



Roj: **SJM IB 1470/2018 - ECLI: ES:JMIB:2018:1470**

Id Cendoj: **07040470012018100205**

Órgano: **Juzgado de lo Mercantil**

Sede: **Palma de Mallorca**

Sección: **1**

Fecha: **14/02/2018**

Nº de Recurso: **1176/2016**

Nº de Resolución: **98/2018**

Procedimiento: **Procedimiento ordinario**

Ponente: **VICTOR MANUEL FERNANDEZ GONZALEZ**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

JDO. DE LO MERCANTIL N. 1 PALMA DE MALLORCA

SENTENCIA: 00098/2018

JUZGADO DE LO MERCANTIL N°1 PALMA DE MALLORCA

ASUNTO: Juicio Ordinario nº 1176/16

SENTENCIA

En la ciudad de Palma de Mallorca a 14 de febrero de 2018

Vistos por mí, Víctor Fernández González, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil nº1 de los de esta ciudad y su partido, los autos de juicio de Ordinario nº 1176/2016, a instancia del Procurador Dña. Margarita Ecker Cerdá, en nombre representación de Quetglas-Tous SL, contra Ferrá-Capllonch SL, representada por el Procurador Dña. Sara Coll Sabrafín.

De igual forma los presentes autos tienen origen en la demanda reconventional presentada por el Procurador Dña. Sara Coll Sabrafín, en nombre representación de Ferrá-Capllonch SL, contra Quetglas-Tous SL, representada por el Procurador Dña. Margarita Ecker Cerdá.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero : por Dña. Margarita Ecker Cerdá, en la representación anteriormente dicha, interpuso ante este juzgado demanda de juicio ordinario contra Ferrá-Capllonch SL, en la que tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimaba de aplicación terminaba solicitando que se dictase sentencia por la que:

1. Se declare la existencia de los actos constitutivos de violación marcaria.
2. Se ordene al demandado a estar y pasar por dicha declaración cesando por lo tanto en los actos de violación de la marca absteniéndose en lo sucesivo de usar dicha expresión u otra que se confunda con ella o que genere nuevamente posibilidad de confusión o asociación entre ambas por el consumidor y, asimismo, proceda a la destrucción, a costa siempre del condenado, de los productos ilícitamente identificados con la marca que estén en posesión del infractor.
3. Se acuerde la indemnización a mi representado de todos los daños y perjuicios patrimoniales y morales ocasionados por los actos de infracción de marca y, cuyo importe ascenderá al monto que resulte en la fase probatoria correspondiente. Subsidiariamente, y en todo caso, si de la fase probatoria no se acredita unos perjuicios superiores, se condene a la demanda al abono a favor de la actora el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por la mercantil peticionada.



Cuantías indemnizatorias que se fijarán en fase probatoria, de acuerdo con la documental fiscal y contable cuya exhibición se solicitará por otrosí.

4. Se acuerde la oportuna indemnización coercitiva en caso de incumplimiento de la sentencia (art 42 Leyde Marcas)
5. Se ordene la publicación de la sentencia condenatoria del infractor de la marca a costa del demandado, mediante anuncios que habrán de ser insertados en los diarios de mayor tirada de la provincia, notificándose asimismo la reiterada sentencia a las personas interesadas en la misma.
6. Todo ello con condena en costas a la demandada.

Segundo : admitida a trámite la demanda se procedió a dar traslado de la misma a la demandada emplazándola para que compareciese y formulase contestación a la misma, lo cual tuvo lugar mediante escrito en la que alegaba los hechos y fundamentos de derecho que estimaba de aplicación y terminaba solicitando que se dictase sentencia por la que se desestimase la demanda, absolviendo al demandado con imposición de las costas a la actora.

Tercero : en dicho escrito de contestación, por el Procurador Dña. Sara Coll Sabrafín, en la representación antedicha, se formula demanda reconvenzional contra sociedad Quetglas-Tous SL, en la que tras alegar los hechos y fundamentos que estimaba de aplicación terminaba solicitando una sentencia en la que: a) Se declare:

1. Que las marcas nacionales nº2.972.853 "Museo Frederic Chopin y George Sand Cartoixa de Valldemossa", nº3.585.950 "Frederic Chopin-George Sand Real Cartuja de Valldemossa" y la nº3.073.017 "Colección Museográfica Frederic Chopin y George Sand", han sido usadas de forma notoria y continuada extra registralmente por la entidad Ferrá Capllonch SL con anterioridad a la inscripción registral promovida y alcanzada por Quetglas Tous SL
 2. Que dichas tres marcas reseñadas en el apartado 1) anterior han sido obtenidas registralmente por QuetglasTous SL en fraude de los derechos de Ferrá Capllonch SL.
 3. Que las tres citadas marcas han de ser transferidas a Ferrá Capllonch SL debiéndose librar para ello oportuno mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas para la inscripción de la nueva titularidad.
 4. Que Quetglas Tous SL deberá retirar, a su costa, en su caso, todos los carteles, folletos informativos y publicitarios, las unidades de producto marcadas con los signos referidos así como los embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas o cualesquiera otros documentos en los que figuren dichos signos.
 5. Que la sentencia condenatoria deberá ser publicada en tres de los diarios de mayor circulación del Estado Español con cargo a la demandada en reconvección, la entidad Quetglas Tous SL
- b) Y en consecuencia, se condene a la demandada a estar y pasar por las anteriores declaraciones, con expresaimposición de costas a la misma.
- c) Subsidiariamente, para el caso de que la petición principal no sea admitida, con relación a la acción denulidad absoluta, se declare:

1. Que las marcas nacionales nº 2.972.853 "Museo Frederic Chopin y George Sand Cartoixa de Valldemossa", nº 3.585.950 "Frederic Chopin-George Sand Real Cartuja de Valldemossa" y la nº 3.073.017 "Colección Museográfica Frederic Chopin y George Sand", han sido usadas de forma notoria y continuada extra registralmente por la entidad Ferrá Capllonch SL con anterioridad a la inscripción registral promovida y alcanzada por Quetglas Tous SL



2. Que dichas tres marcas reseñadas en el apartado 1) anterior han sido obtenidas registralmente por Quetglas Tous SL incurriendo la demandada reconvenicional, al solicitarlas, en notoria y manifiesta mala fe.

3. Que las tres citadas marcas han de causar baja en la Oficina Española de Patentes y Marcas procediéndose por dicha Oficina a cancelar cualquier inscripción relativa a las mismas, debiéndose librar para ello el oportuno mandamiento judicial.

4. Que Quetglas Tous SL deberá retirar, a su costa, en su caso, todos los carteles, folletos informativos y publicitarios, las unidades de producto marcadas con los signos referidos así como los embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas o cualesquiera otros documentos en los que figuren dichos signos.

5. Que la sentencia condenatoria deberá ser publicada en tres de los diarios de mayor circulación del Estado

Español con cargo a la demandada en reconvenición, la entidad Quetglas Tous SL

d) Y en consecuencia, se condene a Quetglas Tous SL a estar y pasar por las anteriores declaraciones, con expresa imposición de costas a la misma.

e) Y como subsidiaria a la acción de nulidad absoluta y para el caso de que tampoco sea estimada, con relación a la acción de nulidad relativa se declare:

1. Que las marcas nacionales nº 2.972.853 "Museo Frederic Chopin y George Sand Cartoixa de Valldemossa", nº 3.585.950 "Frederic Chopin-George Sand Real Cartuja de Valldemossa" y la nº 3.073.017 "Colección Museográfica Frederic Chopin y George Sand", han sido usadas de forma notoria y continuada extra registralmente por la entidad Ferrá Capllonch SL con anterioridad a la inscripción registral promovida y alcanzada por Quetglas Tous SL

2. Que tales tres marcas citadas en el punto anterior son semejantes a las marcas también usadas extraregistralmente por la actora en reconvenición, "Museo F. Chopin y G. Sand" y "Colección Chopin-Sand", habiendo un grave riesgo de confusión en el público por su similitud y semejanza fonética y existiendo identidad en su raíz.

3. Que las tres citadas marcas registradas a nombre de Quetglas Tous SL han de causar baja en la Oficina Española de Patentes y Marcas procediéndose por dicha Oficina a cancelar cualquier inscripción relativa a las mismas, debiéndose librar para ello el oportuno mandamiento judicial.

4. Que Quetglas Tous SL deberá retirar, a su costa, en su caso, todos los carteles, folletos informativos y publicitarios, las unidades de producto marcadas con los signos referidos así como los embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas o cualesquiera otros documentos en los que figuren dichos signos.

5. Que la sentencia condenatoria deberá ser publicada en tres de los diarios de mayor circulación del Estado

Español con cargo a la demandada en reconvenición, la entidad Quetglas Tous SL

f) Y en consecuencia, se condene a Quetglas Tous SL a estar y pasar por las anteriores declaraciones, con expresa imposición de costas a la misma.

Cuarto : convocadas las partes al acto de la audiencia previa al juicio, ésta tuvo lugar el 24 de julio de 2017, con el resultado que obra en autos. Tras ello se convocó a la celebración del juicio, el cual tuvo lugar el 11 de diciembre de 2017. Al mismo comparecieron las partes asistidas de Letrado y representadas por Procurador; tras ello se procedió a practicar las pruebas propuestas y admitidas, en concreto documental y testifical, con el resultado que obra en autos. A continuación se formularon las conclusiones, quedando el juicio visto para sentencia.



