



Roj: **SAP MU 941/2015 - ECLI:ES:APMU:2015:941**

Id Cendoj: **30030370042015100198**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Murcia**

Sección: **4**

Fecha: **16/04/2015**

Nº de Recurso: **717/2013**

Nº de Resolución: **200/2015**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **JUAN ANTONIO JOVER COY**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 4

MURCIA

SENTENCIA: 00200/2015

Ilmos. Sres.:

D. Carlos Moreno Millán

Presidente

D. Francisco José Carrillo Vinader

D. Juan Antonio Jover Coy

Magistrados

SENTENCIA Nº 200

En la ciudad de Murcia, a dieciséis de abril de dos mil quince.

La Sección Cuarta de esta Audiencia Provincial ha visto en grado de apelación los autos de Juicio Ordinario procedentes del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia y seguidos ante el mismo con el nº 161/2011, -rollo nº 717/2013-, entre las partes, actora Alcantadis, S.L., con C.I.F. nº B-83768499, Almendis, S.L., con C.I.F. nº B-84378298, Arancedis, S.L., con C.I.F. nº B-81786386, Carbadis, S.L., con C.I.F. nº B-37333093, Mirandadis, S.L., con C.I.F. nº B-83080754, Pamplona Distribución, S.A., con C.I.F. nº A-31-232309, Trujillodis, S.L., con C.I.F. nº B-40033583 y Vitoriadis, S.L., con C.I.F. nº B-01384205, representadas por el Procurador Sr. Martínez Torres y dirigidas por el Letrado Sr. Palop Carmona; y demandada, D. Carlos Miguel, mayor de edad, con D.N.I. nº NUM000, representado en el Juzgado por el Procurador Sr. González Campillo y en la Audiencia por el Procurador Sr. Díaz Morales, y dirigido por el Letrado Sr. Pérez Ferra. Versando sobre competencia desleal e infracción de derechos de propiedad industrial.

Los referidos autos penden ante esta Audiencia Provincial en virtud de recurso de apelación interpuesto por D. Carlos Miguel contra la sentencia de 25 de octubre de 2012, dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia; siendo ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Juan Antonio Jover Coy, que expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La referida resolución contiene el siguiente fallo: "FALLO: ESTIMO PARCIALMENTE LA DEMANDA interpuesta por el Procurador de los Tribunales Sr. Martínez Torres, en nombre y representación de ALCANTADIS S.L.U., ALMENDIS SL, ARANCEDIS SL, CARBADIS SL, MIRANDADIS SL, PAMPLONA DISTRIBUCIÓN SA, TRUJILLODIS SL, VITORIADIS, SL, contra Carlos Miguel, con expresa condena en costas a la parte demandada.



DECLARO la deslealtad y vulneración de propiedad industrial de las actuaciones llevadas a cabo por el demandado Carlos Miguel en virtud de lo dispuesto en la Ley de Competencia Desleal.

CONDE NO al demandado a que cese en el uso de los siguientes nombres de dominio, con expresa prohibición de reabrirlos:

www.alcantadis.com, www.trujillodis.com, www.pamplonadistribución.com, www.mirandadis.com, www.vitoriadis.com, www.almendis.com, www.arancedis.com, www.carbadis.com y www.grupoeleclerc.com.

CONDENO a la empresa demandada a pagar en concepto de indemnización por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de las actuaciones desleales realizadas por el demandado, las cantidades:

-A Almendis, SL la cantidad de 2.500 ?

-A Arancedis, SL, la cantidad de 10.000 ?

-A Carbadis, SL, la cantidad de 10.000 ?

-A Mirandadis, SL, la cantidad de 2.500 ?

-A Pamplona Distribución SL, la cantidad de 7.500 ?

-A Trujillodis, SL, la cantidad de 2.500 ?

-A Vitoriadis, SL, la cantidad de 2.500?

-En cuanto a la cantidad de los 50.000 euros correspondientes al 1% de los 5.000.000 euros que el demandado solicita por el nombre de dominio <http://www.grupoeleclerc.com>, deben ser repartidos por partes iguales entre todas las actoras.

