



Roj: **SJM B 21/2018** - ECLI: **ES:JMB:2018:21**

Id Cendoj: **08019470092018100004**

Órgano: **Juzgado de lo Mercantil**

Sede: **Barcelona**

Sección: **9**

Fecha: **12/01/2018**

Nº de Recurso: **799/2016**

Nº de Resolución: **15/2018**

Procedimiento: **Procedimiento ordinario**

Ponente: **BARBARA MARIA CORDOBA ARDAO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Juzgado de lo Mercantil nº 09 de Barcelona

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

TEL.: 935549749

FAX: 935549759

N.I.G.: 0801947120168007616

Procedimiento ordinario - 799/2016 - D1

Materia: Demandas propiedad

industrial Cuenta BANCO SANTANDER:

Beneficiario: Juzgado de lo Mercantil nº 09 de Barcelona

Para ingresos en caja. Concepto: Nº Cuenta Expediente del Juzgado (16 dígitos)

Pagos por transferencia IBAN en formato electrónico: ES 55 0049 3569 9200 0500 1274. Concepto: Nº Cuenta Expediente del Juzgado (16 dígitos)

Pagos por transferencia IBAN en formato papel: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274. Concepto: Nº Cuenta Expediente del Juzgado (16 dígitos)

Parte demandante/ejecutante: INOXCROM INTERNACIONAL, S.L.

Procurador/a: David Elies Vivancos

Abogado/a: Carles Navarro Gonzalez

Parte demandada/ejecutada: INOXGRUP, SCCL

Procurador/a: Paloma-Paula Garcia Martinez

Abogado/a:

SENTENCIA Nº 15/2018

Magistrada: Bárbara María Córdoba Ardao

Lugar: Barcelona,

Fecha: 12 de enero de 2018

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. La presente causa tiene su origen en la demanda de juicio ordinario presentada por Don DAVID ELIES VIVANCOS, Procurador de los Tribunales, en nombre



y representación de INOXCROM INTERNACIONAL SL contra la sociedad cooperativa INOXGRUP SCCL por infracción de los derechos marcarios, cuyo conocimiento correspondió a este Juzgado con arreglo a las normas de reparto.

SEGUNDO. Admitida a trámite la demanda, se dio traslado de la misma a la parte demandada quien se opuso a su estimación en tiempo y forma.

TERCERO. La audiencia previa se celebró el día 25 de mayo de 2017 , a las 12 horas, durante la cual, ambas partes, tras manifestar que no había posibilidad de alcanzar ningún acuerdo, se afirmaron y ratificaron en sus respectivos escritos, solicitando el recibimiento del pleito a prueba, proponiendo la práctica de diferentes medios probatorios de los que únicamente fueron admitidos los siguientes:

Parte actora: 1) documental por reproducida; 2) interrogatorio del demandado; 3) pericial judicial en la persona de Doña Eva .

Parte demandada: 1) documental por reproducida; y 2) testifical de Paloma

CUARTO. El juicio se celebró el día 23 de noviembre de 2017 , a las 10:00 horas, durante el cual se practicó la prueba previamente admitida en el acto de la audiencia previa, con el resultado que consta recogido en soporte de grabación audiovisual. Finalmente, se concedió la palabra a ambos letrados para informe final. Evacuado el requerimiento, se declaró concluso el acto y visto para sentencia.

HECHOS PROBADOS

Primero. La sociedad INOXCROM S.A. (dedicada a la venta, fabricación de bolígrafos, plumas estilográficas y otros objetos de escritorio) era una empresa familiar dirigida por el Sr. Baltasar y su esposa, la Sra. Inmaculada (padres del Sr. Genaro).

Segundo. La sociedad INOXCROM S.A. era titular de diversas marcas y del citado nombre comercial. a) En concreto, la primera marca española, número 189.062 , fue registrada en el año 1946 .

b) En el año 1964, el Sr. Baltasar constituye la sociedad INOXCROM, S.A. para la explotación de la referidamarca y del objeto social.

c) En el año 1965 , registró la denominación social como nombre comercial número 46.056 "INOXCROM, S.A.".

