

<b>FJMA</b>		Referencia	<b>AP0086217</b>
Cliente	<b>JNG</b>		
Letrado	<b>JFG</b>		
Procedimiento	<b>2295/19-D</b>	<b>Juzgado 02 Mercantil Barcelona</b>	
Notificación	<b>11/02/2021</b>		
Procesal	<b>11/03/2021 Fine plazo interponer recurso de apelación . Plazo 20 días</b>		

## Juzgado de lo Mercantil nº 02 de Barcelona

Avenida Gran Via de les Corts Catalanes, 111, Edifici C, planta 12 - Barcelona - C.P.: 08075

TEL.: 935549462  
FAX: 935549562

N.I.G.: 0801947120198027383

### Procedimiento ordinario (Materia mercantil art. 249.1.4) - 2295/2019 -D

Materia: Demandas materia de marcas y diseño industrial

Entidad bancaria BANCO SANTANDER:  
Para ingresos en caja. Concepto: 2240000004229519  
Pagos por transferencia bancaria: IBAN ES 55 0049 3569 9200 0500 1274.  
Beneficiario: Juzgado de lo Mercantil nº 02 de Barcelona  
Concepto: 2240000004229519

Parte demandante/ejecutante: SPB  
Procurador/a: LCS  
Abogado/a: MRB

Parte demandada/ejecutada: JNG  
Procurador/a: FJMA  
Abogado/a: JFG

## SENTENCIA Nº 20/2021

**Magistrada: Sofia Gil Garcia**

Barcelona, 9 de febrero de 2021

Vistos por mí, Sofia Gil Garcia, Magistrada del Juzgado Mercantil núm.2 de Barcelona, el procedimiento de Juicio Ordinario núm. 2295/2019, seguido entre las siguientes partes:

### DEMANDANTE: SPB

Procurador: D. LCS. Letrado: D. MRB.

### DEMANDADA: JNG

Procurador: D. FJMA. Letrado: D. JFG.

## ANTECEDENTES DE HECHO

**PRIMERO.-** En fecha 7 de noviembre de 2019, se turnó demanda presentada por el procurador D. LCS en nombre y representación de D. SPB contra D. JNG, en la que se ejercitaban acciones marcarias y de competencia desleal.

**SEGUNDO.-** Por medio de decreto de fecha 28 de noviembre de 2019 se admitió a trámite la demanda y se dio traslado de la misma a la parte demandada.

**TERCERO.-** En fecha 5 de febrero de 2020, el procurador D. FJMA presentó en nombre y representación de D. JNG,





escrito de contestación a la demanda en la que se oponía a la estimación de ésta. Además la parte demandada formuló demanda reconvenzional en la que ejercía una acción de nulidad por registro de mala fe.

Dicha demanda se admitió por medio de auto de fecha 10 de marzo de 2020. El 27 de julio de 2020, el procurador D. LCS en nombre y representación de SPB presentó contestación a la reconvencción en la que se oponía a esta.

**CUARTO.-** En fecha 30 de octubre de 2020, a las 10.30 se celebró el acto de la audiencia previa. Las partes comparecieron en tiempo y forma, formularon alegaciones, propusieron la prueba que estimaron oportuna, que se resolvió conforme obra en el soporte de grabación; tras señalar la fecha del juicio, quedó concluido el acto.

**QUINTO.-** En fecha 5 de febrero de 2021, a las 10.00 horas, se celebró el acto del juicio. Se practicó la prueba que se había admitido – interrogatorio de la parte demandante y prueba testifical- a excepción de aquella a la que renunció la parte demandante. Las partes formularon sus conclusiones y los autos quedaron vistos para sentencia.

**SÉXTO.-** En la tramitación del procedimiento se han observado todas las prescripciones legales.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

### PRIMERO.- Objeto del procedimiento

Con carácter previo, cabe hacer alusión a los siguientes hechos no controvertidos:

(i) Hechos

1.- El demandante D. SPB es taxista en la localidad de Palamós desde el año 2008. El demandado D. JNG también es taxista en Palamós.

2.- En el año 2001, el demandante adquirió el dominio comercial taxispalamos.com.