CONDENO al demandado a la publicación del fallo de la sentencia por tres veces consecutivas en los diarios en los que ha publicado anuncios o enlaces con las páginas web litigiosas: www.distribucionactualidad.com, www.foroexpansion.com, www.foros.laverdad.es, www.hotfrog.es, www.empresuchas.com, www.eleconomista.es, www.reiondigital.com, www.aepio.es.

CONDENO al demandado a la publicación del fallo de la sentencia en tres diarios de máxima circulación nacional por tres veces consecutivas, siendo de su cuenta y riesgo los gastos que ello conlleve".

Dicha sentencia fue aclarada por auto de 22-11-2012 cuya parte dispositiva decía lo siguiente:" Que si ha lugar a la solicitud de aclaración formulada, en el sentido expuesto en los Fundamentos Jurídicos Segundo y Tercero de la presente resolución".

Segundo.- Contra dicha sentencia interpuso D. Carlos Miguel recurso de apelación, del que se dio traslado a las demás partes personadas por plazo de diez días, para que presentaran en su caso escrito de oposición al recurso o de impugnación de la resolución apelada en lo que les resultara desfavorable.

Tercero.- Seguidamente se remitieron los autos a esta Audiencia Provincial, donde se formó el correspondiente rollo, con el nº 717/2013, y se señaló el 28 de noviembre de 2014 para que tuviera lugar la deliberación y votación del recurso, tras lo cual quedó éste visto para sentencia.

Cuarto.- En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales, excepto la relativa al plazo para dictar sentencia, debido al volumen de asuntos pendientes y a la extensión y complejidad del asunto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Las mercantiles Alcantadis, S.L., Almendis, S.L., Arancedis, S.L., Carbadis, S.L., Mirandadis, S.L., Pamplona Distribución, S.A., Trujillodis, S.L., y Vitoriadis, S.L., interpusieron demanda de Juicio Ordinario solicitando que se declarara que D. Carlos Miguel había cometido actos de competencia desleal consistentes en el registro a su favor de los nombres de dominio www.alcantadis.com, www.grupoeleclerc.com, www.pamplonadistribución.com, www.mirandadis.com, www.vitoriadis.com, www.almendis.com, www.arancedis.com, www.carbadis.com y www.trujillodis.com, y en el uso de los citados nombres de dominio abriendo páginas web que suponen un acto de obstaculización de la actividad comercial de las sociedades demandantes, un acto de confusión sobre el origen de los contenidos de dichas páginas, un acto de denigración a las sociedades explotadoras de los centros E. Leclerc en España y a sus responsables, y un acto de aprovechamiento ilícito de la reputación ajena.

Igualmente solicitaban las actoras que se declarara que D. Carlos Miguel había cometido actos de vulneración de la propiedad industrial al registrar de manera maliciosa como nombre de dominio las denominaciones sociales de las demandantes.



Por ello se pretendía en la demanda que se condenara al Sr. Carlos Miguel a estar y pasar por la anterior declaración de deslealtad y vulneración de propiedad industrial, a cesar de inmediato en el uso de los nombres de dominio anteriormente recogidos, cediendo la titularidad de dichos dominios a cada una de las sociedades demandantes. Y que se condenara al demandado a cerrar las páginas web a las que correspondían estos nombres de dominio, con orden expresa de no proceder a su reapertura.

También pretendían las actoras que se publicara el fallo de la sentencia a costa del demandado, por tres veces consecutivas, en los diarios donde hubiera publicado anuncios o enlaces con las páginas web litigiosas, así como en tres diarios de máxima circulación nacional. Y a pagar a las actoras determinadas indemnizaciones por enriquecimiento injusto, daños morales y daños a la imagen, que oscilaban entre 2.500 y 10.000 euros, así como 50.000 euros, correspondientes al 1% de los cinco millones de euros que el demandado solicitaba por el nombre de dominio www.grupoeleclerc.com.

Exponía la representación de las actoras que los centros comerciales e hipermercados E. Leclerc desarrollaban su actividad en el sector de la venta al por menor en grandes superficies comerciales, siendo una de las cadenas de distribución más importantes de toda Europa, y tenía once centros en España.

La marca E. Leclerc había constituido la base para el nacimiento de una familia de marcas.

