

**AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE
SECCIÓN OCTAVA. TRIBUNAL DE MARCAS
DE LA UNIÓN EUROPEA**

**ROLLO DE SALA N° 179 (U-28) 24
PROCEDIMIENTO Juicio Ordinario 213/22
JUZGADO de lo Mercantil num. 1 Alicante**

NIG: 03014-66-1-2022-0000901

Apelante/s: HOLDED TECHNOLOGIES S.L.
Procurador/es: RICARDO MOLINA SANCHEZ-HERRUZO
Letrado/s: JOSE MARIA IGLESIAS MONRAVA

Apelado/s: WOLTERS KLUWER N.V. y WOLTERS KLUWER TAX AND ACCOUNTING ESPAÑA S.L.
Procurador/es : ESTHER PEREZ HERNANDEZ
Letrado/s: JOSE MIGUEL LISSEN ARBELOA

SENTENCIA NÚM. 29/25

Il^lmos.:

Presidente: Don Enrique García-Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Rafael Fuentes Devesa.

En la ciudad de Alicante, a diecisiete de febrero de dos mil veinticinco.

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por los Il^lmos. Sres. expresados al margen, ha visto los autos de Juicio Ordinario, seguido en instancia ante el Juzgado de lo Mercantil número uno de los de Alicante con el número 213/22, y de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandada, la mercantil Holded Technologies S.L. (Holded), representada en este Tribunal por el Procurador D. Ricardo Molina Sánchez-Herruzo y dirigida por el Letrado D. José María Iglesias Monrava; y como parte apelada la demandante, Wolters Kluwer Tax And Accounting España S.L., y Wolters Kluwer N.V., (WK) representada por el Procurador D^a. Esther Pérez Hernández y dirigido por el Letrado D. Jose Miguel Lissen Arbeloa, que ha presentado escrito de oposición e impugnación de la Sentencia, a la que a su vez, ha presentado escrito de oposición la demandada apelante.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Las actuaciones se iniciaron mediante demanda presentada por la representación de las mercantiles Wolters Kluwer Tax And Accounting España S.L., y Wolters Kluweer N.V.en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba:

"A. *DECLARE*

a) *que la utilización por HOLDED TECHNOLOGIES S.L., sin el consentimiento de las Demandantes, de los signos reproducidos en el Hecho Tercero de la Demanda, llevados a cabo por medio de su página web principal holded.com y de su página web secundaria academy.holded.com y en el marco de los servicios de referenciación AdWords y Bing, infringe los derechos de exclusiva conferidos a las Demandantes por las siguientes marcas:*



• *Marca de la UE núm. 004379781*

• *Marca de la UE núm. 002771129 "WOLTERS KLUWER";*



A3 Software

• *Marca española núm. 2680542 "A3SOFTWARE"*

• *Marca española núm 2938747 "A3ERP" (denominativa.); y*

• *Marca española núm. 4010635 "A3INNUVA" (denominativa).*

b) *que la conducta de HOLDED TECHNOLOGIES S.L. en relación con la referencia expresa en las páginas web holded.com y academy.holded.com a la falsa posibilidad de integrar su software con el producto de Wolters Kluwer, es constitutiva de actos de competencia desleal.*

c) *Que mediante los actos descritos en los pronunciamientos declarativos a y b, HOLDED TECHNOLOGIES S.L. ha generado daños y perjuicios a mis representadas, que deberán ser indemnizados en todo caso por HOLDED TECHNOLOGIES S.L., cuya determinación y cuantificación definitivas se realizará en el procedimiento de ejecución de sentencia.*

B. Como consecuencia de ello, CONDENE a HOLDED TECHNOLOGIES S.L.:

1. *A estar y pasar por las anteriores declaraciones.*

2. *A cesar y abstenerse en un futuro de utilizar, sin consentimiento del titular, las marcas de la Unión Europea y españolas identificadas en el pedimento declarativo A a), a través de cualquier medio o soporte, así como cualquier otro*

signo utilizado para distinguir productos o servicios idénticos o similares a los protegidos por las citadas marcas, que sea idéntico o similar.

3. En particular, a cesar y abstenerse en un futuro de utilizar, sin consentimiento de Wolters Kluwer, las marcas españolas y de la Unión Europea identificadas en el pedimento declarativo A a), así como cualquier otro signo utilizado para distinguir productos o servicios idénticos o similares a los protegidos por las citadas marcas, que sea idéntico o similar, como criterio de búsqueda, texto de anuncio y enlace en internet con su página web holded.com o cualquier otra de su dominio o propiedad, bien sea mediante Google Adwords, Bing, o cualquier otro servicio publicitario o de referenciación de internet.

4. A eliminar y retirar, a su costa, la publicidad contenida en las páginas web identificadas en el pedimento declarativo A. b), así como en cualquier otra página web titularidad de HOLDED TECHNOLOGIES S.L. en la que se incluyan referencias falsas o cualquier otra mención que, con falsedad, afirme la posibilidad de integrar el software comercializado por la Demandada con los comercializados por las Demandantes o de realizar cualquier otra funcionalidad técnicamente imposible en relación con los productos de las Demandantes, o en la que concurra un aprovechamiento indebido de las ventajas de la reputación adquirida por Wolters Kluwer en el mercado español.

5. A la publicación de la sentencia condenatoria y, en concreto, a que durante el plazo mínimo de nueve (9) meses, desde la firmeza de la sentencia, difunda, a su costa, la sentencia en su propia página web principal holded.com accesible desde España y el resto de los países de la Unión Europea, o cualquier otra que la sustituyera, con la mención en su página de inicio de una entrada claramente visible que indique el encabezamiento y fallo de la sentencia condenatoria que se dicte por el Juzgado y desde la cual, clicando en la misma por medio de un hiperenlace, se abra otra ventana en la que aparezca publicada la sentencia íntegra y sin modificaciones en su contenido, todo ello en caracteres por tipo y tamaño usuales de la propia web correspondiente.

6. Al pago de multas coercitivas de 600 euros diarios por cada día de retraso en el cumplimiento de cualquiera de las condenas contenidas en el presente pedimento B.

7. A retirar inmediatamente del mercado, a su costa, todos los anuncios, documentos o materiales promocionales que incorporen o reproduzcan las marcas europeas y españolas identificadas en el pedimento declarativo A a), que estén en su poder o que se encuentren en posesión de franquiciados o terceros y que hayan sido suministrados por la Demandada.

8. A destruir, a su costa, todos los anuncios, documentos o materiales

promocionales que incorporen o reproduzcan las marcas europeas y españolas identificadas en el pedimento declarativo A a) que se encuentren en posesión de la Demandada o de terceros y los que hayan sido retirados del comercio de acuerdo con lo solicitado en el apartado anterior.

9. A compensar a Wolters Kluwer con 2.833,65 euros por los gastos de investigación incurridos.

10. A indemnizar a Wolters Kluwer:

1) A título principal, los daños y perjuicios causados por la infracción de las marcas europeas y españolas identificadas en el pedimento declarativo A a) en la cuantía que se determine en ejecución de sentencia de acuerdo con la base del 1% del "importe neto de cifra de negocios" de las cuentas contables anuales de Holded, incrementados en una cantidad a fijar discrecionalmente por S.S.a en atención a la prueba practicada en el presente procedimiento en relación con los actos de competencia desleal identificados en

el pedimento declarativo A.b).