Tercero. Durante todos los años del desarrollo social, se inscribieron tanto a nombre de la sociedad como de la Sra. Inmaculada diversas marcas. Entre ellas y en lo que ahora nos afecta, en 1993 , la Sra. Ariadna registró a su nombre la marca nacional nº 1.741.350 , "globo terráqueo" para la clase 16 . Si bien, la titular dejó caducar dicha marca en el año 2003 , siendo utilizada a partir de ese momento y de manera efectiva durante al menos 9 años, por la mercantil INOXCROM SA, consolidándose así sus derechos.

Cuarto. El Juzgado mercantil número 7 de Barcelona tramitó el concurso voluntario nº 827/2009 de la sociedad INOXCROM SA que fue de liquidación. Durante el proceso concursal, se planteó como primera fórmula para la realización de los activos, la venta de la unidad productiva quedando dentro del perímetro de la unidad productiva, la cesión de la totalidad de los derechos de marca y demás de propiedad industrial pertenecientes a dicha entidad. Más en concreto, en palabras de la sección 15ª de la AP de Barcelona, en sentencia de 14 de julio de 2016 , "aunque la cuestión no es clara, los únicos derechos de propiedad industrial excluidos en la cesión eran aquellos cuya titularidad conservaba la Sra. Gloria . Todos los



demás derechos sobre los signos utilizados, estuvieran registrados o no, creemos que se traspasaron junto con la venta de la unidad productiva."

Quinto. En el proceso concurrencial, participaron varios postores, entre ellos la entidad BLOND EUROPE, S.L. (posteriormente denominada INOXCROM INTERNACIONAL, S.L.U.) y la cooperativa INOXGRUP SCCL, constituida ex profeso por ex trabajadores para participar en el proceso de compra de la unidad productiva.

Sexto. En pleno proceso de venta de unidad productiva, la Sra. Gloria donó a su hijo Genaro la marca "GLOBO TERRÁQUEO", mediante escritura pública de 23 de julio de 2012 .

Séptimo. Mediante auto de 13 de septiembre de 2012 , se adjudicó la unidad productiva de INOXCROM SA a favor de la entidad BLOND EUROPE, S.L., por ser la más beneficiosa para el concurso.

Octavo. Acto seguido, mediante escritura pública de 21 de septiembre de 2012 , los administradores concursales de INOXCROM SA transmitieron a BLOND EUROPE, S.L. los activos propiedad de la concursada como el nombre comercial INOXCROM SA, la marca comunitaria "INOXCROM" y las marcas "INOXCROM HI GEL GRIP" e "INOXCROM SAGA". Es decir, todas aquellas que contenían la denominación "INOXCROM".

Noveno. El Sr. Genaro había sido accionista de la sociedad INOXCROM, S.A. y además había desarrollado el cargo de apoderado desde el año 1995 al 2008 .

Décimo. En octubre de 2012 , por tanto, un mes más tarde del auto de adjudicación de la unidad productiva, el Sr. Genaro registró a su nombre la marca "GLOBO TERRÁQUEO" y le concedió a INOXGRUP SCCL una licencia de uso, debidamente inscrita en el registro mercantil.

Undécimo. A partir de ese momento, se inició una "guerra judicial" entre el Sr. Genaro e INOXGRUP SCCL por un lado y la mercantil INOXCROM INTERNACIONAL SL, por otro, con un sinfín de procedimientos judiciales.

En particular, el juzgado mercantil nº 2 de Barcelona, en autos de procedimiento ordinario nº 850/2013 , conoció de la demanda interpuesta por Genaro e INOXGRUP SCCL contra INOXCROM INTERNACIONAL SL por presunta infracción marcaria y ésta, a su vez, planteó contra el Sr. Genaro demanda reconvencional ejercitando una acción reivindicatoria de la marca "GLOBO TERRÁQUEO" por mala fe en el registro.

Dicha acción reivindicatoria fue estimada en primera instancia mediante sentencia de 16 de febrero de 2015 y confirmada en apelación por la sección 15ª de la AP de Barcelona, en sentencia de 14 de julio de 2016 , "extinguiéndose automáticamente todos los contratos y licencias que hubiera podido otorgar e Sr. Genaro (sobre la referida marca)".

Dicha sentencia fue notificada a la parte demandada el 13 de septiembre de 2016 , declarándose su firmeza mediante diligencia de ordenación de 27 de septiembre de 2016 .