Cuarto : en la tramitación de los autos se han cumplido todas las prescripciones legales, a excepción del cumplimiento de los plazos debido a la carga de trabajo que pende ante este Juzgado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Hechos conformados por las partes

Conforme se deduce de la demanda, de la contestación a la misma, de la demanda reconvenzional y de la oposición a ésta, quedan acreditados los siguientes hechos:

1. La Real Cartuja de Valldemossa, Sociedad Civil, es una mercantil constituida en 2003, que se encarga de la gestión externa y conjunta de los bienes y actividades cuya titularidad y explotación corresponde a cada uno de los socios, de diferentes partes que rigen la apertura y visita del Monasterio de la Real Cartuja de Valldemossa. Las partes que se pueden visitar de ese monasterio, son: el Palacio del Rey Sancho, la Celda Prioral, la actual celda núm.2, la actual celda n°4, la farmacia, el Museo Municipal y la Iglesia (esta última no es miembro de la Sociedad Civil referenciada, pero su explotación depende de ella).
2. Quetglas Tous SL fue miembro de dicha sociedad civil hasta el 1 de marzo de 2012, momento en el que decidió dejar de formar parte de la misma.
3. Ferrá Capllonch SL, regenta la titularidad y explotación de la Celda n°2 y la farmacia del recinto monástico.
4. Quetglas Tous SL regenta la titularidad y explotación de la celda n°4, debiendo hacerse constar que, en virtud de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil n°2 de Palma de Mallorca, en los autos de juicio ordinario 586/2009 (que fue confirmada por la Audiencia Provincial de les Illes Balears sección 5ª en el Recurso de Apelación 206/2011), esta celda está considerada como la única que habitaron el compositor polaco Aquilino y la escritora francesa conocida como Delia durante su estancia en Mallorca. En dicha celda se conserva, entre otros elementos, el piano Pleyel del compositor. En virtud de dichas resoluciones, Ferrá Capllonch SL fue condenada a la cesación de publicidad y a retirar de dicha publicidad cualquier mención que referenciara la estancia de Aquilino y Delia en cualquiera de sus propiedades al haber morado en la actual celda n°4, a la prohibición de difundir en cualquier medio de comunicación y en el futuro la referida publicidad, así como a la difusión de cualesquiera otros anuncios que contuvieran mensajes similares, e ntre otros parámetros.
5. En fase de ejecución de la citada sentencia, se ordenó, en un Auto de 28 de noviembre de 2012 a Ferrá Capllonch S.L. que procediera a la retirada de toda referencia de su publicidad el vocablo celda. Hasta ese momento, Ferrá Capllonch SL venía utilizando el siguiente nombre de su establecimiento: "*Celda 2, Museo F. Chopin y George Sand*".
6. Quetglas Tous SL es titular de las siguientes marcas nacionales: "*Museo Frédéric Chopin y George Sand Cartuja de Valldemossa*" (con el número 2.972.853, fecha de concesión en el Registro el 22 de noviembre de 2011) "*Frédéric Chopin-George Sand Real Cartuja de Valldemossa*" (con número de marca 3.585.950 y fecha de concesión en el Registro a 1 de abril de 2016) y "*Colección Museográfica Frédéric Chopin y George Sand*" (con el número de marca 3.073.017 y fecha de concesión en el Registro el 29 de julio de 2013). Asimismo, es titular de la marca comunitaria "*Celda de Frédéric Chopin y George Sand Cartuja de Valldemossa*" (con el número 8.537.441 y fecha de inscripción en el Registro el 16 de marzo de 2010).
7. Respecto a la marca "*Museo Frédéric Chopin y George Sand Cartuja de Valldemossa*", fue presentada la solicitud de registro el 4 de marzo de 2011 y concedida en la OEPM el 22 de noviembre de 2011. En este caso cabe destacar



que Ferrá Capllonch SL recurrió en alzada dicha concesión, recurso que le fue desestimado el 7 de junio de 2012, al considerar que no existía riesgo de confusión en el público ni asociación con las marcas anteriores.

8. Quetglas Tous SL, el 24 de abril de 2013, solicitó ante el Consell Insular de Mallorca el reconocimiento de la colección museográfica Frédéric Chopin y George Sand que ocupa la celda nº4 de la Cartuja de Valldemossa. La Comisión Técnica Insular de Museos, reunida el 24 de marzo de 2015, acordó por unanimidad la propuesta de reconocimiento de la colección ubicada en la celda nº4 de la Cartuja de Valldemossa como "Colección museográfica Frédéric Chopin y George Sand". Reconocimiento que se hizo público el 8 de junio de 2015 por el Secretario Técnico de la vicepresidencia de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell Insular de Mallorca, el D. Carmelo .

9. Por parte de Ferrá Capllonch SL se utiliza la denominación "Museo F. Chopin y G. Sand", "Colección F. Chopin-G. Sand", "Colección Chopin Sand" en la explotación de las dependencias de que es titular.

10. Ferrá Capllonch SL es titular registral de cuatro marcas nacionales vigentes: la nº 1717748, denominación "CHOPIN", con fecha de publicación de la concesión el 1 de marzo de 1946, la nº 510505, denominación "GEORGE SAND", con fecha de publicación de la concesión el 1 de febrero de 1969, la nº M1995154, denominación "FESTIVAL CHOPIN", con fecha de publicación de la concesión el 1 de enero de 1997 y la nº 2.973.718, denominación "GEORGE SAND", con fecha de publicación de la concesión el 1 de septiembre de 2011.

11. Quetglas Tous SL abrió su establecimiento en el año en 1932. Allí mismo se situó el piano Pleyel que Aquilino eligió y mandó traer desde París.

12. Por su parte Ferrá Capllonch, S.L. es propietaria de partituras y cartas manuscritas por Aquilino , así como retratos de la familia y recuerdos que fueron en su día regalados por la nieta de Delia o que han sido recopilados en subastas y galerías de arte. Al igual que la familia Andrés , la Familia Juan Pedro Daniel Clemencia , en relación a Aquilino y Delia , empieza su actividad en el año 1930, cuando Juan Pedro , pintor mallorquín, alquiló en la Cartuja de Valldemossa la celda nº 2 y gracias a la labor de su esposa, Mariola , lograron reunir una colección de objetos relacionados con la famosa pareja de artistas.

Segundo.- Planteamiento de la litis

A partir de la demanda, de la contestación, de la demanda reconvenzional y de la oposición a ésta última, las partes ejercitan las siguientes acciones y suscitan las siguientes cuestiones:

1. Quetglas Tous SL, siendo titular de unas marcas nacionales ("Museo Frédéric Chopin y George Sant! Cartoixade Valldemossa" "Frédéric Chopin-George Sand Real Cartuja de Valldemossa" y "Colección Museográfica Frédéric Chopin y George Sand") y de la marca comunitaria ("Celda de Frédéric Chopin y George Sand Cartuja de Valldemossa"), entiende que Ferrá Capllonch SL ha desarrollado actos que suponen una infracción de sus derechos de propiedad exclusiva, empleando los signos distintivos "Colección F.Chopin-G.Sand" o "Museo F.Chopin y G. Sand". De ahí que, aparte del pronunciamiento declarativo de existir una infracción marcaria, solicita pronunciamientos de condena de cesación de actos de violación, destrucción de productos ilícitamente identificados, de indemnización de daños y perjuicios y de publicación de la sentencia.

2. Ferrá Capllonch SL, defendiendo la inexistencia de violación alguna, reclama para sí la titularidad de las marcas "Museo Frederic Chopin y George Sand Cartoixa de Valldemossa", "Frederic Chopin -George Sand Real Cartuja de Valldemossa" y "Colección Museográfica Frederic Chopin y George Sand". Para ello invoca la acción reivindicatoria marcaria del art.2.2 LM por considerar que el registro marcario



se efectuó mediando mala fe del titular registral. Una mala fe y ánimo defraudatorio que le sirve para plantear, de forma subsidiaria, la nulidad absoluta de esos signos registrados al amparo del art.51.1.b) LM , dado que en el momento de la solicitud del registro de las marcas sabía y conocía la existencia de los signos distintivos empleados por Ferrá Capllonch SL, coincidentes con los que tuvieron acceso al registro de marcas. En todo caso, y para el supuesto de no considerarse esa nulidad absoluta, se plantea la relativa dimanante de los art.6.1.b), 6.2.d) y 8 LM . De ahí que solicita pronunciamientos declarativos de titularidad (con las consecuencias registrales que ello implica), de condena de la demandada reconventional de cesación de actos de violación, destrucción de productos ilícitamente identificados, de indemnización de daños y perjuicios y de publicación de la sentencia

3. Finalmente, Quetglas Tous formula oposición a la demanda reconventional invocando la caducidad de la acción reivindicatoria, el que no se trataría de signos que gozaran de notoriedad ni renombre previamente al registro marcario, amén que no concurren ninguno de los requisitos para atender a la nulidad absoluta y relativa planteada de contrario.

Queda claro que por sistemática el Tribunal debe valorar la titularidad de las marcas que dan origen a la presente controversia dado que a partir de ahí podremos comprobar los derechos inherentes a esa titularidad y si existe algún tipo de infracción, para en consecuencia, aplicar los pronunciamientos y condenas que pudiera haber lugar en derecho.

Tercero.- El sistema español de adquisición de derechos marcarios

Como ya se ha referido la primera cuestión de fondo que ha de tratarse es la relativa a la acción reivindicatoria que se plantea, para lo cual, por conveniencia práctica, conduce a hacer una referencia sobre el nacimiento del derecho sobre la marca, esto es, analizar el punto en que se genera y crea el derecho sobre el signo distintivo. Para ello se hace necesario el análisis previo de los principios básicos sobre el germen del derecho exclusivo del derecho de marcas.

En primer lugar aparece el denominado principio de prioridad en el uso, aquél según el cual el derecho sobre la marca se adquiere originariamente a través de la utilización efectiva del correspondiente signo en el tráfico jurídico-económico; así, el derecho de marca pertenece a quién la usa por primera vez para designar sus productos o servicios. Es el modo adquisitivo que prevaleció en las etapas iniciales del sistema de marcas, e implica que la inscripción registral de la marca tiene un valor declarativo y no constitutivo, lo que motiva que en caso de conflicto entre el usuario anterior de la marca y el titular posterior de la misma se debe resolver a favor del primero. Posteriormente este sistema evolucionó hacia la notoriedad del signo derivado del uso en el mercado, en el que no bastaba con la utilización de la marca sino que ese empleo fuese realizado de forma que tuviese constancia por terceros, que a los efectos del mercado existiese el conocimiento de la existencia del signo y a quién pertenecía, por la utilización en el tráfico, de éste. La diferencia entre una y otra situación estriba en que frente al simple uso del principio, la notoriedad implica una difusión y reconocimiento de la marca por los consumidores.

