



Roĵ: **SAP B 3333/2018 - ECLI: ES:APB:2018:3333**

Id Cendoj: **08019370152018100286**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **03/05/2018**

Nº de Recurso: **475/2016**

Nº de Resolución: **296/2018**

Procedimiento: **Recurso de apelación**

Ponente: **MANUEL DIAZ MUYOR**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil

Calle Roger de Flor, 62-68 - Barcelona - C.P.: 08013

TEL.: 938294451

FAX: 938294458

N.I.G.: 0801947120158002986

Recurso de apelación 475/2016-2ª

Materia: Juicio ordinario otros supuestos

Órgano de origen: Juzgado de lo Mercantil nº 02 de Barcelona

Procedimiento de origen: Procedimiento ordinario 304/2015

Parte recurrente/Solicitante: VAHO WORKS S.L, Saturnino

Procurador/a: Daniel Font Berkhemer

Parte recurrida: Santiago , GREEN BAG PRODUCTS S.L, RECYSHOP S.L., PRIVACIDAD

WHOIS SL Procurador/a: Nuria Baset Martinez.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCION DECIMOQUINTA

ROLLO 475/2016-2ª

ORDINARIO 304/2015

JUZGADO MERCANTIL 2 BARCELONA

SENTENCIA NUM.

MAGISTRADOS

JUAN F. GARNICA MARTIN

Manuel Diaz Muyor

ELENA BOET SERRA

En Barcelona, a tres de mayo de dos mil dieciocho.

APELANTE: VAHO WORKS S.L./ Saturnino

Procurador: Daniel Font Berkhemer

Letrado: David Pellisé de Urquiza

APELADOS: Santiago /GREEN BAG PRODUCTS, S.L./RECYSHOP, S.L.



Procurador: Nuria Baset Martínez

Letrado: Alejandro Burón Márquez

Resolución recurrida: Sentencia

Fecha: 23 de mayo de 2016

DEMANDANTES: VAHO WORKS S.L./ Saturnino

DEMANDADOS: Santiago /GREEN BAG PRODUCTS, S.L./ RECYSHOP, S.L.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El fallo de la sentencia apelada es el siguiente: FALLO: « que DESESTIMO INTEGRAMENTE la demanda interpuesta por parte de la entidad VAHO WORKS, S.L. y D. Saturnino contra D. Santiago , contra la entidad GREEN BAG PRODCUTS S.L. y contra la entidad RECYSHOP, S.L., absolviendo a estos de la reclamación contra ellos efectuada.

Se impone las costas de esta reclamación a la parte actora.

De igual modo, estimo la demanda reconvenicional interpuesta por D. Santiago contra la entidad VAHO WORKS, S.L. y contra D. Saturnino por la que:

a) Se declara que la mercantil VAHO WORKS, S.L. ha realizado actos de violación de la marca española 2.588.693 mediante la utilización del signo VAHO.

b) Se condena a la entidad VAHO WORKS, S.L. al cese y prohibición de la denominación VAHO como signodistintivo del tipo de productos para los cuales tiene registrada la marca el Sr. Santiago , es decir, bolsos y demás complementos. Así como el cese y la prohibición de la producción, comercialización y distribución de tales productos utilizando el signo distintivo VAHO

c) Se prohíbe a la mercantil VAHO WORKS, S.L. a realizar en el futuro actos consistentes en la utilización del signo distintivo VAHO o cualquier otro que incorpore la denominación VAHO.

d) Se condena a la mercantil VAHO WORKS, S.L. a la retirada del tráfico económico de todos los elementos en los que se materialice el signo distintivo VAHO en su poder.

e) Por parte del Sr. Saturnino se le condena al cese y prohibición en el uso del nombre de dominio www.vaho.ws".

Se imponen las costas de la reclamación a la parte reconvenida ».

SEGUNDO .- Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación la representación de los demandantes. Admitido en ambos efectos se dio traslado a las contrapartes, que se opusieron y solicitaron la confirmación de la sentencia recurrida, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 21 de septiembre de 2017.

Ponente: magistrado Manuel Diaz Muyor.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- Términos en los que aparece determinado el conflicto en esta instancia.

1. Se interpuso por la mercantil VAHO WORKS, S.L. y Saturnino una demanda en la que se ejercitan varias acciones: acción reivindicatoria de la marca española nº 2.588.693 VAHO, acciones subsidiarias de nulidad de esta marca, acciones de violación de derecho de marca sobre el signo denominativo VAHO, acciones por vulneración de derechos de propiedad intelectual sobre un dibujo artístico y su representación y acciones de competencia desleal por actos de confusión.



