



Roj: **AJM B 28/2012 - ECLI:ES:JMB:2012:28A**

Id Cendoj: **08019470022012200001**

Órgano: **Juzgado de lo Mercantil**

Sede: **Barcelona**

Sección: **2**

Fecha: **30/04/2012**

Nº de Recurso: **353/2012**

Nº de Resolución: **195/2012**

Procedimiento: **MEDIDAS CAUTELARES.**

Ponente: **JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO**

Tipo de Resolución: **Auto**

### **Juzgado Mercantil 2 Barcelona**

**Gran Via de les Corts Catalanes, 111**

**Procedimiento Medidas cautelares previas 353/2012-P**

Parte demandante: ADIDAS, A.G. y ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING, B.V.

Procurador: IGNACIO LOPEZ CHOCARRO

Parte demandada: Carlos Antonio y Luis Francisco

:

### **AUTO nº 195/12**

En Barcelona a treinta de abril de dos mil doce.

### **ANTECEDENTES DE HECHO**

UNICO. - Que por Don Ignacio López Chocarro, Procurador de los Tribunales y de ADIDAS A.G. y ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING B.V., se ha presentado demanda de medidas cautelares contra Carlos Antonio y Luis Francisco, con domicilio desconocido en la República Popular China, quedando los autos en poder del proveyente para resolver.

### **FUNDAMENTOS JURIDICOS**

PRIMERO.- Se interpone por la parte actora demanda de medidas cautelares previa a la interposición de un procedimiento por infracción del derecho de marca, cuya resolución pasa por fijar los siguientes hechos que han de tenerse por acreditados a partir de los documentos que se acompañan a la demanda;

1º) Que las entidades demandantes ADIDAS AG y ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING BV son dos compañías del Grupo ADIDAS que comercializan principalmente ropa y calzado deportivos. ADIDAS identifica sus productos en el mercado mediante tres signos distintivos, que se presentan de distintos modos en función de las circunstancias y del producto. Dichos signos son la marca figurativa ADIDAS, el elemento gráfico de la tres bandas paralelas y el conocido signo gráfico de las tres bandas dispuestas de forma triangular progresiva o creciente de izquierda a derecha. Los signos distintivos aparecen reproducidos en la página tres de la demanda.

2º) Dichos signos distintivos están amparados por numerosos registros de marca. En concreto, por la marca internacional núm. 487.580, por la marca nacional núm. 1.602.796, por la marca internacional núm. 699.437, por la marca nacional núm. 2.327.089, por la marca nacional núm. 2.327.090, por la marca nacional 726.080, y por la marca nacional núm. 1.688.157. En las páginas tres a ocho de la demanda aparecen reproducidas las distintas marcas, que están registradas para productos de la clase 25 (documentos cuatro a nueve de la demanda).



3º) Las marcas del Grupo ADIDAS están presentes en la indumentaria y equipamiento de alguno de los mejores y más conocidos equipos y de los más reputados deportistas del mundo, tratándose de marcas que han alcanzado un elevado prestigio y notoriedad. Son innumerables las sentencias de distintos tribunales que confirman la notoriedad y el renombre de las marcas de ADIDAS (se agrupan bajo los documentos 21 y 22).

4º) ADIDAS ESPAÑA efectuó en febrero de 2012 el lanzamiento de la tienda online ADIDAS, que se dio a conocer mediante una campaña promocional consistente en el envío de correos electrónicos a clientes de ADIDAS y a través de las principales redes sociales (documentos 24 y 25).

