



Roj: **SAP B 4265/2016 - ECLI:ES:APB:2016:4265**

Id Cendoj: **08019370152016100111**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **20/05/2016**

Nº de Recurso: **209/2015**

Nº de Resolución: **124/2016**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJMer, Barcelona, núm. 8, 09-01-2015,
SAP B 4265/2016**

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOQUINTA

ROLLO Nº 209/2015-2ª

JUICIO ORDINARIO Nº 195/2014

JUZGADO MERCANTIL Nº 8 DE BARCELONA

SENTENCIA núm. 124/2016

Ilmos. Sres. Magistrados

DON JUAN F GARNICA MARTÍN

DON JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO

DON LUIS RODRÍGUEZ VEGA

En Barcelona a veinte de mayo de dos mil dieciséis

Se han visto en grado de apelación ante la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario seguidos con el nº 195/2014 ante el Juzgado Mercantil nº 8 de Barcelona, a instancia de Don Luis Angel , procurador de los tribunales y de REFORMAS BARCELONA LOW COST S.L., contra DISSENY SOSTENIBLE DINTERIORS S.L., representada por el procurador de los tribunales Don Rafael Ros Fernández.

Penden las actuaciones ante esta Sala por virtud del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la parte actora contra la sentencia dictada en fecha 9 de enero de 2015 .

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El fallo de la Sentencia apelada es del tenor literal siguiente: "*Desestimo la demanda interpuesta por la representación procesal de REFORMAS BARCELONA LOW COST S.L., con expresa condena en costas*".

Por auto de 4 de febrero de 2015 se aclaró la sentencia en los siguientes términos:

<<DISPONGO: Ha lugar a la aclaración interesada de la sentencia de 9/01/2015 en el sentido de introducir en el fundamento jurídico cuarto in fine los siguientes párrafos: " Respecto de la acción de competencia desleal ex art.6 y 20 de la LCD debemos recordar que en la actualidad, es pacíficamente admitido el principio de complementariedad relativa entre las leyes especiales que regulan derechos de exclusiva (marcas, patentes, diseño, etc...) y la normativa represora de la competencia desleal. Atendiendo a la distinta finalidad que persiguen respectivamente la ley específicamente aplicable al derecho de propiedad industrial y la ley de



competencia desleal, así como por los diferentes principios que inspiran ambas regulaciones (registro, especialidad...), la LCD tiene una función complementaria actuando allí donde no alcanza la normativa especial. La Ley de competencia desleal no tiene como fin proteger al titular del signo, ni pretende resolver conflictos entre los competidores, sino ser un instrumento de ordenación de conductas en el mercado. Por ello se ha desarrollado una doctrina jurisprudencial en la que se señala que es necesario deslindar las normativas sobre protección jurídica de los bienes inmateriales (marcas y diseños) y la relativa a la competencia desleal y según la cual la LCD puede completar, pero no suplantar ni menos sustituir a la normativa específica reguladora de los derechos de exclusiva.

Por ello si el supuesto de hecho está plenamente comprendido en el ámbito material, objetivo, temporal y espacial de la normativa específica que regula el diseño o la marca, debe ser aplicada la normativa que establece su régimen jurídico, y no la ley que regula las conductas concurrenciales en el mercado. Sólo donde no alcance la primera podrá actuar la segunda. En el caso de autos, al cubrir la norma específica el supuesto de hecho enjuiciado no cabe entrar en la normativa reguladora de las conductas desleales">>.

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte actora. Del recurso se dio traslado a la demandada, que presentó escrito de oposición.

TERCERO.- Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que tuvo lugar el pasado 28 de abril de 2016.

Es ponente el Ilmo. Sr. DON JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO .- REFORMAS BARCELONA LOW COST S.L. interpuso acción por infracción de nombre comercial y competencia desleal contra la demandada DISSENY SOSTENIBLE DINTERIORS S.L., acción que se sustenta en los siguientes hechos:

1º) La demandante, que se dedica a realizar reformas en vivienda y locales, es titular registral del nombre comercial núm. 297792/3 "REFORMAS BARCELONA LOW COST S.L.", que ampara servicios de la clase 37 (servicios de construcción, reparación e instalación).

2º) La demandada ha venido utilizando desde el año 2012 el nombre "REFORMAS BARCELONA LOW COST" en el ejercicio de su actividad comercial, fundamentalmente en internet. En concreto, utiliza los siguientes nombres de dominio:

-www.reformaslowcostbarcelona.com

-www.reformasbarcelonalowcost.es

-www.reformasbarcelonalowcost.net

En las páginas web se facilitan los nombres de la demandada y sus datos de contacto, donde los usuarios pueden solicitar presupuesto de forma telemática. En prueba de ese uso acompañó actas notariales de presencia (documentos 15 y 16).

