



Roj: **SAP B 7245/2013 - ECLI:ES:APB:2013:7245**

Id Cendoj: **08019370152013100204**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **10/06/2013**

Nº de Recurso: **609/2012**

Nº de Resolución: **242/2013**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **JUAN FRANCISCO GARNICA MARTIN**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJMer, Barcelona, núm. 2, 20-06-2012,
SAP B 7245/2013**

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOQUINTA

Rollo núm. 609/2012.3.^a

Juicio Ordinario núm. 696/2011

Juzgado Mercantil núm. 2 Barcelona

SENTENCIA núm.242/2013

Composición del tribunal:

JUAN F. GARNICA MARTÍN

MARTA RALLO AYEZCUREN

LUÍS GARRIDO ESPA

En la ciudad de Barcelona, a diez de Junio de dos mil trece.

VISTOS en grado de apelación por la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario, tramitados con el número arriba expresado por el Juzgado Mercantil número 2 de esta localidad, por virtud de demanda de Paladium, S.A. contra Aro Exportación, S.L., pendientes en esta instancia al haber apelado la actora la sentencia que dictó el referido Juzgado el día 20 de junio de 2012.

Han comparecido en esta alzada la apelante Paladium, S.A., representada por el procurador de los tribunales Sr. Millán y defendida por el letrado Sr. Boadas, así como Aro Exportacion, S.L. en calidad de apelada, representada por la procuradora Sra. De Miquel y defendida por el letrado Sr. López Fons.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: FALLO: << *Que desestimando la demanda interpuesta por DON JESUS MILLAN LLEOPART, Procurador de los Tribunales y de PALADIUM S.A., contra ARO EXPORTACION S.L., representada por la Procuradora de los Tribunales DOÑA BEATRIZ DE MIQUEL BALMES, debo absolver y absuelvo libremente a la parte demandada, condenando a la demandante al pago de las costas causadas* >>.

SEGUNDO. Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación Paladium, S.A. Admitido en ambos efectos se dio traslado a la contraparte, 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 29 de mayo pasado.

Actúa como ponente el magistrado Sr. JUAN F. GARNICA MARTÍN, presidente de la Sección.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO . Términos en los que aparece planteado el conflicto en esta instancia

1. Paladium, S.A. ejercitó, al amparo del art. 2.2 de la Ley de **Marcas** (LM), una acción reivindicatoria sobre la **marca** "Paladium Platja d'Aro" frente a Aro Exportación, S.L. (Aro) con fundamento en que la **marca** había sido registrada de mala fe, dado que previamente la había venido utilizando la actora, entre los años 1965 y 2001, para designar una muy conocida discoteca, de gran prestigio y renombre en toda la Costa Brava. Exponía que, si bien no había llegado a registrarla, la **marca** había adquirido gran notoriedad. Subsidiariamente ejercitó la acción de nulidad de la **marca** por mala fe en el registro, de conformidad con lo establecido en el art. 51.1 b) LM .

2. La demandada se opuso a la demanda alegando que la **marca** estaba en desuso desde el año 2001 en el que cerró la discoteca, razón por la que la actora, que ni siquiera deposita sus cuentas anuales desde el año 2003, no tiene derecho alguno sobre ella. También alegó que el término "Paladium" o "Palladium", solo o en unión con otros vocablos, figura en no menos de 12 registros de **marcas** que identifican servicios de ocio o turísticos. También negó que hubiera actuado con fraude o mala fe para conseguir el registro.

3. La resolución recurrida desestimó íntegramente la demanda al considerar que no había resultado acreditado que el signo invocado por la actora tuviera, en 2010, en el que se solicitó el registro por la demandada, el carácter de signo notorio que es exigible para poder tutelar un signo no registrado. También consideró que el abandono de que había sido objeto la **marca** durante los cinco años anteriores a la solicitud de registro había determinado la pérdida de todos los derechos que la actora pudiera tener sobre el signo no registrado, por no haber sido objeto de uso efectivo como **marca** desde el cierre de la discoteca.

