

**AAP Barcelona 26 abril 2007**

(= acción negatoria de violación de marca e Internet)

***Cuestiones:***

1º) ¿En qué lugar se haproducido el presunto acto infractor de la propiedad industrial?

2º) ¿Qué incidencia presenta, en este caso, el principio de protección territorial de las marcas?

3º) ¿Es de aplicación a este caso el art. 10.4 CC?

**AAP Barcelona 26 abril 2007**

**FUNDAMENTOS DE DERECHO**

PRIMERO. Decidiendo la declinatoria internacional planteada por la parte demandada, el Auto apelado declaró la falta de competencia de los tribunales españoles para conocer la demanda interpuesta por Movie Name Company S.L. contra la entidad brasileña Mundial S.A. Productos de Consumo, atribuyéndola a los tribunales del Estado donde radica el domicilio de esta última, en Brasil.

En la demanda se ejercitaba la acción negatoria de violación de marca, al amparo del art. 127 de la Ley de Patentes, por remisión de la disposición adicional primera de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, al objeto de que fuera declarado que el registro y uso por la actora del nombre de dominio "mundial.com" es lícito y no vulnera los derechos de marca de la demandada, concretamente la marca española nº 693408, consistente en el denominativo "MUNDIAL" y un signo gráfico.

La pretensión de tutela declarativa negativa tiene por antecedente, que justifica el interés legitimador de la actora, el procedimiento alternativo de resolución de conflictos iniciado en septiembre de 2005 a instancia de la sociedad brasileña aquí demandada ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), para su resolución conforme a la "Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio", aprobada el 26 de agosto de 1999 por la ICANN, y su Reglamento, procedimiento en el que Mundial S.A. Productos de Consumo invocaba la titularidad de sus derechos de marca sobre el signo "MUNDIAL" con base en registros efectuados en diversos países, entre ellos España, y solicitaba la transferencia del nombre de dominio "mundial.com", que la aquí actora había adquirido por transmisión de su originario titular. El procedimiento fue decidido por resolución del Panel Administrativo de la OMPI de 28 de diciembre de 2005, que estimaba la pretensión y ordenaba que el referido nombre de dominio fuera transferido a la entidad brasileña.

SEGUNDO. Dicha parte, aquí demandada, en su primera comparecencia en autos planteó incidente de declinatoria por falta de competencia jurisdiccional de los tribunales españoles, sosteniendo: (1º) con carácter principal, que la competencia corresponde a los tribunales de Estados Unidos, por virtud de la sumisión expresa manifestada por la actora al registrar su nombre de dominio con el registrador Parava Networks, y por la propia demandada al presentar su demanda ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI; y (2º) subsidiariamente, a los tribunales de Brasil, donde la demandada tiene su domicilio.

El Auto de primera instancia rechazó la pretensión principal de reconocer la jurisdicción de los tribunales de los Estados Unidos, por entender que las cláusulas de sumisión suscritas por cada una de las partes con otros terceros son ineficaces a los presentes efectos, al no vincular a las partes entre sí. Pero estimó la subsidiaria y declaró la competencia de los tribunales de Brasil, con apoyo en el art. 125 de la Ley de Patentes, que atribuye la competencia al tribunal del domicilio del demandado.

La decisión judicial es apelada por la parte demandante, sin que la demandada, que promovió la declinatoria, haya hecho valer, mediante la oportunidad de impugnación(art. 461.1 LEC), la petición que dedujo con carácter principal, por la que, con apoyo en las respectivas cláusulas o manifestaciones de sumisión efectuadas por las partes ante diferentes destinatarios, se pretendía el reconocimiento de la competencia de los tribunales de Estados Unidos. No existiendo impugnación de la resolución judicial sobre tal extremo, por la parte que resultaba perjudicada, se ha de entender consentido el pronunciamiento sin que, por tanto, la presente resolución pueda considerar la afirmada sumisión a EEUU como criterio atributivo de competencia judicial.

TERCERO. El art. 125 de la Ley de Patentes(modificado por la vigenteLey de Marcas, y aplicable a las acciones marcarias por la remisión de su disposición adicional primera), establece normas de competencia judicial objetiva y territorial para el conocimiento de los litigios que puedan surgir al amparo de dicha Ley, pero presupone la jurisdicción o competencia judicial internacional de los tribunales españoles, materia ésta sobre la que no contiene una regla específica, por lo que rige la normativa general, contenida en la LOPJ, sin perjuicio de los Tratados y Convenios internacionales de que España sea parte.

No siendo aplicable el Reglamento comunitario 44/2001, la demandada invocó el Convenio bilateral suscrito con Brasil el 13 de abril de 1989 (BOE 10 de julio de 1991), cuyoart. 17.1 establece que, a los efectos de dicho Convenio, se consideran tribunales competentes en materia de obligaciones: a) aquellos a los que las partes se hubieran sometido, siempre que pertenezcan al Estado contratante del domicilio de una de éstas, el acuerdo sumisorio conste por escrito en cuanto a los litigios que surjan con motivo de una relación jurídica concretamente determinada y tal competencia no haya sido establecida de manera abusiva; y b) subsidiariamente, los del Estado contratante donde tuviese el demandado su domicilio o residencia habitual al iniciarse el litigio.

