mercancías en un espacio virtual que pueden adquirirse por medio de transacciones electrónicas, no determina que esa plataforma de venta pueda asimilarse a la actividad desarrollada por Wallapop.

20.3. 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 referido al 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.

21.- En la vista celebrada en segunda instancia se trajo a colación la cuestión prejudicial C-434/15 (ECLI: EU: C:2017:364), el denominado asunto Uber. Cuando se celebró dicha vista ya

se habían hecho públicas las conclusiones del Abogado General (conclusiones de 11 de mayo de 2017). En ese informe, no vinculante pero sí indicativo del punto de vista del Tribunal de Justicia de la UE, se hacían algunas consideraciones generales que pueden ser de utilidad para nuestro asunto:

«[32] una interpretación del concepto de servicios de sociedad de la información que incluyera en él actividades en línea sin valor económico autónomo estaría desprovista de eficacia a efectos del cumplimiento del objetivo perseguido por la Directiva 2000/31.

33. *En el caso de los servicios mixtos, que incluyen componentes electrónicos y no electrónicos, se puede considerar que un servicio se ha transmitido completamente por vía electrónica, en particular, cuando la prestación que no se facilita por vía electrónica es económicamente independiente del servicio prestado mediante esta vía.*

34. *Este supuesto se da, en particular, en la situación de un prestador intermediario que facilita las relaciones comerciales entre un usuario y un prestador de servicios (o un vendedor) independiente. Las plataformas de compra de billetes de avión o de reserva de hoteles son un ejemplo de ello. En tal caso, la prestación del intermediario tiene un verdadero valor añadido tanto para el usuario como para el empresario de que se trate, pero sigue siendo económicamente autónoma, ya que el empresario desarrolla su actividad de manera independiente.*

35. *En cambio, cuando el prestador del servicio facilitado por vía electrónica es también el del servicio que no se presta por esa vía, o cuando ejerce una influencia decisiva sobre las condiciones en que se presta este último, de modo que ambos forman un todo indisoluble, a mi juicio es preciso determinar cuál es el elemento principal de la prestación de que se trata, es decir, el que le da su sentido económico. La calificación de servicio de la sociedad de la información implica que este elemento principal se preste por vía electrónica.*

36. *Éste es el caso, por ejemplo, de la venta de bienes en línea. En la venta en línea, los elementos esenciales de la transacción, es decir, la presentación de la oferta y su aceptación por el comprador, la celebración del contrato, y, en la mayoría de los casos, el pago se lleva a cabo por vía electrónica y están incluidos en el concepto de servicio de la sociedad de la información. Esto es lo que declaró el Tribunal de Justicia en la sentencia Ker-Optika».*

22.- La cita anterior permite considerar que en el caso de Unipreus, aunque desarrolle una parte de su actividad comercial por medio de una página web, dicha tienda virtual no convierte su actividad en similar o idéntica a la de Wallapop, sea cual sea la incidencia que pueda tener la tienda virtual de la actora.

22.1. En el caso de Wallapop su aplicación informática aporta un valor económico añadido pues facilita el contacto entre comprador o vendedor, abstracción hecha de que puedan o no ser profesionales.

La aplicación que explota Wallapop no incide en el precio del bien o producto vendido, precio que establece unilateralmente el vendedor y que puede ser objeto de negociación.

22.2. Es un hecho no controvertido, así se reiteró en la vista celebrada en segunda instancia, que Wallapop no establece su retribución sobre el precio de venta de los bienes o mercancías que se ofrecen en la plataforma, no es un porcentaje de ese precio ni incide en el mismo. La retribución de Wallapop se obtiene de la publicidad que aparece en la plataforma, o de la posibilidad de posicionar a un vendedor, es decir, conseguir que aparezca dentro de las

primeras preferencias que se ofrecen al usuario que busca un producto o mercancía concreta (posicionamiento que responde al funcionamiento de otras aplicaciones como Google).

22.3. Wallapop no establece ni qué productos se ofrecen, ni cómo se ofrecen, son los usuarios oferentes los que facilitan imágenes de esos productos y las suben (transmiten) a la aplicación, que lo único que hace es ordenarlas por la naturaleza del producto, sin que eso suponga un coste adicional ni para el comprador, ni el vendedor.

22.4. Wallapop tampoco interviene en la determinación del modo de entrega de lo adquirido, únicamente facilita el contacto entre interesados, su ubicación.

22.5. Por el contrario, Unipreus en su plataforma de venta on line sí que ofrece las mercancías, establece precios y predetermina un modo o modos de entrega. La plataforma de venta on line no aporta un valor económico independiente respecto de los sistemas tradicionales de venta, aunque sin duda suponga una comodidad para el comprador y pueda incluso repercutir en un precio más reducido de venta al público, decisiones todas ellas que asume única y exclusivamente Unipreus.

