



SENTENCIA ES:APA:2017:229

ANTECEDENTES DE HECHO:

La demandante Gabriela S.L., es titular de la marca de la Unión Europea nº 561472 (mixta) que contiene la denominación “JOSEP FONT”, registrada el 11/01/1999 para las clases 3, 4 y 25 del nomenclátor internacional. Dicha denominación coincide con el nombre de uno de los co-demandados, el diseñador D. Josep Font (denominado D. Primitivo en la sentencia en cumplimiento de la normativa española de protección de datos), quien en el pasado había prestado sus servicios para Gabriela S.L.

El 01/03/2012 Perfumes y Diseño Comercial S.L., firmó un contrato con D. Josep Font en virtud del cual se le contrataba como director creativo de la marca “Jesús del Pozo”, creándose la nueva marca “DELPOZO”. Desde entonces las mercantiles demandadas han empleado el término “JOSEP FONT” junto con la marca “DELPOZO” en diversos medios incluidos Internet y redes sociales.

Gabriela S.L. y Dña. Celia presentaron demanda ante el Juzgado de lo Mercantil nº2 de Alicante alegando que desde marzo de 2012 Del Pozo Moda S.A., Perfumes y Diseño Holding S.L., Perfumes y Diseño Comercial S.L. (“las mercantiles demandadas”) están haciendo uso no consentido de parte de su marca mediante el uso del nombre del co-demandado, D. Josep Font. Sostienen que este uso no se lleva a cabo para identificarle como director creativo de “DELPOZO” sino para identificar sus productos y servicios, argumentando que las mercantiles demandadas pretenden relegar sus propias marcas “JESÚS DEL POZO” y “DELPOZO” a una posición marginal, diluyéndolas y sustituyéndolas por “JOSEP FONT”, generando confusión entre consumidores y prensa especializada en general.

Igualmente, imputan una conducta desleal que se sustenta en la cláusula general del artículo 4 LCD al considerar que la actuación desarrollada por los demandados es contraria a la buena fe. Sostienen que actuaron con deslealtad al contratar Perfumes y Diseño Comercial S.L. a D. Josep Font, previa ruptura de la relación contractual de D. Josep Font

con Gabriela S.L. con el fin de promocionar su actividad con el signo “JOSEP FONT” que se usa a título de marca, consiguiendo un prestigio vinculado a “JOSEP FONT” gracias al esfuerzo económico de Gabriela S.L.

El Juzgado desestimó íntegramente la demanda y las demandantes Gabriela S.L. y D^a. Celia interponen recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Alicante.

RESUMEN:

En cuanto al uso del nombre “JOSEP FONT” por las mercantiles demandadas, la Audiencia Provincial señala que el hecho de que las mercantiles demandadas sean terceros respecto del nombre como tal, las sitúa al margen del beneficio del límite al ius prohibendi contenido en el art. 12 RMUE y relega la cuestión imputada al examen de si el uso del nombre “JOSEP FONT”, es o no un uso a título de marca. Solo si se afirmara que es así, resultaría procedente examinar si estamos ante el uso de un signo infractor de la marca registrada, y por tanto, efectuar el juicio comparativo y de riesgo de confusión que requiere la definición del alcance concreto del ius prohibendi que otorga al titular marcario el art. 9 R 207/2009.

En este sentido, la Audiencia Provincial estima que el uso del nombre del director creativo, constituye una práctica muy difundida en el sector de la alta costura donde el público interesado sabe muy bien que detrás de una determinada marca de alta costura hay un creador. Afirma además que este uso comercial no puede ser restringido cuando se presenta claramente ante el público interesado la información que permite comprender a ese público la disociación entre el creador, la marca y el producto. A estos efectos, la Audiencia Provincial distingue entre el origen empresarial y el origen creativo, que es distinto y queda al margen de la función marcaria, pues sobre él no se extiende el derecho de exclusiva del titular de la marca.

Concluye, por tanto, que el uso anteriormente expuestos no constituye una infracción por uso no consentido de una marca anterior en el sentido del artículo 9.1.b) R 207/2009 dado que si no hay uso a título de marca no hay riesgo de confusión y/o asociación, sin perjuicio de que dicho uso justificado de la marca de un tercero pueda dar lugar a errores en terceros que son ajenos al uso normalizado del nombre en el sentido expuesto y que cabría incluso entender como inevitables.

Por otro lado, en cuanto al uso de la denominación “JOSEP FONT” por el demandado D. Josep Font, la sentencia aclara que uso de las redes sociales para expandir el ámbito

profesional de quien ha ganado un puesto de prestigio en el sector, no supone un uso a título de marca cuando tal promoción lo es de naturaleza personal y no de productos o servicios, por lo que tampoco puede reputarse en dicho uso deslealtad comercial o industrial.

En cuanto a la supuesta infracción del artículo 4 de la LCD por la existencia de mala fe por parte de las mercantiles demandadas al contratar a D. Josep Font conociendo su vinculación contractual con Gabriela S.L., la sentencia considera que la cláusula general contenida en el artículo 4 LCD no es de aplicación en este caso por dos razones. En primer lugar, porque el mencionado precepto no es una "infracción residual y genérica" en la que encuadrar un supuesto de pretendida competencia desleal que, sin embargo, no encaja en la infracción específica que, por razón de los hechos concretos resulta de aplicación. En segundo lugar, porque la LCD no sanciona la mera negociación con quien está vinculado contractualmente con un tercero aun cuando ello derive, finalmente, en un acto de rescisión anticipada y sin justa causa, pues no hay en el acto de mera negociación, si no hay inducción, conducta desleal. Asimismo, añade que la oferta comercial distinguida por unas mejores condiciones en la retribución, condiciones de trabajo, etc. está competitivamente justificada.

COMENTARIO:

La sentencia resulta relevante porque determina el uso leal y atípico del nombre propio de un diseñador cuando este coincide con una marca anterior siempre y cuando se presente claramente ante el público interesado la información que le permita comprender la disociación entre el creador, la marca y el producto y ello aun cuando pudiera dar lugar a errores en terceros ajenos al uso normalizado del nombre en el sentido expuesto y que cabría entender como inevitables. Lo anterior implica limitar el ámbito del ejercicio del *ius prohibendi* de los titulares de las marcas en un sector como el de la moda en el que las marcas ostentan un valor primordial para sus titulares en favor de la libertad de competencia en el mercado, lo que favorece la promoción personal y profesional de los diseñadores.

Por otro lado, la sentencia delimita con claridad el ámbito de aplicación de la cláusula general del artículo 4 LCD.