



Roj: **SJM V 2185/2018 - ECLI: ES:JMV:2018:2185**

Id Cendoj: **46250470032018100003**

Órgano: **Juzgado de lo Mercantil**

Sede: **Valencia**

Sección: **3**

Fecha: **03/08/2018**

Nº de Recurso: **590/2017**

Nº de Resolución: **208/2018**

Procedimiento: **Procedimiento ordinario**

Ponente: **MONSERRAT MOLINA PLA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 3

VALENCIA

Avenida DEL SALER,14 5º--ZONA ROJA

TELÉFONO : 96.192.90.39

N.I.G.: 46250-66-1-2017-0002152

Procedimiento: Asunto Civil 000590/2017

S E N T E N C I A Nº 208/18

En Valencia, a tres de agosto de dos mil dieciocho.

Vistos por mí, Doña Montserrat Molina Pla, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Mercantil de Valencia, los presentes autos sobre juicio ordinario n.º 590/2017, seguidos a instancia de D. Saturnino , representado por el Procurador D. Jesús Quereda Palop y asistido por la Letrada D.ª Diana Cuartero Campoy, contra la mercantil VILLAREAL CLUB DE FUTBOL, S.A.D., representada por la Procuradora D.ª Laura Girón Marín y asistida por el Letrado D. Álvaro Pérez Lluna, sobre derecho de marcas y competencia desleal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la representación procesal D. Saturnino se formuló demanda de juicio ordinario contra la entidad VILLAREAL CLUB DE FUTBOL, S.A.D., en la que, tras exponer en párrafos separados y numerados los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, suplicaba se dictara sentencia por la que se declare el derecho prioritario del actor a uso de la denominación "ESTADIO DE LA CERÁMICA" en el tráfico mercantil; que se declare que la entidad demandada ha incurrido en una conducta desleal; y que como consecuencia de lo anterior se la condene a cesar en el tráfico económico en el uso de la denominación "ESTADIO DE LA CERÁMICA", a retirar a su costa del tráfico mercantil y de los documentos mercantiles y publicitarios cualquier referencia a dicho signo distintivo, incluido el rótulo del estadio de fútbol sito en Vila Real (Castellón); que se le condene a resarcir al actor por los daños y perjuicios ocasionados; al pago de una indemnización coercitiva de 600 euros por día hasta el cese de su conducta; a la publicación de la sentencia a su costa en un diario de tirada nacional y otro de la Comunidad Autónoma; más el pago de las costas procesales.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda se emplazó a la parte demandada para que en el término legal compareciera en autos asistida de letrado y procurador y



contestara a la demanda, lo que verificó en tiempo y forma, interesando que se desestimara la demanda, con condena en costas a la parte actora.

TERCERO.- Tras la contestación, la mercantil demandada principal, VILLAREAL CLUB DE FUTBOL, S.A.D., interpuso demanda reconvenional frente al actor en la que, tras exponer en párrafos separados y numerados los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, suplicaba se dictara sentencia por la que se declare la nulidad de la marcas españolas n.º 3570680(5) y n.º 3575632(2), ordenando su cancelación registral de la OEPM; con imposición de costas al actor reconvenido.

CUARTO.- Admitida a trámite la demanda reconvenional se emplazó a la parte demandada para que en el término legal compareciera en autos, asistida de letrado y procurador, y contestara a la demanda, lo que verificó en tiempo y forma, interesando que se desestimara la demanda, con condena en costas a la parte actora.

QUINTO.- Por auto de fecha 14 de marzo de 2018 se declaró la falta de jurisdicción de este Juzgado para conocer de la pretensión declarativa de nulidad de la solicitud de marca 016206708 ante la EUIPO, al ser una cuestión que únicamente puede suscitarse ante la propia EUIPO, pretensión planteada en la demanda principal, por lo que el procedimiento continuó únicamente respecto de la acción de nulidad marcaria, la acción de infracción marcaria y la acción de competencia desleal.

SEXTO.- La audiencia previa se celebró con presencia de las partes sin que existiera acuerdo, ratificándose en sus escritos iniciales, admitiéndose las pruebas declaradas pertinentes consistentes en documental e interrogatorio de testigos por escrito.

