



Roj: **SAP M 15353/2015 - ECLI:ES:APM:2015:15353**

Id Cendoj: **28079370282015100246**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Madrid**

Sección: **28**

Fecha: **18/09/2015**

Nº de Recurso: **462/2013**

Nº de Resolución: **242/2015**

Procedimiento: **Recurso de Apelación**

Ponente: **FRANCISCO DE BORJA VILLENA CORTES**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Audiencia Provincial Civil de Madrid Sección Vigésimoctava C/ Gral. Martínez Campos, 27 , Planta 1 - 28010
Tfno.: 914931988 37007740

N.I.G.: 28.079.00.2-2013/0007984

ROLLO DE APELACIÓN Nº 462/2013

Procedimiento de origen: Juicio Ordinario nº 534/2012.

Órgano de Procedencia: Juzgado de lo Mercantil nº X de Madrid.

Parte recurrente: ORO AGRI INTERNATIONAL Ltd y ORO AGRI Inc

Procuradora: D. /Dña. Isabel Sánchez Ridao

Letrado: D. /Dña. Enrique Jiménez Batalla

Parte recurrida: HARD2FIND IMPORT, S.L.

Procurador: D. /Dña. Valentina López valero

Letrado: D. /Dña. Borja Sanz Mardomingo

SENTENCIA num. 242/2015

En Madrid, a dieciocho de septiembre de dos mil quince.

VISTOS, en grado de apelación, por la Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados D. Enrique García García, D. Alberto Arribas Hernández y D Francisco de Borja Villena Cortes, los presentes autos de juicio ordinario sustanciados con el núm.857/2009 ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Madrid, pendientes en esta instancia al haber apelado la parte demandante la Sentencia que dictó el Juzgado el día 13 de febrero de 2012.

Han sido partes en el recurso, como apelante, ORO AGRI INTERNATIONAL LTD y ORO AGRI INC; y como apelada, AGROMÉTODOS, S.A., todos ellos representados y defendidos por los profesionales antes reseñados.

ANTECEDENTES DE HECHO

(1).- La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del siguiente tenor: "FALLO: " Que DEBO ESTIMAR Y ESTIMO parcialmente la demanda presentada por la procurador Dª Isabel Sánchez Ridao, en nombre y representación de ORO AGRI INTERNACIONAL LTD y ORO AGRI INC contra AGROMÉTODOS SA, representada por la procurador Dª Valentina López, DECLARANDO que los registros de las **marcas** nº 2840254 "CUARTETAM"; **marca** nacional denominativa nº 2840265 "OROSORB"; **marca** nacional denominativa nº 2840289 "WETCIT"; **Marca** nacional denominativa nº 2840326 "ORO-CIT"; **marca** nacional denominativa nº 2840328 "PREV-AM; **marca** nacional denominativa nº 2840331 "BUMANG"; **marca** nacional denominativa nº 2844388 "ORO-TURF; **marca** nacional denominativa nº 2844390 "PREV-B2"; **marca** nacional mixta nº 2851886 "PREVFORTE; **marca** nacional denominativa nº 2841516 "QUARTET-AM, clase 1 distinguiendo fertilizante; y solicitud de **marca** nacional



denominativa nº 2841517 "QUARTETT-AM", han sido realizados en fraude de los derechos de la actora ORO AGRI INTERNATIONAL Ltd,

CONDENANDO a la demandada a ceder los derechos inherentes a los registrados y solicitud a favor de ORO AGRI INTERNACIONAL Ltd

Todo ello sin expresa condena en costas."

(2).- Contra la anterior Sentencia interpuso recurso de apelación la parte ORO AGRI INTERNACIONAL LTD y ORO AGRI INC y, evacuado el traslado correspondiente, se presentó escrito de oposición, elevándose los autos a esta Audiencia Provincial, en donde fueron turnados a la presente Sección y, seguidos los trámites legales, se señaló para la correspondiente deliberación, votación y fallo el día 17 de septiembre de 2015.

Ha intervenido como Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Francisco de Borja Villena Cortes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Resumen del proceso en la primera instancia.

