



Roj: **SAP TF 1054/2019 - ECLI: ES:APTF:2019:1054**

Id Cendoj: **38038370042019100166**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Santa Cruz de Tenerife**

Sección: **4**

Fecha: **12/03/2019**

Nº de Recurso: **835/2018**

Nº de Resolución: **91/2019**

Procedimiento: **Recurso de apelación**

Ponente: **PABLO JOSE MOSCOSO TORRES**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

?

SECCIÓN CUARTA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL

Avda. Tres de Mayo nº3

Santa Cruz de Tenerife

Teléfono: 922 34 94 19-20

Fax.: 922 34 94 18

Email: s04audprov.tfe@justiciaencanarias.org

Rollo: Recurso de apelación

Nº Rollo: 0000835/2018

NIG: 3803847120150000662

Resolución: Sentencia 000091/2019

Proc. origen: Procedimiento ordinario Nº proc. origen: 0000583/2015-00

Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Santa Cruz de Tenerife

Demandado: Juan Manuel

Apelado: HARPALANI S.L.; Abogado: Carlos Martínez-Almeida Morales; Procurador: María De Los Angeles Patiño Beautell

Apelante: Pedro Jesús ; Abogado: Javier Anastasio Maestre Rodríguez; Procurador:

Ana Belen Armas Vico **SENTENCIA**

Rollo núm. 835/2018.

Ilmos. Sres.

Presidente

Don Pablo José Moscoso Torres.

Magistrados

Don Emilio Fernando Suárez Díaz.

Doña Pilar Aragón Ramírez.

En Santa Cruz de Tenerife, a doce de marzo de marzo de dos mil diecinueve.

Visto, por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial integrada por los Magistrados antes reseñados, el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil de Santa Cruz de Tenerife, en



los autos núm.583/15, seguidos por los trámites del juicio ordinario, sobre nulidad de marca y promovidos, como demandante, por DON Pedro Jesús , representado por la Procuradora doña Ana B. Armas Vico y dirigido por el Letrado don Javier Maestre Rodríguez, contra la entidad HARPALANI S.L., representado por la Procuradora doña María Ángeles Patiño Beautell y dirigido por el Letrado don Carlos Morales Martínez Almeida, ha pronunciado, EN NOMBRE DE S.M. EL REY, la presente sentencia siendo Ponente el Magistrado don Pablo José Moscoso Torres, con base en los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se aceptan los Antecedentes de Hecho de la resolución apelada.

SEGUNDO.- En los autos indicados la Ilma. Sra. Magistrada-Juez doña Raquel Alejano Gómez dictó sentencia el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO: Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por la procuradora Dña. Ana Belén Armas Vico en nombre de D. Pedro Jesús , absolviendo a la demandada Harpalani SL de las pretensiones formuladas en su contra y con condena en costas a la actora."

TERCERO.- Notificada debidamente dicha sentencia, se presentó escrito en los autos por la representación de la parte demandante, en el que interponía recurso de apelación contra tal resolución con exposición de las alegaciones en las que fundaba la impugnación, del que se dio traslado a las demás partes por diez días, sin que conste que en el referido plazo se presentara escrito alguno por la parte apelada.

CUARTO.- Remitidos los autos con los escritos del recurso y de oposición a esta Sala, se acordó, una vez recibidos, incoar el presente rollo, designar Ponente y señalar para la votación y fallo del presente recurso el día veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, en el que se inició la deliberación del asunto que siguió en sesiones posteriores del tribunal hasta su definitiva votación en la reunión del seis de febrero pasado.

QUINTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales, excepto en lo referido al plazo para dictar sentencia, excedido por tener que atender a otros asuntos pendientes en esta Sección.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- 1. La sentencia apelada desestimó la demanda en la que la actora ejercitaba las acciones de nulidad de la marca "perfumes.es", por usar términos descriptivos y tener una falta de aptitud diferenciadora así como por la mala fe en el registro; subsidiariamente, la de caducidad de la misma marca por falta de uso y, finalmente y "en cualquier caso", la negatoria de servidumbre a través de la que se pretendía la declaración de que el registro y uso del dominio lt;perfumes.esgt; por parte del demandante no constituye una infracción de la marca de la que es titular la demandada.