SÉPTIMO.- Una vez recibidas la contestación de las testificales por escrito, se acordó abrir un plazo para presentar conclusiones por escrito, y una vez aportadas a las actuaciones, quedaron los autos pendientes de dictar sentencia por diligencia de ordenación de 13 de julio de 2018.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La parte actora ejercita de forma acumulada una acción de infracción marcaria y de competencia desleal sobre la base de la titularidad por parte de D. Saturnino , de la marca denominativa española n.º 3570680, "ESTADIO DE LA CERÁMICA". No obstante, atendida la demanda reconvenional que ejercita una acción declarativa de nulidad de las marcas denominativas españolas n.º 3570680, "ESTADIO DE LA CERÁMICA", y la n.º 3575632, "CERAMIC STADIUM", se considera necesario entrar a resolver con carácter previo las pretensiones de la demanda reconvenional, pues en caso de ser estimada haría innecesario entrar a resolver sobre la demanda principal.

La entidad demandada y actora reconvenional fundamenta la nulidad de las marcas denominativas n.º 3570680 y n.º 3575632 titularidad del actor en la mala fe en el registro, pues era conocedor de la intención de cambiar la denominación del estadio de fútbol del Villareal por el de "ESTADIO DE LA CERÁMICA", dado que se publicaron informaciones y noticias que tuvieron enorme repercusión popular en la localidad de Vila Real, justo la semana anterior a la solicitud de la marca n.º 3570680 por el actor principal, lo que evidencia que su registro tenía la intención de impedir el uso de esa denominación en el estadio de fútbol con aspiraciones especulativas, pues ni tan siquiera se acredita que ejerciese actividad profesional relacionada con los servicios amparados.

El actor y demandado reconvenional se opone a la nulidad de las marcas negando la existencia de mala fe, puesto que "ESTADIO DE LA CERÁMICA" sólo era una de las tantas posibilidades barajadas por la entidad demandada principal, incluso se dudó si el nombre sería en español o en inglés, y no es hasta enero de 2017 cuando se



indica el nombre elegido; el encargo de estudio de antecedentes sobre su marca registrada lo hizo en junio de 2015 a un agente de patentes, con anterioridad a dichas publicaciones y noticias sobre la voluntad de la entidad demandada que se produjeron en julio de 2015; en todo caso, por parte de la entidad demandada no se ha hecho uso del signo "ESTADIO DE LA CERÁMICA" ni "CERAMIC STADIUM" para rotular el estadio, pues hasta noviembre de 2016 no se decidió el nombre. Refiere que ha estado haciendo un uso pacífico de la marca desde su solicitud el 13 de julio de 2015, pues no es hasta diciembre de 2016 que el director financiero de la entidad demandada se puso en contacto con el actor principal manifestándole que habían conocido el registro de su marca "ESTADIO DE LA CERÁMICA" y les interesaba usarla como nombre del nuevo estadio del VILLAREAL CLUB DE FUTBOL.

Como se ha indicado al inicio del presente fundamento, se considera oportuno entrar a resolver, en primer lugar, sobre la posible nulidad de las marcas denominativas n.º 3570680, "ESTADIO DE LA CERÁMICA", y su homónimo en inglés, la marca n.º 3575632, "CERAMIC STADIUM", sobre la base del art. 51.1 b).

SEGUNDO.- La pretensión articulada en la demanda con carácter principal deriva de una acción de nulidad del derecho de marca, arts. 51 y 52 LM .

La titularidad del derecho de marca adquirida mediante su registro, art. 2.1 LM , puede incurrir en especiales vicios que conlleven su nulidad jurídica, derivados de ciertas causas de invalidez en la forma o título material en que la persona que obtuvo el registro dispuso del signo distintivo al momento de su registro. En tal sentido el art. 51.1 LM dispone que: " *El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación: a) Cuando contravenga lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del art. 3 y en el art. 5 de la presente Ley . b) Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe* ". Se trata de causas de nulidad absoluta y radical, bien por falta de legitimación en el sujeto que obtuvo el registro de la marca, art. 3 LM , bien por incurrir el signo en prohibiciones absolutas, art. 5 LM , esto es, por su inhabilidad objetiva para constituir signo distintivo, o bien por haberse registrado con mala fe. En este caso la acción para la declaración de nulidad del registro así obtenido corresponde a una pluralidad de sujetos, previstos en el art. 59.a) LM .