3.- El demandante es propietario de la marca mixta núm. 3.628.763 compuesta por el elemento denominativo “Taxis Palamos” y el elemento gráfico:





4.- El demandado registró en el año 2014 el dominio taxispalamos.es

(ii) Posición de la parte demandante

A tenor del escrito de demanda, la parte demandante ejercita las acciones previstas en los arts. 40 y 41 LM, en concreto acción de infracción marcaria y de cesación y acciones de competencia desleal, conforme los arts. 6, 9, 11, 12 y 34 LCD, por producirse actos de confusión, imitación y aprovechamiento de la reputación ajena. Se basa en los siguientes argumentos:

1.- El demandado habría estado utilizando la marca y nombre comercial del demandante para su negocio. Además, mediante la usurpación de la marca registrada se ha posicionado en el primer puesto.

2.- La utilización de dos signos distintivos idénticos para servicios iguales y pertenecientes a personas diferentes genera riesgo de confusión, y en consecuencia un riesgo de asociación, con la posible pérdida de clientela y perjuicio económico.

3.- Los perjuicios causados se cuantifican en la cantidad de 16.990,08 euros.

(iii) Posición de la parte demandada

La parte demandada se opuso a la estimación de la demanda, solicitó su absolución y formuló demanda reconvenzional en la que instaba la nulidad del registro marcario por haber sido realizado de mala fe.

1.- Se sostiene la falta de uso de la marca por cuanto el demandante es miembro de la "Associació de taxistes de Palamós", que obliga a llevar el distintivo de "Radio Taxi Palamós" en el vehículo y a repartir tarjetas de visita de la asociación.

2.- Solo se usa la parte denominativa de la marca, no el elemento gráfico.

3.- Se defiende la falta de distintividad de la marca del demandante; los términos "





taxi” y “Palamós” han sido utilizados desde que existe el servicio en el municipio.

4.- Se considera que el registro de la marca es de mala fe, porque el Sr. SPB quiere utilizar su marca para hacer prevalecer su negocio respecto de todos los otros servicios de taxi que existen en Palamós.

## **SEGUNDO.- Acción de infracción**

### **(i) Marco legal y jurisprudencial**

El artículo 34, apartado segundo, de la Ley de Marcas dispone que:

*“el titular de la marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con productos o servicios, cuando:*

*b) El signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.”*

El riesgo de confusión es un concepto normado para cuya apreciación han sido dictadas por el TJUE diversas pautas, que resume la Sentencia 497/2017 del Tribunal Supremo de 13 de septiembre de 2017 en los siguientes términos:

*"i) El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance [...].*

*ii) 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 la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes [...].*

*iii) De este modo, el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto 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, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados [...].*

*iv) 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 semejanza 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 (...).*





v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [...].

vi) Pero, esta exigencia de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales (Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre)."

Respecto de tales alegaciones, cabe traer a colación la sentencia del Tribunal Supremo núm.503/2019, de 30 de septiembre que exponía:

*El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en su sentencia de 27 de noviembre de 2008, asunto C-252/07, caso Intel, declaró que "a efectos de apreciar la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto, procede tener en cuenta la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior".*

*La Sala Primera del Tribunal Supremo, al enjuiciar el riesgo de confusión, ha tomado en consideración la circunstancia consistente en que la similitud entre la marca y el signo supuestamente infractor se focalice en un elemento con escasa distintividad para los servicios o productos para los que se ha registrado la marca. Esa circunstancia disminuye el riesgo de confusión, puesto que cuanto menos distintividad tiene el elemento similar, más aptitud diferenciadora tendrán los demás elementos que diferencien uno y otro signo. Por tal razón, por lo general basta con que el signo del demandado añada algún elemento denominativo o gráfico, que le dote de una cierta distintividad y lo diferencie de la marca prioritaria, para evitar el riesgo de confusión. Así lo hemos declarado, por ejemplo, en las sentencias 240/2017, de 17 de abril, y 504/2017, de 15 de septiembre, por citar algunas de las más recientes."*

## (ii) Resolución de la controversia

En el presente caso no es un hecho controvertido ambas partes son taxistas y explotan este servicio público en Palamós.