2. Dicha resolución, tras desestimar la excepción de falta de legitimación activa opuesta en primer lugar por la demandada, alude y da por reproducidas a la decisión adoptada por el experto de la Cámara de Comercio de España de 18 de septiembre de 2015, y, en síntesis, señala (i) que la marca "perfumes.es" consta registrada debidamente y no cabe su impugnación como genérica, de modo que nada ha acreditado el actor que determine la declaración de nulidad de la marca; (ii) que, en relación con la acción de caducidad por no uso, hay que estar a lo que resultó acreditado y recogido en la decisión del experto ya mencionada, y (iii) que en relación con "la solicitud de nulidad o caducidad parcial", se trata de una marca inscrita bajo la clase 35 de la clasificación de Niza que corresponde a los servicios que presta la demandada a través de la web lt;perfumes.esgt;;, lo que excluye su nulidad.



3. El demandante no está de acuerdo con la sentencia dictada y ha interpuesto recurso de apelación frente a la misma en el que tras exponer en sus primeras alegaciones la explicación del conflicto y los antecedentes del caso (reproduciendo gran parte del escrito de demanda) así como la naturaleza del procedimiento extrajudicial seguido para la decisión del experto a la que se ha hecho mención (y que queda sin efecto en el momento en que la controversia se suscita en la sede judicial ordinaria), formulando las siguientes alegaciones:

(i) Las cuestiones objeto de controversia, en concreto (i') sobre el objeto litigioso, es decir, si existe infracción de marca; (ii') sobre el pronunciamiento de la sentencia impugnada que ha actuado como si se tratara de una impugnación de la decisión extrajudicial previa, que no tiene el carácter de laudo o decisión en un procedimiento de mediación, de modo que ese procedimiento extrajudicial queda sin efecto una vez se plantea la controversia en sede judicial que debe resolver la cuestión.

(ii) Dicha resolución ha violado los derechos fundamentales del actor por incongruencia omisiva al no resolverse sobre la acción principal que se suscita y por falta de motivación, pues no analiza si realmente concurren los requisitos para apreciar la eventual existencia de infracción de marca.

(iii) La necesidad de la estimación de la acción negatoria de infracción de marca, y ello (i') por la prescripción de cualquier acción de infracción de marca que pudiera corresponder a la actora; (ii') por ser la marca un término genérico (perfumes) cuyo uso no puede prohibir, por lo que no hay infracción de marca al ser ambos signos compatibles en el mercado; (iii') por el intento de apropiarse de los dominios con base en la marca de que es titular, lo que constituye una manifiesto ejercicio abusivo del derecho de marca; (iv) la nulidad y caducidad de la marca, pues en relación con la nulidad, (i') usa términos descriptivos y tiene una falta de aptitud diferenciadora y (ii') hubo mala fe en su registro, y con respecto a la acción de caducidad, la demandada no ha aportado pruebas sobre el uso efectivo de la marca, salvo su uso como nombre comercial.

4. La parte apelada no presentó escrito alguno en el plazo que se le confirió para que presentara oposición al recurso o, en su caso, impugnación de la sentencia.

SEGUNDO.- 1. Planteado el recurso en esa exposición de síntesis, hay que partir necesariamente de la legitimación de la actora cuya falta se opuso en primera instancia por la parte demandada, pues siendo desestimada en la sentencia de primera instancia esta excepción (de forma correcta además), ese concreto pronunciamiento favorece al actor apelante y ha sido tácitamente consentido por la entidad demandada que no ha presentado escrito de oposición al recurso ni de impugnación de la sentencia en ese concreto pronunciamiento, único que le ha resultado desfavorable.

2. Al margen de lo anterior, y sobre las dos primeras alegaciones del recurso (íntimamente relacionadas en la medida en que se denuncia el vicio de incongruencia por falta de motivación -segunda alegación-, sobre lo que constituye el objeto principal del proceso integrado desde la perspectiva del actor por la inexistencia de la infracción de marca -alegación primera-) se puede convenir que en este proceso se reproduce la cuestión planteada en el procedimiento extrajudicial previo (que, en efecto, no tiene la naturaleza de un procedimiento arbitral o de mediación -no aceptado voluntariamente por el actor-), pero esa cuestión se suscita indirectamente a través del ejercicio de las acciones planteadas en la demanda, por medio de las cuales este pretende contrarrestar, legítimamente, la decisión del experto adoptada en dicho procedimiento, en concreto, la de que "el nombre de dominio lt;perfumes.esgt; sea transferido al Demandante gratuitamente" (la entidad demandante en este procedimiento).