2) Con carácter subsidiario, los daños y perjuicios causados por la infracción de las

marcas europeas y españolas identificadas en el pedimento declarativo A a) en la cuantía que se determine en ejecución de sentencia de acuerdo con la base del 1% del "importe neto de cifra de negocios" de las cuentas contables anuales de Holded.

incrementadas en ambos casos con los intereses legales correspondientes, devengados desde la fecha de presentación de la presente demanda hasta su completo pago.

11. Al pago de las costas."

SEGUNDO.- Tras seguirse los trámites correspondientes a los autos de Juicio Ordinario número 213/2022 del Juzgado de lo Mercantil número uno de los de Alicante, se dictó Sentencia en fecha 7 de marzo de 2024, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

"Que debo ESTIMAR PARCIALMENTE la demanda principal presentada por Dña. Esther Pérez Hernández, Procuradora de los Tribunales y de las mercantiles Wolters Kluwer N.V. y Wolters Kluwer Tax and Accounting España, S.L., y siendo parte demandada Holded Technologies, S.L., representada por el Procurador de los Tribunales Don Ricardo Molina Sánchez Herruzo y bajo defensa de Don José María Iglesias Monravá y por todo ello:

I. Debo declarar y declaro:

a) que la utilización por HOLDED TECHNOLOGIES S.L., sin el consentimiento de las Demandantes, de los signos identificados en el cuerpo de la presente sentencia, llevados a cabo por medio de su página web principal holded.com y de su página web secundaria academy.holded.com y en el marco de los servicios de referenciación AdWords y Bing, infringe los derechos de exclusiva conferidos a las Demandantes en los términos descritos en los fundamentos de derecho por las siguientes marcas:



1. Marca de la UE núm. 004379781

(figurativa);

2. Marca de la UE núm. 002771129 "WOLTERS KLUWER" (denominativa.);



A3 Software

3. Marca española núm. 2680542 "A3SOFTWARE"

(mixta);

4. Marca española núm 2938747 "A3ERP" (denominativa.); y

5. Marca española núm. 4010635 "A3INNUVA" (denominativa).

b) Que la demandada ha causado un daño a la actora

II. Por todo ello, debo condenar y condeno a la demandada a:

a. A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

b. A cesar y abstenerse en un futuro de utilizar, sin consentimiento del titular, las marcas de la Unión Europea y españolas identificadas en la condena I.a), a través de cualquier medio o soporte, así como cualquier otro signo utilizado para distinguir productos o servicios idénticos o similares a los protegidos por las citadas marcas, que sea idéntico o similar salvo en relación con su utilización como palabra clave (keyword) en los motores de búsqueda.

c. A eliminar y retirar, a su costa, la publicidad contenida en las páginas web identificadas en los fundamentos de la presente sentencia.

d. A la publicación de la sentencia condenatoria y, en concreto, a que durante el plazo mínimo de nueve (9) meses, desde la firmeza de la sentencia, difunda, a

su costa, la sentencia en su propia página web principal holded.com accesible desde España y el resto de los países de la Unión Europea, o cualquier otra que la sustituyera, con la mención en su página de inicio de una entrada claramente visible que indique el encabezamiento y fallo de la sentencia condenatoria que se dicte por el Juzgado y desde la cual, clicando en la misma por medio de un hiperenlace, se abra otra ventana en la que aparezca publicada la sentencia íntegra y sin modificaciones en su contenido, todo ello en caracteres por tipo y tamaño usuales de la propia web correspondiente.

e. A retirar inmediatamente del mercado, a su costa, todos los anuncios, documentos o materiales promocionales que incorporen o reproduzcan las marcas europeas y españolas identificadas en el pedimento declarativo I.a) que estén en su poder o que se encuentren en posesión de franquiciados o terceros y que hayan sido suministrados por la Demandada dentro de los parámetros de condena de la presente sentencia.

f. A destruir, a su costa, todos los anuncios, documentos o materiales promocionales que incorporen o reproduzcan las marcas europeas y españolas identificadas en el pedimento declarativo I.a) que se encuentren en posesión de la Demandada o de terceros y los que hayan sido retirados del comercio de acuerdo con lo señalado en el pronunciamiento anterior, dentro de los parámetros de la condena de la presente sentencia.

g. A indemnizar los daños y perjuicios:

i. en cuanto al daño emergente se condena a la demandada al pago de 2.833,65 euros

ii. En cuanto al lucro cesante se condena a la demandada al pago del 1% del "importe neto de cifra de negocios" (43.5 LM) de acuerdo con las bases fijadas en el fundamento de derecho OCTAVO de la presente sentencia.

III. Se absuelve a la parte demandada del resto de peticiones.

Las costas de la presente sentencia se imponen a la parte demandada dado que la misma se estima sustancialmente."

Solicitada aclaración por la representación de la demandada demandada, Holded Technologies S.L., en fecha 14 de junio de 2024 se dictó Auto en cuyo Fundamento jurídico segundo se dispuso lo siguiente:

"5. No corresponde acordar la aclaración solicitada toda vez que el fallo es completo en todos sus términos sin que exista oscuridad alguna.

6. Procede por otra parte suprimir en el antecedente de hecho segundo la referencia a que la parte demandada excepcionó la nulidad de la marca en los

términos solicitados por HOLDED."

Y la parte dispositiva del citado Auto es de tenor literal siguiente:

"Se desestima la solicitud de complemento presentada por D. Ricardo Molina Sánchez Herruzo, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de Holded Technologies, S.L. respecto de la sentencia 27/2024 de fecha 7 de marzo"

Solicitada aclaración por la representación de la demandante, Wolters Kluwer Tax And Accounting España S.L., y Wolters Kluwer N.V., en fecha 5 de julio de 2024 se dictó Auto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

"SE RECTIFICA SENTENCIA No 27/2024 de fecha 7/3/2024 , en el sentido de suprimir en los apartados del 93 a 96 la mención "CAMPUS", aclarando que la Sentencia se refiere unicamente a los signos infractores identificados en la demanda.

Asimismo se añade en la primera página y en el fallo de la Sentencia los nombres y apellidos de los letrados y codirectores de WK (D. Jose Miguel Lissén Arbeloa- núm. 57.521- y D. David Fuentes Lahoz- núm. 134.906-)."

TERCERO.- Contra dicha Sentencia se interpuso el recurso de apelación por la parte referenciada. Seguidamente, tras el traslado y formulación de la oposición al recurso se emplazaron a las partes y se elevaron los autos a este Tribunal en fecha 26 de septiembre de 2024 donde fue formado el Rollo número 179/U-28/24, en el que se acordó señalar para la deliberación, votación y fallo el día 13 de febrero de 2025, en que tuvo lugar.

CUARTO.- En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.

VISTO, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Luis Antonio Soler Pascual.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Denuncia Wolters Kluwer que la demandada, Holded Technologies, hace un uso infractor de las cinco marcas renombradas que invoca en la demanda -dos europeas y tres españolas descritas en el fallo de la Sentencia de instancia- por el uso in consentido que de las marcas, la denominativa WK y la figurativa, hace en el apartado de integraciones de sus dos páginas web - www.holded.com y www.holded.academy.com- y por la utilización, en el marco de los servicios de referenciación Adwords de Google y en los de Bing, por el uso de las palabras adquiridas A3 Software, A3 Innuva y A3ERP, en los

mensajes comerciales, que constituyen los resultados patrocinados del servicio del prestador del servicio de referenciación, y que contienen el enlace promocional al sitio web del anunciante Holded (en el argot del servicio, "*advertising link*"), denunciando finalmente como actos de competencia desleal el uso de los signos por publicidad engañosa, en atención a la referencia que la demandada hace en sus webs de la posibilidad de integrar su software con el producto WK, por el aprovechamiento reputacional de la notoriedad de los signos WK.

