



## SENTENCIA ES:JMIB:2018:1470

### ANTECEDENTES DE HECHO:

La Real Cartuja de Valldemossa, Sociedad Civil, es una mercantil que se encarga de la gestión externa y conjunta de los bienes y actividades cuya titularidad y explotación corresponde a cada uno de los socios (entre los que se encontraban tanto Ferrá Capllonch SL, como Quetglas Tous SL, en su condición de propietarios de diversas estancias del Monasterio y Andrés, S.L.), de diferentes partes que rigen la apertura y visita del Monasterio de la Real Cartuja de Valldemossa. Las partes que se pueden visitar de ese monasterio, son: el Palacio del Rey Sancho, la Celda Prioral, la actual celda núm.2, la actual celda nº4, la farmacia, el Museo Municipal y la Iglesia.

Quetglas Tous SL fue miembro de dicha sociedad civil hasta el 1 de marzo de 2012, momento en el que decidió dejar de formar parte de la misma.

Ferrá Capllonch SL, regenta la titularidad y explotación de la Celda nº2 y la farmacia del recinto monástico y era quien hacía uso de los nombres marcarios "Museo F. Chopin y G. Sand" y "Colección Chopin y George Sand" de forma notoria desde hacía más de 60 años habiendo obtenido reconocimientos locales, nacionales e internacionales por todo ello.

Andrés S.L. promovió una acción judicial frente a Ferrá Capllonch S.L. que dio lugar al dictado de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº2 de Palma de Mallorca, confirmada por la Audiencia Provincial de les Illes Balears, por la que se declara que la celda nº4 (propiedad de Andrés S.L.) es considerada como la única que habitaron el Chopin y George Sand durante su estancia en Mallorca.

En virtud de dichas resoluciones, Ferrá Capllonch S.L. fue condenada a la cesación de publicidad y a retirar de dicha publicidad cualquier mención que referenciara la estancia del compositor y la escritora en cualquiera de sus propiedades.



Hasta ese momento, Ferrá Capllonch S.L. venía utilizando el siguiente nombre de su establecimiento: "Celda 2, Museo F. Chopin y George Sand".

En paralelo a la acción judicial, Andrés S.L. decide dejar de forma parte de la sociedad civil el 1 de marzo de 2012.

A partir de 1 de marzo de 2012 Andrés S.L. procede a registrar las marcas "Museo Frederic Chopin y George Sand Cartoixa de Valldemossa", la marca "Frederic Chopin- George Sand Real Cartuja de Valldemossa" y la marca "Colección Museográfica Frederic Chopin y George Sand".

Quetglas Tous SL regenta en la actualidad la titularidad y explotación de la celda nº4 y es titular de unas marcas nacionales "Museo Frédéric Chopin y George Sand Cartoixa de Valldemossa" "Frédéric Chopin-George Sand Real Cartuja de Valldemossa" y "Colección Museográfica Frédéric Chopin y George Sand" y de la marca comunitaria "Celda de Frédéric Chopin y George Sand Cartuja de Valldemossa".

Por parte de Ferrá Capllonch S.L. se utiliza la denominación "Museo F. Chopin y G. Sand", "Colección F. Chopin-G. Sand", "Colección Chopin Sand" en la explotación de las dependencias de que es titular.

Asimismo, Ferrá Capllonch S.L. es titular registral de cuatro marcas nacionales vigentes: denominación "Chopin", denominación "George Sand", con fecha de publicación de la concesión el 1 de febrero de 1969, denominación "Festival Chopin", denominación "George Sand", con fecha de publicación de la concesión el 1 de septiembre de 2011.

Quetglas Tous, S.L. formuló demanda contra Ferrá Capllonch S.L., pues entiende que dicha entidad ha desarrollado actos que suponen una infracción de sus derechos de propiedad exclusiva, empleando los signos distintivos "Colección F.Chopin-G.Sand" o "Museo F.Chopin y G. Sand".

En dicha demanda ejercita una acción de infracción marcaría y una acción de cesación de actos de violación así como la destrucción de productos ilícitamente identificados, la

indemnización de los daños y perjuicios causados y la publicación de la sentencia condenatoria.

Ferrá Capllonch S.L., defiende la inexistencia de violación alguna y reclama para sí la titularidad de las marcas "Museo Frederic Chopin y George Sand Cartoixa de Valldemossa", "Frederic Chopin -George Sand Real Cartuja de Valldemossa" y "Colección Museográfica Frederic Chopin y George Sand". Para ello invoca la acción reivindicatoria marcaria del art.2.2 LM por considerar que el registro marcario se efectuó mediando mala fe del titular registral.

