



33 415 57 58

*NIZZO BARBA & LOPEZ

JUZGADO MERCANTIL Nº 3
BARCELONA

Asunto: 42/2006D1 (Ordinario)

42/2006D1 (Ordinario)

LETRADO MORAN MEDINA, CARLOS
DOMICILIO MIGUEL ANGEL 21
MADRID 28010
CLIENTE MUNDIAL S.A. PRODUCTOS CONSUMO
CONTRARIO MOVIE NAME COMPANY, SL
DETALLE CMM/L-747
TRIBUNAL MERCANTIL 3
AUTOS 42/06 D1 AB&L 50575Y



SENTENCIA

En Barcelona, a diecinueve de noviembre de dos mil siete.

Vistos por José M^a Fernández Seijo, magistrado del Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona, los presentes autos de juicio ordinario seguido con el número 42/2006 entre:

Demandante.- La entidad mercantil MOVIE NAME COMPANY S.L., domiciliada en Mas Palomas, Las Palmas de Gran Canaria, Avenida Vingresor nº 35; representada por el Procurador de los Tribunales don Carlos Pons de Gironella y asistida por el Abogado don Carlos Sanchez Almeida.

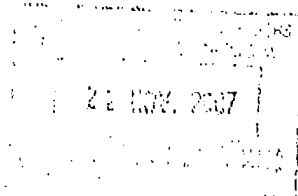
Demandado.- La entidad mercantil MUNDIAL S.A. Productos de Consumo, domiciliada en Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, calle Visconde de Pelotas nº 360; representada por el Procurador de los Tribunales don Antonio M^a de Anzizu Forest y asistida por el Abogado don Carlos Morán Medina.

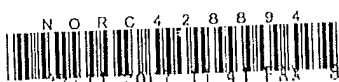
Causa.- Propiedad Industrial. Declaración de conformidad de la propiedad y uso del dominio.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El día 16 de enero de 2006 fue turnada en este Juzgado demanda de juicio ordinario instado por el Procurador de los Tribunales don Carlos Pons de Gironella, en nombre y representación de la entidad mercantil MOVIE NAME COMPANY S.L.; en su escrito inicial, tras alegar los hechos y fundamentos que a sus intereses correspondieron, solicitaba que se condenara a la mercantil MUNDIAL S.A. Productos de Consumo y se declarara la conformidad a derecho de la propiedad y uso por la parte demandante del dominio de internet mundial.com, con cuantos pronunciamientos sean procedentes y con expresa condena en costas a la demandada.

Segundo.- Admitida a trámite la demanda por auto de 8 de febrero de 2006 la demandada fue emplazada el día 3 de abril de 2006.





22/11/2007 11:41 FAX 93 415 57 58

ANIZU BARBA & LOPEZ



42/2008D1 (Ordinario)



Tercero.- Por escrito de 20 de abril de 2006 el Procurador de los Tribunales Sr. Anzizu Forest, en nombre y representación de la mercantil MUNDIAL S.A. Productos de Consumo, planteando cuestión de competencia por declinatoria por auto de 29 de junio de 2006 que fue recurrido en apelación en la que, por auto de 26 de abril de 2007, la Audiencia Provincial estableció la competencia de los Juzgados Mercantil de Barcelona.

Cuarto.- Por escrito de 18 de junio de 2007 el Procurador de los Tribunales Sr. Anzizu contestó a la demanda en nombre y representación de la mercantil demandada oponiéndose a lo pretendido de contrario conforme a los hechos y fundamentos que a sus intereses correspondieron solicitando que se desestimara la demanda.

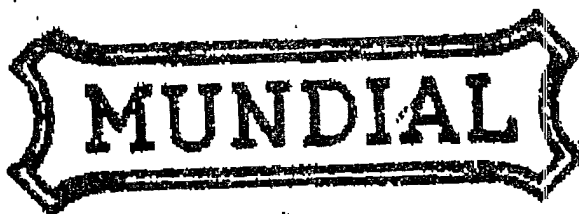
Quinto.- Por Providencia de 10 de julio de 2007 se tuvo por contestada la demanda y se convocó a las partes a audiencia previa señalada para el día 31 de octubre de 2007.

Sexto.- En la fecha señalada para la audiencia previa las partes se ratificaron en sus planteamientos iniciales, concretaron sus pretensiones, se resolvió respecto de la excepción procesal planteada por la demandada, se propuso prueba, de la que sólo se admitió documental dando por reproducidos los documentos acompañados a la demanda. Los autos quedaron sobre la mesa del Juez para dictar sentencia.