Se trata, pues, de enfoques diferentes en uno y otro procedimiento, que tiene también naturaleza distinta; el extrajudicial se encuentra previsto como un



auxilio judicial en el seno de la OMPI, a través del Centro de Arbitraje y Mediación de este organismo con sede en Ginebra, sobre la base del marco jurídico representado, en el ámbito de los nombres de dominio, por las normas incluidas en la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio (UDPR en sus siglas inglesas), y regulado, entre otras, por la Instrucción del Director General de la Entidad Pública Empresarial de 7 de noviembre de 2005, por la que se establece el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código correspondiente a España (".ES"). El actor en su demanda alude al art. 11 de dicho Reglamento (sobre la eficacia de los procedimientos judiciales) que permite acudir a las partes a la jurisdicción competente "en cualquier estado del procedimiento", señalando su núm. 3 que "en todo caso se estará a lo que establezca la resolución del órgano jurisdiccional que haya conocido la controversia objeto del procedimiento de resolución extrajudicial regulado en el Reglamento".

3. Por tanto, no se trata estrictamente del planteamiento en este proceso de la misma controversia suscitada en ese procedimiento extrajudicial previo, porque si así lo fuera habría que estar al marco jurídico representado por las normas de la UDPR a las que se ha hecho mención, normas a las que se ha atendido el experto ya mencionado, sino que el actor trata de impugnar e invalidar el derecho de marca del demandado que integra el presupuesto de su pretensión en el procedimiento extrajudicial, para privar de eficacia la decisión del experto en el mismo, y ello en la medida en que este carece de competencia para anular ese derecho (el de la marca registrada) como se cuida de matizar en su decisión.

Y precisamente acude a la jurisdicción ordinaria pretendiendo la nulidad de tal derecho (a través de la acción de nulidad de la marca, total o parcial), o la ineficacia o la decadencia de sus efectos (planteando la acción de caducidad de marca por no uso), o, finalmente, la compatibilidad de su titularidad sobre el nombre de dominio con el derecho de marca del demandado al no constituir una infracción de la marca el uso y registro de tal dominio (la acción negatoria de violación de la marca).

4. Sobre esta base solo parcialmente se podría imputar algún déficit de motivación a la sentencia apelada, pues el propio apelante reconoce que ha analizado la acción de nulidad y de la acción de caducidad, en ambas total o parcial, de manera que solo en lo referente a la acción negatoria podría advertirse esa falta de motivación.

Quizá por eso en el recurso se expone en primer lugar y a continuación de la alegación de incongruencia, la necesidad de estimar esta acción negatoria variando el orden, más lógico, seguido en la demanda, pues la estimación de la acción de nulidad haría innecesaria el examen de las posteriores, hasta el punto de que en la demanda se solicita como pretensión principal la nulidad, y solo "subsidiariamente" la caducidad, así como "en cualquier caso" (es decir, en defecto de las pretensiones anteriores) que el uso del dominio no constituye una infracción de la marca.

5. Por otro lado, convendría matizar que la incongruencia denunciada, de estimarse, no llevaría consigo necesariamente la estimación de la demanda en sus términos (al menos de la acción negatoria), pues se trataría de una infracción procesal cometida en la propia sentencia (al dictarse esta en primera instancia), en cuyo supuesto lo que procede es, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 465.3 de la LEC, que el tribunal de apelación resuelva "la cuestión o cuestiones que fueran objeto del proceso" (en este caso y según el apelante, la infracción de la marca) y no necesariamente en el sentido que pretenda el apelante, sino en el que legalmente resulte procedente.

