



Roj: **SAP B 4967/2015 - ECLI:ES:APB:2015:4967**

Id Cendoj: **08019370152015100137**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **02/06/2015**

Nº de Recurso: **273/2014**

Nº de Resolución: **142/2015**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJMer, Barcelona, núm. 7, 16-01-2014,
SAP B 4967/2015**

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOQUINTA

ROLLO Nº 273/2014-2ª

JUICIO ORDINARIO Nº 221/2013

JUZGADO MERCANTIL Nº 7 DE BARCELONA

SENTENCIA núm. 142/15

Ilmos. Sres. Magistrados

DON JUAN F GARNICA MARTÍN

DON JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO

DON LUIS RODRÍGUEZ VEGA

En Barcelona a dos de junio de dos mil quince.

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 221/2013 ante el Juzgado Mercantil nº 7 de Barcelona, a instancia de Doña Paloma Cebrián Palacios, procuradora de los tribunales y de PERITOS JUDICIALES BARCELONA S.L., contra Don Doroteo , representado por la procuradora de los tribunales Don Marta Pradera Rivero.

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 16 de enero de 2014 .

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El fallo de la Sentencia apelada es del tenor literal siguiente: " *Que DESESTIMO la demanda formulada por Doña Paloma Cebrián Palacios, en nombre y representación de PERITOS JUDICIALES BARCELONA S.L. y ABSUELVO a Don Doroteo de la totalidad de las pretensiones formuladas en su contra y ello con expresa imposición a la parte demandante de todas las costas procesales causadas.*"

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 14 de mayo de 2015.



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

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO .- La entidad demandante PERITOS JUDICIALES BARCELONA S.L. interpone demanda por infracción de marcas y competencia desleal contra Doroteo con fundamento en los siguientes hechos que la sentencia apelada declara como probados y que en lo sustancial no son impugnados:

1º) PERITOS JUDICIALES S.L. es titular desde 2004 del dominio www.peritos.biz. También es titular, por cesión de Humberto , de la marca mixta nacional núm. 2.723.139 "PERITOS JUDICIALES BARCELONA", que fue solicitada el 18 de julio de 2006 y concedida el 18 de enero de 2007 (documento cuatro de la demanda). El elemento denominativo figura en semicírculo y dentro de él aparece un cubo con pequeñas esferas en sus vértices y en su interior de color azul, verde, naranja y negro (el signo aparece reproducido al folio 41). La marca está concedida para servicios de la clase 45 (servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales; servicios de seguridad para la protección de bienes y personas).

2º) Don Doroteo es titular del dominio www.amperits.cat, en el que se utiliza la expresión "peritos judiciales en Barcelona" como título y subtítulos de diversos textos que aparecen en dicha página web.

3º) Por otro lado, si se utiliza la expresión "peritos judiciales Barcelona" como palabra clave en el buscador Google, aparece en la columna de la derecha como resultado de la búsqueda el dominio del demandado www.amperits.cat.

La entidad demandante alegó en la demanda que el uso por el demandado de las palabras "peritos judiciales en Barcelona", tanto en su página web como en el buscador Google, constituye un acto de competencia desleal de los artículos 6 y 12 de la LCD (actos de confusión y de explotación de la reputación ajena), además de infringir su derecho de marca (artículo 34 de la Ley de Marcas), por lo que solicitó se condenara al demandado a que cesara en el uso de aquella expresión y al pago de los daños y perjuicios causados.

El demandado, por su parte, se opuso a la demanda alegando, en síntesis, que la demandada carecía de legitimación activa por no ser titular de la marca núm. 2.723.139; que el uso de la expresión "peritos judiciales en Barcelona" no lo es a título de marca, dado que se identifica en el mercado con el nombre comercial "AM PERITS"; que el uso de aquella expresión está amparada en el artículo 37 de la Ley de Marcas ; y, en definitiva, que no ha cometido actos de competencia desleal ni ha infringido los derechos de la actora.