5º) Los demandados son titulares de los nombres de dominio camisetasfutbolchina.es, camiseta-realmadrid.es, camisetafutbolbarata.es y camisetasclub.es (documentos 28 y 29). A través de las páginas web www.camisetafutbolchina.es y www.camisetafutbolbarata.es, por medio de las cuales el usuario es automáticamente redirigido a las web www.camiseta-realmadrid.es y www.camisetasclub.es, se ofrecen y comercializan camisetas y uniformes de equipos de fútbol de distintas marcas, entre las que se encuentra ADIDAS. De este modo se comercializan camisetas y uniformes con la marca ADIDAS de las selecciones nacionales de fútbol de España, Colombia, Paraguay, Alemania, Argentina y México, así como de los clubes de fútbol Real Madrid, AC Milán, Chelsea, Liverpool, Bayer de Munich, Schalke 04, Lyon o Marsella. Como documento 26 se acompaña dos actas notariales con la impresión de dichas páginas web que, a su vez, se reproducen en las páginas 23 y 24 de la demanda. Igualmente la parte actora aporta como documento 31 un acta notarial levantada por el Notario don José Manuel Martínez Sánchez el 21 marzo 2012, que recoge la conversación mantenida entre un representante de ADIDAS y el responsable de la página, que le manifestó que las camisetas eran réplicas de las originales y que incorporaban las marcas de ADIDAS. Así se deduce, por otro lado, de la propia impresión de las páginas web, en las que se ofrecen réplicas de las camisetas originales por precios que varían entre los 7 y los 11 euros. La demandante acredita con la solicitud que adquirió un equipo completo de la selección española y una camiseta del Real Madrid en los que aparece la marca renombrada de ADIDAS (documentos 32 a 34 de la solicitud).

La parte actora alega que los demandados han infringido los derechos de propiedad industrial de las demandantes y, para evitar que continúen con la infracción, al amparo de lo dispuesto en los artículos 726.2º y 727 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con los artículos 134 y 135 de la Ley de Patentes, interesa se ordene el cese provisional de la actividad infractora. En concreto la parte actora interesa se acuerde el bloqueo provisional de las páginas web, ordenando la cancelación de los correspondientes nombres de dominio o, subsidiariamente, ordenando el bloqueo parcial liberando al efecto los oportunos mandamientos a los distintos proveedores de servicios de Internet que operan en España.

SEGUNDO.- Planteados los términos del debate, debe fijarse, siquiera sucintamente los requisitos necesarios para la adopción de cualquier medida cautelar y, en especial, de alguna de las previstas en el artículo 727 de la LEC; de este modo, el artículo 728 de la citada Ley en su apartado primero dispone que "solo podrán acordarse medidas cautelares si quien las solicita justifica que, en el caso de que se trate, podrán producirse durante la pendencia del proceso, de no adoptarse las medidas solicitadas, situaciones que impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela que pudiera otorgarse en una eventual sentencia estimatoria." Por su parte, el apartado segundo añade que "el solicitante de medidas cautelares también habrá de presentar los datos, argumentos y justificaciones documentales que conduzcan a fundar, por parte del tribunal, sin prejuzgar el fondo del asunto, un juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de su pretensión. En defecto de justificación documental, el solicitante podrá ofrecerla por otros medios". El artículo 728, por tanto, alude a los dos requisitos que tradicionalmente se han venido exigiendo, junto con la caución o fianza, prevista en el apartado tercero, para la adopción de medidas cautelares, esto es, la apariencia de buen derecho y el peligro en la demora. En cuanto al procedimiento para su adopción, los artículos 730 y siguientes de la nueva Ley ofrecen al solicitante una doble alternativa, bien la adopción sin previa audiencia de la parte demandada, cuando se acredite que "concurran razones de urgencia o que la audiencia previa puede comprometer el buen fin de la medida", conforme a lo dispuesto en el artículo 733, o bien dar a la solicitud el cauce del artículo 734, es decir, convocando a las partes a una vista.

TERCERO.- Aplicado lo que antecede al supuesto enjuiciado, la reciente apertura de la tienda de Internet de ADIDAS, que concurre con las páginas que gestionan demandados, y el hecho de que éstos estén domiciliados en China, desconociéndose su domicilio, justifican las razones de urgencia esgrimidas por la demandante, tanto a los efectos de dar cauce a una solicitud que se formula antes de la interposición de la demanda ( artículo 730.2º de la LEC ) como para prescindir del trámite de la audiencia previa a la parte demandada ( artículo 733). Las diligencias que habrán de practicarse para averiguar el domicilio de los demandados, primero, y las gestiones precisas para convocarlos a vista, después, van a prolongarse en el tiempo. De ahí la necesidad de que la posición jurídica de la demandante se tutele de forma cautelar, sustanciándose la eventual oposición que puedan formular los demandados por el trámite contemplado en el artículo 739 de la LEC. Pues bien,