Por su parte el Sr. Carlos Miguel estuvo vinculado hasta el 17 de diciembre de 2010, con la categoría profesional de jefe de sección, a la sociedad Alcantadis, S.L., explotadora directa del Centro Leclerc de Sangonera La Seca (Murcia). El 17 de diciembre de 2010 el Sr. Carlos Miguel fue despedido por falta de rendimiento en sus funciones.

El demandado tuvo acceso a información restringida de la sociedad Alcantadis, S.L., y del Movimiento E. Leclerc y compró el nombre del dominio www.grupoeleclerc.com, así como los del resto de sociedades actoras.

Se decía en la demanda que el contenido y actividad de las páginas web del Sr. Carlos Miguel pretendían desprestigiar la marca E. Leclerc y menoscabar la reputación de las actoras, especialmente la de Alcantadis, S.L.

El Juzgado de lo Mercantil dictó sentencia estimando parcialmente la demanda y declaró la deslealtad y vulneración de la propiedad industrial por las actuaciones llevadas a cabo por el demandado, y condenó a D. Carlos Miguel a cesar en el uso de los nombres de dominio www.alcantadis.com, www.trujillodis.com, www.pamplonadistribucion.com, www.mirandadis.com, www.vitoriadis.com, www.almendis.com, www.arancedis.com, www.carbadis.com y www.grupoeleclerc.com.

Igualmente condenó al demandado a pagar en concepto de indemnización por daños y perjuicios a consecuencia de las actuaciones desleales por él realizadas, las siguientes cantidades: 2.500 euros a Almandis, S.L.; 10.000 euros a Arancedis, S.L.; 10.000 euros a Carbadis, S.L.; 2.500 euros a Mirandadis, S.L.; 7.500 euros a Pamplona Distribución, S.L.; 2.500 euros a Trujillodis, S.L.; 2.500 euros a Vitoriadis, S.L.; y 50.000 euros a repartir entre todas las actoras por partes iguales.

También se condenó al demandado a publicar el fallo de la sentencia por tres veces consecutivas en los diarios donde se publicaron anuncios o enlaces con las páginas web litigiosas: www.distribucionactualidad.com; www.foroexpansion.com; www.foros.Laverdad.es; www.hotfrog.es; www.empresuchas.com; www.eleconomista.es; www.regiondigital.com y www.aepio.es.

Asimismo se condenó al Sr. Carlos Miguel a la publicación del fallo de la sentencia en tres diarios de máxima circulación nacional por tres veces consecutivas, siendo de su cuenta y riesgo los gastos.

El Juzgado consideró probado que el 4 de julio de 2011, a través de la página web www.productsmadeinspain.com, relacionada con las demandadas, al existir links que la redireccionaban, se vendió una paletilla, verificándose de este modo que en dicha página web se podían realizar compras de los productos que estaban a la venta en el Hipermercado de Alcantadis, S.L.

Apreció el Juzgado que los nombres de dominio registrados con posterioridad al despido de D. Carlos Miguel, y la inscripción registral de tales nombres en la Oficina Española de Patentes y Marcas eran idénticos al denominativo de las actoras de la marca previamente registrada.

La apreciación del comportamiento como desleal no estaba condicionada por la intencionalidad del agente, siendo irrelevante que pretendiera obtener alguna ventaja de sus actos o dificultar la actividad de otro, y tampoco se exigía un perjuicio efectivo al sujeto afectado por dicha conducta.

En el caso enjuiciado, entendió el Juzgado que eran aplicables los artículos 9-1-d) y 52-1 de la Ley de Marcas, prohibiendo la Disposición Adicional Decimocuarta el otorgamiento de denominaciones de personas jurídicas



que pudieran originar confusión con una marca o nombre comercial notorio o renombrado. Incluso se podía llegar a la disolución de la sociedad si no se cumplía en plazo el cambio de denominación ordenada en sentencia firme por violación del derecho de marca.

Consideró la Juez de lo Mercantil que la actividad llevada a cabo por el demandado escapaba de lo que cabría considerarse como comportamiento ajustado a las exigencias de la buena fe, ya que había adquirido como nombres de dominio los de la denominación social de las actoras, pudiendo llevar a confusión a los consumidores.