Frente a este sistema aparece el de la inscripción registral, principio que se ha ido imponiendo de forma gradual; según este sistema el nacimiento del derecho sobre la marca tendrá lugar mediante su inscripción en el registro; a través de ella el titular adquiere un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, que impediría su uso por terceros no autorizados. De aquí que el nacimiento sobre la marca se produce mediante la inscripción en el registro con independencia de su uso y de si éste es o no notorio, revelándose como constitutiva, ya que además de atestiguar el nacimiento de aquella, la inscripción genera el derecho de exclusiva sobre la marca.



Fijados los sistemas existentes debemos acudir a la evolución experimentada en el ordenamiento español, partiendo para ello del Estatuto sobre la Propiedad Industrial de 1929, y más concretamente de su artículo 14, el cual establecía un sistema mixto, en el que se conjugaba el principio de inscripción registral con el de la prioridad en el uso. En efecto, el derecho exclusivo sobre la marca se confería en virtud de la inscripción del signo del registro que debía consolidarse mediante su utilización ininterrumpida en los tres años posteriores, pese a lo cual, el usuario no titular de la misma no quedaba desamparado sino que se le atribuía un derecho de alcance limitado por cuanto se le permitía impugnar la marca confundible con aquella que se venía utilizando mediante el correspondiente proceso declarativo, que debía entablarse antes de tres años, plazo en el que se consolidaba la marca registrada, siempre que ésta fuese usada por el titular inscrito.

Frente a este sistema, la Ley de Marcas de 1988, en su artículo 3.1 y 2, si bien consolidaba la adquisición del derecho de marcas mediante la inscripción en el registro, instauraba el principio diferente del de la notoriedad de la marca; con ello, el usuario de una marca registrada, a la hora de impugnarla no solo debía acreditar su utilización anterior a la inscripción sino que debía acreditar, además, la notoriedad de la marca como consecuencia del uso de la misma. Y ello sin que se requiera la utilización posterior del titular registral.

Finalmente, la vigente ley de Marcas de 2001 regula en su artículo 2.1 el nacimiento del derecho sobre la marca, al especificar que "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 ." Considerada de forma aislada dicha norma, parecería dar a entender que la vigente normativa se decantaría por un sistema de adquisición registral puro, pero analizándola de forma conjunta y coordinada con otras normas la conclusión cambia de forma radical. En efecto, según el art.6.2 de la ley de 2001, al enumerar las marcas anteriores que impiden el registro de una marca posterior o confundible, se está equiparando la marca notoriamente conocida a la marca registrada, lo que conduce a que el titular de aquella pueda oponerse al registro de una marca posterior idéntica o confundible. Por otro lado, el art.34 de la ley, en su apartado quinto, equipara al titular de la marca notoriamente conocida en España al titular de la marca registrada, concediéndole un ius prohibendi equivalente al que se confiere al titular de marca registrada. Igualmente, al regularse la nulidad relativa de la marca, la vigente norma equipara la norma notoriamente conocida a la registrada, y más concretamente, el art.52.1, al remitirse al art.6, reconoce el mismo valor a la marca anterior notoriamente conocida por su uso a la posterior registrada y que es igual o confundible con la primera. A diferencia de lo dispuesto en la norma de 1988 (que disponía que, salvo en el caso de solicitud presentada de mala fe, la acción de nulidad de la marca confundible posteriormente registrada prescribía en el plazo de cinco años contados desde la fecha de la publicación de la concesión del registro de la marca, transcurrido el cual la marca posteriormente registrada se consolidaba y su titular podía prohibir cualquier uso de la marca, aún incluso la anterior notoriamente conocida) la normativa actual, a través de lo dispuesto en el artículo 52.2, permite la coexistencia de la marca registrada y la anterior usada de forma notoria a pesar de haber transcurrido el plazo de los cinco años, por la denominada prescripción por tolerancia.

Como conclusión, se puede afirmar que la Ley de 2001, consagra un sistema mixto en el que coexisten el principio de inscripción registral y el principio de notoriedad del signo.

Cuarto.- La acción reivindicatoria de marcas

La acción reivindicatoria viene recogida en los apartados 2 y 3 del art.2 de la ley de 2001 (al igual que sucedía con el art.3.3 de la ley de 1988), posibilitando a la persona perjudicada por la conducta dolosa o desleal del titular o solicitante



de una marca o que contravenga una obligación contractual o legal, se subroga en la posición jurídica que detenta el solicitante o titular de la marca indebidamente solicitada o concedida; y ello sin perjuicio de los derechos de los licenciatarios y demás terceros afectados por el cambio de titularidad.

Como señala la STS de 9 de mayo de 2016 (con referencia a la de 14 de junio de 2013) "... 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". 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). Pero 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".

De este modo, el que ejercita la acción reivindicatoria de la solicitud o de la marca registrada tiene que acreditar que el solicitante o el titular actuó en fraude de los derechos del propio demandante o violando una obligación legal o contractual frente a él. Por otro lado, si lo que se pide es la reivindicación de la solicitud de una marca, la acción deberá plantearse antes de la fecha de concesión del registro de la marca, mientras que si lo que se reclama es la titularidad de la marca registrada, la acción debe entablarse antes del transcurso de cinco años, computables desde la publicación del registro de la marca o bien desde el momento en que la marca registrada hubiese comenzado a ser utilizada conforme a las previsiones del art.39 de la ley de 2001. Finalmente hay que destacar como hecho de notoria importancia el que en la acción reivindicatoria no aparece como presupuesto esencial y determinante el que la marca usada tenga el carácter de notoria a los efectos del art.6 bis del Convenio de la Unión de París .

Dicho todo ello procede analizar los requisitos básicos al objeto de determinar si ha lugar o no a la acción reivindicatoria ejercida, para lo cual, y dado que nos encontramos en presencia de unas marcas que han sido solicitada y han sido registradas por la demandada reconvencional, y cuya titularidad se reivindica por Ferrá Capllonch SL, lo fundamental será determinar si se cumple el requisito que la norma impone, y si queda o no acreditado ese fraude de derechos o contravención de una obligación contractual o legal, por el titular inscrito.

Pero siempre teniendo presente que si no se ejercita en el plazo legal, la acción no debe prosperar.

Ferrá Capllonch SL considera que el registro marcario llevado a cabo por Quetglas Tous SL supuso la constatación de un ejercicio fraudulento de derechos que solo tenía como objeto obtener un beneficio injusto, creando una situación de posición de monopolio que impida el desarrollo de la actividad de la competencia, obstaculizando por el registro marcario cualquier ejercicio empresarial del resto de competidores. Y todo ello bajo el conocimiento y conciencia de que quien reivindica ha venido usando sus signos marcarios durante décadas, de forma consentida por el actual titular registral.

De hecho, ante la conducta exteriorizada por Quetglas Tous SL, el 27 de febrero de 2017, le dirigió un requerimiento notarial comunicándoles que procedería a ejercitar las oportunas acciones judiciales lo cual supondría, a su juicio, la interrupción de la prescripción que prevé el art.2 LM . Unas acciones que se plasman en la demanda reconvencional que tuvo entrada en este Juzgado, en estos mismos autos, el 7 de marzo de 2017.



La oposición de Quetglas Tous SL, se basa en de la ausencia de ese comportamiento abusivo y, sobre todo, en el transcurso del plazo de caducidad previsto en el art.2 LM . A su juicio no se trataría de un plazo de prescripción, sino de caducidad con las consecuencias que ello implica. **Quinto.- La caducidad o prescripción de la acción reivindicatoria marcaría**

A partir del planteamiento de las partes, antes de entrar a valorar la concurrencia de la mala fe, será procedente analizar el elemento temporal.

Un análisis que debe efectuarse desde un doble prisma, sobre la base de los argumentos que exponen las partes en sus respectivos escritos.

De un lado habrá que decidir si el plazo de los cinco años que fija el art.2 LM es de caducidad o de prescripción, para a partir de ahí, en función de la conclusión que se extraiga, valorar si habían transcurrido esos cinco años. La decisión del Tribunal, en cuanto al primer apartado, es que estamos en presencia de un plazo de caducidad.

Para ello hace suyos los razonamientos de la SAP Granada de 9 de mayo de 2014 , cuando dice "... que aquí estamos realmente ante un plazo de caducidad, como señalan las sentencias de las sección 28 de la AP Madrid de 28 de enero de 2014 , y 22 de abril de 2013 , no susceptible de interrupción, ya que aunque no resulta pacífica la doctrina, en cuanto a la naturaleza del plazo fijado, tanto en el artículo 3.3 de la anterior Ley de Marcas como en el artículo 2.2 de la vigente, sobre si se trata de un plazo de caducidad o de prescripción, el Tribunal Supremo se ha inclinado a favor de considerarlo como un plazo de caducidad.

A tal efecto, el Tribunal Supremo en su sentencia de fecha 5 de octubre de 2007 señala lo siguiente: "Para el éxito de la acción de que se trata es necesario que se prueben en el proceso sus elementos constitutivos -el fraude o la violación de norma legal o contractual-, como exige reiteradamente la jurisprudencia -sentencias de 14 de febrero de 2000 (RJ 2000, 1237) y 30 de mayo de 2005 (RJ 2005, 4363). Además, la acción debe haberse ejercitado a tiempo, lo que dependerá de que el registro hubiera sido sólo solicitado o ya concedido - artículo 3.3 de la Ley 32/1988 (RCL 1988, 2267)-

Ello sentado, a la vista del supuesto de hecho declarado en la instancia, se ha de entender: Que la acción se ejerció cuando no había vencido el plazo de caducidad establecido en el artículo 3.3 de la Ley 32/1988 ."

Del mismo modo, la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de diciembre de 2010 vuelve a referirse al plazo previsto para la acción reivindicatoria como un plazo de caducidad: "La declaración de la prescripción extintiva aparece en la sentencia de apelación precedida de una necesaria calificación de la acción o acciones ejercitadas en la demanda. Dicha labor la concluyó la Audiencia Provincial con el empleo de una fórmula alternativa fundamento de derecho cuarto -, según la que aquella no era otra que la reivindicatoria de la marca que regulaba el artículo 3, apartado 3, de la entonces vigente Ley 32/1.988, de 10 de noviembre , de modo que había caducado a los cinco años contados desde la fecha de publicación de la concesión del registro."