Junto a esas causas de nulidad absoluta, el art. 52 LM prevé otras de nulidad relativa al señalar que: *El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación cuando contravenga lo dispuesto en los arts. 6, 7, 8, 9 y 10*". Es decir, existiese una identidad entre el signo distintivo registrado y otros anteriores preexistentes, con los que choque. Ante ello, la acción de nulidad se atribuye exclusivamente al titular de tales anterioridades, art. 59.b) LM .

El efecto de declaración de nulidad es la cancelación del registro de marca obtenido, con efectos *ex tunc* , es decir, retroactivos al momento de su concesión, y la posibilidad de obtener, en caso de nulidad por obtención del registro con mala fe, de una indemnización por daños y perjuicios, art. 54 LM , sin perjuicio de la posibilidad de decretar la nulidad parcial, solo respecto a ciertos productos o servicios designados en el registro.

TERCERO.- Respecto al registro de mala fe de las marcas n.º 3570680 y n.º 3575632, ambas para la clase 41 del Nomenclator Internacional, " *educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales*", y su nulidad al amparo del artículo 51-1 b) de la Ley marcaria.

Tal y como prevé, y ha sido reiterado en sentencias posteriores, la SAP de Valencia, sección 9, de 15 de mayo de 2013 (ROJ: **SAP V 2366/2013** - ECLI:ES:APV:2013:2366): " *Uno de los principios del ordenamiento marcario es la buena fe que ya el Legislador en la Exposición de Motivos de la Ley 17/2001, da especial relevancia*



y significado al ser una regla imperativa de comportamiento que modera el automatismo formal del nacimiento del derecho de marca, basado en el carácter constitutivo del registro; configurando como una causa de nulidad del registro de la marca, autónoma e independiente de las demás, la mala fe al momento en que opera la solicitud de dicho registro de marca. Por consiguiente es a ese momento de solicitud al cual hay que estar para apreciar esa mala fe que la ley no determina y la jurisprudencia del Tribunal Supremo cataloga en las sentencias de 21 julio 2000 y 22 noviembre 2001 (si bien en aplicación de la precedente ley de marcas 32/1988) como el conocimiento por el solicitante de la titularidad ajena de una marca y su registro a sabiendas de ello. Posteriormente la sentencia de igual Tribunal de 25-1-2007 determina que "La mala fe viene a ser el conocimiento informado de un determinado estado de cosas, singularmente consciente de que resulta incompatible, y vicia por ello, un concreto comportamiento del sujeto que lo realiza". Posteriormente, la sentencia de 17- 4-2009 la califica como una conducta desleal o deshonesta, desajustada a las pautas comerciales exigibles en el sector correspondiente. Por último y en interpretación de la mala fe reglada en la vigente ley de Marcas, la sentencia del Tribunal Supremo de 23-11-2010 dice "El artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2.001 constituye una novedad en nuestro derecho, tomada de la norma - de naturaleza facultativa - que contiene el apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 89/104/CEE . Según ambos preceptos, la mala fe del solicitante del registro de una marca constituye causa de nulidad de éste. La mala fe a que se refiere la norma española se entiende no en sentido psicológico, como mero conocimiento de una determinada situación jurídica, sino en el sentido ético u objetivo de modelo o estándar de comportamiento admisible socialmente en las circunstancias concurrentes."

