



Roj: **SAP BI 1527/2017 - ECLI: ES:APBI:2017:1527**

Id Cendoj: **48020370042017100333**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Bilbao**

Sección: **4**

Fecha: **10/07/2017**

Nº de Recurso: **122/2017**

Nº de Resolución: **498/2017**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **EDMUNDO RODRIGUEZ ACHUTEGUI**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

**AUDIENCIA PROVINCIAL DE BIZKAIA ¿ SECCIÓN CUARTA**

**BIZKAIKO PROBINTZIA AUZITEGIA ¿ LAUGARREN**

**SEKZIOA**

BARROETA ALDAMAR 10-3ª planta - C.P. /PK: 48001

Tel.: 94-4016665

Fax / Faxes: 94-4016992

N.I.G. PV / IZO EAE: 48.04.2-16/010769

N.I.G. CGPJ / IZO BJKN: 48020.47.1-2016/0010769

**R.apelac. merca. L2 / E\_R.apel.merca.L2 122/2017- L**

O.Judicial origen / *Jatorriko Epaitegia* : Juzgado de lo Mercantil nº 2 Bilbao / Bilboko 2 zk.ko Merkataritza-  
arloko Epaitegia

Autos de Procedimiento Ordinario 303/2016(e)ko autoak

Recurrente / Errekurtsogilea: D. Eduardo Y D. Jesús

Procurador / Prokuradorea: Dª PAULA BASTERRECHE ARCOCHA

Abogado / Abokatua: D. JUAN BOTELLA REYNA

Recurrido / Errekurritua: Dª Sandra

Procurador / Prokuradorea: D.SANTIAGO IBÁÑEZ FERNÁNDEZ

Abogado / Abokatua: Dª Mª JESÚS FERNÁNDEZ HUETO

**S E N T E N C I A nº 498/2017**

**TRIBUNAL QUE LA DICTA:**

**PRESIDENTE** : Dª ANA BELÉN IRACHETA UNDAGOITIA

**MAGISTRADA** : Dª LOURDES ARRANZ FREIJO

**MAGISTRADO** : D. EDMUNDO RODRÍGUEZ ACHÚTEGUI

En Bilbao (Bizkaia), a diez de julio de dos mil diecisiete.

La Audiencia Provincial de Bizkaia ¿ Sección 4ª, constituida por quienes figuran arriba, ha visto en trámite de apelación el Rollo de Sala nº 122/2017, derivados de los autos de procedimiento ordinario nº 303/2016 del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbao, frente a la sentencia de 2 de diciembre de 2016 . El recurso se plantea por **D. Eduardo y D. Jesús** , representados por la Procuradora de los Tribunales Dª PAULA BASTERRECHE ARCOCHA, asistida del letrado D. JUAN BOTELLA REYNA. Es parte apelada Dª **Sandra** ,



representada por el Procurador de los Tribunales D.SANTIAGO IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, asistido de la letrada D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> JESÚS FERNÁNDEZ HUETO.

## ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Por el Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Bilbao se dictó en autos de Procedimiento Ordinario nº 303/2015, sentencia de 2 de diciembre de 2016 , cuyo fallo establece:

*" DESESTIMAR la demanda formulada por la procuradora Sra. Basterreche Arcocha, en nombre y representación de D. Eduardo y D. Jesús , contra D<sup>a</sup>. Sandra , absolviendo a la demandada de las pretensiones contra ellas deducidas, con imposición de costas a los demandantes".*

2.- Frente a la anterior resolución, se interpuso recurso de apelación por la representación de D. Eduardo Y D. Jesús , en el que se alegaba:

2.1- Existencia de legitimación por los apelantes para plantear las acciones que han ejercitado.

2.2.- Actuación maliciosa de la otra parte en el momento de obtener los registros que han sido cuestionados en el procedimiento.

2.3.- Incorrecta delimitación de la pretensión pues lo apelantes tienen interés legítimo en la continuación de la actividad productiva de la empresa.

