Id. Cendoj: 08019370152009100103
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Barcelona
Sección: 15
Nº de Resolución: 182/2009
Fecha de Resolución: 21/05/2009
Nº de Recurso: 262/2008
Jurisdicción: Civil
Ponente: MARIA ELENA BOET SERRA
Procedimiento: CIVIL
Tipo de Resolución: Sentencia

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOQUINTA

ROLLO Nº 262/2008-2ª

JUICIO ORDINARIO 42/2006

JUZGADO MERCANTIL Nº 3 DE BARCELONA

SENTENCIA núm.

Ilmos. Sres./a.

D. IGNACIO SANCHO GARGALLO

D. LUÍS GARRIDO ESPA

Dª ELENA BOET SERRA

En la ciudad de Barcelona, a veintiuno de mayo de dos mil nueve.

Vistos en grado de apelación, ante la Sección Quince de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de juicio ordinario número 42/2006, seguidos ante el Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona a instancia de MOVIE NAME COMPANY, S.L. representada por el procurador Carlos Pons de Gironella contra MUNDIAL S.A. PRODUCTOS DE CONSUMO representada por el procurador Antonio de Anzizu Furest. Estos autos penden ante la Sala en virtud del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Movie Name Company, S.L. contra la sentencia de fecha 19 de noviembre de 2007, impugnada asimismo por Mundial S.A. Productos de Consumo.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: La parte dispositiva de la resolución apelada es del tenor literal siguiente:

"Desestimando la demanda interpuesta por la representación en autos de MOVIE NAME COMPANY S.L. se absuelve a la mercantial MUNDIAL DE PRODUCTOS DE

CONSUMO de lo pretendido de contrario con expresa condena en costas a la parte demandante".

SEGUNDO: La representación procesal de MOVIE NAME COMPANY S.L. interpuso recurso de apelación contra la citada sentencia, que fue formalizado en tiempo y forma. De dicho recurso se dio traslado a la contraria, que presentó escrito de oposición al recurso e impugnó la sentencia.

TERCERO: Recibidos los autos fue formado en la Sala el Rollo correspondiente y seguidos los trámites legales se procedió al señalamiento de día para la votación y fallo, que se celebró el día 14 de enero de 2009.

Es Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dª ELENA BOET SERRA.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: La sentencia apelada desestima íntegramente la acción negatoria de violación de marca -fundada en el art. 127 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad (LP), por remisión de la disposición adicional primera de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM)- ejercitada por la compañía MOVIE NAME COMPANY, S.L. frente a la entidad MUNDIAL, S.A., PRODUCTOS DE CONSUMO.

La parte actora recurre la sentencia de primera instancia invocando falta de motivación por considerar que no ha enjuiciado la acción ejercitada causando indefensión a la parte actora, con infracción del art. 24 de la Constitución española, e interesando su revocación con estimación de la acción ejercitada en la demanda.

La demandada se opone al recurso de apelación alegando que no procede la acción civil negatoria de infracción de marca ejercitada por la actora a los solos efectos de evitar la ejecución de la Resolución dictada por el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI); e impugna la sentencia apelada invocando la excepción procesal de falta de acción, opuesta en la contestación a la demanda, por incumplimiento del requisito establecido en el art. 127 LP de requerir al demandado-titular de la marca con carácter previo al ejercicio de la acción de negación.

SEGUNDO: Son hechos incontrovertidos o que resultan acreditados a la vista de la prueba practicada en el supuesto de autos los siguientes:

1º.-La demandada es titular registral de la marca mixta integrada por la denominación "MUNDIAL", registrada por primera vez en Brasil en el año 1948 y registrada en España bajo el nº 693408, concedida el 15 de noviembre de 1976, para productos de la clase 8 de la Nomenclatura de Niza, esto es, para cuchillería, cubiertos, tijeras, cortauñas y herramientas manuales. A su vez, es titular de la misma marca y marcas similares en una veintena de países.