En base a dicha mala fe plantea de forma subsidiaria, la nulidad absoluta de esos signos registrados al amparo del art.51.1.b) LM, dado que en el momento de la solicitud del registro de las marcas sabía y conocía la existencia de los signos distintivos empleados por Ferrá Capllonch S.L., coincidentes con los que tuvieron acceso al registro de marcas. En todo caso, y para el supuesto de no considerarse esa nulidad absoluta, se plantea la nulidad relativa de los artículos 6.1.b), 6.2.d) y 8 LM.

Por todo ello, Ferrá Capllonch S.L. plantea una demanda reconvencional en la que ejercita una acción declarativa de titularidad de las marcas objeto de litigio (con las consecuencias registrales que ello implica), así como una acción de cesación de actos de violación, destrucción de productos ilícitamente identificados, de indemnización de daños y perjuicios y de publicación de la sentencia.

Quetglas Tous S.L. formula oposición a la demanda reconvencional invocando la caducidad de la acción reivindicatoria, el que no se trataría de signos que gozaran de notoriedad ni renombre con anterioridad al registro marcario. Asimismo, alega que no concurre ninguno de los requisitos para atender a la nulidad absoluta y relativa planteada por Ferrá Capllonch S.L.

## **RESUMEN:**

En primer lugar, el tribunal considera que el plazo de 5 años para el ejercicio de la acción reivindicatoria marcaria es un plazo de caducidad y no de prescripción, lo que supone que, además de ser apreciable de oficio, no es susceptible de interrupción y obliga a ejercitar

las acciones en el lapso de tiempo fijado por la norma, de tal manera que de no plantear las acciones en el marco temporal legal, se perderá el derecho correspondiente.

En base a lo anterior considera que no es posible el ejercicio de la acción reivindicatoria para la marca "Museo Frédéric Chopin y George Sand Cartuja de Valldemossa" por entender caducada la acción reivindicatoria.

Una vez que se ha reclamado la titularidad de las otras dos marcas "Frédéric Chopin-George Sand Real Cartuja de Valldemossa" y "Colección Museográfica Frédéric Chopin y George Sand", pasa a analizar la posible existencia de mala fe y considera que no se llega a apreciar esa mala fe que se requiere para que triunfe la acción reivindicatoria, pues no se acredita el aprovechamiento del prestigio o de la reputación de terceros, sino que queda acreditado que cada una de las sociedades litigantes, han desarrollado en paralelo, actividades empresariales. De ahí que proceda la desestimación de la demanda, una vez que no se acredita el parasitismo propio de la mala fe que preside la reivindicatoria.

En cuanto a la acción declarativa de nulidad absoluta, Ferrá Capllonch S.L. denuncia que las marcas titularidad de Andrés S.L. habrían sido solicitadas de mala fe, incurriendo una causa de nulidad prevista en el artículo 51.1.b) de la LM.

El tribunal entiende que la mala fe del registro es un concepto jurídico indeterminado que, conforme a la STJUE de 11 de junio de 2009 (Asunto C-529/07, Chocoladenfabrik Lindt vs. Franz Hauswirth), debe valorarse conforme a los siguientes criterios: a) La mala fe debe apreciarse en el momento de la solicitud del registro y b) Debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores, entre los que destacan, sin limitación: (i) una presunción de conocimiento de utilización por un tercero de un signo idéntico o similar; (ii) la duración de la utilización del signo anterior; (iii) la notoriedad del signo anterior; y (iv) la intención del solicitante.

En este caso, la mala fe del registro de la marca del demandado se obtendría de los indicios existentes en autos que nos indican que la finalidad del registro no fue tanto identificar el origen empresarial de los productos de la demandada, como lograr aprovecharse de la calidad, prestigio e imagen de marca de la parte demandante, y

conseguir de esta forma una denominada "marca de cobertura", que amparara y justificara las prácticas ilícitas de los demandados.

El tribunal entiende que en este caso el análisis de mala fe debe ir coordinado al de mala fe de la acción reivindicatoria y concluye que ambas entidades han competido en el mercado ofreciendo a los consumidores sus productos, una vez fijando unas reglas de actuación coordinadas, y otras en plena competencia, hasta llegar al estadio actual en que la "lucha" por el mercado, es total.