(1).- Pretensión inicial de la parte actora. Por parte de ORO AGRI INTERNATIONAL Ltd. y ORO AGRI Inc. se interpuso demanda de Juicio Ordinario frente a AGROMETODOS SA, en la que se deducían, sucintamente expuestas, las siguientes pretensiones:

(i).- La declaración de fraude en la obtención de los registros de **marca** sobre los signos OLIV-AM, CUARTETAM, OROSORB, WETCIT, ORO-CIT, PREV-AM, BUMANG, ORO-TURF, PREV-B2 y PREV-FORTE, así como en las solicitudes de registro de **marcas** españolas QUARTET-AM y QUARTETT-AM.

(ii).- Se estime la reivindicación sobre tales registros marcarios y solicitudes a favor de ORO AGRI INTERNATIONAL Ltd.

(iii).- Subsidiariamente a lo anterior, se declare la nulidad de las **marcas** ya registradas, por AGROMETODOS SA, y en su caso, la retirada de las solicitudes pendientes de registro.

(iv).- Se declare la infracción de los derechos de **marcas** cometidos por AGROMETODOS SA en uso de los signos indicados, con las ordenes de cesación y prohibición correspondientes, y se ordene la retirada de las solicitudes de registro, incluso antes el Registro de **Marca** de Portugal.

(v).- Se condene a AGROMETODOS SA al pago a favor de ORO AGRI al pago de la indemnización de daños y perjuicios que equivalga a la cifra del 1% del negocio alcanzada con dichos productos.

(vi).- La condena al pago de las costas procesales.

(2).- (Fundamento fáctico) Dichas peticiones deducidas por ORO AGRI INTERNATIONAL Ltd. y ORO AGRI Inc se fundamentan, en resumen, en la siguiente alegación fáctica:

(i).- ORO AGRI Inc. es titular de las **marcas** OLIV-AM, QUARTET, OROSORB, WETCIT, ORO-CIT, PREV-AM, BUMANG, ORO-TURF, PREV-B2 y PREV-FORTE. Se trata de **marcas** notorias y renombradas.

(ii).- ORO AGRI Inc. ha cedido a ORO AGRI INTERNATIONAL Ltd. los derechos de utilización de las mismas, con potestad a su favor de ceder su uso a terceros.

(iii).- Entre abril de 2006 y septiembre de 2007, los productos distinguidos con las **marcas** QUARTET y OLIV-AM, fueron comercializados por la entidad Ferinsa SA, bajo licencia de ORO AGRI INTERNATIONAL Ltd.. En esa época AGROMETODOS SA se surtía de tales productos, comprados bien a ORO AGRI INTERNATIONAL Ltd., bien a Ferinsa SA.

(iv).- A partir de tales fechas de finalización del contrato del anterior distribuidor, ORO AGRI INTERNATIONAL Ltd. y AGROMETODOS SA negociaron un contrato de distribución para los productos marcados con los signos QUARTET y OLIV-AM.

(v).- Durante la negociación de tal contrato, en agosto de 2008, AGROMETODOS SA procedió a solicitar los registros de **marca** de los signos titularidad de ORO AGRI Inc. Pese ello, negoció incluso transferir a ORO AGRI INTERNATIONAL Ltd. las solicitudes, pero bajo la condición de conservar para sí la **marca** OLIV-AM, y las similares a la **marca** QUARTET, como son las solicitudes de QUARTETT-AM, CUARTETAM y QUARTET-AM.

(vi).- Ello ha supuesto que AGROMETODOS SA ha actuado con mala fe, al tratar de apropiarse de tales signos, en perjuicio de ORO AGRI Inc..



(vii).- AGROMETODOS SA ha utilizado en su beneficio tales signos, para la venta de productos en el mercado, por lo que debe indemnizar el daño causado.

(3).- Oposición de la parte demandada. En el litigio del que trae causa el presente recurso de apelación, por AGROMETODOS SA se instó la plena desestimación de la demanda, para lo que, en resumen sucinto, alegó que:

(i).- Los registros y solicitudes no fueron hechos de mala fe y con fraude, sino con el consentimiento de ORO AGRI INTERNATIONAL Ltd., y con su expreso conocimiento.

