

**Nº de Recurso:** 641/2015. **ROJ:** SAP M 14042/2017  
**Nº de Resolución:** 448/2017  
**Tribunal:** Audiencia Provincial de Madrid. Sección 28  
**Juez Ponente:** Enrique Garcia Garcia

**Audiencia Provincial Civil de Madrid  
Sección Vigésimoctava**

Audiencia Provincial Civil de Madrid  
Sección Vigésimoctava  
C/ Gral. Martínez Campos, 27 , Planta 1 - 28010  
Tfno.: 914931988  
37007740

**N.I.G.:** 28.079.00.2-2015/0257083

**Recurso de Apelación 641/2015**

**O. Judicial Origen:** Juzgado de lo Mercantil nº 02 de Madrid

Autos de Procedimiento Ordinario 129/2013

**APELANTE:** D./Dña. Jose Francisco

PROCURADOR D./Dña. MARIA LOURDES FERNÁNDEZ-LUNA TAMAYO

**SENTENCIA nº 448/2017**

En Madrid, a 13 de octubre de 2017.

La Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en lo mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados D. Enrique García García, D. Alberto Arribas Hernández y D. Francisco de Borja Villena Cortés, ha visto en grado de apelación, bajo el nº de rollo 641/2015, los autos del proceso nº 129/2013, provenientes del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid, en materia de propiedad industrial (marcas).

Han actuado en representación y defensa de las partes en esta segunda instancia, la procuradora D<sup>a</sup>. María Lourdes Fernández-Luna Tamayo y el letrado D. Adolfo Alvaro Martín por D. Jose Francisco , como apelante.

**ANTECEDENTES DE HECHO**

**PRIMERO** .- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 26 de febrero de 2013 por la representación de D. Ernesto contra D. Jose Francisco , en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba que se dictase sentencia que:

*"1. Declare que D. Jose Francisco ha realizado actos de violación de la marca TOLDOS ARAVACA propiedad de mi representado, mediante la utilización de los nombres de dominio [www.toldosaravaca.com](http://www.toldosaravaca.com) y [www.toldosaravaca.es](http://www.toldosaravaca.es)*

*2. Condene a D. Jose Francisco a la cesación en el uso de los nombres de dominio [www.toldosaravaca.com](http://www.toldosaravaca.com) Y [www.toldosaravaca.es](http://www.toldosaravaca.es), dejando sin contenido la página web.*

*3. Prohíba a D. Jose Francisco realizar en el futuro, actos consistentes en la utilización del signo distintivo TOLDOS ARAVACA o cualquier otro que incorpore la denominación TOLDOS ARAVACA o cualquier otra similar, en el mercado y por cualquier medio, para productos y/o servicios idénticos o similares que los designados por la parte actora.*

*4. Condene a D. Jose Francisco a la retirada del tráfico económico y mercantil de todos los elementos en los que se materialice el signo distintivo TOLDOS ARAVACA en su poder.*

5. Condene a D. Jose Francisco a la destrucción de los productos ilícitamente identificados con el signo distintivo TOLDOS ARAVACA de cualquier clase que sean que se encuentren en posesión del demandado.

6. Condene a D. Jose Francisco a pagar a mí representado la cantidad de setenta y cinco mil euros (75.000€), por el lucro cesante producido, a lo que habrá que añadir el importe de la facturación obtenida por la demandada al crear esa confusión en la clientela y haber conseguido unas ganancias que no le correspondían. Con base a ello, la cuantificación definitiva se realizará en ejecución de Sentencia, en función de los resultados de la prueba que se practique en la fase procesal oportuna, de conformidad con las bases descritas en el Fundamento de Derecho Noveno del presente escrito.

7. Ordene la publicación de la Sentencia recaída en estos autos en dos revistas y publicaciones que tengan su difusión en el ámbito de la Comunidad de Madrid, que esta parte reseñará en el momento de ejecución de Sentencia, siendo los gastos de la publicación a costa de la demandada.

8. Que se condene a la demandada a abonar a la actora un mínimo de seiscientos euros (600€) diarios de indemnización hasta que se produzca la cesación definitiva del acto de competencia desleal del uso en el mercado de la marca TOLDOS ARAVACA.

9. Prohíba a la demandada registrar cualquier otro nombre de dominio que pueda colisionar con el signo prioritario, por ser similar a la marca registrada TOLDOS ARAVACA, así como cualquier solicitud de otro tipo de registro, que consista o incluya la denominación TOLDOS ARAVACA o cualquier otra similar.

10. Todo ello con expresa condena de costas de la presente litis a la parte demandada, en el caso de que su postura fuera otra distinta al allanamiento total."

