

Audiencia Provincial de Granada (Sección 3ª)

Sentencia núm. 67/2014 de 14 marzo. AC 2014\646

Jurisdicción: Civil

Recurso de Apelación núm. 99/2014

Ponente: Illmo. Sr. D José Requena Paredes

ROLLO Nº 99/14

JUZGADO DE LO MERCANTIL ÚNICO DE GRANADA

ASUNTO: JUICIO ORDINARIO Nº 621/11

PONENTE: SR. JOSÉ REQUENA PAREDES

SENTENCIA N° 67

ILTAMOS. SRES.

PRESIDENTE

D. JOSÉ REQUENA PAREDES

MAGISTRADOS

D. ENRIQUE PINAZO TOBES

Dª ANGÉLICA AGUADO MAESTRO

En la ciudad de Granada, a 14 de marzo de 2014.

La Sección Tercera de esta Audiencia Provincial constituida con los lltmos. Sres. al margen relacionados ha visto en grado de apelación -rollo nº 99/14- los autos de juicio ordinario nº 621/14, del Juzgado de lo Mercantil nº 1, seguidos en virtud de demanda de 'Maherlo Ibérica, S.L.' representado por el procurador don Carlos Alameda Ureña y defendido por el letrado don Antonio Fagundo Hermoso contra don Diego representado por el procurador don Juan Luis García-Valdecasas Conde y defendido por el letrado don Francisco José Rodríguez Calvo.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que por el mencionado juzgado se dictó sentencia en fecha 9 de octubre de 2012 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Se estima parcialmente la demanda formulada por D. Carlos Alameda Ureña, en nombre y representación de Maherlo Ibérica SL, contra D. Diego. En consecuencia, declaro que el uso realizado por D. Diego de los términos B Bertulli, Mario Bertulli, Masaltos y Masaltos.com es constitutivo de infracción de los derechos de propiedad industrial de la actora dimanante de las marcas nacionales nº 2.396.199, 2.538.332, 2.832.902 y 2.886.857. En consecuencia, condeno a D. Diego a estar y pasar por dicha declaración, a cesar en dichos actos de infracción, a abstenerse de usar de las marcas B Bertulli, Mario Bertulli, Masaltos y Masaltos.com como comando de búsqueda (keyword) en los motores de búsqueda de Internet y, finalmente, a abstenerse de usar como nombre de dominio www.masaltos.net o cualquier otro que contenga el término Masaltos. Del mismo modo, condeno a D. Diego a indemnizar a Maherlo Ibérica SL en la cantidad de 33.621'99 €. Finalmente, cada parte deberá abonar las costas causadas a su instancia y las".

SEGUNDO.- Que contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte demandada, al que se opuso la parte contraria; una vez elevadas las actuaciones a esta Audiencia fueron turnadas a esta Sección Tercera el pasado día 26 de febrero de 2014 y formado el rollo se señaló día para votación y fallo con arreglo al orden establecido para estas apelaciones.

TERCERO.- Que, por este Tribunal se han observado las formalidades legales en esta alzada.

Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JOSÉ REQUENA PAREDES.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

La sociedad actora como titular, entre otras, de las marcas nacionales para la clase 25 del nomenclátor internacional nº 2.396.199 y 2.538.332 para la denominación 'B. Bertuli' y 'Mario Bertuli', bajo la que comercializa un determinado tipo de calzado, que ocultando un alza eleva en unos centímetros la altura de quien los usa, a través de la página web 'Masaltos.com' registrada como marca mixta, al igual que la marca, también mixta, 'Masaltos', con los números de registro 2.832.902 y 2.886.857 respectivamente, ejerció la acción de prohibición al amparo del artículo 41 de la LM contra el demandado por infracción de sus derechos de propiedad industrial al haber usado como nombre de dominio, entre otros, para su actividad de ventas de productos por internet, el de 'www.masaltos.net', 'www.crecefácil.com' y 'www.creceunrato.com'.

A la acción de prohibición o cesación acumulaba las acciones indemnizatorias relativas al 1 % de la cifra de negocio (art. 43.5 de la Ley de Marcas) y la relativa al cano correspondiente al uso de la marca ajena contemplado en el artículo 43.2.b).

La sentencia de instancia, estimando parcialmente la demanda, acogió estas tres acciones y desestimó el resto de pedimentos relativos a la eliminación del material objeto de confusión comercial, la publicación de la sentencia y la imposición de multas coercitivas. La indemnización por los dos conceptos reclamados se fijó en la cantidad de 33.621'99 €, que había sido estimada previamente en la prueba del perito judicial.