En la misma línea cabe citar la sentencia del Tribunal Supremo, de 30 de julio de 2013 cuando indica: "El artículo 1939 constituye derecho transitorio común -sentencias de 16 de noviembre de 1988 y 12/2007, de 22 de eneroy es analógicamente aplicable a un plazo de caducidad como el establecido en los artículos 2, apartado 2, de la Ley de 2001 y 3, apartado 3, de la Ley de 1988."

Por tanto, estamos en presencia de un plazo de caducidad y no de prescripción, lo que supone que, además de ser apreciable de oficio, no es susceptible de interrupción y obliga a ejercitar las acciones en el lapso de tiempo fijado por la norma, de tal manera que de no plantear las acciones en el marco temporal legal, se perderá el derecho correspondiente.

**Sexto.- Análisis del plazo de caducidad en relación con las marcas de Quetglas Tous SL**

Como ya hemos señalado en el fundamento de derecho primero de esta sentencia, Quetglas Tous SL es titular de las siguientes marcas nacionales: " Museo Frédéric Chopin y George Sand Cartuja de Valldemossa " (con el número 2.972.853, fecha de concesión en el Registro el 22 de noviembre de 2011) " Frédéric Chopin-George Sand Real Cartuja de Valldemossa " (con número de marca 3.585.950 y fecha de concesión en el Registro a 1 de abril de 2016) y " Colección Museográfica Frédéric Chopin y George Sand " (con el número de marca 3.073.017 y fecha de concesión en el Registro el 29 de julio de 2013).

Estos tres signos registrados son los que se reivindicán por Ferrá Capllonch SL. De ahí que, sobre la base de la defensa de la caducidad planteada, debamos efectuar el análisis temporal correspondiente respecto de cada uno de los signos registrados.

De hecho, este estudio solo se hace, en la contestación a la demanda reconvenicional, respecto de la primera de ellas, " Museo Frédéric Chopin y George Sand Cartuja de Valldemossa " , sin que se plantee excepción sobre las otras. No se plantea por cuanto, atendida la fecha de concesión de las marcas (1 de abril de 2016 para " Frédéric Chopin-George Sand Real Cartuja de Valldemossa " y 29 de julio de 2013 para " Colección Museográfica Frédéric Chopin y George Sand "), y comparándolo con la fecha de la presentación de la demanda reconvenicional (el 7 de marzo de 2017), queda claro que no habría transcurrido el plazo de los 5 años.

Distinto es la primera marca mencionada, dado que, partiendo de que fue concedida el 22 de noviembre de 2011 (y habiendo sido usada desde el primer momento, una vez que nunca se ha negado este hecho por Ferrá Capllonch SL), y que la demanda fue presentada el 7 de marzo de 2017, queda claro que ha transcurrido el plazo de caducidad fijado por la ley, obligando a desestimar la demanda reconvenicional a este respecto, en cuanto a la marca " Museo Frédéric Chopin y George Sand Cartuja de Valldemossa " , por entender caducada la acción reivindicatoria.

Séptimo.- El registro marcarío en fraude de los derechos de un tercero en la acción reivindicatoria marcaría

El siguiente paso en nuestro estudio, una vez que se ha reclamado la titularidad de las otras dos marcas (" Frédéric Chopin-George Sand Real Cartuja de Valldemossa " y " Colección Museográfica Frédéric Chopin y George Sand "), corresponde analizar el fraude de los derechos que debe presidir el registro marcarío, al amparo de la normativa vigente. Un concepto jurídico que la STS de 9 de mayo de 2016 define como la situación que se produce en un "... 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"

En este punto de la discusión se hace necesario traer a colación la regulación legal y consiguiente doctrina jurisprudencial del principio de la buena fe y del abuso de derecho, para poder atender si la conducta del titular registral ostenta la consideración de fraudulenta, en relación con los derechos de Ferrá Capllonch SL.

Así, la buena fe se define como la confianza o esperanza en una actuación correcta de otro, concretándose en la lealtad en los tratos y en la fidelidad de la palabra dada. Incluso Cossío ha llegado a formular el hecho de que la buena fe ha llegado a ser, dentro de nuestro derecho positivo, una verdadera fuente de normas objetivas, un conjunto de normas jurídicas sin formulación positiva concreta y que son reunidas bajo esta denominación impropia y ocasionada a equívocos. Con ello se pretende el que las relaciones jurídicas, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones, se produzca conforme a principios que la conciencia social considera como necesarios; principios que se encuentran



implícitos o deberían estarlo en el ordenamiento positivo. Lo expuesto conduce a que todo acto realizado en el ejercicio de un derecho es, por principio, un acto lícito y justo, excluyente de responsabilidad, al tener una causa suficiente de justificación.

Ahora bien, cuando ese ejercicio de derecho se sigue como medio para causar daño a terceros (y partiendo de los actos de emulación), tendrá la consideración de ilícito y en consecuencia, dignos de reprensión. Así surge la teoría del abuso de derecho, el cual se produce cuando, si bien se actúa dentro del círculo que la ley marca como frontera al derecho que sea, sin embargo, de alguna forma no se usa conforme al "papel" que tiene encomendado o para la finalidad para la que está pensado; es decir, los actos realizados conforme a lo que el derecho tolera es perfectamente tolerable y amparable, mientras que cuando ese mismo acto se realiza con determinados fines o propósitos (al margen de la ley), será rechazable y sujeto a indemnización. Así lo recoge el art.7 CC , que exige la buena fe en el ejercicio de los derechos y la persecución (con consiguiente indemnización) del abuso de derecho.

Incluso la Jurisprudencia, al amparo de dicha regulación, ha venido a fijar los elementos esenciales del abuso de derecho, consistentes en un uso de un derecho externamente legal, un daño a un interés no protegido por una específica prerrogativa jurídica y una inmoralidad o antisocialidad de ese daño, manifestándose en la voluntad de perjudicar a terceros o cuando se ejercita con exceso el derecho.

Trasladado al ámbito marcario, y como se dispone la Corte inglesa al resolver el caso "Gromax Plasticure LTD. Vs. Don & Low Nonwovens LTD", una conducta abusiva sería aquella que tuviere la consideración de deshonesta, con prácticas que no se ajustan a las pautas de una conducta comercial aceptable observadas por personas razonables y experimentadas en el sector concreto pertinente, lo cual, a modo ejemplificador, sucedería cuando al tiempo de depositar la solicitud, el solicitante tenga conocimiento (que tenga conciencia real y efectiva de ello) de que un tercero está usando una denominación o signo idéntica o semejante en relación con productos o servicios idénticos o similares a los que comprende la marca solicitada, siempre y cuando el uso del signo distintivo anterior y confundible haya sido real y efectivo (prolongado en el tiempo y con un nivel estimable de venta y reconocimiento en el mercado); igualmente cuando la intención con el registro de la marca es meramente especulativa o de bloqueo, cuando se pone de manifiesto una actitud meramente obstruccionista, reveladora de que, pese a que en la actualidad no se impone una obligación de uso al titular de la marca, la finalidad de la inscripción revela una conducta abusiva o fraudulenta al pensarse en fines espurios a los derechos amparados por la normativa de propiedad industrial.

Finalmente, la STS de 8 de febrero de 2017 , analizando el precepto en estudio, concluye lo siguiente: " *Es cierto que en la reseñada sentencia 391/2013, de 14 de junio , declaramos que el presupuesto previsto en el art.2.2 LM para justificar la acción reivindicatoria (registro de una marca con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual), no queda reducido 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)».* Alcanza también a supuestos «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 aprovechamiento o la obstaculización injustificados de la posición ganada por un tercero sin que haya mediado vinculación alguna entre las partes en el conflicto ".

**Octavo.- La doctrina anterior aplicada al caso de autos**

De la lectura de la demanda reconvenicional presentada por Ferrá Capllonch SL, en lo que se refiere a las marcas " *Frédéric Chopin-George Sand Real Cartuja de Valldemossa* " y " *Colección Museográfica Frédéric Chopin y George Sand*", se infiere que la conducta observada por Quetglas Tous SL podría encuadrarse dentro del concepto de mala fe que acaba de ofrecerse; en efecto, no cabría otra solución para alguien que trata de apropiarse del esfuerzo, de la creación, de la ideación efectuada por un tercero y perpetuada a lo largo del tiempo, máxime cuando aquel es concedor pleno de la situación fáctica concurrente. En concreto plantea los siguientes hitos como base de su argumentación y reclamación:

1. El Monasterio de la Real Cartuja es el Bien de Interés Cultural más atractivo y turístico del municipio de Valldemossa, habiéndose constituido en el año 2003 la sociedad civil "Real Cartuja de Valldemossa", cuyo objeto social era y es, la gestión externa y conjunta de los bienes y actividades cuya titularidad y explotación corresponde a cada uno de los socios (entre los que se encontraban tanto Ferrá Capllonch SL, como Quetglas Tous SL, en su condición de propietarios de diversas estancias del Monasterio), limitándose la entidad a publicitar, comercializar, recaudar, administrar y liquidar los beneficios netos obtenidos por la sociedad. Ello en parte con la intención de establecer un objetivo común de explotación del negocio y evitar problemas de competencia desleal que pudieran entorpecer la relaciones entre los socios.

2. Ferrá Capllonch SL, cuyo objeto social es la prestación de servicios culturales y educativos dirigidos al turismo dentro del conjunto Monumental de la Cartuja de Valldemossa, es propietaria, entre otros bienes, de la Celda nº2, la antigua farmacia monástica y la Colección Guasp (declarada Bien de Interés Cultural) y se dedica a la explotación de un negocio familiar fundado hace más de 60 años por los antecesores de D. Daniel y Dña. Clemencia .

3. Ferrá Capllonch, S.L. es propietaria, asimismo, de partituras y cartas manuscritas por Frederic Chopin, así como retratos de la familia y recuerdos que fueron en su día regalados por la nieta de George Sand o que han sido recopilados en subastas y galerías de arte. Al igual que la familia Andrés , la Familia Juan Pedro Daniel Clemencia , en relación a Aquilino y Delia , empieza su actividad en el año 1930, cuando Juan Pedro , pintor mallorquín, alquiló en la Cartuja de Valldemossa la celda nº 2 y gracias a la labor de su esposa, Mariola , lograron reunir una colección de objetos relacionados con la famosa pareja de artistas.

