



SENTENCIA ES: APAB:2019:664

ANTECEDENTES DE HECHO:

El Comité Paralímpico Español es titular de la marca Adop Patrocinador del Equipo Olímpico Español (en adelante, Adop), y como tal suscribe un contrato de cesión de uso de la citada marca el 2 de junio de 2015, contrato que finaliza el 31 de diciembre de 2015.

El demandante interpone demanda contra Joma Sport S.A. (“Joma”) por violación de su marca al haber explotado la misma con fecha posterior al vencimiento del contrato de cesión suscrito entre ambas dado que, según queda acreditado notarialmente, en julio y agosto de 2016 se podía encontrar a la venta zapatillas Joma con la marca de la demandante. La actora solicita, entre otros, la declaración de dicha violación, una indemnización pecuniaria y la retirada y destrucción del tráfico económico de todos los elementos de la demandada con el citado signo.

Joma se opuso a la demanda alegando que sólo había usado la marca durante el tiempo de la cesión, si bien “el hecho de que existieran productos suyos en el mercado con esa marca después del 31 de diciembre de 2015 obedecía a que se trataba de productos que Joma había vendido a establecimientos comerciales antes de la finalización de la cesión del derecho de uso de la marca y que no habían sido vendidos por dichos establecimientos a los consumidores finales” (FD1).

En primera instancia se desestimó la demanda al entender que en el momento de usar la marca el contrato de cesión estaba vigente, ya que se habían encargado los productos entre los meses de junio a agosto 2015 de cara a la campaña de Navidad 2015, “habiendo sido vendidos y entregados a terceros para su venta al consumidor final cuando Joma Sport estaba autorizado para ello” (FD1).

La actora recurre esta sentencia invocando error en la valoración de la prueba practicada, oponiéndose Joma a dicho recurso.

RESUMEN:

La AP analiza la prueba a fin de valorar si existe o no una extralimitación temporal en el uso de marca.

En primer lugar, la AP analiza en más detalle los documentos probatorios. Así, concluye que el pedido en liza se produce en China entre el mes de octubre de 2015 y enero de 2016, a lo que hay que añadir unos 22-25 días para que la carga pueda llegar al puerto de Valencia y de ahí a Toledo, por lo que resulta que “la mercancía, singularmente la que se cargó en diciembre o enero de 2016, necesariamente se distribuyó a los clientes después de expirado el derecho al uso de esta marca, con evidente vulneración de la misma” (FD2).

A la vista de estos hechos, la AP estima el recurso concluyendo que sí que ha habido una violación marcaria. La AP basa su decisión en la siguiente argumentación: “contrariamente a lo que sugiere la apelada en su escrito de oposición al recurso, el derecho de uso y explotación de la marca no se agota o limita a la producción o la fabricación del producto dentro del periodo en el que se tiene derecho a la explotación de la marca de suerte que lo fabricado, etiquetado y embalado en dicho periodo pueda comercializarse o distribuirse más allá del límite temporal de la cesión. No es así. La importación, distribución o la comercialización de los productos con la marca o logotipo son también manifestaciones de ese derecho de uso y explotación y, por ende, también sujetas al límite de la cesión. Entenderlo de otro modo llevaría al absurdo de que la cesionaria podría fabricar 100.000 ó 1.000.000 de zapatillas con el logo tipo durante el periodo de cesión y luego ir distribuyéndolas o comercializándolas a su conveniencia durante los años siguientes” (FD2).

COMENTARIO:

Esta sentencia resulta interesante ya que trata la cuestión del límite temporal de un contrato de cesión de marca y si es lícito o no que después de la expiración del mismo haya productos en el mercado con esa cesión que fueron facilitados para la venta al por mayor durante la vigencia del contrato de cesión.