(ii).- ORO AGRI INTERNATIONAL Ltd. y ORO AGRI Inc no ostentan derecho alguno sobre los signos OLIVA-AM, QUARTET-AM, QUARTTET-AM y CUARTETAM.

(iii).- ORO AGRI INTERNATIONAL Ltd. carece de cualquier titularidad de registro de **marca**, ya que es una sociedad meramente tenedora de inversiones. Por tanto no está legitimada ni puede en modo alguno reivindicar la titularidad de algo que no le pertenece.

(iv).- No se trata de **marcas** notorias ni renombradas en absoluto.

(v).- Varios de los signos indicados no han sido nunca usados en España.

(vi).- No se ha producido perjuicio de ninguna clase, ya que AGROMETODOS SA adquirió los productos de las propia actora.

(4).- Sentencia recurrida. Por el Juzgado Mercantil Nº 5 de Madrid se dictó Sentencia en fecha de 13 de febrero de 2012 , en la que se estimó parcialmente la demanda formulada por ORO AGRI INTERNATIONAL Ltd. y ORO AGRI Inc, al declarar que los registros de **marca** de CUARTETAM, OROSORB, WETCIT, ORO-CIT, PREV-AM, BUMANG, ORO-TURF, PREV-B2, PREVFORTE, QUARTET-AM y QUARTETTET-AM fueron realizados en fraude de derechos, y acordar la cesión de tales registros a favor de ORO AGRI INTERNATIONAL Ltd, sin imponer las costas procesales a ninguna de las partes.

Para ello, la Sentencia se basa para ello esencialmente en los siguientes fundamentos:

(i).- ORO AGRI INTERNATIONAL LTD sí goza de legitimación para reclamar en el proceso, ya que ostenta un interés legítimo para reivindicar los signos marcarios en conflicto.

(ii).- Respecto de las **marcas** OROSORB, WETCIT, ORO-CIT, PREV-AM, BUMANG, ORO-TURF, PREV-B2 y PREVFORTE consta que AGROMETODOS SA conocía por sí la titularidad y uso de tales signos por la parte actora, al haberlos comercializado, por lo que procedió a su registro de mala fe, con intención de apropiarse los derechos ajenos.

(iii).- En cuanto a la **marca** OLIV-AM, está no fue comercializada por ORO AGRI INTERNATIONAL Ltd., ni tampoco puede favorecerse del rasgo de **marca notoria**, por lo que su conocimiento previo por parte de AGROMETODOS SA no está acreditado, ni siquiera su uso en España anterior a la solicitud de **marca** por parte de AGROMETODOS SA.

(iv).- Pese a que la **marca** QUARTET, de la actora, no tenga la condición de renombrada o notorio, sí se ha acreditado que existió un uso previo de la misma en España, y que fue directamente conocido por AGROMETODOS SA en fecha anterior a su solicitud de **marca** QUARTET- AM. La similitud de signos justifica la cesión de la solicitud de AGROMETODOS SA a favor de ORO AGRI INTERNATIONAL Ltd..

(v).- No consta en absoluto causa de nulidad para la **marca** OLIV-AM, de AGROMETODOS SA, por su falta de conocimiento en España, o en cualquier país de la Unión de París.

(vi).- Dado el principio de especialidad de las acciones, no concurre causa para condena por actos de competencia desleal.

(vii).- No puede apreciarse la pretensión de indemnización, ya que no se acredita que AGROMETODOS SA haya vendido productos de las **marcas** reivindicadas, salvo los precisamente adquiridos y pagados a la propia ORO AGRI INTERNATIONAL Ltd., y falta prueba de la venta desde la fecha de inscripción.

(viii).- No cabe acordar la publicación de la sentencia, ya que por ORO AGRI INTERNATIONAL Ltd. y ORO AGRI Inc no se acredita que se haya producido descrédito o daño para su prestigio empresarial, ni que exista interés público en el litigio.

Objeto del recurso de apelación.

(5).- Apelación. ORO AGRI INTERNATIONAL Ltd. y ORO AGRI Inc interpone recurso frente a dicha Sentencia del Juzgado Mercantil Nº 5 de Madrid, en el que insta la parcial revocación de la misma, la estimación de los pedimentos de su demanda no acogidos por aquella, en concreto (i).- la declaración de nulidad de la **marca** OLIV-AM; y (ii).- la condena a indemnizar daños y perjuicios por una suma de 197.040€.