Pero, además de que el citado Convenio no versa sobre competencia judicial internacional sino sobre cooperación jurisdiccional y reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales, estableciéndose las normas de competencia jurisdiccional a estos últimos efectos (de control del reconocimiento por el Estado requerido), el precepto citado no es aplicable al presente caso ya que el litigio no versa sobre la validez, eficacia, cumplimiento o incumplimiento de una obligación contractual (aparte que tampoco existe aquí sumisión expresa a los tribunales de Brasil). Sería, en su caso, el apartado 3 del citado art. 17 la norma a tener en cuenta por estar referida a la materia

de obligaciones extracontractuales, que atribuye la competencia al Estado contratante donde se hubieren producido los hechos generadores de la obligación o los del Estado contratante donde se produjeran los efectos dañosos.

Pero a idéntica solución se llega de aplicar la norma adecuada, que es la interna, de estructura unilateral y atributiva de competencia internacional a los tribunales españoles, contenida en el art. 22.3 LOPJ, a tenor de la cual "En el orden civil, los Juzgados y Tribunales españoles serán competentes: 3. (...) en materia de obligaciones extracontractuales, cuando el hecho del que deriven haya ocurrido en territorio español o el autor del daño y la víctima tengan su residencia habitual común en España".

No cabe duda que la acción negatoria de violación de marca, referida al registro y uso del nombre de dominio "mundial.com", por su propia naturaleza y origen no participa de la materia contractual, sino extracontractual, al no derivar la pretensión de la eficacia o cumplimiento de una relación contractual entre las partes. Ha de excluirse, de otro lado, la operatividad del art. 22.1 LOPJ, relativo a las demandas que se planteen en materia de inscripciones o de validez de patente y otros derechos sometidos a depósito o registro, pues no se trata aquí de una acción dirigida a obtener la declaración de nulidad o caducidad de un derecho de marca, ni de su reivindicación.

Al reclamarse del tribunal una declaración de no existencia de infracción de un derecho de exclusiva sobre un bien inmaterial, reconocido por la Ley española, de efectos y poderes territorialmente limitados, el vínculo determinante de la competencia jurisdiccional, según el texto de la norma unilateral interna, es que el hecho generador haya ocurrido en territorio español, y en tal supuesto de hecho cabe comprender el uso del signo registrado u otro confundible por un tercero, sin mediar pacto contractual, a través de la red de Internet, mediante un dominio que designa un sitio o página web, a la que se puede acceder, también, en territorio español.

Si bien el fenómeno de Internet permite la usurpación del signo ajeno simultáneamente en todo el mundo, el acto supuestamente infractor, en la medida en que ese signo es objeto de un derecho de exclusiva otorgado por la Ley española, se localiza en nuestro país, en cuanto, por virtud del principio de la protección territorial, la marca española sólo podrá ser infringida por las actuaciones legalmente previstas llevadas a cabo en territorio español (a salvo los sistemas marcarios supranacionales).

Se trata aquí, en fin, de determinar si el dominio en cuestión infringe o no el derecho de exclusiva conferido por el registro de la marca española, lo cual no quiere decir que por el hecho de ser aplicable la Ley de Marcas española (pues el alcance de la exclusiva y la protección que procura la marca registrada sólo abarca el territorio sometido a la soberanía del Estado cuyos órganos administrativos la han concedido o reconocido, esto es, el territorio español) la competencia judicial haya de ser atribuida a los tribunales españoles, pues una cosa es la ley material aplicable y otra la competencia judicial, y ésta viene determinada, en este caso concreto, por el art. 22.3 LOPJ, que atribuye la competencia a los tribunales españoles cuando, como es el caso, el acto supuestamente infractor se produce o materializa en territorio español, sin que a ello sea óbice la aterritorialidad o universalidad del espacio virtual.

CUARTO. Estimado el recurso no procede imponer las costas en esta instancia. Respecto de las costas de la primera instancia no hacemos tampoco expresa imposición ante las dudas de hecho que generaba la pretensión principal por virtud de la alegada sumisión, sin dejar de reconocer la duda que suscita la aplicación a la declinatoria de la regla general del art. 394.1 LEC, dispuesta para los procesos declarativos.

Vistos los preceptos legales citados, los alegados por las partes y demás de

pertinente aplicación

#### PARTE DISPOSITIVA

Estimar el recurso de apelación formulado por la representación procesal de MOVIE NAME COMPANY S.L. contra el Auto dictado en fecha 29 de junio de 2006 en el incidente de declinatoria, que revocamos, y en su lugar acordamos declarar la competencia de los tribunales españoles para conocer de la demanda formulada por dicha parte contra MUNDIAL S.A. PRODUCTOS DE CONSUMO, sin imposición de costas en ninguna de las dos instancias.

- - - -