



Roj: **SAP AB 664/2019** - ECLI: **ES:APAB:2019:664**

Id Cendoj: **02003370012019100376**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Albacete**

Sección: **1**

Fecha: **07/10/2019**

Nº de Recurso: **635/2018**

Nº de Resolución: **388/2019**

Procedimiento: **Civil**

Ponente: **CESAREO MIGUEL MONSALVE ARGANDOÑA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

## **AUDIENCIA PROVINCIAL**

### **Sección Primera**

### **ALBACETE**

### **Apelación Civil nº 635/2018**

Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Albacete. Proc. Ordinario nº 123/17

APELANTE: COMITÉ PARALIMPICO ESPAÑOL

Procuradora: D<sup>a</sup>. María-Teresa Fajardo de

Tena APELADO: JOMA SPORT S.A.

Procuradora: D<sup>a</sup>. María-Victoria Falcón Dacal

**S E N T E N C I A N U M . 388-191388-19**

**EN NOMBRE DE S. M. EL REY Ilmos. Sres.**

#### **Presidente**

**D. CESAR MONSALVE ARGANDOÑA**

#### **Magistrados**

**D. JOSE GARCIA BLEDA**

**D. MANUEL MATEOS RODRIGUEZ**

En Albacete, a siete de octubre de dos mil diecinueve.

**VISTOS** en esta Audiencia Provincial en grado de apelación, los autos de Procedimiento Ordinario nº 123/17, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Albacete y promovidos por el COMITÉ PARALIMPICO ESPAÑOL contra la mercantil "JOMA SPORT S.A."; cuyos autos han venido a esta Superioridad en virtud de recurso de apelación que, contra la sentencia dictada en fecha 5 de abril de 2018 por la Ilma. Sra. Magistrada Juez de refuerzo de Primera Instancia de dicho Juzgado, interpuso la referida parte demandante. Habiéndose celebrado Votación y Fallo en fecha 3 de octubre de 2019..

#### **ANTECEDENTES DE HECHO**

**ACEPTANDO** en lo necesario los antecedentes de la sentencia apelada; y

1º.- Por el citado Juzgado se dictó la referida sentencia, cuya parte dispositiva dice así: " **FALLO:** DESESTIMO íntegramente la demanda ejercitada por COMITÉ PARALIMPICO ESPAÑOL, representado por la Procuradora Sra. Fajardo de Tena y contra



JOMA SPORT, S.A, representada por la Procuradora Sra. Falcon Dacal y en consecuencia ABSUELVO a JOMA SPORT, S.A, de los pedimentos ejercitados en su contra.- Con expresa condena en costas al demandante.- Notifíquese la presente sentencia a las partes haciéndose saber que la misma no es firme y el modo de impugnación.- MODO DE IMPUGNACIÓN: Cabe interponer Recurso de Apelación ante la Audiencia Provincial de Albacete con arreglo al artículo 455 LEC. El recurso se interpondrá mediante escrito presentado en este Juzgado en el plazo de veinte días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación ( artículo 458 LEC).- Llévese el original al libro de sentencias.- Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para incorporarlo a las actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo.-"

2º.- Contra la Sentencia anterior se interpuso recurso de apelación por el COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL, representado por medio de la Procuradora D<sup>a</sup>. María-Teresa Fajardo de Tena, bajo la dirección del Letrado D. Dulce M<sup>a</sup> Miranda Naranjo, mediante escrito de interposición presentado ante dicho Juzgado en tiempo y forma, y emplazadas las restantes partes personadas, por la mercantil "JOMA SPORT, S.A.", representada por la Procuradora D<sup>a</sup>. María-Victoria Falcón Dacal, bajo la dirección del Letrado D. José-Luis Gómez Castaño se presentó en tiempo y forma ante el Juzgado de Instancia escrito oponiéndose al recurso de apelación, elevándose los autos originales a esta Audiencia para su resolución, previo emplazamiento de las partes para su comparecencia ante esta Audiencia Provincial por término de diez días, compareciendo los mencionados Procuradores en sus respectivas representaciones ya indicadas.

Y habiéndose acordado el recibimiento del juicio a prueba en esta instancia se acordó su práctica, de la que se dio traslado a las partes para alegaciones, con el resultado que obra en las actuaciones.

3º.- En la sustanciación de los presentes autos se han observado las prescripciones legales.