23.- En definitiva, no hay error en la apreciación de la prueba por parte del juzgado, los servicios ofrecidos por una y otra parte son completamente distintos, 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.

Esa incidencia o coincidencia circunstancial (en el recurso se hacía referencia por Unipreus a que un consumidor podría realizar en Wallapop una previa consulta sobre precios o disponibilidad antes de decidirse a adquirir un producto en Wala), no está probado que 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 la actora para identificar sus comercios físicos o virtuales, los canales que la actora dice que cubre la marca (habla de que presta un servicio omnicanal) se circunscriben al ofrecimiento y venta de productos.

Como ya hemos destacado a lo largo de esta resolución, 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, 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.

El uso, acreditado en autos, de la marca Wallapop , por la demandada se circunscribe a esa actividad de intermediación; cuestión distinta es que la actora en un futuro pudiera utilizar su plataforma para ofrecer o distribuir productos propios, ya que en ese caso sí que podría analizarse un posible conflicto.

24.- Por lo tanto, el primero de los motivos de apelación debe ser desestimado; la sentencia de instancia valoró correctamente la prueba y son acertadas sus conclusiones: 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 .

Es interesante en este punto destacar que la Resolución de la EUIPO de 18 de enero de 2017 (Recursos 2350/2015 y 2530/2015-5), aportada en la vista de apelación, al comparar las marcas, concluye (punto 56) que, teniendo en cuenta las coincidencias visuales y fonéticas de grado medio y las diferencias conceptuales, los signos comparados son similares en grado bajo.

En cuanto a los servicios ofrecidos por una y otra parte, el ordinal 91 considera que hay falta de similitud entre servicios, que son servicios diferentes, independientemente de su calificación, los servicios no se dirigen al mismo público, no son complementarios y no están en competición.

SEXTO.- Sobre la incidencia de la sentencia Canon.

25.- Dentro del primer motivo de apelación, Unipreus considera que la sentencia de primera instancia aplica incorrectamente la jurisprudencia derivada de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de septiembre de 1998 (Asunto C-39/97 . ECLI: EU:C:1998:442 . Denominado caso Canon).

26.- La Sentencia Canon en su fundamento 17 considera que:

« La apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, y en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. En efecto, la interdependencia entre estos factores se encuentra expresada en el décimo considerando de la Directiva, según el cual es imprescindible interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión, cuya apreciación depende, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado y del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados».

En los fundamentos 22 y 23 de la Sentencia se advierte que:

«No obstante procede subrayar que, para la aplicación de la letra b) del apartado 1 del artículo 4, es además necesario, incluso en el caso de que exista identidad con una marca cuyo carácter distintivo es particularmente fuerte, aportar la prueba de que existe una similitud entre los productos o los servicios designados. En efecto -y a diferencia de lo que prevé, por ejemplo, la letra a) del apartado 4 del artículo 4, que se refiere expresamente a los casos en que los productos o servicios no son similares-, la letra b) del apartado 1 del artículo 4 prevé que el riesgo de confusión presupone que los productos o servicios designados son idénticos o similares.

23. Para apreciar la similitud entre los productos o los servicios designados, como han recordado los Gobiernos francés y del Reino Unido, así como la Comisión, procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos o servicios. Estos factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario».

27. Consideramos que es importante hacer mención a las marcas en conflicto en dicho asunto: Canon Kabushiki Kaisha era titular de la marca denominativa Canon registrada en Alemania, en particular, para los productos siguientes: *«máquinas de fotografiar, cámaras y proyectores de*

fotografía y vídeo; cámaras de filmación y grabación televisiva, transmisores de televisión, receptores y reproductores de televisión, incluidos los aparatos de grabación y lectura de cintas o discos».

Metro-Goldwyn-Mayer Inc había solicitado en Alemania el registro de la marca denominativa «CANNON» para designar los productos y servicios siguientes: «*películas grabadas en cintas de vídeo (películas de vídeo); producción, alquiler y exhibición de películas para salas de cine y organismos de televisión* .

Las marcas en cuestión eran prácticamente idénticas y se utilizaban para servicios coincidentes.

Las consideraciones del TJUE tienen su sentido en el supuesto de hecho descrito en la sentencia, su extrapolación a otras posibles marcas en conflicto ha de hacerse determinando previamente el ámbito y alcance de cada una de las marcas.

28. En los servicios prestados por Wallapop no encontramos, ni por su naturaleza, ni por su destino, ni por su utilización, un riesgo de confusión con las marcas Wala dado que los servicios que presta, como hemos analizado, son distintos y claramente distinguibles de aquellos que presta Unipreus por medio de sus tiendas Wala .

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. Wallapop no es una tienda, no opera como otras plataformas de venta on line como Amazon o Alibaba, no ofrece productos propios, únicamente facilita el contacto entre vendedores y compradores.