2. Los demandados formularon reconvención por infracción de la marca española 2.588.693 mediante el usodel signo VAHO, interesando su cese y prohibición de dicho uso, la retirada del tráfico económico de todos los elementos en que se materialice el signo VAHO, y al Sr. Saturnino para que cese en el uso del nombre de dominio www.vaho.ws.
3. Los hechos que motivan la interposición de esta demanda tienen su origen en un proyecto empresarial enque participaron inicialmente el demandante Sr. Saturnino y el Sr. Inocencio , ambos compañeros de estudios en la escuela de diseño ELISAVA, y se inició con la creación y venta de unos bolsos elaborados mediante material reciclado (principalmente obtenido de banderolas, carteles y pasquines publicitarios de la vía pública), a los que les dieron el nombre de VAHO, con fundamento en una idea expresada como TRASHION, combinación de las palabras en inglés "fashion" (moda) y "trash" (basura) como inspiradora de una moda basada en la ecología y la innovación.
4. Desde el año 2002 inician esta actividad y tienen presencia en diversos eventos y certámenes de moda ydiseño, y comercializan sus productos en tiendas y establecimientos de amigos y conocidos que se prestan a ello, constituyendo la sociedad civil particular VAHO DESIGN SCP el día 3 de febrero de 2003, formada por los citados Saturnino y Inocencio .
5. El negocio fue aumentando su prestigio y en el año 2003 se creó la página web de la empresa www.vaho.ws,adquiriendo cierta relevancia en el mercado, con presencia en los medios de comunicación, y tras suscribir un contrato de distribución exclusiva con PEPPERLINE, S.L. para la distribución a nivel nacional e internacional de 7.000 bolsos, se decidió disolver la sociedad civil y constituir, como así ocurrió el día 4 de junio de 2004, la mercantil VAHO WORKS, S.L., cuyo objeto fue " la realización de actividades relacionadas con la construcción y diseño de cualquier tipo de materiales ", siendo el Sr. Saturnino administrador único de la misma. En la constitución de esta sociedad intervinieron únicamente el Sr. Saturnino y Landelino .
6. La actividad de la empresa adquirió cierta dimensión internacional, y en el año 2006 se dejó de utilizar elcanal de distribución PEPPER LINE y se asumió esta por la propia empresa, potenciando la venta *on line* a través de su sitio web, y diversificando productos bajo la marca VAHO. Este mismo año se amplía la gama de productos con la marca VAHO.
7. También el año 2006 decidieron crear un logotipo gráfico, encargado a la diseñadora Violeta , que pasaron adenominarlo "galloperro", que se presenta como un animal mitad gallo, mitad perro. El diseño se realizó a partir de un boceto de Inocencio y se abonaron los derechos por el mismo al estudio de diseño OTTO&OLAF. Este diseño ha venido siendo utilizado en los productos, etiquetas, comunicaciones comerciales, Facebook, etc.
8. Santiago inició su colaboración con la empresa VAHO DESIGN SCP prestando servicios de logística yadministración, y conoció de forma directa el crecimiento de la empresa, siendo nombrado apoderado de VAHO WORKS, S.L. el día 16 de junio de 2004, suscribiendo un contrato laboral con la misma el día 29 de junio con carácter indefinido, asumiendo cada vez mayor actividad y competencias dentro del funcionamiento interno de la empresa.
9. El día 22 de septiembre de 2013 el Sr. Santiago fue despedido, siendo extinguida la relación laboral yrevocados los poderes que tenía de la mercantil VAHO WORKS, S.L.
10. El día 13 de marzo de 2004 el Sr. Santiago solicitó para sí, sin el consentimiento de VAHO DESIGNSCP el registro de las marcas españolas nº 2.588.693 (VAHO), concedida para distinguir "bolsos" en la clase 18 del nomenclator oficial, la nº 2.588.694 (TRASHION) y nº 2.588.695 (VAHO DESIGN), todos ellos signos

denominativos usados por VAHO. Estas marcas le fueron concedidas el día 13 de septiembre de 2004 aunque han caducado los registros TRASHION y VAHO DESIGN. El registro de estas marcas fue ocultado por el Sr. Santiago a los Sres. Saturnino y Inocencio , desde antes de la constitución de VAHO WORKS, S.L. como también cuando fue contratado.

11. No consta que la marca haya sido utilizada por el Sr. Santiago , habiéndolo hecho durante este tiempo la actora, que también ha empleado el signo como nombre comercial. El día 13 de marzo de 2014 el Sr. Santiago solicitó la renovación de la marca nº 2.588.693 (VAHO) y el 3 de noviembre de 2014 solicitó la marca comunitaria nº 13.424.528



. Este logo se solicitó no solo para la clase 18 sino también para las clases 25 y 35.

12. El Sr. Santiago remitió el día 27 de octubre de 2014 una circular a clientes de VAHO WORKS, S.L. como administrador de una sociedad denominada GREEN BAG PRODUCTS, S.L., constituida el día 21 de octubre de 2014 en la que se les comunicaba que la titularidad de la marca correspondía al Sr. Santiago desde el año 2004, y que la fabricación, distribución y comercialización de los productos de la marca VAHO los realizaría la empresa constituida y administrada por el mismo.