Hechos probados

A la vista de la prueba practicada y de conformidad con el artículo 209.2º de la Ley de Enjuiciamiento civil debe considerarse probado:

- 1) El día 25 de febrero de 2005 la mercantil MOVIL NAML COMPANY S.L. adquirió el nombre de dominio www.mundial.com en la web denominada www.esqrow.com, dedicada a la compraventa de dominios de Internet.
- 2) La parte demandante al adquirir ese dominio inicialmente lo redireccionó a la página web www.queb.com, que actuaba como buscador general y actualmente la página web www.mundial.com aloja contenidos deportivos vinculados al mundial de fútbol de 2006.
- 3) La entidad mercantil MUNDIAL S.A. Productos de Consumo es titular de la marca española nº 0693.408 denominativo con gráfico que se reproduce a continuación:



Prevista para la clase 8 de Niza: CUCHILLERIA, CUBIERTOS, TIJERAS, CORTAUVAS Y HERRAMIENTAS MANUALES.



22/11/2007 11:41 FAX 93 415 57 58

ANZIBO BARRA & LOPEZ



0037005

42/2006D1 (Ordinario)



- 4) La entidad demandante es, a su vez, titular de la misma marca y marcas similares casi una veintena de países.
- 5) La parte demandada además es titular de dominios de internet con el término mundial-sa.com.
- 6) Los productos de la demandada – cubtería y cuchillería – se distribuye en los países donde tienen registrada la marca de referencia.
- 7) La entidad demandante realizó gestiones de venta del dominio a la hoy demandada.
- 8) La demandada planteó ante el Centro de Arbitraje y mediación de la OMPI un procedimiento por el cual solicitaba la transferencia del dominio de la hoy actora a la demandada por haberse producido el registro del dominio de mala fe.
- 9) La sociedad actora es titular de diversos dominios en internet y ha sido declarada por la OMPI en varias ocasiones como ciberocupante habitual.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Visto el desarrollo de la audiencia previa los hechos declarados probados tienen su apoyo legal en los documentos aportados por las partes que no han resultado impugnados. Realmente los hechos que dan lugar al conflicto no plantean muchos problemas dado que se trata de dirimir si el titular de un dominio en internet, dominio - que, por su propia naturaleza tiene una vocación universal o, por lo menos, de incidencia en usuarios de la red respecto de los que no se puede determinar en qué país o desde qué territorio acceden a la misma -, puede imponer el mismo a los titulares de una marca que, por la propia naturaleza de dicho derecho de propiedad industrial tiene sus efectos en el territorio o territorios en los que ha sido registrada.

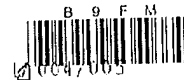
Nadie discute en el supuesto de autos que la demandante es titular del dominio www.mundial.com, de igual modo el demandado aporta amplísima documentación que acredita que la entidad actora se dedica a registrar nombres de dominio y que con tal actividad ha sido considerado como ciberocupante por parte de los organismos de mediación de la OMPI – así consta en las resoluciones arbitrales acompañadas. Por otra parte en el supuesto de autos consta ya un procedimiento arbitral en el que se imputa a la hoy demandante la obtención del nombre de dominio discutido con mala fe ordenando que fuera transferido a la hoy demandada. Por lo tanto este procedimiento judicial no es sino el camino elegido por MOVIE NAME COMPANY S.L. para evitar los efectos de una mediación arbitral internacional que ha sido contraria a sus intereses.

Respecto de la posición de la demandada no se discute la titularidad de la marca mundial, ni de la implantación de la marca en otros países. No deben plantearse dudas respecto del uso efectivo de la marca en la medida en la que se han aportado diversos catálogos en portugués y castellano que evidencian que la demandada comercializa sus productos en los países en los que dispone de registros marcarios.



83 415 57 58

ARIZZO BARBA & LOPEZ



0047005



42/2006/D1 (Ordinario)

Segundo.- En cuanto a la controversia jurídica la parte actora tampoco ha ocultado su intención de someter a la jurisdicción ordinaria la controversia que ya se planteara ante la OMPI acudiendo a la acción negatoria de violación de marca que la actora ampara en el artículo 40 de la Ley de Marcas en relación con el artículo 127 de la Ley de Patentes que permite a cualquier interesado ejercitar acción por la cual se busque una declaración judicial en la cual se recoja que una actuación determinada no constituye una violación o infracción de la patente – en este caso una marca.