6. En función de lo anterior se puede afirmar que la infracción de la marca por el actor se encuentra inserta y es inherente en la misma titularidad del nombre de dominio. Es decir, reconocido que el demandado es el dueño del registro de la



marca (que según el actor se utiliza como simple nombre comercial) cabe que este aspire a prohibir que tal signo pueda ser usado en redes telemáticas y, en concreto, como nombre de dominio, pues se trata de una facultad inherente al "ius prohibendi" que la normativa en vigor otorga al titular marcario, en concreto en el art. 34.3 .e y 87.3 de la LM , el primero con relación a la marca en sí y el segundo en relación con el nombre comercial; en definitiva, la titularidad y el empleo del nombre de dominio no es sino uno de los modos concretos de utilización del signo ajeno con potencialidad ofensiva para la marca o el nombre comercial (sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 22 de julio de 2016) y en ello consiste precisamente la infracción o la vulneración, esto es, en la utilización de la marca ajena como nombre de dominio, lo que se puede prohibir conforme a los preceptos citados (otra cosa es que esa infracción pueda quedar neutralizada por las acciones ejercitadas por el actor).

7. Es cierto que en la sentencia apelada no alude expresamente a tal infracción, pero implícita o tácitamente está partiendo de esa circunstancia (como se parte en el planteamiento mismo del proceso), puesto que precisamente de lo que se trata es de que el actor es titular de un nombre de dominio (lt;perfume.esgt;) idéntico a la marca registrada del demandado, siendo esa la situación de conflicto que viene a resolver dicha sentencia en el sentido de dar prevalencia a la marca precisamente por no adolecer de nulidad, total o parcial, ni haber caducado el derecho a la misma, con lo que entiende, implícita pero claramente, que manteniéndose incólume el derecho despliega sus efectos ante la infracción sobre la que tiene posibilidad de actuar prohibiendo el acto que la integra.

Partiendo de tales consideraciones las primeras alegaciones del recurso carecen de virtualidad en orden a la estimación de la pretensión actora deducida por el apelante (y sin perjuicio de la procedencia de las otras alegaciones), pues o bien no existe tal incongruencia por falta de motivación por inferirse esta tácitamente del conjunto de los fundamentos de la sentencia (lo que puede ser suficiente si no se refiere a pretensiones o alegaciones no sustanciales), o bien y en todo caso, la resolución a esa cuestión por esta Sección (art. 465.3 citado) en el sentido señalado concluye en la existencia de la infracción de la marca también mencionada, naturalmente en su consideración abstracta.

TERCERO.- 1. La siguiente alegación del recurso se refiere a la necesidad de la estimación de la acción negatoria de infracción de marca, acción reconocida en el art. 127 de la Ley 11/1986, de Patentes (y en el actual art. 12 de la Ley 24/2015, de 24 de julio), que se entiende de aplicación a los conflictos de marca por remisión de la Disposición Adicional Primera de la Ley de Marcas -LM -, como consecuencia de (i) la prescripción de cualquier infracción de marca que pudiera corresponder a la actora; (ii) la marca es un término genérico (perfumes) cuyo uso no se puede prohibir, por lo que no hay infracción de marca al ser ambos signos compatibles en el mercado y (iii) el intento de apropiarse de los dominios con base en la marca de que es titular constituye un manifiesto ejercicio abusivo del derecho de marca.

2. Sin embargo, y en lo que se refiere al primer aspecto de los señalados, aquí no se ha ejercitado ninguna acción de infracción de marca por el actor que pueda prescribir, de manera que no cabe hablar de prescripción de una acción tolerada porque no se ha ejercitado; por otro lado y si bien en la demanda se califica la acción como negatoria de marca con base en la Ley de Patentes, los hechos en los que se sustenta esta alegación de prescripción, podrían tener encaje, más bien, en la denominada por la doctrina acción de compatibilidad por tolerancia, o de caducidad por tolerancia, prevista en el art. 52.2 de la LM que, como se ha señalado en esa misma doctrina, contempla un singular medio de defensa que normalmente actúa como excepción, pero que nada impide que se ejercite por vía declarativa, como sería o es el caso.



3. Es decir, y conforme a dicho precepto el titular de la marca anterior que ha tolerado el uso ajeno durante cinco años teniendo conocimiento del mismo, no puede oponerse al uso de la marca posterior salvo que la solicitud de esta se hubiera efectuado de mala fe; naturalmente y sobre la base de los hechos alegados como configuradores de esta pretensión (y de su petición al respecto) puede analizarse esta dado que no existe ninguna incongruencia (ni indefensión que sería el corolario de esta) en la medida en que se mantienen incólumes los hechos frente a los que ha se ha defendido.