SEGUNDO.- La sentencia de instancia, tras rechazar la excepción de falta de legitimación activa invocada por la demandada, desestima íntegramente la demanda. El uso de las palabras "peritos judiciales en Barcelona" tanto en su página web como en el buscador de Google es meramente descriptivo de la actividad que realiza el demandado, por lo que está amparado por el artículo 37 de la Ley de Marcas . Los mismos motivos justifican la desestimación de la acción de competencia desleal. Los signos distintivos que utilizan una y otra parte son distintos y no existe riesgo de confusión por parte del consumidor.

La sentencia es recurrida por la demandante por los siguientes motivos que exponemos de forma resumida:

1º) El Juzgado de lo Mercantil 7, que tiene atribuido por reparto el conocimiento de los asuntos relativos a Defensa de la Competencia y Competencia Desleal, no tenía competencia para conocer de la demanda, dado que la acción principal es la de infracción de marcas. Se han vulnerado, por tanto, los artículos 46 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 98 de la Ley Orgánica del Poder Judicial .

2º) Falta de motivación de la sentencia, que ha impedido al recurrente conocer los argumentos para desestimar la demanda.

3º) Si el demandado consideraba que la marca es descriptiva, debería haber postulado la nulidad del registro.

4º) Incorrecta aplicación del artículo 37, por cuanto no ha quedado acreditado que la expresión "PERITOS JUDICIALES BARCELONA" sea descriptivo o genérico. Además, el uso que realiza el demandado de esa expresión es contrario a las prácticas leales en materia industrial y comercial.

5º) El demandado, por tanto, ha infringido el artículo 34 de la Ley de Marcas , al utilizar un signo semejante para los mismos o similares servicios, existiendo riesgo de confusión.

6º) El demandado también ha violado los artículo 4 , 6 y 12 de la Ley de Competencia Desleal , así como los artículos 2 , 3 y 6 de la Ley General de Publicidad .

El demandado, por su parte, se opone al recurso y solicita se confirme la sentencia por sus propios fundamentos.



TERCERO.- La apelante cuestiona, en primer lugar, la competencia del Juzgado de lo Mercantil 7 de Barcelona, que tiene atribuido por Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial de 23 de noviembre de 2011 el conocimiento de los asuntos relativos a Competencia Desleal y Defensa de la Competencia, no así los relativos a Marcas. El recurso considera que se han infringido los artículos 98 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 46 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dado que la acción marcaria tiene carácter principal.

No podemos compartir los argumentos de la actora. En primer lugar, la atribución exclusiva de determinadas materias a determinados Juzgados, aprobada de acuerdo con lo previsto en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no elimina la posibilidad de que un Juzgado de lo Mercantil, en el marco de las competencias generales que tiene atribuidas por el artículo 86 ter de la LOPJ, asuma el conocimiento de acciones acumuladas de materias atribuidas, según el Acuerdo, a distintos Juzgados. En segundo lugar, en la demanda interpuesta por PERITOS JUDICIALES BARCELONA S.L. la acción de competencia desleal se presenta como la primera y principal de las acciones, por mucho que el Juzgado, con buen criterio, analizara en primer lugar la acción marcaria. Por último, en ningún momento la recurrente cuestionó el reparto. El recurso de reposición interpuesto contra la providencia de fecha 30 de julio de 2013, al que alude la apelante, nada tiene que ver con la distribución de materias entre los Juzgados y con la atribución al Juzgado de lo Mercantil 7 del conocimiento de la demanda.

CUARTO.- Tampoco apreciamos que la sentencia incurra en falta de motivación. A la motivación de las sentencias alude el artículo 216.2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por el que "las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón".

En definitiva, y como señala el Tribunal Supremo (sentencia de 3 de julio de 2013, ROJ 4246/2013), la motivación de las sentencias se identifica con la exteriorización del *iter* decisorio o conjunto de consideraciones racionales que justifican un determinado fallo. Como dice dicha sentencia, "*para calificar una sentencia desde el punto de vista de la motivación, ha de tenerse en cuenta, sin embargo, que el derecho de los litigantes no les faculta a exigir que la argumentación sea exhaustiva en sentido absoluto ni que alcance a todos los aspectos y perspectivas que ofrezca la cuestión litigiosa - sentencias 165/1.999, de 27 de septiembre, 196/2003, de 27 de octubre, 262/2006, de 11 de noviembre, y 50/2007, de 12 de marzo -, pero sí que se expongan las razones decisivas que permitan, en último término, la impugnación de la decisión - sentencias 56/1.987, de 5 de junio, y 218/2.006, de 3 de julio - y, por ello, entenderla previamente*".