entrando a analizar los presupuestos de las medidas que se interesan, en cuanto al *fumus boni iuris*, como se ha indicado, implica una valoración positiva de la prosperabilidad de la acción. Y en el presente caso es abrumadora la prueba de la existencia de la infracción. Los documentos que se acompañan a la demanda acreditan que la demandante es titular de la marca renombrada ADIDAS, en sus distintas versiones gráficas y denominativas o mixtas, y que los demandados comercializan a través de Internet productos idénticos a los de la actora y que se identifican con los mismos signos renombrados, hasta el punto de ofrecerse como "replicas" del original. El uso ilegítimo de la marca en el contenido de una página web, mediante el ofrecimiento y la comercialización de productos o servicios que violan los derechos de un tercero, es una de las formas más habituales de infracción del derecho de marca. Los demandados, en definitiva, infringen de forma palmaria el artículo 34 de la Ley, precepto que atribuye una protección reforzada a las marcas notorias y renombradas (apartado c/).

CUARTO.- También se advierte sin dificultad el presupuesto del peligro en la demora, contemplado en el apartado primero del artículo 728 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En este caso no está en juego la "ejecutividad" de la sentencia, pues bastará, si es estimatoria, con emplear los apremios que sean necesarios para ejecutarla. Sin embargo la norma habla de "efectividad", que debe vincularse con el derecho accionado, según tiene dicho de forma reiterada la Secc. 15ª de la AP de Barcelona (sentencia de 19 de diciembre de 2005, entre otras muchas), de modo que se trata de asegurar no exclusivamente la ejecución del fallo, que también, sino más ampliamente la debida satisfacción del derecho del actor para el caso de que, sustanciado el proceso por todos los cauces con la dilación que conlleva -aun considerando una duración normal-, sea finalmente reconocido por la sentencia. De ahí la admisibilidad de medidas no sólo estrictamente asegurativas de la ejecución, sino también las conservativas del objeto litigioso y las anticipativas del fallo. Estas últimas cobran pleno sentido y utilidad cuando, como en el presente caso, se ejercitan acciones de cesación o de prohibición. En definitiva, se trata de garantizar la efectividad de la pretensión de la actora evitando que se prolongue en el tiempo una situación que aparentemente se presenta como antijurídica. Por tanto, dado que lo relevante en este tipo de medidas cautelares es el *fumus boni iuris* y que el juicio provisional e indiciario es favorable en grado sumo a las pretensiones de las demandantes, debe accederse a lo solicitado.

QUINTO.- En cuanto a las medidas interesadas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134 de la LP -al que se remite la disposición adicional primera de la Ley de Marcas-, "se podrán adoptar como medidas cautelares las que aseguren la completa efectividad del eventual fallo que en su día recaiga y, en especial, la cesación de los actos que violen el derecho del peticionario o su prohibición". La misma medida de cese o prohibición está contemplada en los artículos 726.2º y 727.7º de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por su parte el artículo 135 de la LP dispone que las medidas cautelares "podrán también solicitarse, cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyo servicio recurra un tercero para infringir derechos de patente, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismo una infracción, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI)". La parte actora solicita, en términos generales, se ordene a los demandados el cese provisional en cualquier acto de ofrecimiento, y producción o comercialización de productos identificados con la marca ADIDAS, pretensión que debe ser acogida de acuerdo con los preceptos citados. Por lo que respecta a la cancelación de las páginas web a través de las cuales los demandados infringen los derechos de la actora, está contemplada en la disposición adicional sexta de la LSSI, en cuyo apartado cuarto, después de atribuir la responsabilidad del uso correcto de un nombre de dominio, de acuerdo con las leyes, así como del respeto a los derechos de propiedad intelectual o industrial, a la persona a cuyo favor se haya registrado el nombre de dominio, añade que "la autoridad de asignación procederá a la cancelación de aquellos nombres de dominio cuyos titulares infrinjan esos derechos o condiciones, siempre que así se ordene en la correspondiente resolución judicial". De no hacerse efectivo el cese provisional a través de la cancelación del nombre de dominio, la parte actora solicita, de forma subsidiaria, el bloqueo parcial o "oscurecimiento" de las páginas web de los infractores, todo ello al amparo de lo dispuesto en los artículos 8 y 11 de la LSSI, que prevén la suspensión de los correspondientes servicios de intermediación por parte de aquellas Sociedades de la Información que presten dichos servicios. Atendidas las circunstancias concurrentes, sólo la cancelación o, en su caso, el oscurecimiento o bloqueo del acceso a las páginas web permitirán hacer efectivo el cese. Por otro lado, el hecho de que en las páginas web se ofrezcan otros productos -réplicas falsas de indumentarias de otras marcas notorias- no ha de impedir la medida de la cancelación provisional, dado el gran número de productos que se ofrecen con la marca ADIDAS, la gravedad de la intromisión en los derechos de la demandante y la imposibilidad práctica de limitar el cese en la comercialización de los productos identificados con el signo ADIDAS. En consecuencia, debe accederse a lo solicitado, siempre que la entidad demandante preste caución por la cantidad de 3000 euros.