En este caso, sin embargo, no hay propiamente una marca posterior sino un nombre de dominio, que operan en planos distintos, este último en Internet, si bien y en cualquier caso la titularidad y uso del dominio en esta red implica la utilización del mismo signo marcario; sobre esta base hay que tener en cuenta que si bien el registro del signo del dominio (por el titular de quien trae causa el actor al adquirirlo en el año 2007 -el 26 de marzo-) fue anterior, en concreto el 22 de noviembre de 2005, a la concesión y registro de la marca (26 de marzo de 2006) la solicitud de la marca fue anterior (el 6 de octubre de 2005), de modo que el registro se produce con efectos de esta fecha en la medida en que desde la solicitud se adquiere un derecho parcial a la resolución definitiva; por tanto gran parte de las consideraciones del actor y apelante de que el nombre de dominio fue anterior a la marca debe matizarse sobre la base de esta consideración, al margen de que de que ambos operen en planos distintos y al margen de que el demandado haya sostenido un uso de la marca con mucha anterioridad, en concreto, desde el año 1998, si bien ello no cuenta con el debido respaldo.

4. Pero al margen de lo anterior, la caducidad por tolerancia a la que parece aludir el actor con esta alegación de prescripción requeriría que el registro del dominio no se hubiera efectuado de mala fe. La cuestión reconduce al procedimiento extrajudicial en el que precisamente se discutió la buena o mala fe en dicho registro concluyendo el experto en que hubo mala fe por las razones que expone en su decisión, ateniéndose a las circunstancias previstas en el Reglamento regulador de dicho procedimiento, que presumen o suponen esa actuación en el registro o uso del dominio. Ciertamente, aquí no cabe trasplantar mecánicamente esos criterios o circunstancias, pero debe tenerse en cuenta que la buena (o mala) fe es un concepto jurídico indeterminado que, en el proceso en el que no encontramos, no se encuentra regido por una serie de circunstancias tasadas de las que tenga que inferirse, sino que cabe entender que en este ámbito se alude a este concepto como una manifestación de la obligación impuesta con carácter general en el ejercicio de los derechos subjetivos por el art. 7.1º del Código civil, según el cual, "los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe".

Pues bien, nada impide que también aquí el tribunal asuma los parámetros a las que se ha atendido el experto como criterios de referencia para determinar si el registro se produjo de mala fe, o incluso a los criterios señalados en las normas incluidas en la Política Uniforme en materia de nombres de dominio (UDPR) a las que se ha aludido, en las que se contempla como circunstancias expresivas del registro y uso de mala fe de un nombre de dominio las que indique que su objetivo primordial al registrar o adquirir el nombre de dominio era vender, alquilar o ceder de cualquier otro modo el registro de dicho nombre de dominio al titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor, o bien las si se ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web o a otro sitio en línea, creando confusión con la marca del demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o su sitio en línea o de un producto o servicio en su sitio web o sitio en línea.

Justamente es en esta última circunstancia en la que se detiene el experto, para concluir en el dominio carece de actividad y a su vez se encuentra estacionado en



el sitio [lt;www.sedo.comgt;](http://www.sedo.com.gt), que proporciona hipervínculos asociados al nombre de dominio en disputa, lo cuales se relacionan con servicios ofrecidos por competidores del demandado. Este tribunal comparte esa conclusión lo que impide que pueda operar la caducidad por tolerancia asimilable a la alegación de prescripción en la que se apoya el actor para la necesaria estimación de la acción negatoria.