En el presente caso la sentencia da cumplida respuesta a todas las cuestiones planteadas por las partes. Y el recurso, a salvo de expresar su disconformidad con los argumentos del *juez a quo*, no concreta qué extremo no ha sido abordado con la exhaustividad necesaria.

QUINTO.- La recurrente alega, en tercer lugar, que no se ha cuestionado la validez del registro, por lo que tiene derecho a hacer efectivo el *ius prohibendi* que el artículo 34 de la Ley de Marcas atribuye al titular de la marca registrada. Si el demandado considera que la marca carece de distintividad por su carácter genérico o descriptivo, debería haber instado su nulidad conforme a lo previsto en los artículos 5 y 51 de la Ley de Marcas.

No es preciso, contra lo sostenido en el recurso, analizar la validez del registro. Y no por ello puede excluirse un uso legítimo de la marca registrada por tener amparo en alguno de los límites del artículo 37 de la Ley de Marcas. De hecho, la aplicación de este precepto presupone la validez de la marca registrada. Ha de tenerse presente que la marca de la demandante es una marca mixta, con elementos gráficos muy característicos, por lo que, apreciada en su conjunto, puede tener capacidad distintiva.

No estimamos necesario, por tanto, adentrarnos en debates que son más propios de un juicio de nulidad, limitándonos a analizar aquello que se denuncia en la demanda, esto es, el uso que realiza el demandado de los elementos denominativos del signo de la actora (peritos judiciales Barcelona).

SEXTO.- La sentencia de instancia desestima la acción de infracción de la marca de la actora al concluir que el uso que el demandado realiza de la expresión "PERITOS JUDICIALES (EN) BARCELONA" es meramente descriptiva de la actividad que realiza y, por tanto, que está amparada en el artículo 37, apartado b, de la Ley de Marcas. Dicho precepto establece lo siguiente: "*El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en material industrial o comercial (...) de indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de obtención del producto o de prestación del servicio u otras características de éstos*".



El precepto citado incorpora al ordenamiento jurídico español el artículo 6 de la Primera Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Fija límites a los derechos conferidos al titular de la marca registrada por el artículo 34 e implica un reconocimiento legal del uso de la marca de un tercero, siempre que ese uso se conforme a la buena fe y a las prácticas leales en materia industrial o comercial. Como señala la sentencia del TJCE de 17 de marzo de 2005 (asunto THE GILLETTE COMPANY/LA LABORATORIES LTD), la norma *tiene por objeto conciliar los intereses fundamentales de la protección de los derechos de marca y los de libre circulación de mercancías en el mercado común, y ello de forma que el derecho de marca pueda cumplir su cometido de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende de establecer y mantener* (fundamento 29).

La apelante alega que "no ha quedado acreditado de ningún modo" el carácter descriptivo de la expresión, cuando, a nuestro entender, ese carácter es evidente y notorio. Así resulta, además, de los certificados de las distintas asociaciones del sector (documentos nueve a once de la contestación), que incorporan los términos "peritos judiciales" o "perits judiciales" seguido de una indicación de su ámbito geográfico (de Cataluña o catalana).

Es cierto que el demandado utiliza en su web la expresión "peritos judiciales en Barcelona", en la página de inicio y a modo de presentación. Lo hace, inequívocamente, para describir los servicios que presta, después de identificarse con el nombre comercial "AM PERITS" (documento 15 de la contestación, al folio 162). El dominio, a través del cual se accede a la web, por otro lado, está integrado por los términos "am perits".

También en el buscador Google el demandado hace un uso meramente descriptivo de la expresión "peritos judiciales en Barcelona". El demandante acompañó a la demanda un acta notarial (documento catorce, al folio 64), en el que el Notario, por indicación del requirente, realiza la búsqueda, no utilizando aquella expresión, que es la controvertida, sino la palabra "amperits". Es lógico, por tanto, que como primer resultado aparezca el enlace del demandado, que figura en la parte central o principal del buscador bajo el título "PERITOS JUDICIALES EN BARCELONA". No es controvertido, por otro lado, que si se emplea en Google dicha expresión aparece entre los anuncios patrocinados (en la parte derecha de los resultados de búsqueda) el dominio del demandado.