Para ello, el recurso de apelación de ORO AGRI INTERNATIONAL Ltd. y ORO AGRI Inc se sustenta en los siguientes motivos:

(i).- Graves errores en la apreciación de la prueba y en las conclusiones fácticas, ya que AGROMETODOS SA sí conocía la **marca** OLIV- AM, su uso por la parte actora, la titularidad sobre la misma, como expresamente reconoce en su demanda. Se trata de signos idénticos, e incurre en prohibiciones absolutas y relativas, e incluso en registro de mala fe.

(ii).- ORO AGRI INTERNATIONAL LTD ha visto reducido su volumen de venta, como consecuencia de dicha infracción marcaria.

(iii).- AGROMETODOS SA ha utilizado la **marca** QUARTET para colocarla sobre productos propios de ella, ha hecho así publicidad de los mismos y los ha vendido.

(iv).- Es la propia AGROMETODOS SA la que ha obstaculizado el cálculo de la cifra de negocio a la que aplicar la indemnización objetiva del 1%, por lo que no cabe individualizarlo más que en aquello que consta en autos, la cifra total de su negocio.

(6).- Oposición a la apelación. Por AGROMETODOS SA se presentó escrito de oposición al recurso de apelación, en el que se pide la desestimación de tal recurso e insta la confirmación de la Sentencia apelada. A tal fin, en el cuerpo del escrito, AGROMETODOS SA vuelve a insistir sobre las alegaciones hechas en la contestación a su demanda.

Análisis de la nulidad alegada de la **marca** OLIV-AM.

(8).- Conclusiones fácticas de las Sentencia apelada. En dicha Sentencia, como ya se indicó, en cuanto a este signo distintivo, se parte de las siguientes consideraciones:

(i).- AGROMETODOS SA es titular de la **marca** denominativa nº 2769246, OLIV-AM, para las clases 1 y 5 del Nomenclátor internacional. Fue solicitada ante la OEPM en fecha de 26 de abril de 2007 y concedida en fecha de 11 de abril de 2008.

(ii).- ORO AGRI INTERNATIONAL Ltd. no acredita que el signo OLIV-AM, por ella utilizado, sea notorio o renombrado en el comercio, al no probar los rasgos que caracterizarían dicha calificación.

(iii).- Por ORO AGRI INTERNATIONAL Ltd. y ORO AGRI Inc no se ha aportado certificación alguna que acredita el registro a su favor de tal **marca**, ni en España, ni en país alguno que le ofrezca prioridad unionista, conforme al Convenio de París.

(iv).- Las ventas de producto marcado con ese signo, realizadas por ORO AGRI INTERNATIONAL Ltd. a su primer distribuidor, Ferinsa SA, parten de facturas del 30 de abril de 2007, por tanto posteriores a la fecha de solicitud de **marca** por AGROMETODOS SA.

(v).- En conclusión, no ha sido usado tal signo, ni es conocido, en España con anterioridad a la fecha de prioridad de solicitud de **marca** efectuada por AGROMETODOS SA.

(9).- Argumentos para la impugnación de los hechos probados. Por parte de ORO AGRI INTERNATIONAL Ltd. y ORO AGRI Inc, en su recurso de apelación, se combaten tales premisas con la alegación de que (i).- se trata de una **marca notoria** o renombrada, y por tanto no puede alegarse por AGROMETODOS SA desconocimiento alguno de la existencia del signo, además de gozar de la falta de necesidad de registro de la misma para su protección jurídica, y (ii).- por AGROMETODOS SA se admite en la contestación a la demanda y en el interrogatorio de parte que se conocía tal **marca**.

