



Roj: **SAP B 13935/2005 - ECLI: ES:APB:2005:13935**

Id Cendoj: **08019370152005100402**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **03/06/2005**

Nº de Recurso: **247/2003**

Nº de Resolución: **269/2005**

Procedimiento: **MENOR CUANTÍA**

Ponente: **JORDI LLUIS FORGAS FOLCH**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN QUINCE

ROLLO núm.247/2003 Sección 1

JUICIO DE MENOR CUANTÍA núm.216/1999

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA núm.38 de BARCELONA.

**SENTENCIA Núm.**

Ilustrísimos Señores Magistrados:

D. IGNACIO SANCHO GARGALLO

D. LUIS GARRIDO ESPA

D. JORDI LLUÍS FORGAS FOLCH

En la ciudad de Barcelona, a tres de junio de dos mil cinco.

VISTOS, en grado de apelación, por la Sección Quince de la Audiencia Provincial de Barcelona, los presentes autos de Juicio de Menor Cuantía tramitado, con el número 216/1999, por el Juzgado de Primera Instancia número Treinta y ocho de los de Barcelona, a demanda de HAWERA PROBST GmbH contra FAESCO,SL, ASEIN INGENIEROS, SL, ACOPIOS Y SUMINISTROS ELECTROINDUSTRIALES, SL, y D. Franco , proceso que está pendiente en esta instancia al haber apelado la parte demandada la Sentencia que dictó el referido Juzgado el día siete de diciembre de dos mil uno .

Han comparecido en esta instancia con las calidades dichas, las litigantes estando representadas, la actora por el Procurador de los Tribunales D. Angel Joaniquet Ibarz y asistida de Letrado y la demandada por el Procurador de los Tribunales D. Xavier Ranera Cahís y asistida también de Letrado.

#### **ANTECEDENTES DE HECHO**

PRIMERO. La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del tenor siguiente: FALLO: Que estimo la demanda deducida por la parte demandante contra la demandada y condeno a Faesco SL a transmitir a favor de la actora la maraca española 1538248 en clase 7 y condeno a la citada demandada , a Asein Ingenieros, SL, Asein SI y a D. Franco a cesar y abstenerse en el futuro de forma de uso de la marca Hawera o similares en relación con los productos de clase 7 objeto de la misma o con relación a productos similares que no cuenten con el consentimiento de la actora. La retirada del tráfico económico en su caso de los productos embalajes envoltorios material publicitario etiquetas y otros documentos que contengan la marca Hawera en los que se haya materializado los actos de **competencia desleal** objeto de la demanda a indemnizar a la parte actora por los daños y perjuicios ocasionados con ocasión de su actuación en la concreta cuantía que resulte en fase de ejecución de sentencia incluyendo entre ellos los daños y perjuicios ocasionados a la actora por la paralización en la distribución de sus productos identificados con la marca Hawera como consecuencia del requerimiento



del requerimiento notarial enviado por Faesco SL a sus distribuidores Roberts Bosch y los daños y perjuicios que le ocasiona la comercialización por los demandados de productos identificados con la marca Hawera no pertenecientes a la actora así como aquellos que afecten a la demanda en su reputación y prestigio.

Por Auto de diecinueve de abril de dos mil dos se aclaró la misma en el sentido de precisar que las costas de la primera instancia se imponían a las demandadas.

SEGUNDO. Contra la anterior Sentencia interpuso recurso de apelación la parte demandada. Admitido el recurso, se dio traslado de él a la demandante, que se opuso a su estimación, tras lo que los autos se elevaron a esta Audiencia Provincial, en la que se turnaron a la Sección Quince.

Comparecieron las mismas, con las representaciones y defensa y se señaló la audiencia del día veintinueve de marzo del año en curso para vista del recurso.

VISTOS, por el Ilmo. Sr. Magistrado ponente D. JORDI LLUÍS FORGAS FOLCH.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - La Sentencia de primer grado estimó la demanda deducida por Hawera Probst GmbH y condenó a la codemandada Faesco, SL, a transmitir a favor de la actora citada el registro de la marca española denominativa Hawera, número 1538248, en clase 7, y condenó a todos los demandados a cesar o abstenerse en el futuro de toda forma de uso de la marca Hawera o similar con relación a los productos amparados por aquel registro, a la retirada del mercado de los todos envoltorios, embalajes, material publicitario, etiquetas y otros documentos que contengan la marca Hawera en los que se haya materializado los actos de **competencia desleal** y a indemnizar a la mentada demandante en los daños y perjuicios a ella inferidos.