Considera en particular la demandante que hay infracción por parte de la demandada por el uso de de las marcas WK al introducirlas en el texto de los anuncios comerciales, a título de ejemplo, en uno junto con la palabra Holded -"*Holded y A 3 Software Online -Importamos Contabilidad*"- y en otro con el siguiente texto "*Alternativa A 3 - Ahorra Tiempo y Dinero*".

También considera actos infractores en el uso de las marcas figurativa y denominativa europeas de Wolters Kluwer en la web de Holded, en tanto Holded las usa para la promoción de la contratación de sus propios productos; y en cuanto incluyen información falsa, considera que constituyen a su vez actos de competencia desleal por publicidad engañosa y aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

La Sentencia de instancia, tras reconocer el carácter renombrado de las marcas invocadas y el hecho de su reproducción en los ámbitos a que se refiere la demanda en tanto aspectos no debatidos en el litigio, ha estimado solo en parte la demandada en lo que hace a la infracción marcaria, desestimando en su integridad las infracciones competenciales. Concluye en particular que no hay infracción en el uso de la marca A3 como *Keyword* pero sí en la incorporación de las marcas en los anuncios promocionales al que lleva el motor de búsqueda, en tanto menoscaban las función de inversión y publicidad -aunque no la de origen-, al igual que por la utilización de las marcas figurativas y denominativa en el apartado de integraciones de las webs de Holded.

Críticos con esta resolución, la impugnan ambas partes litigantes.

La demanda deduce recurso de apelación cuestionando la apreciación de la infracción en el servicio de referenciación Adword de Google, al tiempo que afirma que el uso de las marcas WK en el apartado de integraciones de su web es un uso lícito, oponiéndose a la estimación de las diversas acciones deducidas, en particular a la acción de daños y perjuicios y a la imposición de las costas procesales.

Por lo que hace a la parte demandante, cuestiona en su impugnación el

alcance de la infracción, afirmando que el uso inconsciente por parte de la demandada de las marcas invocadas en el texto de los anuncios dados en el marco de los servicios de referenciación infringen no solo las funciones de inversión y publicidad sino, también, la función de origen, añadiendo a su impugnación que la referencia expresa en las webs de la posibilidad de integrar su software con el producto WK es constitutiva, como pretendía en la demanda, de actos de competencia desleal por publicidad engañosa y de explotación de reputación ajena por tratarse del uso de marcas renombradas.

Fijados los términos del debate, examinaremos en primer lugar lo relativo al sistema de referenciación y la posible infracción marcaria cometido por el uso en el mismo de las marcas WK, tanto en aquél servicio como en las webs de Holded y, en segundo término, por lo que hace a la impugnación de la demandante, lo relativo a las acciones sobre competencia desleal.

SEGUNDO.- Dedicamos el primero de los motivos de su recurso de apelación la mercantil demandada Holded Technologies S.L., a describir el funcionamiento del servicio de referenciación Adwords de Google y la posición jurisprudencial sobre el mismo -destacando la licitud del uso de una palabra que sea marca de tercero como *Keyword*, aunque sea ésta renombrada- afirmando que la utilización de las marcas A3 de WK como *Keyword* y el uso del enlace de internet al sitio web del anunciante son lícitos, denunciando como antecedente de su planteamiento posterior que la Sentencia incurre en contradicción interna en tanto reconoce que es lícito el uso de la marca como *Keyword* y por tanto, el uso del enlace promocional en internet al sitio web del anunciante al no haber uso de marca de tercero, sin que ello no obstante diferencie en el fallo de la Sentencia, al declarar la infracción, tal circunstancia, extendiéndose la condena al uso de la marca salvo como *Keyword*.

Y plantea a continuación en tres motivos que entendemos relacionados, que - motivo segundo- es incorrecta la valoración de la prueba sobre la publicidad comparativa, que -motivo cuarto- no hay aprovechamiento de la reputación de las marcas de la actora y, -motivo quinto-, que los mensajes de los anuncios - siempre con referencia a los contenidos de los anuncios promocionales del servicio de referenciación- son lícitos.

En particular, defiende el uso de las marcas A3 en sus distintas variantes en los anuncios de los mensajes comerciales del servicio de referenciación, en tanto que el programa A3 es una alternativa de su programa de contabilidad y en tanto se hace en el marco de una publicidad comparativa lícita y de un modo

descriptivo y no a título de marca.

Dice el recurrente, tras una amplísima exposición legal y jurisprudencial sobre la publicidad comparativa, que la publicidad que hace es lícita al no dar lugar a riesgo de confusión ni producir lesión alguna en las funciones de la marca. Niega que haya engaño porque los programas de contabilidad de Holded y A3 de Wolters Kluwer son competidores, alternativos, sustituibles al ser programas que pueden tener las mismas funcionalidades.

Sostiene que aunque el programa A3 es más amplio y, además de contabilidad, contiene otros ámbitos para dar gestión integral a las Pymes, lo que es objeto de comparación por su parte es el programa de contabilidad que aquél contiene, con el que cumple con el requisito de que se trata de productos idénticos o similares, como resulta de las propias afirmaciones de la demandante.

Niega que sea cierto que, como dice la Sentencia de instancia, Holded aproveche de la reputación de Wolters Kluwer, recordando que conforme a la doctrina del TJUE -con cita del caso Interflora, STJUE de 22 de septiembre de 2011- es lícito uso de la marca como Keyword incluso cuando se refiere a una marca renombrada.

Que por tanto, siendo el uso que se hace en el mensaje comercial del anuncio como publicidad comparativa, no hay confusión al no atribuirse al mismo titular, ni por tanto se lesiona la función de origen, pero tampoco de la función publicitaria de la marca ni la de inversión dado que ni se produce dilución ni perjuicio al carácter distintivo ni a la reputación de las marcas de la actora. Y las razones que justifican -caso Interflora citado y Orona (STS)- el uso de la marca como *Keyword*, justifican el uso de la marca ajena en el anuncio cuando propone una alternativa de otros productos distintos no imitados, sin causar dilución ni difuminación ni menoscabar las funciones de la marca.

Insiste en relación a ello con ocasión del motivo quinto, que los mensajes del anuncio son lícitos porque cuando se afirma que el programa de Holded es más fácil e intuitivo es porque es una alternativa al de A3, porque el de Holded es más fácil e intuitivo que aquél tal cual se desprende del informe del perito de la actora, tratándose además de un anuncio transparente -como reconoce la Sentencia de instancia- sin que haya imprecisión sobre el origen de los

productos y servicios, pudiéndose determinar por el consumidor medio, sobre la base del enlace comercial que se acompaña, que el anunciante es un tercero distinto al titular de la marca sin vínculo alguno, no habiendo por tanto confusión entre marcas.

Posición del Tribunal.