Contra la sentencia de instancia recurre en apelación la demandada todos los pronunciamientos al tiempo que reitera la excepción de falta de legitimación pasiva.

SEGUNDO

.- Previo a dar respuesta a los motivos del recurso conviene señalar, como tantas veces ha expresado este Tribunal de apelación con cita en reiterada Doctrina legal, de la que sirve de ejemplo la STS de 19 de junio de 2003 (RJ 2003, 4246) , que " La garantía de la marca, como se desprende de la definición legal que da el artículo 4.1 de la LM, de Marcas, radica en que los productos o servicios designados por ella han sido fabricados o prestados por una empresa, que se hace responsable de su calidad. Su esencia es la función diferenciadora, que identifica el producto o servicio de una empresa y sus cualidades; la constituyen los signos de representación gráfica susceptibles de cumplir aquella función; su aspecto fundamental es evitar el riesgo de confusión, ya que es esencial en la marca su finalidad de distinguir productos y servicios en el mercado, de forma que el consumidor medio no los confunda con otros y los asocie inequívocamente a un determinado origen empresarial.

El riesgo de confusión lo contempla la Ley indirectamente, al conceder el art. 34 a su titular el derecho exclusivo, y, especialmente, el artículo 6 al establecer las prohibiciones para el registro de marcas que puedan llevar al mismo. Y lo trata también directamente, la Ley de Competencia Desleal, al considerar desleal el acto de confusión y el acto de imitación cuando pueda provocar el riesgo de asociación."

En ambos conceptos ahonda nuestro Tribunal Supremo en su Sentencia de 10 de mayo de 2004, con cita y aplicación de la Directiva 89/104 /CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1989 al señalar que el riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios representa un atentado contra lo que es función esencial de la marca en cuanto signo identificador de la procedencia empresarial para los que se concede (STS CC.EE. de 12 de noviembre de 2002 (TJCE 2002, 330)). Por ello el riesgo de asociación no es una alternativa de la confusión sino una consecuencia que servirá para precisar el alcance de la infracción y su idoneidad para generar la

confusión comercial entre consumidores que el respeto a la marca ha de evitar al constituir la garantía específica de protección.

Esto es, el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico; este derecho subjetivo de exclusiva utilización de la marca presenta un aspecto positivo y otro negativo; el aspecto positivo implica que el titular de la marca dispone, en exclusiva, de las tres facultades siguientes: **a)** facultad de aplicar la marca o producto; **b)** facultad de poner en el comercio o introducir en el mercado productos o servicios diferenciados mediante la marca; y **c)** facultad de emplear la marca en la publicidad concerniente a los productos o servicios diferenciados a través de la marca. El aspecto negativo consiste en la facultad de prohibir que los terceros usen de su marca, prohibición que se extiende tanto a los signos iguales como a los confundibles, y comprende tanto a los productos idénticos como a los similares; así, la Ley de Marcas prohíbe el registro de signos o marcas que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior. Existe el riesgo de confusión cuando por ser los signos o marcas semejantes, los productos o servicios que distinguen similares y el público consumidor, perteneciente a un específico sector, lógicamente no podrán diferenciarse unos de otros (arts. 5.6 y 35 de la vigente LM).

TERCERO

Pues bien, en el caso de autos el demandado, que no es titular de ninguna marca al menos de la que pueda tener incidencia en el pleito, la práctica infractora que lleva a cabo en perjuicio y lesión a los derechos marcarios prioritarios y anteriores de la demandante consiste en comercializar, también por internet, unas alzas aplicadas al calzado, a modo de material ortopédico pero sin connotación clínica ni paliativa, que consiguen dentro de un zapato el efecto de elevar la estatura, que es la característica distintiva de los calzados fabricados o comercializados por la actora, lo que es lícito, pero no hacerlo a través o aprovechando un dominio idéntico, bajo el nombre 'www.masaltos.net', que coincide con el mismo nombre registrado como marca por la actora y que la actora utiliza 'www.masaltos' con las terminaciones tanto '.es' como '.com'.

Decíamos en nuestra Sentencia de 20 de julio de 2012 (AC 2013, 772) , citando la SAP de Barcelona (Sección 15º) de 25 de mayo de 2009, que "los nombre de dominio son un sistema de identificación y localización de ordenadores conectados a la Red (INTERNET). Sin embargo, los nombre de dominio, como reconoce la doctrina, además de poder definirlos técnicamente como una dirección de ordenador, son también, jurídicamente signos distintivos en tanto que cumplen la función de distinguir

entre recursos introducidos en la Red por su distinta procedencia vinculando a un sujeto con un sitio web y al titular del sitio web con los contenidos o la actividad ofrecida o desarrollada en ese sitio web y, de ahí, que cuando la naturaleza de los contenidos o la actividad sea empresarial o profesional cumplan esencialmente la función de las marcas y los nombres comerciales, puede generar conflictos entre nombre de dominio y marcas o nombres comerciales."

