



SENTENCIA ES: APTF:2019:1054

ANTECEDENTES DE HECHO:

El 6 de octubre de 2005 Harpalani, S.L. ("Harpalani") solicitó el registro de la marca PERFUMES.ES en la OEPM a su nombre. Dicha marca fue registrada el 26 de marzo de 2006.

El 22 de noviembre de 2005, el anterior titular de quien trae causa D. Pedro Jesús registró el nombre de dominio "lt;perfumes.esgt" el 22 de noviembre de 2005. Dicho nombre de dominio fue adquirido por el demandante D. Pedro Jesús el 26 de marzo de 2007.

Con carácter previo al procedimiento judicial tuvo lugar un procedimiento extrajudicial ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. La decisión del experto adoptada en dicho procedimiento estimó que había existido mala fe en el registro del nombre de dominio y acordó que el nombre de dominio "lt;perfumes.esgt" fuese transferido a Harpalani.

D. Pedro Jesús formuló demanda contra Harpalani ante el Juzgado de lo Mercantil de Santa Cruz de Tenerife, en la que 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. Dicha demanda fue desestimada por el Juzgado de lo Mercantil de Tenerife mediante sentencia de 27 de septiembre de 2017.

Dicha resolución señala (i) que la marca "PERFUMES.ES" consta registrada debidamente y no cabe su impugnación como genérica, pues 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 en el procedimiento ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI,

y (iii) que en relación con "la solicitud de nulidad o caducidad parcial", se trata de una marca inscrita bajo la clase 35 que corresponde a los servicios que presta la demandada a través de la web [It;perfumes.esgt](http://perfumes.esgt);, lo que excluye su nulidad.

Contra la sentencia de primera instancia D. Pedro Jesús presentó recurso de apelación, en el que alega lo siguiente: (i) que la sentencia impugnada 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) que dicha resolución ha violado los derechos fundamentales del actor por incongruencia omisiva al no resolver 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 (a) por la prescripción de cualquier acción de infracción de marca que pudiera corresponder a la actora; (b) 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; (c) por el intento de apropiarse de los dominios con base en la marca de que es titular, lo que constituye un manifiesto ejercicio abusivo del derecho de marca; (iv) la nulidad y caducidad de la marca, pues en relación con la nulidad, (a) usa términos descriptivos y tiene una falta de aptitud diferenciadora y (b) 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.

RESUMEN:

En relación con el procedimiento judicial y el procedimiento extrajudicial seguido ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife comienza afirmando que se trata de dos procedimientos de distinta naturaleza. El procedimiento extrajudicial se desarrolla en el seno de la OMPI, a través del Centro de Arbitraje y Mediación y se rige por las normas incluidas en la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio (UDRP), y 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").



En este sentido, la Audiencia Provincial de Tenerife señala que el actor en su demanda alude al art. 11 de dicho Reglamento que permite acudir a las partes a la jurisdicción competente "en cualquier estado del procedimiento" y 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".

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife matiza que 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 UDRP. El actor trata de impugnar e invalidar el derecho de marca del demandado para privar de eficacia la decisión del experto, y ello en la medida en que dicho experto carece de competencia para anular ese derecho (el de la marca registrada) como se cuida de aclararlo en su decisión.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife apunta que el demandante precisamente acude a la jurisdicción ordinaria pretendiendo la nulidad de la marca (mediante el ejercicio de una acción de nulidad 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).

En función de lo anterior la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife afirma que la infracción de la marca por el actor se encuentra inserta y es inherente en la titularidad del nombre de dominio. Es decir, reconocido que el demandado es el dueño del registro de la marca, cabe que este aspire a prohibir que tal signo pueda ser usado en redes telemáticas y 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 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM), el primero con relación a la marca en sí y el segundo en relación con el nombre comercial.

En cuanto a la alegación de la prescripción de la acción de infracción de la marca, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife señala que en este caso 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, 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 conforme a la cual el titular de la marca anterior que ha tolerado el uso ajeno durante cinco años teniendo conocimiento de dicho uso, no puede oponerse al uso de la marca posterior salvo que la solicitud de esta se hubiera efectuado de mala fe.

Aclara la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que, en este caso, 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 el 26 de marzo de 2007) fue anterior, 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 deben 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.

Sin perjuicio de lo anterior, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife señala que la caducidad por tolerancia a la que parece aludir el actor 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 el registro del nombre de dominio concluyendo el experto en que hubo mala fe por las razones que expone en su decisión. Si bien no cabe trasplantar mecánicamente esos criterios o circunstancias, debe tenerse en cuenta que la buena (o mala) fe es un concepto jurídico indeterminado (art.7.1 del Código Civil).



Por ello, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife estima que nada impide que 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 UDRP. Para determinar la mala fe en el registro el experto atendió a que el dominio carece de actividad y a su vez se encuentra estacionado en un sitio web que proporciona hipervínculos asociados al nombre de dominio en disputa, los cuales se relacionan con servicios ofrecidos por competidores del demandado. La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife 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.

Por otro lado, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife señala que no 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 el simple uso del signo ajeno con potencialidad ofensiva para la marca o nombre comercial.

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 de la marca 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.

En cuanto a la alegación de nulidad de la marca por su carácter genérico, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife estima 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 permite registrar la conjunción de varios signos de los mencionados en las letras del mismo

precepto siempre que dicha conjunción goce de distintividad. En este caso se trata de la conjunción de varios signos (perfumes, punto y es) que ofrecen una distintividad propia.

El nombre de dominio cumple en Internet la función de marca, 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 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.

Sobre esta base la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife entiende que no puede estimarse la acción de nulidad, ni siquiera parcial 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 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, a menudo la diferencia entre el nombre comercial y la marca de servicios es imperceptible. Y en la medida que en que el nombre de dominio sirve para identificar y localizar 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 éstas se utilizan como plataformas publicitarias de aquellas.

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 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 comercialmente se emplea tanto 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.

Por todo ello, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife desestima el recurso, con imposición de costas a la parte recurrente.



COMENTARIO:

La sentencia resulta relevante ya que, por un lado, pone de manifiesto la posible interacción entre el procedimiento extrajudicial ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI y la aplicación de la normativa de nombres de dominio y el procedimiento judicial ante los tribunales españoles por infracción y nulidad de marca.

Asimismo, evidencia la estrecha relación que existe entre las marcas y los nombres de dominio en Internet, especialmente en el caso de marcas de servicios y analiza cuestiones tales como la infracción de marcas por el uso o registro de un nombre de dominio idéntico en Internet, la prescripción por tolerancia, la nulidad o la caducidad parcial.