El titular de la marca puede, entre otras cosas, prohibir a terceros que sin su consentimiento ofrezcan los servicios con el signo infractor, utilicen el signo en documentos mercantiles y publicidad, así como en redes de comunicación y como nombre de dominio.





En el presente caso, a efectos de delimitar la posible infracción, en el fundamento segundo de la demanda se manifiesta que la vulneración del derecho marcario se deriva de la utilización del dominio [www.taxispalamos.es](http://www.taxispalamos.es) por parte del demandado y que se posiciona con el mismo en internet y su uso en redes sociales. Por tanto, tal y como se extrae de esta, los actos infractores atribuibles al Sr. JNG supondrían una colisión con el nombre dominio del demandante.

Para proceder a la resolución de la controversia, debe diferenciarse entre la marca y el nombre del dominio del demandante, pues si bien este último es un reflejo del primero – el titular de la marca tiene derecho a proteger el nombre de dominio- y ambos tienen por objeto diferenciar un servicio, no son totalmente equiparables, es decir, la posible colisión entre dominios no determina necesariamente que se produzca una infracción marcaria.

En el presente caso, en primer lugar debo resaltar, como se ha expuesto en el fundamento previo, que la marca del demandante es mixta, por lo que está compuesta de un elemento denominativo “taxi palamós” y un elemento gráfico, que es un taxi con forma de furgoneta en colores oscuros, con una gorra. El registro de la marca ha quedado debidamente probado con el documento núm.3 de la demanda.

En segundo lugar, el nombre de dominio que emplea el demandante es [www.taxispalamos.es](http://www.taxispalamos.es).

De la propia demanda se deriva que no hay ningún acto que el demandante haya identificado o delimitado que atente directamente contra la marca registrada analizada en su conjunto –marca mixta-, porque la infracción se circunscribe al uso del dominio y a la identificación que el demandado realiza en sus redes sociales.

Cabe plantearse si el hecho de que el demandado utilice el dominio “taxispalamos.es” podría vulnerar la marca registrada. Y en este caso, la respuesta considero que debe ser negativa. El problema que se suscita es que el nombre de dominio se basa –como es lógico- únicamente en el elemento denominativo de la marca que carece de una absoluta fuerza distintiva. El elemento denominativo no identifica el servicio ofrecido por el demandante. La marca es mixta, no es posible obviar el elemento gráfico, y otorgar una mayor preponderancia al elemento denominativo, como sostiene la parte demandante al defender que sería el de mayor importancia para extender la protección a cualquier signo que incorpore los términos “taxi” y “Palamós”. Especialmente en el presente caso, cuando el elemento denominativo es absolutamente genérico y común, y desde luego por sí solo no realiza la función propia de una marca; si precisamente se ha concedido el registro marcario es en atención al carácter mixto de la misma y a la conjunción de ambos elementos.

El nombre de dominio solo puede incorporar el elemento denominativo de una marca, sin perjuicio de la distinción que del producto o servicio se pueda introducir una vez se accede a la página web; en tanto que en la marca del demandante el elemento distintivo viene determinado por el gráfico, no es posible que pueda considerar que su derecho marcario se vea vulnerado porque se incorpore en otro nombre de dominio





los términos genéricos. Cuestión distinta es que dicho elemento tuviera distintividad *per se*, por ejemplo si fuera “taxismoralespalamós.es”, ya que habría un elemento que otorga distintividad.

Precisamente son varios los nombres de dominio que incorporan tales términos y que pertenecen a distintos servicios de taxi, como ilustra la parte demandada en su documento núm.7 que refleja diversas páginas web en los que los nombres de dominio, entre otros son “taxipalamos.com”, “palamostaxis.com”, “taxisismaelpalamos.com”, “taxisenpalamos.com”, “taxi8plazaspalamos.com”. En el propio tráfico jurídico coexisten diversos nombres de dominio que emplean tales términos y en algunas ocasiones incorporan elementos distintivos, aunque no en el presente caso, pero ello no puede otorgar al demandante una protección por el hecho de que el elemento denominativo se incorpore en su marca, porque es mixta.