Duodécimo. El día 11 de noviembre de 2016 , INOXCROM INTERNACIONAL presentó nueva demanda contra INOXGRUP SCCL por infracción de sus derechos marcarios sobre la marca "Globo Terráqueo", solicitando de forma acumulada su condena al pago de daños y perjuicios.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Alegaciones de las partes.

Las presentes actuaciones tienen su origen en la demanda interpuesta por la mercantil INOXCROM INTERNACIONAL SL contra la cooperativa INOXGRUP SCCL por infracción de sus derechos marcarios sobre el signo distintivo "Globo Terráqueo". Concretamente, ejercita la actora las siguientes acciones:



1.- Acción declarativa de infracción:

Sostiene la parte actora que la sentencia que estimó la acción reivindicatoria en su día ejercitada contra el Sr. Genaro al amparo del art. 2 LM, tiene efectos retroactivos. Por consiguiente, en la medida en que la sentencia reconoce que el Sr. Genaro actuó de mala fe a la hora de solicitar el registro de la marca, no podía otorgar ninguna licencia de algo que no era suyo. En consecuencia, si la licencia no era válida, tampoco lo eran los actos de explotación de esa marca realizados por el licenciataria al carecer de autorización de quien sí era el verdadero titular, la mercantil INOXCROM INTERNACIONAL. Todo ello, sin perjuicio del derecho del licenciataria de repetir posteriormente contra el transmitente, por daños y perjuicios, en su caso.

A mayor abundamiento, según la actora, tanto el anterior titular registral de la marca como el licenciataria actuaron de mala fe y en connivencia, pues ambos eran conocedores de que los derechos marcarios sobre el signo distintivo "Globo Terráqueo" habían sido transmitidos a INOXCROM INTERNACIONAL con la unidad productiva de INOXCROM SA y lo hicieron para obstaculizar la continuidad del negocio por parte de la actora, al no resultar elegida la oferta de INOXGRUP SCCL.

2.- Acción de cese y prohibición: (art. 41.1 letra a)

Declarada la infracción de los derechos marcarios del actor por parte del licenciataria, solicita se le condene al cese y prohibición de uso, en cualquier forma, del signo distintivo "Globo Terráqueo", así como cualquier forma confundible y/o asociable con el mismo.

3.- Acción indemnizatoria: (art. 41.1 b):

Acreditada la infracción de los derechos marcarios del actor, y habiendo realizado el demandado los actos previstos en las letras a) y f) del ar. 34.3 de la LM, con infracción del art. 34.2 a) y 34.2 c) de la LM, solicita la actora la condena de la demandada a indemnizarle por los siguientes conceptos:

- a) Por infracción de los derechos de exclusiva del actor sobre la referida marca: calculados en base a un "licencia hipotética", resultante de aplicar un royalty del 9,5 % sobre la cifra de negocios generada por el uso de ese signo. En su defecto, solicita se aplique la indemnización mínima del 1 % del artículo 43.5 LM.
- b) Un 10 % de indemnización por los daños ocasionados por el desprestigio de la marca notoria del actor.
- c) Lo gastos en los que incurrió el actor para acreditar la infracción de sus derechos marcarios por el demandado.

4.- Acción de remoción: (art. 41.1 c), consistente en la retirada y destrucción de cualquier material publicitario o promocional del signo "Globo Terráqueo".

5.- Acción de difusión: (art. 41.1 letra e), consistente en la publicación de la sentencia en dos medios de comunicación de ámbito nacional, como son el periódico "El Mundo" y "El País".

La parte demandada se opone a la estimación de la demanda por los siguientes motivos:

1.- Por falta de legitimación activa: pues a fecha de presentación de la demanda, todavía estaba pendiente de inscripción en el registro de marcas de la OEPM el cambio de titularidad. Asimismo, por falta de uso de tal manera que si no hay uso, no hay infracción y no hay daño, no estando ante una marca notoria.

2.- Por caducidad de la acción por preclusión de alegaciones al amparo del art. 400 LEC al no haber solicitado daños y perjuicios al entablar en su día la acción reivindicatoria.