CUARTO

Así ha ocurrido en el caso de autos y frente a esta realidad no discutida frente al dominio 'masaltos.net', que ya la demandada asegura que canceló cesando en su uso el 4 de noviembre de 2010, lo que se opone es la falta de legitimación pasiva; la inexistencia de confusión en los productos comercializados y la improcedencia o exceso en la indemnización concedida.

La excepción no puede prosperar. Es cierto, y lo acredita la documental aportada, que la demandada constituyó con otro socio, mediante escritura de 15 de junio de 2010, la sociedad 'Equisnet.Iberia, S.L.', debidamente inscrita en el registro mercantil, cuyo objeto social, según los estatutos, es el comercio al por menor, entre otros, de aparatos médicos ortopédicos, accesorios y complementos de vestir y venta de productos por internet.

Ello no significa la falta de legitimación pasiva del apelante. Los hechos imputados están referidos a él, como comerciante industrial y como titular del dominio en páginas web que se ordena su cese. No consta que se transfiriera el dominio a la nueva sociedad sino que, según se dice, se cerró y anuló. El demandado fue responsable y autor de los actos infractores y de confusión que se prohíben, y como en nada le afecta directamente a la nueva sociedad el fallo recurrido, la falta de legitimación resulta infundada y en nada le exonera al apelante de la responsabilidad impuesta por la sentencia, toda vez que, a mayor abundamiento, un año después de su constitución aún era desconocida la titularidad de los nombres de dominio con los que opera, y desde la que se reprochaba también aplicaciones en el uso de los mismos por la demandada, que intencionadamente direccionaba a sus propias páginas al usuario o internauta que busca los productos marcarios de la actora. No hay pues razón para apreciar la falta de legitimación pasiva invocada, que se rechaza.

En este sentido, además, hemos de recordar y lo explica con detalle la Sección especializada de la A.P. de Alicante en Sentencia de 27 de abril de 2012, en España, la asignación de nombre de dominio se rige por la Disposición Adicional Sexta de la Ley 34/2002, de 11 de julio (RCL 2002, 1744 y 1987), de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, desarrollada por el Plan Nacional de Nombre de Dominio de Internet, aprobado por Orden ITC 1.542/2005 (RCL 2005,

1096) (PNND), de 19 de mayo (BOE de 31 de mayo de 2005), y donde se señala como Autoridad de asignación a Red.es -art. 2.1 PNND- y se establece que los nombres de dominio de segundo nivel (el primer nivel se conforma tanto por los genéricos -com, net, org- como por los territoriales -es, uk- son los que se asignan a los solicitantes legitimados -art. 6 PNND- es decir, a las personas físicas o jurídicas y las entidades sin personalidad que tengan intereses o mantengan vínculos con España y siempre que no estén previamente asignados y no siendo prohibidos cumplan las normas de sintaxis y demás requisitos para la atribución del nombre de dominio '.es', señalando el artículo 14 PNND que la responsabilidad del uso de un nombre y dominio y el respeto a los derechos de propiedad intelectual e industrial corresponden a la persona u organización a la que se haya asignado dicho nombre de dominio, precepto que reproduce casi literalmente la disposición adicional sexta de la Ley 34/2002.

QUINTO

La misma suerte corre el siguiente motivo que niega la infracción marcaria y cualquier otro acto de violación sosteniendo que su actividad comercial por internet no supuso riesgo de confusión con los productos de la actora al ser distintos los productos que comercializa en relación con los de la parte actora: calzado esta y alzas ortopédicas además de otros muchos productos que no guardan relación con los zapatos especiales de la apelada.

El motivo incurre en el llamado vicio procesal de hacer supuesto de la cuestión al interpretar, ("pro domo sua") a favor de sus intereses, una prueba que acredita lo contrario. El registro durante un tiempo de la dirección de dominio idéntica a la de la actora reveló la intencionada utilización de lo que se ha venido en llamar por la Doctrina jurisprudencial competencia parasitaria al estar dirigida con toda intención a intentar aprovechar necesidades de la clientela propia de los productos que oferta por el mismo canal de distribución o de oferta que realice la actora, que es la venta telemática "on line".