13. El día 23 de enero de 2015 el Sr. Santiago , en nombre de la sociedad GREEN BAG PRODUCTS, S.L., procedió al registro del dominio www.vaho.us, que solo se diferencia del utilizado y preexistente dominio de la actora en la identificación del país (que ya no es Samoa, sino USA) y a su vez ha activado el



dominio www.vaho.es, que pertenece a PRIVACIDAD VHOIS, S.L. desde el día 17 de enero de 2008, que desde el mes de marzo anuncia la próxima apertura de venta *on line* de productos VAHO, utilizando el logo del denominado "galloperro".

14. En esta página web (www.vaho.es) la empresa afirma tener abiertas tres tiendas en Barcelona y una en Palma de Mallorca, y en ellas se venden productos originales de VAHO WORKS, S.L., con sus etiquetas y envoltorios originales, apareciendo en estas tiendas como empresa vendedora, según los resguardos de compra la empresa RECYSHOP S.L., que se dedicaba a la venta de los productos a través de tiendas no oficiales.

SEGUNDO.- La sentencia de instancia y alegaciones de las partes frente a la misma.

15. La sentencia de instancia parte de considerar que Santiago no fue únicamente un empleado de la entidad actora, sino que ya desde un inicio vino prestando su colaboración con la empresa VAHO, realizando especialmente una actividad administrativa y de gestión, a diferencia de Inocencio y Saturnino, que se dedicaban más a las tareas de producción y creatividad, ya con anterioridad al año 2004 en que se constituyó la sociedad VAHO WORKS, S.L., sociedad de la cual se dice que finalmente acabaría tomando participación, avalando incluso tras el cese de su relación laboral un préstamo que se concedió a la sociedad. También basa la sentencia sus conclusiones sobre la posición del Sr. Santiago en la empresa tras valorar determinada documentación, a la que más adelante nos referiremos y que viene a poner de manifiesto un acuerdo de voluntades sobre la titularidad de la marca objeto del presente procedimiento, que en definitiva le lleva a desestimar las acciones ejercitadas.

16. A su vez la sentencia, partiendo de la legítima titularidad de la marca por parte de Santiago, estima la reconvencción por infracción de marca al constar el indebido uso que de la misma viene realizando la parte demandante.

17. La parte actora formula recurso frente a esta sentencia por considerar que existe una incorrecta valoración de la prueba practicada respecto unos hechos como la participación de Santiago en la creación de la marca VAHO, la falta de reconocimiento del uso extrarregistral de la marca por VAHO DESIGN y la solicitud de registro por Santiago con anterioridad a la constitución de VAHO, S.L., sociedad en la que inicialmente no participó. Se cuestiona además la valoración que de la prueba pericial hace la sentencia sobre determinados documentos y de determinados hechos posteriores que podrían resultar convalidantes del registro de la marca.

18. Se opone al recurso la demandada sosteniendo la participación de Santiago en la creación de la marca, la participación de Leonardi y la venta de sus participaciones a Santiago, considerando ajustada a Derecho la valoración de la prueba realizada por el juzgador de instancia.

TERCERO.- Valoración del Tribunal.

Sobre la acción reivindicatoria de la marca.

19. El artículo 2.1 LM (adquisición del derecho) establece: « *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* ». Se deduce de la redacción legal que la adquisición registral de la marca precisa que el registro sea "válido". Consecuentemente con lo anterior, el número 2 del citado precepto señala: «Cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca, si ejercita la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de registro o en el plazo de cinco años a contar desde la



publicación de éste o desde el momento en que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada conforme a lo previsto en el artículo 39. Presentada la demanda reivindicatoria, el Tribunal notificará la presentación de la misma a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su anotación en el Registro de Marcas y decretará, si procediera, la suspensión del procedimiento de registro de la marca».

20. Como decíamos en la sentencia 391/2013, de 14 de junio , 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* ".

21. Ordinariamente alcanza a supuestos de registro de una marca o nombre comercial por el distribuidor o agente, y, en general, a los de abuso de confianza o incumplimiento de un deber de fidelidad, que presuponen una previa relación entre las partes (tercero defraudado y solicitante de la marca); aunque también tienen cabida dentro del art. 2.2 LM casos de registro de mala fe de una marca o nombre comercial para aprovecharse de la reputación ajena. Es lo que en la doctrina se describe como "registro de una marca del que resulte el aprovechamiento o la obstaculización injustificados de la posición ganada por un tercero sin que haya mediado vinculación alguna entre las partes en el conflicto".

22. La sentencia de esta Sala núm. 184/2015, de 14 de abril , señaló en relación al art. 2.2 LM 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, y que resulte probado que el registro de la marca fue solicitado con fraude de los derechos del demandante o con violación de una obligación legal o contractual que el solicitante de la marca tenía respecto del demandante* " y que el fraude " *se produce no sólo cuando quien solicita el registro como marca del signo que venía siendo usado por el demandante pretende beneficiarse de la posición obtenida por éste en el mercado, sino también cuando pretende obstaculizar, mediante el registro del signo a su nombre, la actuación del demandante que venía utilizando el signo* ».