**VISTO** siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. CESAR MONSALVE ARGANDOÑA.

#### FUNDAMENTOS DE DERECHO

**PRIMERO.-** COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL interpuso demanda contra JOMA SPORT S.A. invocando la vulneración por la demandada de la marca *ADOP PATROCINADOR DEL EQUIPO OLÍMPICO ESPAÑOL*, de la que es titular la demandante. Aseguraba la actora que JOMA SPORT S.A. había venido utilizando dicha marca después del día 31 de Diciembre de 2015, fecha que vencía el derecho a esa utilización por parte de la demandada merced al contrato de cesión suscrito por ambas partes en fecha 2 de Junio de 2015. Y en virtud de dicha vulneración solicitaba se dictase sentencia por la que:

a/ Se declarase que JOMA SPORT había realizado actos de violación de la marca titularidad de la actora mediante la utilización del signo distintivo *ADOP PATROCINADOR DEL EQUIPO OLÍMPICO ESPAÑOL* b/ Se condenase a JOMA SPORT a la cesación de la utilización de tal signo distintivo

c/ Se prohibiese a JOMA SPORT a realizar en el futuro actos consistentes en la utilización de tal signo distintivo o cualquier otro que incorpore la denominación *ADOP PATROCINADOR DEL EQUIPO OLÍMPICO ESPAÑOL* d/ Se condenase a JOMA SPORT a la retirada del tráfico económico de todos los elementos en que se materialice el signo distintivo *ADOP PATROCINADOR DEL EQUIPO OLÍMPICO ESPAÑOL*

f/ Se condenase a JOMA SPORT a la destrucción ( o cesión con fines humanitarios ) de los productos ilícitamente identificados con el signo distintivo *ADOP PATROCINADOR DEL EQUIPO OLÍMPICO ESPAÑOL* que estén en posesión de la demandada

g/ Se condenase a JOMA SPORT a indemnizar a la actora en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia a través del procedimiento previsto en los



arts. 712 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil h/ Se ordenase la publicación de la Sentencia recaída en estos autos en dos revistas y publicaciones de difusión nacional a costa de la demandada.

JOMA SPORT S.A. se opuso a la demanda alegando que únicamente había usado la marca *ADOP PATROCINADOR DEL EQUIPO OLÍMPICO ESPAÑOL* cuando estuvo autorizada para ello asegurando que el hecho de que existieran productos suyos en el mercado con esa marca después del día 31 de Diciembre de 2015 obedecía a que se trataba de productos que JOMA había vendido a establecimientos comerciales antes de la finalización de la cesión del derecho al uso de la marca y que no habían sido todavía vendidos por dichos establecimientos a los consumidores finales.

La sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda al considerar que en el momento de utilizar el logotipo en los envoltorios y etiquetado de los productos deportivos la demandada estaba autorizada por el titular de la marca, ya que se utilizó en productos que habían sido encargados por los distribuidores en los meses de junio a agosto de 2015 y con el fin de destinarlos a la venta durante la campaña de Navidad de 2015 habiendo sido vendidos y entregados a terceros para su venta al consumidor final cuando JOMA SPORT estaba autorizado para ello.

Frente a dicha sentencia interpone recurso de apelación COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL suplicando su revocación y el dictado de otra en su lugar que estime en su integridad la demanda y condene en costas a la demandada.

JOMA SPORT S.A. se opuso al recurso interesando su desestimación y la confirmación de la sentencia dictada en primera instancia con imposición de costas a la actora.

**SEGUNDO.-** El único motivo de recurso invoca la existencia de un error en la valoración de la prueba practicada. Contra lo resuelto en la sentencia de primera instancia, asegura COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL que los propios documentos 2 a 7 del escrito de contestación a la demanda acreditan que JOMA SPORT realizó actos de explotación o uso de la marca una vez había expirado el plazo de vigencia de su derecho pues tales documentos revelan que la carga de toda la mercancía en China se produce entre finales del mes de Octubre de 2015 y primeros de Enero de 2016, siendo así que si se une a dichas fechas el plazo de otros 22-25 días que tarda la carga en llegar al puerto de Valencia - según la declaración de su representante legal - y después a la sede de JOMA en Toledo, resulta que la mercancía, singularmente la que se cargó en Diciembre o Enero de 2016, necesariamente se distribuyó a los clientes después de expirado el derecho al uso de esta marca, con evidente vulneración de la misma. Llama igualmente la atención sobre el hecho de que la sentencia de primera instancia no toma en consideración la totalidad de los derechos conferidos por la marca conforme a lo preceptuado en el art. 34 de la Ley de Marcas, puesto que limita el derecho sobre la marca a lo previsto en el art. 34.3.a) esto es, el derecho exclusivo a poner la marca en el producto o en su presentación, sin tener en cuenta que el titular de la marca tiene también reconocido el *ius prohibendi* sobre otros actos de explotación del signo distintivo como son la importación, el almacenamiento o la distribución del producto, envoltorios o embalajes con la marca, que es precisamente lo que hizo la demandada expirado su derecho al uso de la misma.

