



SENTENCIA ES:APBI:2017:1527

ANTECEDENTES DE HECHO:

Los Srs. Bernardo idearon la marca "Aitor" (denominativa) en 1939, que fue registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) el 22/06/1957 bajo el nº 0316752 (si bien en la sentencia erróneamente se indica el nº 3167252) para "*artículos de cuchillería, navajas, cortaplumas, cuchillos, tijeras, hachas deportivas, puñales, sacacorchos y cubiertos*" en la clase 8.

En 1970 se constituyó la sociedad Cuchillerías del Norte S.L., a la que se transfirió la titularidad de la marca nº 3167252 "Aitor" (denominativa) en la clases 8. Esta sociedad solicitó y obtuvo el registro de las marcas nº 1297111 "Aitor" (mixta) en la clase 8, nº 1297114 "Aitor" (mixta) en la clase 35, 0880373 "Aitor" (mixta) en la clase 20 y 0880374 "Aitor" (mixta) en la clase 21.

Como consecuencia de problemas económicos de Cuchillerías del Norte S.L. se tramitó suspensión de pagos. El convenio de liquidación se adoptó el 17/07/1997 y en ese mismo año la empresa firmó un convenio con el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), para liquidación de deudas, embargándose las marcas "Aitor" antes indicadas.

Desde entonces, no consta que los citados registros de las marcas "Aitor" se hayan renovado en la OEPM.

Al mismo tiempo se atraviesa por dificultades económicas, y con el objeto de continuar con la actividad de la empresa y mantener el prestigio de la marca AITOR se constituyen las sociedades AITOR CUCHILOS y PRODUCTOS AITOR (ya desaparecidas) con el fin de seguir produciendo bajo su marca los productos de cuchillería. La marca seguía a nombre de Cuchillería del Norte y eran los mismos trabajadores de la mercantil quienes producían los productos bajo la marca "AITOR".

El pago del convenio de liquidación de Cuchillerías del Norte S.L. fue asumido por la sociedad Productos Aitor S.L., de la que D^a Sandra era empleada por cuenta ajena sin ostentar la condición de accionista o administradora social.



En 2003 se constituyó Berrizargo S.L., que siguió explotando las marcas “Aitor” citadas. D^a Sandra era administradora única de dicha sociedad y con fecha 14/02/2002 solicitó el registro de la marca D^a Sandra hasta el 13/03/2002, y desde entonces, apoderada y trabajadora por cuenta ajena. En Berrizargo S.L. fueron empleados D. Eduardo y D. Jesús y otros trabajadores que lo habían sido también de Cuchillerías del Norte S.L.

El 14/02/2003, D^a Sandra solicitó, a través de un Agente de Propiedad Industrial, el registro de la marca “Aitor” a su nombre, la cual fue concedida por la OEPM mediante resolución de 12/08/2003.

En 2005, Berrizargo S.L. fue declarada en concurso voluntario, produciéndose su liquidación en 2008.

El 11/05/2006 se constituyó Cuchillos Militares y Deportivos Rehabe S.L. Laboral, cuyo único socio es Pielcu S.L., sociedad que en el momento de interponerse la demanda, emplea como trabajadores a los demandantes, D. Eduardo y D. Jesús, y a otros procedentes de Cuchillerías del Norte S.L.

El 11/09/2007 D^a Sandra licenció la explotación de las marcas “Aitor” que tenía a su nombre, a Pielcu S.L. La venta y distribución de la producción de Cuchillos Militares y Deportivos Rehabe S.L. Laboral se hacía a través de la empresa Parabellum S.L.

En el procedimiento de ejecución social seguido ante el Juzgado de lo Social nº 3 de Bilbao, D. Eduardo y D. Jesús pretendieron embargar y ejecutar las marcas “Aitor” que D^a Sandra, cuando era apoderada de Berrizargo S.L., había registrado a su nombre y licenciado a Pielcu S.L.

D. Eduardo y D. Jesús presentaron demanda ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbao contra D^a Sandra en la que ejercitaron las acciones: a) declarativas de propiedad de las marcas españolas “Aitor” nº 1297111, 1297114, 0316752, 0880373 y 0880374 “Aitor”, entre otras, b) inexistencia de derechos sobre la denominación “AITOR” como marca en cualquiera de sus representaciones, ni sobre el logo de los demandantes, concretamente en los expedientes de marca de la Unión Europea nº 004792495 y española nº 2526085, c) declarativa de infracción de los derechos de marca de los demandantes, d) de cesación de actos de violación de marca (artículo 41.1^a) LM) concretamente cese de la utilización de la denominación “AITOR” con o sin



logo, e) de indemnización de daños y perjuicios (48.000 €), f) de publicación de sentencia y nulidad de la marca.



Con fecha 02/12/2016, el Juzgado dictó sentencia y desestimó íntegramente la demanda. La primera razón que se recoge la sentencia recurrida es que D. Eduardo y D. Jesús no son los titulares formales de las marcas, sin perjuicio de que se atribuyan derechos sobre las mismas, de manera que no aprecia legitimación conforme al artículo 2 LM, sin perjuicio de la acción reivindicatoria del artículo 2.2 LM, cuyo plazo de ejercicio ha transcurrido con creces.

D. Eduardo y D. Jesús interpusieron recurso de apelación contra dicho fallo ante la Audiencia Provincial de Vizcaya.

RESUMEN:

En el primer motivo del recurso, la Audiencia Provincial de Vizcaya analiza la legitimación de los recurrentes para ejercitar las acciones declarativas de propiedad, inexistencia de derechos, infracción de derechos de marca, cesación de actos de violación de marca, indemnización de daños y perjuicios, publicación de sentencia y nulidad de la marca. La Audiencia coincide con la sentencia recurrida en que la prueba disponible no permite apreciar que los apelantes D. Eduardo y D. Jesús hayan sido titulares de las marcas “Aitor”, ni que las hayan usado. Por tanto, confirma que no tienen legitimación para ejercitar las acciones pretendidas.

En el segundo motivo de recurso, la Audiencia examina la posible existencia de mala fe en la actuación de D^a Sandra, pues los recurrentes sostienen que D^a Sandra, titular de la marca, actuó de mala fe, vulnerando el artículo 51.1.b) LM, y en su propio beneficio, perjudicando a los trabajadores que pretendieron mantener la actividad de la sociedad suspensa que luego se extingue.

La Audiencia desestima este motivo pues, pese a que D^a Sandra registró las marcas a su nombre, no considera que actuara de mala fe porque en aquel momento era apoderada y única socia de Berrizargo S.L. y porque todos los intervinientes en el proceso judicial admitieron que dicha sociedad explotó las marcas “Aitor”. Tampoco se aprecia mala fe por el hecho de que D^a Sandra otorgara una licencia a Pielcu, S.L. para explotar las marcas registradas. Además, se



rechazan los argumentos de D. Eduardo y D. Jesús relativos a la pretensión de venta de marcas ya que no se suscitaron en primera instancia.



Por último, la sentencia de apelación afirma que la marca ha caducado porque su titular ha dejado de existir, razón que propicia que otro solicite y obtenga su registro. Si Cuchillerías del Norte S.L. siguiera existiendo podría cuestionarlo, o si se hubieran transmitido a FOGASA, como se insinúa sin demostrarlo. La falta de prueba de este hecho propicia que la Audiencia desestime el recurso de apelación.

COMENTARIO:

La sentencia resulta relevante porque, aunque desestima el recurso de apelación, abre la posibilidad a que el Fondo de Garantía Salarial pueda ostentar la legitimación para ser titular de una marca que antes pertenecía a una empresa declarada en concurso y posteriormente disuelta.

Así, sería posible evitar que al haber desaparecido el anterior titular de la marca caduque y desaparezca ese derecho de exclusiva, y por tanto, impedir que un tercero pueda solicitar y registrar dicha marca de la empresa a su nombre para posteriormente licenciarla a la nueva sociedad resultante tras la liquidación.

De este modo, FOGASA, como titular del derecho de marca, estaría también legitimado para ejercitar una acción reivindicatoria en representación de los trabajadores de dicha empresa.

El citado pronunciamiento resulta tan novedoso como relevante en una coyuntura de crisis económica de cara a asegurar la continuidad de la actividad y, por tanto, del empleo, en empresas que atraviesan dificultades económicas.