23. En la misma sentencia se dice que: " *El art. 51.1 b) LM , que incorporó a nuestro Derecho interno una norma facultativa formulada por el art. 3.2 d) de la Directiva 2008/95/CE , sanciona con nulidad absoluta la marca obtenida con mala fe del solicitante. La jurisprudencia comunitaria (verbigracia, STJCE de 11 de junio de 2009, asunto C-529/07 , 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."*

24. La STS de 25 de noviembre de 2009 (ROJ: STS 7214/2009 -ECLI:ES: TS:2009:7214) dice al respecto, que "parece útil recordar - con la sentencia de 5 de octubre de 2.007 - que la Ley 32/1.988, al regular el nacimiento del derecho sobre la marca, adoptó un sistema mixto, pues, por un lado, estableció que "se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley " - artículo 3, apartado 1 - y, por otro, protegió con distinto alcance determinadas situaciones carentes de reflejo tabular y, en definitiva, contrarias a lo que el registro proclama, con el efecto constitutivo que, respecto de la adquisición originaria del derecho, a la inscripción se atribuye.



Una de esas situaciones es la que contempla el artículo 3, apartado 3, que, como se dijo, fue la norma aplicada en la sentencia que ha sido recurrida.

Dicha norma contempla un supuesto de colisión entre una titularidad registrada y un mejor derecho sobre el mismo signo, carente de publicidad tabular. En tal coyuntura, el precepto mencionado sacrifica aquella en beneficio de éste - si es que la acción se hubiera ejercitado una vez concedida la marca - y otorga protección con el reconocimiento de la facultad de subrogarse, ya en la titularidad que publica el expediente de solicitud, ya en el asiento practicado - a quien ostente ese mejor derecho por razones ajenas al registro, con tal que hubiera sido perjudicado, por el solicitante o el titular registral, con una actuación fraudulenta o que signifique violación de una obligación legal o contractual - sentencias de 14 de febrero de 2.000 , 25 de febrero , 30 de mayo y 30 de diciembre de 2.005 y 24 de marzo de 2.006 .

Debemos añadir que para el éxito de la acción de que se trata es necesario que se prueben en el proceso los elementos constitutivos de la misma - sentencias de 14 de febrero de 2.000 y 30 de mayo de 2.005 -. Esto es, la actuación fraudulenta - " *fraus alterius* " - o la violación de norma legal o contractual de contenido obligatorio."

25. No existe un concepto legal de mala fe en esta materia, ni la Directiva contiene definición alguna, por lo que la misma 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 & Sprüngli, C-529/07* , Rec. p. I-4893, apartados 37 y 40 a 42)»."

26. El concepto de fraude es amplio en esta materia, cabe incluso el mero abuso de confianza, al sustentarse en un comportamiento objetivamente contrario a la buena fe e imputable a quien se aprovecha de la eficacia registral de la marca obteniendo un monopolio sobre la misma en perjuicio de terceros, aunque esta buena fe se acepta también en su aspecto subjetivo, como dice el TS en sentencia de 22 de junio de 2011 (ROJ:STS 4281/2011 -ECLI:ES:TS:2011:4281) al decir que " La norma, meramente facultativa para los Estados miembros, que contiene la letra d) del apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 89/104/CEE , ha sido incorporada al artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , que describe como causa de nulidad absoluta del registro de la marca el que el solicitante hubiera actuado de mala fe.

Esa sanción por violación de la buena fe, que opera a modo de válvula del sistema, permite valorar el comportamiento de quien solicita el registro, no a la luz del resto del ordenamiento marcario, sino comparándolo, en un plano objetivo, con el modelo de conducta que, en la situación concreta a considerar, fuera socialmente exigible - en ese plano la buena fe está referida a un estándar o arquetipo, como señalaron las sentencias 760/2010, de 23 de noviembre y 462/2009, de 30 de junio , ésta en relación con el artículo 3, apartado 2, de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre -, aunque sin prescindir del plano subjetivo -en el que la buena fe se identifica con un estado psicológico de desconocimiento o creencia errónea, que como toda equivocación, ha de ser disculpable para poder tomarse en consideración".

27. La STS de 13 de enero de 2012 (ROJ: STS 259/2012 -ECLI:ES:TS:2012:259) dijo: " En la interpretación del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE



) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria - del mismo contenido que el artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 -, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea destacó, en la sentencia de 11 de junio de 2009 (C- 529/2007), que la mala fe del solicitante debe concurrir en el momento de la presentación de la solicitud y ha de apreciarse teniendo en cuenta todos los factores pertinentes que presente el caso, entre ellos, el hecho de que el solicitante conozca o debiera haber conocido que un tercero utiliza un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con aquel cuyo registro solicita o tenga intención de impedir que dicho tercero continúe utilizando tal signo.

Añadió dicho Tribunal que el conocimiento, por parte del solicitante, puede deducirse, particularmente, de la duración de la previa utilización, dado que, cuánto más antigua sea la misma, mayor será la posibilidad de que el solicitante la conozca en el momento de presentar la solicitud de registro.