El motivo debe ser estimado con respecto a parte de los productos suministrados por JOMA a esos establecimientos comerciales o distribuidores. Indiscutida la titularidad de COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL sobre la marca o logotipo *ADOP PATROCINADOR DEL EQUIPO OLÍMPICO ESPAÑOL*, y no controvertido tampoco entre las partes el hecho de que la cesión para el uso y explotación de ese logotipo a favor de JOMA SPORT S.A. documentado en el contrato de 2 de Junio de 2015 expiraba el día 31 de Diciembre de 2015, se centra el objeto de debate y recurso en determinar si la demandada se extralimitó realmente en dicho uso y explotación atendido el hecho acreditado debidamente con las actas notariales acompañadas a la demanda de



que en Julio y Agosto de 2016 había en varias ciudades de España establecimientos comerciales que tenían a la venta zapatillas de deporte fabricadas por JOMA incorporando el repetido logotipo en embalajes y etiquetas. Antes de adentrarnos en la prueba practicada, importa detenerse brevemente en el contenido de ese derecho de uso y explotación de la marca o logotipo que fue cedido temporalmente y hasta el día 31 de Diciembre de 2015 a favor de JOMA SPORT S.A. Y es que, contrariamente a lo que sugiere la apelada en su escrito de oposición al recurso, el derecho de uso y explotación de la marca no se agota o limita a la producción o fabricación del producto dentro del periodo en que se tiene derecho a la explotación de la marca de suerte que fabricado, etiquetado y embalado en dicho periodo pueda comercializarse o distribuirse más allá del límite temporal de la cesión. No es así. La importación, la distribución o la comercialización de productos con la marca o logotipo son también manifestaciones de ese derecho de uso y explotación y, por ende, también sujetas al límite temporal de la cesión. Entenderlo de otro modo nos llevaría al absurdo de que la cesionaria podría fabricar 100.000 o 1.000.000 de zapatillas con el logotipo durante el periodo de cesión y luego ir distribuyéndolas o comercializándolas a su conveniencia durante los años siguientes al amparo de aquella cesión temporal. La mejor evidencia de que ello no es así la ofrece el art. 34.3 de la Ley de Marcas, que al precisar los derechos conferidos al titular de la marca otorga al mismo la facultad de prohibir a terceros *colocar el signo en los productos o embalajes, ofrecerlos, comercializarlos, almacenarlos, importarlos, exportarlos, etc*, de donde resulta claro que el uso o explotación de una marca comprende muy diversas actividades, además de la fabricación o producción, que no pueden realizarse por quien no es titular de la marca.

**TERCERO.-** Sentado lo anterior, corresponde ahora examinar a la luz de la prueba practicada si realmente JOMA SPORT S.A. se extralimitó temporalmente en el uso de la marca o si, como afirmaba en su escrito de contestación a la demanda, ello no fue así y el hecho de que existieran en Agosto de 2016 y en distintos establecimientos comerciales de España zapatillas de deporte fabricadas por ella con el logotipo *ADOP PATROCINADOR DEL EQUIPO OLÍMPICO ESPAÑOL* en sus etiquetas y embalajes obedecía a una comercialización o distribución previa a la extinción del derecho de uso y a que dichos establecimientos todavía no habían vendido el producto a los consumidores finales, pues es evidente que de ser ello así no cabría apreciar vulneración alguna del derecho por la demandada.

Y es así que la prueba practicada en esta alzada ha acreditado que en tres de esos establecimientos comerciales la mercancía se suministró por JOMA SPORT habiendo cesado ya en su derecho al uso y explotación de la marca. Así ocurre con parte de la mercancía adquirida por SPRINTER MEGACENTROS DEL DEPORTE S.L., mercantil que certifica que *" La mercancía a que se refiere la factura de 31/12/2015 tuvo entrada en sus instalaciones en Enero de 2016 "*. También con la mercancía suministrada a DECATHLON ESPAÑA S.A., que certifica que *" El pedido de JOMA nº 52-007586 tiene como fecha de recepción de la mercancía la de 8 de Marzo de 2016 ( se adjunta albarán de JOMA que lo acredita) "*. Y otro tanto ocurre con la mercancía que estaba a la venta en El Corte Inglés de Princesa ( Madrid ), cuya asesoría jurídica certifica que dicha mercancía pertenece a la colección Primavera-Verano de 2016 sin precisar fecha de entrada pero que con evidencia debió serlo igualmente ya entrado el año 2016. Por el contrario, esa misma prueba testifical escrita revela que las zapatillas servidas a la mercantil SPORT ZONE ESPAÑA COMERCIO DE ARTICULOS DE DEPORTE S.A. tuvo entrada en sus instalaciones en Diciembre del año 2015, y las servidas a FUTCORCON S.L. tuvieron igualmente entrada a sus instalaciones centrales el día 31 de Diciembre de 2015.