**SEGUNDO** .- Tras seguirse el juicio por los trámites correspondientes, el Juzgado Mercantil número 2 de Madrid dictó sentencia, con fecha 4 de febrero de 2015 , cuyo fallo es del siguiente tenor:

"Que se estima parcialmente la demanda formulada por D. Ernesto , titular de la marca nº 2.817.619/7, TA TOLDOS ARAVACA, concedida el 4 de julio de 2007:

DECLARO que D. Jose Francisco , ha realizado actos de violación de su marca, mediante la utilización de los nombres de dominio [www.toldosaravaca.com](http://www.toldosaravaca.com) y [www.toldosaravaca.es](http://www.toldosaravaca.es) y

CONDENO a D. Jose Francisco a la cesación en el uso del nombre de dominio [www.toldosaravaca.es](http://www.toldosaravaca.es) dejando sin contenido la página web al que remite el mismo, prohibiendo al mismo que se abstenga de usar el mismo, o el dominio [www.toldosaravaca.com](http://www.toldosaravaca.com) .

CONDENO igualmente a D. Jose Francisco al pago a la parte actora de una indemnización por los daños y perjuicios causados pago, equivalente al 1 % de la facturación que el demandado haya obtenido a través de su empresa Fábrica de Toldos la Reposición, desde la fecha 2 de septiembre de 2010, fecha en que se registró el dominio infractor, hasta la retirada completa del dominio [www.toldosaravaca.es](http://www.toldosaravaca.es) .

Cada parte deberá abonar las costas ocasionadas a su instancia."

**TERCERO**.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de D. Jose Francisco se interpuso recurso de apelación que fue admitido por el mencionado juzgado y tramitado en legal forma.

Recibidos los autos en la oficina de reparto de la Audiencia Provincial de Madrid, con fecha 13 de noviembre de 2015, tras ser turnados a la sección 28ª, se procedió a la formación del presente rollo que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase.

La sesión para la deliberación sobre este recurso se celebró, respetando el turno preestablecido, con fecha 11 de octubre de 2017.

**CUARTO.-** En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Enrique García García, que expresa el parecer del tribunal

## **FUNDAMENTOS DE DERECHO**

**PRIMERO.** - El demandante, D. Ernesto , esgrimió en la demanda la titularidad que ostenta sobre la marca española nº 2.817.619/7, que fue solicitada el 7 de marzo de 2008 y concedida el 4 de julio de ese año, en la clase 22 para el producto toldos y en las clases 35, para los servicios de venta al por menor en comercios de toldos, accesorios y complementos, y en la 37, para servicios de instalación, reparación y montaje de toldos. Se trata de una marca mixta, que reivindica los colores pantone red 0324 (rojo) y blanco, que consiste en el siguiente logotipo:



Quien explota la mencionada marca es la esposa del Sr. Ernesto , D<sup>a</sup>. Juliana , merced a un contrato de cesión suscrito entre ambos.

El motivo por el que el actor, D. Ernesto , demandó, a primeros del año 2013, a D. Jose Francisco, que es un empresario con un establecimiento abierto en el barrio de Aravaca (Madrid), es porque éste registró el 2 de septiembre de 2010 el nombre de dominio [www.toldosaravaca.com](http://www.toldosaravaca.com) y a través de él, merced a la conexión con la web [www.toldoslareposición.com](http://www.toldoslareposición.com), con la que aquél enlaza, publicitaba la instalación de toldos, pérgolas, lonas y carpas.

Consideraba el demandante que esa conducta entrañaba una vulneración de sus derechos de marca y la comisión de actuaciones de competencia desleal en las que el demandado no había querido cesar a pesar de haberle requerido para ello. Es por ello que presentó demanda por la que reclamaba que el juez declarase que el demandado había cometido actos de infracción de la marca del demandante, pedía que se le obligase a cesar en el uso del nombre de dominio que se consideraba que era el vehículo para la comisión de aquella, pretendía prohibirle la utilización de signo alguno que incorporase la mención "toldos aravaca", exigía que se removiesen los instrumentos y productos ilícitos y postulaba que se le condenase a pagarle una indemnización.

La demanda prosperó, en parte, en la primera instancia, pues el juez consideró que a través del dominio en Internet del demandado se producía la violación del derecho de marca del actor, por lo que le impuso la cesación en tal conducta y le condenó a indemnizar a éste en el importe del 1 % de la facturación obtenida a través de la empresa de aquél.

La disconformidad del demandado con lo fallado por el juez de lo mercantil ha conllevado el acceso del procedimiento a la segunda instancia. De los cinco motivos que alega la parte apelante en su escrito de recurso, dos de ellos (el primero y el tercero) se refieren al aspecto indemnizatorio y los otros tres (segundo, cuarto y quinto) a rebatir la posibilidad de apreciar la comisión de una

infracción marcaria. Razones de sistemática jurídica nos obligan a abordar la problemática planteada en el recurso comenzando por este último aspecto, aunque no coincida con el orden expositivo seguido por el apelante. Ningún sentido tendría que efectuáramos primero consideraciones sobre la condena indemnizatoria impuesta en la sentencia cuando ésta es dependiente de que este tribunal confirmase primero la apreciación de una infracción marcaria.