De otro lado, hemos de recordar - con nuestras sentencias 1264/2001, de 28 de diciembre , 1211/2002, de 16 de diciembre , 827/2003, de 17 de septiembre , 409/2006, de 6 de abril , 462/2009, de 30 de junio , 414/2011, de 22 de junio , entre otras muchas - que la afirmación o negación de la buena fe constituye, a los efectos del extraordinario recurso de casación, una cuestión de hecho cuya determinación compete a los juzgadores de las instancias.

Es cierto y cumple también afirmar que, a partir de los siempre respetables hechos probados, la buena fe constituye un concepto jurídico indeterminado en el que ha de quedar subsumida la conducta de que se trate, mediante una operación que puede ser sometida a la revisión casacional.

La sentencia 278/2010, de 13 de mayo , precisó, al respecto, que la apreciación de mala fe, en la perspectiva de la fijación de los datos de hecho, corresponde a la valoración de la prueba; pero la significación jurídica de aquellos, una vez demostrados, forma parte de un juicio técnico jurídico que la casación permite valorar de nuevo.".

CUARTO.-

28. En el presente caso la parte apelante discrepa de la conclusión a la que llega el Juzgador de instancia, que basa la licitud del registro de la marca efectuado por el Sr. Santiago en su relación con los socios de VAHO WORKS, S.L., con anterioridad a la constitución de dicha sociedad.
29. En nuestra opinión, el hecho de que el Sr. Santiago mantuviera una colaboración, laboral o de cualquier otra naturaleza jurídica, con la sociedad civil VAHO DESIGN y posteriormente con la sociedad VAHO WORKS, S.L. no permite concluir que este tuviera derecho al registro de la marca. Lo realmente relevante es que desde un primer momento la marca fue usada por estas sociedades, y en ningún momento se aprecia ni el uso ni la más mínima actividad creativa de Santiago sobre la misma. Sí resulta indicativo, en cambio, que tanto Saturnino como Inocencio suscribieran con PEPPERLINE, S.L. un contrato para fabricar y distribuir 7.000 bolsos y crearon en el mes de diciembre del año 2003 de la página web www.vaho.ws.
30. Efectivamente, el Sr. Santiago fue nombrado apoderado de la sociedad VAHO WORKS, S.L., el mismo día de su constitución, pasando a ocupar un cargo en esta sociedad que no permite presumir un mejor derecho sobre la marca en cuestión que el que tuvieron aquellos que hasta la fecha la venían utilizando. Entendemos que es un indicio importante de que el Sr. Santiago no asumía, inicialmente, en esta sociedad que es continuación de la sociedad civil VAHO, y que viene explotando la marca, una posición societaria de mayor relevancia, ya sea como socio o como administrador de la sociedad, siéndole atribuido este rol secundario de apoderado general en la actividad del negocio, que resulta



contradictorio con la titularidad de un activo tan importante como era la marca VAHO que pretende hacer valer en este procedimiento.

31. La sentencia de instancia cuestiona la mala fe que se imputa al solicitante de la marca Sr. Santiago , que efectuó el registro a título personal y se dice que con conocimiento o consentimiento de la entidad VAHO WORKS, S.L. En la contestación a la demanda se dice que tal registro se hizo por Santiago ante la imposibilidad de que Inocencio pudiera registrar la marca por no tener nacionalidad española, lo que obviamente, de ser cierto este inverosímil argumento, abonaría la tesis de la mala fe en el demandado, cuando debiendo actuar por cuenta de otros, es decir, del citado Inocencio y Saturnino , se apropió, por vía registral, de la marca. Este conocimiento del uso extraregistral de la marca excluye un ejercicio legítimo de su inscripción, teniendo en cuenta a todo ello que el registro se produjo el día 13 de marzo de 2004, incluso con anterioridad a la constitución de VAHO WORKS, S.L. que tuvo lugar el día 4 de junio de 2004, hito temporal en el que pretende justificar su actuación el Sr. Santiago , que de esta forma dice que pasó a ser socio de esta mercantil.
32. Cabe concluir que el registro efectuado por el Sr. Santiago tuvo lugar cuando existía una explotación efectiva y pública de la marca, por parte de la sociedad civil VAHO, cuando todavía no se había constituido la sociedad limitada de la que posteriormente sería apoderado, por lo que incluso resulta incoherente alegar que el registro marcario podía responder a su participación societaria, participación que por otra parte no ha sido verificada en ningún momento, y en cualquier caso, tras el registro procedió a utilizar de forma inmediata dicha marca, pese a su vinculación con la sociedad limitada VAHO, de lo que cabe deducir su mala fe y comportamiento obstruccionista al tomar la iniciativa

QUINTO.- Sobre la condición de socio del Sr. Santiago .