No está de más hacer referencia a los razonamientos vertidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia de 11 de junio de 2009 (Asunto Lindt) sobre cuestión prejudicial planteada con relación a la interpretación del art. 51, apartado 1, letra b) del Reglamento nº 40/94 , sobre la marca comunitaria, (que prevé la declaración de nulidad de una marca comunitaria, bien por la OAMI, bien por los tribunales de marca comunitaria, cuando al presentar la solicitud de la marca el solicitante hubiera actuado de mala fe). En este asunto, el órgano judicial que la planteó se preguntaba cuáles eran los criterios pertinentes que deben tomarse en consideración con el fin de establecer si el solicitante actuó de mala fe al presentar la solicitud de registro de un signo en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 . Las partes mantuvieron al respecto posturas contradictorias: una de las partes mantuvo que la mala fe queda acreditada cuando el solicitante de registro como marca de un signo tiene conocimiento de la utilización de un signo idéntico o similar para productos o servicios idénticos o similares por un competidor que ha obtenido un derecho adquirido en al menos un Estado miembro, y solicita el registro del signo como marca comunitaria con el fin de impedir que dicho competidor continúe utilizando su signo, con lo que el registro tiene por objeto eliminar competidores; otra parte, que actúa igualmente de mala fe un solicitante que registra una marca para impedir que un competidor continúe utilizando un signo idéntico o similar, sabiendo, o debiendo saber, en el momento de presentar la solicitud de registro, que el competidor ha obtenido un derecho adquirido mediante la utilización de tal signo para productos o servicios idénticos o similares que pueden dar lugar a confusión; otra parte, que basta que el solicitante haya tenido conocimiento de que otro operador económico utilizaba el signo que puede dar lugar a confusión para que se considere acreditada la mala fe en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. Para la Comisión de las Comunidades europeas, no constituyen elementos pertinentes el hecho de que un tercero venga utilizando un signo idéntico o similar que pueda dar lugar o no a confusión, el hecho de que el solicitante conociese dicha utilización ni tampoco el hecho que dicho tercero haya obtenido un derecho adquirido sobre el signo que utiliza.



La respuesta del Tribunal de Justicia fue la siguiente: el momento pertinente para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante es el de la presentación de la solicitud de registro por el interesado; la existencia de la mala fe del solicitante debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en el caso; la circunstancia de que el solicitante sepa o deba saber que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, desde hace tiempo un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita no basta, por sí sola, para acreditar la existencia de la mala fe del solicitante; por consiguiente, procede tomar en consideración igualmente la intención del solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro, con el fin de apreciar la existencia de la mala fe, y, desde esta perspectiva, la intención de impedir que un tercero comercialice un producto puede, en determinadas circunstancias, caracterizar la mala fe del solicitante, al igual que el hecho de que un tercero utilice desde hace tiempo un signo para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con la marca solicitada y que dicho signo goce de un cierto grado de protección jurídica, ya que, en tal caso, el solicitante podría beneficiarse de los derechos que confiere la marca comunitaria con el único fin de competir de manera desleal con un competidor que utiliza un signo que ya ha obtenido cierto grado de protección jurídica por méritos propios, pese a lo cual, no puede excluirse, que incluso, en tales circunstancias, el solicitante persiga un objetivo legítimo mediante el registro de dicho signo, como pueda ser impedir que un tercero, recién llegado al mercado, pretenda aprovecharse de dicho signo copiándolo.

En definitiva, la mala fe del solicitante, al momento de presentación de la solicitud de registro, ha de ser probada por el demandante que ejercita la acción de nulidad, pues en tanto esa prueba no se produzca, la buena fe se presume. La mala fe, por tanto, ha de descansar en datos fácticos que determinen un comportamiento del solicitante contrario al estándar ético del artículo 7 del Código Civil. El Tribunal Supremo ha dicho, entre otras en sentencia de 23 de mayo de 1994, que *"no cabe afirmar mala fe por el simple hecho de solicitar el registro de una marca que potencialmente pudiera entrar en colisión con otras marcas registradas"*.