La sentencia, que es objeto de recurso de apelación por la parte demandada, basó esos pronunciamientos en la infracción de los artículos 3.3 y 14 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas y 12 de la Ley 2/1991, de 10 de enero, de **Competencia Desleal**, relata en su fundamento de derecho segundo los hechos que declara han sido probados, sin que esto último haya, en modo alguno, resultado alterado en esta alzada. Estos son los siguientes: Hawera Probst GmbH es titular de la marca alemana 937.725 que protege los productos y servicios incluidos en la clase 7 del nomenclator internacional y cuyos productos han sido comercializados en España desde 1987 con notorio conocimiento por el sector del mercado al cual van dirigidos los productos, actuando como representante comercial de la citada actora el codemandado D. Franco, tanto a título personal como mediante las sociedades limitadas Asein Ingenieros y Acopios para Suministros Electroindustriales que administraba el referido litigante.

Vigente dicha representación comercial, se registró en enero de 1995 por la sociedad Filopaten, SL, la marca Hawera Filopaten, SL, para distinguir productos y servicios de la clase 7 de nomenclator internacional y en 1996 dicha marca fue transmitida por la referida titular registral a la codemandada Faesco, SL, administrada por el citado Sr. Franco por el precio de 20.000 pesetas y con posterioridad, resuelto ya el contrato de agencia con aquel, se cambió la denominación de la marca por el nombre de Hawera. Este último hecho imposibilitó a la actora el registro de marca en España.

SEGUNDO. La repetición de casos en los que la persona encargada de colocar en el mercado los productos de un empresario extranjero, identificados con una marca registrada en el país de origen, obtiene la concesión de la misma en su propio país, para, de ese modo, conseguir, ayudado por la territorialidad de la normativa nacional, el régimen de prohibiciones relativas de registro y el ius prohibendi propio de los derechos de exclusiva, una posición contractual de ventaja ante la otra parte, llevó a que, en el marco del Convenio de la Unión de París (CUP) y en la revisión de Lisboa de 31 de octubre de 1.958, se incluyera en el Texto el vigente artículo 6 septies (a cuyo tenor si el agente o el representante del que es titular de una marca en uno de los países de la Unión solicita, sin autorización de este titular, el registro de esta marca a su propio nombre, en uno o varios de estos países, el titular tendrá derecho a oponerse al registro solicitado o de reclamarla anulación o si la ley del país lo permite, la transferencia a su favor del citado registro, a menos que este agente o representante justifique sus actuaciones), con el fin de poner a disposición del titular de la marca unionista un adecuado sistema de reacción jurídica ante tal tipo de comportamiento fraudulento.

Esa norma ha sido recogida, con alguna variación, en el Derecho europeo de marcas, tanto respecto a la marca comunitaria - artículos 8.3, 52.1.b) y 11 del Reglamento 40/94, de 20 de diciembre de 1.993 -, cuanto a las nacionales.

En particular, la acogió el artículo 14 de nuestra Ley 32/1.988 para reconocer al titular de la marca registrada en otro país de la Unión de París, en el caso de registro de la misma por su agente o representante, la posibilidad de oponerse a la solicitud, de reivindicar la misma o la marca ya concedida y de pedir la anulación de ésta.



Quedan fuera del supuesto de hecho de la norma, las relaciones esporádicas de clientela, limitadas al mero intercambio ocasional (en las que, no obstante, podrá operar la norma del artículo 3.3 de la Ley 32/1.988 ), pero no las de distribución, en sentido amplio, sea o no en régimen de exclusiva, seleccionada, integrada, franquiciada.

TERCERO. Como complemento de las normas que atribuyen efectos constitutivos al registro de la marca - artículos 3.1, 30, 31 ó 34 - y con el fin de impedir abusos derivados de la aplicación rigurosa del principio de inscripción, el artículo 3.3 de la Ley 32/1.988 (al igual que los artículos 11 y 12 de la Ley 11/1.986, de 20 de marzo , de Patentes) concede, durante un tiempo, una protección limitada a la reivindicación de la solicitud o de la marca ya registrada, al tercero que no ostenta la titularidad registral, pero sí un mejor derecho extra registral sobre el signo cuyo registro se ha solicitado o concedido.