2.4.- Incorrecta valoración de la prueba que conduce a considerar que la otra parte constituyó Berrizargo S.L. con la finalidad de explotar las marcas que ahora están en cuestión.

3.- El recurso se tuvo por interpuesto mediante resolución de 13 de enero de 2016, dándose traslado a la representación de D<sup>a</sup> Sandra , que se opuso, tras lo cual se elevan los autos a esta Audiencia Provincial.

4.- Recibidos los autos en la Secretaría de esta Sala, con fecha 22 de febrero de 2017 se mandó formar el Rollo de apelación, al que ha correspondido el nº **122/2016 de Registro** , y el 27 de febrero se decidió innecesaria la celebración de vista.

5.- En diligencia de ordenación de 28 de febrero se acuerda tener por subsanada la omisión del letrado de la recurrente.

6.- En posterior diligencia de 30 de marzo de 2017 sedesigna ponente e integrante del tribunal al magistrado a **D. EDMUNDO RODRÍGUEZ ACHÚTEGUI** y se señala para deliberación, votación y fallo el siguiente día 9 de mayo.

7.- En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales fundamentales.

## FUNDAMENTOS JURÍDICOS

### PRIMERO.- Sobre los hechos relevantes para resolver

8.- A la vista de lo dispuesto en el art. 209-2º de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC ), se consideran probados los siguientes hechos:

8.1.- Los Srs. Bernardo idearon la marca Aitor en 1939 para armas ligeras y municiones, registrando en 1957 el signo nº M03167252.

8.2.- En 1970 se crea la sociedad CUCHILLERÍAS DEL NORTE S.L., a quien se transfiere en 1989 la titularidad de la marca Aitor para la clase 8 y 35, "herramientas e instrumentos impulsados manualmente, cuchillería, tenedores, cucharas, maquinillas de afeitar y armas blancas", las marcas Aitor M1297111, M12971114, M0316752, M0880373 y M0880374 (doc. nº 3 de la demanda, folios 51 y ss del tomo I de los autos).

8.3.- Como consecuencia de problemas económicos de Cuchillerías del Norte S.L. se tramitó suspensión de pagos, adoptándose convenio de liquidación el 17 de julio de 1997 (doc. nº 1 de la contestación a la demanda, folio 306 del tomo I de los autos, inscripción 2ª), y la empresa firma un convenio con el Fondo de Garantía Salarial en 1997 para liquidación de deudas, embargándose las marcas Aitor antes indicadas.

8.4.- No consta que desde entonces se hayan renovado en la Oficina Española de Patentes y Marcas los citados registros de las marcas Aitor.

8.5.- D. Eduardo y D. Jesús fueron trabajadores por cuenta ajena de Cuchillerías del Norte S.L., sin ostentar la condición de accionistas o administradores.



8.6.- El pago del convenio de liquidación de Cuchillerías del Norte S.L. fue asumido por la sociedad PRODUCTOS AITOR S.L., de la que era empleada por cuenta ajena, sin ostentar la condición de accionista o administradora social, D<sup>a</sup> Sandra .

8.7.- En 2003 se constituye la sociedad Berrizargo S.L. (doc. nº 3 de la contestación a la demanda, folios 310 y ss del tomo I de los autos), nueva sociedad que siguió explotando las marcas Aitor citadas.

8.8.- De dicha sociedad es única socia y administradora social D<sup>a</sup> Sandra hasta el 13 de marzo de 2002, y desde entonces, apoderada y trabajadora por cuenta ajena. En BERRIZARGO S.L. fueron empleados D. Eduardo y D. Jesús y otros trabajadores que lo habían sido de Cuchillerías del Norte S.L.

8.9.- El 14 de febrero de 2003 D<sup>a</sup> Sandra solicita a través de un Agente de Propiedad Industrial, el registro de la marca Aitor (doc. nº 4 de la contestación, folio 343 del tomo II de los autos).

8.10.- Por resolución de 12 de agosto de 2003 se concede a D<sup>a</sup> Sandra la marca nacional mixta para la clase 8 con expediente nº NUM000 (doc. nº 4 de la demanda, folios 61 y ss del tomo I de los autos, y nº 4 de la contestación, folios 343 y ss del tomo II de los autos).