La doctrina ha tenido oportunidad de ocuparse de estos conflictos generados entre nombres de dominio en Internet y signos distintivos partiendo de lo que se define como una situación de normalidad, es decir, que el nombre de dominio reproduzca el signo distintivo de empresa de su titular para distinguir en la red las actividades y prestaciones asociadas al mismo. En el análisis de estas situaciones no es inusual – así lo expresa CARBAJO GASCÓN en la obra "Conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio en internet" editorial Aranzadi, Madrid 2002 – que un sujeto pueda registrar un nombre de dominio que reproduzca el signo de empresa de un tercero no con fines comerciales, "sino con la única intención de extorsionar a su titular ofreciendo la cesión del signo a cambio de una importante suma de dinero, o incluso con la simple intención de obstaculizar la posición competitiva en la red del legítimo titular del signo y esperar una oferta de adquisición por su parte.

En el derecho comparado – Anticybersquatting Consumer Protection Act norteamericana de 29 de noviembre de 1999 – se ha considerado que la mala fe del titular debe vincularse, entre otros factores, a que el dominio no se use de modo efectivo, la oferta de venta del dominio a quien sea titular de derechos de marca o nombre, el hecho de que el titular del dominio sea a su vez titular de otros dominios no utilizados y que no coincidan con su nombre o marca comercial habiéndolos ofrecido a la venta también.

Difícilmente podrá prosperar la pretensión del actor de que el Juzgado declare que su titularidad del dominio mundial.com no constituye una violación de la marca de la que es titular la mercantil actora. Pretensión que debe rechazarse por las siguientes razones:

- 1) No hay una verdadera prueba de uso del dominio por parte del demandante.- Se indica la adquisición de la web, su redirección hacia una web genérica que actúa como buscador no vinculado al nombre y el posterior uso como página destinada al mundial de futbol de 2006.
- 2) La utilización del término mundial – castellano – y el contenido de la página en castellano entran dentro del ámbito territorial de la marca del actor, marca en diversos países de habla hispana y, entre ellos España.
- 3) Cierto es que no hay una coincidencia entre el posible contenido del dominio – inicialmente destinado a deporte – con la marca del demandado, pero debe tenerse en cuenta en este punto que por la vía procesal elegida por el demandante no se ha podido suscitar ningún tipo de debate sobre el renombre o notoriedad del demandado que ampliaría su protección al amparo del artículo 34 de la Ley de Marcas.



ANZILLO BARBA & LOPEZ



42/2006D1 (Ordinario)

- 4) La coincidencia en los términos de la marca y el nombre de dominio es absoluta – mundial y mundial – lo que determina que el riesgo de confusión pueda ser mayor aunque los ámbitos o servicios fueran distintos.
- 5) El hoy demandado dispone ya de nombres de dominio similares en los que ha publicitado sus marcas y productos con normalidad.
- 6) La conducta del demandante ya ha sido valorada y sancionada en el ámbito arbitral internacional y ya ha sido tachado de ciberocupante, apreciando mala fe en su comportamiento.
- 7) La demandante es una entidad que ha adquirido otros nombres de dominio no vinculados a su nombre comercial, se desconoce si la actora dispone de derechos marcarios de algún tipo sobre dichos nombres, pero lo cierto es que ya ha sido sancionada en más de una ocasión por esta actividad de ocupación fraudulenta de dominios.

En definitiva no es razonable dar la tutela reclamada consistente en afirmar que la titularidad del dominio no colisiona con los derechos marcarios que amparan al demandado. Por lo tanto debe desestimarse la demanda.

Tercero.- La desestimación de la demanda lleva aparejada la condena en costas a la parte actora por aplicación del principio del vencimiento objetivo en materia de costas (artículo 394 de la LEC).

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLO

Desestimando la demanda interpuesta por la representación en autos de MOVIE NAME COMPANY S.L. se absuelve a la mercantil MUNDIAL S.A. PRODUCTOS DE CONSUMO de lo pretendido de contrarlo con expresa condena en costas a la parte demandante.

Contra esta sentencia podrá interponerse recurso de apelación ante la Sala de lo Civil de la Audiencia Provincial de Barcelona; recurso que habrá de presentarse en este Juzgado en el plazo de cinco días desde su notificación.

Librase testimonio de la presente resolución para su unión a los autos principales y llévase el original al libro de Sentencias de este Juzgado.

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

Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior resolución por el Juez que la suscribe estando celebrando audiencia en el día de la fecha. Doy fe.