



SENTENCIA ES: JMV:2018:2185

ANTECEDENTES DE HECHO:

El demandante presentó demanda para que se declarara su uso prioritario de la denominación “Estadio de la Cerámica” (marca denominativa) en el tráfico mercantil, que se declare que la entidad demandada ha incurrido en una conducta desleal y que cese en el uso de “Estadio de la Cerámica” en el tráfico mercantil. El demandante también registró la marca denominativa “CERAMIC STADIUM”. El registro de las marcas se había realizado en julio de 2015, ambas para la clase 41.

La demandada interpuso demanda reconvencional frente al actor para que se declarase la nulidad de las marcas solicitadas por el actor. Si bien se solicita también la declaración de nulidad de la solicitud de marca de la EU del demandante, el Juzgado de lo Mercantil de Valencia no tiene competencia para conocer esta pretensión y remite a la propia EUIPO como único conocedor de esa solicitud. Por último, el Club de Fútbol de Villareal también solicita que se acumule la acción de infracción marcaria y de competencia desleal.

Según la demandada y actora reconvencional, la nulidad de las marcas denominativas titularidad del actor se fundamentan en que la mala fe registral del actor, “puesto que era conocedor de la intención de cambiar la denominación del estadio de fútbol del Villareal por el de ‘Estadio de la Cerámica’, dado que se publicaron informaciones y noticias con enorme repercusión popular en la localidad de Villa Real, justo la semana anterior a la solicitud (de una de las) marcas” cuya nulidad ahora se pide.

RESUMEN:

El Juzgado de lo Mercantil de Valencia hace una interpretación de los artículos 2, 51 y 52 LM en base a los cuales se fundamenta la nulidad por mala fe registral, indicando que “el artículo 51 apartado 1, letra b de la Ley 17/2001 constituye una novedad en nuestro derecho, tomada de la norma – de naturaleza facultativa- que contiene el apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 89/104/CEE. Según ambos preceptos, la mala fe del solicitante del registro de una marca constituye causa de nulidad de éste. La mala fe a que se refiere la

norma española se entiende no en sentido psicológico, como mero conocimiento de una determinada situación jurídica, sino en el sentido ético u objeto de modelo o estándar de comportamiento admisible socialmente en las circunstancias concurrentes”. Basándose en el asunto Lindt por el que el TJUE dictó sentencia el 11 de junio de 2009, el Juzgado de lo Mercantil concluye que “la mala fe del solicitante, al momento de presentación de la solicitud de registro, ha de ser probada por el demandante que ejercita la acción de nulidad, pues en tanto esa prueba no se produzca, la buena fe se presume. La mala fe, por tanto, ha de descansar en datos fácticos que determinen un comportamiento del solicitante contrario al estándar ético del artículo 7 del Código Civil. El Tribunal Supremo ha dicho (...) que ‘no cabe afirmar mala fe por el simple hecho de solicitar el registro de una marca que potencialmente pudiera entrar en colisión con otras marcas registrales’. La mala fe se ha de deducir, por tanto, de datos y situaciones fácticas anteriores al momento de la solicitud”.

Basándose en las pruebas aportadas al caso, el Juzgado estima que el actor no llegó de forma espontánea al signo “Estadio de la Cerámica”, sino como conocedor del demandado en utilizarlo para denominar el nuevo estadio de fútbol. Asimismo, el hecho de que el actor tenga registradas otras marcas para la clase 5, a la que se dedica profesionalmente, pero las marcas en liza se han solicitado para la clase 41, también se entienden como indicios de un registro de mala fe, a lo que se añade que también ha registrado una marca que existe anteriormente en EE.UU. y para unos productos que nada tienen que ver con su actividad profesional.

Por lo tanto, evaluada la prueba en su conjunto, el Juzgado de lo Mercantil de Valencia estima la demanda reconvencional y declara la nulidad de las marcas españolas en liza titularidad del actor, ordenando la cancelación de su registro a la OEPM.

COMENTARIO:

Esta sentencia es interesante por el detallado análisis que hace de la mala fe registral: respecto a su ratio legis en la legislación española frente a la comunitaria y a cómo se debe valorar.

Asimismo, también es reseñable la indicación que hace respecto a que una demanda reconvencional en la que se solicita la nulidad de una solicitud de marca de la EU tiene que



conocerse ante la EUIPO, no teniendo el Juzgado Mercantil potestad para conocer esta cuestión.

