

Resumen y comentario de la Sentencia Núm. 182/2009 de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 21 de mayo de 2009 (Movie Company, SL contra Mundial, S.A., Productos de Consumo.)

1. Antecedentes de hecho

La compañía Movie Name Company, SL formuló demanda contra la entidad Mundial, SA, Productos de Consumo (Mundial S.A.). La demandada era titular de la marca mixta integrada por la denominación "Mundial", mientras que la parte actora era titular del nombre de dominio "mundial.com" desde el año 1995. Movie Name Company, SL le ofreció a Mundial S.A., la venta del nombre de dominio "mundial.com" por el precio de 275000 dólares americanos. Mundial SA, 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 ICANN. Mundial S.A. solicitó la cesión del registro del nombre de dominio "mundial.com", procedimiento que concluyó ordenando la transferencia de dicho nombre de dominio a favor de Mundial SA.

En Enero de 2006 Movie Company, SL interpuso una demanda alegando que acudía a la jurisdicción ordinaria para evitar la ejecución de la resolución de la OMPI. En dicha demanda se ejercía la acción negatoria de violación de marca prevista en el Art. 127 de la Ley 11/1986. Dicha petición fue desestimada y contra esta decisión se planteó un recurso de apelación por parte de Movie Company SL.

2. Fundamentos de Derecho

La demandante alegó falta de motivación de la sentencia recurrida, por considerar que el juez no había analizado la acción ejercitada al dictar sentencia y no entró al fondo del asunto objeto del litigio. El Tribunal rechazó el motivo por considerar que la sentencia recurrida contenía una extensa relación de motivos que justificaban la decisión final.

En opinión del Tribunal, la pretensión de la actora era la declaración de la titularidad del dominio "mundial.com", la cual no tiene amparo, en opinión del Tribunal, mediante el ejercicio de la acción negatoria del Art. 127 LP.

El Tribunal precisó que incluso si se dieran las condiciones requeridas legalmente para estimar la acción negatoria del Art. 127 y declarar que el uso del nombre de dominio no infringía la marca de la demandada, ese pronunciamiento no implicaría declarar su derecho sobre el nombre de dominio, ni entrar a enjuiciar prácticas de cibersquatting o reconocer la titularidad sobre un nombre de dominio, que es lo pedido por la actora.

Por todo lo anterior, el Tribunal concluyó que el recurso debía ser desestimado por incumplimiento de los presupuestos del art. 127 LP y condenó a la apelante al pago de

las costas procesales.

El Tribunal del caso aclaró que el Art. 127 de la LP legitima a cualquier interesado para obtener la declaración judicial de que una actuación determinada no constituye violación alguna de una marca. Así, en relación con un nombre de dominio, el ejercicio de dicha acción implicará comprobar si el uso del nombre de dominio está comprendido en alguno de los supuestos del Art. 34.2 de la Ley de marcas, esto es: identidad entre marca y nombre de dominio e identidad entre los productos o servicios designados; identidad o semejanza entre ambos signos o entre los productos y servicios designados por la marca o para los cuales se emplea el nombre de dominio; y finalmente, identidad o semejanza entre la marca y el nombre de dominio con independencia de los productos y servicios para el caso de que se trate de una marca renombrada y pueda apreciarse conexión entre ambos signos, o aprovechamiento indebido o menoscabo del carácter distintivo de la marca.

La acción negatoria será estimada en caso de que no se cumplieran ninguna de las condiciones indicadas, declarándose por tanto que una determinada actuación no constituye una violación de una marca, pero nunca el reconocimiento de la titularidad de un nombre de dominio.

3. Comentario

La sentencia que se está analizando se enmarca en la conocida práctica del cybersquatting consistente en la obtención de mala fe de un nombre de dominio coincidente con una marca registrada. Este caso tiene su origen en la realización por parte de la demandante de un acto de usurpación del nombre de dominio. En este caso el conflicto surge entre el nombre de dominio "mundial.com", adquirido por Movie Company, S.L., y la marca registrada por Mundial, S.A. El conflicto surgido en torno a la titularidad de dicho nombre de dominio fue resuelto por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (CEAM)¹, el cual ordenó a la demandante, Movie Company, S.L., que transfiriera a Mundial, S.A. el nombre de dominio 'mundial.com'.

Movie Company, S.L. para evitar que se ejecutara la resolución de la OMPI, planteó una demanda que fue desestimada en la que ejercía la acción negatoria del Art. 127 de la Ley 11/1986 de patentes. En dicha demanda se solicitaba que se declarara que el uso del nombre de dominio no infringía la marca de Mundial, S.A y por tanto no cabía la transferencia del dominio ordenada por la resolución del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. La petición no fue concedida por el tribunal español al entender

¹ La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es una agencia especializada de Naciones Unidas que fomenta la protección de la PI por todo el mundo mediante la cooperación interestatal y en colaboración con otras organizaciones internacionales. Su Centro de Arbitraje y Mediación (CEAM OMPI) ofrece opciones de Alternativas de Resolución de Conflictos para la resolución de disputas comerciales internacionales entre sujetos privados. Los procedimientos de arbitraje, mediación y expertos en resoluciones ofrecidos por la CEAM OMPI son mundialmente reconocidos como particularmente apropiados para conflictos de tecnología, entretenimiento y otros que tengan que ver la propiedad intelectual. Más información de la OMPI se puede encontrar en www.wipo.int.

que la finalidad buscada por la demandante con el ejercicio de la acción negatoria no era otra que impedir la ejecución de la mencionada resolución, no siendo este, a juicio del Tribunal, el cauce adecuado a tales fines. Esta decisión fue recurrida ante la Audiencia Provincial de Barcelona.

El Tribunal de apelaciones al resolver el recurso tuvo efectivamente en cuenta cuál es la finalidad del Art. 127 de la Ley 11/1986, sobre el que se apoyaba la recurrente para evitar que se ejecutara la orden de la OMPI. El Art. 127 de la Ley 11/1986 contempla la posibilidad de que el juez competente declare que una actuación determinada no constituye una violación de una patente, siendo dicha disposición aplicable igualmente a los casos de infracciones de marcas en virtud de la Disposición Adicional 1ª de la Ley 17/2001 de marcas. Como se desprende del propio texto del artículo, la acción que regula sólo tiene por finalidad declarar que no se ha producido la violación de un derecho de propiedad industrial, pero no para volver a intentar resolver un caso de usurpación de un nombre de dominio. Por ello la Audiencia acertadamente aclaró que no podía admitir la petición de la recurrente, pues la acción que había ejercido no resulta adecuada para resolver casos de usurpación del nombre de dominio. Así, según el Tribunal de apelaciones manifestó que la mera declaración de inexistencia de infracción de la marca de Mundial, S.A. no impediría que se ejecutase la resolución de la OMPI. De esta forma, el dominio 'mundial.com' hubiera tenido que ser igualmente transferido a Mundial, S.A., pues la acción negatoria en el ámbito marcario no permite enjuiciar prácticas de 'cibersquatting' o de obtención de mala fe del nombre de dominio, ni declarar la titularidad o el derecho sobre un nombre de dominio.

En conclusión, la importancia de esta sentencia en la práctica española radica en la postura del tribunal español a favor de que ante conflictos entre marcas y nombres de dominio las partes asuman las resoluciones del órgano al que han sometido el conflicto, en este caso el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, frente a los intentos de utilizar el cauce de la jurisdicción ordinaria para impedir la ejecutabilidad de las decisiones vinculantes emitidas por dicho organismo, utilizando mecanismos legales no pensados para enjuiciar prácticas de cybersquatting que ya hubieran sido resueltas por el CEAM de la OMPI.

Legislación relacionada disponible en UAIPIT:

Ley 11/1986, de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad (actualizada 2006):

http://www.uaipit.com/files/documentos/0000007845_leypatentes.pdf

Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas (actualización de 2009):

[http://www.uaipit.com/files/documentos/1299783780_ES-Ley17.2001\(actualizada2009\).pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/1299783780_ES-Ley17.2001(actualizada2009).pdf)

Resumen y comentario en inglés - RCLIP Database of IP Precedents:

http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search_detail.php?cfid=2995

Autores: Lydia Esteve, Richard A. Mac Bride, Clara Ibáñez y Nuria Martínez.
www.UAIPIT.com -University of Alicante Intellectual Property and Information Technology.