En definitiva, en tanto que no es posible apreciar la infracción del nombre de dominio del demandante porque carece de total distintividad, de forma que no realiza la función de identificar el servicio prestado por el Sr. SPB, no es posible que se pueda apreciar que el dominio *taxispalamos.es* vulnere la marca del demandante. Únicamente se ha aludido a dicho acto infractor, y rechazado este, no cabe sino desestimar íntegramente la acción marcaría ejercitada.

### **TERCERO.- Acción de nulidad por registro de mala fe**

Con carácter previo al análisis de las acciones por competencia desleal que habrían ejercido el demandante, procede resolver sobre la acción marcaría que se ha ejercitado en la reconvención, la acción de nulidad por registro de mala fe.

#### **(i) Marco legal y jurisprudencial**

Conforme el art. 51.1.b) LM, el registro de una marca podrá declararse nulo [ *c*] cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe. Este precepto incorpora a nuestro Derecho la norma facultativa formulada por el art. 3.2 d) de la Directiva 2008/95/CE que dispone la nulidad absoluta de la marca obtenida con mala fe del solicitante; y esta norma legal es equivalente al art. 59.1.b) del Reglamento (UE) 2017/1001, de 14 de junio de 2017, en el ámbito de la regulación de la marca de la Unión Europea. El concepto de mala fe al que se refiere la norma no está definido en la Directiva ni se contiene en la misma una remisión expresa al Derecho de los Estados Miembros sobre ese concepto; por lo que, conforme a las exigencias de la aplicación uniforme del Derecho de la Unión y del principio de igualdad, es un concepto que debe ser objeto de una interpretación autónoma y uniforme y, como tiene declarado el TJUE (Sentencia de 27 de junio de 2013, C-320/12, caso *Malaysia Dairy Industries*), el sentido y el alcance del mencionado concepto deben determinarse a la luz del contexto en el que se inserta la disposición de que se trata de la Directiva 2008/95 y el objetivo perseguido por ésta.

Sobre esta cuestión de contenido europeo se ha pronunciado el TJUE en las sentencias de 11 de junio de 2009, C-529/07, caso *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, y de 27 de junio de 2013, C-320/12, caso *Malaysia Dairy Industries*.





E l Tribunal Supremo, en su sentencia núm. 302/2016, de 9 de mayo (ECLI:ES:TS:2016:1903 ), señala que la *jurisprudencia comunitaria (verbigracia, STJCE de 11 de junio de 2009, asunto C-529/06, caso Lindt ) ha establecido los siguientes requisitos para la apreciación de mala fe a estos efectos:*

a) *Que el solicitante supiera o debiera saber que un tercero (en este caso, la actora) venía utilizando un signo confundible con la marca solicitada.*

b) *La intención del solicitante de impedir que un tercero (nuevamente, la demandante) continúe utilizando un signo.*

Y añade, con cita en la STJUE de 27 de junio de 2013, C-320/12, caso *Malaysia Dairy Industries* , ap. 36, que [...] la existencia de la mala fe debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en el caso de autos y que existían en el momento de presentar la solicitud de registro, tales como, entre otros, el hecho de que el solicitante supiese o debiese haber sabido que un tercero utilizaba un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar. No obstante, la circunstancia de que el solicitante sepa o deba saber que un tercero usa tal signo no basta, por sí sola, para acreditar la existencia de que concurre mala fe en dicho solicitante. Además, procede tomar en consideración la intención del mencionado solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro de una marca, elemento subjetivo que debe determinarse en función de las circunstancias objetivas del caso de autos (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de junio de 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüßli*, C-529/07 , Rec. p. I-4893, apartados 37 y 40 a 42)".