(10).- Examen de la notoriedad y renombre del signo. Tanto en la exposición del cuerpo de la demanda de ORO AGRI INTERNATIONAL Ltd. y ORO AGRI Inc [pg. 19 y 20, f. 20 y 21 de los autos], como en la base documental aportada [f. 319 a 355 de los autos] esa parte pone de relieve extremos que acreditan de hecho tan sólo la simple comercialización de productos bajo el signo OLIV-AM. No existe, fuera de ello, ni más razonamiento aportado en la demanda, ni otra clase de prueba, de ningún tipo, que tienda a afirmar los rasgos propios que deben concurrir para poder predicar la notoriedad o renombre marcario en un signo simplemente utilizado en el comercio.

(11).- Dispone el art. 8.2 LM 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". Ninguna de tales circunstancias de hecho recogidas en el precepto resulta invocada o acreditada por ORO AGRI INTERNATIONAL Ltd. y ORO AGRI Inc, ni en su demanda ni en el posterior recurso de apelación.



Ello impide que pueda otorgarse la protección especial, prevista legalmente, para esta concreta clase de signos, notorios o renombrados, a la que se refiere el art. 8.1 LM, "No podrá registrarse como **marca** un signo que sea idéntico o semejante a una **marca** o nombre comerciales anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España".

Ese mismo estándar de protección jurídica es el que pretende dispensar en su propio ámbito de aplicación el art. 6 del Convenio de la Unión de París, ya que dicha norma se basa en el notorio conocimiento del signo en el país en que se pretenda el uso o registro del signo susceptible de crear asociación con el que goza de notoriedad. Este rasgo característico es esencial para dicha protección unionista, y su concurrencia no ha sido demostrada en el caso de OLIV-AM, por parte de ORO AGRI INTERNATIONAL Ltd. y ORO AGRI Inc.

(12).- Examen del conocimiento previo del signo. Descartada la protección propia de los signos renombrados o notorios, queda el examen de la imputación de registro de mala fe de signo meramente usado, pero conocido por quién solicita el registro en fraude de los derechos del legítimo titular de tal signo, art. 2.2 LM.

En este punto, ORO AGRI INTERNATIONAL Ltd. y ORO AGRI Inc. combaten las conclusiones de hecho alcanzadas en la Sentencia apelada, sobre el desconocimiento de AGROMETODOS SA de dicho signo con anterioridad a su solicitud de **marca**, con dos fundamentos fácticos: (i).- en la propia contestación a la demanda ya se admitió por AGROMETODOS SA que se trataba, con la solicitud de registro, de proteger las **marcas** de ORO AGRI INTERNATIONAL Ltd. y ORO AGRI Inc., y entre ellas, OLIV-AM, y (ii).- en igual sentido se expresa en el interrogatorio de parte, en el acto de juicio. Ni lo uno ni lo otro puede conllevar la alteración de las conclusiones de la Sentencia apelada.

(13).- En la contestación a la demanda, cuando se habla genéricamente de que la solicitud de los registros de **marca** ante la OEPM, por parte de AGROMETODOS SA, a fin de lograr su protección mientras se negociaba un contrato de distribución con licencia de uso de las **marcas**, se refiere solo a las coincidentes con las registradas en el extranjero a favor de ORO AGRI Inc., y que, por ello, son objeto de estimación en la Sentencia de instancia primera. Es fuera de tal alegación, en el escrito de contestación, cuando se da un especial y particular tratamiento a la cuestión del signo OLIV-AM, donde en todo momento, de forma separada respecto de aquellos otros, se indica que se trata de un signo creado y usado por AGROMETODOS SA antes incluso de las relaciones con el primer distribuidor de ORO AGRI INTERNATIONAL Ltd. en España.

No es admisible, por tanto, como pretende ORO AGRI INTERNATIONAL Ltd. y ORO AGRI Inc. en el recurso de apelación, confundir afirmaciones genéricas, entresacadas del escrito de contestación a la demanda, con un reconocimiento por parte de AGROMETODOS SA del conocimiento del uso del signo por aquella actora, máxime cuando en la misma contestación a la demanda se realiza una exposición detallada, f. 530 a 531, y separada sobre la creación y devenir de la **marca** OLIV-AM. De ahí no puede, en absoluto, extraerse una admisión de hechos, arts. 405.2 y 281.3 LEC, como se pretende en el recurso.