También entendió el Juzgado que era aplicable el artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal, que considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos, y la jurisprudencia que sostiene que cuando se pueda crear en los consumidores un riesgo de confusión sobre los productos o sobre la procedencia empresarial, el titular de la marca o nombre comercial prioritario tiene la facultad de instar la modificación de la denominación.

En el caso enjuiciado los nombres utilizados en los dominios adquiridos por el demandado coinciden con los nombres de las mercantiles demandantes, existiendo un riesgo de asociación evidente. Y se concluía que el Sr. Carlos Miguel había pretendido aprovecharse del esfuerzo y reputación ajena y generar un riesgo de asociación entre las páginas abiertas por el demandado y las de los demandantes, lo que hace aplicable el artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal.

Finalmente, para determinar la procedencia y cuantía de las indemnizaciones, tuvo en cuenta el Juzgado el artículo 32-1-5ª de la Ley de Competencia Desleal y el artículo 43 de la Ley de Marcas.

En este sentido, las actoras habían acreditado la notoriedad de la marca E. Leclerc y de la familia de marcas implantadas por este grupo en el mercado, así como sus inversiones publicitarias, pero no los daños y perjuicios concretos derivados de la hipotética ventaja económica obtenida por el demandado o perjuicio sufrido por las actoras. De ahí la estimación parcial de las indemnizaciones solicitadas.

Segundo.- Mediante el recurso de apelación interpuesto, pretende la representación del apelante que se revoque la sentencia apelada y se dicte otra desestimando la demanda.

Alega en primer lugar el recurrente prejudicialidad penal, que no sólo se rechazó por auto de 11 de noviembre de 2013, sino que resulta inacogible porque el Juzgado de Instrucción nº 7 de Murcia ha dictado auto, en las Diligencias Previa nº 2837/2013, el 25 de febrero de 2014 acordando el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones instadas por D. Carlos Miguel.

La segunda alegación del apelante se refiere a una supuesta falta de acción declarativa porque las páginas web alcantadis.com y productosmadeinspain.com habían quedado bloqueadas y exentas de contenido desde marzo de 2011. Sin embargo, la demanda se presentó el 24 de marzo de 2011; una de las pretensiones de la actora era que se declarara que el Sr. Carlos Miguel había cometido actos de vulneración de la propiedad industrial de las demandantes; otra pretensión era que el demandado no procediera a la reapertura de las páginas web, y otra que pagara las indemnizaciones correspondientes.

Frente a ello, el Sr. Carlos Miguel solicitó (folio 340) la desestimación íntegra de la demanda. Y la parte actora rechazó que los actos desleales hubieran cesado. Al contrario, sostiene la representación de las apeladas que el demandado habría desarrollado un supermercado "on line" al que se podía acceder introduciendo en el buscador el nombre de Alcantadis y ello se acredita mediante el acta de exhibición de documentos que obra a los folios 368 y siguientes, del Notario D. Carlos de Andrés-Vázquez Martínez.

En cuanto a la página "productosmadeinspain.com", dice el apelante que no guarda relación con las denominaciones y dominios de las actoras. Sin embargo consta que a través de la página web de alcantadis.com se podía acceder a productosmadeinspain.com. Se trata por tanto de actos de confusión debidos a la redirección a supermercados de la competencia, vulnerando lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal.

La siguiente alegación del apelante se refiere a que ninguna de las marcas citadas en la demanda guarda relación jurídica con las actoras, careciendo los demandantes de legitimación activa. Se dice en el recurso que quien ejercita las acciones son sociedades limitadas que se dedican a la explotación de supermercados o hipermercados respecto a las que no hay riesgo de confusión con la marca E. Leclerc.

Alegación que debe ser desestimada porque en el escrito de contestación a la demanda (folio 321), la representación del Sr. Carlos Miguel reconoció como cierto que las razones sociales actoras tenían como objeto social el desarrollo de la empresa E. Leclerc a través de hipermercados, ya que pertenecen a la Asociación de Centros Distribuidores E. Leclerc (ACDLEC) y la marca explotada por todas las sociedades actoras es E. Leclerc, aunque tengan denominaciones sociales distintas.