La norma resuelve un conflicto de intereses entre el solicitante o el titular registral de la marca y un tercero que no lo es, y lo hace a favor de éste, mediante la técnica de colocarle en la solicitud o la titularidad, a consecuencia de ser mejor su derecho por razones extra registrales.

Para que esa protección se conceda es necesario que el titular haya actuado con fraude de los derechos del tercero o con violación de una obligación legal o contractual (supuestos de los que es el primero el que tiene interés a los fines del recurso).

El término fraude (manifestación del llamado *fraus alterius*, cuya fuerza expansiva se considera tradicionalmente que alcanza a la totalidad del acto o negocio - *fraus omnia corrumpit* - e impide que de él nadie obtenga ventaja - *fraus nemini prodest* -) se emplea en el artículo 3.3 de la Ley 32/1.988 en el sentido de acto dañoso ejecutado sin buena fe o, lo que es lo mismo, con mala fe.

Se trata, al fin, de un concepto de significado similar al que resulta del artículo 4.4.g de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1.988 , a propósito de definir el régimen de las prohibiciones relativas de registro.

Uno de los supuestos paradigmáticos comprendidos en dicho precepto es el de la solicitud o registro nacional de una marca extranjera, implantada en el mercado de origen, con el propósito de aprovecharse de su buen nombre y de los esfuerzos de su titular para conseguirlo o mantenerlo, como consecuencia de la integración de los mercados; o, también, con el propósito de obstaculizar en el futuro su registro nacional, a consecuencia del cierre del mismo para los signos incompatibles.

CUARTO. Se cumplen, como señala la Sentencia apelada, los supuestos definidos en los artículos 3.3 y 14 de la Ley 32/1.988 .

En efecto, se ha probado que Philopatent solicitó la marca española 1538248 con la denominación Hawera Philopatent, SL, en clase 7 del nomenclator, a su nombre (sin que resulte prueba alguna de su uso por la dicha sociedad), y obtuvo su concesión el 16 de enero de 1995 (doc. 18 de la demanda) cuando la actora ya era titular en Alemania, y en otros países del CUP, de la marca Hawera número 937.251 (doc. 4 de la demanda), en clase 7.

Dicha marca ya había sido utilizada en el mercado internacional y español y, en éste, D. Josep Albuin era, a través de Asein Ingenieros SL, el distribuidor en España de los productos identificados con la marca Hawera.

Que con fecha 19 de septiembre de 1996 Philopatent, SL, transmitió la marca citada a Faesco, SL, por precio de 20.000. pesetas (documento 21 de la demanda). Mediante los documentos números 6 y 12 adjuntados a la demanda, se acredita que tanto en la fecha de solicitud la mentada marca española como en el momento de la transmisión de la misma, el codemandado Sr. Albuin era, a través de Asein Ingenieros, SL, y Asein, SL, el representante en España de los productos de la actora identificados con la marca Hawera;

Que la codemandada, Faesco SL, en el momento de la adquisición de la referida marca española, era aun administrada por el codemandado Sr. Franco y su esposa. Faesco, SL, concedió licencias de uso a las codemandadas Asein, SL, y Asein Ingenieros, SL, de la marca española 1.538.248 (documentos números 15, 16, 17 y 26 de los acompañados a la demanda). Por medio del documento número 21 de la demanda se acredita que la codemandada Faesco, SL, dejó de utilizar la denominación del signo distintivo de su titularidad en la palabra Hawera.

Una vez terminada (octubre de 1998) la relación comercial entre la actora y el codemandado Sr. Franco , Faesco, SL, envió una comunicación a la sociedad Robert Bosch España SA (entidad a la que la actora había confiado la comercialización de sus productos distinguidos con el signo de su titularidad) para que se abstuviera de comercializar productos distinguidos con la marca Hawera en España.

De todo ello no sólo se evidencia el supuesto de hecho del artículo 14 de la Ley de Marcas de 1988 , sino, también, el fraude de derechos de la titular registral de la marca prioritaria por haberse llevado a cabo,



subrepticamente, un registro no consentido de un signo idéntico y con el espúreo propósito de obtener una posición contractual más fuerte que la anterior e impedir el uso de la marca a un titular registral prioritario.