(14).- En cuanto al interrogatorio de parte demandada, AGROMETODOS SA, evacuado en la persona del Sr. Guillermo, en el min. 02:36?? y ss. del soporte audiovisual del acto de juicio, tampoco se admite en momento alguno que AGROMETODOS SA conociese el signo OLIV-AM como elemento identificador de producto utilizado por ORO AGRI INTERNATIONAL Ltd. antes de la solicitud de la **marca**. Al contrario, lo que se afirma en el conjunto de tal interrogatorio de parte es precisamente que el signo OLIV-AM fue creado y utilizado originariamente por AGROMETODOS SA, en un momento anterior a cualquier relación con ORO AGRI INTERNATIONAL Ltd.

Revisado dicho testimonio, no existe pues admisión de hechos que resulten completamente perjudiciales para la parte, art. 316.1 LEC, como para tener por acreditado por esta vía el conocimiento anterior del signo por la parte solicitante de la **marca**, en la forma que ha invocado ORO AGRI INTERNATIONAL Ltd. y ORO AGRI Inc.

(15).- Indicios de mala fe. Descartadas las vías probatorias anteriores, alegadas por ORO AGRI INTERNATIONAL Ltd. y ORO AGRI Inc. en su recurso para fijar la acreditación del conocimiento del signo de aquella previo a la solicitud de **marca** por parte de AGROMETODOS SA, se utiliza en el recurso, dentro de la alegación de nulidad por mala fe, el indicio que supone la casualidad excesiva de que a AGROMETODOS SA se le ocurriera precisamente en el año 2007 un **marca** idéntica al signo usado por ORO AGRI INTERNATIONAL Ltd., coincidencia que además se hace extensiva a todas las demás **marcas** copiadas por AGROMETODOS SA.

(16).- (Valoración) El hecho base que integraría el primer paso del juicio indiciario alegado por ORO AGRI INTERNATIONAL Ltd. y ORO AGRI Inc. en su recurso realmente no concurre en la realidad, esto es, la escasa lógica que tendría que a AGROMETODOS SA se le hubieran ocurrido de golpe, justo a mediados del año 2007, una serie de signos denominativos, los que coincidían, caso por caso y palabra por palabra, con todas y cada una de las **marcas** y signos distintivos empleados por ORO AGRI INTERNATIONAL Ltd..



Lo que hace ORO AGRI INTERNATIONAL Ltd. y ORO AGRI Inc para ello en su recurso es obviar la separación de supuestos para su análisis que hace la Sentencia apelada entre OLIV-AM, de un lado, QUARTET y asimilados de otro, y finalmente, el resto de las **marcas**, y extender el juicio hecho en tal Sentencia sólo para este último grupo de **marcas** al resto, en especial a la **marca** OLIV-AM.

(17).- La Sentencia apelada, respecto del conjunto mayor de **marcas**, OROSORB, WETCIT, ORO-CIT, PREV-AM, BUMANG, ORO-TURG, PREV-B2 y PREVFORTE, lo que hace es precisamente admitir que eran conocidas por AGROMETODOS SA, por el uso habitual de los productos así marcados, en fechas anteriores a la solicitud de tales **marcas** por AGROMETODOS SA, y que también estaban presentes en la negociación para alcanzar un acuerdo de distribución. Estas **marcas**, dado su conocimiento previo a la solicitud, fueron directamente copiadas por AGROMETODOS SA, de ahí el sentido estimatorio de la Sentencia.

Pero ese juicio no puede ser extendido a lo ocurrido con el signo OLIV-AM, ya que no se ha probado en autos ni el consumo de productos así marcados por parte de AGROMETODOS SA, en momento anterior a la solicitud, ni la comercialización en el mercado Español de productos bajo tal **marca** en momento anterior a la solicitud por parte de ORO AGRI INTERNATIONAL Ltd., aún cuando no fuera hecha directamente tal comercialización, sino por otro distribuidor autorizado, ni tampoco, como se dijo, que el signo fuera notoriamente conocido pese a su falta de comercialización efectiva. Ello justifica que se trate de un caso distinto de lo ocurrido con el anterior grupo de **marcas**, lo que merece un tratamiento jurídico diferente. Y que dicha coincidencia de signos, en cuanto a la **marca** OLIV-AM, no puede ser imputada simple y directamente al hecho de la simple copia, como se imputa en el recurso, hecha por AGROMETODOS SA, cuya solicitud es anterior a cualquier acto de uso o revelación del signo que haya podido hacerse en España por ORO AGRI INTERNATIONAL Ltd..