En los ordinales anteriores hemos hecho referencia a las razones que nos llevan a pensar que no hay coincidencia de servicios y a esos argumentos nos remitimos de nuevo para afirmar que la sentencia recurrida aplica correctamente la jurisprudencia del TJUE y, en concreto, la sentencia Canon.

SÉPTIMO.- Sobre los criterios de clasificación de Niza y su incidencia en este procedimiento.

29. Dentro del primer motivo de apelación, Unipreus introduce también referencias a la incidencia de los criterios de clasificación de Niza y su aparente incoherencia.

Consideramos que una parte importante del debate que la apelante intenta introducir en este submotivo, ha debido ser objeto de análisis y controversia ante las autoridades administrativas correspondientes, concretamente la EUIPO, cuyas resoluciones se han incorporado a las actuaciones como medio de prueba.

La resolución de la EUIPO de 18 de enero de 2017 (ya mencionada en esta sentencia) analiza la incidencia de los criterios de clasificación de las marcas conforme al nomenclátor de Niza. En esta resolución, referida única y exclusivamente incidente de oposición que Unipreus articuló frente a la petición de registro de la marca Wallapop, la EUIPO consideró que Unipreus disponía de la marca Wala única y exclusivamente para la venta al por menor de material deportivo (una de las múltiples subclases que se amparan dentro de los servicios de la clase 35). Wallapop había solicitado su marca para la práctica totalidad de subclases o servicios de la clase 35, por lo que la posible colisión marcaría se produciría no sobre la totalidad de servicios previstos en la clase 35, sino única y exclusivamente para los referidos a material deportivo, especificándose

en la resolución el alcance de los materiales deportivos afectados, sin afectar a otros materiales complementarios.

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, referido a la infracción de marca por riesgo de confusión.

30. En el recurso de apelación Unipreus pretende conseguir en sede judicial algo que no ha conseguido en sede administrativa, frente a la Oficina Europea de Marcas. Los servicios de intermediación realizados por Wallapop no pueden asimilarse a los servicios de venta al por menor. Nos remitimos de nuevo a lo ya expresado al establecer la distinción entre los servicios prestados por las partes.

La resolución de la EUIPO establece que el grado de coincidencia entre las marcas no es ni mucho menos elevado, se concluye además que los servicios que prestan uno y otro son distintos, diferenciables, por lo que es posible un cierto grado de coincidencia en el uso de la marca si los servicios o sectores en los que se desarrolla la actividad de las partes es diferente.

31. Los reconocimientos que Wallapop haya podido realizar en el marco del procedimiento ante la EUIPO deben analizarse y ponderarse en ese contexto, sin posibilidad de extrapolarlos de modo automático a otros ámbitos.

Ya hemos indicado que puede haber un alto grado de coincidencia entre marcas sin que haya con ello un riesgo de confusión si los servicios prestados son distintos y distinguibles, por lo que el segundo de los motivos de apelación debe ser también rechazado.

OCTAVO.- Sobre el carácter distintivo de las marcas de la actora y el intento de apropiación por parte de la demandada.

32. 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, con el fin de dar respuesta a las distintas cuestiones que plantea la actora en su recurso, pasamos a analizar otros motivos o consideraciones introducidas por Unipreus en su recurso.

33. Ya hemos indicado que no es posible aceptar en segunda instancia que Walashop es una evolución de la marca Wala . No fue ese el objeto de la demanda en primera instancia y no puede serlo en segunda.

34. Consideramos que el carácter distintivo de la marca Wala debe circunscribirse al ámbito concreto en el que se le concedió la marca: la venta al por menor de material deportivo. No se discute el esfuerzo inversor de la actora en la expansión de su negocio.

Ese posible carácter distintivo de la marca Wala no determina que Wallapop haya intentado apropiarse de la marca por cuanto la actividad que desarrolla por medio de su plataforma, aquella que ha sido objeto de análisis en estos autos, es distinta, descartando el riesgo de confusión.

No hay riesgo de apropiación por parte de Wallapop, sin necesidad de entrar a analizar el carácter distintivo del signo Wala , que, de ser distintivo, sólo lo sería para ese concreto ámbito de la venta al por menor de material deportivo, no podría extenderse a otros bienes o servicios.

No hay, sin duda, conflicto entre las tiendas físicas de la actora y la demandada. Creemos que tampoco lo hay en la tienda on line de la demandante por los argumentos que ya hemos reiterado.

Tampoco apreciamos ese riesgo cuando la demandada utiliza el término Walla con otros sufijos para publicitar sus servicios, dado que ese uso se realiza en un ámbito de servicios ajeno por completo al desarrollado por la demandante. Walla, Wallapop, Walla Summer, Walla Santa, Wallasutra, Walla Love, Walla Singles , no interfieren en el ámbito de actividad de la demandante que se reduce al comercio al detalle de prendas y artículos de deporte. La demandada, usando el término Walla, no hace sino publicitar servicios distintos.

