

**Auto Juzgado de lo Mercantil Alicante, Alicante, (Núm. 1), de 19 octubre 2004 (AC 2005\95)**

Jurisdicción: Civil

Recurso núm. 22/2004.

Ponente: Rafael Fuentes Devesa.

-----

estimación: marca comunitaria: «Viagra» y «Pfizer VGR 100» entre otras: uso en el tráfico económico sin autorización de un signo idéntico al protegido por la marca comunitaria para productos idénticos a aquellos para los cuales la marca está registrada: comercialización a través de Internet: existencia de «periculum in mora» y «bonus fumus iuris»: adopción de la medida «inaudita parte»: caución.

El Juzgado núm. 1 de lo Mercantil de Alicante declara haber lugar a la solicitud formulada por la entidad «Pfizer» en Auto de fecha 19-11-2004, dictado sobre medidas cautelares en procedimiento ordinario.

Texto:

En Alicante, a 19 de noviembre de 2004.

## ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO Por el/la Procurador/a Sr./a. Saura Ruiz obrando en nombre y representación de Pfizer INC presentó demanda contra Richard por infracción de la marca comunitaria Viagra y Pfizer, que se tuvo por presentada y se registró con el núm. 22/2004 y por medio de otrosí solicitó medidas cautelares, acordándose formar pieza separada con testimonio de los documentos aportados.

SEGUNDO -De dicha solicitud se dio traslado a la parte contraria en el litigio, y se convocó a las partes a la celebración de una vista el día 12 de noviembre de 2004, que no tuvo lugar al haber sido negativo el traslado al demandado, presentándose escrito por el actor que tuvo entrada en este Juzgado el 15 de noviembre en el que solicitaba la adopción de las medidas cautelares inaudita parte, adjuntando la documentación justificativa de su petición, recibándose el exhorto para traslado y citación con resultado negativo el día 18 del presente.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 91, 92 y 99 del Reglamento (CE) Núm. 40/1994 ( LCEur 1994, 25) el tribunal de marca comunitaria es competente

para acordar medidas provisionales y cautelares respecto de las marcas comunitarias, que serán las previstas por la legislación nacional respecto de las marcas nacionales, con aplicación de las normas procesales españolas que rigen el mismo tipo de acciones en materia de marca nacional, siempre que no contradigan las disposiciones del Reglamento.

La Disposición Adicional Primera de la Ley de Marcas de 7 de diciembre de 2001 ( RCL 2001, 3001) se remite a la Ley 11/1986 ( RCL 1986, 939) , de Patentes, que establece el régimen aplicable en su Título XIII, en todo aquello que no sea incompatible con lo previsto en la misma, normativa completada, en lo que no resulte contrario, por las reglas generales previstas en los artículos 721 y siguientes de la LECiv ( RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) , que en el art. 728 LECiv exige para su adopción la justificación por el instante del peligro por la mora procesal y la apariencia de buen derecho. Y además en caso de que se solicite su adopción sin oír a la otra parte, que es regla excepcional frente al sistema ordinario de previa audiencia, deberá acreditar que concurren razones de urgencia o que la audiencia previa puede comprometer el buen fin de la medida cautelar (art. 733 LECiv).

SEGUNDO La solicitante, titular de las marcas comunitarias «Viagra» (denominativa), «Pfizer Vgr 100» (tridimensional, color negro), «Pfizer Vgr 100» (tridimensional, azul) con núm. ... y..., respectivamente y de las marcas «Pfizer» (denominativa) y «Pfizer» (tridimensional) registradas con núm. ... y... respectivamente, expone que el demandado ha infringido sus derechos exclusivos sobre las mismas al realizar, sin autorización, la comercialización de medicamento que se venden por Internet como Viagra, además sin serlo, con referencia a que son originales de Pfizer Pharmaceuticals, así como servirse y registrar páginas de Internet con el nombre de dominio viagra, unido a otras palabras como Europe, Spain, Italia, Portugal, compra sin autorización de la titular de la marca.

En cuanto al *fumus bonis iuris*, esto es, la probabilidad de que su demanda va a ser estimada, impone al solicitante el deber 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. Y en el caso que nos ocupa de la documental aportada así desprende, **pues aparece acreditado que la actora solicitante es titular de las marcas comunitarias antes dichas (docs. núms. 4 a 6) y que el demandado, prima facie, es el titular de los nombres de dominio que emplean la expresión «viagra» (identificados en los docs. 15 a 31 y el demandado como su titular en la conclusión del informe del perito informático -doc. núm. 33-) y como a través de las cuales se comercializa la venta de una sustancia que aparece externamente como viagra y se vende como tal (docs. núms. 3 y 31 y 32) pero sin serlo (doc. núm. 35), conductas estas que aparecen, con verosimilitud fundada, como vulneradoras del derecho de exclusiva consagrado en el art. 9 del Reglamento 40/1994 ( LCEur 1994, 25) al usar en el tráfico económico sin autorización un signo idéntico al protegido por la marca comunitaria para productos idénticos a aquellos para los cuales la marca está registrada, comercializando productos y ofreciéndolos a través de Internet con el signo protegido titularidad de la actora, y sirviéndose del signo de esta en Internet, con aprovechamiento indebido de su carácter distintivo, siendo criterio unánime en la jurisprudencia y doctrina que el registro como nombre de dominio de una marca ajena implica violación del derecho de marcas, y así**

aparece ya recogido expresamente en el art. 34.3 e) del Ley española de marcas ( RCL 2001, 3001) .