8.11.- En 2005 Berrizargo es declarada en concurso voluntario nº 62/2005, cuya liquidación se produce en 2008 (doc. nº 5 de la demanda, folios 72 y ss del tomo I de los autos).

8.12.- El 11 de mayo de 2006 se constituye Cuchillos Militares y Deportivos Rehabe S.L. Laboral, cuyo único socio es Pielcu S.L. (doc. nº 9 de la contestación a la demanda, folios 369 y ss del tomo II de los autos), sociedad que al interponerse a la demanda emplea como trabajadores a los demandantes, D. Eduardo y D. Jesús , y a otros procedentes de Cuchillerías del Norte S.L.

8.13.- El 11 de septiembre de 2007 D<sup>a</sup> Sandra licencia la explotación de las marcas Aitor que tenía a su nombre, a Pielcu S.L. (doc. nº 7 de la demanda, folios 77 y ss del tomo I de los autos, y doc. nº 11 de la contestación, folios 409 y ss del tomo II de los autos). La venta y distribución de la producción de Rehabe se hace a través de la empresa Parabellum S.L.

8.14.- En el procedimiento de ejecución social nº 138/2002 seguido ante el Juzgado de lo Social nº 3 de Bilbao, D. Eduardo y D. Jesús pretendieron embargar y ejecutar las marcas Aitor que D<sup>a</sup> Sandra había registrado y licenciado a Pielcu S.L. (doc. nº 12 de la contestación a la demanda, folios 413 y ss del tomo II de los autos).

#### **SEGUNDO .- Sobre la legitimación de los recurrentes**

9.- Los recurrentes se alzan contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil que desestima sus pretensiones respecto de diversas marcas registrada por la apelada, que referidas a cuchillería recogen el prestigio de "Aitor" como fabricante de este tipo de herramientas, que en la actualidad aparecen registradas por D<sup>a</sup> Sandra , que ha licenciado a Pielcu S.L. para su explotación.

10.- La sentencia ha desestimado las acciones declarativas de propiedad, inexistencia de derechos, infracción de derechos de marca, cesación de actos de violación de marca, indemnización de daños y perjuicios, publicación de sentencia y nulidad de la marca, todas ellas con base a las previsiones de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM).

11.- La primera razón que se recoge la sentencia recurrida es que los demandantes no son los titulares formales de las marcas, sin perjuicio de que se atribuyan derechos sobre las mismas, de manera que no aprecia legitimación conforme al art. 2 LM , sin perjuicio de la acción reivindicatoria del art. 2.2 LM cuyo plazo de ejercicio, según la sentencia, ha transcurrido con creces.

12.- Defienden sin embargo los recurrentes su interés legítimo para la acción declarativa de propiedad, las demás acumuladas, y la nulidad de los registros del actual titular registral. Recuerdan que han sido trabajadores de las diversas empresas que usaron las marcas, como Cuchillerías del Norte S.A., Aitor Cuchillos S.L. y Productos Aitor S.L., Berrizargo S.L. y finalmente, Cuchillos Militares y Deportivos Rehabe S.L. Laboral.

13.- En realidad las marcas registradas por Cuchillerías del Norte S.A. caducaron por no renovarse por esta sociedad que cayó en suspensión de pagos y adoptó un convenio de liquidación en 1997 que la extinguió. El art. 55.1.a) prevé tal caducidad por falta de renovación, que no es factible si su titular, como es el caso, desaparece por extinguirse su personalidad jurídica.

14.- Por tanto la acción se ejercita contra las marcas que inscribe la apelada cuando era apoderada de la sociedad Berrizargo S.L., compuesta por ex trabajadores de Cuchillerías del Norte S.A. Esos derechos se han licenciado, como demuestra la documental citada en los hechos probados §8.13, a Pielcu S.L., socio único de Cuchillos Militares y Deportivos Rehabe S.L. Laboral, empresa que ahora emplea a los demandantes/recurrentes.