SÉPTIMO.- La actora insiste en su recurso que el uso que realiza el demandado de los elementos denominativos de su marca registrada es contrario a las prácticas leales en materia comercial o industrial. Este es un requisito exigido por el artículo 37 para que pueda considerarse lícito el uso de la marca ajena. La sentencia antes citada del TJCE de 17 de marzo de 2005 da algunas pautas para valorar si el uso cumple o no con ese requisito, declarando expresamente que no lo hará en los siguientes casos: (i) cuando se realiza de modo que pueda inducir a pensar que existe un vínculo comercial entre el tercero y el titular de la marca; (ii) cuando afecta al valor de la marca al obtener indebidamente una ventaja de su carácter distintivo o de su reputación; (iii) desacredita o denigra dicha marca; o (iv) el tercero presenta su producto como imitación o réplica del producto que lleva la marca ajena.

Ninguna de esas circunstancias concurre en el presente caso. La demandante pretende justificar la mala fe en el hecho de que el demandado utilice la misma expresión que forma parte de la marca registrada; en que existen otras expresiones para describir los servicios que presta el Sr. Doroteo; y, en definitiva, en que este ha buscado una denominación que se asemeje a la de la actora, induciendo a confusión. No estamos de acuerdo con esa alegación. El demandado se presenta con un signo ("AM PERITS") que en nada se parece a la marca de la actora. Además utiliza únicamente aquellos elementos de la marca registrada -los denominativos- que tienen un componente descriptivo, elementos que la demandante de ningún modo puede monopolizar. Buena prueba de la ausencia de cualquier atisbo de mala fe es la utilización en la web del demandado de la preposición "en" (PERITOS JUDICIALES EN BARCELONA), para destacar el lugar donde se prestan los servicios, así como el uso de otras expresiones similares, también descriptivas, como "peritos judiciales", "servicios periciales" o "gabinete de peritos judiciales".

Estimamos, a modo de conclusión, que el uso que se denuncia como infractor -de las palabras "peritos judiciales (en) Barcelona- es legítimo, conforme al artículo 37 de la Ley de Marcas, en la medida que se realiza para describir la actividad y los servicios que presta el demandado. No advertimos ningún riesgo de que con ese uso se menoscabe la función distintiva de la marca, induciendo a confusión sobre el origen empresarial de los servicios. En consecuencia, los actos del demandado quedan fuera del ámbito de protección del artículo 34 de la LM.

OCTAVO.- Por los mismos motivos tampoco puede prosperar la acción de competencia desleal. Debemos rechazar, de entrada, que la conducta del demandado deba enjuiciarse a la luz del artículo 4 de la LCD, al no haberse invocado en primera instancia (artículo 456 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Además, dicho precepto, que reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias



de la buena fe, está reservado a aquellos comportamientos que merezcan la calificación de desleales no contemplados en los artículos 5 y siguientes. La norma establece un supuesto de ilicitud con sustantividad propia, por lo que no cabe su alegación si los actos se contemplan en otra norma, como acontece en el supuesto enjuiciado, que tendrían encaje, en su caso, en los artículos 6 y 12, tal y como se sostuvo en la demanda. De ahí que deba rechazarse todo planteamiento que pretenda configurar el ilícito general como una versión de los tipos específicos modalizados por un comportamiento contrario a la buena fe objetiva (SSTS de 20 de febrero de 2006 y 8 de julio de 2008).

