



Roj: **SAP B 13301/2008 - ECLI:ES:APB:2008:13301**

Id Cendoj: **08019370152008100319**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **27/06/2008**

Nº de Recurso: **659/2007**

Nº de Resolución: **240/2008**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **LUIS GARRIDO ESPA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DÉCIMO-QUINTA

ROLLO Nº 659/2007-2ª

PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 181/2006

JUZGADO MERCANTIL Nº 4 DE BARCELONA

**SENTENCIA núm.**

Ilmos. Sres. Magistrados

D. IGNACIO SANCHO GARGALLO

D. LUIS GARRIDO ESPA

D. BLAS ALBERTO GONZÁLEZ NAVARRO

En Barcelona a veintisiete de junio de dos mil ocho.

Se ha visto en grado de apelación ante la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial el juicio ordinario seguido con el nº 181/2006 ante el Juzgado Mercantil nº 4 de Barcelona, a instancia de la entidad deportiva BURJASSOT CLUB DE FÚTBOL, representada por el Procurador D. Octavio Pesqueira Roca y asistida del Letrado D. Juan José Arnau Angel, contra la EDITORIAL PLANETA DE AGOSTINI S.A., representada por el Procurador D. Ignacio López Chocarro y bajo la dirección del Letrado D. Carlos Barutell Travé, que penden ante esta Sala por virtud de recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la Sentencia dictada en fecha 29 de marzo de 2007.

#### **ANTECEDENTES DE HECHO**

PRIMERO. El fallo de la Sentencia apelada es del siguiente tenor: "FALLO: Desestimar la demanda, absolver a EDITORIAL PLANETA AGOSTINI SA y condenar al actor al pago de las costas".

SEGUNDO. Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte actora, que formalizó en tiempo y forma. La parte demandada presentó escrito de oposición al recurso.

TERCERO. Recibidos los autos y formado en la Sala el correspondiente Rollo, se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que se celebró el pasado 4 de junio.

Es ponente el Ilmo. Sr. D. LUIS GARRIDO ESPA.

#### **FUNDAMENTOS DE DERECHO**

PRIMERO. La entidad deportiva BURJASSOT CLUB DE FÚTBOL, en su condición de titular de la marca española nº 2.251.681, consistente en la denominación "BURJASSOT C. de F." y en el gráfico que representa el escudo



del equipo, registrada para distinguir "actividades deportivas" (clase 41), buscó amparo en la vigente Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre, para impedir que la demandada, EDITORIAL PLANETA AGOSTINI S.A., utilice o siga utilizando, como de hecho viene haciendo sin su autorización, el nombre y el escudo del Club en un videojuego de ordenador que comercializa con la marca "PC FUTBOL", en el que el BURJASSOT C.F. aparece como uno más, de entre los cientos de equipos nacionales y extranjeros, que el usuario puede escoger para simular una competición o un partido de fútbol.

Se trata de un juego interactivo (programa de ordenador) que incorpora una base de datos comprensiva de centenares de equipos de fútbol de numerosos países agrupados en las distintas categorías o divisiones, entre los cuales, dentro de la categoría de la tercera división española, figura el mencionado equipo, con reproducción de su denominación y de su escudo, de tal modo que el usuario puede seleccionarlo para participar, adoptando diversos roles, en una competición o partido virtual.

La pretensión de cese en el uso y de condena indemnizatoria se basaba, como se ha dicho, de modo exclusivo, en la Ley de Marcas, con genérica cita de su artículo 34 y con íntegra transcripción de la STS de 28 de enero de 2004 (relativa al uso del signo Jaguar para distinguir relojes), sin llegar a fundamentar que el uso del signo registrado que hace la demandada lo es en el tráfico económico para distinguir productos o servicios idénticos para los que la marca está registrada ( art. 34.2.a LM), ni un riesgo de confusión por aplicarse el signo registrado a productos o servicios similares ( art. 34.2.b LM), o a productos que no son similares pero con la concurrencia de las circunstancias que precisa el apartado c) del art. 34.2 LM.

SEGUNDO. La sentencia dictada en primera instancia denegó la tutela pretendida por no darse en el caso el presupuesto necesario sobre el que se construye el ius prohibendi marcario: que el signo cuestionado se utilice por el tercero en el tráfico económico a título de marca. El Sr. Magistrado razonó en este sentido explicando que el art. 34 LM, reflejo del art. 5 de la primera Directiva en materia de marcas, 89/104 /CEE, al articular el derecho de exclusiva marcario en su vertiente negativa o excluyente, exige que el uso que haga el tercero de un signo idéntico o semejante al registrado lo sea en el tráfico económico para distinguir productos o servicios idénticos o similares, es decir, a título de marca, como se ha ocupado de precisar el TJCE en su Sentencia de 12 de diciembre de 2002 (asunto Arsenal c. Matthew Reed), cuya doctrina relevante transcribe la sentencia. Y en este supuesto, resalta la decisión judicial, la parte demandada no usa la marca de la actora para distinguir ningún producto o servicio (como se ha dicho, el videojuego se comercializa con la marca "PC FUTBOL"), sino que se trata del uso de la denominación del club de fútbol demandante y de su escudo con fines meramente identificativos de dicho Club en el desarrollo del juego para permitir su selección por el usuario y hacerlo participe de una competición virtual.