**15.-** La misma cualidad que pretenden los recurrentes ostenta la titular de la marca. Las vicisitudes de los trabajadores de las distintas empresas que han utilizado las marcas Aitor, son semejantes en el caso de los tres litigantes, y en la actualidad, al margen de las discrepancias que puedan haber surgido, es que la empresa de los recurrentes explota por medio de licencia de un precio ciertamente modesto, 6.000 € al año (cláusula 7ª, folio 410 del tomo II de los autos), las marcas que se reivindicán.

**16.-** Sentado lo anterior, no puede acogerse que se haya reconocido por la apelada legitimación a los recurrentes por plantear una tercería de dominio frente a los trabajadores que trataron de embargar y ejecutar la marca en ejecutoria 138/2002 del Juzgado de lo Social nº 3 de Bilbao, aludida en §8.14. La tercería tiene que interponerse forzosamente frente a los ejecutantes, por exigencia procesal de los arts. 260 y 275 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (LRJS) y antes del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral. Atender tal exigencia no supone reconocer titularidad, sino pretender que se aparten de la ejecución bienes que se consideran propios, en la de dominio, o sobre las que se afirma un derecho preferente de ejecución, en la de mejor derecho.

**17.-** Mantiene igualmente el recurso que no se ha producido una discontinuidad en la explotación de las marcas por las sucesivas empresas que lo han hecho. No puede compartirse tal parecer porque al desaparecer Cuchillerías del Norte S.A., sin que conste la transmisión del activo objeto del litigio, el registro que la protegía caducó.

**18.-** Es cierto, como argumentan los recurrentes, que el art. 56.1 LM dispone que " *Cuando existan embargos inscritos sobre una marca o una acción reivindicatoria en curso y su titular no la hubiera renovado, no caducará dicha marca hasta el levantamiento del embargo o la desestimación definitiva de la acción reivindicatoria* ". En este caso no consta, porque ni se alega ni se prueba, que se transmitiera o ejecutara, en virtud del embargo, la marca litigiosa. Pero sí consta que la sociedad inicialmente titular se ha liquidado, por lo que la caducidad deriva de la falta de personalidad jurídica de quien fue su anterior titular.

**19.-** En el recurso se pretende que la legitimación se sustenta en el art. 59 LM. Sin embargo en la demanda se citó el art. 41 LM, mutando los términos del debate, algo vedado conforme al art. 456.1 LEC. La cuestión tiene relevancia constitucional, pues sobre el recurso de apelación dice la STC 3/1996, de 15 enero (RTC 1996\3), dice que " *en nuestro sistema procesal, la segunda instancia se configura... como una revisio prioris instantiae en la que el Tribunal Superior u órgano ad quem tiene plena competencia para revisar todo lo actuado por el juzgador de instancia, pero sin que la cognición del tribunal superior pueda extenderse a extremos distintos de los que fueron objeto del litigio en la primera* ". No es posible, porque se privaría a las partes del doble grado de conocimiento judicial, manifestación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE, introducir cuestión nueva en segunda instancia.

**20.-** Así lo entiende también la jurisprudencia, que explica que los términos del debate se fijan en la demanda, reconvencción y contestaciones, sin perjuicio de la introducción de hechos nuevos ( STS 19 abril 2000, rec. 1626/1995, 10 junio 2000, rec. 167/1996, entre muchas otras), respondiendo al principio " *pendente appellatione nihil innovetur* " al que aluden las STS 21 marzo 2012, rec. 536/2009 o 12 febrero 2014, rec. 1568/2011. No cabe, por ello, introducir hechos nuevos en segunda instancia ( STS 30 enero 2007, rec. 1416/2000 ). De este modo no se vulneran los principios de contradicción y defensa, pues no se habría dado a la otra parte la posibilidad de alegar y probar lo que estimara conveniente a su derecho sobre las nuevas cuestiones ( STS 19 de febrero de 2004, rec. 883/1998 y 18 de mayo de 2005, rec. 4544/1988 ).