La parte actora insiste en que el demandado ha incurrido en actos de confusión del 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. Dicho precepto, al igual que el artículo 12, se refiere a las formas de presentación de productos o servicios, y no a la imitación en las prestaciones, que tiene su acomodo en el artículo 11. La STS 9 de diciembre de 2010 (ROJ: STS 7202/2010) lo expone en estos términos: << el tipo del artículo 6 responde a la necesidad de proteger la decisión en el mercado del consumidor, ante el peligro de que sufra error sobre el establecimiento que visita, la empresa con la que se relaciona o los productos o servicios objeto posible de sus contratos, como consecuencia de la apropiación, la aproximación o la imitación de los medios de identificación utilizados por otros participantes en aquel - sentencia de 20 de mayo de 2.010 -. Al mencionar la norma como objeto de la confusión del consumidor "la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos", se refiere el legislador a los medios de identificación o presentación de la empresa, de las prestaciones o de los establecimientos de otro agente económico en el mercado >>.

Pues bien, no puede existir confusión cuando los actos del demandado están amparados por la Ley de Marcas, en tanto en cuanto el uso de la expresión "peritos judiciales Barcelona" lo es con carácter meramente descriptivo de su actividad. Fuera de ello, la marca mixta "PERITOS JUDICIALES BARCELONA" es completamente distinta al nombre comercial AM PERITS que el demandado utiliza en su página web, como nombre de dominio y en todas sus comunicaciones. Que en el sistema de búsqueda de Google puedan aparecer la actora y el demandado, junto con otras empresas y personas, al utilizar como palabras clave la expresión genérica "peritos judiciales Barcelona" no induce a confusión, pues lo relevante no es el resultado de la búsqueda sino el contenido de las webs, que, como indica la sentencia apelada, son completamente distintas.

NOVENO.- El artículo 12 LCD regula el aprovechamiento indebido de la reputación ajena como acto desleal que se define básicamente por su resultado, a diferencia de lo que ocurre con el resto de supuestos previstos en dicha ley. Establece dicho precepto que "se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. En particular se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como modelo, sistema, tipo, clase y similares".

Como señalábamos en la Sentencia de 20 de abril de 2007 (citada, a su vez, en la Sentencia de 5 de marzo de 2013 -Rollo 414/2014), " el artículo 12 de la Ley 3/1991 trata de proteger, además del mercado, al competidor que ha logrado reputación industrial, comercial o profesional, y tipifica como desleal cualquier comportamiento adecuado para producir como resultado el aprovechamiento de las ventajas que la misma proporciona. Aunque la acción puede ser de cualquier tipo, con tal que tenga aptitud para producir aquél efecto, que la cualifica y define, normalmente consistirá en el empleo de signos distintivos ajenos, notorios o implantados en el mercado y, además, con buena fama o reputación o prestigio. Pero, en cualquier caso, la acción no se refiere a la imitación de las prestaciones, amparadas en su caso por el art. 11 LCD , sino como en el caso del art. 6 LCD a la forma de presentación de las prestaciones que induzca a asociarla a un origen empresarial bien reputado en el mercado, con idea de aprovecharse de las ventajas de tal reputación " .

Los presupuestos para que concurra el ilícito del artículo 12 LCD son: (i) el prestigio o reputación de un tercero, (ii) la realización de un comportamiento apto para lograr un aprovechamiento o ventaja de esa reputación ajena y (iii) que el aprovechamiento sea indebido.

Tampoco el demandado incurre en dicho ilícito concurrencial. A lo dicho sobre el uso legítimo de una descripción genérica y la inexistencia de riesgo de confusión, debemos añadir que no consta el prestigio o reputación procesional de la demandante en los términos exigidos por el artículo 12 de la LCD .

Por último la recurrente cita en su recurso preceptos de la Ley General de Publicidad (artículos 2 , 3 y 6), si bien para reforzar los fundamentos de la acción de competencia desleal, por lo que basta con reiterar los argumentos antes expuestos.

Por todo ello debemos desestimar el recurso y confirmar íntegramente la sentencia apelada.



DÉCIMO.- Que en cuanto a las costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, deben imponerse al apelante. No apreciamos que concurran en el presente caso serias dudas de hecho o de derecho.

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

FALLAMOS

Desestimar el recurso de apelación formulado por la representación procesal de PERITOS JUDICIALES BARCELONA S.L., contra la sentencia dictada en fecha 16 de enero de 2014 por el Juzgado de lo Mercantil 7, que confirmamos, con imposición de las costas al apelante.

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, a los efectos pertinentes.

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

FONDO DOCUMENTAL CEJUD