La mala fe se ha de deducir, por tanto, de datos y situaciones fácticas anteriores al momento de la solicitud. Como situaciones de registro de una marca existiendo mala fe se han reseñado la del distribuidor de productos que, sabiendo que el signo no está registrado, lo registra sin el conocimiento ni autorización del titular; o cuando el registro de la marca tiene tan sólo una finalidad obstruccionista u obstaculizadora, a fin de evitar que el auténtico propietario del signo pueda registrarla, o cuando se registra para afectar a la posición concurrencial de un tercero y, en especial, para vaciar el valor y el mérito de los signos distintivos a que está ligada dicha posición. En todos estos casos, como se ha dicho, existe una situación preexistente, caracterizada por la existencia de algún tipo de contacto, o relaciones previas, del titular del signo con el solicitante que obtiene su registro.

En el caso de autos, teniendo en cuenta tales dictados, deben valorarse todas las circunstancias concurrentes cuando el actor principal solicitó el registro de las marcas objeto de controversia, y así, consta documentalmente y se acredita, que durante la semana del 5 de julio de 2015 y días posteriores hubo numerosas publicaciones e informaciones locales que se hicieron eco de la intención de la entidad demandada y actora reconventional de cambiar el nombre del estadio de fútbol de Vila Real, y se hacía referencia a "ESTADIO DE LA CERÁMICA" como la opción más probable (docs. 6 y 7 de la contestación), valorando incluso la posibilidad de que se utilizara su homónimo en inglés, y siendo que el actor vive



y ejerce su profesión en la localidad de Vila Real, es difícil creer que no tomara conocimiento de las noticias e intenciones del club demandado y actor reconvenicional.

Si bien en sus escritos iniciales refiere el actor principal que con anterioridad a dichas publicaciones, el 13 junio de 2015, hizo un encargo de estudio de antecedentes a un agente de patentes sobre el signo "ESTADIO DE LA CERAMICA" (párrafos anteriores al HECHO PRIMERO DOS de su escrito de contestación a la reconvenición), para evidenciar así que tal signo distintivo fue una ocurrencia propia y no influida por los hechos anteriores, examinado el documento 2 acompañado con su escrito de contestación a la reconvenición, es cierto que aparece fechado el 13 de junio de 2015 y se refiere al encargo a la mercantil QuickPatent sobre la viabilidad del registro, no obstante, practicada la testifical por escrito con dicha entidad, a la que se le remitió el doc. 2 de la contestación a la reconvenición, resultó ser muy esclarecedora, pues refirió que cotejado el mail aportado por el actor principal como doc. 2 de la contestación a la reconvenición con sus archivos, han comprobado que dicho documento está *modificado en su fecha*, pues dicho mail se les remitió por el actor no el 13 de junio de 2015 sino el 13 de julio de 2015, por el que les solicitaba un informe de viabilidad, le contestaron remitiéndole formulario para la solicitud de la marca que fue cumplimentado por el actor y recibida la autorización, presentaron la solicitud ante la OEPM de la marca "ESTADIO DE LA CERÁMICA" registrada con el n.º 3570680, todas estas actuaciones se realizan el mismo 13 de julio de 2015, y se aporta documentación acreditativa de todo ello; este hecho evidencia que no es cierto que el actor pensara en el signo distintivo "ESTADIO DE LA CERAMICA" de forma espontánea, sino conocedor de las serias intenciones del club deportivo demandado de utilizarlo para denominar el nuevo estadio de fútbol, tanto en castellano como su homónimo en inglés. La solicitud del registro de la marca no se presenta hasta el 13 de julio de 2015, y ello ha quedado plenamente acreditado a pesar de que el actor principal y demandado reconvenicional ha presentado un documento alterado en su fecha, es decir, cuando se habían sucedido con gran intensidad y repercusión en medios de comunicación de la localidad, noticias, titulares y opiniones relativas al estadio municipal, y con alusiones continuas a "ESTADIO DE LA CERÁMICA", durante la semana anterior, desde el 5 de julio de 2015.