5. Por otro lado, si la marca es un término genérico cuyo uso no se puede prohibir es una cuestión relacionada con la nulidad de la marca, que se alega a continuación, o bien con la consideración de esta como marca débil, lo que tampoco se puede estimar bajo la consideración de que el actor no pretende usar el nombre de dominio a título de marca, y ello por lo ya señalado sobre la facultad del titular del registro de la marca de prohibir el uso de signo en redes telemáticas al constituir la infracción a la que se ha hecho mención. Ni tampoco y por razones similares, cabe hablar de compatibilidad de la marca con el nombre del dominio al estar registrada para "servicios de Venta al Detalle en Comercios" de la Clase 35, sin contemplar la "venta a través de redes mundiales de informática" o para servicios de telecomunicación (clase 38), pues el nombre de dominio no representa ninguna marca de estas otras clases que puedan compatibilizarse con aquella, sino, como se ha señalado antes, se trata del simple uso del signo ajeno con potencialidad ofensiva para la marca o nombre comercial.

6. Y desde esta perspectiva tampoco cabe apreciar una actuación contraria a la buena fe por parte del registro de la marca, pues al margen de la alegación del demandado del uso del signo desde el año 1989 (si bien como nombre comercial o incluso como rótulo de establecimiento), la solicitud del registro, como se ha señalado, fue anterior al registro por el causante del actor de su nombre de dominio, de manera que no cabe hablar de una apropiación indebida y abusiva del nombre de dominio.

CUARTO.- 1. También insiste el recurrente, en la siguiente alegación del recurso, en las acciones de nulidad y caducidad de la marca. La primera por usar términos descriptivos y tener una falta de aptitud diferenciadora, sobre cuyos aspectos el recurrente vuelve a imputar una falta de motivación.

Sobre esta faceta no le falta algo de razón al apelante, pues la sentencia se limita a señalar que la "marca se encuentra debidamente registrada y no cabe su impugnación como genérica.", estableciendo una especie de correlación entre el registro de la marca y la inviabilidad de su impugnación precisamente por ello (por estar registrada), que es lo que se viene a señalar por el experto en la decisión del procedimiento extrajudicial.

Sin embargo y en realidad, en esa decisión se parte de tal premisa precisamente porque el experto carece de facultades para anular o desconocer (en el marco de ese procedimiento extrajudicial) una marca debidamente registrada, cuya declaración de nulidad se encuentra reservada a los tribunales (ello sin perjuicio de las nuevas disposiciones establecidas al respecto en la Directiva europea 2015/2436, que ha sido ya transpuesta a nuestro ordenamiento a través del muy reciente Real Decreto-Ley 23/2018, de 21 de diciembre -BOE de 27 de diciembre), y eso es precisamente lo que señala en su decisión en el apartado B) -relativos a los "Derechos e intereses legítimos"- del núm. 6 -"Debate y conclusiones"-; en dicho apartado se recoge que la marca perfumes no es genérica, porque si lo fuera "no podría estar protegida como marca" y la Oficina Española de Patentes y Marcas concedió el registro porque "consideró que no era genérica", añadiendo que "en el marco de este procedimiento no puede ponerse en entredicho la validez de un registro concedido, de modo que si el "demandado" -aquí actor- pretende anular la validez formal del registro de la marca "habrá de acudir a los tribunales...". No cabe duda de que la validez de la marca (que el experto no puede cuestionar) implica el presupuesto de su decisión.



2. Ahora bien, también se ha señalado que ese déficit de motivación integra una infracción procesal de lapropia sentencia, cuya consecuencia no es necesariamente la de la estimación de la pretensión actora (con la consiguiente declaración de nulidad), sino que de acuerdo con lo dispuesto en el art. 465.3 de la LEC, el tribunal de la apelación ha de resolver sobre la cuestión o cuestiones que son objeto del proceso.

Pues bien, sobre esta cuestión hay que señalar que si la denominación de la marca fuera únicamente la de "perfumes" no cabe duda de que se trataría de un signo puramente descriptivo y carecería de aptitud diferenciadora, de manera que se encontraría incurso en las prohibiciones previstas en el artículo 5.1. b) y c) de la LM ; ahora bien el mismo precepto (en su redacción vigente hasta la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 23/2018, ya citado, que ha tenido lugar el 14 de enero del presente año) la Ley permite registrar la conjunción de varios signos de los mencionados en las letras del mismo precepto siempre que dicha conjunción tenga la distintividad requerida en el precepto anterior.