TERCERO En cuanto al periculum in mora, procesal esto es, que podrían producirse durante la pendencia del proceso, de no adaptarse las medidas solicitadas, situaciones que impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela que pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, la difusión indebida en Internet y la comercialización a través de este de los productos que incorporan las marcas protegidas conlleva que de no adoptarse la medida cautelar, la tutela judicial definitiva pudiera verse impedida en la práctica al perpetuarse durante la pendencia del litigio la infracción, con merma evidente de los derechos del titular marcarlo y quebranto de su prestigio en el mercado y respecto de los consumidores, que asimismo quedan protegidos al impedir que se perpetúe la situación de confusión y engaño que se denuncia; denuncia que, prima facie, aparece fundada.

CUARTO En el caso presente concurren circunstancias que justifican la adopción del medida inadita parte, como permite el art. 734.2 LECiv ( RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) (razones de urgencia o que la audiencia previa puede comprometer el buen fin del medida cautelar) **ya que la propia dinámica de los hechos infractores por el empleo de Internet como vehículo a través del cual se produce el uso indebido de la marca y la distribución del productos presuntamente adulterados exige que la respuesta judicial no puede demorarse a la celebración de una audiencia**, como inicialmente se acordó, ya que ésta no ha podido llevarse a cabo por la ausencia del demandado de su domicilio (al menos en dos ocasiones en días distintos, según consta en la copia de la diligencia del Juzgado de Paz de Deia) que ha imposibilitado su citación, constando en los informes aportados por la actora que el demandado parece haberse ausentado del país por varias semanas. Y de no adoptarse esta solución, de hecho, ello conllevaría el mantenimiento de una situación presuntamente infractora durante varios meses, pues además de ese período de ausencia hay que unir el lapso temporal derivado de la tramitación del auxilio judicial y el impuesto por las Leyes procesales.

QUINTO Del conjunto normativo aplicable antes expuesto completado con las disposiciones previstas en la Ley 34/2002, de 11 de julio ( RCL 2002, 1744 y 1987) , de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, se desprende que se podrá acordar como medida cautelar las enumeradas en el art. 134 LP ( RCL 1986, 939) y en el art. 727 LECiv ( RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) o cualquiera actuación, directa o indirecta, exclusivamente conducente a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, de modo que no pueda verse impedida o dificultada por situaciones producidas durante la pendencia del proceso correspondiente y se estime necesaria para asegurar la efectividad de la tutela judicial (art. 134 LP y art. 726.1 y 727.11a), incluidas las que consistan en órdenes y prohibiciones de contenido similar a lo que se pretenda en el proceso, sin prejuzgar la sentencia que en definitiva se dicte (art. 726.2), que constituyen, junto a las clásicas medidas cautelares de fines estrictamente conservativos una especie de tutela judicial sumaria, anticipada, que se lleva a cabo con unas medidas conocidas como anticipadoras, que implican colocar al actor en la posición que tendría de haberse aquella dictado, habiendo el legislador procurado una identificación plena entre los dos tipos de medidas, considerándose que reúnen estas notas las interesadas por la actora,

siendo instrumentales y homogéneas con la tutela de fondo interesada, adecuadas y proporcionadas para evitar que prosiga la violación presunta, así como las indispensables para asegurar su efectividad, si bien puntualizando que las mismas solo pueden limitarse en sus efectos al territorio de la UE, respecto del cual extiende su jurisdicción este Juzgado (art. 93, 94 y 99 del Reglamento 40/1994 [ LCEur 1994, 25] ) y respecto del cual extiende sus efectos la marca comunitaria (art. 1 del Reglamento).

SEXTO De conformidad con el artículo 735 de la Ley procesal civil ( RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) , se fija la caución de 12.000 euros que deberá prestar el peticionario en la forma prevista en el art. 64.2 LECiv en el plazo de 15 días con carácter previo a la ejecución de las medidas, para responder de los daños y perjuicios que eventualmente puedan ocasionarse y que se estima adecuada a la vista de la entidad de la pretensión que se quiere asegurar, el fundamento indiciario del derecho invocado y los eventuales daños que se pueden derivar de la ejecución de la medidas, que en todo caso no impiden la realización de otras actividades del demandado ajenas a este litigio.

SÉPTIMO No se efectúa pronunciamiento en costas.

Visto los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

#### PARTE DISPOSITIVA

Que estimado la solicitud formulada por Pfizer INC contra Richard debo acordar las medidas cautelares siguientes:

-Ordenar a Richard a cesar provisionalmente el uso en cualquier forma de las denominaciones Viagra y/o Pfizer en el territorio de todos los estados miembros de la Unión Europea, este acompañada de otros elementos o palabras, para la comercialización de cualesquiera productos, en especial por Internet, con apercibimiento de desobediencia y multa coercitiva de 600 € diarios.

-Prohibir provisionalmente a Richard utilizar la denominación Viagra, por sí sola junto con otras palabras, como nombre de dominio de Internet.

-El bloqueo provisional de los nombres de dominio registrados a nombre de Richard que contenga la palabra Viagra en su nombre de dominio

-Impedir provisionalmente el acceso desde España y desde los Estados de la Unión Europea a la dirección IP...

Para la efectividad de lo acordado, y previa facilitación de los datos necesarios, líbrense los oficios correspondientes.

No se efectúa especial pronunciamiento en costas

Con carácter previo, el solicitante deberá prestar la caución de 12.000 euros en el plazo de 15 días.

Contra esta resolución no cabe recurso pudiendo el demandado formular oposición en el plazo de 20 días ante este Juzgado de conformidad con lo dispuesto en el art. 739 LECiv ( RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) .

Así lo acuerda manda y firma D. Rafael Fuentes Devesa; Juez Titular del Juzgado de Marca Comunitaria.