TERCERO. En su recurso de apelación la parte actora se queja de la parquedad de la sentencia, a la que además reprocha no haber tratado todos los aspectos debatidos en el procedimiento, e insiste en que el uso que hace la demandada del signo registrado lo es sin autorización del titular y que obtiene un provecho económico de la venta del videojuego, sin que sea suficiente para legitimar ese uso la autorización de la Liga Profesional de Fútbol y de la FIFpro.

Pero la dirección jurídica del Club demandante no rebate el principal motivo que determina la desestimación de la pretensión impeditiva del uso del nombre y escudo del Club en los términos descritos, ejercitada con amparo en la Ley de Marcas: que el uso que realiza la demandada lo sea en el tráfico económico a título de marca.

En realidad no nos parece, ni mucho menos, que la sentencia adolezca de falta de motivación, sino todo lo contrario. Puesto que el enfoque elegido en la demanda fue el marcario, la decisión de primera instancia se ajustó al principio de congruencia y exahustividad en función de esa causa de pedir ( art. 218.1 LEC), y poco o nada podemos añadir sin incurrir en reiteraciones.

En la misma línea que la sentencia también se pronunció esta Sala al resolver el recurso de apelación contra el Auto que denegó las medidas cautelares. Concluimos en nuestro Auto de 16 de enero de 2007 (Rollo 615/06) que "en consecuencia, el uso de marca o signo con una finalidad diferente de la de distinguir los productos o servicios cae fuera del ámbito del ius prohibendi de la marca. Y se entiende que un signo se usa como marca, cuando el público puede pensar que con él se informa sobre la procedencia del producto o servicio. En el presente caso, el uso que la demandada hace del signo del actor no lo es para identificar su producto, esto es, el juego de ordenador, sino para identificar a uno de los cientos de posibles equipos que se pueden escoger para hacerlos partícipes del juego virtual".

Y es que, en efecto, la exigencia de un uso a título de marca o con la función que se asigna a la marca (que consiste en "garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio designados por la marca, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de aquellos que tienen otra procedencia" STJCE de 11 de noviembre de 1997, Loendersloot, C-349/95, apartado 22, y de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club, C- 206/01, apartado 50), es condición necesaria para que



exista lesión del derecho subjetivo, y así lo ha reconocido el TJCE en Sentencia de 14 de mayo de 2002 (asunto Hölderhoff c. Freiesleben) y en la citada Sentencia del asunto Arsenal, en la que indica que "determinados usos con fines meramente descriptivos quedan fuera del ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 1, de la Directiva, y por tanto no se incluyen en el concepto de uso a los efectos de dicha disposición" (considerando 54). Para delimitarlo el Tribunal de Justicia declara que la facultad excluyente que dispensa el derecho de marca y configura, en particular, el art. 5.1 de la Directiva, debe quedar reservada "a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca y en particular su función esencial, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto" (c. 51). Esto es, cuando la marca ajena sea empleada por el tercero para distinguir sus productos o servicios, de modo tal que el público pueda interpretar que la marca indica la procedencia del producto o servicio. Circunstancias que en este caso, como con claridad se desprende de cuanto se ha expuesto, no concurren aquí.

Otros aspectos normativos que en su caso pudieran conllevar el amparo de la titular con base en la legislación de marcas no han sido puestos de manifiesto en el procedimiento por quien tenía la carga de hacerlos valer como hechos constitutivos de su pretensión. Pero en todo caso no es apreciable que el uso de la denominación del Club de Fútbol Burjassot dentro del juego, como una posibilidad más de elección por el usuario, entre centenares de opciones, a la que sólo es posible acceder tras varios pasos en el desenvolvimiento del juego, y no ya en la presentación externa del producto, donde no aparece, pueda inducir al público a confusión por creer que se trata de un producto licenciado por dicho Club deportivo o que, en alguna medida, el origen empresarial del producto debe vincularse al citado Club, ni se han aportado datos para concluir que tal uso implique un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca de la actora.

Sin perjuicio del amparo que la actora pudiera hallar en el recurso a otras normas jurídicas, lo cierto es que tal como ha sido planteada fáctica y jurídicamente la causa de pedir, la solución no puede ser otra que la razonada por la sentencia apelada.

CUARTO. En materia de costas rige la regla general del vencimiento, por lo que serán impuestas a la parte apelante ( art. 398.1 LEC).

Vistos los preceptos legales citados, los alegados por las partes y demás de pertinente aplicación

## FALLAMOS

Desestimar el recurso de apelación formulado por la representación procesal de BURJASSOT CLUB DE FÚTBOL contra la Sentencia dictada en fecha 29 de marzo de 2007, que confirmamos, con imposición de costas al apelante.

Confirmamos los demás pronunciamientos de la Sentencia, relativos a la demanda principal.

Remítanse los autos al Juzgado de procedencia con testimonio de esta Auto, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

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