3.- La acción reivindicatoria, a diferencia de la acción de nulidad del art. 51.1 letra b), no tiene efectos retroactivos sino desde la firmeza de la sentencia que estima la acción reivindicatoria. En este caso, tal firmeza se declaró por DO de 27 de septiembre de 2016, dictada por la AP de Barcelona, sección 15ª, habiendo cesado la demandada a partir de ese momento en la comercialización de productos con ese signo.

4.- Niega haber actuado de mala fe a la hora de suscribir el contrato de licencia con el Sr. Genaro, siendo la persona que en aquel momento figuraba como titular registral de la marca.

5.- Subsidiariamente, de estimarse la acción de infracción, alega pluspetición pues si no hay uso de la marca por el actor, no hay daño. Asimismo, considera excesivo el quantum indemnizatorio reclamado. A su entender, no está justificada ni la cantidad reclamada en concepto de indemnización legal como es la aplicación de un royalty del 9,5 % sobre el volumen de facturación de los productos vendidos con la marca Globo Terráqueo, cuando en el procedimiento que se tramita ante el juzgado mercantil de Alicante, en ejecución de sentencia, la actora sólo reclamó la aplicación de un royalty del 6,5 %, yendo ahora en contra de sus propios actos y segundo, tampoco procede conceder una indemnización del 10 %, al no haber acreditado la actora el supuesto desprestigio ocasionado a su marca.

En los fundamentos de derecho siguiente, se dará oportuna respuesta a cada una de las cuestiones planteadas. SEGUNDO. Caducidad de la acción

Dispone el art. 222.1 LEC que "la cosa juzgada de las sentencias firmes, sean estimatorias o desestimatorias, excluirá conforme a la ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquella se produjo".

Dicho precepto debe completarse con el art. 400 LEC a cuyo tenor:

1. Cuando lo que se pida en la demanda pueda fundarse en diferentes hechos o en distintos fundamentos títulos jurídicos, habrán de aducirse en ella cuantos resulten conocidos o puedan invocarse al tiempo de interponerla, sin que sea admisible reservar su alegación para un proceso ulterior.

La carga de la alegación a que se refiere el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de las alegaciones complementarias o de hechos nuevos o de nueva noticia permitidas en esta Ley en momentos posteriores a la demanda y a la contestación.

2. De conformidad con lo dispuesto en el apartado anterior, a efectos de litispendencia y de cosa juzgada, los hechos y los fundamentos jurídicos aducidos en un litigio se considerarán los mismos que los alegados en otro juicio anterior si hubiesen podido alegarse en éste."

Si bien es cierto que el procedimiento que se tramitó ante el juzgado mercantil nº 2 de Barcelona, con el número de autos nº 850/2013, se inició a raíz de la demanda interpuesta por el Sr. Genaro y la compañía INOXGRUP SCCL contra INOXCROM INTERNACIONAL por infracción de los derechos marcarios, ésta dirigió únicamente su demanda reconvencional de acción reivindicatoria de los derechos marcarios del signo distintivo "Globo Terráqueo" contra el Sr. Genaro. En consecuencia, al igual que se afirmó en su día en el acto de la audiencia previa, no se puede apreciar cosa juzgada entre este procedimiento y el tramitado ante el juzgado mercantil nº 2 de Barcelona en la medida en que no hay identidad de partes, ni de objeto ni causa de pedir, pues nada tiene que ver una acción reivindicatoria de derechos marcarios con una acción de infracción de marca y petición de indemnización de daños y perjuicios.

Por tal motivo, desestimo la concurrencia de tal excepción procesal.

TERCERO. Falta de legitimación activa ad causam



Se opone la parte demandada a la estimación de la demanda por falta de legitimación activa ad caussam al no acreditar la actora que al tiempo de interponer la demanda (11/11/2016) se hubiera efectuado ya el cambio de la titularidad registral de la marca "Globo Terráqueo".

Procede su desestimación. Ciertamente es que la ley de marcas se rige por el principio de prioridad registral de tal manera que quien figura en el registro como titular de la marca, adquiere a partir de ese momento la propiedad de la misma y todos los derechos inherentes a ella, es la denominada "forma adquisitiva u originaria de adquirir la titularidad de la marca", pudiendo ejercitar las acciones previstas en los arts. 40 y ss de la LM contra quien perturbare su derecho de exclusiva. Así, a tenor de lo dispuesto en el art. 2.1. "El derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley".