4. La mercantil Ferrá Capllonch era quien hacía uso de los nombres marcarios "Museo F. Chopin y G. Sand" y "Colección Chopin y George Sand" de forma notoria desde hacía más de 60 años habiendo obtenido reconocimientos locales, nacionales e internacionales por todo ello. Pero lo más relevante era que lo hacía bajo el conocimiento y anuencia de Andrés SL

5. Una actividad que se complementaba con publicidad y merchandising de diseños de gráficos, puntos de libro, postales, etc...

6. Andrés SL promovió una acción judicial frente a Ferrá Capllonch SL que dio lugar al dictado de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº2 de Palma de Mallorca, en los autos de juicio ordinario 586/2009 (que fue confirmada por la Audiencia Provincial de les Illes Balears sección 5a en el Recurso de Apelación 206/2011), por la que se declara que la celda nº4 (propiedad de Andrés SL) es considerada como la única que habitaron el compositor polaco Frederic Chopin y la escritora francesa conocida como George Sand durante su estancia en Mallorca. En virtud de dichas resoluciones, Ferrá Capllonch SL fue condenada a la cesación de publicidad y a retirar de dicha publicidad cualquier mención que referenciara la estancia de Frederic Chopin y George Sand en cualquiera de sus propiedades al haber morado en la actual celda nº4, a la prohibición de difundir en cualquier



medio de comunicación y en el futuro la referida publicidad, así como a la difusión de cualesquiera otros anuncios que contuvieran mensajes similares, entre otros parámetros.

7. En paralelo a la acción judicial, Andrés SL decide dejar de forma parte de la sociedad civil el 1 de marzo de 2012.

8. Andrés SL procede a registrar sus marcas a partir de 1 de marzo de 2012. En concreto la marca nº 2.972.853 "Museo Frederic Chopin y George Sand Cartoixa de Valldemossa", con fecha de publicación de la concesión el 1 de marzo de 2012, la marca nº 3.585.950 "Frederic Chopin- George Sand Real Cartuja de Valldemossa", con fecha de publicación de la concesión el 26 de abril de 2016, y la marca nº 3.073.017 "Colección Museográfica Frederic Chopin y George Sand", con fecha de publicación de la concesión el 23 de agosto de 2013.

Se justificaría así que, quien aparece como titular de unos registros marcarios, procedió a la inscripción de los mismos con conocimiento pleno de la titularidad extraregistrada de los mismos por parte de un tercero. Un registro que se produciría en el marco de un conflicto evidente por la titularidad de determinados derechos en torno a la figura de la persona de Aquilino y de Delia, que condujo a la ruptura de la situación patrimonial y jurídica que se había configurado previamente en aras a la explotación conjunta de todo el patrimonio existente en el Monasterio de la Cartuja.

Pero lo más relevante que se expone es que, toda esa conducta registral, se enmarca en una global que tiene por objeto, no la explotación de esos derechos, sino el bloqueo de la actividad de aquellos que pudieran ser competencia, la obstaculización injustificada de la posición ganada por un tercero fruto de su actuar con el paso del tiempo, así como por el conjunto de bienes y derechos de los que sería titular y que le avalarían como propietario de esos signos distintivos. Todo ello en el marco territorial de un edificio monumental como es el Monasterio de la Cartuja de Valldemossa, en que se concentran las actividades de ambas empresas, focalizadas en estancias colindantes.

Queda claro que la lectura de esos hitos, el relato que se expone en la demanda reconvenicional permitiría avalar la reclamación efectuada por Ferrá Capllonch SL y estimar la reivindicación de los signos registrados, cumpliéndose aquello que la STS 5 de octubre de 2007 expresa con los siguientes términos: " *La norma 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 el expediente de solicitud, ya en el asiento practicado- a quien ostente el 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*"

No obstante lo dicho, no podemos acoger la reivindicatoria por tener que estimar los argumentos presentados por Andrés SL, que justifican que no se produjo un aprovechamiento o una obstaculización injustificada de una posición ganada por un tercero, sino que dicha entidad también desarrolló una actividad vinculada a las personas de Aquilino Chopin y Delia, en el mismo marco monumental, prolongada en el tiempo, a partir de elementos artísticos y existiendo vinculación mercantil entre las partes en el conflicto.

En concreto deben destacarse los siguientes argumentos:

a) Como se reconoce en la demanda reconvenicional de Ferrá Capllonch SL, en la página 26, como mínimo desde el año 1932, Andrés SL explotaba su negocio en relación con los bienes de que era titular (la celda nº 4 y su contenido). Una explotación que generaba altercados y que obligó a actuar al Gobernador Civil de Baleares, de tal manera que se cerró el complejo artístico durante un tiempo



b) La acción judicial frente a Ferrá Capllonch SL que dio lugar al dictado de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº2 de Palma de Mallorca, en los autos de juicio ordinario 586/2009 (que fue confirmada por la Audiencia Provincial de las Illes Balears sección 5ª en el Recurso de Apelación 206/2011), por la que se declara que la celda nº4 (propiedad de Andrés SL) es considerada como la única que habitaron el compositor polaco Aquilino y la escritora francesa conocida como Delia durante su estancia en Mallorca, acredita que Andrés SL es titular de unos activos relevantes relacionados con Aquilino y Delia, que justifican la existencia de registros marcarios a favor de dicha empresa. Como es obvio, la mencionada acción judicial puso e manifiesto la existencia de un conflicto entre las mercantiles ahora en litigio, en la que se discutió la titularidad de unos bienes y derechos exclusivos, de importancia superior en el marco del negocio que se explota en el conjunto monumental de la Cartuja de Valldemossa. Es evidente que ostentar la titularidad del piano que empleó Aquilino para la creación de unas de sus composiciones más famosas (los preludios), así como la morada del compositor y de Delia durante la estancia en la isla de Mallorca y en la que se llevó a cabo aquella obra, es un elemento que dota de una singularidad especial y distintiva a los titulares de esos "activos". Y más aún cuando esos titulares han explotado los mismos bajo el paraguas de unos signos distintivos que anunciaban, no solo el producto, no solo la actividad cultural, sino también el origen empresarial de todo ello.

c) A lo largo del juicio celebrado, fruto de las declaraciones de los testigos, ha quedado acreditado que, más allá de los periodos en los que existía una "convivencia pacífica" del conjunto de propietarios de fondos relacionados con Aquilino y Delia (de hecho la formalización de la sociedad civil "Real Cartuja de Valldemossa" es la prueba evidente), la explotación de los recursos culturales relacionados con dichos personajes ha estado plagado de incidentes, controversias y conflictos.

d) Las dos sociedades han formado parte de la sociedad civil "Real Cartuja de Valldemossa", cuyo objeto social era y es, la gestión externa y conjunta de los bienes y actividades cuya titularidad y explotación corresponde a cada uno de los socios (entre los que se encontraban tanto Ferrá Capllonch SL, como Andrés SL, en su condición de propietarios de diversas estancias del Monasterio), limitándose la entidad a publicitar, comercializar, recaudar, administrar y liquidar los beneficios netos obtenidos por la sociedad. Ello en parte con la intención de establecer un objetivo común de explotación del negocio y evitar problemas de competencia desleal que pudieran entorpecer la relaciones entre los socios.

e) Los testigos que declaran en el acto del juicio, reconocen que Andrés SL es titular de fondos culturales relacionados con Aquilino y Delia y que ha ejercitado una actividad empresarial en torno a los mismos. Todo ellos fueron llamados al acto de la vista en aras a ofrecer una visión al Tribunal de la mayor o menor importancia de esos fondos, pero en esas declaraciones queda claro al Tribunal que la sociedad Andrés SL, además del piano y de la celda, al lado de lo que consideran como copias o fotografías de unos originales, sí que dispone de documentos que pudieran tener alguna relevancia desde el punto de vista cultural. Se demuestra así la existencia de bienes susceptibles de ser identificados bajo un signo distintivo. Así lo confirman Dña. Clemencia, D. Jesús Manuel, Dña. Claudia, Dña. Lorenza, D. Candido, D. Felipe, D. Justiniano. Reitero que todos ellos relatan la importancia de los fondos de la celda nº2 (la perteneciente a Ferrá Capllonch SL), considerando que por trascendencia debería ser merecedora de su reconocimiento como un museo, y que así se habría publicitado a lo largo del tiempo, con reconocimiento internacional. No obstante lo cual reconocen que Andrés SL ostenta la titularidad de bienes amparables bajo un signo distintivo, y que su actividad se ha desarrollado a lo largo del tiempo.



f) Andrés SL, el 24 de abril de 2013, solicitó ante el Consell Insular de Mallorca el reconocimiento de la colección museográfica Frédéric Chopin i George Sand que ocupa la celda nº4 de la Cartuja de Valldemossa. La Comisión Técnica Insular de Museos, reunida el 24 de marzo de 2015, acordó por unanimidad la propuesta de reconocimiento de la colección ubicada en la celda nº4 de la Cartuja de Valldemossa como "Colección museográfica Frédéric Chopin y George Sand". Reconocimiento que se hizo público el 8 de junio de 2015 por el Secretario Técnico de la vicepresidencia de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell Insular de Mallorca, el D. Carmelo . Este hecho es indicativo de la existencia de la actividad empresarial efectuada por aquella entidad, amén de poseer fondos artísticos relevantes que permiten obtener esa distinción.

De todo lo expuesto hay que reiterar que lo que se analiza ahora no es la importancia de esos fondos (propiedad de unos y otros) o la forma en que se habrían publicitado esas colecciones privadas, sino si Andrés SL, a través del registro marcario, habría incurrido en una conducta prohibida tratando de obstaculizar la actividad empresarial ajena, al no existir ninguna causa justificada. Si Andrés SL, a través del registro marcario, sin justificación alguna, con un ánimo espúrio, acude al Registro en aras, no para proteger sus activos, sino con el fin de bloquear a los terceros que pudieran ser competidores.

Queda claro que Andrés SL, con su registro marcario, ejercita unos derechos derivados de la existencia de determinados bienes que pueden ser amparados por signos distintivos. Andrés SL no ha acudido al registro a partir de su conflicto con la competencia, sin haber desarrollado actividad alguna previa, sin disponer de elementos que registrar.