Las menciones que efectuaremos a la normativa marcaria deben entenderse relativas a la vigente Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas (a la que nos vamos a referir en esta resolución de modo abreviado con la expresión de las siglas LM).

**SEGUNDO.-** Hay que tener presente que el nombre de dominio, además de ser un conjunto de caracteres alfanuméricos que identifican a un sitio de Internet, de modo que su empleo permite al usuario acceder a determinada página web (incluso mediante la técnica del redireccionado a otra página principal del mismo empresario) y disponer de cuentas de correo con esa denominación, también puede operar como un identificativo de una empresa en dicha red informática, la cual ha devenido en uno de los principales medios de despliegue de actividad empresarial y de difusión de bienes y servicios. Ya que el demandante ostenta una marca que ampara determinados servicios y el nombre de dominio del demandado permite redireccionar a la oferta de servicios de la misma clase pueda darse una colisión que incumba al ámbito del derecho de marcas (de ahí la previsión al respecto del artículo 34.3.e de la LM ).

Ahora bien, ante la pretensión del demandante de hacer valer su derecho de exclusiva frente al nombre de dominio del demandado, éste discute en su escrito de recurso que pueda apreciarse ni identidad, ni tan siquiera similitud, entre la marca registrada por aquél y el signo empleado por éste y además niega que, en cualquier caso, pudiera apreciarse un riesgo de confusión para el público por el empleo de este último.

No estamos, en modo alguno, ante el empleo de un signo idéntico al registrado como marca por la parte actora. Incluso prescindiendo del componente gráfico de la marca del demandante, aunque su importancia la consideramos acusada, porque somos conscientes de que ello no puede ser reproducido en un nombre de dominio, el mero componente denominativo no coincide en los signos cotejados, pues en el del demandante se contiene la denominación "TA toldos aravaca" y en el nombre del demandado sólo se incluye "toldosaravaca". Lo que podríamos llegar a admitir es la existencia de una coincidencia parcial entre ambos, lo que nos conduciría, entonces, al terreno de la mera semejanza entre signos.

Hemos de significar que tampoco la parte actora ha esgrimido una marca que pueda ser calificada de notoria, por lo que resulta imprescindible, para poder apreciar la comisión de infracción, que, además de una semejanza entre signos, pudiera apreciarse la existencia de un riesgo de confusión derivado del empleo de ambos en el tráfico mercantil (pues en esos términos está configurado el alcance del derecho de exclusiva para un caso como éste, según la letra b del nº 2 del artículo 34 de la LM , y constituye el presupuesto para el legítimo ejercicio de acciones de infracción contra un tercero), apreciado desde el punto de vista del usuario informado y medianamente atento y perspicaz.

Pues bien, asentados en ese terreno constatamos que la coincidencia se produce, exclusivamente, en elementos puramente genéricos, que son descriptivos del producto comercializado (es decir, informan directamente acerca de las características del producto o servicio, en este caso, que se trata de toldos) o indicativos del lugar de comercialización de los mismos (el municipio de Aravaca). Es un criterio asentado en la doctrina y en la práctica jurisprudencial que a la hora de efectuar juicios de confundibilidad entre signos en contienda no deben ser tomadas en cuenta, al efectuar la comparación entre ambos, las coincidencias entre lo que entrañe una mera referencia a términos genéricos ni descriptivos porque nadie está autorizado a apropiarse en exclusiva del empleo de los mismos, ya que los mismos no son

adecuados para servir de elemento diferenciador (de ahí, precisamente, y lo citamos por razones de sistemática, la existencia de la prohibición de registro de indicaciones que sólo tengan ese carácter- artículo 5.a.c de la LM ). Esos elementos no son idóneos para cumplir la función propia de la marca de identificar el origen empresarial de un producto o servicio. Resultaría contrario a las exigencias del propio sistema competitivo que se confiriese al titular de la marca un monopolio que impediría que otros empresarios pudieran utilizar la mención de las características por las que se puede reconocer a los productos o servicios que oferten. De manera que cuando se incluye en un signo marcario alguna mención descriptiva, combinándola con otra que no lo fuese, siendo ello legítimo, lo que no podrá luego hacerse es tratar de extender el "ius prohibendi" de la marca obtenida haciendo hincapié sólo en aquélla