Ahora bien, esa prioridad registral decae en dos supuestos, en los que frente a la realidad registral se impone la prioridad de uso:

- 1) Quien acredite ser el titular de una marca notoria
- 2) Quien obtenga a su favor una sentencia estimatoria de la acción reivindicatoria de sus derechos marcarios, al haber actuado el anterior titular registral con mala fe, con fraude de sus derechos o con violación de una obligación legal o contractual.

A diferencia del primero de los supuestos del art. 2.1 LM, en el que la inscripción es el título legitimador y la forma originaria de adquirir la propiedad de la marca, en el supuesto del art. 2.2 LM (acción reivindicatoria), la adquisición de la titularidad de la marca se produce como consecuencia de la sentencia, subrogándose el adquirente en los derechos y obligaciones del anterior titular, es la denominada "adquisición derivativa y con efectos subrogatorios". Por tanto, basta con que el actor acredite al tiempo de interponer la demanda haber obtenido esa sentencia a su favor y su firmeza, para reconocerle plena legitimación activa para interponer las acciones marcarias de los arts. art. 40 y ss LM, siendo irrelevante a los tales efectos que se haya efectuado ya o no, el cambio de la titularidad registral, en ejecución y cumplimiento de la referida sentencia.

Aplicando tal conclusión al caso enjuiciado, cierto es que en el momento de interponer la demanda (11/11/2016) no se había inscrito todavía el cambio de la titularidad registral de la marca "Globo Terráqueo" a favor de INOXCROM INTERNACIONAL. Ahora bien, tal como vimos anteriormente, teniendo en cuenta que en esa fecha la sentencia de la AP de Barcelona de 14 de julio de 2016 ya era firme, hay que reconocerle a la parte actora plena legitimidad activa para interponer las acciones civiles y penales que tuviera por conveniente para la defensa y protección de su marca. En este sentido, STS, de 14 de junio de 2013 a cuyo tenor: La acción reivindicatoria de una marca o de un nombre comercial, tal y como viene regulada en el art. 2.2 LM, constituye un modo especial de adquirir la titularidad del signo, previamente registrado por otro, cuando este registro fue solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual".

Por lo expuesto, procede desestimar tal excepción procesal y reconocer plena legitimación activa a INOXCROM INTERNACIONAL para interponer la presente demanda.

CUARTO. Acción de infracción marcaria. Efectos de la acción reivindicatoria frente a los licenciarios y terceros adquirentes de los derechos marcarios.

La acción que se ejercita en este procedimiento por parte de INOXCROM INTERNACIONAL contra INOXGRUP SCCL es una acción de infracción de los derechos marcarios prevista en el art. 40 LM a cuyo tenor:



"El titular de una marca registrada podrá ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia, todo ello sin perjuicio de la sumisión a arbitraje, si fuere posible".

Como presupuesto básico de esta acción y antes de entrar en el análisis de si hubo o no infracción, es necesario que quien demande acredite ser el titular legítimo de la marca en el momento en el que se cometieron los actos presuntamente infractores. Para ello, el art. 40 LM exige que quien demande sea el "titular registral de la marca" y ello es así por concordancia con el art. 2.1 LM, que consagra el principio de prioridad registral. Ahora bien, como ya hemos visto anteriormente, también podrán ejercitar tales acciones quienes acrediten ser titulares de una marca notoria no inscrita o quienes hayan obtenido a su favor, una sentencia estimatoria de la acción reivindicatoria de los derechos marcarios sobre un signo distintivo concreto, al haber actuado el anterior titular registral con mala fe y conculcación de sus derechos.

En nuestro caso, la parte actora no constaba inscrita en el registro de marcas como titular de la marca "Globo Terráqueo" durante el periodo de tiempo denunciado sino el Sr. Genaro. Ahora bien, la SAP de Barcelona, sección 15ª, de 14 de septiembre de 2016 estimó la acción reivindicatoria interpuesta por aquél reconociéndole la titularidad de la marca y declarando que el registro de la marca "Globo Terráqueo" por parte del Sr. Genaro había sido de mala fe. Por consiguiente, no hay duda alguna que a partir de esa sentencia, el verdadero titular de la marca ya puede ejercitar las acciones que tenga por conveniente para impedir que terceros realicen actos que menos caben su derecho de exclusiva, se haya producido o no el cambio de la titularidad registral en ejecución de esa sentencia.