A la hora de examinar la cuestión planteada, que esencialmente se refiere al texto de los anuncios a los que redirige el uso de la palabra adquirida por la demandada en el sistema de referenciación de Google como *Keyword* una vez descartada (conforme a la jurisprudencia TJUE profusamente citada en la instancia y por el apelante) la infracción por el uso de la palabra adquirida, hemos de partir del hecho de que, como bien afirma Wolters Kluwer, el texto del anuncio es directamente imputable al cliente del prestador del servicio de referenciación pues, como describe la STS -caso Masaltos- de 26 de febrero de 2016, *"el motor de búsqueda establece un sistema de publicidad"* que se basa en la presentación al usuario del motor del prestador del servicios, *"tras la introducción de la palabra clave"*, además de los que se conocen como *"resultados naturales"*, los *"anuncios publicitarios(...)"* que *"suelen consistir en un breve mensaje comercial y un enlace a la página web del anunciante (advertising link)"*.

En consecuencia, es el uso del signo "A 3 Software" y "A 3" en ese *"breve mensaje comercial"* el que plantea la posible infracción marcaría por la utilización del signo que constituye el derecho de exclusiva de la parte demandante pues, como se desprende de la STUE de 22 de septiembre de 2011, asunto C-323/09, Interflora Inc. vs. Marks & Spencer, si bien *"el titular de una marca de renombre no está facultado para prohibir, concretamente, publicidad mostrada por sus competidores a partir de palabras clave correspondientes a dicha marca y que proponga una alternativa frente a los productos o a los servicios del titular de dicha marca"*, puede oponerse cuando dicha publicidad cause a la marca dilución o difuminación o menoscabe las demás las funciones de la mencionada marca de renombre.

En el caso, centraremos el examen en dos de los anuncios resultantes de la búsqueda hecha mediante la introducción de alguna de las palabras clave (*keyword*) elegidas por Holded, dado que sobre ellos se centran recurso y oposición y en tanto son lo suficientemente expresivos para sobre los mismos, expresar los argumentos bastantes que sean extensibles al texto de los otros anuncios contenidos en la demanda con referencia a las marcas A3 Innuva y A3 ERP.

Pues bien, en el primero de los anuncios al que nos vamos a referir de los

obtenidos de la búsqueda operada por el motor de búsqueda Google mediante la introducción como Keyword la palabra A3 -en las diversas versiones que obran en autos-, se observa la incorporación de manera visible, distinguida, eminente y destacada del signo "A 3 Software" junto a Holded.

Nos referimos al anuncio titulado "*Holded y A 3 Software Online - Importamos Contabilidad*".

Lo relevante en el mismo no es solo que estamos ante palabras que aparecen juntas en el mismo anuncio sino que, lejos de toda expresión comparativa, aparecen vinculadas por medio de la partícula copulativa "y" lo que, desde nuestro punto de vista, resulta relevante en tanto el uso de la misma denota la idea de relación u origen que no resulta contradicho en el texto que subyace tras el título y que, gráficamente, tiene menor impacto al estar redactado con un tamaño de letra inferior al título, sin resalte y sin mención de la marca "A 3 Software", y cuyo contenido se limita a señalar una funcionalidad de naturaleza técnica -importación de datos gratuita- que no se imputa con información distinta a la que resulta del propio título y que, por tanto, no diferencia entre programas, no excluyendo que sea funcionalidad específica del programa A3 Software.

Siendo así, no podemos aceptar que en el anuncio haya una forma de publicidad comparativa ya que al darse énfasis en el título con el uso de la conjunción, lo que se establece es una clara vinculación entre la Holded y el programa.

Consecuentemente, cuando Holded intitula su anuncio "*Holded y A 3 Software Online - Importamos Contabilidad*", lo que transmite al usuario del motor de búsqueda de Google, lejos de toda transparencia en contra de lo que se pretende por el apelante y se afirma en la Sentencia, es una idea de coordinación entre la mercantil y el software denominado A 3 lo que, desde luego, constituye un mensaje infractor en tanto menoscaba -y aquí entroncamos con el primero de los motivos de la impugnación de la demandante- la función de origen de las marcas de la actora al transmitir aquella vinculación la falsa información al consumidor o usuario de la publicidad *online* que el producto informático A 3 Software tiene una procedencia distinta a la real al estar vinculado a Holded y no a un tercero que, desde luego, no se menciona.

Pero es más. Dicho anuncio no es necesario, tal cual se hace, para asegurar la comercialización del producto de Holded, además de que infringe el deber de actuar con lealtad para los intereses legítimos del titular de la marca al afectar

al valor de la marca al obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca Wolters Kluwer con la vinculación en el modo ya expresado con el producto Holded al producto WK.

En suma, el mensaje publicitario menoscaba la garantía que el derecho de exclusiva confiere la marca 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 -STJUE de 12 de noviembre de 2002, asunto C-206/01 y de 12 de junio de 2011, asunto C-324/09 entre otras-.

No lejos de esta misma reflexión queda el segundo de los anuncios resultantes de la búsqueda por medio de las Keywords adquiridas por Holded en el servicio publicitario de referenciación de Google.

En este caso, el título del anuncio es "*Alternativa A3 -Ahorra Tiempo y Dinero*" seguido del siguiente texto -con las mismas limitaciones que hemos visto en el caso del anuncio anterior en cuanto al tamaño y carencia de resalte de la letra: "*Holded es el Software inteligente de Gestión para Pymes. 80.000 empresas ya lo disfrutan*".

Pues bien, no solo también aquí se introduce en el mensaje el signo A 3, que es sin duda el preponderante a los efectos de análisis del riesgo de confusión respecto de las marcas invocadas por la demandante -A3 Software, A3ERP, A3INNUVA- atendido el carácter esencialmente descriptivo y menos distintivo de los denominativos que acompañan a aquél signo, sino que del texto del anuncio, ni resulta que el programa A3 es ajeno a Holded, porque el usuario que no conozca el mercado de tales programas puede interpretar, sin forzar excesivamente el contenido semántico del texto, que se ofrece un programa denominado "Alternativa A3" y no un mensaje que oferta un programa de contabilidad alternativo al "A3" de WK descrito como de gestión de PYMES y no solo de contabilidad, como es en realidad, y porque el usuario que sí conozca el mercado puede asociar económicamente a Holded con WK.

En suma, de nuevo el uso del término A3 resulta confuso -lejos por tanto de la transparencia predicada en la Sentencia de instancia-, generando el riesgo que constituye la infracción por vulneración de la función principal de origen marcaria que antes hemos descrito, reflexiones extensibles de todo punto a los otros anuncios mencionados en la demanda, con título "*Alternativa A3. Gestiona tu Negocio Fácilmente*", "*Alternativa A3 ERP. Facturación y Contabilidad*" y "*Alternativa A3. El Mejor Software del Mercado*".

Pues bien, bajo el prisma descrito, los planteamientos que se formulan por el apelante para excluir la violación marcaría sobre que en los mismos hay publicidad comparativa lícita y, al menos, un uso descriptivo de las marcas, resultan inanes de todo punto.

En efecto, lo primero porque negamos que existan términos comparativos desde los que examinar la concurrencia de las condiciones a que se refiere el art. 4 de la Directiva 2006/114/CE, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa, para calificar la licitud del mensaje publicitario de Holded como especial modalidad publicitaria. Basta la lectura de los anuncios para constatar la ausencia de los componentes teóricamente comparados, tanto más cuando, como hemos dicho, la forma de uso del término "Alternativa" resulta tan confuso que puede tomarse por el usuario como el denominativo que completa el nombre del programa A3.