El Tribunal tiene claro que, desde la década de los años 30 del siglo pasado, viene desarrollando la actividad que sigue desarrollando actualmente; y lo que es más relevante, esa actividad está relacionada de forma directa con bienes propiedad o usados por Aquilino y Delia , con unos bienes que han generado negocio para ambas sociedades durante todo el tiempo y que permitió una convivencia pacífica durante mucho tiempo, en la que mutuamente se respetaban los signos y actividades contrarias.

Por ello no se llega a apreciar esa mala fe que se requiere para que triunfe la acción reivindicatoria, no se acredita el aprovechamiento del prestigio o de la reputación de terceros, sino que queda acreditado que cada una de las sociedades litigantes, ostentando activos relacionados con Aquilino y Delia , han desarrollado en paralelo, actividades empresariales. De ahí que proceda la desestimación de la demanda, una vez que no se acredita el parasitismo propio de la mala fe que preside la reivindicatoria.

Noveno.- Acción declarativa de nulidad absoluta

Como segunda acción planteada en la demanda reconvenicional, Ferrá Capllonch SL denuncia que las marcas titularidad de Andrés SL habrían sido solicitadas de mala fe, incurriendo una causa de nulidad prevista en el artículo 51.1.b) de la LM .

El artículo 51.1.b) de la LM señala que es causa de nulidad absoluta de la marca registrada, " Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe".

La mala fe del registro es un concepto jurídico indeterminado que, conforme a la STJUE de 11 de junio de 2009 (Asunto C-529/07, Chocoladenfabrik Lindt vs Franz Hauswirth), debe valorarse conforme a los siguientes criterios:

- a) La mala fe debe apreciarse en el momento de la solicitud del registro.
- b) Debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores, entre los que destacan, sin limitación:(i) una presunción de conocimiento de utilización por un tercero de un signo idéntico o similar; (ii) la duración de



la utilización del signo anterior; (iii) la notoriedad del signo anterior; y (iv) la intención del solicitante.

La STS de 8 de febrero de 2017 concreta la mala fe en los siguientes términos: "*ha de estimarse la concurrencia de mala fe cuando se ejercita un derecho a la inscripción de la marca con una finalidad económico-social distinta de aquella para la cual ha sido atribuido su titular en el ordenamiento jurídico, y más particularmente, cuando se pretende aparentar una inexistente conexión entre los productos o servicios con los de un tercero, buscando, con una aproximación al signo ajeno, obtener el favor de los consumidores con el aprovechamiento de la reputación del segundo*"

La mala fe del registro de la marca del demandado como afirma Ferrá Capllonch SL, se obtendría de los indicios existentes en autos que nos indican que la finalidad del registro no fue tanto identificar el origen empresarial de los productos de la demandada, como lograr aprovecharse de la calidad, prestigio e imagen de marca de la parte demandante, y conseguir de esta forma una denominada "marca de cobertura", que amparara y justificara las prácticas ilícitas de los demandados.

En todo caso, el análisis que debe efectuarse en este caso, debe ir coordinado, de forma complementario, al de la mala fe relatado para solventar la acción reivindicatoria, y en particular, a partir de las conclusiones que hemos extraído en relación con la conducta desarrollada por Andrés SL, sobre todo desde el prisma que, al tiempo de la solicitud del registro marcario, dicha entidad, realmente ejercitaba una actividad empresarial en relación con los bienes protegidos por los signos distintivos.

No se ha negado (como ya hemos tenido la oportunidad de explicar), que la relación entre ambas mercantiles, desde los orígenes de la explotación empresarial de las diferentes dependencias del conjunto monumental de la Cartuja de Valldemossa, ha pasado por diversas vicisitudes, desde el enfrentamiento hasta la concertación en el marco de una sociedad civil, para posteriormente volver al conflicto.

Ambas entidades han competido en el mercado ofreciendo a los consumidores sus productos, una vez fijando unas reglas de actuación coordinadas, y otras en plena competencia, hasta llegar al estadio actual en que la "lucha" por el mercado, es total.

Se reitera que Andrés SL ha defendido sus derechos, no solo a través de promover el registro marcario de unos signos distintivos, sino principalmente en los Tribunales buscado el reconocimiento judicial que los bienes y derechos que ostenta, son originales a diferencia de los de la competencia. Así se ha concluido en cuanto al piano de Chopin y la celda en la que habitó éste y George Sand. Los tribunales han dado la razón a Andrés SL sobre tan significativos bienes.

De esta forma, siguiendo el excurso del anterior fundamento, podemos concluir en el sentido de la sentencia del Tribunal Supremo que se ha citado: la inscripción de los signos distintivos no se ha realizado buscando una finalidad distinta a la prevista por el legislador y que debe ser la que ha de presidir un registro marcario, quedando acreditada la conexión entre unos productos y servicios titularidad de Andrés SL con esos signos, mostrando una verdadera actividad empresarial en torno a esos activos y signos a lo largo del tiempo.

El Tribunal considera que Andrés SL pretende la protección de su actividad empresarial, la que de forma real ejecuta y ha ejecutado a lo largo del tiempo. Y todo ello a través del registro de unos signos vinculados a su actividad y a los productos de que es titularidad y sobre los que pivota aquella.

Por ello no se acredita la mala fe del registro marcario, y por tanto debe rechazarse la nulidad absoluta planteada al respecto.

**Décimo.- La acción declarativa de nulidad relativa**

Por parte de Ferrá Capllonch SL, en la demanda reconvencional y de forma subsidiaria a las acciones reivindicatoria y de nulidad absoluta, plantea la acción declarativa de nulidad relativa basada en el art.52.1 en relación con los artículos 6.1.b), 6.2.d) y 8 de la LM .

Una acción que pretende que el registro marcario de los signos propiedad de Andrés SL sea declarado nulo, y por ende provoque la desaparición de los mismos, implicando la desaparición de la protección propia de la ley de marcas. Para ello debe acreditarse la concurrencia de alguna de las causas de nulidad relativa que prevén los art.6 , 7 , 8 , 9 y 10 .

En nuestro caso, los motivos que se citan son los mencionados 6.1.b), 6.2.d) y 8, lo que comporta que debamos distinguir entre dos grupos de causas:

- a) Las que se basan en la nulidad de registros marcarios posteriores que violan a los registros marcarios anteriores por existir riesgo de confusión (en el que se incluye el de asociación).
- b) Las que se basan en la nulidad por conculcar los derechos marcarios de los titulares de signos notorios o renombrados anteriores, tanto registrados como no registrados

Lógicamente en el primero de los supuestos, amén de analizar el riesgo de confusión, lo primordial es que existan registros marcarios propiedad de las partes litigantes. Decimos ello, por que, si el demandante de la nulidad, no es titular de un signo marcario registrado y anterior en los términos del art.6.2 LM , no podrá invocar esa causa de nulidad.

En el caso de autos, conforme a lo que se menciona en la demanda reconvencional, se está solicitando la nulidad relativa de las tres marcas registradas por Andrés SL, por colisionar con los signos titularidad de la demandante reconvencional; en concreto con "Museo F. Chopin y G. Sand" y "Colección Chopin Sand". Pero como acabamos de referir, ninguno de esos signos goza del carácter de marca anterior del art.6.2 LM , por no constar su registro o solicitud previa a la que siguió ese registro, en los términos de prioridad que contempla la norma.

De ahí que no pueda atenderse a la nulidad relativa por este primer motivo de nulidad relativa

Undécimo.- La nulidad relativa basada en marcas notorias o renombradas

Como ya hemos dicho en el anterior fundamento, el legislador también ha planteado la posibilidad de conceder la nulidad de signos registrados, si los mismos incurren en riesgo de confusión con signos que, a la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen, gocen de notoriedad o renombre; estén o no registrados esos signos notorios o renombrados.

En este caso, antes de efectuar el análisis del riesgo de confusión, lo procedente es comprobar si se acredita la notoriedad o renombre de esos signos, que en nuestro caso, serían "Museo F. Chopin y G. Sand" y "Colección Chopin Sand"

Para ello debemos aclarar los requisitos que deben producirse para poder declarar un signo o una marca como notoria, siendo el punto de partida la STS de 23 de julio de 2012 , en la que se expone lo siguiente: "... La STJUE de 6 de octubre de 2009, C-301/07 (Pago), afirma que este concepto "supone un cierto grado de conocimiento por parte del público pertinente" (ap. 20). Y, con cita de la anterior STJUE de 14 de septiembre de 1999, C-375/97 (General Motors), apostilla que este grado de conocimiento "debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca comunitaria conoce esta marca" (ap. 24). Para ello, "el juez nacional debe tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, es decir, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión



geográfica y la duración del uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla" (ap. 25).

De este modo es posible concluir, como ya lo hizo en su día la doctrina, que el requisito determinante de la notoriedad de la marca es su difusión entre el público interesado por los productos y servicios amparados por dicha marca y por los sectores interesados.

A este concepto responde la definición contenida en la Exposición de Motivos de la Ley de Marcas de 2001: "La marca notoria es la conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios y, si está registrada, se protege por encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad (...). Cuando la marca es conocida por el público en general, se considera que la misma es renombrada y el alcance de su protección se extiende a cualquier género de productos o servicios."

Esta definición está inspirada en la "Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas", aprobada por la Asamblea de la Unión de París y por la Asamblea General de la OMPI en la 34ª sesión, que tuvo lugar del 20 al 29 de septiembre de 1999, conocida como "Recomendación de la OMPI". La letra a) del art 2.1 de esta Recomendación de la OMPI prescribe que "a la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida, la autoridad competente tomará en consideración cualquier circunstancia de la que pueda inferirse que la marca es notoriamente conocida".

La letra b) del mismo artículo 2.1 pormenoriza los criterios que pueden ser tomados en consideración:

"En particular, la autoridad competente considerará la información que se le someta en relación con los factores de los que pueda inferirse que la marca es o no notoriamente conocida, incluida, aunque sin limitarse a ella, la información relativa a lo siguiente:

1. el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público;
2. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca;
3. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad, la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca;
4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;
5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;
6. el valor asociado a la marca".