Así mismo la denominación REFORMAS LOW COST BARCELONA se utiliza por la demandada en sus relaciones con clientes (documentos 18 y 19) y en las facturas y contratos (documentos 20 y 21). También la web de la demandada aparece en el margen derecho en el motor de búsqueda Google como anuncio si se utilizan como palabras de búsqueda "reformas low cost Barcelona" (documento 22).

3º) La actora requirió a la demandada el 11 de diciembre de 2012 para que cesara en el uso de dicha denominación, haciendo caso omiso (documentos 23 y 24).

La demandante alegó que el uso antes descrito de la denominación REFORMAS LOW COST BARCELONA constituye una infracción de sus derechos de propiedad industrial, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 34.3º, apartado e) y 87.3º de la Ley de Marcas, solicitó se condenara a la demandada al cese en la actividad infractora (con los pronunciamientos inherentes). Igualmente alegó que la demandada había infringido los artículos 6 y 20 de la Ley de Competencia Desleal.

La demandada se opuso a la demanda alegando, en síntesis, que la actora es titular de un nombre comercial que le permite identificarse como persona jurídica en el ejercicio de su actividad comercial, pero no para identificar productos o servicios. Además, no existe riesgo de confusión, dado que las palabras "reformas Barcelona low cost" agrupadas carecen de capacidad distintiva. La demandada se identifica con su denominación social DISSENY SOSTENIBLE DINTERIORS S.L., que no guarda ninguna relación con la

denominación de la actora. El contenido de la web, además, también es diferente. Aporta, como documentos uno y dos, impresiones de su página web.

SEGUNDO.- La sentencia desestima íntegramente la demanda. La *juez a quo* concluye que las denominaciones sociales son distintas y que de la documental que obra en autos resulta que la demandada identifica sus servicios con las palabras "ARQUITECTURA Y SENTIDO". No existe, por tanto, riesgo de confusión, máxime cuando los términos "reformas Barcelona low cost" son genéricos o descriptivos. En concreto, estas últimas palabras se han extendido para identificar productos o servicios económicos (de bajo coste) en infinidad de sectores.

Igualmente rechazó la acción de competencia desleal, por cuanto la LCD no puede suplantar ni mucho menos sustituir la normativa específica que regula el diseño o la marca, que es la aplicable al presente caso.

La sentencia es recurrida por la parte actora. Alega, en primer lugar, errónea valoración de la prueba, dado que los dominios de la demandada, que son idénticos a la denominación de la actora, no redireccionan al usuario a la web www.arquitecturaysentido.net. Además, tampoco es correcto concluir que los servicios de la demandada se identifiquen siempre con los términos ARQUITECTURA Y SENTIDO (junto a las palabras "reformas low cost Barcelona"). En segundo lugar alega que la Ley de Marcas confiere al titular del nombre comercial los mismos derechos que al titular de la marca. Y, en cuanto al carácter genérico o descriptivo del nombre comercial, alega que la demandada no ha solicitado la nulidad del título. Por último insiste en que la actuación de la demanda infringe la Ley de Competencia Desleal. De forma subsidiaria interesa no se impongan las costas por las dudas de derecho suscitadas.

La demandada se opone al recurso y solicita que se confirme la sentencia apelada por sus propios fundamentos.

TERCERO.- Para contextualizar la controversia, estimamos conveniente partir de la relación de hechos probados de la sentencia apelada, que en lo sustancial no se discuten en esta segunda instancia, salvo en algún aspecto que analizaremos separadamente:

1º) *La sociedad actora REFORMAS BARCELONA LOW COST, S.L., es una entidad mercantil constituida el 07/04/2010 cuya actividad consiste en reformas de viviendas y locales, con especial incidencia en Barcelona, por tener su domicilio social en Ronda General Mitre, 83 de esta misma ciudad (documento nº 1 de la demanda).*

2º) *La demandada, DISSENY SOSTENIBLE D'INTERIORS, S.L., es una mercantil constituida el 04/04/2012, cuyo objeto social consiste en la construcción, instalaciones y mantenimiento. Su domicilio social está sito en Vía Augusta 166, local, de Barcelona (documentos nº 2 y 3 de la demanda).*