2º.- La parte actora MOVIE NAME COMPANY, S.L. es titular del nombre de dominio "mundial.com", adquirido el 25 de febrero de 2005, mediante contrato de compraventa por la cantidad de 6.530 dólares americanos, de quien era su titular registral desde el año 1995. Pocos meses después de la compra MOVIE NAME COMPANY, S.L ofreció a MUNDIAL, S.A., PRODUCTOS DE CONSUMO la venta del nombre de dominio "mundial.com", por el precio de 275.000 dólares americanos (según se recoge en la Resolución de la OMPI, al folio 438).

3º.-La entidad MUNDIAL, S.A., PRODUCTOS DE CONSUMO presentó una demanda ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, conforme a la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio aprobada por la ICANN, solicitando la cesión del registro del nombre de dominio "mundial.com". El procedimiento concluyó con Resolución de fecha 28 de diciembre de 2005 que estima la demanda y ordena la transferencia del referido nombre de dominio a favor de MUNDIAL, S.A., por considerar que el nombre de dominio (1) es idéntico o similar a la marca "MUNDIAL", (2) es utilizado para desviar a los consumidores de manera equívoca al sitio web de la demandada, careciendo el demandado - MOVIE NAME COMPANY, S.L- de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio, y (3) fue registrado y usado de mala fe.

4º.- MOVIE NAME COMPANY, S.L utilizó el nombre de dominio mediante una página web (www.mundial.com) que inicialmente redireccionaba a otra página web (www.gueb.com), de contenido genérico. Posteriormente, concretamente después de iniciarse el procedimiento administrativo ante la OMPI, la página web de la actora contiene información sobre contenidos deportivos relativos al mundial de fútbol.

5º.-Los dos socios y también administradores de la entidad actora han sido sancionados en varias ocasiones por la OMPI por su actuación de mala fe en la adquisición de nombres de dominio en las que se les atribuye la calificación de ciberocupante, según resulta de la Resolución de la OMPI (los nombres de dominio solicitados son, entre otros, portaventura.com, bancozaragozano.com, recoletos.com, audi.net, canalplus.com, josecarreras.com, ronaldihno.com, etc).

6º.-En enero de 2006 la representación procesal de MOVIE NAME COMPANY, S.L interpone la demanda rectora de las presentes actuaciones, alegando que acude a la jurisdicción ordinaria para evitar la ejecución de la Resolución de la OMPI. La actora no requirió notarialmente al demandado con carácter previo a la interposición de la demanda.

TERCERO: La resolución del recurso de apelación requiere tratar en primer lugar y por lógico orden procesal la denuncia de falta de motivación de la sentencia que plantea el actor-apelante en su recurso de apelación por considerar que el juez a quo no ha analizado la acción ejercitada, dictando sentencia sin entrar en el fondo del asunto objeto de litigio.

El motivo ha de ser rechazado porque no concurre la alegada ausencia de motivación. La sentencia contiene una extensa relación de motivos en los que fundamenta su conclusión final de que no es razonable dar la tutela reclamada consistente en afirmar que la titularidad del dominio no colisiona con los derechos marcarios que amparan al demandado, rechazando por ello la acción negatoria de violación de marca. La fundamentación de la sentencia contiene información suficiente para conocer su ratio decidendi y, por tanto, posibilitando a la parte articular adecuadamente su recurso de apelación.

CUARTO: La controversia entre las partes litigantes dirimida en el seno de la OMPI, y que la parte actora somete a esta jurisdicción con la finalidad de evitar la ejecución de la Resolución que puso fin a la misma, se enmarca en el procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos surgidos entre nombres de dominio y marcas de productos o de servicios que se lleva a cabo en el Centro de Mediación y Arbitraje constituido en el seno de la OMPI y se rige por la normativa de la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), en particular, la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio aprobada por la ICANN el 26 de agosto de 1999 y su Reglamento de 24 de octubre de 1999 . El tipo de controversias que cabe someter al referido procedimiento, y al que está obligado a someterse el titular del nombre de dominio demandado, viene delimitado, por el párrafo 4 a) de la Política Uniforme y por el párrafo 3 b) puntos viii y ix del Reglamento, a los conflictos entre nombres de domino y marcas de productos y servicios en los que se den acumuladamente las siguientes tres circunstancias: 1) que el nombre de dominio es idéntico o similar a una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tiene derechos y esto puede crear un riesgo de confusión; 2) que el titular del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y 3) que el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe. Es decir, solo cabe someter a dicho procedimiento conflictos relativos a la obtención abusiva de nombres de dominio.