35. Sobre la incidencia de la prueba pericial practicada a instancia de la demandada (el informe elaborado por el Instituto Apolda obrante al folio 48 y siguientes de los autos), dicho dictamen no puede tener el valor probatorio que afirma la parte recurrente por cuanto el mismo parte de la formulación de unas preguntas que inducen la respuesta de los entrevistados en la medida en la que las preguntas se formulan previa la afirmación de que Wala es una cadena de establecimientos de artículos de ropa y calzado deportivo.

Sobre esa primera afirmación se concatenan las preguntas referidas al origen o coincidencia entre las marcas Wala y Wallapop , cuyas coincidencias fonéticas ya han sido reseñadas. La introducción que se facilita al entrevistado induce a la respuesta en la medida en la que no se comparan las marcas de un modo objetivo, sino alertando al entrevistado de que Wala es una tienda de ropa deportiva, de hecho en el comentario a esa pregunta se indica que tras leer la definición de Wala , el nivel de conocimiento de la cadena de establecimientos se sitúa en un 45,6% en Barcelona y en un 90,1% en Lleida.

Consideramos que esa prueba pericial ha sido correctamente cuestionada por la demandada tanto en sus alegaciones como en la pericial que se aportó de contrario, en las que se habla de notoriedad sugerida (folio 376).

NOVENO.- Sobre los actos de competencia desleal.

36. En el punto quinto del recurso se hace referencia, muy somera, a la posible infracción de la Ley de Competencia Desleal. Concretamente se hace referencia al artículo 6 de la LCD , referido a actos de confusión, por el riesgo de confusión que generaría el uso del término Wallapop frente al dominio Walashop, registrado por Unipreus.

37. La sentencia recurrida, en su fundamento séptimo, indica que la actora, partiendo de los mismos hechos, había considerado que también podían incardinarse dentro de los supuestos infractores de la normativa sobre competencia desleal.

El debate en la primera instancia se refiere al uso por la demandada de publicidad en la que incluye el término Walla para publicitar sus servicios.

En segunda instancia la parte actora introduce un matiz en sus alegaciones de deslealtad al circunscribirlas únicamente al artículo 6 y al confrontar el uso por la demandada del término Wallapop y el riesgo de confusión que se genera al confrontarlo con el dominio on lineWalashop.

38. El artículo 6 de la LCD establece que:

«Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos.»

El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica».

Ya hemos analizado la prueba pericial aportada por la actora y hemos considerado que el modo en el que se formulan las preguntas a los más de 800 entrevistados no permiten considerar acreditado el riesgo de confusión.

La jurisprudencia es clara al analizar el alcance del artículo 6 de la LCD :

«El tipo del artículo 6 responde a la necesidad de proteger la decisión en el mercado del consumidor, ante el peligro de que sufra error sobre el establecimiento que visita, la empresa con la que se relaciona o los productos o servicios objeto posible de sus contratos, como consecuencia de la apropiación, la aproximación o la imitación de los medios de identificación utilizados por otros participantes en aquel - sentencia de 20 de mayo de 2.010 -. Al mencionar la norma como objeto de la confusión del consumidor "la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos", se refiere el legislador a los medios de identificación o presentación de la empresa, de las prestaciones o de los establecimientos de otro agente económico en el mercado» (STS de 9 de octubre de 2010 . ECLI:ES:TS:2010:7202).

39. No basta con que se observe la coincidencia entre términos, sino que es necesario que se acredite ese riesgo de confusión, riesgo que en el supuesto de autos consideramos que no se ha probado, por cuanto la prueba pericial de la actora tiene un alcance limitado y ha inducido a los encuestados a error al formular un preámbulo que mediatiza la respuesta.

DÉCIMO.- Sobre las costas.

40. Wallapop impugnó la sentencia solicitando que se revisara en segunda instancia el criterio de no imponer las costas de la primera instancia. Consideramos que las dudas de hecho que se refirieron en la sentencia apelada son acertadas. Las coincidencias parciales entre las marcas confrontadas y las resoluciones de la EUIPO justifican esas dudas de hecho para no imponer costas en primera instancia.

41. Idénticos argumentos deben servir para no imponer las costas de la segunda instancia.

FALLAMOS

Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por Unipreus, S.L. contra la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 2 de Barcelona de fecha 27 de julio de 2016 , dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que se confirma en sus propios términos.

Se desestima la impugnación a la sentencia planteada por Wallapop contra esa misma sentencia.

No hay condena en costas ni en primera ni en segunda instancia.

Contra la presente resolución podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este Tribunal, en el plazo de los 20 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.

Esta información tiene carácter no auténtico y gratuito