

## **SENTENCIA N° 185**

En Valencia, a veintidos de mayo de dos mil diecinueve.

VISTOS por el Ilmo. Sr. D. XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, Magistrado- Juez del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Valencia, los presentes autos de juicio declarativo ordinario, registrados con el número 1028/2018 de los asuntos civiles de este Juzgado; siendo partes **D. JESUS ANGEL LORENZO GONZALEZ**, representado por el Procurador Sra. Montoya Exojo y con su propia dirección letrada habida cuenta su cualificación profesional, como parte demandante y la entidad mercantil XXXXXXXXXXXXXXX representado por el Procurador Sra. XXXXXXXX y asistida del Letrado Sra. XXXXX XXXXXXXX, como parte demandada, se procede, **EN NOMBRE DE S.M. EL REY** a dictar la presente resolución.

### **ANTECEDENTES DE HECHO**

**PRIMERO.-** La expresada parte demandante promovió demanda, que por reparto fue turnada a este Juzgado, frente a la entidad mercantil XXXXXX XXXXXX S.L., interesando que tras los trámites procedimentales pertinentes se dictase sentencia conteniendo los siguientes pronunciamientos:

- 1.- Se declare el registro abusivo del nombre de dominio "aboga2.es" por parte de la demandada y por tanto una violación de la marca ABOGA2.
- 2.- Se condene a la demandada a efectuar cuantas actuaciones sean precisas para asignar/transferir el nombre de dominio "aboga2.es" a favor del demandante.
- 3.- Se condene en costas a la parte demandada.

**SEGUNDO.-** Admitida a trámite la demanda, se emplazó a la parte demandada para que en veinte días compareciere en autos y la contestase, bajo apercibimiento de rebeldía, lo que vino verificado en legal forma. Seguidamente se convocó a las partes a la celebración de la audiencia previa, que tuvo lugar en fecha 25 de marzo de 2019, concurriendo las partes personadas, ratificando por su orden sus respectivos escritos procesales y proponiendo los medios probatorios de que intentaban valerse, lo que vino proveído en el acto por el Juzgador con el resultado que quedó registrado en el soporte audiovisual pertinente.

Como quiera que toda la prueba propuesta y admitida ya obraba rendida en las actuaciones, quedaron seguidamente los autos conclusos para dictar sentencia sin más trámite.

**TERCERO.-** Que en la sustanciación de este procedimiento se han observado las formalidades legales pertinentes.

### **FUNDAMENTOS DE DERECHO**

**PRIMERO.-** La parte demandante inicial sostiene pretensión frente a la entidad xxxxx xxxxxxxx S.L. denunciando que ésta es formal titular de un nombre de dominio que entra en conflicto con el signo marcario que titula la actora **AGOGA2**, sosteniendo al efecto la acción reivindicatoria. En particular la actora titula la marca nacional M-3567236, mixta, para servicios de la clase 45 del nomenclator, que vino solicitada en fecha 17 de junio de 2015 y que presenta la siguiente imagen:



Por su parte, la entidad aquí demandada es, desde más antiguo, titular del nombra de dominio "aboga2.es".

**SEGUNDO.-** Nuestro sistema marcario es un sistema de registro, en cuanto que los derechos y facultades inherentes a su titularidad, y el respaldo del Estado en cuanto a su tutela, se obtienen precisamente cuando se verifica aquél (cfr. art. 2.1 de la Ley de Marcas).

Dispone el artículo 2.2 de la Ley de Marcas que "Cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca, si ejercita la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de registro o en el plazo de cinco años a contar desde la publicación de éste o desde el momento en que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada conforme a lo previsto en el artículo 39".

Es éste el escenario en que viene a accionar la parte demandante inicial, en cuanto que reprocha el proceder de la contraria, instando y obteniendo el registro del signo, e impetrando que se le transfiera la titularidad.

Y tal es decisivo atendido precisamente cuál es la finalidad de la marca en el tráfico económico.

En materia de marcas, la acción cesatoria desempeña un papel decisivo porque al constituir de ordinario el uso de una marca un acto continuo que se inserta en una actividad empresarial o profesional, el uso de la marca infractora va a ser presumiblemente repetido en el futuro, por cuya razón el único remedio eficaz es la acción de cesación; encaminada precisamente a prohibir el uso futuro de la marca infractora.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2003, dictada ciertamente al amparo de la ley anterior pero cuya doctrina es perfectamente aplicable tras la entrada en vigor de la Ley 17/2001, enuncia en relación al artículo 30 de la Ley de 1988 que el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico. Este derecho subjetivo de exclusiva utilización de la marca presenta un aspecto positivo y otro negativo;

**el aspecto positivo implica** que el titular de la marca dispone, en exclusiva, de las tres facultades siguientes:

- La facultad de aplicar la marca o producto.
- La facultad de poner en el comercio o introducir en el mercado productos o servicios diferenciados mediante la marca.
- La facultad de emplear la marca en la publicidad concerniente a los productos o servicios diferenciados a través de la marca.

El **aspecto negativo** consiste en la facultad de prohibir que los terceros usen de su marca, prohibición que se extiende tanto a los signos iguales como a los confundibles, y comprende tanto a los productos idénticos como a los similares.

El antiguo artículo 12-1-a) de la Ley de Marcas, prohibía el registro de signos o marcas que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos idénticos o similares, puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.