3º) *La entidad REFORMAS BARCELONA LOW COST, S.L., es titular registral del nombre comercial núm. 297792/3 "REFORMAS BARCELONA LOW COST, S.L.", para amparar servicios de la clase 37 (servicios de construcción, reparación e instalación). El referido signo distintivo fue solicitado en fecha 22/11/2010, y concedido en fecha 03/06/2011 (documento nº 4, 5 y 6 de la demanda).*

4º) *La entidad actora es titular desde el 20/01/2010 de una página web con el dominio "www.reformasbarcelonalowcost.com" en la que se ofrecen los servicios que presta (documento nº 7 a 10 de la demanda).*

5º) *A finales del año 2011 apareció la entidad actora en el periódico Expansión como ejemplo de empresa que ofrece reformas a un precio ajustado (documento nº 11 de la demanda).*

6º) *La entidad actora efectúa publicidad de sus servicios (documento nº 12 y 13 de la demanda).*

7º) *La demandada DISSENY SOSTENIBLE D'INTERIORS S.L., se identifica en el mercado como ARQUITECTURA Y SENTIDO.*

8º) *La demandada desde el 19/07/2012 ha venido utilizando las palabras "REFORMAS LOW COST BARCELONA" a través de dos dominios de internet que redirigen a la web principal de la demandada. Estos dominios son:*

-www.reformaslowcostbarcelona.com

-www.reformasbarcelonalowcost.es -www.reformasbarcelonalowcost.

9º) *La entidad demandada DISSENY SOSTENIBLE D'INTERIORS S.L. usa las palabras "REFORMAS LOW COST BARCELONA" en sus relaciones comerciales con los clientes, por ejemplo en presupuestos y contratos (documentos núm. 18 a 21 de la demanda).*

CUARTO.- En términos generales, el artículo 87 de la Ley de Marcas dispone que " se entiende por nombre comercial todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil



y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares". En lo que aquí interesa, el artículo 88 prevé que podrán constituir nombres comerciales, entre otros, las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas.

Por su parte el artículo 90 establece que el registro del nombre comercial "confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo en el tráfico económico en los términos previstos en esta Ley". El apartado tercero del artículo 87, por otro lado, establece que "salvo disposición contraria prevista en este capítulo, serán de aplicación al nombre comercial, en la medida que no sean incompatibles con su propia naturaleza, las normas de la presente Ley relativas a las marcas". La norma nos remite al artículo 34 de la LM, que tras establecer en su apartado primero el derecho que corresponde al titular de la marca a utilizarla en exclusiva en el tráfico económico, añade en su apartado segundo que el titular de la marca también podrá prohibir que los terceros utilicen en el tráfico económico sin su consentimiento: (i) un signo idéntico para productos o servicios idénticos; (ii) un signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios, implique un riesgo de confusión; y (iii) cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares, cuando la marca sea notoria o renombrada y con la "utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada".

El apartado tercero también prevé que la prohibición se extienda, en especial, entre otros supuestos, al "uso del signo en redes de comunicación y como nombre de dominio".

QUINTO.- La actora alega, en primer lugar, errónea valoración de la prueba, por cuanto, en contra de lo reseñado por la sentencia, los dominios de la demandada no redireccionan al nombre de dominio de la demandada www.arquitecturaysentido.net, sino que dirigen directamente al usuario a la web de la demandada. No estimamos que ello sea así, aun cuando pueda deducirse del hecho octavo del relato de hechos probados contenido en el fundamento segundo de la sentencia. En él simplemente se precisa que los dominios que incorporan las palabras "reformas low cost Barcelona" dirigen al usuario a la web de la demandada. A partir de ahí confronta el contenido de la web con el nombre comercial registrado, llegando a la conclusión de que no existe riesgo de confusión en la medida que DISSENY SOSTENIBLE DINTERIORS S.L. se identifica en el tráfico jurídico con la denominación ARQUITECTURA Y SENTIDO.