(18).- Conclusión. No puede por tanto, ni acogerse la protección de las **marcas** notorias o renombradas por su mero uso, al no acreditarse que gocen de tal rasgo, ni la alegación de mala fe en el registro, ya que ello precisaría un acto de abuso por parte de AGROMETODOS SA en la solicitud, apoyado en su previo conocimiento por su parte del signo meramente usado por ORO AGRI INTERNATIONAL Ltd., lo que no consta. Ello impide que prospere en este punto la pretensión impugnatoria.

Examen de la pretensión indemnizatoria por infracción de **marcas**.

(19).- Planteamiento del motivo. Por la Sentencia apelada se desestimó la pretensión de fijar indemnización alguna a favor de ORO AGRI INTERNATIONAL Ltd. y ORO AGRI Inc, ya que, sobre las **marcas** objeto de reivindicación, aquellas donde AGROMETODOS SA sostuvo que las había solicitado mientras negociaba el contrato de distribución para protegerlas entra tanto, no se había producido acto de comercialización de ninguna clase, y que lo único producido era el registro de los signos o su solicitud; y en cuanto a la **marca** QUARTET, lo que AGROMETODOS SA hizo fue vender los productos así marcados, que legítimamente había adquirido del distribuidor autorizado de la propia ORO AGRI INTERNATIONAL Ltd., Ferinsa SA, sin proceder a ventas de otros productos marcados por aquella.

Frente a ello, ORO AGRI INTERNATIONAL Ltd. y ORO AGRI Inc sostienen que ha existido comercialización, de acuerdo con el doc. nº 52 de su demanda, y que por AGROMETODOS SA solo se ha aportado la cifra general de negocio de su empresa, omitiendo la carga de probar lo ganado exclusivamente con la **marca** efectivamente utilizada. A su juicio, la Sentencia apelada no aplica adecuadamente la distribución de carga de la prueba, art. 217 LEC , y lo que debe proceder es la condena al pago del 1% de lo probado, la cifra total de negocio, de acuerdo con el art. 43.5 LM .

(20).- Valoración preliminar. Es de entrada resaltable que la Sentencia apelada no realiza ni razonamiento para enjuiciar ni condena alguna por infracción de los derechos de **marca** derivada del uso de la misma, del art. 34 LM en relación con las acciones especiales del art. 41 LM , como se había pedido en demanda, y no de modo subsidiario, por cierto. La Sentencia se limita a acoger la declaración de registro de mala fe y la reivindicatoria sobre tales **marcas** y solicitudes. Esa omisión no ha sido objeto ni de intento de subsanación en la primera instancia, ni de apelación por las partes, por lo que dicho objeto está vedado al examen en esta vía impugnatoria.

Y es precisamente con esa clase declaración condena, o al menos con ese pronunciamiento, ausentes en este proceso, sobre el uso efectivo ilegítimo de la **marca** con lo que se relaciona legalmente la posibilidad de proceder a una condena de indemnización de daños y perjuicios, particularmente planteados por ORO AGRI INTERNATIONAL Ltd. y ORO AGRI Inc como derivados de la comercialización de productos ilegítimamente marcados, no ya con el mero hecho registral de obtener el signo o solicitarlo, aislado de cualquier forma de comercialización.

(21).- Valoración. Tanto de la redacción del recurso de apelación de ORO AGRI INTERNATIONAL Ltd. y ORO AGRI Inc, vd. pg. 23, como de su invocación del doc. nº 52 de su demanda, f. 452 y 453 de los autos, se ha



de entender que la indemnización postulada por ORO AGRI INTERNATIONAL Ltd. y ORO AGRI Inc se refiere exclusivamente a actos de comercialización del producto marcado con el signo distintivo QUARTET, ya que el documento no se refiere más que a él, y el razonamiento del recurso también.