33. Basa el demandado Sr. Santiago sus alegaciones en sostener su condición de socio de VAHO WORKS, S.L., debiendo ya advertirse que no aparece inicialmente como socio constituyente de la empresa, ya que de la escritura de constitución solo se aprecia que lo fueron el Sr. Saturnino y el Sr. Landelino , siendo Inocencio y Santiago únicamente apoderados de esta sociedad.
34. Por su parte, la transmisión de participaciones sociales en favor del Sr. Santiago presenta una importante endeblez probatoria, pues se pretende avalar la misma en unos documentos (4, 5 y 6 de la contestación a la demanda) que son cuestionados en cuanto a su autenticidad, existiendo una prueba pericial que niega que puedan imputarse tales documentos al Sr. Saturnino , lo cual no deja de ser también un indicio relevante de que los supuestos socios (Santiago y Inocencio) hubieran legalizado su situación ante la sociedad, comunicándole tal condición.
35. Pese a las atinadas observaciones del Juez de instancia en relación con la pericial caligráfica que rechaza la autenticidad de las firmas del Sr. Saturnino en los documentos que pretenden justificar la transmisión de participaciones, la valoración de la prueba en su conjunto nos lleva a concluir en este punto que no puede darse como probada la titularidad de los Sres.. Santiago y Inocencio de participaciones en la sociedad demandante. Valorado el documento 7, cuya autoría también se rechaza por el Sr. Saturnino , y así lo entiende también la prueba pericial. De ser cierta su existencia, estaríamos ante un documento cuyo contenido no permite obtener ventajas económicas o empresariales para el Sr. Saturnino , ya que en definitiva, y de asumir su autoría, solo hubiese tenido como efecto la cesión de derechos en favor de los citados Santiago y Inocencio , sin que de la lectura del mismo puedan deducirse otras contraprestaciones en su favor de haberlo suscrito.



36. En cualquier caso, el citado documento en ningún modo elimina la ilicitud del registro de la marca efectuado por el demandado, en la medida en que este uso ya se daba por el Sr. Saturnino y era conocido por el Sr. Santiago, todo ello sin perjuicio de que posteriormente colaborasen (o hubiesen mantenido la continuidad de una colaboración anterior) en el mismo proyecto empresarial, hecho que tampoco le atribuye al demandado ningún derecho sobre la marca para su exclusivo registro.

SEXTO.- Error en la desestimación de la acción de nulidad relativa por incompatibilidad con el nombre comercial VAHO, de conformidad a lo previsto en el art. 9.1 de la Ley de Marcas .

37. La sentencia de instancia considera improcedente esta pretensión de la parte demandante por entender que la denominación VAHO WORKS, S.L., al no estar registrada, no podía incurrir en ninguna incompatibilidad y que su registro había sido consentido.

38. La recurrente discrepa de dicho criterio alegando que el signo "VAHO" viene siendo utilizado por VAHODESIGN SCP y posteriormente por VAHO WORKS, S.L., sin solución de continuidad y como marca de los productos que han venido comercializando estas dos sociedades, alcanzado a partir de 2002 cierta notoriedad en relación a los productos comercializados por esta empresa, lo cual entiende ser merecedora de la cobertura que le proporciona el art. 52 de la Ley de Marcas .

39. Resulta irrelevante cuestionar la nulidad relativa de la marca una vez estimada la petición de nulidad absoluta de la misma.

SEPTIMO.- Sobre los actos de confusión, engaño y aprovechamiento de la reputación ajena.

40. La parte apelante entiende que se infringen los preceptos de la Ley de Competencia Desleal referidos a los actos de confusión, engaño y explotación de la reputación ajena, partiendo de la premisa del registro de las tres marcas españolas (VAHO, TRASHION Y VAHO DESIGN), ocultado por el Sr. Santiago y con una posterior explotación por su parte de tiendas VAHO como establecimientos autorizados por VAHO WORKS, S.L.

41. También lo hace refiriéndose a la compañía RECYSHOP, S.L. de la que Santiago es apoderado, y que explota 3 tiendas en Barcelona y aparentemente otra en Palma de Mallorca, con empleo de las mismas modalidades de exposición y disposición de los productos, solicitando su cesación para evitar el riesgo de confusión de los signos distintivos de VAHO WORKS, S.L.

42. También se refiere a la venta de productos por internet desde marzo de 2015 desde la web www.vaho.es, nombre de dominio del que es responsable PRIVACIDAD WHOIS, S.L. y donde aparece de forma destacada el logotipo del "galloperro", con evidente finalidad confusoria, teniendo en cuenta que el sitio www.vaho.ws sigue plenamente activo, por lo que solicita el cese de los signos distintivos creados por VAHO WORKS, S.L. y de la mencionada página web para la venta en España de bolsas y complementos y artículos de vestir de la marca VAHO ya que la demandante desde 2003 viene utilizando este dominio.

43. También se denuncia que por el demandado se enviaron circulares (el 27 de octubre de 2014) a clientes de VAHO WORKS, S.L. donde se decía que los tratos comerciales debían mantenerse con GREENBAG PRODUCTS,

S.L. como sucesora de la primera, en un claro intento de suplantación en la comercialización de productos, con la consiguiente confusión y aprovechamiento de la reputación ajena.