En segundo lugar y también relacionando con los hechos probados, la apelante considera que la demandada "no siempre acompaña el término ARQUITECTURA Y SENTIDO", junto con los términos "reformas low cost Barcelona", lo que nos permite adentrarnos en la confrontación del nombre comercial registrado con el uso que la demandada realiza del signo controvertido. Pues bien, fuera del uso del nombre de dominio, que analizaremos posteriormente, coincidimos con la sentencia apelada cuando concluye que la demanda se identifica en el tráfico jurídico con su denominación social DISSENY SOSTENIBLE DINTERIORS S.L. y con los términos ARQUITECTURA Y SENTIDO, seguido de las palabras "reformas low cost Barcelona". Con la demanda se aporta un acta notarial de presencia (documento 16, al folio 165) que incorpora una impresión de la web. La demandada describe sus servicios (interiorismo y dirección) con las palabras ARQUITECTURA Y SENTIDO, que aparecen destacadas, seguido del eslogan "reformas low cost en Barcelona". Es cierto que si se avanza en la web, en alguna ocasión los términos "reformas low cost Barcelona" aparecen aisladamente (reverso del folio 195). Sin embargo esas palabras se enmarcan en una web encabezada por un signo -ARQUITECTURA Y SENTIDO- que se emplea para identificar el conjunto de servicios que presta la demandada.

Lo mismo cabe decir de las facturas (folios 175 y siguientes). En este caso, la denominación "reformas lowcost barcelona" va seguida de las palabras "by Arquitectura y Sentido". No estimamos relevante que en algún correo interno (documento 17) se prescindiera de estas últimas palabras, cuando del conjunto de documentos aportados por la propia actora resulta, inequívocamente, que la demandada utiliza en el tráfico jurídico su denominación social DISSENY SOSTENIBLE DINTERIORS S.L. y que identifica sus servicios que el signo "ARQUITECTURA Y SENTIDO, reformas low cost Barcelona".

Dicho lo cual, también coincidimos con la sentencia apelada cuando concluye que no existe riesgo de confusión. Como hemos dicho en anteriores sentencias, el riesgo de confusión es un concepto jurídico y de derecho comunitario, para cuya apreciación han sido dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE, antes TJCE) diversas pautas (entre otras, en Sentencia de 11 de noviembre de 1997, *Sabel c. Puma*; S. 28 de septiembre de 1998, *Canon c. MGM*; S. 22 de junio de 1999, *Lloyd c. Klijsen*; S. 12 de noviembre de 2002, *Arsenal Football Club c. Matthew Reed*; S. 20 de marzo de 2003, *LTJ Diffusion S.A. c. Sadas Vertbaudet S.A.*; S. de 10 de abril de 2008, *Adidas AG c. Adidas Benelux*, entre otras muchas).

Para que el riesgo de confusión pueda hacerse realidad se exige que entre la marca anterior y el signo que está siendo usado por la demandada exista identidad o semejanza, que los productos o servicios que designan



sean idénticos o similares y que, por ello o como consecuencia, exista un riesgo de confusión en el público, que incluye el llamado *riesgo de asociación* (que no es una alternativa al riesgo de confusión, sino que sirve para delimitar su alcance).

La existencia del riesgo de confusión (prosigue la doctrina del TJCE) debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del caso concreto que sean pertinentes; depende, " *en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado ["registrado"], del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados* " .

En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados: " *así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa* " . En el ejercicio de cotejo entre los signos debe tenerse en cuenta la relevancia de los *elementos dominantes* , que condensan su capacidad distintiva. A tenor de la doctrina del TJUE (SS. 777/2010, de 9 de diciembre , que cita las de 11 de noviembre de 1997 y 22 de junio de 1999) y del TS (SS 427/2008, de 28 de mayo ; 838/2008, de 6 de octubre ; 225/2009, de 30 de marzo ; 569/2009, de 22 de julio ; 827/2010 de 4 de enero ; 72/2010, de 4 de marzo , entre otras), la determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la *impresión de conjunto* de los signos en liza, producida en el consumidor medio de esa categoría de productos o servicios, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y en particular los *elementos dominantes* .

Debemos descartar, de entrada, que haya de confrontarse únicamente el nombre comercial con la denominación de la demandada, como parece sostener ésta, que insiste en su recurso que el nombre comercial, a diferencia de las marcas, sólo sirve para identificar a una persona física o jurídica en el mercado. De acuerdo con el artículo 87 de la Ley de Marcas el nombre comercial, además de identificar a la empresa en el tráfico mercantil, sirve " *para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares* " .

En este caso, el nombre comercial REFORMAS BARCELONA LOW COST S.L. ha de confrontarse, de un lado, con la denominación social de la demandada DISSENY SOSTENIBLE DINTERIORS S.L., y, de otro, con el signo distintivo " *ARQUITECTURA Y SENTIDO, reformas low cost Barcelona* " . Las denominaciones sociales no coinciden en absoluto; y en la visión en conjunto del signo de la demandada prevalecen los términos ARQUITECTURA Y SENTIDO, dado el carácter genérico o descriptivo de las palabras "reformas", "Barcelona" y "low cost". El uso de estas últimas, como muy bien indica la sentencia apelada, se ha extendido en infinidad de sectores para describir productos o servicios económicos o de bajo precio. La presencia destacada de los términos ARQUITECTURA Y SENTIDO excluye el riesgo de confusión, aunque los servicios de una y otra parte se asemejen.

