



Roj: **SAP B 9801/2014 - ECLI: ES:APB:2014:9801**

Id Cendoj: **08019370152014100262**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **15/09/2014**

Nº de Recurso: **86/2014**

Nº de Resolución: **292/2014**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **RAMON FONCILLAS SOPENA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

## AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

Sección Decimoquinta

Rollo 86/2014-2ª

Juicio Ordinario 290/13, sobre nulidad de marca.

Juzgado Mercantil núm. 2 de Barcelona

**SENTENCIA núm. 292/2014**

Juan F. Garnica Martín

Ramón Foncillas Sopena

José María Ribelles Arellano

En la ciudad de Barcelona, a quince de septiembre de dos mil catorce.

**Vistos** en grado de apelación por la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario tramitado con el número arriba expresado por el Juzgado Mercantil número 2 de Barcelona, pendiente en esta instancia al haber apelado la demandada Locura Digital SL la sentencia que dictó el referido Juzgado el día 21 de noviembre de 2013.

Han comparecido en esta alzada la procuradora de los tribunales Dª Esther Suñer Ollé en representación de la apelante y el procurador D. Jordi Pich Martínez en el de la apelada Quanzhou Wouxun Electronics Co. Ltd.

## ANTECEDENTES DE HECHO

**PRIMERO.** La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente:

*"Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por parte de la entidad QUANZHOU WOUXUN ELECTRÓNICS Co. Ltd. contra la entidad LOCURA DIGITAL, S.L. debo declarar la nulidad del registro de la marca número 2.848.996 "WOUXUN" (Cl. 9) con base a lo prevenido en el artículo 52.1 en relación con el artículo 10 de la Ley de Marcas, al haberse contravenido la prohibición fijada al agente o representante de un tercero que es titular de una marca en otro Estado miembro del Convenio de Unión de París, de registrar esa marca a su nombre sin el consentimiento de aquél y no estar justificada su actuación.*

*En consecuencia, debo condenar a la demandada a estar y pasar por estas declaraciones, a abstenerse de solicitar en el futuro cualquier marca española o comunitaria integrada por el signo WOUXUN, así como cualquier nombre de dominio que contenga dicha denominación.*

*A retirar la solicitud de marca comunitaria Wouxun número 10072478 o, en su caso, a renunciar a su registro si ya ha sido concedida, así como a dejar utilizar el nombre de dominio www.wouxunspain.com, o cualquier otro que contenga la palabra wouxun.*



*A abstenerse de formular oposición o atacar directa o indirectamente cualquier solicitud o registro de marca WOUXUN, ante cualquier organismo que QUANZHOU WOUXUN ELECTRONICS Co. Ltd. hubiese solicitado u obtenido o pudiera solicitar en el futuro.*

*Se imponen las costas del procedimiento a la parte demandada.*

*Líbrese mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas a fin de que proceda a tomar nota de la nulidad declarada anotándola en el Registro de marcas así como a cancelar la inscripción de su registro y publicarla en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial".*

**SEGUNDO.** Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación la demandada Locura Digital SL. Admitido a trámite, se dio traslado a la demandante apelada, que presentó escrito impugnándolo y solicitando la confirmación de la sentencia recurrida, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 16 de julio pasado.

Actúa como ponente el Magistrado D. Ramón Foncillas Sopena.

## FUNDAMENTOS JURÍDICOS

**PRIMERO.-** Ejercita la demandante Quanzhou Wouxun Electronics Co. Ltd. la acción de nulidad de marca al amparo del art. 52.1 en relación con el art. 10 LM . Subsidiariamente la acción de nulidad del art. 51.1,b) por haber actuado de mala fe la demandada en el momento en que solicitó la marca.

El mencionado art. 10 dispone en su apartado 1 que "Al menos que justifique su actuación, el agente o representante de un tercero que sea titular de una marca en otro miembro del Convenio de París o de la Organización Mundial del Comercio no podrá registrar esta marca a su nombre sin el consentimiento de dicho titular." Como consecuencia de lo anterior, el apartado 2 confiere al titular perjudicado el derecho a ejercitar las acciones de nulidad, conforme a lo previsto en la LM.