Por otro lado, y en la hipótesis del apelante, no creemos que sea aceptable la propuesta de segmentar el programa A3 de Wolters Kluwer para, a partir de su escisión, pretender la comparación con un segmento o funcionalidad concreta que es la coincidente entre ambos programas. Es más, cuando en el anuncio de "Alternativa A3" se afirma que "Holded es el Software inteligente de Gestión de PYMES" se omite el dato relevante que es un programa solo de contabilidad -véase declaración del perito de la demandada Sr. Martínez y el reconocimiento en el recurso de tal circunstancia- y no de gestión integral como es el de A3, trasladando por tanto una información inexacta al usuario.

Es por tanto inexacta la afirmación del apelante de que estemos ante programas intercambiables y sustituibles o alternativos. De hecho, la inteligencia del texto del anuncio traslada una información, tal cual hemos indiciado, falsa. Y siendo así, el uso que de los signos se hace en los textos de mensaje promocional o publicitario al que se accede mediante la búsqueda ordenada en el motor de Google con la palabra seleccionada, menoscaba la función de inversión de las marcas en cuanto puede frustrar, por las limitaciones del programa Holded, las perspectivas del usuario que accede a dicho programa bajo la expectativa de las funciones de gestión integral propias del programa A3 de Wolters Kluwer, en suma, la capacidad de las marcas WK para adquirir o conservar su reputación que permita atraer a los consumidores o ganarse una clientela fiel -STJUE de 22 de septiembre de 2011, Interflora-.

Y menoscaba la función de publicidad de las marcas WK porque el uso descrito en los anuncios de Holded afecta al uso de las marcas por Wolters Kluwer como elemento de promoción de las ventas e instrumento de estrategia comercial de la titular de las marcas desde el momento en que se utilizan como valedoras de productos diferentes por parte de un tercero.

Dice el apelante que, en todo caso, el uso del signo estaría amparado por el art. 37.1 LM porque se usa la marca A3 para indicar, designar o hacer referencia a un producto concreto, un programa de contabilidad alternativo.

Sin perjuicio de lo que luego diremos al tratar más específicamente esa cuestión en relación con el uso de una marca ajena para indicar la compatibilidad de un producto respecto de otro, lo que significa que se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial y que la mención sea necesaria, desde nuestro punto de vista no es aceptable que el uso de la marca en los anuncios sea descriptivo. Y es que, como hemos indicado, del texto de los mismos no es deducible que se esté señalando a un producto tercero con la finalidad de proporcionar al usuario la información debida, o cuando menos no resulta o resulta prácticamente imposible que así se interprete por el usuario medio sino que, al contrario, por la forma de uso -de su redacción y composición gramatical- produce un claro riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial del producto que, como antes hemos dicho, aunque sea conocido por el público relevante, puede llegar a considerar a la luz del texto de los anuncios que se está comercializando el programa de Wolters Kluwer por una empresa cuando menos asociada a la citada titular del programa.

En suma, hay menoscabo de la función de origen y, siendo así, resulta incompatible con un pretendido uso descriptivo del signo.

Por las razones expuestas, los motivos señalados quedan desestimados pues resulta evidenciada la infracción de las marcas renombradas WK en los términos propuestos por la parte demandante, es decir, por doble identidad, por riesgo de confusión y, en todo caso, como marcas renombradas.

CUARTO.- Dedicamos el siguiente de los motivos Holded Technologies a defender el uso de las marcas en el apartado de integraciones de su web.

Sostiene el apelante que hace en sus webs un uso lícito de las marcas WK explicando lo que significa integración, básicamente, la posibilidad de exportación de datos.

Que en el contenido relativo a la contabilidad de ambos programas son similares aunque el programa A3 ofrece una gestión integral para Pymes en diversas áreas.

Que el uso que se hace en este apartado de la web de Holded es lícito en el marco del art. 37 LM, no haciéndose uso a título de marca sino en el sentido antes descrito, referencial, indicativo, para designar otro programa de contabilidad con el que se puede integrar.

En relación a ello afirma -motivo cuarto- que hay un uso descriptivo por Holded de las marcas WK, con cita del art. 37 LM en su redacción originaria, del art. 6.1.c) Directiva 89/104, del art 14.1.c) Directiva 2015/2436 transpuesto al actual art. 37.1 LM cuya interpretación, dada por la STJUE de 11 de enero de 2024, asunto C-361/22, autoriza el uso de la marca ajena para indicar destino y también para designar productos o servicios como correspondientes al titular de la marca o de hacer referencia a los mismos, siendo así que en el caso, el uso por Holded de las marcas WK es un uso indispensable, puntual, no a título de marca que no lesiona las funciones de la marca ni produce confusión en particular en el apartado de integraciones de la web, donde se utiliza la marca denominativa y la figurativa para indicar, designar o hacer referencia a un producto con el que se puede integrar, habiendo por ello un uso puntual, indispensable y referencial que es un uso lícito de las marcas ajenas.

Posición del Tribunal.

Hemos analizado las alegaciones relativas al uso de las marcas en el servicio de referenciación. Y hemos concluido, por lo que allí resulta, que el uso en los mensajes promocionales es un uso infractor con menoscabo de las funciones de origen, inversión y publicidad, no habiendo amparo, por ello, ni en la figura de la publicidad comparativa ni por uso descriptivo.

Corresponde ahora examinar si el uso de las marcas en las webs de Holded, y dentro de ella, en el apartado de integraciones, es constitutivo también de infracción de las marcas WK.

En el caso, los contenidos denunciados como uso infractor de las marcas Wolters Kluwer en el apartado "integraciones" de las webs Holded son textos - que contienen marcas- y casos de reproducción gráfica de marcas.

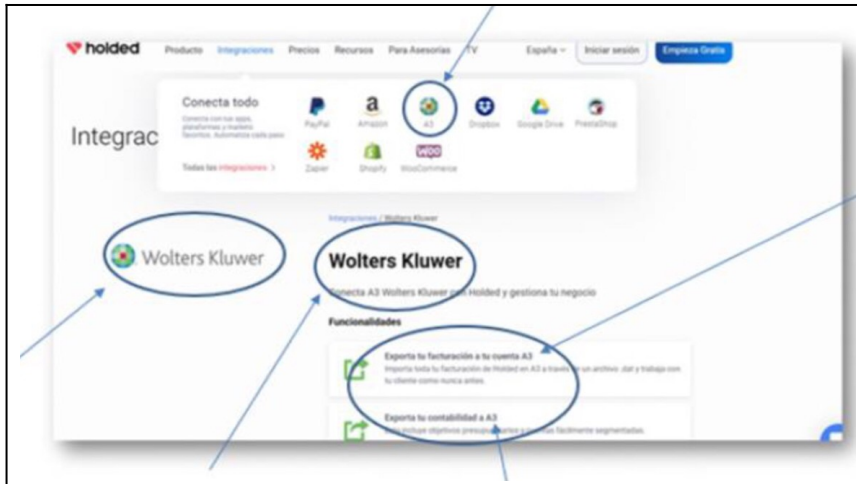
Los textos son los siguientes:

"Holded es la alternativa a A3 Software más fácil e intuitiva".