El art. 43.5 LM dispone que "El titular de la **marca** cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la **marca** podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su **marca** le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores". La imposibilidad de aplicación de la norma a este supuesto pasa por dos premisas previstas en su texto:

(i).- Formalmente requiere la declaración judicial de violación de la **marca**.

(ii).- La aplicación del porcentaje para la indemnización recae sobre la cifra de negocio que resulte de la comercialización de los productos ilícitamente marcados.

(22).- Sin perjuicio del primer requisito legal señalado en relación con lo expuesto en el FJ (20) de esta sentencia, la omisión del análisis y pronunciamiento sobre infracción de la **marca** en España, y manteniendo la respuesta a lo planteado en esta apelación, ha de indicarse que por AGROMETODOS SA se adquirieron legítimamente los productos precisamente de ORO AGRI INTERNATIONAL Ltd. o de su distribuidor autorizado, hecho no discutido en el proceso, y se comercializaron bajo el idéntico signo, QUARTET, con el que fueron vendidos por ORO AGRI INTERNATIONAL Ltd., o su distribuidor, tal como revela el invocado doc. nº 52 de la demanda [f. 452 y 453].

No se da pues, en el ámbito del comercio real, y conforme a lo que puede examinarse en esta apelación, una efectiva e ilícita marcación del producto, sino que éste es el original de ORO AGRI INTERNATIONAL Ltd., y se revende bajo la **marca** original, QUARTET, sin que sobre el mismo producto AGROMETODOS SA intervenga para alterar el signo, o para remarcar de modo distinto el signo bajo el que se revende, ni cambiar o alterar el producto. Así, si bien es cierto que por AGROMETODOS SA se obtuvo, en el plano registral, un registro de mala fe sobre ese signo, dicha actuación no se ha traducido en consecuencia alguna real en el mercado que pueda integrar el supuesto de hecho de la norma contemplada en el art. 43.5 LM, al no concurrir una ilicitud en el mercado, como exige su tenor, lo que impide la aplicación de tal norma.

Costas procesales del recurso de apelación.

(23).- Dispone el art. 398.1 LEC, en cuanto al criterio legal sobre imposición de costas en los recursos que "Cuando sean desestimadas todas las pretensiones de un recurso de apelación, extraordinario por infracción procesal o casación, se aplicará, en cuanto a las costas del recurso, lo dispuesto en el artículo 394", es decir, se acogerá el principio de estimación objetiva, salvo que se aprecie circunstancias especiales para apartarse de él.

En atención a la desestimación íntegra del recurso de apelación interpuesto por ORO AGRI INTERNATIONAL Ltd. y ORO AGRI Inc, debe procederse a imponer a dicha parte apelante el pago de las costas en esta alzada, ya que no se aprecia la concurrencia de motivos que justifiquen apartarse de la regla general del vencimiento objetivo.

En virtud de las razones expuestas, de las pruebas analizadas y de los preceptos citados se dicta el siguiente

FALLO

I.- Debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por ORO AGRI INTERNATIONAL Ltd. y ORO AGRI Inc, frente a la Sentencia de fecha 13 de febrero de 2012, del Juzgado de lo Mercantil Nº 5 de Madrid, recaída en el proceso seguido como Juicio Ordinario nº 857/2009, resolución que se confirma íntegramente.

II.- Debemos imponer e imponemos el pago de las costas procesales generadas en el presente recurso de apelación a ORO AGRI INTERNATIONAL Ltd. y ORO AGRI Inc, en cuantía que resulte de tasación efectuada para ello.

III.- Debemos acordar y acordamos la pérdida de depósito realizado para la interposición del recurso de apelación.

Modo de impugnación.- Contra la presente sentencia las partes pueden interponer ante este Tribunal, en el plazo de los veinte días siguientes a su notificación, ante esta misma Audiencia, recurso de casación y, en su



caso, recurso extraordinario por infracción procesal, de los que conocerá la Sala Primera del Tribunal Supremo, si fuera procedente conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación

Así por esta nuestra sentencia, que se dicta, manda y firma en el día de su fecha, de la cual se dejará testimonio en los autos de su razón, llevándose su original al libro correspondiente, y ejecutoriándose, en su caso, en nombre SM el Rey.

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