SSEXTO.- La recurrente también insiste en considerar infractor el uso por la demandada en el motor de búsqueda Google de los términos "reformas Barcelona low cost" como palabras clave, que coinciden con el nombre comercial registrado. Según resulta del documento 22, introducidas esas palabras en el buscador aparece como enlace patrocinado la web de la demandada. Tampoco en este caso apreciamos la existencia de infracción. El uso de una marca (o un nombre comercial) ajena en un servicio de referenciación, como es el motor de búsqueda Google, conforme a la doctrina sentada en la sentencia del TJUE de 23 de abril de 2010 , reiterada en la de 22 de diciembre de 2011 , sólo podrá ser prohibido por su titular si se menoscaban las funciones de la marca. Nada de eso ocurre en el presente caso. Además del carácter genérico de cada una de las palabras que se agrupan en la denominación de la demandante, el anuncio de la demandada no sugiere ningún tipo de vínculo económico o de otro tipo con la actora. En el mensaje comercial, junto a las palabras "reformas Barcelona low cost", también figura el signo ARQUITECTURA Y SENTIDO con el que se identifica la demandada.

SSEXTIMO.- En el ámbito de la acción marcaría queda por analizar la cuestión que, a nuestro modo de ver, suscita mayores dudas jurídicas, como es si el uso de un nombre de dominio que coincide con un nombre comercial (o una marca) ajeno infringe o no el artículo 34 de la Ley de Marcas . En nuestra sentencia de 4 de diciembre de 2013 dijimos al respecto lo siguiente:

" *El art. 34.3.e) LM atribuye al titular de la marca registrada el poder de prohibir a los terceros "usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio", pero siempre que "se cumplan las condiciones enumeradas en el anterior apartado" (indica el primer inciso del apartado 3), es decir, que se trate de una utilización del signo en el tráfico económico para distinguir productos o servicios y que (en este caso) exista riesgo de confusión (conforme al subapartado b) del apartado 2), con lo que volvemos a la cuestión del "uso a*



título de marca" (sobre la que hemos tratado en el fundamento Décimo) como requisito para que pueda operar el poder de prohibición del titular de la marca.

En la práctica, los nombres de dominio establecen una vinculación entre un sitio web y un sujeto, así como entre este sujeto y la actividad que desarrolla, que en muchas ocasiones es empresarial o profesional, y que oferta a través del sitio web en cuestión, y entre ese sujeto y el sitio web como lugar de contratación de los productos o servicios allí ofrecidos. Si es así, los nombres de dominio son en esencia signos distintivos que, en atención a la naturaleza y contenido de los recursos de internet que identifican, o por la actividad desarrollada en los sitios web a que corresponden, pueden participar de la naturaleza de las marcas y de los nombres comerciales.

En tanto que sirve para identificar y localizar, individualizando y diferenciando a un empresario o su establecimiento de todos los demás, y permite que sea localizado mediante buscadores, cumple una función típica de los signos distintivos, y cuando los dominios se utilizan como plataformas publicitarias, catálogos, escaparates, cumplen en el cibermercado las mismas funciones que las marcas, dando lugar a "cibermarcas", que pueden infringir el derecho de exclusiva que confiere la marca.

En este sentido, la STS de 25 de octubre de 2012 señala que el nombre de dominio, además de servir de indicativo de una dirección en Internet, puede cumplir funciones propias de los signos distintivos, en particular la de identificar el origen empresarial de determinados productos o servicios.

En suma, los nombres de dominio pueden ser infractores si se han convertido en la base de identidad del operador en el mercado (cibermarca) o porque identifican un sitio web en el que se ofertan productos o servicios para los que se utiliza una marca ajena o incompatible con ella para diferenciarlos.