Al título le sigue el siguiente texto:

"Automatiza tu contabilidad y evita dolores de cabeza innecesarios"

La reproducción de las marcas se produce del siguiente modo -imagen extraída de la demanda (docs 23 y 24)- y afecta a la marca nacional A3 software y también a las dos europeas invocadas, junto a los enlaces a la web Wolters Kluwer:



En esencia, niega Holded la infracción en el uso no consentido de las marcas WK argumentando que hay un uso descriptivo de los signos y, por tanto, sin vulnerar ninguna de sus funciones en tanto no hay uso a título de marca.

Pero, desde nuestro punto de vista, no es así.

En efecto, como es conocido, un uso es descriptivo cuando un tercero utiliza un signo igual o semejante a uno ajeno, no para distinguir con él sus propios productos o servicios, su actividad y otros aspectos, sino con el fin de describir estas realidades.

Afirma al respecto la STJUE de 25 de enero de 2024, asunto C-334/22, que la limitación al derecho exclusivo que confiere la marca tiene por objeto *"permitir a los proveedores de productos o servicios complementarios de productos o servicios ofrecidos por el titular de una marca que utilicen esta marca para informar al público, de manera comprensible y completa, del destino del producto que comercializan o del servicio que ofrecen o, dicho con otras palabras, del vínculo funcional entre sus productos o servicios y los de dicho titular de la marca (véanse, por analogía, las sentencias de 17 de marzo de 2005, Gillette Company y Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, apartados 33 y 34, y de 11 de enero de 2024, Inditex, C-361/22, EU:C:2024:17, apartado 51)"*, exigiendo no obstante dos condiciones, que el uso "sea

necesario para indicar el destino de un producto comercializado o de un servicio ofrecido por ese tercero corresponde" y, en segundo lugar, que la limitación "sea conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, en el sentido del artículo 14, apartado 2, de dicho Reglamento."

En el caso, y con base en el art. 37.1.c) LM, el uso de las marcas de que se trata se pretende lícito en tanto vendría referido solo a identificar al programa de gestión Pymes distinguida por ese signo como destinatario pasivo del propio. Dicho de otro modo, lo que se afirma por el apelante es que de lo que se trata es del uso del signo ajeno como indicativo de la relación técnica posible con el programa propio de contabilidad Holded a los efectos de extraer e importar los datos de aquél programa al propio.

Sin embargo, en absoluto es amparable bajo el prisma del art. 37.1.c) LM el uso que resulta de las webs de Holded de las marcas WK porque, primero, no se explica la razón por la que resulta necesario mencionar las marcas ajenas de la demandante para tratar de una funcionalidad propia del programa Holded -la capacidad de exportación de datos de terceros-, que no se explica que únicamente se tenga respecto del programa Wolters Kluwer, por más que lo permita respecto de la parte contable del programa signado por A3 Software y porque, en todo caso, queda inexplicado el uso, no de un signo, que en la hipótesis expuesta por el apelante sería suficiente a los efectos de considerar el uso descriptivo de la marca ajena, sino de una pluralidad de ellos, en particular de tres, las marcas número 2680542 -nacional- y las europeas 004379781 -figurativa- y la denominativa 002771129 que, reiteremos, son renombradas.

En efecto, y en palabras de la SAP Madrid Secc 28 de 18 de septiembre de 2008 citada por el recurrente, el uso de las marcas WK mediante la expresión gráfica en la web de las mismas de manera remarcada y resaltada y, añadimos nosotros, plural, en absoluto es *conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial* en tanto excede de la finalidad informativa que persigue el art. 37.1.c) LM pues en el caso se traslada al público una posible relación entre empresas puede inducir a confusión al consumidor haciéndole creer que, o bien el programa Holded es de Wolters Kluwer o, cuando menos, que existe algún tipo de acuerdo entre ambas empresas en la comercialización de los productos, lo que claramente afecta a la transparencia de la función de origen que corresponde a las marcas WK -véase en este sentido la STJUE de 25 de enero de 2007, asunto C-48/05, Adam Opel AG-.

Y es que, como se recordará, la exigencia de que la utilización de la marca ajena se haga *conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial* se refiere a formas de uso que excluyan el riesgo de confusión y/o

aprovechamiento de la reputación ajena, formas de denigración o presentaciones de productos como imitaciones o réplica del producto que lleva la marca ajena -STUE de 23 de febrero de 1999, asunto C-63/1997-.

Desestimamos por tales razones el motivo que analizamos y confirmamos la infracción marcaria apreciada en la instancia.

SEXTO.- Plantea seguidamente el recurrente que no procede indemnización.

Tras describir las peticiones formuladas por la actora y las decisiones judiciales, señala que la Sentencia condena a la demandada como si hubiera utilizado las marcas para comercializar su programa de contabilidad no siendo cierto, por lo que no procede indemnización.

Solo si se demostrara que se ha hecho uso perjudicial en el marco de una infracción, procedería aplicar el 1% solo por el importe facturado como consecuencia de los programas de contabilidad que Holded hubiera vendido ilícitamente marcados con las marcas WK, no procediendo tampoco la indemnización si se demostrara que hubiera venido mediante una publicidad ilícita, pues en ese caso habría un acto concurrencial que no marcario.

Posición del Tribunal.

Evidenciado de lo decidido en los motivos anteriores que hay una infracción de las marcas renombradas WK, con afectación al conjunto de funciones propias de las marcas -origen, inversión y publicidad-, y reconocido por el propio demandado que se trata de empresas competidoras en el mismo mercado, no hay duda alguna de que tal conducta infractora ha supuesto un daño evidente al derecho de exclusiva que corresponde a Wolters Kluwer, especialmente elevado en tanto marcas renombradas.

Procede en consecuencia, y atendidos los argumentos relativos a la infracción y menoscabo de las funciones marcarias, desestimar el motivo pues en efecto, habiendo daño derivado de la infracción, no procede sino estimar la acción de daños y perjuicios marcarios en los términos de los art. 42 y ss LM.

SÉPTIMO.- Opone finalmente que no procede acordar las medidas de

cesación, abstención y remoción por el uso descriptivo y como publicidad comparativa de las marcas, que no procede acordar la publicación de la Sentencia, porque no hay infracción marcaria.

Posición del Tribunal.

En cuanto a la desestimación de las acciones de cesación, abstención - prohibición-, remoción y publicación por inexistencia de infracción, en tanto la motivación impugnatoria de la Sentencia ha quedado desestimada, es petición que debe ser rechazada al producirse como consecuencia de las infracciones descritas los presupuestos propios de las acciones a que se hace referencia en este motivo.

Resueltas las cuestiones planteadas por el demandado en su recurso de apelación, a salvo lo relativo a las costas de la instancia, examinaremos en la parte que resta la impugnación de la sentencia de instancia hecha por la demandante.

OCTAVO.- Impugna la Sentencia Wolters Kluwer en relación a dos cuestiones, primera, en relación a la existencia en la conducta infractora de la demandada de menoscabo de la función de origen de las marcas WK y, segundo, en cuanto a las acciones por competencia desleal.

En relación a lo primero afirma el apelante que el uso de las marcas WK conlleva no solo el menoscabo -reconocido en la instancia- de las funciones de inversión y publicidad sino, también, de origen al no poder diferenciar el consumidor medio determinar si, por el uso de las marcas en el anuncio, los productos proceden o no del titular de la marca o de una empresa vinculada económicamente a ésta o si proceden de tercero.

