

Resumen y comentario de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia Núm. 209/2007, de 25 de julio de 2007

1. Antecedentes de hecho

La mercantil "Derribos Mateo, S.L." junto con "Beatriz Martínez S.L." y "José Francisco" interpusieron una demanda por la que solicitaban que se declarase que los nombres de dominio "www.derribosmateo.com" y "www.derribosmateo.es" de su propiedad, no constituían una infracción de la marca "Derribos Mateo" propiedad de "Don José Luis". La demanda fue desestimada siendo, no obstante, admitida la reconvencción planteada por "Don José Luis". Así, el tribunal de Primera Instancia declaró que dicho dominio constituía una infracción de la marca mencionada y le ordenó el cese de su uso. Contra esta decisión las demandantes plantearon un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Valencia.

2. Fundamentos de Derecho

Las recurrentes alegaban que la sentencia recurrida carecía de motivación suficiente, pues no había resuelto la cuestión litigiosa sobre si la demandante podía usar en Internet los nombres de dominio que configuran su denominación social, en virtud del artículo 37 de la Ley 17/2001, de Marcas¹. Además, consideraban que la sentencia recurrida no se había pronunciado sobre la reconvencción en cuanto a la competencia desleal y publicidad ilícita, de manera que, en su opinión, no procedía la imposición de costas y la sentencia debía ser revocada.

La Audiencia Provincial de Valencia observó que no existía dicha ausencia de motivación en la sentencia recurrida, sino que la misma muestra claramente el fundamento de su decisión. De igual forma rechazó los argumentos sobre la reconvencción, pues el Juez la había admitido, no por los argumentos relativos a competencia desleal y publicidad ilícita, sino por los basados en la Ley de Marcas 17/2001. Por todo ello, que la condena a pagar las costas era procedente, ya que la pretensión había sido acogida en su integridad, lo que es conforme con el artículo 394

¹ Artículo 37 de la Ley 17/2001 de Marcas: "Limitaciones del derecho de marca. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial: a) De su nombre y de su dirección; b) De indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de obtención del producto o de prestación del servicio u otras características de éstos; c) De la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios".

de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).

El recurso fue rechazado y las recurrentes condenadas al pago de las costas procesales.

La Audiencia Provincial de Valencia precisó que el conflicto no se establecía, como pretendían las recurrentes, entre la denominación social "Derribos Mateo S.L." y la marca "derribos mateo", sino entre ésta y los nombres de dominio "www.derribosmateo.com" y "www.derribosmateo.es". En opinión de la Audiencia, la gran similitud entre los nombres de dominio y la marca mencionada, así como el hecho de que operen en el mismo sector de actividad comercial, hacía indudable que procediera la aplicación de la protección de la marca frente a tales nombres de dominio, en virtud del artículo 34.3 de la Ley 17/2001 de Marcas². Por ello, cabe a juicio de la Audiencia Provincial de Valencia ratificar el fundamento de la sentencia apelada.

3. Comentario

En esta sentencia la Audiencia Provincial de Valencia (en adelante, AP de Valencia) resuelve un conflicto entre dos nombres de dominio y una marca denominativa. Se trataba de los nombres de dominio "www.derribosmateo.com" y "www.derribosmateo.es", propiedad de las recurrentes; y la marca registrada "Derribos Mateo", de la que es titular Jose Luís, el cual interpuso a su vez una demanda reconvenicional contra las recurrentes por infringir sus derechos de propiedad industrial.

La AP de Valencia, por una parte, ratificó la sentencia de Primera Instancia, rechazando el recurso de apelación al estimar que las recurrentes, como titulares de los nombres de dominio mencionados, no podían limitar el derecho de exclusiva de José Luís sobre su marca y, por otra parte, estimó la reconvenición interpuesta por José Luís, al considerar que las recurrentes, ahora reconvenidas, estaban infringiendo su derecho de marca.

² Artículo 34.3 de la Ley 17/2001 de Marcas: "Cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el apartado anterior podrá prohibirse, en especial:

- a. Poner el signo en los productos o en su presentación.
- b. Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con esos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo.
- c. Importar o exportar los productos con el signo.
- d. Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.
- e. Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.
- f. Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún acto que conforme a las letras anteriores estaría prohibido.

Las recurrentes alegaban que la sentencia no estaba motivada, ya que no se había pronunciado sobre si existía la posibilidad de que éstas utilizaran su nombre de dominio en Internet, teniendo en cuenta que se trataba de su denominación social, la cual jugaba como límite del derecho de marca, en aplicación del art. 37 a) de la Ley de Marcas 17/2001.

La AP de Valencia, en respuesta a las alegaciones de las recurrentes, rechazó sus motivos de apelación argumentando: en primer lugar, que el presente caso se trataba de un conflicto entre dos nombres de dominio y una marca y no entre una denominación social y una marca, como pretendían las recurrentes; en segundo lugar, que los nombres de dominio no coincidían con la denominación social “Derribos Mateo, S.L.”; y en tercer lugar, que de las pruebas practicadas se deducía que las recurrentes estaban utilizando sus nombres de dominio en su página web como marcas, por lo que no era posible la aplicación del art. 37 a) de la Ley de Marcas 17/2001.

En cuanto a la estimación de la reconvenición, la AP de Valencia interpretó que, al ser los nombres de dominio de las recurrentes prácticamente idénticos a la marca de la reconveniente y dedicarse ambas partes a las mismas actividades comerciales (servicios, contratación, etc.), era indudable la protección del derecho de exclusiva de José Luís, como titular de la marca "Derribos Mateo", en virtud del art. 34.3 e) de la Ley de Marcas 17/2001. En virtud de este artículo, dentro de los derechos conferidos por la marcas a su titular específicamente, está el de poder prohibir a terceros usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio. Por todo ello, la AP de Valencia concluyó que la utilización por parte de las recurrentes/reconvenidas de la marca “Derribos Mateo”, como nombre de dominio, y en la práctica como marca en su página web, sin autorización de José Luís, suponía una infracción del derecho de marcas de José Luís, conforme al art. 34 de la Ley de Marcas mencionada.

Legislación relacionada disponible en UAIPIT:

Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas
[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=3602

Autores: Lydia Esteve, Richard A. Mac Bride, Clara Ibáñez y Nuria Martínez
(Proyecto UAIPIT – <http://www.uaipit.com>)