Tercero.- La siguiente alegación del apelante se refiere al riesgo de asociación. Sostiene la representación del recurrente que el hecho de que haya semejanza en las denominaciones societarias y en las direcciones de dominio adquiridas por el Sr. Carlos Miguel no es motivo suficiente para concluir que existe riesgo de asociación. Frente a ello debe entenderse que el riesgo de asociación es evidente a partir de la adquisición por el Sr. Carlos Miguel del dominio grupoeleclerc.com, incluyendo en las páginas imágenes de los centros comerciales y el propio logotipo de la empresa.

El riesgo de asociación y confusión existe porque cuando los dominios se utilizan como plataformas publicitarias, catálogos o escaparates, cumplen en el cibermercado las mismas funciones que las marcas en el mercado clásico, dando lugar a las **cibermarcas**. Por ello, los dominios web han de gozar de la misma protección que las propias marcas.

También se dice en el recurso que no se ha producido violación de nombres comerciales porque los demandantes no tienen inscritos a su favor los nombres E. Leclerc y otros a los que se refieren los documentos 1 a 12 de la demanda. Pero está claro que la adquisición por el demandado, trabajador despedido de la empresa Alcantadis, S.L., perteneciente al grupo E. Leclerc España, de los nombres de dominio recogidos en la demanda y correspondientes a las empresas del Movimiento E, Leclerc en España, tenía carácter abusivo y malicioso.

En cuanto a la no comercialización de productos identificados con las enseñas de las actoras ni de E. Leclerc, el hecho de redireccionar las páginas con las denominaciones de las actoras a las de sus competidores más cercanos, Eroski o Carrefour, introducir publicidad de comercios diversos o hacer constar en la página web www.alcantadis.com la dirección www.productsmadeinspain.com, supone comercialización de productos o difusión en el mercado de productos propios o de un tercero.

Cuarto.- Finalmente, respecto a las indemnizaciones fijadas, entiende el apelante que no basta la mera invocación de lo dispuesto en los artículos 43 y siguientes de la Ley de Marcas, sino que compete al actor la prueba de la existencia de daños y perjuicios.

En este extremo se estimó parcialmente la demanda porque el Juzgado sólo accedió a la indemnización por daño moral y a la indemnización del 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados, en concepto de daños y perjuicios.

El demandado, en su escrito de contestación a la demanda, se opuso al pago de indemnización porque actuaba lícitamente al amparo del registro de unos dominios en internet. Pero al llegarse a la conclusión de que la actuación del Sr. Carlos Miguel ha sido abusiva y maliciosa y no discutirse la cuantía de las indemnizaciones, procede igualmente confirmar este extremo de la sentencia apelada.

Quinto.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 398 en relación con el 394 de la Ley de Enjuic. Civil, procede imponer al apelante el pago de las costas de esta alzada.

Vistos los artículos citados, sus concordantes y demás de general y pertinente aplicación.

En nombre de S.M. el Rey

FALLAMOS

Que **desestimando** el recurso de apelación interpuesto por D. Carlos Miguel, representado por el Procurador Sr. Díaz Morales, contra la sentencia de 25 de octubre de 2012, dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia en autos de Juicio Ordinario nº 161/2011 de los que dimana este rollo, -nº 717/2013-, debemos **confirmar y confirmamos** dicha resolución, imponiendo al apelante el pago de las costas de esta alzada.

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra esta Sentencia cabe interponer los recursos de casación por interés casacional y, conjuntamente, extraordinario por infracción procesal, en el plazo de VEINTE días a contar desde el siguiente a su notificación.

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J., para la admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un depósito de 50 euros, salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente.

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad en el BANESTO, en la cuenta de este expediente 3107 indicando, en el campo "concepto" la indicación "Recurso seguida del código "06 Civil-Casación" o "04 Civil-Extraordinario por infracción procesal". Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir, tras la cuenta referida, separados por un espacio la indicación "recurso" seguida del código "06 Civil-Casación" o "04 Civil-Extraordinario por infracción procesal".



En el caso de que deba realizar pagos en la misma cuenta, deberá verificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando, en este caso, en el campo observaciones la fecha de la resolución recurrida con el formato DD/MM/AAAA.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio al rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