44. Las relaciones entre la legislación marcaría y la legislación sobre competencia desleal vienen determinadas por el principio de complementariedad



relativa, que recoge, entre otras la STS de 15 de febrero de 2017 (541/2017 - ECLI: ES:TS:2017:541) donde se dice: **TERCERO.- Decisión de la sala. Complementariedad relativa de la normativa sobre marcas y la normativa sobre competencia desleal.** 1.- La normativa sobre marcas y la normativa sobre competencia desleal cumplen funciones diferentes. Mientras que la primera protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, un derecho de exclusiva generador de un *ius prohibendi* en su titular, la segunda protege el correcto funcionamiento del mercado, de modo que la competencia se realice por méritos o por eficiencia de las propias prestaciones y no por conductas desleales. No obstante lo anterior, la Ley de Marcas, al proteger los signos que permiten identificar el origen empresarial de los productos y servicios, contribuye también a mantener el correcto funcionamiento del mercado, al excluir el error en las decisiones de adquisición de bienes o contratación de servicios. 2.- La coexistencia entre una y otra normativa se caracteriza por lo que se ha venido en llamar una «complementariedad relativa». En la última de las sentencias en que la sala se ha pronunciado sobre esta cuestión, la 450/2015, de 2 de septiembre, con recapitulación de lo declarado en anteriores sentencias, afirmamos: «La jurisprudencia sobre la relación entre las normas que regulan los derechos de exclusiva de propiedad industrial y las de competencia desleal, sigue el denominado principio de complementariedad relativa (Sentencias 586/2012, de 17 de octubre, y 95/2014, de 11 de marzo)». 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"».

45. Todos los supuestos que los demandantes describen y que pretenden obtener la cobertura que proporciona la Ley de Competencia Desleal, es decir, la apertura

de tiendas con la marca VAHO, la activación de la página web con el dominio www.vaho.es y la circular enviada a varios clientes obtienen la debida respuesta y protección en la propia legislación marcaria que ha sido aplicada en los fundamentos anteriores dado el uso ilícito de la marca VAHO como elemento común y determinante del engaño, confusión y aprovechamiento indebido de la reputación ajena, por lo que huelga efectuar más consideraciones al respecto.

OCTAVO.- Acción por infracción de derechos de propiedad intelectual en relación a la reproducción no autorizada del dibujo artístico del "GALLIPERRO".

46. Existe conformidad entre las partes en que el dibujo del "Galliperro"



es resultado de un boceto, al parecer elaborado por el Sr. Inocencio , cuyo desarrollo se encargó por el Sr. Saturnino a la diseñadora Violeta . La denominación de la figura se le atribuyó por parte de VAHO WORKS, S.L. y se emplea como signo distintivo tanto de la empresa como de sus productos. Sobre este dibujo la parte demandante se atribuye su titularidad de forma absoluta, que comprende su uso y en su caso explotación comercial, atribuyéndose al demandado la vulneración de este derecho, por solicitar su registro como marca gráfica (nº 13.424.528) y por la reproducción que se hace del mismo en la página web



www.vaho.es así como el uso del mismo como rótulo de establecimiento o en *packagings* de las tiendas regentadas por la codemandada RECYSHOP, S.L.

47. La sentencia desestima esta acción por entender que el boceto inicial del diseño del "galloperro" fue realizado por el Sr. Inocencio , que posteriormente solicitó su registro como marca mixta el día 28 de abril de 2008, que le fue concedida, sin que exista dato alguno por el que pueda deducirse la autoría del mismo en favor del Sr. Saturnino o de VAHO WORKS, S.L., desestimando esta pretensión.
48. La parte recurrente cuestiona la sentencia de instancia por limitarse la misma a considerar únicamente el derecho moral del autor sobre el dibujo artístico, cuando su pretensión se ampara en los derechos de explotación del mismo, y resulta además que fue la sociedad quien encargó la confección definitiva de este logotipo y pagó los correspondientes derechos a la diseñadora que finalmente dio forma definitiva al boceto.
49. La Ley de Propiedad Intelectual contempla en el art. 10.1.e) referido a obras y títulos originales contemplados como objeto de propiedad intelectual: e) *Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas gráficas, tebeos o comics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas.*
50. Por ello, atribuido siquiera de forma hipotética el derecho del Sr. Inocencio sobre un boceto previo del logotipo en cuestión, y los derechos que pueda ostentar sobre el mismo, se trata de un objeto de protección distinta de la obra terminada por la Sra. Violeta a petición de la mercantil VAHO WORKS, S.L. que en su día encargó a la mencionada diseñadora el logo cuyo uso es ahora objeto de litigio.
51. En este caso, el logo referido venía siendo utilizado desde 2006 por VAHO WORKS, S.L. como titular de los derechos patrimoniales sobre el mismo tras haber encargado su diseño y pago para su explotación, y sin perjuicio de los derechos que pudiera ostentar el Sr. Inocencio sobre los bocetos que hubiera elaborado y que no constan. Así, teniendo en cuenta que el art. 3.2ª TRLPI dice que: *Los derechos de autor son independientes, compatibles y acumulables con:...2.º Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra " y que las acciones para la protección de este derecho se encuentran en los arts. 138 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual , que permiten al titular del derecho " instar el cese de la actividad ilícita del infractor y exigir la indemnización de los daños materiales y morales causados, en los términos previstos en los artículos 139 y 140 "*, en virtud del encargo por el cual fue creado citado logo, se impide el registro como marcas de " *los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial distinto de los contemplados en los artículos 6 y 7 "*. Existe por tanto, infracción de los derechos de propiedad intelectual propiciada por la solicitud que se hace del denominado "galloperro" como marca comunitaria gráfica nº 13.424.528, que reproduce esta figura



