



Roj: **AAP B 3438/2019** - ECLI: **ES:APB:2019:3438A**

Id Cendoj: **08019370152019200095**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **03/06/2019**

Nº de Recurso: **88/2019**

Nº de Resolución: **102/2019**

Procedimiento: **Recurso de apelación. Juicio ordinario**

Ponente: **LUIS RODRIGUEZ VEGA**

Tipo de Resolución: **Auto**

**Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil**

Calle Roger de Flor, 62-68 - Barcelona - C.P.: 08071

TEL.: 938294451

FAX: 938294458

EMAIL:aps15.barcelona@xij.gencat.cat

N.I.G.: 0801947120188010384

**Recurso de apelación 88/2019 -1**

Materia: Juicio Ordinario

**Órgano de origen: Juzgado de lo Mercantil nº 08 de Barcelona**

**Procedimiento de origen: Procedimiento ordinario (Materia mercantil art. 249.1.4) 820/2018**

Parte recurrente/Solicitante: ARTLUX SA DE CV

Procurador: Jaume Guillem Rodriguez

Abogado: Enric Manresa Medina

Parte recurrida: ARTLUX EUROPA SL

Procurador: Josep Gubern Vives

Abogado: Pedro Jose Piza Nerin

**Cuestiones:** Jurisdicción. Cláusula de **arbitraje**. Contrato de distribución. Infracción de marca.

**AUTO núm. 102/2019**

**Composición del tribunal:**

JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO

Luis Rodriguez Vega

JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ SEIJO

Barcelona, a 3 de junio de 2019

**Parte apelante:** Artlux SA de CV

**Parte apelada :** Artlux Europa SL

**Resolución recurrida:** Auto

- Fecha: 7 de noviembre de 2018



- Parte demandante: Artlux SA de CV
- Parte demandada: Artlux Europa SL

### ANTECEDENTES DE HECHO

**PRIMERO.** La parte dispositiva del auto apelado es del tenor literal siguiente: FALLO: " *Estimar la declinatoria planteada por la parte demandada, sin condena en costas. Aprecio la falta de jurisdicción de los juzgados y tribunales ordinarios para conocer de la presente Litis al haberse sometido voluntariamente las partes a un arbitraje de equidad a favor la Corte de Arbitraje de Madrid. Por ello, acuerdo la conclusión y archivo de las presentes actuaciones* ".

**SEGUNDO.** Contra el anterior auto se interpuso recurso de apelación por la parte reseñada. Admitido el recurso se dio traslado a la contraparte, que presentó escrito impugnándolo y solicitando la confirmación de la resolución recurrida, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 2 de mayo de 2019 pasado.

Ponente: magistrado Luis Rodriguez Vega.

### FUNDAMENTOS JURIDICOS

**PRIMERO. Términos en los que aparece determinado el conflicto en esta instancia.**

1. La actora Artlux SA de CV, de nacionalidad mexicana, presentó demanda contra Arlux Europa SL, con domicilio en Gijón (Asturias) por violación de su marca española M 2893 257/9 denominativa Arlux para productos de la clase 2 y 17, así como actos de competencia desleal por utilizar la misma denominación PU-100 y ART-7052 para productos que no han sido producidos por la actora.

2. La demandada compareció para formular declinatoria en virtud de la cláusula de sumisión a arbitraje incluida en el contrato de distribución que regía las relaciones de las partes.

3. La actora se opuso a la declinatoria, pero la Juez, por auto de fecha 7 de noviembre de 2018 , estimó la excepción planteada y declinó su jurisdicción a favor de la Corte de Arbitraje de Madrid.

4. La actora recurre argumentando que no ejercita acción alguna relacionada con el contrato de distribución, sino acciones de marcas y competencia desleal.

**SEGUNDO. Hechos relevantes y no controvertidos en esta instancia.**

5. Son hechos relevantes para resolver la cuestión planteada y no controvertidos los siguientes:

a) *La actora Artlux SA de CV es una empresa Mexicana creada hace más de 30 años que se dedica a la fabricación de productos químicos, equipos y maquinaria para el mantenimiento y limpieza de los equipos automotrices, construcción y eléctricas, que manifiesta gozar de prestigio por la alta calidad de sus productos, que son comercializados en México, USA y Europa.*

b) *Como hemos dicho Artlux SA de CV es titular de la marca española nº 2.893.257/9 "ARTLUX", solicitada el 24 de abril de 2.009 y concedida el 1º de Febrero de 2.010 distinguir productos de las clases 2 y 17, así como de la marca española mixta <<Toff>> solicitada el 27 de Agosto de 1.998 y concedida el 20 de Septiembre de 1.999 para producto de la clase 2.*