En relación a lo segundo, defiende la procedencia de la estimación de las acciones de competencia desleal en particular, por publicidad engañosa -art 5.1.b) LCD- y explotación de la reputación ajena -art 12 LCD-.

Por lo que hace a la existencia de un caso de publicidad engañosa, afirma que la oferta de integración que la demandada hace en sus páginas webs - holded.com y academy.holded.com- de los productos Holded con la solución A3 de WK es engañosa por cuanto encierra una mera exportación de datos y no una integración entre programas.

Y en cuanto a la segunda sostiene que el uso de las marcas WK en el apartado "Integraciones" de las webs Holded, siendo como son aquellas marcas renombradas, conlleva un inevitable aprovechamiento indebido de su reputación, atrayendo al consumidor que, conocedor de su prestigio o buena fama, quedará incentivado para contratar los servicios ofertados por Holded.

Posición del Tribunal.

Sobre la alegación relativa a que la conducta del Holded concretada en el uso de las marcas Wolters Kluwer en el servicio de referenciación de Google y Bing como vulneradora de la función esencial de las marcas, en tanto menoscaba la relativa a la identificación del origen empresarial de las mismas, ya nos hemos ya pronunciado en sentido positivo en el Fundamento Jurídico Segundo de esta resolución, y a su contenido nos remitimos a los efectos de estimar el motivo. Por ello centraremos desde nuestro análisis al examen de la cuestión relativa a las acciones de competencia desleal cuya desestimación constituye el núcleo de la impugnación de la Sentencia de instancia articulada por la demandante.

Comenzaremos en primer lugar por lo relativo a la concurrencia de actos de explotación de la reputación ajena del art. 12 LCD, ya que creemos que son claras las razones que impiden estimar dicha pretensión si recordamos que se ha valorado, con ocasión de la infracción marcaria, que hay un atentado contra la función de garantizar a los consumidores la procedencia del producto tras haberse apreciado en la instancia que el uso de los signos en las webs Holded menoscaba de la función de inversión y, también, la de publicidad, tomando en consideración que se trata de la infracción de marcas de renombre.

En consecuencia, calificar el uso de las marcas renombradas en el apartado de "integraciones" de las webs de Holded como una conducta desleal además de infractora de las marcas supone afirmar que, como dice la STS 94/2017, de 15 de febrero, a pesar de que el uso de las mismas es infractora, "*con base a los mismos hechos y por efectos anticoncurrenciales coincidentes con los tomados en consideración para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria*" hay, además, una infracción acumulada de la normativa anticoncurrencial.

En efecto, lo que afirma el demandante es que hay aprovechamiento indebido de la reputación de las marcas WK por el renombre de las marcas, que es el

criterio, o uno de ellos al menos, tomado en consideración para apreciar la infracción marcaria del art. 9.1.c) RMUE y 34.2.c) LM en los términos del propio demandante, pero tal pretensión infringe la doctrina de la complementariedad relativa -cuya definición no consideramos necesaria en cuanto queda perfectamente descrita en la STS *ut supra*, a la que nos remitimos- en tanto en el caso, los hechos denunciados como anticoncurrenciales son los mismos que se han tomado en consideración para apreciar y realizar el enjuiciamiento de la ilicitud de la conducta relativa al uso de las marcas en las webs Holded con base a la normativa marcaria.

Procede por ello desestimar el motivo que afecta a la pretendida conducta anticoncurrencial.

NOVENO.- Pero como hemos señalado, no solo cuestiona la actora la decisión de la instancia de desestimar la acción de competencia desleal del art. 12 LCD, también la de publicidad engañosa -art 5.1.b) LCD.

Es precisamente a ésta a la que más argumentos dedica la demandante en la impugnación de la Sentencia.

El razonamiento -que se nutre del análisis de las pruebas periciales- arranca del examen, desde un punto de vista técnico, del concepto de "integración" informática afirmando, primero, que no hay una definición unívoca o conceptual del término, segundo, que ello no obstante, sí hay aceptación general sobre que en todo caso la "integración" implica automatismo entendido como intercambio de información entre sistemas o aplicaciones sin intervención manual humana sino a través de software, tercero, que si no hay automatismo hay exportación, importación u otro tipo de traspaso de datos, lo que no es propio de una "integración", cuarto, que todo proceso de integración es más complejo técnicamente que un mero intercambio de datos vía exportación/importación y, quinto, que un proceso de integración requiere de un proceso colaborativo entre las partes afectadas relativo a aspectos no solo técnicos sino también legales y comerciales.

En consecuencia, afirma la representación procesal de Wolters Kluwer, o hay integración de aplicaciones porque existe conexión automática y directa mediante software, utilizando la API de WK o previa negociación y acuerdo entre las partes, o hay traspaso de datos mediante el fichero de enlace contable de manera manual sin conexión directa ni automática entre aplicaciones.

Por ello, dice Wolters Kluwer, el anuncio de integración cuando en realidad no hay tal, lleva al consumidor a considerar que Wolters Kluwer garantiza la fiabilidad técnica del proceso y, por tanto, que Wolters Kluwer es responsable del buen fin del proceso cuando, en realidad, lo que se ofrece no es una integración sino una propuesta de mera importación/exportación manual de ficheros de datos desde una aplicación a otra no automatizada como afirman los peritos de ambas partes y la Sentencia de instancia.

Y yerra la Sentencia cuando desestima los actos de competencia desleal con base a la existencia de terceros que definen la integración en términos idénticos a Holded sin la necesidad de acuerdos con Wolters Kluwer porque, como resulta del informe pericial complementario del Sr. San Sebastián, el perito de la demandada, Sr. Martínez, incluye aplicaciones de terceros que no están en A3 Marketplace por que no son APP Partners y no se integran con A3 de Wolters Kluwer, sin perjuicio que no es necesariamente cierto que un tercero afirme que su web se integra con A3.

En suma, y concluye el motivo, hay competencia desleal por publicidad engañosa del art. 5.1.b) LCD porque haciendo uso de las marcas renombradas WK, Holded incluye programas software de Wolters Kluwer que afirma se pueden integrar con Holded cuando, en realidad, promociona una mera exportación de datos y no una integración, información consecuentemente no veraz que induce a error a los destinatarios, alterando el comportamiento económico de los mismos, incidiendo en una característica esencial del producto ofertado por Holded.

Posición del Tribunal.

Si de conformidad con la tesis de la STS num. 368/18 de 19 de junio, "*el carácter ilícito de la publicidad en la doble vertiente exigida por la norma, es decir, aptitud del mensaje publicitario para inducir al error e idoneidad para afectar al comportamiento económico de sus destinatarios (art. 4 L.G.P.), se produce cuando con una clara inobservancia de este deber de precisión o concreción, la ambigüedad calculada del mensaje publicitario, con referencias genéricas e indeterminadas, silencia datos fundamentales de los productos y servicios ofertados que inducen a error a los destinatarios, con una clara falta de transparencia acerca de la comunicación de estos datos fundamentales necesarios para que los clientes puedan adoptar un comportamiento económico correcto*", en el caso creemos que la reconocida inconcreción técnica del concepto "integración", unido a la identificación en las webs Holded de la oferta consistente en un proceso de exportación de datos -incluyendo en la web academy una explicación de "*qué es la integración de Holded con A3*" y "*cómo activar la integración entre Holded con A3*"-, es suficiente para entender

que no es posible calificar de engañosa la publicitación de la posibilidad de exportación de datos del programa A3 de Wolters Kluwer al de Holded bajo el término más genérico de "integración", que semánticamente implica incorporar que es acción que se produce, como se reconoce por las partes, cuando tiene lugar la exportación/importación de datos de un programa a otro, tenga lugar o no de manera automatizada y previo acuerdo entre los implicados que, sin duda, es un modelo de integración distinto, muy diferente, al ofertado por Holded en sus webs.