4. El recurso de Paladium, S.A. se funda en los siguientes motivos:

a) Error en la valoración de la prueba, al apreciar que la **marca** no registrada "Paladium Platja d'Aro no era una **marca** notoria cuando ha resultado sobradamente acreditado ese carácter en el sector pertinente del público y en una parte significativa del mercado español.

b) Error al apreciar falta de uso efectivo del signo no registrado y no exigibilidad del uso en el caso de las **marcas** notorias y concurrencia de una circunstancia obstativa independiente de la voluntad de la parte, dado que la discoteca fue clausurada por el ayuntamiento.

c) Error al no apreciar mala fe en el registro por parte de la demandada.

d) Error al no reconocer a la actora los derechos sobre la **marca**.

SEGUNDO . Hechos que contextualizan el conflicto

5. La demanda de Paladium contra Aro exponía los siguientes hechos, que en lo sustancial las partes no cuestionan:

a) La actora Paladium creó el signo no registrado PALADIUM PLATJA D'ARO, que comprende, además de los elementos denominativos citados, un elemento gráfico consistente en un chico y una chica abrazados. La referida **marca** identificó a una de las discotecas de más prestigio y renombre de la Costa Brava, que se hallaba ubicada a las afueras de la población de Platja d'Aro y contaba con un parking para 600 vehículos. La discoteca se abrió en 1966 y se cerró en 2001 por problemas administrativos.

b) A la discoteca, mientras estuvo abierta, asistieron numerosos personajes famosos, tales como Candido , Gregorio , Silvia , Prudencio y otros muchos. En ella se celebraron espectáculos musicales en directo con la intervención de artistas nacionales e internacionales. Por esas razones la actora sostiene que llegó a ser conocida en toda España e incluso en el resto del mundo.

c) En abril de 2001 la discoteca tuvo que cerrar sus puertas, por resolución del Ayuntamiento de Platja d'Aro, y desde entonces la entidad propietaria de la misma mantiene una disputa con el ayuntamiento, al que reclama daños y perjuicios.

d) El 16 de junio de 2010 la demandada Aro solicitó ante la Oficina Española de Patentes y **Marcas** (OEPM) la **marca** gráfico denominativa núm. 2.935.441 PALADIUM PLATJA D'ARO, que incorpora el mismo gráfico de la pareja abrazada. La **marca** fue concedida el 11 de octubre de 2010 para servicios de la clase 41 -servicios de entretenimiento y actividades culturales, entre otros-.



TERCERO. Sobre la notoriedad del signo

6. La resolución recurrida desestimó la demanda apreciando que no podía considerarse acreditado que la **marca** reivindicada tuviera el carácter de signo notorio ni cuando la discoteca cerró (en 2001) ni mucho menos en 2010, momento en el que la demandada solicitó su registro. A lo sumo, considera el magistrado mercantil, el alto grado de conocimiento del signo hay que referirlo a la población de Platja d'Aro y a la provincia de Girona. Y, dado el carácter turístico de la población y de la comarca en la que el signo se usaba (la Costa Brava), añade, podría ampliarse el círculo de conocimiento del signo a los consumidores, fundamentalmente de Cataluña, que disfrutaban de sus vacaciones en esa comarca. El hecho de que a la discoteca hayan asistido personajes tan famosos como los antes referidos no permite sin más colegir, concluye, que el signo fuera conocido por el público consumidor de referencia, esto es, los potenciales clientes de todo, o una parte significativa, del territorio nacional.

7. Frente a ello el recurso estima que la resolución recurrida ha incurrido en error, no solo al valorar la prueba sino también al aplicar la doctrina y jurisprudencia sobre la notoriedad de la **marca**. Y, tras hacer consideraciones sobre lo que debe entenderse como **marca** notoria a los efectos del art. 6 bis del Convenio de la Unión de París (CUP), terminó afirmando que la notoriedad del signo reivindicado había resultado acreditada a partir de las pruebas testificales practicadas en el juicio e imputa a la resolución recurrida haberse contradicho al apreciar el elevado grado de conocimiento del signo y no su carácter notorio. Afirma la recurrente que la **marca** reunía todos los requisitos para ser calificada de notoria, entre ellos, la cuota de mercado, la intensidad, extensión geográfica y duración del uso, las inversiones hechas, etc. También afirma que el territorio de referencia no es todo el territorio nacional sino exclusivamente aquel en el que el signo pretende ser protegido.

A) El marco jurídico aplicable

8. El art. 2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de **Marcas** (LM), establece:

*<< 1. El derecho de propiedad sobre la **marca** y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley.*

*2. Cuando el registro de una **marca** hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la **marca**, si ejercita la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de registro o en el plazo de cinco años a contar desde la publicación de éste o desde el momento en que la **marca** registrada hubiera comenzado a ser utilizada conforme a lo previsto en el artículo 3 9. (...)>>.*

9. En el supuesto enjuiciado, la acción principal ejercitada por Paladium fue la reivindicatoria de la **marca** registrada por la demandada, alegando que adquirió sus derechos sobre la **marca** registrada en fraude de sus derechos, que son prioritarios sobre la **marca** porque fue quien la creó y la dio a conocer entre el público, entre el cual adquirió notoriedad, aunque no la registrara.

10. El art. 2.2 LC concede a la persona perjudicada por el registro de una **marca** la posibilidad de reivindicarla ante los tribunales cuando el registro hubiera sido solicitado con fraude los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual. En un sistema como el nuestro, que se funda en el principio de que la adquisición de los signos se hace por su registro (art. 2.1 LM) constituye excepción el caso del usuario de una **marca** no inscrita pero que cuente con los requisitos establecidos en el art. 6-bis CUP. Esa norma se refiere a **marcas** notoriamente conocidas y establece en su apartado 1 lo siguiente:

*<< Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una **marca** de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una **marca** que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya **marca** de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la **marca** constituya la reproducción de tal **marca** notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta >>.*

11. La protección que de forma explícita concede nuestra LM a las **marcas** meramente usadas en el sentido del art. 6-bis CUP es la que deriva de sus arts. 6.2.d / y 34.5. No obstante, nada impide que también se le pueda extender la del art. 2.2 LM, pese a que nada se diga de forma explícita en este precepto. La referencia que el mismo hace a que el registro se haya hecho <<con fraude de los derechos de un tercero>> permite considerar como tercero a estos efectos a todos aquellos a los que la LM reconoce derechos, entre ellos los titulares de derechos conforme al art. 6-bis CUP.



12. No cuestionan las partes que, para tener derecho a la protección referida al amparo del art. 6 bis CUP, es preciso que la **marca** sea considerada notoria. Tampoco discuten sobre cuáles son, en abstracto, los requisitos para que una **marca** pueda ser considerada notoria. Aunque no existe una perfecta correspondencia entre el sentido que tiene la notoriedad en el CUP y en nuestra ley interna, la diferencia no es apreciable en cuanto a los requisitos esenciales para llevar a cabo el examen de la notoriedad (al menos en su aplicación al caso enjuiciado). El art. 8.2. LM determina que << (a) los efectos de esta Ley, se entenderá por **marca** o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha **marca** o nombre comercial. La protección otorgada en el apartado 1, cuando concurren los requisitos previstos en el mismo, alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la **marca** o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados >>.

B) Requisitos de la notoriedad

13. Los requisitos para que exista notoriedad, de acuerdo con la descripción que hace nuestra doctrina, son los siguientes:

- a) Objetivos, esto es, para que una **marca** pueda considerarse notoria se exige el carácter público y evidente del conocimiento de la **marca** por parte de los sectores interesados.
- b) Subjetivos, esto es, que la **marca** sea conocida en los sectores interesados que identifiquen en la misma un determinado origen empresarial. Esos sectores interesados son los que elaboran y comercializan productos idénticos o semejantes e incluyen tanto a los consumidores como a los competidores.
- c) El alcance local de la notoriedad, que debe abarcar todo el territorio nacional o una parte sustancial del mismo.
- d) Alcance temporal. La notoriedad debe haberse alcanzado con anterioridad a cualquier solicitud de registro de la **marca**.

C) Alcance objetivo

14. De acuerdo con lo que establece el art. 8.2 LM, la **marca** ha de ser << generalmente conocida por el sector pertinente del público al que se destinan los productos o servicios que distingue >>. El conocimiento de la **marca** por parte del público o por los sectores interesados es el requisito determinante de la notoriedad. Su prueba compete a la parte que haga valer la notoriedad como fundamento de su pretensión, en este caso la parte actora.

Los criterios para determinar la notoriedad son muy amplios y flexibles y deben atender a las concretas circunstancias de cada caso concreto, tal y como resulta del propio art. 8.2 LM.

La OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) aprobó en septiembre de 1999 una recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de **marcas** notoriamente conocidas en la que se establecen criterios orientativos para la evaluación de la notoriedad. Dicha Recomendación establece que <<a la hora de determinar si una **marca** es notoriamente conocida, la autoridad competente tomará en consideración cualquier circunstancia de la que pueda inferirse que la **marca** es notoriamente conocida>> (art. 2.1 a). Este criterio es pormenorizado en los siguientes términos:

<< En particular la autoridad competente considerará la información que se le someta en relación con los factores de los que pueda inferirse que la **marca** es o no notoriamente conocida, incluida, aunque sin limitarse a ella, la información relativa a lo siguiente:

1. el grado de conocimiento y reconocimiento de la **marca** en el sector pertinente del público;
2. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la **marca**;
3. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la **marca**, incluyendo la publicidad o la propaganda y presentación en ferias o exposiciones de los productos o servicios a los que se aplique la **marca**;
4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro de la **marca**, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la **marca**;
5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la **marca**, en particular la medida en que la **marca** haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;
6. el valor asociado a la **marca**>>.

15. Para determinar si el signo meramente usado por la actora era notorio es preciso comenzar refiriéndose de forma concreta al signo en torno al cual gira la controversia. Tiene razón la recurrente cuando afirma que el signo no consiste en los términos "Paladium" o "Palladium", términos que la demandada ha acreditado que forman parte de otras muchas **marcas** usadas en el sector. Lo que la actora afirma que constituyen sus signos son la denominación "Paladium Platja d'Aro" y un diseño gráfico que representa a un chico y una chica abrazados dentro de un triángulo, elementos ambos que asimismo integran el signo registrado por la demandada. Reproducimos el signo registrado por la demandada, que evidencia la importancia que dentro del mismo tienen los elementos gráficos que incorpora. No se discute por las partes que la reproducción gráfica del chico y la chica abrazados es idéntica a la que usaba la actora. El signo reivindicado es el siguiente:

16. Por consiguiente, el examen de la notoriedad debe entenderse referido al signo en su conjunto, esto es, integrando la parte denominativa y la gráfica. No obstante, es discutible si también podríamos referirlo exclusivamente a la parte denominativa, como resulta del planteamiento sustancial que se hace en la demanda y en el recurso. Y la cuestión no es baladí si se considera que la **marca** se usaba como nombre de un establecimiento comercial, una discoteca, de forma que es presumible que la parte denominativa del signo haya podido ostentar una proyección mucho mayor que la gráfica, cuyo ámbito de incidencia creemos que hay que referir, fundamentalmente, a los clientes del establecimiento. En cambio, la parte denominativa es fácil que pueda ser referida a quienes no hayan ostentado esa condición pero simplemente hayan tenido conocimiento de su existencia, e incluso de su fama o reputación.

En suma, no podemos identificar conocimiento del establecimiento con conocimiento del signo, como se ha hecho por la recurrente. El conocimiento del establecimiento se podía difundir a partir de los elementos denominativos del signo, mientras que el efectivo conocimiento del signo implica también el de sus elementos gráficos, que tienen una importancia destacada en el mismo.

17. No es un dato irrelevante, desde esta concreta perspectiva, que el término predominante en la parte denominativa del signo, "Paladium", figure registrado en diversidad de signos, igual que el término "Palladium", que se aproxima mucho a él, sin que conste que la actora haya impugnado ninguno de esos registros.

18. Tampoco es un dato irrelevante que la otra parte de la denominación "Platja d'Aro" coincida con el nombre de una población de la provincia catalana de Girona, precisamente la población en la que se encontraba enclavado el establecimiento en el que se usaba el signo por la actora. Ello determina que no sea el aspecto más destacado de la parte denominativa del signo, carácter que sin duda tiene el término "Paladium".

La conclusión que de ello extraemos es que no creemos razonable que el examen de la notoriedad del signo pueda llevarse a cabo prescindiendo del elemento gráfico, que es precisamente el que dota al signo de forma más notable de distintividad. Por consiguiente, es dudoso que resulte suficiente, como prueba de la notoriedad del signo, que se haya acreditado que resultaba conocida la existencia de una discoteca en la población de Platja d'Aro que usaba la denominación de "Paladium Platja d'Aro". La prueba debería haberse referido también a los elementos gráficos, cosa que no ha ocurrido, pues el esfuerzo probatorio de la parte creemos que se ha centrado en la parte denominativa del signo.

19. Por consiguiente, no basta con la notoriedad del establecimiento o de su nombre comercial, que integra una parte del signo usado, sino que también es preciso, o al menos muy conveniente, que el conocimiento, que constituye el primero y esencial requisito de la notoriedad, se extienda a los elementos gráficos, cosa que no creemos que haya resultado acreditado.

20. Por otra parte, el consentimiento de la parte actora, o al menos su falta de reacción impugnativa, frente a registros posteriores a su uso del signo constituye un indicio importante de la falta de notoriedad del signo, al menos si nos referimos a su parte denominativa.

d) Perspectiva subjetiva

21. En cuanto al alcance subjetivo de la notoriedad, la Recomendación de la OMPI establece en su art. 2.2 lo siguiente:

<< a) *Los sectores pertinentes del público abarcarán, aunque no se limitarán necesariamente a :*

Los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique la **marca**;

Las personas que participen en los canales de distribución del tipo de productos o servicios a los que se aplique la **marca**;

Los círculos comerciales que se ocupen del tipo de productos o servicios a los que se aplique la **marca**.

b) *Cuando se determine que una **marca** es notoriamente conocida al menos por un sector pertinente del público en un Estado miembro, la **marca** será considerada notoriamente conocida por el Estado miembro.*



c) Cuando se determine que una **marca** es conocida al menos por un sector pertinente del público en un Estado miembro, la **marca** podrá ser considerada notoriamente conocida por el Estado miembro.

d) Un Estado miembro podrá determinar que una **marca** es notoriamente conocida, aun cuando la **marca** no sea notoriamente conocida o, si los Estados miembros aplican el apartado c), conocida por cualquier sector pertinente del público del Estado miembro>>.

Por consiguiente, y de acuerdo con esos criterios, no es exigible que la **marca** sea notoria en todos los sectores interesados sino que basta que lo sea en alguno de ellos (consumidores, distribuidores o círculo comercial).

22. En el supuesto enjuiciado creemos que puede resultar dudoso si en el momento de registro de la **marca**, nueve años después del cierre de la discoteca, el público destinatario de la **marca**, integrado de forma esencial por jóvenes y turistas que pasan sus vacaciones estivales en la comarca de la Costa Brava, tiene (o conserva) un buen conocimiento de la **marca**, suficiente para poder considerar que la misma atesora notoriedad. No obstante, de lo que no tenemos demasiadas dudas es de que el círculo comercial conserva ese conocimiento de la **marca**. Eso es lo que podemos considerar acreditado a través de las testificales practicadas en la persona del Sr. Héctor , la Sra. Zaida o el Sr. Romualdo , personas todas ligadas, de una u otra forma, al sector de servicios, particularmente en la localidad de Platja d'Aro.

e) El alcance local de la notoriedad

23. El criterio seguido por nuestros tribunales se encontraba dividido sobre el alcance territorial de la notoriedad. Mientras algunos pronunciamientos se inclinaban por una notoriedad local (SSAP Vizcaya de 18 de junio de 1998 -AC 1998,1224 - y de 17 de marzo de 1998 -AC 1998, 474-, SAP Valencia de 21 de septiembre de 1998 -AC 1998, 1702-) otros lo hacían por una notoriedad general (STS, 3.ª, de 15 de diciembre de 1986 -RJ 1986, 7442-, SAP Valencia de 10 de julio de 1997 y de Badajoz de 4 noviembre de 1997 -AC 1997, 2248-).

No obstante, más recientemente el criterio predominante es el que resulta de la doctrina establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en sus resoluciones, que exigen que la **marca** sea notoria en todo el territorio nacional o en una parte sustancial del mismo. Así resulta de pronunciamientos tales como el de 27 de septiembre de 2012 o en la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97 , las sentencias del Tribunal General de 13 de diciembre de 2004 , T-8/03, de 10 de mayo de 2007 , T-47/06 , y la de 22 de noviembre de 2007, C-328/06 .

24. En el supuesto enjuiciado no creemos que la notoriedad del signo, particularmente en el año 2010, fuera más allá de la población en la que se encontraba la discoteca o de la comarca en la que tal población se encuentra (la Costa Brava), razón por la que debemos compartir el criterio de la resolución recurrida, esto es, que la notoriedad no se produciría en una parte sustancial del territorio nacional. O, cuando menos, no existe prueba de que el alcance de la notoriedad del signo traspasara ese reducido territorio porque, como ya hemos adelantado, no es suficiente con el conocimiento del nombre del establecimiento por algunas personas de nacionalidad extranjera que han sido clientes del establecimiento, que es lo único que la actora ha acreditado como prueba de la notoriedad más allá del espacio territorial antes referido, sino que hubiera sido preciso que se acreditara el conocimiento del signo por un número significativo de personas.

25. Por otra parte, también consideramos que los actos propios de la actora evidencian el alcance meramente local del signo. Si no procedió a impugnar las **marcas** que incorporaban el término "Paladium", que fueron registradas mientras usaba de forma efectiva el signo, con un alto grado de probabilidad fue a consecuencia de que se utilizaban en establecimientos situados muy lejos de la zona de influencia de su propio signo. Por consiguiente, la actora ha sido la que con su proceder ha dado muestras de que su signo únicamente era relevante en una pequeña parte del territorio nacional y no ha reaccionado hasta que alguien situado en la misma población en la que lo viniera usando lo ha registrado y comenzado a usar.

f) Conclusión: falta de notoriedad

26. Como conclusión de lo que se acaba de exponer en los fundamentos anteriores, no ha quedado acreditado que el signo usado por la actora Paladium tuviera el carácter notorio que le atribuye la demanda, tal como ha considerado la resolución recurrida. Ni está acreditado que existiera un conocimiento objetivo relevante del signo, ni tampoco podemos considerar que el conocimiento que del mismo existía en un área geográfica tan limitada como es la Costa Brava, y particularmente en la población de Platja d'Aro, sea un conocimiento suficiente para poder apreciar que se trate de un signo notorio, usado y no registrado, en el sentido del art. 6-bis CUP , que merezca la protección concedida a los mismos.

CUARTO . Sobre el carácter fraudulento del registro

27. Sin necesidad de notoriedad ganada con el uso, o de que la **marca** pueda merecer la protección que dispensa el art. 6-bis CUP , la legislación de **marcas** española protege la posición jurídica de la persona que



resulta perjudicada por el registro de una **marca** conseguida por un tercero de forma fraudulenta, esto es, con fraude de sus derechos, o bien de forma ilícita, es decir, con violación de una obligación legal o contractual (art. 2.2 LM).

28. Entre los supuestos de fraude de los derechos de tercero se encuadran la solicitud o registro de la **marca** que depare a quien lo realiza el aprovechamiento injustificado de la posición concurrencial alcanzada por otro. Como afirma nuestra mejor doctrina, el fraude de los derechos del tercero incorpora al sistema de **marcas** valoraciones propias del sistema de represión de la competencia desleal, y que han de aplicarse en armonía con los principios característicos del sistema de **marcas**.

29. Para la aplicación del art. 2.2 LM es preciso que, además del conocimiento de la **marca** ajena, que puede estar propiciado, por su notoriedad o por cualquier otro factor (como podría ser encontrarse en el ámbito geográfico concreto en el que el signo ha adquirido un extraordinario reconocimiento), que concurren circunstancias especiales que,

(i) de un lado, revelen la existencia de un título que legitime a la parte defraudada para la utilización y protección de la **marca** en cuestión y,

(ii) de otro, que revelen la deslealtad de la solicitud del registro, particularmente que revelen el aprovechamiento del esfuerzo ajeno, como sucedería en los casos en los que mediante el registro del signo se podría producir la expoliación de una ventaja concurrencial ya obtenida o del potencial concurrencial del signo o bien la obstaculización del normal desenvolvimiento de la actividad de un tercero.

30. En cuanto a las circunstancias relativas a la existencia de un título que legitime a la actora para la utilización y protección de la **marca**, resulta incuestionada su creación por la actora y su uso pacífico durante varios decenios, durante los cuales consiguió un gran reconocimiento en el ámbito geográfico en el que estaba implantado el establecimiento en el que el signo se utilizaba. Por consiguiente, en línea de principio, resulta innegable la legitimación de la parte para poder pretender la tutela del signo.

La cuestión que se plantea es si la parte actora seguía conservando tales derechos en el momento en el que se solicitó el registro por la demandada. La resolución recurrida ha considerado que no porque había existido un periodo de no uso de la **marca** demasiado prolongado, de unos 9 años, lo que habría determinado que la parte hubiera perdido los eventuales derechos que ostentaba sobre el signo. El recurso cuestiona esa apreciación de dos formas distintas: (a) negando que haya abandonado la **marca**, que ha seguido estando presente en el mercado; y (b) haciendo referencia a la concurrencia de una circunstancia obstativa independiente de la voluntad de la parte, derivada del hecho de que la discoteca en la que se utilizaba la **marca** fue clausurada por el ayuntamiento en el año 2001 y no se ha aquietado a esa decisión sino que la ha combatido, ya que interpuso las correspondientes acciones impugnativas contra esa decisión, acciones que aún no han concluido.

31. Coincidimos con la resolución recurrida en que la utilización que la actora alega haber hecho de la **marca**, esto es, en entrevistas en los medios de comunicación y en la fiesta conmemorativa celebrada en otra discoteca, no constituyen un uso real y efectivo de la **marca** a efectos del art. 39.1 LM .

32. Tampoco creemos que la decisión administrativa de cierre de la discoteca pueda ser considerada como una circunstancia obstativa que justifique el no uso del signo durante un plazo tan prolongado. La razón fundamental se encuentra en que esa decisión administrativa no impedía seguir usando el signo sino exclusivamente poderlo hacer en el establecimiento clausurado.

33. Como conclusión, debemos considerar que la actora no conservaba, en el momento en el que Aro solicitó el registro de su **marca**, derecho alguno sobre el signo que había venido usando, pues el hecho de no tenerlo registrado no puede exonerar de la obligación de uso efectivo para mantener los derechos sobre el signo, ya que ello comportaría conceder un mayor grado de protección al signo no registrado que al registrado.

34. Ello determina, sin necesidad de mayores consideraciones, que no pueda prosperar la acción reivindicatoria ejercitada, ya que ni la **marca** reúne los requisitos exigidos para ser considerada **marca** meramente usada en el sentido del art. 6-bis CUP ni tampoco conserva su titular derechos que permitan considerar que el registro por la demandada se llevara a cabo de forma fraudulenta a los efectos de poder aspirar a la protección que otorga el art. 2.2 LM .

QUINTO. Sobre la mala fe en el registro

35. El tercer motivo del recurso denuncia el error que, en opinión de la recurrente, habría cometido el juzgado mercantil al no apreciar la existencia de mala fe en el registro. Estima la recurrente que concurre mala fe y que ello debió haber conducido al juzgador a apreciar la nulidad del registro, caso de no haber estimado previamente la acción reivindicatoria.



36. La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de Junio de 2009, (Asunto C-529/07), caso *Lindt contra Franz Hauswirth*, resolviendo una cuestión prejudicial relativa a la interpretación del art. 51.1 b) del Reglamento Europeo sobre la **marca** comunitaria (40/94), norma muy similar a nuestro art. 51.1 b) LM, dice en su parte dispositiva que <<(p) *ara apreciar la existencia de la mala fe del solicitante en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la **marca** comunitaria, el órgano jurisdiccional nacional debe tener en cuenta todos los factores pertinentes propios del caso de autos y que existían en el momento de presentar la solicitud de registro de un signo como **marca** comunitaria, y, en particular:*

- *el hecho de que el solicitante sabe, o debe saber, que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita;*

- *la intención del solicitante de impedir que dicho tercero continúe utilizando tal signo, así como*

- *el grado de protección jurídica del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita >>.*

37. De la argumentación de esa resolución de TJUE se pueden deducir los siguientes criterios:

1.º) El momento pertinente para apreciar la existencia de mala fe del solicitante es el de la presentación de la solicitud de registro por el interesado.

2.º) La existencia de mala fe se debe apreciar globalmente, teniendo en cuenta todos los datos que se conocen.

3.º) Entre los concretos factores a tomar en consideración para apreciar si existe mala fe en el registro se encuentran los siguientes:

A) *De carácter subjetivo* :

a) El conocimiento del solicitante de que un tercero utiliza un signo idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita. Debiendo presumirse el conocimiento cuando pueda resultar de la duración de la utilización o del conocimiento general de la misma en el sector económico de que se trate.

b) La intención del solicitante de impedir que dicho tercero continúe utilizando tal signo.

B) *De carácter objetivo*:

i) Cuando posteriormente resulta que el registro como **marca** se hizo sin la intención de utilizarla, únicamente con el propósito de impedir la entrada de un tercero en el mercado.

ii) La naturaleza de la **marca** registrada, cuando el signo consista en la forma o presentación del producto y la libertad de elección de los competidores pueda venir restringida por consideraciones de orden técnico o comercial, de forma que la **marca** pueda llegar a impedir la comercialización de productos comparables.

iii) El grado de notoriedad de que goza un signo en el momento de presentar la solicitud, pues ese grado de notoriedad podría justificar el interés del solicitante en garantizar una protección jurídica lo más amplia posible.

38. El concepto de mala fe que ha sido incorporado al artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de **Marcas**, procede de la Directiva 89/104/CEE, cuyo art. 3.2., letra d), describe como causa de nulidad absoluta del registro de la **marca** que el solicitante hubiera actuado de mala fe. El sentido de esa expresión es susceptible de incorporar dos concepciones distintas sobre la buena fe: de una parte, la buena fe en sentido subjetivo o psicológico, que puede ser entendida como la utiliza la actora, esto es, como la ignorancia de una situación jurídica (el que registra una **marca** sin saber que existe otra anterior); de otra, en sentido objetivo, ético o como estándar de conducta (art. 7 CC). Por tanto, la mala fe presupone el conocimiento del derecho de un tercero pero exige algo más, que objetivamente se considere que el registro es censurable desde la perspectiva del ordenamiento jurídico.

La jurisprudencia se ha decantado por esa segunda concepción objetiva de la mala fe, de manera que no considera suficiente, para estimar que existe mala fe, el previo conocimiento, en el momento del registro, de la existencia de otros signos con los que se podría confundir. Buena muestra de ello es la STS de 22 de Junio del 2011 (ROJ: STS 4281/2011), que afirma: << *Esa sanción por violación de la buena fe, que opera a modo de válvula del sistema, permite valorar el comportamiento de quien solicita el registro, no a la luz del resto del ordenamiento marcario, sino comparándolo, en un plano objetivo, con el modelo de conducta que, en la situación concreta a considerar, fuera socialmente exigible - en ese plano la buena fe está referida a un estándar o arquetipo, como señalaron las sentencias 760/2010, de 23 de noviembre y 462/2009, de 30 de junio, ésta en relación con el artículo 3, apartado 2, de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre -, aunque sin prescindir del plano subjetivo -en el que la buena fe se identifica con un estado psicológico de desconocimiento o creencia errónea, que como toda equivocación, ha de ser disculpable para poder tomarse en consideración->>.*



En el mismo sentido se pronuncia la STJUE de 11 de junio de 2009 , antes citada, que en sus párrafos 40 y 41 dice lo siguiente:

<<(40) Sin embargo, es necesario señalar que la circunstancia de que el solicitante sepa o deba saber que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, desde hace tiempo un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita no basta, por si sola, para acreditar la existencia de la mala fe del solicitante.

(41) Por consiguiente, procede tomar en consideración igualmente la intención del solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro con el fin de apreciar la existencia de la mala fe >>.

39. En el supuesto enjuiciado falta el presupuesto objetivo de partida para poder apreciar la mala fe del tercero, esto es, la existencia del derecho del tercero. El solicitante del registro podía conocer, y sin duda conocía, que el signo había estado en el mercado hasta nueve años antes, pero podía suponer que el mismo había quedado abandonado por su titular por la falta de uso durante un lapso de tiempo tan dilatado. Ello impide que su acto, aunque pueda parecer censurable desde una perspectiva ética, pueda ser considerado de mala fe desde la única perspectiva que debemos tomar en consideración.

SEXTO. Costas

Conforme a lo que se establece en el art. 398 LEC , procede hacer imposición de las costas al apelante, al haber sido desestimado el recurso.

FALLAMOS

Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por Paladium, S.A. contra la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 2 de Barcelona de fecha 20 de junio de 2012 , dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que se confirma en sus propios términos, con imposición a la recurrente de las costas del recurso. Con devolución del depósito constituido.

Contra la presente resolución podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación i/o extraordinario por infracción procesal, ante este Tribunal, en el plazo de los 20 días siguientes al de su notificación, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

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

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

PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido leída y hecha pública por el magistrado ponente en la audiencia pública del mismo día de su fecha, a mi presencia, doy fe.