, y que aparece también en la web www.vaho.es y como rótulo de establecimiento y en *packagings* de las tiendas que regenta RECYSHOP, S.L., aparentando de esta forma ser tiendas oficiales de VAHO WORKS, S.L. por lo que debe estimarse la acción ejercitada y declarar la infracción del derecho de la actora por parte del Sr. Santiago , que en ningún caso acredita derecho alguno sobre el mismo.

NOVENO.- Reclamación por daños y perjuicios ocasionados.

52. Los demandantes ejercitan una acción por daños y perjuicios y complementariamente de enriquecimiento injusto, al entender que tanto el uso ilícito del nombre de dominio como la infracción marcaria ligada a la circular o comunicación remitida a los clientes de VAHO, son hechos que comportan un perjuicio evidente a los actores. En esta tesitura entienden que la indemnización que corresponde ha de fijarse en la cantidad de 300 euros /día desde la fecha en que se emitió la comunicación a clientes, optando por el criterio indemnizatorio de la denominada regalía hipotética y hasta que tenga lugar el cese en el uso de los signos distintivos de VAHOM WORKS, S.L. (incluido el dibujo del galliperro). Ninguna alegación formuló la demandada en su contestación sobre esta acción.



53. Resulta evidente que la infracción marcaría, en los términos que se ha venido realizando, supone un perjuicio directo de los demandantes, por la consiguiente pérdida de negocio que va asociada a las infracciones ya expuestas, que deben comportar el correspondiente resarcimiento, y que en este caso se estima en la cuantía que interesa la parte actora al fijar las bases ya descritas en el párrafo anterior.

DECIMO.- Desestimación de la demanda reconvenzional.

54. La estimación de la demanda lleva implícita la desestimación de la reconvección, cuyos presupuestos sustentan en la inexistencia de derechos marcarios en favor de los demandantes.

UNDECIMO.- Costas.

55. Dada la estimación de las acciones ejercitadas por los demandantes deben imponerse las costas derivadas de dicha estimación a los demandados. Deben imponerse las costas a los demandados dada la desestimación de la demanda reconvenzional formulada por los mismos, todo ello en ambos casos por aplicación de lo dispuesto en el art. 394 LEC .

56. Dada la estimación del recurso de apelación, no se imponen a ninguna de las partes las costas causadas en esta instancia, por aplicación del art. 398 LEC .

FALLAMOS

ESTIMAMOS el recurso de apelación formulado por VAHO WORKS y Saturnino formulado contra la sentencia de fecha 23 de mayo de 2016 que se revoca, y con estimación de la demanda declaramos:

Que corresponde a VAHO WORKS, S.L. la titularidad de la marca española nº 2.588.693 VAHO, que fue registrada el día 13 de marzo de 2004, con mala fe, por parte de D. Santiago , librando el correspondiente oficio a la Oficina española de Patentes y Marcas.

Que corresponden a VAHO WORKS, S.L. los derechos de explotación del dibujo artístico denominado "galloperro" y sus derivados, y que ha resultado indebidamente reproducidos por los demandados sin autorización de su titular.

Se condena a los demandados Santiago , GREEN BAG PRODCUTS, S.L. y RECYSHOP, S.L. A restituir a VAHO WORKS la marca española nº 2.588.693 "VAHO".

A que cesen en el uso de la denominación VAHO como signo distintivo para distinguir bolsos y otros complementos de moda, así como para ofrecer o comercializar este tipo de productos.

Al cese y prohibición de uso del grafico "galloperro" y sus derivados.

Al cese y prohibición de uso de los nombres de dominio www.vaho.es y www.vaho.us así como cualquier otro que incluya la denominación VAHO, para la publicitación o distribución de bolsos y complementos de moda con extensión a toda España.

Condenar a los demandados al pago de la cantidad de 300 euros /día desde la fecha en que se emitió la comunicación a clientes, optando por el criterio indemnizatorio de la denominada regalía hipotética y hasta que tenga lugar el cese en el uso de los signos distintivos de VAHOM WORKS, S.L. (incluido el dibujo del galliperro), en concepto de daños y perjuicios.

Se desestima la demanda reconvenzional formulada por los demandados.

Se imponen a los demandados las costas causadas por la estimación de la demanda y las derivadas de la desestimación de la demanda reconvenzional.



No se imponen costas en esta instancia. Con devolución al recurrente del depósito constituido.

Contra la presente resolución podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este Tribunal, en el plazo de los 20 días siguientes al de su notificación, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Remítanse los autos originales al Juzgado de procedencia con testimonio de esta resolución, una vez firme, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

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-

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