La vigente regulación, en su artículo 6-1, ya no hace mención a esa triple identidad o semejanza, pero la doctrina estima que tal criterio no puede estimarse superado en cuanto que se trata de un test idóneo en orden a la recta aplicación en sus justos términos del ius prohibendi del artículo 34-2 de la Ley, bien entendido que en todo caso y salvo que el elemento gráfico lleve a una radical disparidad (o coincidencia), es el elemento fonético y la grafía denominativa la que han de resultar prioritarias en el análisis del caso concreto de que se trate.

**TERCERO.-** Debe resultar pacífico que el titular de una marca lo es en todos los ámbitos, a saber, en lo que ahora interesa, tanto en los canales ordinarios de distribución, comercialización y aun comunicación, como en el marco de los nuevos ámbitos de comunicación telemática.

En materia de marcas, la acción cesatoria desempeña un papel decisivo porque al constituir de ordinario el uso de una marca un acto continuo que se inserta en una actividad empresarial o

profesional, el uso del signo distintivo infractor va a ser presumiblemente repetido en el futuro, por cuya razón el único remedio eficaz es la acción de cesación; encaminada precisamente a prohibir el uso futuro de la marca infractora.

El titular de una marca tiene el derecho exclusivo a utilizarla (artículo 34-1) y a prohibir ex artículo 34-2 que los terceros utilicen en el tráfico económico, sin su consentimiento, cualquier signo idéntico o semejante:

- Para productos y servicios idénticos o similares, supuesto que pueda implicar riesgo que confusión (que incluye el riesgo de asociación).
- Para productos o servicios no similares cuando se trate de una marca notoria o renombrada registrada cuando concurren los presupuestos de utilización sin justa causa y que pueda indicar una conexión entre dichos bienes y servicios y el titular de la marca o en general, que pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca.

La Ley de Marcas, ex artículo 34-3-e) establece a favor del titular de la marca el derecho a prohibir a cualquier tercero, sin autorización, que use su signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.

La diferencia entre la marca y el nombre de dominio es que en Internet no despliegan virtualidad dos elementos transcendentales en derecho marcario, cuales son los principios de territorialidad y de especialidad. A saber, el nombre de dominio es unívoco y universal con independencia del territorio y aun del uso que se haga del mismo.

En el supuesto de conflicto entre el signo distintivo, marca, y el nombre de dominio, cual es el caso que se nos plantea en este litigio, en este momento de la resolución definitiva que se dicta, cabe analizar las posibilidades de tutela de la posición del titular de la marca. Así, en el caso que aquí se aprecia concurrente (y tal resulta por obvio de innecesaria probatio, en cuanto que no es imaginable el registro casual por parte de la demandada) de registro y uso de mala fe de un nombre de dominio idéntico a la eventual potencialidad de una marca susceptible de registro por parte de aquellos titulados en Derecho que quieran ejercer la profesión de la Abogacía (lo que no es el caso de la demandada ciertamente) con ánimo de lucro y en perjuicio de su titular, atendida la banalidad del supuesto, hasta el punto de que explícitamente viene a admitirse que se trata de obtener registros para ulterior transmisión onerosa a terceros. Y se reprocha ahora en esta sede que de estimarse la demanda el actor obtendría el registro gratis.

Pues bien, la conclusión es clara si consideramos que los demandados han procedido al registro a su favor del nombre de dominio **aboga2.es**, siendo el actor un Abogado ejerciente que ha registrado y obtenido el signo ABOGA2. Y el proceder de la demandada no puede verse amparado en este sede con la sola invocación de la prioridad temporal de su registro, pues se antoja obvio en atención a lo dicho, que tal se opera de manera espuria con propósito de bloqueo en orden a propiciar o forzar ulteriores transmisiones onerosas del signo a tercero que sí lo vaya a explotar en el tráfico económico con la voluntad de identificar -en este caso un dominio web activo vinculado a su registro marcario.

Por todo lo expuesto, procede la estimación de la demanda rectora de las presentes actuaciones, en los términos que se dirán en la parte dispositiva de esta sentencia y sin necesidad de hacer el formal pronunciamiento de abusividad que viene interesado.

**CUARTO.-** Que las costas procesales causadas deben venir impuestas a la parte demandada que resulta vencida, todo ello de conformidad con lo prevenido en el vigente artículo 394 de la LEC. Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación al caso enjuiciado.

**F A L L O**

Que estimando como estimo la demanda promovida por el Procurador Sra. Montoya Exojo en la representación que ostenta de su mandante **D. JESUS ANGEL LORENZO GONZALEZ** contra la demandada XXXXXXXXXXXXX S.L.. se efectúan los siguientes pronunciamientos:

- 1.- Se declara, a todos los efectos procedentes en Derecho, que **D. JESUS ANGEL LORENZO GONZALEZ** debe ser el legítima propietario del nombre de dominio "aboga2.es", ordenándose su subrogación en la titularidad del citado signo.
- 2.- En su virtud, se condena a la demandada **XXXXXXXXXXXXXXXXXX S.L.** a estar y pasar por las anteriores declaraciones, así como a realizar todos los actos necesarios para operar la transferencia de titularidad de que se trata.
- 3.- Todo ello con imposición a la entidad mercantil **XXXXXX XXXXXXXX S.L.** del pago de las costas procesales causadas.

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, que deberá interponerse en el plazo de veinte días, con observancia del depósito y la tasa pertinentes.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.