No obstante, el mero registro del nombre de dominio, o éste por sí mismo, en cuanto instrumento tecnológico para localizar un sitio en línea en el ciberespacio de Internet, no puede concebirse sin más como una utilización de la marca en el tráfico económico o como un signo con finalidad distintiva (art. 34.2 LM), es decir, como un acto infractor de la marca ajena; para ello será necesario ponerlo en relación con los contenidos de la página web y otros recursos de internet para cuya identificación se utiliza (y sin perjuicio que, por las circunstancias concurrentes, pueda constituir un acto de competencia desleal si se ha obtenido con la finalidad de obstaculizar a un tercero o a su actividad, al amparo del art. 4.1 LCD , pero este enjuiciamiento no es propuesto en la demanda).

Por tanto, para que pueda existir infracción y, por tanto, para que el titular del registro pueda hacer valer la prohibición de uso del artículo 34.3º, apartado e/, es preciso que el nombre de dominio, además de identificar al titular de una web en Internet, cumpla las funciones propias de los signos distintivos, en particular, la de identificar el origen empresarial de determinados productos o servicios -en este sentido, sentencia del TS de 25 de octubre de 2010 -. Es cierto, como afirma la sentencia apelada, que el nombre de dominio, al igual que el signo de la actora, se compone de expresiones descriptivas con escasa capacidad distintiva. Sin embargo, como también apunta la recurrente, la demandada no ha solicitado la nulidad del registro. En definitiva, aunque del contenido de la web se aprecie con claridad que los servicios que presta DISSENY SOSTENIBLE DINTERIORS S.L. se identifican con una marca distinta, los nombres de dominio que utiliza coinciden con el nombre comercial de la demandante (salvo en un caso, en que se altera el orden de las palabras). La demandada prescinde de aquellos signos (ARQUITECTURA Y SENTIDO) que distinguen su marca del nombre comercial de la actora, por lo que hace un uso en Internet de un signo idéntico para distinguir los mismos servicios (artículo 34.2º, apartado a/ de la LM). La alteración del orden de las palabras en uno de los dominios, por su parte, no elimina el riesgo de confusión.

Por lo expuesto, debemos estimar en parte el recurso y condenar a la demandada a que cese en el uso de esos dominios.

OCTAVO.- Conferida protección a la demandante, siquiera de forma parcial, por aplicación de la Ley de Marcas, no es posible analizar de nuevo los mismos hechos de acuerdo con la Ley de Competencia Desleal, al menos en relación con el uso infractor de los nombres de dominio.

En cuanto al contenido de la web o el uso de las palabras "reformas Barcelona low cost" en las facturas o en sus relaciones con clientes, la actora considera que esa conducta de la demandada es contraria a los artículos 6 y 20 de la Ley de Competencia Desleal . El primero de ellos considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. El artículo 12, por su parte, dispone que " en las relaciones con consumidores y usuarios, se reputan desleales aquéllas prácticas comerciales, incluida la publicidad comparativa, que, en su contexto fáctico y teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias, creen confusión, incluido el riesgo de asociación, con cualesquiera bienes o servicios, marcas registradas, nombres comerciales u otras marcas distintivas de un competidor, siempre que sean susceptibles de afectar al comportamiento económico de los consumidores y usuarios". Como hemos expuesto, los signos utilizados por la demandada no entran en colisión con el título de la actora. No es posible,



por tanto, desplazar la Ley de Marcas, con arreglo a la cual debe resolverse el presente conflicto, sustituyéndola por la Ley de Competencia Desleal.

En consecuencia, debemos desestimar en este punto el recurso y confirmar la resolución apelada.

NOVENO.- Al estimarse parcialmente la demanda y el recurso no precede imponer las costas en ninguna de las dos instancias (artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS

Estimar en parte el recurso de apelación formulado por la representación procesal de REFORMAS BARCELONA LOW COST S.L., contra la sentencia dictada en fecha 9 de enero de 2015 , que revocamos en parte. En su lugar, estimamos parcialmente la demanda interpuesta por REFORMAS BARCELONA LOW COST S.L. contra DISSENY SOSTENIBLE DINTERIORS S.L., declaramos que el uso por la demandada de los nombres de dominio que se reseñan en el fundamento primero de esta resolución infringe el nombre comercial de la actora. En consecuencia, condenamos a la demandada a que cese en el uso de esos nombres de dominio.

Sin imposición de las costas en ninguna de las dos instancias y con devolución al recurrente del depósito constituido para recurrir.

Contra la presente resolución las partes legitimadas podrán interponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este Tribunal, en el plazo de los veinte días siguientes al de su notificación, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Remítanse los autos al Juzgado de procedencia con testimonio de esta Sentencia, una vez firme, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en el mismo día de su fecha, por el Ilmo. Magistrado Ponente, celebrando audiencia pública. Doy fe.