El detalle técnico ampliamente expuesto, también en la oposición a la impugnación, no es suficiente para trasladar una calificación de engaño a una información que no desvía semánticamente su contenido y que, por lo demás, aclara suficientemente en los textos donde se contiene el anuncio.

Procede por todo ello desestimar el motivo confirmando la desestimación de las pretensiones vinculadas a las infracciones anticoncurrenciales.

DÉCIMO.- Resta analizar lo relativo a las costas procesales de la instancia planteado como motivo por la parte apelante.

Dice al respecto la demandada apelante que no procede la imposición de costas en tanto hay estimación parcial y no sustancial al haberse desestimado las acciones de competencia desleal, del uso de las marcas como Keyword, por no lesionarse la función principal de la marca, porque no hay engaño en la integración del programa de Holded en el A3, porque el anuncio es transparente y porque no se ha concedido la multa coercitiva en la forma solicitada por la actora.

Posición del Tribunal.

Más allá de los contenidos correctivos que esta Sentencia conlleva respecto de alguna de las conclusiones que le sirven al apelante demandado a justificar su criterio de estimación parcial -falta de lesión de la función principal de la marca y transparencia de los anuncios- es lo cierto que, primero, no hay en la demanda una pretensión de infracción respecto del uso de las marcas Wolters Kluwer como *keyword* sino del resultado de tal uso en atención al contenido de los mensajes comerciales vinculados al servicio de referenciación y segundo, que se ha reconocido en esta instancia el menoscabo también de la función de origen.

Por otro lado, la petición de la multa coercitiva no está concedida ni denegada, dado que, de conformidad con el art. 44 LM, la efectividad de esta pretensión está vinculada al incumplimiento de la Sentencia condenatoria y, funcionalmente, al ámbito de la ejecución de sentencia. De ahí que se señale en la Sentencia que no procede la fijación del *dies a quo* ni la cuantía indemnizatoria sino en función de las circunstancias si se despachara ejecución provisional o de definitiva.

Ahora bien, en cuanto a las acciones de competencia desleal, hemos confirmado en efecto su desestimación. Y, desde nuestro punto de vista, tal desestimación es relevante a los efectos que nos ocupan ya que afecta a un frente jurídico distinto al estrictamente marcario no formulado de modo subsidiario ni alternativo, que requiere de un fundamento específico, aunque coordinado fácticamente con las acciones que sustentan las pretensiones marcarias, pero que obliga en todo caso a un posicionamiento específico al demandado que enfrenta tal pluralidad de pretensiones con consecuencias jurídicas y económicas distintas en cada caso, lo que debe valorarse, a efectos de costas procesales, como un hecho procesal relevante a los efectos de considerar que la desestimación de las pretensiones vinculadas a las acciones de competencia desleal implican no una leve diferencia entre lo pedido y lo obtenido -que sí justificaría la sustancialidad a los efectos del art. 394.1 LEC-, sino una parcial estimación de la demanda a los efectos del art. 394.2 LEC.

Procede por ello estimar el motivo y dejar sin efecto la declaración de sustancialidad a efectos de estimación de la demanda en la consideración de que lo que hay en el caso es una estimación parcial de la misma con el efecto, en materia de imputación de créditos por gastos procesales, de que cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

DÉCIMO PRIMERO.- En cuanto a las costas de esta alzada y habiéndose estimado en parte el recurso de apelación y en parte la impugnación, no procede hacer expresa imposición de las costas a parte litigantes alguna -art 398 LEC-.

DÉCIMO SEGUNDO.- Habiéndose estimado en parte el recurso de apelación y en parte la impugnación de la Sentencia, se acuerda la devolución del depósito hecho por cada parte litigante -DA 15ª nº 8 LOPJ-.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

FALLAMOS

Que estimando en parte el recurso de apelación entablado por la parte demandada, la mercantil Holded Technologies S.L. (Holded), representada en este Tribunal por el Procurador D. Ricardo Molina Sánchez-Herruzo; y estimando en parte la impugnación deducida por la parte demandante, Wolters Kluwer Tax And Accounting España S.L., y Wolters Kluwer N.V., representada por el Procurador D^a. Esther Pérez Hernández, contra la Sentencia dictada en fecha 7 de marzo de 2024 por el Juzgado de lo Mercantil número uno de los de Alicante, debemos revocar y revocamos parcialmente dicha resolución en el sentido de adicionar como fundamentación de la infracción marcaría el menoscabo de la función de origen y considerar que la estimación de la demanda es parcial por lo que cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, confirmando el resto de pronunciamientos; y sin expresa imposición de las costas de esta alzada a parte litigante alguna.

Se acuerda la devolución para cada parte de la totalidad del depósito efectuado para recurrir.

Esta Sentencia no es firme en derecho y, consecuentemente, cabe en su caso interponer contra la misma, conforme a lo dispuesto en los artículos 477 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, recurso de casación, recurso que deberá interponerse dentro de los veinte días siguientes a la notificación de esta resolución previa constitución de depósito para recurrir por importe de 50 euros por recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección 8^a abierta en la entidad Banco de Santander, indicando en el campo "Concepto" del documento resguardo de ingreso, que es un "Recurso", advirtiéndose que sin la acreditación de constitución del depósito indicado no será admitido (LO 1/2009, de 3 noviembre) el recurso.

Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvase los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

Así, por esta nuestra Sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. "D. Enrique García-Chamón Cervera.- D. Luis Antonio Soler Pascual.- D. Rafael Fuentes Devesa. Firmado y Rubricados".

Y para que conste y sirva de notificación a las partes, se expide la presente, haciéndole saber que el preceptivo depósito para recurrir se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección Octava abierta en Banco Santander nº Expediente 2276/0000/06/0179/24, indicando en el campo "Concepto" del documento Resguardo de Ingreso que es un "Recurso", sin cuya acreditación no será admitido (LO1/2009, de 3 de noviembre).

Están exceptuados de la obligación de constituir el depósito quienes tengan reconocido el derecho a litigar gratuitamente, el Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, entidades locales y organismos autónomos dependientes de los tres anteriores.

PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL.- Se advierte expresamente a todas las partes, terceros, operadores jurídicos y demás personas o entidades que sean receptoras de esta resolución que deberán guardar total y absoluta confidencialidad de todos los datos de carácter personal contenidos en la misma, quedando terminantemente prohibida la transmisión, cesión y/o comunicación de dichos datos de carácter personal por cualquier medio o procedimiento. Estos datos deben ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Admón. de Justicia. Todo ello de conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de carácter personal, Ley 3/2018 de 5 de Diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos Digitales, y demás legislación concordante, bajo apercibimiento de incurrir en las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que hubiere lugar.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA