



SENTENCIA ES:APB:2018:3333

ANTECEDENTES DE HECHO:

Los hechos que motivan la interposición de esta demanda tienen su origen en un proyecto empresarial en que participaron inicialmente el demandante D. Saturnino y D. Inocencio, que se inició con la creación y venta de unos bolsos elaborados mediante material reciclado a los que les dieron el nombre de VAHO.

Desde el año 2002 inician esta actividad y tienen presencia en diversos eventos y certámenes de moda y diseño, y comercializan sus productos en tiendas y establecimientos de amigos y conocidos que se prestan a ello. Para este fin Saturnino e Inocencio constituyeron la sociedad civil particular VAHO DESIGN SCP el día 3 de febrero de 2003.

El negocio fue aumentando su prestigio y en el año 2003 se creó la página web de la empresa www.vaho.ws, la cual adquirió cierta relevancia en el mercado, con presencia en los medios de comunicación.

Tras suscribir un contrato de distribución exclusiva con PEPPERLINE, S.L. para la distribución a nivel nacional e internacional de 7.000 bolsos, se decidió disolver la sociedad civil y constituir el día 4 de junio de 2004, la mercantil VAHO WORKS, S.L., cuyo objeto fue "la realización de actividades relacionadas con la construcción y diseño de cualquier tipo de materiales", siendo D. Saturnino administrador único de la misma. En la constitución de esta sociedad intervinieron únicamente como socios constituyentes D. Saturnino y D. Landelino, siendo Inocencio y Santiago únicamente apoderados de esta sociedad.

La actividad de la empresa adquirió cierta dimensión internacional, y en el año 2006 se dejó de utilizar el canal de distribución PEPPER LINE y se asumió la distribución por la propia empresa, potenciando la venta online a través de su sitio web, y diversificando productos bajo la marca VAHO. Este mismo año se amplía la gama de productos con la marca VAHO.

También el año 2006 se decidió crear un logotipo gráfico, encargado a la diseñadora Violeta, que pasaron a denominarlo "galloperro", que se presenta como un animal mitad gallo, mitad perro. El diseño se realizó a partir de un boceto de D. Inocencio y se abonaron los derechos por el mismo al estudio de diseño OTTO&OLAF. Este diseño ha venido siendo utilizado en los productos, etiquetas, comunicaciones comerciales, Facebook, etc.

D. Santiago inició su colaboración con la empresa VAHO DESIGN SCP prestando servicios de logística y administración, y conoció de forma directa el crecimiento de la empresa. Fue nombrado apoderado de VAHO WORKS, S.L. el día 16 de junio de 2004 y suscribió un contrato laboral indefinido el día 29 de junio.

El día 22 de septiembre de 2013 el Sr. Santiago fue despedido y los poderes que tenía de la mercantil VAHO WORKS, S.L. fueron revocados.

El día 13 de marzo de 2004 el Sr. Santiago solicitó para sí, sin el consentimiento de VAHO DESIGN SCP el registro de las marcas españolas VAHO, concedida para distinguir "bolsos" en la clase 18 del nomenclator oficial, la marca TRASHION y VAHO DESIGN. Estas marcas le fueron concedidas el día 13 de septiembre de 2004, aunque los registros TRASHION y VAHO DESIGN ya han caducado.

No consta que la marca VAHO haya sido utilizada por D. Santiago, habiéndolo hecho durante este tiempo VAHO WORKS, S.L., que también ha empleado el signo como nombre comercial.

El día 13 de marzo de 2014 D. Santiago solicitó la renovación de la marca VAHO y el 3 de noviembre de 2014 solicitó la marca comunitaria mixta VAHO para la clase 18, 25 y 35.

D. Santiago remitió el día 27 de octubre de 2014 una circular a clientes de VAHO WORKS, S.L. como administrador de una sociedad denominada GREEN BAG PRODUCTS, S.L., constituida el día 21 de octubre de 2014 en la que se les comunicaba que la titularidad de la marca correspondía a D. Santiago desde el año 2004, y que la fabricación, distribución y comercialización de los productos de la marca VAHO los realizaría la empresa constituida y administrada por el mismo.

El día 23 de enero de 2015 D. Santiago, en nombre de la sociedad GREEN BAG PRODUCTS, S.L., procedió al registro del dominio www.vaho.us, y www.vaho.es, nombre de dominio del que es responsable PRIVACIDAD WHOIS, S.L., que desde el mes de marzo anuncia la próxima apertura de venta online de productos VAHO, utilizando el logo del denominado "galloperro".

En esta página web (www.vaho.es) la empresa afirma tener abiertas tres tiendas en Barcelona y una en Palma de Mallorca, y en ella se venden productos originales de VAHO WORKS, S.L., con sus etiquetas y envoltorios originales, apareciendo en estas tiendas como empresa vendedora, según los resguardos de compra la empresa RECYSHOP S.L., que se dedicaba a la venta de los productos a través de tiendas no oficiales.

Se interpuso por la mercantil VAHO WORKS, S.L. y D. Saturnino una demanda contra D. Santiago en la que se ejercitan varias acciones: acción reivindicatoria de la marca española VAHO, acciones subsidiarias de nulidad de esta marca, acciones de violación de derecho de marca sobre el signo denominativo VAHO, acciones por vulneración de derechos de propiedad intelectual sobre un dibujo artístico y su representación y acciones de competencia desleal por actos de confusión.

D. Santiago formuló reconvencción y el Juzgado de Primera Instancia desestimó íntegramente la demanda formulada por VAHO WORKS, S.L. y D. Saturnino contra la entidad GREEN BAG PRODCUTS S.L. y contra la entidad RECYSHOP, S.L., y estimó la demanda reconvenccional interpuesta por D. Santiago contra la entidad VAHO WORKS, S.L. y contra D. Saturnino.

RESUMEN:

En primer lugar, en relación con la existencia de mala fe en el registro de marca, la Audiencia Provincial entiende que el hecho de que D. Santiago mantuviera una colaboración, laboral o de cualquier otra naturaleza jurídica, con la sociedad civil VAHO DESIGN y posteriormente con la sociedad VAHO WORKS, S.L. no permite concluir que este tuviera derecho al registro de la marca. Lo realmente relevante para el tribunal es que desde un primer momento la marca fue usada por estas sociedades, y en ningún momento se aprecia ni el uso ni la más mínima actividad creativa de Santiago sobre la misma. Sin embargo, el tribunal considera que sí resulta indicativo, en cambio, que tanto Saturnino

como Inocencio suscribieran con PEPPERLINE, S.L. un contrato para fabricar y distribuir 7.000 bolsos y crearon en el mes de diciembre del año 2003 de la página web www.vaho.ws.

La Audiencia Provincial constata que D. Santiago fue nombrado apoderado de la sociedad VAHO WORKS, S.L. el mismo día de su constitución, pasando a ocupar un cargo en esta sociedad que no permite presumir un mejor derecho sobre la marca en cuestión que el que tuvieran aquellos que hasta la fecha la venían utilizando, pues considera un indicio importante de que D. Santiago no asumía, inicialmente, en esta sociedad una posición societaria de mayor relevancia, siéndole atribuido este rol secundario de apoderado general en la actividad del negocio, que resulta contradictorio con la titularidad de un activo tan importante como era la marca VAHO.

La Audiencia Provincial concluye que el registro efectuado por el Sr. Santiago tuvo lugar cuando existía una explotación efectiva y pública de la marca, por parte de la sociedad civil VAHO, cuando todavía no se había constituido la sociedad limitada de la que posteriormente sería apoderado es una muestra clara de mala fe.

En cuanto a la posible condición de socio de D. Santiago, el tribunal considera que en ningún modo elimina la ilicitud del registro de la marca efectuado por el demandado en la medida en que este uso ya se daba por D. Saturnino y era conocido por D. Santiago, todo ello sin perjuicio de que posteriormente colaborasen (o hubiesen mantenido la continuidad de una colaboración anterior) en el mismo proyecto empresarial, hecho que tampoco le atribuye al demandado ningún derecho sobre la marca para su exclusivo registro.

En cuanto a la acción de nulidad relativa por incompatibilidad con el nombre comercial VAHO, de conformidad a lo previsto en el art. 9.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas ("LM"), la Audiencia Provincial considera que resulta irrelevante cuestionar la nulidad relativa de la marca una vez estimada la petición de nulidad absoluta de la misma.

En cuanto a los actos de confusión, engaño y aprovechamiento de la reputación ajena, la Audiencia Provincial entiende que todos los supuestos que los demandantes describen y que pretenden obtener la cobertura que proporciona la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal ("LCD"), es decir, la apertura de tiendas con la marca VAHO, la activación de la página web con el dominio www.vaho.es y la circular enviada a varios

clientes obtienen la debida respuesta y protección en la propia legislación marcaria que ya ha sido aplicada dado el uso ilícito de la marca VAHO como elemento común y determinante del engaño, confusión y aprovechamiento indebido de la reputación ajena. Por ello, efectuar más consideraciones al respecto.

En cuanto a la acción por infracción de derechos de propiedad intelectual en relación a la reproducción no autorizada del dibujo artístico del "GALLIPERRO", el tribunal considera que aun atribuido siquiera de forma hipotética el derecho del D. Inocencio sobre un boceto previo del logotipo en cuestión, y los derechos que pueda ostentar sobre el mismo, se trata de un objeto de protección distinta de la obra terminada por D^a. Violeta a petición de la mercantil VAHO WORKS, S.L. que en su día encargó a la mencionada diseñadora el logo cuyo uso es ahora objeto de litigio.

El logo referido venía siendo utilizado desde 2006 por VAHO WORKS, S.L. como titular de los derechos patrimoniales sobre el mismo tras haber encargado su diseño y pago para su explotación, y sin perjuicio de los derechos que pudiera ostentar el D. Inocencio sobre los bocetos que hubiera elaborado y que no constan.

Existe por tanto, infracción de los derechos de propiedad intelectual propiciada por la solicitud que se hace del denominado "GALLIPERRO" como marca comunitaria gráfica, y que aparece también en la web www.vaho.es y como rótulo de establecimiento y en packagings de las tiendas que regenta RECYSHOP, S.L., aparentando de esta forma ser tiendas oficiales de VAHO WORKS, S.L. por lo que debe estimarse la acción ejercitada y declarar la infracción del derecho de VAHO WORKS, S.L. por parte de D. Santiago, que en ningún caso acredita derecho alguno sobre el mismo.

En cuanto a la indemnización de daños y perjuicios, el tribunal considera que la infracción marcaria, en los términos que se ha venido realizando, supone un perjuicio directo de los demandantes, por la consiguiente pérdida de negocio que va asociada a las infracciones ya expuestas, que deben comportar el correspondiente resarcimiento y fija dicha indemnización en 300 euros/día desde la fecha en que se emitió la comunicación a clientes, optando por el criterio indemnizatorio de la denominada regalía hipotética y hasta que tenga lugar el cese en el uso de los signos distintivos de VAHO WORKS, S.L. (incluido el dibujo del galliporro).



El tribunal estima íntegramente recurso de apelación formulado por VAHO WORKS y D. Saturnino.

COMENTARIO:

La sentencia resulta relevante, ya que analiza detenidamente los requisitos para el registro de mala fe de una marca, así como el concepto de infracción de marca y de derechos de propiedad intelectual y la acumulación de la protección entre derechos de propiedad intelectual e industrial. Por otro lado, aborda el tema de la complementariedad relativa entre la protección otorgada por la LCD.