La Resolución o Decisión del Panel del Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI solo podrá contener, conforme lo solicitado en la demanda, uno de los siguientes tres pronunciamientos: a) ordenar la cancelación del nombre de dominio objeto de la controversia; b) ordenar la cesión del nombre de dominio a favor del demandante; y c) resolver la controversia a favor del demandado-titular del nombre de dominio (párrafo 4 i) de la Política uniforme). El referido procedimiento no impide que las partes del conflicto sometan dicha controversia a un procedimiento judicial con antelación, durante o una vez concluido el procedimiento a fin de obtener una resolución independiente (párrafo 4 k) de la Política uniforme).

En ese contexto, la actora ejercita la acción negatoria prevista en el art. 127 de la LP con la finalidad, según alega expresamente en su escrito de demanda, de evitar la ejecución de la Resolución de la OMPI que ordena la trasferencia de su nombre de dominio a favor de la demandada. Asimismo, la actora invoca la voluntad de someter al juzgado mercantil la controversia surgida entre las partes en el seno del Centro de la OMPI para que aquél determine si la compra del dominio "mundial.com" constituye o no un ilícito en materia marcaria, por cuanto, a juicio de la actora, corresponde a la jurisdicción ordinaria nacional decidir si el nombre de dominio en disputa corresponde a su titular o a quien lo reclama por medio del procedimiento alternativo de resolución de conflictos de la OMPI (folio 2, 7y 11 de la demanda) suplicando al juzgado que "declare la conformidad a derecho de la propiedad y uso por el demandante del dominio mundial.com".

Los nombres de dominio son un sistema de identificación y localización de ordenadores conectados a la Red (INTERNET). Sin embargo, los nombres de dominio, como reconoce la mejor 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. Ello puede generar conflictos entre nombre de dominio y marcas o nombres comerciales.

En el supuesto de autos, ese conflicto entre nombre de dominio ("mundial.com") y marca registrada ("MUNDIAL") motivó, en el ámbito de la ICANN, la solicitud por el titular de la marca de la cesión a su favor del nombre de dominio titularidad de un tercero por haberlo registrado de mala fe y la correspondiente resolución sobre la controversia estimando la solicitud del titular de la marca. Dicha controversia se plantea ahora en la jurisdicción ordinaria por el titular del nombre de dominio para evitar la transferencia de su nombre de dominio y para ello acude a la acción negatoria ex art. 127 LP .

El art. 127 de la LP , aplicable al ámbito marcario por remisión de la Disposición adicional primera de la LM, legitima a cualquier interesado para obtener la declaración judicial de que una actuación determinada no constituye violación de una marca. El tenor literal del precepto es el siguiente: "1. Cualquier interesado podrá ejercitar una acción contra el titular de una patente, para que el Juez competente declare que una actuación determinada no constituya violación de esa patente.

2. El interesado, con carácter previo a la presentación a la demanda, requerirá notarialmente al titular de la patente para que se pronuncie sobre la oponibilidad entre la misma y la explotación industrial que el requirente lleve a cabo sobre territorio español o frente a los preparativos serios y efectivos que desarrolle a tales efectos. Transcurrido un mes desde la fecha del requerimiento sin que el titular de la patente se hubiera pronunciado o cuando el requirente no esté conforme con la respuesta, podrá ejercitar la acción prevista en el apartado anterior".

La pretensión actora, según se desprende de los hechos, de los fundamentos de derecho y de la propia suplica de la demanda, es la declaración de la titularidad del dominio "mundial.com", y esa pretensión no tiene amparo mediante el ejercicio de la acción negatoria ex art. 127 LP .