Por ello, el tribunal considera que la inscripción de los signos distintivos no se ha realizado buscando una finalidad distinta a la prevista por el legislador y que debe ser la que ha de presidir un registro marcario, quedando acreditada la conexión entre unos productos y servicios titularidad de Andrés S.L. con esos signos, mostrando una verdadera actividad empresarial en torno a esos activos y signos a lo largo del tiempo. Por ello, concluye que no se acredita la mala fe del registro marcario por parte de Andrés, S.L., y por tanto debe rechazarse la nulidad absoluta planteada al respecto.

En cuanto a la acción declarativa de nulidad relativa, el tribunal considera que se solicita la nulidad relativa de las tres marcas registradas por Andrés S.L., por colisionar con los signos titularidad de la demandante reconvenional "Museo F. Chopin y G. Sand" y "Colección Chopin Sand". Pero ninguno de esos signos goza del carácter de marca anterior del art.6.2 LM, por no constar su registro o solicitud previa a la que siguió ese registro, en los términos de prioridad que contempla la norma. De ahí que no pueda atenderse a la nulidad relativa por este primer motivo de nulidad relativa.

En cuanto a la posibilidad de admitir la acción de nulidad relativa sobre la base de la notoriedad o renombre de los signos "Museo F. Chopin y G. Sand" y "Colección Chopin Sand", el tribunal analiza el concepto de notoriedad y precisa: a) que el elemento definitorio de la marca notoria es el del conocimiento o difusión del signo en cuestión entre el público interesado en la adquisición de los bienes o servicios marcados con el indicado signo; b) que el público que ha de conocer la marca es el elemento que permite diferenciar la marca notoria de la marca renombrada y que El análisis de un signo para determinar si tiene o no el carácter de una marca notoria debe efectuarse caso por caso, teniendo en cuenta la

totalidad de los elementos o factores que entran en juego para determinar su conocimiento por el público objetivo.

En base a ello afirma que Ferrá Capllonch SL no ha acreditado la notoriedad ni el renombre de sus signos, pues si bien la existencia del signo de la demandante reconventional en el mercado denotaría la existencia de un uso del mismo, la notoriedad implica un plus de ese uso e impone que el público de referencia tenga pleno conocimiento del signo, a efectos de identificar el origen empresarial y los productos y servicios que distingue.

En base a lo anterior, el tribunal concluye que la imposibilidad de Ferrá Capllonch S.L. de probar la notoriedad de sus signos comporta que no pueda acogerse la nulidad relativa invocada.

En cuanto a la violación de los signos distintivos de Andrés S.L. (la marca "Museo Frederic Chopin y George Sand Cartoixa de Valldemossa", la marca "Frederic Chopin- George Sand Real Cartuja de Valldemossa" y la marca "Colección Museográfica Frederic Chopin y George Sand") debida a la utilización de los signos los signos "Museo Chopin y George Sand" y "Colección F. Chopin-G. Sand" por parte de Ferrá Capllonch S.L., el Juzgado considera que sí existe riesgo de confusión entre ellos pues el consumidor medio alcanza la conclusión de estar ante el mismo origen empresarial para los distintos productos y servicios, ante empresas que muestran una vinculación, más aún por el tipo de productos y servicios que se ofrecen, y sobre todo por el marco territorial en el que se manifiestan, presentando el mismo origen desde el prisma de la localidad en la que se manifiestan y en el que las empresas competidoras desarrollan su actividad.

El tribunal entiende que una vez estimada la acción de infracción marcaria procede también estimar la acción de cesación y la abstención y remoción de efectos así como la infracción de daños y perjuicios.

Por último, en relación con la acción indemnizatoria, el tribunal manifiesta que la indemnización del artículo 43.5 de la LM se configura como una indemnización mínima o residual, que permite al titular de la marca infringida solicitar una indemnización mayor si prueba que la violación de la marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores y en cuanto a la publicación de la sentencia



condenatoria, el tribunal estima que solo procederá su aplicación como instrumento de remoción de los efectos de un acto infractor del derecho de exclusiva, cuando el interés de la publicación haya quedado justificado, lo que no concurre en el presente caso.

**COMENTARIO:**

La presente sentencia resulta relevante ya que analiza minuciosamente los conceptos de mala fe, marca anterior o riesgo de confusión. Asimismo aclara conceptos como el carácter mínimo o residual de la indemnización del artículo 43.5 de la LM.