La parte actora dispone de un registro de marca en vigor, cuya validez registral, somos conscientes de ello, no ha sido cuestionada, pero que contiene elementos que son los que dotan de la distintividad precisa para poder ser una marca (un grafismo muy característico -por tipografía y color- y el destacado de las dos letras "TA" - ya que su tamaño está destacado a más del doble del resto de la leyenda, están colocadas en la zona inicial del signo y aparecen separadas de las palabras en minúscula "toldos" y "aravaca"). Esos elementos distintivos son los que permitirían al consumidor medio del producto toldo, y de los servicios de mantenimiento y reparación a ello referidos, asignar el origen empresarial de un determinado producto, de entre los que se dedican a esa misma actividad en una zona coincidente. El efecto de exclusión que puede asignarse a la marca del demandante no puede hacerse extensivo, en cambio, a impedir el mero uso por otros comerciantes, que operan en el mismo ramo comercial, de los vocablos "toldos" y "aravaca", por separado o en conjunto (ya sea en correspondencia, facturación, etc, e incluso en Internet), cuando de lo que se trata es de utilizar menciones relativas al desempeño de la actividad de fabricado y/o comercialización de ese producto textil efectuado desde un punto geográfico determinado, como lo es la localidad de Aravaca. La confusión no puede ser asignada por el mero hecho de la simple coincidencia en el empleo de esos términos por parte de dos competidores.

Es por ello que, a nuestro entender, el juicio de la primera instancia ha sido errado, pues la demanda se basaba precisamente en esa clase de coincidencia, por lo que deberían haber sido desestimadas las acciones de infracción marcaria que se ejercitaban en ella.

**TERCERO.-** Por las mismas razones expresadas con anterioridad tampoco podría haber prosperado la demanda al amparo de las alusiones que, de un modo un tanto inconcreto (pues se mentaban una pluralidad de tipos sin particular esfuerzo de subsunción de conductas en ninguno de ellos), se vertían en el seno de su fundamentación jurídica (que no en el suplico de la misma, como tampoco ha sido invocado en esta segunda instancia) en relación con la normativa sobre competencia desleal (Ley 3/1991). No estaba justificado la invocación de ésta cuando nada diferente había que enjuiciar que no fuera la mera existencia de una pretendida colisión entre signos aplicados a favor de la comercialización de un mismo tipo de productos y/o servicios y lo que se invocaba por la parte demandante era el registro prioritario del suyo.

La teoría de la complementariedad relativa, que es la seguida por la jurisprudencia, implica que no cabe invocar la normativa sobre competencia desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en el ámbito de los derechos de exclusiva, salvo que el comportamiento tenga efectos anticompetitivos distintos de los que responden a la mera vulneración de la exclusiva (por ej: que no se pudiera apreciar una infracción marcaria, pero sí, por la forma de presentar un producto, un aprovechamiento de la reputación ajena que era evitable). Como señala la sentencia de la Sala 1ª del TS 504/2017, de 17 de septiembre, con cita, a su vez, de las sentencias 379/2008, de 20 de mayo, 95/2014, de 11 de marzo, 586/2012, de 17 de octubre y 105/2016, de 26 de febrero: "*Por un lado, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas, en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos. De ahí que haya de comprobarse si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria. //Por otro, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria. //Y, en última instancia, la aplicación*

*complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaría. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido" .*

No se corresponde, sin embargo, este entendimiento de las relaciones entre ambos bloques normativos con el planteamiento que se dejaba traslucir en la demanda, por lo que tampoco por esta vía tenía opción alguna de prosperar.

**CUARTO.-** Las costas derivadas de la primera instancia deben ser impuestas a la parte demandante, ante la desestimación de la demanda, según se desprende de la aplicación del nº 1 del artículo 394 de la LEC .

**QUINTO.-** La estimación, ya sea total o ya sea parcial, del recurso de apelación determina, en materia de costas, que no proceda efectuar expresa imposición de las derivadas de la segunda instancia, a tenor de la regla prevista en el núm. 2 del artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Vistos los preceptos citados y demás concordantes de general y pertinente aplicación al caso, este tribunal pronuncia el siguiente

## **FALLO**

1.- Estimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de D. Jose Francisco contra la sentencia dictada con fecha 4 de febrero de 2015 por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid en el seno del proceso nº 129/2013.

2.- Revocamos dicha resolución judicial y, en su lugar, desestimamos la demanda planteada por D. Ernesto contra D. Jose Francisco .

3.- Imponemos a D. Ernesto el pago de las costas generadas con la primera instancia.

4.- No procede efectuar expresa imposición de las costas derivadas de la apelación.

Decretamos, asimismo, una vez sea firme esta resolución, la devolución a la parte apelante del depósito consignado para poder recurrir.

Contra la presente sentencia tienen las partes la posibilidad de interponer ante este tribunal, en el plazo de los veinte días siguientes al de su notificación, recurso de casación y, en su caso, recurso extraordinario por infracción procesal, de los que conocería la Sala Primera del Tribunal Supremo, todo ello si fuera procedente conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los ilustrísimos señores magistrados integrantes de este tribunal.

*Esta información tiene carácter no auténtico y gratuito*