La acción negatoria prevista en el art. 127 de la LP , por remisión de la Disposición Adicional 1º de la LM, es de aplicación "a las distintas modalidades de signos distintivos regulados en la presente Ley", esto es, a las marcas y nombres comerciales. En virtud del ejercicio de dicha pretensión cabe declarar que una actuación determinada no constituye violación de la marca titularidad del demandado. Para emitir dicha declaración el tribunal deberá enjuiciar la actuación, definida y concretada en la demanda, al amparo de la Ley de marcas. De suerte que no cabe enjuiciar cualquier actuación sino sólo aquellas que estén contempladas en el ámbito del ius prohibendi del derecho de marcas (art. 34 LM) y, en relación con un nombre de dominio, las actuaciones consistentes en el uso por un tercero de la marca registrada como nombre de dominio (art. 34.3 .e). Así, se examinará si el uso que se realiza del nombre de comercio está comprendido en alguno de los supuestos previstos en el art. 34.2 LM, que cabe sintetizar en los tres siguientes: primero, identidad entre marca y nombre de dominio e identidad entre los productos o servicios para los que aquélla está registrada y en relación con los cuales éste se utiliza; segundo, identidad o semejanza entre marca y nombre de dominio e identidad o similitud entre los productos o servicios para los que la marca está registrada y aquéllos en

relación con los cuales se emplea el nombre de dominio y, además, que impliquen un riesgo de confusión (incluye riesgo de asociación); y tercero, identidad o semejanza entre marca y nombre de dominio con independencia de los productos o servicios, en los casos en que la marca sea notoria y renombrada y pueda indicarse conexión entre nombre de dominio y marca, o aprovechamiento indebido o menoscabo del carácter distintivo de la marca.

De no cumplirse ninguna de estas condiciones podrá estimarse la acción negatoria y declarar que el uso referido del nombre de dominio no infringe una determinada marca registrada. Pero ese pronunciamiento no declara el derecho del tercero sobre el nombre de dominio, tanto respecto a su titularidad como a su uso. El enjuiciamiento de la acción negatoria en el ámbito marcario no permite entrar a enjuiciar prácticas de cybersquatting o de obtención de mala fe de nombres de dominio ni declarar la titularidad o el derecho sobre un nombre de dominio, que es lo que en realidad pide el actor en el suplico de la demanda.

En el supuesto de litis, la actora bajo la apariencia de la acción negatoria, que no ejercita propiamente, pretende una declaración propia de una acción declarativa de titularidad o de una acción reivindicatoria que este tribunal no puede emitir por carecer de competencia en el marco de la acción negatoria ejercitada para reconocer la titularidad de un nombre de dominio o el derecho a utilizar un nombre de dominio. La competencia de los juzgados de lo mercantil para conocer de las acciones por infracción de marcas, en particular y en relación a los nombres de dominio, se ciñe a las infracciones de una marca por el uso por tercero de la marca como nombre de dominio, cuando se cumplan las condiciones establecidas en el art. 34.2 LM y, mediante el ejercicio de la acción negatoria, para declarar que un determinado uso de un nombre de dominio no infringe una marca registrada por no concurrir los presupuestos del art. 34.2 de la LM .

Lo que nos lleva a concluir que procede la desestimación de la demanda por incumplimiento de los presupuestos del art. 127 LP , en concreto, por no solicitar una declaración negatoria de violación del derecho de marca de la demandada respecto a una concreta actuación de la actora.

QUINTO: No procede examinar la excepción procesal de falta del requerimiento que prevé el art. 127 LP invocada por la demandada como motivo de impugnación de la sentencia apelada al concluir, conforme el fundamento de derecho precedente, que la actora no ha ejercitado una acción negatoria ex art. 127 LP .

SEXTO: Desestimado el recurso de apelación, procede imponer al apelante las costas procesales causadas en esta segunda instancia (art. 398.2 LEC). Respecto de la impugnación formulada por la parte demandada, puesto que no hemos llegado a entrar en su decisión de fondo, no imponemos las costas.

FALLO

DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de MOVIE NAME COMPANY, S.L. contra la sentencia dictada por el Juzgado Mercantil nº. 3 de Barcelona, con fecha 19 de noviembre de 2007 , en autos de los que dimana el presente Rollo, que CONFIRMAMOS, imponiendo a la parte apelante las costas de esta alzada. Y desestimamos la impugnación formulada

por MUNDIAL SA PRODUCTOS DE CONSUMO, sin condena en costas.

Firme que sea esta resolución devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia con testimonio de la misma para su cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.