QUINTO.- Las actuaciones denunciadas también se incardinan dentro de los parámetros del artículo 12 de la Ley de **Competencia Desleal**. Este precepto está referido al signo renombrado o reputado en el mercado español, como ocurre en las presentes actuaciones, y al aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de esa reputación adquirida por otro en el mercado. Según ese precepto, el aprovechamiento será desleal cuando el signo sea, como hemos dicho: (1), reputado, es decir, con fama o buen nombre comercial integrante del concepto más amplio de fondo comercial (Goodwill), con notoriedad suficiente a tales efectos, y (2), indebido, lo que sucederá cuando el aprovechamiento no esté admitido por el Ordenamiento. De lo que se trata no es sino de proteger al competidor que realiza esfuerzos para dotar a sus prestaciones de prestigio, evitándose con ello una actividad parasitaria.

Sin embargo, en las presentes actuaciones, esa clase de actividad la constituye el hecho de haber imposibilitado, a la hoy actora, la normal comercialización mediante un nuevo representante en España de sus productos distinguidos con la marca Hawera, obstaculización que se produjo como consecuencia de una titularidad registral fraudulentamente obteniendo con ello una indebida apropiación del derecho ajeno. En este sentido, se ha de señalar que concurren todos y cada uno de los requisitos que suponen el supuesto de hecho que se conforma en el artículo 5 y no en el 12 aducido por la actora. No sólo no se ha acreditado que el signo distintivo fuera reputado a los efectos requeridos del último de los preceptos, lo que, sin más, ya inhabilita la aplicación del mismo, sino que además resultan contrarios a la buena fe los actos que se han descrito como consecuencia de una titularidad registral fraudulentamente obtenida que imposibilita a la actora el normal desarrollo de su actividad comercial.

SEXTO.- Las acciones a que se refiere el artículo 18 de la Ley de **Competencia Desleal** que ejercita la parte demandante en su demanda deben prosperar a consecuencia de lo anteriormente dicho. Sólo se discute al respecto por la parte apelante, la pertinencia de la acción indemnizatoria postulada.

Ésta, contrariamente a lo sostenido por la recurrente, sí resulta ex re ipsa pues esa obstaculización por parte de los demandados mediante la conducta descrita en el anterior fundamento ha incidido en el normal desarrollo de la actividad comercial que hubiera podido llevar a cabo la demandante lo que ha originado un lucro cesante que ha de ser resarcido.

La sentencia de primer grado condenó a la parte demanda a indemnizar a la parte actora por los daños y perjuicios ocasionados por su actuación desleal, incluyendo aquéllos devengados por la paralización en la distribución de sus productos identificados con la marca Hawera como consecuencia del requerimiento notarial enviado por la demandada Faesco, SL. Sin embargo, en esa condena, no se estableció base alguna para poder determinar y concretar la misma en ejecución de sentencia.

Sí bien de la particular cuantificación de la condena no ha existido prueba (por lo que su completa liquidación exige acudir a la ejecución de sentencia), debemos señalar las siguientes bases para su determinación en dicho trámite de ejecución: esto es, el promedio de la ganancia obtenida por la actora en el mercado español durante los tres años anteriores a la extinción de la relación de distribución. Lo anterior conlleva a estimar en parte el recurso de apelación deducido por los citados demandados.

SÉPTIMO.- En cuanto a las costas procesales causadas, deben de imponerse a la parte demandada dado que, en la primera instancia, la demanda fue estimada en su integridad y, en esta alzada, no procede su condena habida cuenta de la estimación en parte del mismo ( arts. 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .)

## FALLAMOS

ESTIMAMOS en parte el recurso de apelación interpuesto por FAESCO, SL, ASEIN INGENIEROS, SL, ACOPIOS Y SUMINISTROS ELECTROINDUSTRIALES, SL, y D. Franco contra la Sentencia que dictó el Juzgado de Primera Instancia número Treinta y ocho de los de Barcelona , en el proceso de que dimanen las actuaciones y cuya parte dispositiva se ha transcrito en los antecedentes y la CONFIRMAMOS salvo en lo referente a la condena de indemnizar los daños y perjuicios cuyo pronunciamiento revocamos y CONDENAMOS a la parte demandada en concepto de lucro cesante a que abone a la actora la cantidad que resulte en tramite de ejecución de sentencia de acuerdo con las bases que se han señalado en el Fundamento de Derecho Sexto, in fine, de la presente resolución.

No formulamos condena alguna en cuanto a las costas de esta alzada.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los Magistrados integrantes del Tribunal.



PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido leída y publicada en el día de su fecha por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, celebrando audiencia pública.- Doy fe.

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