**21.-** En cualquier caso, la sentencia recurrida desestimó que la cita del art. 41 LM habilite legitimación, porque se refiere a las acciones ejercitables, y el art. 59 se refiere a titulares de derechos que no han sido capaz de concretarse ni en la instancia ni el recurso, porque no lo son los trabajadores de una empresa que usa las marcas.

**22.-** La STS 14 abril 2015, rec. 1954/2013, explicó en doctrina luego citada por STS 9 mayo 2016, rec. 28/2014, que " *la reivindicación de la marca trata de hacer coincidir la realidad registral con el mejor derecho extrarregistral sobre el signo cuyo registro como marca se ha solicitado o concedido. Es preciso que el demandante demuestre que ha usado el signo anteriormente* ". La marca ha sido usada por Cuchillerías del Norte S.A., Productos Aitor S.L., Berrizargo S.L., Pielcu S.L., que es socio único de Rehabe S.L. Laboral, mediante licencia de Dª Sandra, pero no hay prueba alguna de que se haya usado por los recurrentes.

**23.-** En definitiva, la Sala coincide con la sentencia recurrida que la prueba disponible no permite apreciar que los apelantes hayan sido titulares de las marcas Aitor, ni que las hayan usado, legitimándose con ello para ejercitar las acciones pretendidas. El motivo, por ello, será desestimado.

**TERCERO .- Sobre la actuación pretendidamente maliciosa de la titular de la marca**



24.- En el segundo motivo del recurso de apelación los recurrentes sostienen que D<sup>a</sup> Sandra , titular de la marca, actuó de mala fe, vulnerando el art. 51.1.b LM , y en su propio beneficio, perjudicando a los trabajadores que pretendieron mantener la actividad de la sociedad suspensa que luego se extingue.

25.- Consta efectivamente que la apelada registró la marca a su nombre. Por entonces era apoderada de la empresa Berrizargo S.L., de la que además era única socia. Esta empresa compuesta por ex trabajadores de Cuchillerías del Norte S.A., a la que también pertenecieron los recurrentes, luego presenta concurso voluntario. Todos han admitido en juicio que Berrizargo explotó las marcas Aitor, de modo que de esos datos no se aprecia mala fe.

26.- Más tarde se crea otra empresa de economía social, Cuchillos Militares y Deportivos Rehabe S.L. Laboral, cuyo único socio es Pielcu S.L. Los apelantes admiten que cuando es requerida con tal fin, D<sup>a</sup> Sandra otorga licencia a Pielcu S.L. para explotar las marcas Aitor que tiene registradas. No hubo reticencia ni oposición, ni el precio que se pactó, 6.000 € anuales, incrementados conforme al Índice de Precios al Consumo anual, resulta desproporcionado.

27.- Se presenta en esta instancia argumentos relativos a la pretensión de venta de las marcas que no se suscitaron en primera instancia. Como se ha dicho antes, el motivo no puede prosperar, por tratarse de cuestión planteada por vez primera en segunda instancia. El art. 456.1 LEC establece el ámbito del recurso de apelación " *con arreglo a los fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones formuladas ante el tribunal de primera instancia* ", sin que en este caso la pretendida reclamación de una cantidad para venta de las marcas se haya suscitado en primera instancia con las cifras concretas que ahora se esgrimen en el recurso.

28.- Visto todo lo expuesto hasta aquí, tampoco este motivo del recurso puede ser acogido.

#### **CUARTO .- Sobre la "delimitación de la pretensión**

29.- A continuación el apelante explica que de lo que llama su "planteamiento inicial" de la demanda se ha hecho una interpretación contradictoria, insistiendo en que el fundamento de su pretensión es la actuación de mala fe de la otra parte al proceder al registro de la marca controvertida, señalando el art. 51 LM

30.- Sea cual fuere la voluntad en que se sustenta el llamado planteamiento inicial de la demanda, ha tenido respuesta motivada y exhaustiva en primera instancia, igual que en los motivos del recurso de apelación. La cuestión de la mala fe de quien obtuvo el registro y la eventual aplicación del art. 51 LM también ha sido solventada en el anterior fundamento jurídico, por lo que la alegación al respecto será desestimada.