En definitiva, no es cierto que toda esa mercancía se entregase a los distintos establecimientos comerciales o distribuidores para la campaña de Navidad como se indicó por D. Alberto López, representante legal de JOMA, en acto de juicio. Hubo



parte de esa mercancía que se entregó a los distribuidores después de esa campaña y de expirado el plazo de uso de la marca, por lo que respecto de esa parte de mercancía existió esa vulneración del derecho de marca de la que es titular COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL. Y acto propio igualmente relevante del conocimiento por JOMA de que estaba vulnerando el derecho a la marca es la comunicación que recoge el documento nº 10 de la demanda, que es la que JOMA cursó a sus distribuidores para que cubriesen con una pegatina la marca que aparecía en embalajes y etiqueta una vez que fue requerido de cese de ese uso por COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL.

Habiéndose producido la vulneración de la marca en los tres casos que hemos referido más arriba, el art. 41 de la Ley de Marcas permite a la titular de la marca reclamar una indemnización de daños y perjuicios, que efectivamente cabe reconocer a favor de la perjudicada. Y habiendo solicitado expresamente la demandante que esa indemnización se cuantifique en ejecución de sentencia a través del procedimiento previsto en los arts. 712 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil y con la prueba que en el mismo se practique procede acceder a lo interesado y diferir a ese procedimiento la determinación del importe de dicha indemnización.

En cuanto a la publicación de la sentencia en dos revistas de ámbito nacional que solicita la demandante, reputando la Sala que la vulneración del derecho de la actora por parte de JOMA SPORT S.A. no ha tenido un carácter grave ni continuado limitándose a los primeros dos o tres meses de 2016, y habida cuenta el tiempo transcurrido desde que la misma se produjo, entendemos que no procede acodar dicha publicación.

**CUARTO.-** Estimado en parte el recurso, de conformidad con lo dispuesto en el art. 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no se hace imposición de costas en la alzada. Y tampoco de las de primera instancia, de acuerdo con lo normado por el art. 394 al haberse producido una estimación parcial de la demanda.

Por todo lo expuesto, vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación.

#### FALLAMOS

Que **estimando** en parte el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Teresa Fajardo de Tena actuando en representación de COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Albacete en autos de Procedimiento Ordinario 123/2017, **DEBEMOS REVOCAR COMO REVOCAMOS PARCIALMENTE** dicha resolución, acordando en su lugar estimar parcialmente la demanda y en su virtud:

**a/** DECLARAMOS que JOMA SPORT había realizado actos de violación de la marca titularidad de la actora mediante la utilización del signo distintivo *ADOP PATROCINADOR DEL EQUIPO OLÍMPICO ESPAÑOL* **b/** CONDENAMOS a JOMA SPORT a la cesación de la utilización de tal signo distintivo

**c/** PROHIBIMOS a JOMA SPORT a realizar en el futuro actos consistentes en la utilización de tal signo distintivo o cualquier otro que incorpore la denominación *ADOP PATROCINADOR DEL EQUIPO OLÍMPICO ESPAÑOL* **d/** CONDENAMOS a JOMA SPORT a la retirada del tráfico económico de todos los elementos en que se materialice el signo distintivo *ADOP PATROCINADOR DEL EQUIPO OLÍMPICO ESPAÑOL*

**f/** CONDENAMOS a JOMA SPORT a la destrucción ( o cesión con fines humanitarios ) de los productos ilícitamente identificados con el signo distintivo *ADOP PATROCINADOR DEL EQUIPO OLÍMPICO ESPAÑOL* que estén en posesión de la demandada

**g/** CONDENAMOS a JOMA SPORT a indemnizar a la actora en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia a través del procedimiento previsto en los arts. 712 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil y con la prueba que en el mismo se practique



No se hace especial imposición de costas ni en la primera instancia ni en esta alzada.

Contra la presente no cabe interponer recurso ordinario. Cabe interponer recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación en el plazo de 20 días hábiles contados desde el día siguiente al de la notificación ante este Tribunal, en los términos previstos en los arts. 468 y ss., y 477 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Expídase la correspondiente certificación con remisión de los autos originales al Juzgado de procedencia.

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

**AVISO LEGAL**

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