Es muy significativo que, para evitar equívocos, esta Recomendación de la OMPI, a continuación, en la letra c), advierta que estos factores son "pautas para asistir a la autoridad competente en la determinación de si una marca es notoriamente conocida", pero "no constituyen condiciones previas para alcanzar dicha determinación. Antes bien, la determinación en cada caso dependerá de las circunstancias particulares del caso en cuestión". Por lo que no sería necesario que concurrieran todos ellos y, además, pueden ser tenidos en consideración otros factores distintos".



A partir de aquí, como concluye la sentencia de 22 de diciembre de 2016 del Juzgado de Marcas de la Unión Europea nº1 de España, con sede en Alicante, se pueden extraer unas conclusiones:

" a) El elemento definitorio de la marca notoria es el del conocimiento o difusión del signo en cuestión entre el público interesado en la adquisición de los bienes o servicios marcados con el indicado signo, sin que forme parte de la definición de la marca notoria el elemento cualitativo de que el signo represente productos o servicios que tengan una calidad superior al resto de los productos o servicios de la misma clase, o que gocen de una superior reputación o goodwill.

b) El público que ha de conocer la marca es el elemento que permite diferenciar la marca notoria (públicointerestado en la adquisición de los bienes o servicios identificados con el signo en cuestión) de la marca renombrada (el público en general, incluso aquéllos que no están interesados en la adquisición de los productos o servicios signados con la marca en cuestión).

c) El análisis de un signo para determinar si tiene o no el carácter de una marca notoria debe efectuarse casopor caso, teniendo en cuenta la totalidad de los elementos o factores que entran en juego para determinar su conocimiento por el público objetivo, si bien constituyen verdaderos factores de análisis los del artículo 2.1.b) de la Recomendación de la OMPI de 1999."

Duodécimo.- La doctrina anterior aplicada al caso de autos.

Llevada la doctrina anterior al caso presente puede afirmarse que Ferrá Capllonch SL no ha acreditado la notoriedad ni el renombre de sus signos.

Como se acaba de concretar la notoriedad o renombre debe predicarse de los signos, del conocimiento generalizado que de los mismos ha de tener el público interesado en los productos o servicios identificados con el signo en cuestión. Y debemos diferenciarlo del hecho de que se acredite que esos signos han sido usados, de forma pública o notoria en el mercado, tanto local, nacional o internacional.

Concordamos con Ferrá Capllonch SL que la labor de las personas vinculadas a la entidad han desarrollado un trabajo ingente, tanto desde e punto de vista cuantitativo, cualitativo e histórico por la preservación y difusión de los fondos de que es titular, y que ello ha merecido el reconocimiento que menciona a lo largo de su demanda reconvencional.

Pero ese reconocimiento no se ha acreditado que también lo sea de los signos en litigio. La existencia de los fondos relacionados con Aquilino y Delia en la localidad de Valldemossa queda acreditada por la documentación aportada por las partes y por las testificales escuchadas en el acto del juicio, pero en cambio, no se puede decir lo mismo de los signos no registrados que pretende hacer valer Ferrá Capllonch SL.

De hecho este Tribunal, más allá de tener la certeza de lo que se acaba de decir, no alcanza el mismo grado de conocimiento de lo que resulta relevante en relación con la notoriedad. No se ha acreditado que el público interesado ostente ese grado de conocimiento respecto de los signos, que permita hablar de notoriedad.

De hecho, un gran problema que se plantea el Tribunal es la delimitación de ese público de referencia, una vez que la prueba que se aporta en el juicio versa sobre personas más o menos vinculadas con la actora reconvencional o con la localidad de Valldemossa, pero no se traído a los autos otra prueba (especialmente la pericial) que pudiera concluir que, el público interesado en los bienes de Aquilino (tanto los estudiosos del artista, como el resto de visitantes de las instalaciones de la Cartuja de Valldemossa), tengan por reconocidos los signos de Ferrá Capllonch SL con el nivel que la notoriedad impone.



La existencia del signo de la demandante reconvenional en el mercado denotaría la existencia de un uso del mismo. Pero la notoriedad implica un plus de ese uso. Impone que el público de referencia tenga cabal y pleno conocimiento del signo, a efectos de identificar el origen empresarial y los productos y servicios que distingue.

Dar la razón a Ferrá Capllonch SL en cuanto a la notoriedad demandada, sería reconocer que el uso externo de un signo conduce a conferir la especial protección que la notoriedad conlleva.

Más aún cuando del relato histórico de las relaciones entre los litigantes, se observa que la presentación en el mercado de los productos y de los servicios relacionados con Aquilino y Delia y con la localidad de Valldemossa, ha transcurrido por distintas fases en que la explotación del negocio, ya fuera bajo un acuerdo entre las sociedades (con la fórmula de la sociedad civil o simplemente por la convivencia de ambos negocios) o fuera de él, se presentaba bajo diferentes formulaciones de signos, ya fuera celda, colección, museo o el nombre propio de Aquilino o Delia .

En definitiva no consta acreditado esa "difusión entre el público interesado por los productos y servicios amparados por dicha marca y por los sectores interesados" de que habla la jurisprudencia. No se ha probado ante el Tribunal un grado de conocimiento de los signos que resulte muy alto, tanto en el sector de los productos y servicios para los que están registradas las marcas de la parte demandada reconvenida.

En conclusión, no probándose la notoriedad de los signos de Ferrá Capllonch SL, comporta que no pueda acogerse la nulidad relativa invocada

Décimo tercero.- La violación de los signos distintivos de Andrés SL

Una vez que se han desestimado las peticiones de nulidad de los signos registrados titularidad de Andrés SL, una vez que se ha concluido que Ferrá Capllonch SL no ostenta signos protegidos, así como que Andrés SL resulta legítimo propietario de marcas registradas, procede analizar si se ha dado la violación marcaria que se denuncia en la demanda principal.

La base de la reclamación es el uso in consentido por la entidad Ferrá Capllonch SL de los signos "Museo Chopin y George Sand" y "Colección F. Chopin-G. Sand", que comportaría una colisión con aquellos para los que se ha obtenido el registro marcario por la actora principal. Un uso in consentido que provoca un riesgo de confusión, con las consecuencias que de ello deriva. En particular la infracción se manifiesta cuando los signos en confrontación presentan una similitud denominativa, fonética y conceptual, rayana en la identidad con aquellos que están registrados, que conlleva un evidente riesgo de confusión o asociación empresarial, al aplicarse los signos para distinguir los mismos servicios

Estamos en el ámbito del art.34.2.c) de la LM , precepto que reza del siguiente tenor: "El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: (...) c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.

Esta protección otorgada al titular de una marca, independientemente de que sea o no notoria, es la que permite al titular poder prohibir a un tercero el uso de un signo idéntico o similar a aquella registrada para productos o servicios idénticos o similares para los que está inscrita la citada marca, siempre que entre ésta y



los signos discutidos exista un riesgo de confusión, que incluya el riesgo de asociación. Ahora bien, el análisis del riesgo de confusión debe efectuarse teniendo presente que dicho concepto jurídico indeterminado ha quedado perfectamente delimitado por el TJUE, y condensado en la SSTS de 28 de junio de 2013 y de 11 de marzo de 2014 , en los siguientes términos:

i) "El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance" [Sentencia núm. 119/2010, de 18 de marzo, con cita de la STJUE de 22 de junio de 1.999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen].

ii) "La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes" [Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre, con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95), Sabel c. Puma, y de 22 de junio de 1.999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen; y de las Sentencias de esta Sala núms. 427/2008, de 28 de mayo, 838/2008, de 6 de octubre, 225/2009, de 30 de marzo, 569/2009, de 22 de julio, 827/2009, de 4 de enero de 2010, 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio].

iii) De este modo, "el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes" [Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre, con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95), Sabel c. Puma; de 22 de junio de 1.999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen; y de 22 de junio de 2.000 (C-425/98), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala núms. 225/2009, de 30 de marzo, 569/2009, de 22 de julio, 827/2009, de 4 de enero de 2010, 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio]. Depende, "en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado (...), del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados" [STJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95), Sabel c. Puma].

iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: "así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa" (STJUE de 29 de septiembre de 1998 (C-39/97), Canon c. Metro).

v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [STJUE de 22 de junio de 1.999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen].

vi) Pero, esta exigencia "de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio la percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir



elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales" (Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre)."

Décimo cuarto.- La doctrina anterior aplicada al caso de autos

Llevado al caso de autos, queda claro, porque así las partes lo han conformado en sus respectivos escritos, y aceptándolo como hecho no controvertido en la audiencia previa del proceso, que estamos ante signos, que si no idénticos, si que muestran una coincidencia tal que permite sostener la existencia del riesgo de confusión. De hecho baste analizar los signos titularidad de las partes y referidos en el fundamento de derecho primero de esta sentencia.

Esa visión de conjunto de los signos, tanto de los términos empleados, de los sustantivos, de los nombres propios incluidos permiten afirmar que el consumidor medio alcanza la conclusión de estar ante el mismo origen empresarial para los distintos productos y servicios, ante empresas que muestran una vinculación.

De hecho en la vida de las sociedades litigantes así se ha mostrado al público, mediante la participación en la sociedad civil de la que eran socios.

Más aún por el tipo de productos y servicios que se ofrecen, y sobre todo por el marco territorial en el que se manifiestan, presentando el mismo origen desde el prisma de la localidad en la que se manifiestan y en el que las empresas competidoras desarrollan su actividad. Una actividad localizada en Valldemossa, en el complejo monumental de La Cartuja, en espacios casi contiguos.

De ahí que esa confusión esté plenamente acreditada, implicando la existencia de la violación por parte de Ferrá Capllonch SL, debiendo dar la razón a Andrés SL, al respecto, lo que impone analizar el resto de acciones demandadas por ésta mercantil.

Décimo quinto.- Acción de cesación y de abstención.

El artículo 41.a) de la LM recoge la acción de cesación, de abstención y de remoción. La STS de 23 de julio de 2012 recuerda que el presupuesto de la estimación de la acción de cesación y de abstención es precisamente la estimación de la acción declarativa de infracción marcaria, siendo un efecto automático de la estimada aplicación.

Así, la mencionada resolución argumenta que, una vez estimada la acción por infracción de marca, la titular de los signos violados se encuentra legitimada para pedir la cesación de los actos infractores, ordenando la abstención y la remoción ejercitada por la parte demandante.