Sin embargo, el problema jurídico que se suscita en este pleito va más allá. Se trata de decidir si el verdadero titular de la marca puede ejercitar esas acciones de infracción, no solo por actos que cometa un tercero después de la firmeza de la sentencia sino también, por actos anteriores a la misma. O dicho en otras palabras, se trata de determinar si son los efectos de esa sentencia estimatoria de una acción reivindicatoria de marcas, son "ex tunc o ex nunc".

En el caso de la acción de nulidad de la marca por registro de mala fe (art. 51.1 letra b) de la LM no hay duda alguna de que esa sentencia produce efectos retroactivos porque así lo dispone expresamente el art. 54.1 LM a cuyo tenor: "1. La declaración de nulidad implica que el registro de la marca no fue nunca válido, considerándose que ni el registro ni la solicitud que lo originó han tenido nunca los efectos previstos en el capítulo I del Título V de la presente Ley, en la medida en que hubiere sido declarada la nulidad".

Sin embargo, en la medida en que en la acción reivindicatoria del art. 2.2 LM no se contempla un efecto similar, entiendo que la sentencia no produce tales efectos ex tunc sino solo ex nunc, no pudiendo aplicarse el art. 54 LM ni siquiera por analogía al art. 2.2 y 3 LM, al estar ante acciones diferentes y con efectos distintos.

Además, no hay que olvidar que la razón por la que la ley marcaria no reconoce a la acción reivindicatoria tales efectos retroactivos es que esa sentencia declarativa es el título de dominio a partir del cual, una persona que no consta como titular de la marca en el registro, adquiere la misma de forma derivativa, subrogándose a partir de ese momento en los derechos y obligaciones del anterior titular registral. Por esta razón, el verdadero titular de la marca sólo puede ejercitar de forma acumulada a la acción reivindicatoria, una acción de cesación frente al anterior titular registral o licenciarios prohibiéndoles continuar en



el futuro usando su marca, pero no una acción de infracción marcaria por actos anteriores al carecer de justo título para ello.

En cuanto a los efectos que esa sentencia reivindicatoria produce frente a terceros, como ya hemos visto, aparecen recogidos en el art. 2.3 LM y consisten en la extinción automática de todos los contratos, licencias y derechos que el anterior titular registral haya podido otorgar, con independencia de que esos licenciatarios o terceros adquirentes hayan actuado de buena fe o mala fe. Y ello es así porque el registro de marcas, a diferencia del registro de la propiedad, no despliega los efectos propios de la "fides pública".

En resumen, a diferencia de la acción de nulidad de una marca por inscripción de mala fe (art. 51.1 letra b) LM que sí produce efectos ex tunc en caso de ser estimada, la acción reivindicatoria del art. 2.2 LM sólo produce efectos ex nunc. Por consiguiente, no es sino a partir del momento en que esa sentencia deviene firme que el verdadero titular de la marca podrá accionar por el art. 40 y ss LM para impedir aquellos actos que se produjeran a partir de ese momento, tendentes a perturbarle en su legítimo derecho de exclusiva.

Aplicando tales conclusiones al caso enjuiciado, en la medida en que la sentencia de la AP de Barcelona devino firme el día 27/9/2016 , INOXCROM INTERNACIONAL solo puede ejercitar la acción de infracción de sus derechos marcarios sobre la marca Globo Terráqueo por actos realizados por INOXGRUP SCCL a partir de esa fecha, no por los actos anteriores, al estar legitimada la misma por el contrato de licencia otorgado por el anterior titular, no habiendo ejercitado la actora ninguna acción de nulidad del referido contrato de licencia por registro de mala fe.