Otros hechos que llaman especialmente la atención y que deben tenerse en cuenta son, que el actor principal es titular registral de otras marcas y las mismas se registraron, en su mayoría, para la clase 5, *"Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas ."*; en el hecho primero de su demanda principal, refiere que su actividad profesional está relacionada con la nutrición y cuidado de deportistas profesionales, principalmente su actividad se centra en comercializar barritas, geles, y otros complementos alimentarios y estéticos; como doc. 8 de la contestación a la demanda y reconvenición, se aporta el depósito de las cuentas anuales del ejercicio 2016 de la mercantil Instituto Mediterráneo de Quelación, S.L., cuyo objeto social es la *" fabricación, comercialización, venta al por mayor, menor y detalle, por cualquier medio, la intermediación, importación, exportación, almacenaje y distribución de preparados alimenticios, alimentos y sustancias dietéticas, productos y materia médico y sanitario, infusiones medicinales, complementos alimenticios, bebidas energéticas, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares u productos y materiales afines.- La gestión de centros médico-sanitarios y de estética, nutrición, higiene y belleza"*, C.N.A.E. *"1086-Elaboración de preparados alimenticios homogeneizados y alimentos dietéticos*



", mercantil de la que el actor, D. Saturnino , es el socio único y el administrador social único; por lo tanto, de las diferentes marcas de las que es titular, en concreto tiene 9 marcas registradas según el doc. 2 de su demanda principal, 6 de ellas están directamente relacionadas con su actividad profesional, pues se registraron para la clase 5; pero llama especialmente la atención que la marca "ESTADIO DE LA CERAMICA" y su homónimo en inglés, "CERAMIC STADIUM", no se registran para la clase 5 sino para la clase 41, que comprende actividades relacionadas con el deporte, lo que se considera una evidencia más de que lo que pretendía con tal registro no era amparar el ejercicio de su actividad profesional para ser reconocido en el mercado con tales signos distintivos, sino que su finalidad era registrar unos signos distintivos siendo conocedor de que los mismos pretendían ser utilizados por la entidad demandada, para impedir u obstaculizar su uso para denominar al estadio de fútbol de la localidad de Vila Real.

Si bien todo lo anteriormente expuesto se consideran indicios suficientes como para apreciar la existencia de mala fe en el registro de las marcas n.º 3570680(5), "ESTADIO DE LA CERAMICA", y su homónimo en inglés, la marca n.º 3575632(2), "CERAMIC STADIUM", tampoco puede obviarse, que con el documento 2 de la demanda principal se acredita la existencia de una marca registrada en favor del actor principal para una clase también diferente a las demás, en concreto en la clase 3, y como se ha indicado, de las 9 marcas registradas a su nombre 6 lo son para la clase 5, y las cuestionadas hoy aquí lo son para la clase 41; pues bien, la clase 3, su objeto es " *Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilares no medicinales; dentífricos no medicinales.* ", la marca combinada es SILKFEETS PIES DE SEDA, y la entidad demandada y actor reconvenional ha aportado documentación acreditativa de que existe una marca estadounidense anteriormente registrada a la del actor, también para la clase 3 del Nomenclator Internacional, que es prácticamente idéntica, y de nuevo, casualmente la registra el actor para una serie de productos que nada tienen que ver con su actividad profesional, como lo hace con las marcas examinadas en el presente procedimiento.

De una valoración en conjunto de toda la prueba practicada, si bien es cierto que la entidad demandada se limitaba a valorar a principios de julio de 2015 la posibilidad de denominar al estadio de fútbol del Villa Real "ESTADIO DE LA CERAMICA", sin que podamos hablar de que efectivamente la demandada principal pueda considerarse titular real de dicho signo pues todavía no había hecho uso del mismo, debe tener en cuenta que no es menos cierto que el actor se apresuró, escasos días después de saltar a la luz la intención y el nombre que se barajaba como la posibilidad más real, a solicitar el registro del mismo el 13 de julio de 2015, y posteriormente su homónimo en inglés, siendo evidente que conocía la intención del club al ser notoria su difusión pública; atendida la inexistencia de registros anteriores a nombre del actor principal que amparasen la clase 41; atendida la inexistencia de actividad profesional relacionada con el actor que esté dentro de los servicios amparados por la clase 41, pues su actividad profesional está desconectada de tales servicios; el registro a su nombre de otro signo distintivo, que es una marca estadounidense previa, y que ampara productos y servicios de la clase 3, como la marca estadounidense, sin que tampoco exista conexión entre su actividad profesional y los productos y servicios amparados por dicha clase; todo ello, nos permite concluir que procede la estimación de la demanda reconvenional, y considerar que las marcas españolas n.º 3570680(5) y n.º 3575632(2), fueron registradas por el actor principal con mala fe.