Para garantizar la cesación de la conducta, cabe condenar a la entidad demandada a la multa coercitiva fijada en el artículo 44 de la LM , de 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la cesación. Esta condena se considera ajustada a Derecho, teniendo en cuenta la conducta omisiva de la entidad demandada ante los requerimientos dirigidos por la entidad demandante, y la infracción de los derechos de exclusiva de ésta, que no aconseja la imposición de una cuantía mayor, al no quedar acreditado el grado de penetración en el mercado de los signos infractores y el efecto diluyente sobre la marca de la entidad demandante. Como indemnización coercitiva mínima, no procede su fijación en fase de ejecución, pese a lo señalado por el artículo 44 de la LM , dado que este Juzgador no puede otorgar más de lo pedido.

Décimo sexto.- Acción de remoción.

Al igual que en el caso de la acción de cesación y de abstención, el artículo 41.c) de la LM configura la acción de remoción como una consecuencia necesaria de la estimación de la acción declarativa de infracción marcaria, siempre que se



acredite la existencia de los elementos que permitan pensar en la continuidad en el tiempo de la violación de la marca. En este sentido se pronuncia la citada STMUE de España de 19 de julio de 2013.

Y en el caso presente, la documentación aportada por la parte demandante en su escrito de demanda, tanto los reportajes fotográficos, como las actas notariales, muestra la actitud de la entidad demandada respecto de los requerimientos dirigidos a ella, y la continuación en el tiempo de la violación de las marcas de la entidad demandante, lo que hace precisa la estimación íntegra de la acción de remoción.

Décimo séptimo.- Sistema de responsabilidad a acoger y responsabilidad de Ferrá Capllonch SL.

La parte demandante, a partir de los hechos controvertidos fijados en la audiencia previa de este proceso, acoge el sistema objetivo de responsabilidad previsto en el artículo 42.1 de la LM , por entender que Ferrá Capllonch SL es responsable de la comercialización, de la explotación de productos y servicios ilícitamente marcados. En concreto está mostrando en el mercado el signo de su titularidad indicando la existencia de un museo y de una colección relacionados con Aquilino y con Delia , en los que se exigen bienes pertenecientes a dichas personas.

De esta forma, considera que ese ofrecimiento, utilizando los signos ilícitos para su identificación en la promoción y publicidad de las actividades desarrolladas, constituye un acto de comercialización o reproducción previsto en el artículo 34.3.f) de la LM , lo que da lugar a que "en todo caso" se considere responsable al comercializador o reproductor. Esta argumentación es compartida por este Juzgador.

En la STMUE de 1 de septiembre de 2016 se analiza profusamente la problemática de la responsabilidad patrimonial de la infracción marcaria, cuestionándose si, cualquiera que sea el sistema de responsabilidad por el que abogue el instante de la acción ex artículo 42 de la LM , siempre es preciso acreditar los daños y perjuicios que se quieran reparar.

Por la claridad de sus términos reproducimos lo que allí se recoge: " **21.** El artículo 43.5 de la LM establece lo que se conoce como una indemnización mínima (1% de la cifra de negocios "realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados"), y lo hace a través del establecimiento de una suerte de presunción "iuris et de iure" de que cualquier infracción de la marca produce un daño y que su reparación se cifra en la indemnización citada del 1%. En consecuencia, en este caso, no será precisa la acreditación del daño pues va implícito en el acto infractor.

22. No obstante, el propio artículo 43.5 de la LM configura esta indemnización como una indemnización mínima o residual, ya que permite al titular de la marca infringida solicitar una indemnización mayor "si prueba que la violación de la marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores". Esta previsión nos lleva a dos conclusiones a tener presente: (i) que si la indemnización resultante en aplicación de los criterios previstos en el artículo 43.2 de la LM es superior a la indemnización mínima, ésta no se suma a aquélla; y (ii) que es precisa la prueba de los daños o perjuicios superiores. Y dado que se ha escogido el sistema del artículo 43.5 de la LM , debemos estar al criterio del 1%."

Por lo tanto, habiéndose acudido a esta suerte de presunción "iuris et de iure" de que cualquier infracción de la marca produce un daño y que su reparación se cifra en la indemnización citada del 1%, procede estimar la demanda al respecto.

Ahora bien, dado que no ha sido posible acopiar datos suficientes para la determinación de la cifra de negocios, y tal y como se conformó por las partes en la audiencia previa de este juicio, esta operación habrá de diferirse a la fase



de ejecución de sentencia, sin que suponga violación de la prohibición de sentencias con reserva de liquidación del artículo 219 de la LEC , ya que las bases de cálculo están delimitadas.

Décimo octavo.- Acción de condena a la publicación de la sentencia.

Respecto de esta acción, hemos de tener presente que el Tribunal Supremo sostiene en su STS de 21 de noviembre de 2000 que la condena a la publicación procede tan sólo en caso de que la sentencia estime la existencia de infracción, criterio que reitera la ulterior STS de 23 de julio de 2012 : "Como exponíamos en la Sentencia 697/2009, de 6 de noviembre, "(1)a publicación de la sentencia, con funciones de resarcimiento específico del daño causado al derecho sobre el signo y, a la vez, de remoción de los efectos de la infracción, no tiene el carácter necesario (...). Antes bien, la referencia a las 'personas interesadas' pone de manifiesto que los anuncios y las notificaciones deben cumplir una función empírica respecto a aquellas, no siempre concurrente. Lo que reclama la demostración de la utilidad de la publicación, como medio de restablecer la imagen dañada del signo o de que cesen todos los efectos de la infracción o cualquier otra que sea merecedora de tutela". "

Queda claro que se trata de un pronunciamiento que no debe efectuarse en todo caso de infracción marcaria, sino que queda reservado para aquellos supuestos en los que resulte necesario remover, deshacer, eliminar los efectos de un acto infractor del derecho de exclusiva. Se precisa justificar ese interés especial que merece la publicación, fruto de la exteriorización de la situación de conflicto, cuando la infracción se hubiera reflejado en medios de comunicación, incluso sectoriales, no apreciándose tal interés cuando en el contexto fáctico que ha motivado el litigio no resulta probada una disminución del valor del derecho subjetivo, o no resulta perjudicada la imagen del producto de la actora.

Por tanto, no debe acordarse esta medida extraordinaria con criterio sancionador y menos aún como una consecuencia inevitable e inescindible de la apreciación de la infracción. Solo procederá su aplicación como instrumento de remoción de los efectos de un acto infractor del derecho de exclusiva, cuando el interés de la publicación haya quedado justificado, así, cuando el conflicto se hubiera visto reflejado en medios de comunicación, incluso sectoriales, no apreciándose tal interés cuando en el contexto fáctico que ha motivado el litigio no resulta probada una disminución del valor del derecho subjetivo, o no resulta perjudicada la imagen del producto de la actora.

En el caso presente, Andrés SL no ha dedicado ningún párrafo de la demanda a justificar la procedencia de la estimación de la acción de condena a la publicación de la sentencia, por lo que no procede su estimación, por cuanto que de hacerlo se estaría estimando esta acción como una consecuencia necesaria de la estimación de la acción de infracción marcaria y no como medio para remover un efecto perjudicial de la infracción marcaria.. **Décimo noveno.- De las costas**

En cuanto a las costas, es de aplicación lo dispuesto en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Siguiendo ese dictado, debemos efectuar un pronunciamiento por separado respecto de las dos demandas presentadas en autos:

1. Respecto de la demanda presentada por Andrés SL, se ha estimado sustancialmente, en todo lo que sepeticionó. Solo no se ha accedido a la publicación de la sentencia, entendiendo el Tribunal que estamos en presencia de una estimación parcial pero sustancial de todos los pedimentos, por lo que procede la condena en costas a Ferrá Capllonch SL

2. Respecto de la demanda reconventional presentada por Ferrá Capllonch SL, habiendo sido totalmentedesestimada, procede imponer las costas a la demandante.

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

**FALLO**

Que con estimación parcial de la demanda interpuesta por el Procurador Dña. Margarita Ecker Cerdá, en nombre representación de Andrés SL, contra Ferrá-Capllonch SL, representada por el Procurador Dña. Sara Coll Sabrafín SL:

1. DEBO DECLARAR Y DECLARO Se declare l a existencia de los actos constitutivos de violación marcaría.
2. DEBO ORDENAR Y ORDENO al demandado a estar y pasar por dicha declaración cesando por lo tanto en los actos de violación de la marca absteniéndose en lo sucesivo de usar dicha expresión u otra que se confunda con ella o que genere nuevamente posibilidad de confusión o asociación entre ambas por el consumidor y, asimismo, proceda a la destrucción , a costa siempre del condenado, de los productos ilícitamente identificados con la marca que estén en posesión del infractor.
3. DEBO CONDENAR Y CONDENO a indemnizar a la actora todos los daños y perjuicios patrimoniales y morales ocasionados por los actos de infracción de marca, valorados en el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por Ferrá Capllonch SL, cuyo cálculo se efectuará en ejecución de sentencia.
4. DEBO CONDENAR Y CONDENO a Ferrá Capllonch SL al pago de una indemnización coercitiva en la cuantía de 600 euros por cada día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción, a liquidar en fase de ejecución de sentencia.
5. Todo ello con condena en costas a la demandada.
6. Con desestimación del resto de pedimentos formulados en la demanda rectora del presente procedimiento.

Todo ello sin especial pronunciamiento sobre las costas del juicio.

Que con desestimación de la demanda reconvenicional interpuesta por el Procurador Dña. Sara Coll Sabrafín, en nombre representación de Ferrá-Capllonch SL, contra Andrés SL, representada por el Procurador Dña. Margarita Ecker Cerdá, DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a Andrés SL de todos los pedimentos de la demanda reconvenicional. Todo con condena en costas a Ferrá Capllonch SL

Notifíquese a las partes y hágales saber que contra la misma cabe RECURSO DE APELACION, en ambos efectos, ante la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca que se preparará ante este Juzgado en el plazo de CINCO días

Así lo acuerda, manda y firma D. Víctor Fernández González Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Palma de Mallorca.

Librese y únase certificación de esta resolución a las actuaciones, con inclusión del original en el Libro de Sentencias.

Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr. Juez que la dicto estando celebrado en audiencia pública, el mismo día de su pronunciamiento, ante mí 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-