Así ocurre, como tantas veces hemos destacado siguiendo la SAP de Zaragoza (Sec. 5ª) de 21 de mayo de 2007, porque "Los nombre de dominio son las llaves electrónicas de las puertas virtuales que constituyen las páginas web, las cuales, asimismo, conforman un escaparate, a modo de local comercial, donde se exponen los productos o servicios de las empresas o particulares. Estos conceptos electrónicos, puesto que suponen creación mercantil e intelectual, deben ser objeto de protección por parte de todos los países y legislaciones... Por lo tanto, la relevancia económica de Internet como principal autopista de la información y de comercio ha dotado de especial relevancia a la protección de todos estos conceptos nuevos. El éxito de Internet ha sido una de las causas de los conflictos entre los nombres de dominio y

esto se ha producido, principalmente, debido al abaratamiento de los equipos informáticos y de la conexión a la red y esto origina el crecimiento incesante de los mismos. Otro de los motivos es que los dominios cumplen funciones similares a la de los signos distintivos.... Por ello, esta función coincidente de la marca y de los «nombres de dominio» originó su inclusión en el art. 34 LM, como límite infranqueable cuando colisiona con los derechos del titular de una marca confundible con un concreto «nombre de dominio», a fin de evitar la confusión en el mercado de productos, así como el riesgo de asociación. Prohibiéndose de forma especial -art. 43.3.c)- «usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio»..".

En esa infracción incurre la parte apelante. No solo utilizó un nombre similar sino que respecto de los otros nombres de dominio excluidos en la demanda de la infracción también servían al mismo designio de captación de potencial clientela ajena al reenviar, con las "keywords" que prohíbe ahora la sentencia, las solicitudes de entradas en el portal de la actora a páginas web del recurrente con signos denominativos, también descriptivos y evocadores, de ofertar productos con idéntica finalidad, elevar la estatura del cliente con dispositivos aplicados al calzado, sean integrados (producto de la actora) o por complementos o aplicaciones, lo que entra dentro de la esfera de especialidad que niega sin ninguna razón la apelante, sea sosteniendo que también comercializa "on line" otros productos bien diferentes, bien sosteniendo sin ninguna posibilidad de éxito que en ningún caso, ni por el producto ni por el precio, resultan confundibles unos y otros, cuando lo apreciado con toda razón por el juzgador de instancia es precisamente lo contrario.

El argumento, además, resulta inocuo y se desentiende, también, del artículo 34.2 de la Ley marcaria, que es el precepto que ampara el "ius prohibendi" ejercitado con la demanda pues, como señala la STS de 2 de noviembre de 2011, en las violaciones e infracciones a las marcas que contempla el artículo 34.2 no rige el principio de la especialidad (los productos designados por los signos en conflicto no tienen que ser similares) y no se requiere el riesgo de confusión (pues cabe que el uso ilícito pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo), pero sí es necesario que los signos sean idénticos o semejantes pues, como añade la STS de 14 de mayo de 2012, el concepto comunitario de riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación (art. 4.1.b de la Directiva 89/104/CEE), es decir, "la suposición equivocada de que el producto procede de empresas que, si bien son diferentes, pertenecen a una misma estructura u organización global, o están vinculadas por algún tipo de concierto jurídico o económico" ; conforme a la doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección.

En definitiva, la sentencia apelada resulta plenamente ajustada a derecho, la prueba de la infracción habla por sí misma ("re ipsa loquitur"), la violación a los derechos protegidos por la marca es patente y frente a ello lo que opone ahora el recurrente es la nulidad de la misma sin ninguna razón sustancial; sin acción expresa ni más justificación que el carácter genérico del nombre y su valor estrictamente descriptivo, lo que no es cierto ni se ajusta a la Doctrina legal de nuestro Tribunal Supremo ni a la jurisprudencia comunitaria. En este sentido, una cosa es que determinados signos y, sobre todo, usos con fines descriptivos queden fuera del ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 1 de la Directiva 89/104/CEE, ya que no menoscaban ninguno de los intereses que pretende proteger esta disposición y, por lo tanto, no se incluyen en el concepto de uso a los efectos de la misma (por todas, SSTJUE de 12 de noviembre de 2002 (TJCE 2002, 330) o 16 de noviembre de 2004 (TJCE 2004, 333)), y otra que la marca tenga, como aquí ocurre, un elevado carácter distintivo, bien intrínseco o bien a raíz de lo conocidos que son en el mercado, y en tal sentido, lejos de la nulidad que considera el apelante, lo que procede, no es sancionar la marca de la actora, sino amparar, como ya señalaba esta última sentencia, "el derecho exclusivo que conlleva una marca se concede para permitir que su titular proteja sus intereses específicos como titular de la marca, es decir, para garantizar que dicha marca pueda cumplir las funciones que le son propias y que, por tanto, el ejercicio de este derecho debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca y, en particular, su función esencial, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto."