c) *El 25 de Septiembre de 1998 constituye junto con otros socios españoles la sociedad Sistemas de Aplicaciones Químicas Artlux, S.L. con la idea de que dicha empresa fuera la distribuidora de los productos de la demandante con las marcas "TOFF" y "ARTLUX", sociedad que en el año 2000 cambia su denominación social a la de Artlux Esuropa SL. En la cláusula 5ª del contrato se autoriza al distribuidor a utilizar las marcas y los signos ARTLUX, TEKEL, TOFF BY ARTLUX y TOFF por el mismo periodo de 50 años por el que se pacta el contrato.*

d) *Con fecha de 29 de Marzo de 2.000 se firma un contrato de distribución entre la demandante y la demandada, señalándose que la demandada distribuirá los productos de la demandante y que el ámbito territorial exclusivo es: la antigua Comunidad Económica Europea, países europeos no integrantes de la C.E.E. incluido Turquía, continente africano e Israel.*

e) *La relación comercial se mantiene entre las partes hasta el año 2016. Ese año las relaciones entre las partes se deterioran y el 3 de Octubre de 2.016 la actora requiere a la demandada para que deje de comercializar productos con las marcas ARTLUX, TEKEL, TOFF BY ARTLUX y TOFF y procede a notificar la resolución del contrato de distribución por incumplimiento.*



d) La demandada ha seguido utilizando la marca "Artlux" y ha seguido comercializando sus propios productos con las mismas referencias asignadas a los productos que antes adquiría de la actora.

e) En el contrato de distribución las partes acordaron que "para cualquier cuestión derivada de la interpretación o aplicación del presente contrato, las partes contratantes, con renuncia expresa al Fuero que pudiera corresponderles, se someten expresamente a un **arbitraje** de equidad, designando para ello a la Corte de **Arbitraje Internacional de Madrid**".

f) Mediante Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 55/2017 de 19 de octubre de 2017 se homologó un acuerdo transaccional por el que las partes se sometían, en aplicación a dicha cláusula, a la Corte de **Arbitraje de Madrid**.

#### **TERCERO. La sumisión de la controversia a arbitraje .**

6. La utilización por parte de la demandada de la marca "Artlux", tanto en su denominación como en su actividad comercial, tiene su origen en el contrato de distribución, cuya resolución no es aceptada por la demandada. Por lo tanto, para determinar si hay o no un uso incontestado de la marca o desleal de los nombres de referencia señalados habría que determinar si el contrato de distribución ha sido correctamente resuelto, cuestión que las partes decidieron someter a **arbitraje**. Ello quiere decir, que es posible que la resolución del contrato se convierta en prejudicial de la decisión sobre la infracción o sobre la deslealtad, pero eso no significa que sean acciones sometidas al **arbitraje** de acuerdo con la cláusula transcrita, puesto que no se trata de acciones derivadas de la interpretación o aplicación del contrato.

7 . Lo cierto es que las acciones marcarias y de competencia desleal ejercitadas no derivan en puridad, como hemos dicho, del contrato de distribución, sino de las marcas nacionales de las que es titular la actora, así como del presunto comportamiento engañoso que, según la actora, la demandada esta siguiendo al identificar en el mercado sus propios productos.

8. En consecuencia, conforme a lo establecido en el art. 65.2 LEC , procede estimar el recurso y ordenar la continuación del procedimiento.

#### **CUARTO.- Costas.**

9. No procede la imposición de las costas derivada de la cuestión de falta de jurisdicción promovida por el demandado, dada las dudas que la cuestión puede plantear, art. 394 LEC . Conforme a lo que se establece en el art. 398 LEC , no procede hacer imposición de las costas a haberse estimado el recurso, por lo que procede devolver el depósito constituido para recurrir.

#### **PARTE DISPOSITIVA**

Estimamos el recurso de apelación interpuesto por Artlux SA de CV contra la resolución del Juzgado Mercantil núm. 8 de Barcelona de fecha 7 de noviembre de 2018 , dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que se revoca íntegramente, se desestima la declinatoria planteada y se ordena la continuación del procedimiento, sin hacer especial imposición de las costas de primera instancia derivadas de esta cuestión ni las del recurso.

Contra esta resolución no cabe interponer recurso.

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

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos los ilustrísimos señores magistrados componentes del tribunal.