Así, la meritada STS establece que *[c]onforme a tales criterios, no puede considerarse que las marcas de los demandados sean nulas (en el sentido de nulidad absoluta), porque aunque puedan ser confundibles con las de la actora (lo que se analizará con detalle más adelante), no se aprecia intención de impedir que la demandante siga usando sus marcas y comercializando sus servicios. Al no darse tales premisas, la sentencia recurrida se ha ajustado a la jurisprudencia comunitaria.*

(ii) Resolución del caso

Aplicada la anterior doctrina jurisprudencial al supuesto de autos debo rechazar la nulidad de la marca por mala fe del solicitante; y ello por no apreciarse, tras valorar la prueba practicada, una intención desleal del actor con el registro de la marca, en el momento de la solicitud, sino, al contrario, un objetivo legítimo de proteger su marca frente a otros operadores que concurren en el mercado con signos y productos similares.

Y ello porque nos encontramos ante una marca mixta; ciertamente el elemento denominativo carece de distintividad, es común y es empleado por otros taxistas del municipio- ya sean solos o con otros elementos característicos-, pero el demandante ha registrado una marca mixta, que tiene un elemento gráfico que





permite identificar el servicio prestado por el Sr. SPB, lo que justificaría que el demandante pudiera querer obtener un signo distintivo que lo diferencie del resto de taxistas de Palamós. Cuestión distinta, sería que la intención del demandante fuera registrar únicamente el elemento denominativo, pero el hecho de que se incorpore el elemento gráfico permite concluir que se quiere diferenciar en el mercado. Si en el nombre de dominio se incluye el elemento denominativo se deriva de su propia naturaleza, sin que ello suponga que el registro se haya realizado con mala fe. La parte demandada insiste que la marca del demandante carece de valor denominativo y analiza la falta de distintividad del elemento gráfico, pero ello no justifica la nulidad por registro de mala fe y la concurrencia de los presupuestos anteriormente referidos.

En definitiva, no es posible concluir que exista un registro de mala fe por el mero hecho de que se incorpore a la marca un elemento denominativo que carece *per se* de distintividad por cuanto la marca registrada es mixta; y esta falta de distintividad no es aplicable a la propia marca conjunta, que es lo que se registra y por tanto puede ser acorde a obtener una protección marcaria legítima.

Por tanto, se debe desestimar la demanda reconvenional.

#### **CUARTO.- Competencia desleal**

La parte demandante ejercitó acciones de competencia desleal por cuanto manifiesta que la utilización por parte del demandado de la marca y su signo taxispalamos en redes sociales e internet supone un acto de confusión, imitación y aprovechamiento de la reputación ajena.

La parte demandada se limita a negar la concurrencia de cualquier acto de competencia desleal.

*La Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de septiembre de 2015 recoge la jurisprudencia sobre la relación entre las normas que regulan los derechos de exclusiva de propiedad industrial y las de competencia desleal, que sigue el denominado principio de complementariedad relativa. Dicha Sentencia dice al respecto lo siguiente:*

*"Partiendo de la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y las de marcas, el criterio de la complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, que niega la aplicación de la Ley de Competencia Desleal cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva ( Sentencia 586/2012, de 17 de octubre ).*

*"Como se ha dicho en la doctrina, el centro de gravedad de la realidad radica en*





los criterios con arreglo a los cuales han de determinarse en qué casos es procedente completar la protección que dispensan los sistemas de propiedad industrial con el sometimiento de la conducta considerada a la Ley de Competencia Desleal.

*"De una parte, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas (en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos). De ahí que haya que comprobar si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.*

*"De otra, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.*

*"Y, en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido" (Sentencia 95/2014, de 11 de marzo ).*

*En este sentido concluíamos en la Sentencia 586/2012, de 17 de octubre, al afirmar: "(e)n definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez"*

La parte demandante no justifica ni fundamenta los actos de competencia desleal. Sino que se limita a exponer que el uso del signo *taxispalamos* crea confusión en el consumidor – mismo argumento defendido para la infracción marcaria- y el demandado se aprovecha de una marca registrada – hecho no acreditado-

En aplicación de la doctrina expuesta, no es posible que la confusión alegada en caso de infracción marcaria, fundamente un acto de competencia desleal por lo que debe descartarse.

Respecto de los actos de imitación, cabe traer a colación lo que dispone la sentencia núm. 1142/2019 de la Sección Décimo Quinta de fecha 16 de diciembre:

*"25. Por lo que se refiere a la infracción del artículo 11 de la LCD\_(actos de imitación), dicho precepto, después de sentar como regla general que la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén*





amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley, dispone en su apartado segundo que "la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar confusión por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno".