Por tanto, teniendo en cuenta que la demanda se presentó el 11 de noviembre de 2016 , estamos ante un ejercicio de la acción de infracción ciertamente prematuro por parte de INOXCROM INTERNACIONAL pues cuando presentó la demanda, no se había prácticamente ni agotado el plazo de 20 días hábiles que otorga la ley de enjuiciamiento civil al demandado para que cumpla voluntariamente el fallo de la sentencia. Al respecto, hay que ser conscientes que la remoción de los efectos de determinadas conductas, no siempre puede ser inmediata y puede precisar de un cierto tiempo. Lo importante es valorar cuál fue la conducta del demandado en aras a acatar el fallo de la sentencia, siendo la respuesta en este caso en sentido afirmativo. Así, de la documental obrante en autos, del interrogatorio del propio demandado y de la testifical de la Sra. Paloma se constata cómo la demandada, una vez que conoció el fallo de la sentencia y su firmeza, dio instrucciones a sus proveedores y comerciales para que dejaran de comercializar aquellos productos que llevaran el logo del Globo Terráqueo, ordenó cambiar el encapuchado de los bolígrafos que llevaban ese emblema, eliminó del catálogo del año 2018 cualquier referencia a ese signo y dejó de fabricar y comercializar productos con esa marca a partir del 31 de diciembre de 2017 , tal como pudo comprobar la perito judicial.

Por tanto, si no hay infracción, no hay daño, debiendo desestimarse íntegramente todas las acciones ejercitadas en el escrito de demanda.

Por último, pudiera discutirse jurídicamente si sería admisible acumular a una acción reivindicatoria de derechos marcarios, una acción de daños y perjuicios contra el anterior titular registral de la marca que actuó de mala fe e incluso, contra los licenciatarios y terceros de acreditarse que actuaron también de mala fe y en connivencia con el transmitente (consilium fraudis), aplicando por analogía el art. 54.2 LM que sí lo permite en la acción de nulidad del registro de una marca por mala fe del titular. Ahora bien, estaríamos ante una acción de daños y perjuicios, de naturaleza indemnizatoria, autónoma e independiente de la acción de daños y perjuicios del art. 43 LM derivada de la infracción de los derechos marcarios, más próxima a la acción resarcitoria del art. 1902 CC o a la del art. 1478 CC . Si bien, en la medida en que no ha sido ésta la acción ejercitada en la



demanda sino la del art. 43 LM , no procede entrar en su análisis por un principio de congruencia y de justicia rogada.

QUINTO. Costas

Conforme a lo previsto en el Art. 394.1 LEC , no procede condenar en costas a ninguna de las partes por las serias dudas de derecho que se plantean relativas a los efectos que produce una sentencia estimatoria de una acción reivindicatoria de derechos marcarios.

Vistos los preceptos indicados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda interpuesta por INOXCROM INTERNACIONAL SL contra la sociedad cooperativa INOXGRUP SCCL, sin condena en costas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes haciéndoles saber que la misma no es firme y el modo de su impugnación.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra esta sentencia cabe interponer ante este juzgado y en el plazo de veinte días, RECURSO DE APELACIÓN del que conocerá la sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona (artículo 455 LEC).

Asimismo, de conformidad con lo establecido en la DA 15ª de la LOPJ , en su redacción dada por la LO 1/2009 , de 3 de noviembre, se indica a las partes que, salvo que tengan reconocido el derecho al beneficio de justicia gratuita (Art. 6.5 Ley 1/06 , de 10 de enero , y punto 7º de la instrucción 8/2009 , de la secretaría de Estado de Justicia), será requisito indispensable para la admisión a trámite del recurso de apelación, la constitución de un depósito previo de 50 EUROS en la Cuenta de Consignaciones y depósitos de este Juzgado mediante ingreso o transferencia bancaria así como el pago de la correspondiente tasa judicial estatal.

Protección de datos: De acuerdo con lo establecido por la L.O. 15/1999 , de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, las partes quedan informadas y aceptan la incorporación de sus datos a los ficheros jurisdiccionales existentes en este Juzgado, donde se conservarán con carácter confidencial, sin perjuicio de las remisiones que se deben cumplir obligatoriamente. Su finalidad es llevar a cabo la tramitación del presente procedimiento judicial. El responsable del fichero es este Juzgado de lo Mercantil. Se advierte a las partes que los datos contenidos en las comunicaciones que se efectúen en este procedimiento y en la documentación que se adjunte son confidenciales, quedando prohibida su transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento, y debiendo ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, la pronuncio, mando y firmo.

AVISO LEGAL

Para la realización de cualesquiera actos de reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales con finalidad comercial, debe ponerse en contacto con el Centro de Documentación Judicial -CENDOJ-