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



## PARTE DISPOSITIVA

Que ESTIMANDO la solicitud de medidas cautelares solicitadas por Don Ignacio López Chocarro, Procurador de los Tribunales y de ADIDAS A.G. y ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING B.V, contra Carlos Antonio y Luis Francisco , debo acordar y acuerdo;

1º) Ordenar a los demandados a que cesen de forma cautelar en cualquier acto de explotación de las marcas de ADIDAS A.G., que se reseñan en el fundamento de derecho primero de esta resolución, y, en particular, el cese en cualquier acto de ofrecimiento, distribución o comercialización de productos infractores de dichas marcas a través de las páginas web [www.camisetafutbolchina.es](http://www.camisetafutbolchina.es) y [www.camisetafutbolbarata.es](http://www.camisetafutbolbarata.es), [www.camiseta-realmadrid.es](http://www.camiseta-realmadrid.es) y [www.camisetasclub.es](http://www.camisetasclub.es),

2º) Ordenar el bloqueo provisional de las páginas web [www.camisetafutbolchina.es](http://www.camisetafutbolchina.es) y [www.camisetafutbolbarata.es](http://www.camisetafutbolbarata.es), [www.camiseta-realmadrid.es](http://www.camiseta-realmadrid.es) y [www.camisetasclub.es](http://www.camisetasclub.es), titularidad de los demandados, mediante la cancelación de los nombres de dominio [camisetasfutbolchina.es](http://camisetasfutbolchina.es), [camiseta-realmadrid.es](http://camiseta-realmadrid.es), [camisetafutbolbarata.es](http://camisetafutbolbarata.es) y [camisetasclub.es](http://camisetasclub.es) por la entidad pública Red.es, a la que se remitirá el correspondiente mandamiento judicial.

3º) Subsidiariamente, si la anterior medida no fuera efectiva, se ordena el bloqueo parcial de las páginas web [www.camisetafutbolchina.es](http://www.camisetafutbolchina.es) y [www.camisetafutbolbarata.es](http://www.camisetafutbolbarata.es), [www.camiseta-realmadrid.es](http://www.camiseta-realmadrid.es) y [www.camisetasclub.es](http://www.camisetasclub.es), dirigiendo para ello mandamiento a los distintos proveedores de servicios de Internet que operan en España y que proporcionan conexión a Internet y servicio DNS, a fin de que impidan el acceso a las mismas desde España.

La efectividad de las anteriores medidas quedará supeditada a la previa prestación de caución en cualquiera de las clases admitidas en Derecho por la cantidad de 3000 euros.

Contra este auto no cabe interponer recurso alguno, sin perjuicio del derecho de los demandados a formular oposición en un plazo de veinte días, contado desde la notificación de esta resolución.

Hágase saber a la demandante que las medidas quedarán sin efecto si no se interpone la demanda en un plazo de veinte días.

Así lo acuerda, manda y firma DON JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Barcelona, de lo que doy fe.