SEXTO

El último motivo combate la indemnización impuesta por la sentencia en contraprestación tanto al perjuicio causado como a la utilización indebida y parasitaria de las marcas.

En este sentido también hemos dicho muchas veces, entre las últimas en nuestra Sentencia de 21 de febrero de 2014 (JUR 2014, 124799) , que si bien, en palabras de la STS 14 de julio de 2003 (RJ 2003, 4634) refundiendo una copiosa Doctrina legal, "el mercado ha de ser libre o sin más cortapisas que el respeto de derechos e intereses legítimos de los demás, excluyen, sin embargo, prácticas desleales por irregulares o perjudiciales para sus otros competidores, sin respeto a las reglas del juego de esa libertad competitiva desde ardiles que aprovechan para sí lo que otros han logrado con su esfuerzo. Deslealtad, singularmente apreciable, cuando se realizan actos concurrenciales idóneos para crear la confusión necesaria en el origen empresarial de los productos que la titularidad de la marca está llamada a garantizar y proteger, no solo en defensa de los consumidores (STS de 3 de febrero de 2003) sino del propio empresario (por todas, STS de 14 de julio de 2003 (RJ 2003, 4634))."

Así ocurre en el caso de autos y ello determina la condena del recurrente como respuesta adecuada del ordenamiento a quién, como señalaba la STS de 22 de junio de 2011 (RJ 2011, 4773) , "... intenta, mediante el registro de una marca [aquí el uso de un signo telemático], aparentar una inexistente conexión entre los productos o servicios que la misma está destinada a identificar y los de un tercero que están distinguidos con otra, buscando, con una aproximación de aquel signo a este, obtener el favor de los consumidores con el aprovechamiento de la reputación del segundo."

Esa vinculación se ha provocado y se ha producido, el informe pericial reconoce unos 900 reenvíos a la página de la actora, y tanto la indemnización sobre el volumen de ventas determinado pericialmente, por más que el apelante quiera reducirlo sosteniendo tanto que finalmente solo hubo 8 compras desde accesos de clientes a las páginas webs del recurrente, como a que no se computen los productos vendidos ajenos a los derechos de la actora. La pretensión fracasa porque en realidad los nombres de dominio, ya dijimos, evocaban y se dirigían al sector de productos de la actora ("crecer fácil" o "crecer un rato") por lo que la excepción razonable es que se vendieran productos ajenos a la citada evocación y donde la parte apelante nada ha hecho por justificar sus afirmaciones y facilitar sus datos contables.

Perece, pues, este submotivo y lo mismo ocurre con la otra partida indemnizatoria que, a los efectos del artículo 43.2, calculó las costas de uso de la marca infringida desde parámetros razonables que ya fueron ratificados y defendidos por el perito judicial al someterse su informe a contradicción en juicio y sobre el que ningún error advierte el Tribunal y cuyo resarcimiento no es nada más que la consecuencia, en palabras de la STS de 12 de septiembre de 2011 (RJ 2011, 6418) , que recuerda que el artículo 5 de la Directiva Comunitaria refuerza la protección marcaria cuando con el uso de un signo en conflicto se ejercita sin causa pretendiendo obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de una marca ajena que pueda causar perjuicio a los mismos. Y en este sentido, el artículo 34, apartado 2, letra c), de nuestra LM recogió dicha norma, extendiendo el "ius prohibendi" a los supuestos de posibilidad de indicación" de una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca" o de "un aprovechamiento indebido o un menos cabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre" de la marca registrada que, como ya alegaba la actora citando la jurisprudencia que así lo destaca, este tipo de actuaciones infractoras solo son consecuencia de un propósito de intencionado aprovechamiento de la reputación o clientela ajena.

SÉPTIMO

Por aplicación del artículo 398 de la LEC se imponen al apelante las costas de este recurso.

Y por lo que antecede,

F A L L A M O S

Desestimar el recurso de apelación interpuesto en nombre de don Diego contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil Único de Granada en Juicio Ordinario nº 621/11, de fecha 9 de octubre de 2013, que se confirma íntegramente con imposición al apelante de las costas de este recurso y a la pérdida del depósito constituido.

Contra esta resolución cabe recurso de casación a interponer en el plazo de **VEINTE DÍAS**, a contar desde el siguiente a su notificación, a resolver por la Sala 1ª de lo Civil del Tribunal Supremo.