En este caso se trata de la conjunción de varios signos (perfumes, punto y es) que ofrecen una distintividad propia; en realidad, la prohibición (y la nulidad) se atribuye al hecho de que la marca se compone de un nombre de dominio de modo que sería este el que tendría una falta de aptitud diferenciadora, pero ello no tiene porque ser así; en puridad, el nombre de dominio es tan solo una "mascara" creada para que la dirección electrónica alfanumérica que posibilita la comunicación entre equipos informáticos resulte más fácil de recordar y su propósito inicial no fue distinguir bienes o servicios en el tráfico mercantil, si bien cabe su utilización como conjunción de signos a estos efectos, dotándolos de distintividad propia. Precisamente por ello se viene considerando en la jurisprudencia que el nombre de dominio cumple en Internet la función de marca, de manera que puede registrarse válidamente como tal, hasta el punto de que el uso de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca puede perjudicar al titular registral de la misma. Por ese motivo y como se ha señalado, la Ley de marcas ha extendido el ius prohibendi que ostenta todo titular registral a la utilización de la marca como nombre de dominio (art. 34.3 e) de la LM). De ello se infiere la posibilidad del registro como marca de un nombre de dominio previamente utilizado como tal que es lo ocurrido en este caso, y ello a pesar de que la naturaleza jurídica de que uno y otra es muy distinta.

3. Sobre esta base entiende este tribunal que no puede estimarse la acción de nulidad, ni siquiera parcial tal y como también pretende la parte apelante sobre la base del registro de la marca de la Clase 35 "para servicios de venta al detalle en comercios" al no contemplar "la venta de redes mundiales de informática". Se trata, en efecto de una marca de servicios, con lo cual la diferencia con el nombre comercial es muy tenue, pues si bien la marca identifica los productos o servicios del empresario y el nombre comercial su empresa, en la doctrina se ha señalado que a menudo la diferencia entre el nombre comercial y la marca de servicios es imperceptible en tanto que ésta sirve para distinguir las actividades que presta un determinado empresario, lo que se solapa con el nombre comercial, al no poder diferenciarse la empresa del servicio que presta la misma. Y en la medida que en que el nombre de dominio sirve para identificar y localizar, individualizando y diferenciando a un empresario y los servicios que presta de todos los demás, su confrontación con la marca impide que pueda operar a través de redes mundiales de informática, pues esta se utilizan como plataformas publicitarias de aquellas.

4. Finalmente, tampoco cabe estimar la acción de caducidad de la marca. No se trata de que se haya acreditado tan solo la existencia de tienda del demandado con dicha denominación, sino que los datos con los que se cuenta ponen de manifiesto que la marca lo que identifica son los servicios que se prestan en tales establecimientos (es decir, de venta al detalle en comercios) y que representan



la actividad del empresario titular del registro de marca, uso que dimana de la visita a través del dominio que ha venido utilizando el demandado, para percatarse de la marca que comercialmente se emplea online (es decir a través del internet) como offline a través de los canales tradicionales o convencionales de difusión y publicidad.

Y por las mismas razones que no cabe estimar la acción de nulidad parcial, debe también desestimarse la de caducidad parcial.

QUINTO.- 1. Procede, en definitiva y por lo expuesto, desestimar el recurso de apelación interpuesto y confirmar el pronunciamiento desestimatorio de la demandada acordado en la sentencia apelada.

2. La desestimación del recurso implica que las costas de segunda instancia que se hayan devengado (pues la parte demandada no presentó escrito de oposición al recurso) deban imponerse a la parte apelante, por disponerlo así el art. 398.2 de la LEC .

F A L L O

DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto y CONFIRMAMOS en todas sus partes la sentencia recurrida, IMPONIENDO a la parte apelante de las costas originadas en la segunda instancia, CON PÉRDIDA del depósito que se haya constituido para recurrir.

Contra esta sentencia cabe recurso de casación por interés casacional y extraordinario por infracción procesal ante la Sala Primera del Tribunal Supremo, que se interpondrán ante esta Sección de la Audiencia Provincial en el plazo de veinte días a partir de su notificación.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, con testimonio de esta resolución, para su ejecución y cumplimiento, y demás efectos legales.

Así por esta nuestra resolución, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

AVISO LEGAL

Para la realización de cualesquiera actos de reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales con finalidad comercial, debe ponerse en contacto con el Centro de Documentación Judicial -CENDOJ-