La actora alega, y así lo recoge la sentencia, que la actuación de la demandada, la sociedad española Locura Digital S.L., queda enmarcada exactamente en el supuesto contemplado por el precepto.

Son hechos relatados en la demanda y suficientemente acreditados o no discutidos que:

1) La actora es una de las primeras empresas chinas fabricantes de aparatos de comunicación, radio transmisores, walkie - talkies, y titular en China de la marca número 3.424.379 "Wouxun", coincidente con su denominación social, nombre comercial y nombre de dominio, para productos de la clase 9, que incluye, entre otros, transmisores de telecomunicaciones, transmisores de señales electrónicas, con validez de 14/7/2004 a 13/7/2014, estando incorporada la marca en los productos, todo ello acreditado documentalmente.

2) China es miembro del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual, habiéndose adherido en diciembre de 1984 y con vigencia el 19/3/1985, como también queda acreditado.

3) La sociedad demandada entró en contacto con ella para importar y comercializar en España productos wouxun, remontándose la primera relación comercial a de mayo de 2008, habiendo seguido otras, como se acredita mediante documentación consistente en pedidos, facturas, correos de los años 2008 al 2011.

4) La sociedad demandada ha solicitado y obtenido en España la marca "wouxun", número 2848996, para productos de la clase 9, aparatos para registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes, habiéndose producido la solicitud el 23/10/2008 y la concesión el 15/4/2009.

**SEGUNDO.-** La actora alega que la actuación de la demandada, la sociedad española Locura Digital S.L., queda enmarcada exactamente en el supuesto contemplado por el art. 10 LM , por lo que la marca de esta última está incurso en causa de nulidad relativa y así debe declararse.

La sentencia de primera instancia acoge esta petición y contra la sentencia estimatoria de la demanda se alza la sociedad demandada a través del presente recurso, recurso que debe ser resueltamente rechazado con base en las acertadas y precisas razones de la sentencia a las que poco se puede añadir.

Los requisitos exigidos por el art. 10 LM para conformar el supuesto de su aplicación son claros y están enumerados y sistematizados en la sentencia de este mismo tribunal de 20/7/2007, recurso 14/2007 , que declara lo siguiente: "En este marco normativo es posible identificar una serie de requisitos para el ejercicio de esta acción de nulidad: a) el instante de la nulidad sea titular de una marca registrada en un Estado miembro del CUP o de la OMC; b) esta marca sea idéntica o similar a la registrada por el agente o representante; c) los productos o servicios para los que se aplique la marca sean idénticos o similares; d) la marca cuya nulidad se pretende haya sido registrada por un agente o representante, considerado este en un sentido muy amplio que



*abarca al distribuidor; e) este registro se haya realizado sin el consentimiento del titular legítimo ni concurra causa que lo justifique".*

Pues bien, los requisitos a) b) y c) están plenamente acreditados, como resulta del simple relato de hechos y los documentos en que se apoyan y sin que hayan sido ni siquiera discutidos por la demandada.

Sobre el requisito e), la demandada desde luego no acredita consentimiento de la empresa china y como supuesta causa justificadora del registro de la marca que es objeto de impugnación dice que, mientras la actora no evidencia voluntad marcara ni de dotar de valor añadido a sus productos (afirmaciones totalmente gratuitas, pues la actora vende, como cualquier empresa titular de una marca, sus productos como propios de su origen empresarial y marcados con el signo distintivo), es ella la que ha hecho el esfuerzo de potenciar marca y productos en el mercado, realizando de forma efectiva acciones de verdadero titular, tales como la observancia de la normativa europea, gestiones de puesta en el mercado ante el Ministerio de Industria y trabajos de patrocinio, traducción de manuales, promoción a través de revistas y de página web específica [www.wouxunspain.com](http://www.wouxunspain.com). Estas actuaciones o méritos que invoca la demandada no justifican en absoluto su petición de la marca y no son sino actos habituales y propios de la relación comercial que lo que hacen precisamente es dotarla de mayor cualificación y contenido, elevándola del simple nivel de compraventa o suministro, que defiende la demandada, al más complejo o elevado de distribución a los efectos del último requisito o Requisito d), que debe ser interpretado de forma amplia, tal como indica la sentencia citada y con mayor detalle la también de este mismo tribunal de 26/7/2012, Recurso 14/2011, que declara que " *El concepto de agente o representante a estos efectos debe ser entendido en sentido lato y comprende no solo al agente en sentido estricto sino que alcanza a cualquier distribuir o intermediario, concesionario, franquiciado, incluso licenciario de marca meramente usada, que registren la marca de su principal o licenciante.*" Evidentemente, las características de la relación comercial entre las partes, que incluyen la importación, distribución y actuaciones como las que fueron desempeñadas por la demandada, sitúan de lleno y sin ningún género de dudas el supuesto de autos en la previsión y ámbito del art. 10 LM, por lo que debe aplicarse la consecuencia jurídica de la nulidad que contempla el propio precepto y, por remisión, el 52.1.