Ante la estimación de la demanda reconvenicional, decae el objeto de la demanda principal, pues la premisa de la misma es la titularidad de la marca declarada nula por parte del actor, D. Saturnino .

QUINTO.- En la demanda principal se alude con carácter genérico en el suplico, que la conducta de la demandada principal, por los mismo hechos que considera que existe infracción marcaria, es constitutiva de una actividad declarativa de competencia desleal.

Se considera oportuno hacer referencia a la relación existente entre la legislación marcaria y la legislación sobre competencia desleal.

La STS de 11 de marzo de 2014 trata con bastante detalle esta cuestión, posteriormente reiterada en sucesivas sentencias:

" 20. *Jurisprudencia sobre la complementariedad relativa. 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.*

Como hicimos en la Sentencia 586/2012, de 17 de octubre,, hay que partir de algunas consideraciones generales sobre la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y la de marcas: "(p)ara resolver el conflicto de concurrencia de normas, hay que partir de que las respectivas legislaciones cumplen funciones distintas. La de marcas protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, de naturaleza real, aunque especial, con la eficacia "erga omnes" que es propia de tal tipo de derecho patrimonial. Dicha, protección está condicionada -como regla, que admite excepciones- al previo registro, no al uso - en tanto la caducidad no se declare-.

En definitiva, la legislación sobre marcas, en los sistemas de inscripción constitutiva, otorga protección al titular del signo si está registrado - también con anterioridad a ese momento, pero con un alcance limitado y provisional - y, en todo caso, con independencia de que el producto o el servicio marcado se hubieran introducido en el mercado. Además de ello, dicha legislación da amparo al signo tal como está registrado -en sus aspectos sustanciales-, no tal como es usado.

Por el contrario, la legislación sobre competencia desleal tiene como fin proteger, no el derecho sobre la marca, sino el correcto funcionamiento del mercado. Esto es, pretende ser un instrumento jurídico de ordenación de las conductas que se practican en él. Destinatario de la protección que otorga no es, por tanto, el titular de la marca, como tal, sino todos los que participan en el mercado y el mercado mismo".

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, como el seguido por la Audiencia en la sentencia recurrida (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").

*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.

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". "

Pues bien, de la propia demanda se deduce que el actor pretende que el hecho de apreciar la infracción marcaria, debe traer consigo la estimación de la acción de competencia desleal, y fundamenta esta pretensión en la vigencia de la marca y el uso del signo distintivo, cuya nulidad ha sido declarada, lo que basta para desestimar dicha pretensión.

CUARTO.- En atención al artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , las costas de este procedimiento se imponen a la parte actora y demandada reconvenzional.

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

FALLO

Que estimando la demanda reconvenzional interpuesta por la representación procesal de la mercantil VILLAREAL CLUB DE FUTBOL, S.A.D., contra D. Saturnino :

I.- Debo declarar y declaro la nulidad de la marcas españolas n.º 3570680(5) y n.º 3575632(2), titularidad de D. Saturnino .

II.- Debo ordenar y ordeno la cancelación del registro de las marcas españolas n.º 3570680(5) y n.º 3575632(2), para la clase 41, a la Oficina Española de Patentes y Marcas y su publicación en el Boletín Oficial de **Propiedad Industrial**

III.- Debo imponer e impongo el pago de las costas procesales generadas en el presente procedimiento a la parte actora y demandada reconvenzional, en la cuantía en que se tasen en incidente promovido al efecto.

Debo desestimar y desestimo la demanda principal interpuesta por D. Saturnino , contra la mercantil VILLAREAL CLUB DE FUTBOL, S.A.D., con imposición de las costas a la parte actora

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación en el plazo de veinte días desde su notificación en este Juzgado para su resolución por la Audiencia Provincial de Valencia.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.-La anterior sentencia ha sido publicada en legal forma, de lo que doy fe.



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