26. El Tribunal Supremo (SS de 30 de mayo de 2007, 17 de julio de 2007 y 15 de diciembre de 2008) ha señalado que dicho precepto "proclama como principio la libertad de imitación, salvo si existe un derecho en exclusiva que la impida", y que el uso concurrencial no reivindicado como excluyente no constituye, por sí solo, competencia desleal. De este modo, si la prestación o creación material no está protegida por un derecho de exclusiva, cabe la libre imitación, que comprende la identidad del producto, es decir, la copia servil o idéntica. Como hemos señalado en anteriores resoluciones (desde nuestra sentencia de 26 de septiembre de 2000, que citamos en la más reciente de 15 de septiembre de 2011 -RJ 13679/2011-), lo que la norma sanciona no es la aproximación de productos o prestaciones de tal forma que sus características los hagan intercambiables, pues es precisamente en estos casos en los que la competencia alcanza su máximo exponente, ya que, en otro caso, se vaciaría totalmente de contenido la regla general de libre imitabilidad, sin que pueda fundamentarse la deslealtad exclusivamente en la confusión y en el aprovechamiento de la reputación ajena que surge de la sola imitación del producto, ya que: a) ésta es lícita como regla; y b) queda amparada por la previsión contenida en el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 11: la inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica.

Y en relación con los actos de aprovechamiento de la reputación ajena:

*"Por lo que se refiere a la infracción del artículo 12, precepto que sanciona la explotación de la reputación ajena, describiendo el ilícito por el resultado (el aprovechamiento), no por la acción que lo produce, que puede ser cualquiera, salvo por la imitación de la propia prestación, pues de ello se ocupa el art. 11 LCD. En general, no cabe analizar en el ámbito aplicativo del art. 12 LCD la imitación de las creaciones materiales (la prestación), sino la imitación confusoria de signos distintivos y creaciones de presentación (creaciones formales)."*

En los mismos términos, debe desestimarse la concurrencia de los mismos. La parte demandante ni siquiera delimita la supuesta infracción por razón de competencia desleal, sin que el hecho de que el demandado utilice un dominio con dos conceptos genéricos que coinciden con el elemento denominativo de la marca, pueda justificar los actos de competencia desleal. La mera invocación de tales actos, pero carente de cualquier justificación, no puede conllevar sino una desestimación de las acciones por competencia desleal.





Vistos los preceptos citados y los restantes de general aplicación,

## FALLO

**DESESTIMO** la demanda interpuesta por el procurador D. LCS en nombre y representación de SPB contra JNG y **ABSUELVO** a JNG de todos los pedimentos que en su contra se deriven de este procedimiento.

Esta sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el plazo de quince días cuyo conocimiento corresponde a la Sección Décimo Quinta de la Audiencia Provincial de Barcelona.

Así lo acuerda, manda y firma, Sofía Gil García, Magistrada del Juzgado Mercantil núm.2 de Barcelona.

La Magistrada

Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos de esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial y únicamente para el cumplimiento de la labor que tiene encomendada, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde serán tratados con la máxima diligencia.

Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales,





que el uso que pueda hacerse de los mismos debe quedar exclusivamente circunscrito al ámbito del proceso, que queda prohibida su transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento y que deben ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de justicia, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que puedan derivarse de un uso ilegítimo de los mismos (Reglamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo y Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales).

### **INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:**

*En aplicación de la Orden JUS/394/2020, dictada con motivo de la situación sobrevenida con motivo del **COVID-19**:*

- *La atención al público en cualquier sede judicial o de la fiscalía se realizará por vía telefónica o a través del correo electrónico habilitado a tal efecto, arriba detallados, en todo caso cumpliendo lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.*
- *Para aquellos casos en los que resulte imprescindible acudir a la sede judicial o de la fiscalía, será necesario obtener previamente la correspondiente cita.*
- *Los usuarios que accedan al edificio judicial con cita previa, deberán disponer y usar mascarillas propias y utilizar el gel desinfectante en las manos.*