**TERCERO.-** La sentencia hace al final una alusión a la mala fe con la que actuó la demandada al solicitar una marca que sabía que pertenecía a la actora y de la que quería aprovecharse, lo cual, aunque sea propio de la petición subsidiaria, no está, sin embargo, fuera de lugar pues la prohibición de la obtención de la marca por el agente se debe a razones coincidentes con los de la proscripción de la mala fe. Precisamente se sanciona con la nulidad de la marca al agente que la ha obtenido aprovechándose del conocimiento y situación especial obtenidos a través de las relaciones comerciales. Nuestra sentencia ya citada de 26/7/2012 expone que " *Una manifestación concreta de un supuesto de mala fe en el registro es el que se establece en el art. 10 LM, las marcas de agentes o representantes (. . .) Por consiguiente, en el marco del registro de la marca por el agente, el legislador establece una presunción de mala fe en el registro, que es preciso que quede enervada por la prueba en contrario de que el registro obedeció a buenas razones que lo pudieran justificar.*"

**CUARTO.-** A falta de razones para oponerse eficazmente a la pretensión, justamente ejercitada, la apelante plantea una serie de cuestiones periféricas que no hacen sino recargar artificialmente el debate y que carecen, como las pretendidas razones de fondo, de todo fundamento. En aras a la brevedad y con remisión a las razones contenidas en la sentencia de primera instancia, basta con señalar lo siguiente:

Las denominadas por la parte apelante pruebas ilícitas presentadas de contrario no son sino la traducción de documentación en inglés cruzada entre las partes, relativa a sus relaciones comerciales - pedidos, facturas, correos, etc. - y en gran parte emitidos por la propia apelante, que ni puede alegar desconocimiento, ni indefensión por la aportación de la traducción, que no encontró a faltar al contestar la demanda sino tardíamente en la audiencia previa como muestra de maniobra retardataria y carente de todo fundamento.

Sobre la inadmisión de pruebas testificales en relación con las documentales, la insustancialidad del planteamiento queda patente por el hecho de no haber solicitado la prueba en esta segunda instancia.

En cuanto a la ampliación de la demanda, la misma razón que en los casos anteriores asiste a la parte. La retirada o renuncia a la marca comunitaria ya fue objeto de la pretensión inicial por lo que ninguna innovación se advierte. En cuanto a la cesación de la utilización del nombre de dominio [www.wouxunspain.com](http://www.wouxunspain.com), fue la propia parte quien dio noticia del mismo al contestar y la inclusión de su cesación entre los pronunciamientos condenatorios es una mera consecuencia legal - art. 34.3,e) LM -.

Estas supuestas irregularidades no son tales y no pueden obstar a la correcta conclusión de la sentencia de primera instancia que da respuesta completa y congruente a las cuestiones que han sido objeto de debate. Tal conclusión, desfavorable a la parte apelante, debe ser confirmada con desestimación del recurso e imposición de costas a dicha parte.



## FALLO

Se desestima el recurso interpuesto por Locura Digital S.L. contra la sentencia dictada por el Juzgado Mercantil número 2 de Barcelona, de fecha 21 de noviembre de 2013 , la cual se confirma íntegramente, con imposición a dicha parte apelante de las costas del recurso.

Contra la presente resolución las partes legitimadas podrán interponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este tribunal, en el plazo de los veinte días siguientes al de su notificación, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Remítanse los autos originales al juzgado de su procedencia, con testimonio de esta sentencia, una vez firme, a los efectos pertinentes.

Así por ésta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