#### **QUINTO.- Sobre las alegaciones finales**

31.- Finalmente en el recurso se sostiene que las alegaciones de la apelada no coinciden con la prueba disponible en autos. El recurso de apelación, sin embargo, está dirigido a cuestionar el fallo de la primera instancia, como recoge el art. 456 LEC , sin que tenga sentido argumentar contra alegaciones de parte que ya fueron tenidas en cuenta y se solventan en la sentencia recurrida.

32.- En estas alegaciones diversas que se hacen al final del recurso se sostiene que la marca sigue siendo de Cuchillerías del Norte S.L. porque no se transmitieron en el Convenio de Liquidación, sin que sea necesario nuevo registro por estar las marcas embargadas, de modo que mantiene la prosperabilidad de sus pretensiones.

33.- La reiteración en la presentación de motivos no altera los argumentos expuestos hasta ahora. La marca ha caducado porque su titular ha dejado de existir, razón que propicia que otro solicite y obtenga su registro. Si Cuchillerías del Norte S.L. siguiera existiendo podría cuestionarlo, o si se hubieran transmitido al Fondo de Garantía Salarial, como se insinúa sin demostrarlo.

34.- En consecuencia, y por todo lo expuesto hasta aquí, es procedente la desestimación del recurso de apelación.

#### **SEXTO.- Depósito para recurrir**

35.- Conforme a la DA 15<sup>a</sup>.9 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ) , procede decretar la pérdida para el apelante del depósito consignado para recurrir.

#### **SÉPTIMO.- Costas**

36.- A la vista del art. 398.1 LEC , por remisión al art. 394.1 LEC , las costas del recurso de apelación han de ser atendidas por el apelante.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación



## FALLAMOS

**I.- DESESTIMAR** el recurso de apelación formulado por la Procuradora de los Tribunales D<sup>a</sup> PAULA BASTERRECHE ARCOCHA, en nombre y representación de D. Eduardo y D. Jesús , frente a la sentencia de 2 de diciembre de 2016 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbao en el procedimiento ordinario nº 303/2016.

**II.- DECRETAR** la pérdida para el apelante del depósito consignado para recurrir.

**III.- CONDENAR** al recurrente al pago de las costas del recurso de apelación.

**MODO DE IMPUGNACION** : Contra la presente resolución cabe interponer recurso de **CASACIÓN** ante la Sala de lo Civil el TRIBUNAL SUPREMO, si se acredita **interés casacional** . El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en este Tribunal en el plazo de **VEINTE DÍAS** hábiles contados desde el día siguiente de la notificación ( artículos 477 y 479 de la LEC ).

También podrá interponerse recurso extraordinario por **INFRACCIÓN PROCESAL** ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo por alguno de los motivos previstos en la LEC. El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en este Tribunal en el plazo de **VEINTE DÍAS** hábiles contados desde el día siguiente de la notificación ( artículo 470.1 y Disposición Final decimosexta de la LEC ).

Para interponer los recursos será necesaria la **constitución de un depósito** de 50 euros si se trata de casación y de 50 euros si se trata de recurso extraordinario por infracción procesal, sin cuyos requisitos no serán admitidos a trámite. Los depósitos se constituirán consignando dicho importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Tribunal tiene abierta en el Banco de Santander con el número 4704 0000 0122 17. Caso de utilizar ambos recursos, el recurrente deberá realizar dos operaciones distintas de imposición, indicando en el campo concepto del resguardo de ingreso que se trata de un "Recurso" código 06 para el recurso de casación y código 04 para el recuso extraordinario por infracción procesal. La consignación deberá ser acreditada al **interponer** los recursos ( DA 15<sup>a</sup> de la LOPJ ).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los incluidos en el apartado 5 de la disposición citada y quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

**PUBLICACIÓN.**- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el Ilmo. Magistrado Ponente el día 13 de julio de 2017, de lo que yo la Letrada de la Administración de Justicia certifico.