

Id Cendoj: 48020370042003100119  
Órgano: Audiencia Provincial  
Sede: Bilbao  
Sección: 4  
Nº de Recurso: 295/2002  
Nº de Resolución: 291/2003  
Procedimiento: CIVIL  
Ponente: MARIA LOURDES ARRANZ FREIJO  
Tipo de Resolución: Sentencia

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO PROBINTZIA-AUZITEGIA

Sección 4ª

BARROETA ALDAMAR 10 3ªplanta- C.P. 48001

Tfno.: 94-4016665

Fax: 94-4016992

N.I.G. 48.04.2-97/031844

R. MENOR CUANTIA 295/02

O.Judicial Origen: Jdo. 1ª Instancia nº 2 (Bilbao)

Autos de J. MENOR CUANTIA 693/97

|

|

|

|

Recurrente: BOST GARNACHE INDUSTRIES

Procurador/a: ALFONSO LEGORBURU ORTIZ DE URBINA

Recurrido: FABRI TOOLS S.A.

Procurador/a: ISABEL APALATEGUI ARRESE

**SENTENCIA Nº 291/03**

ILMOS. SRES.

D. IGNACIO OLASO AZPIROZ

Dña. LOURDES ARRANZ FREIJO

D. JOSÉ ÁNGEL ODRIUZOLA FERNÁNDEZ

En BILBAO, a siete de Mayo de Dos mil tres.

Vistos en grado de apelación ante la Audiencia Provincial de Bilbao, Sección Cuarta, integrada por los Ilmos. Srs. Magistrados, los presentes autos de Juicio de Menor Cuantía nº 693/97, procedentes del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Bilbao y seguidos entre partes: Como apelante BOST GARNACHE INDUSTRIE (B.G.I.), S.A. representada por el Procurador Sr. Legorburu Órtiz de Urbina y dirigida por el Letrado Sr. Pellisé Urquiza y como apelada que se opone FABRITOOLS, S.A. representada por la Procuradora Sra. Apalategui Arrese y dirigida por el Letrado Sr. Sever Cereceda.

SE ACEPTAN y se dan por reproducidos en lo esencial, los antecedentes de hecho de la sentencia impugnada en cuanto se relacionan con la misma.

## **ANTECEDENTES DE HECHO**

PRIMERO.- La Sentencia de instancia de fecha 28 de Diciembre de 2001 es de tenor literal siguiente:

"FALLO: Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales ISABEL APALATEGUI ARRESE, actuando en nombre y representación de FABRI TOOLS, S.A. frente a BOST GARNACHE INDUSTRIES, S.A. (BGI), representada por el Procurador de los Tribunales ALFONSO LEGORBURU ORTIZ DE URBINA, y desestimando la reconvenición de la dicha demandada contra la actora inicial:

Debo declarar como declaro que

1.- La actora inicial ostenta derecho exclusivo y excluyente en el Reino de España para distinguir con las denominaciones EGA ADMARKET, EGAMARK, EGA MASTER y EGA LAR productos relacionados con herramienta manual y cerrajería, como titular de las marcas registradas nos. 963.971, 1.146.101, 1.171.580 y 1.290.661, de clase 8ª del Nomenclátor, y nos. 963.970, 1.100.354, 1.171.579, 1.518.397 y 2.000.882, para clases 6º y 7ª.

2.- La demandada reconviniendo carece de derecho a utilizar en el Reino de España el distintivo EGA en concepto de marca, nombre comercial, rótulo de establecimiento o cualquier otro que sirva para designar sus productos y servicios relacionados con la herramienta manual y cerrajería, por decretarse confundible con las indicadas marcas registradas.

3.- La demandada reconviniendo ha utilizado el distintivo EGA en violación de los derechos de las indicadas marcas registradas por la actora inicial.

Y debo condenar como condeno a que

4.- La demandada reconviniendo esté y pase por las antecedentes declaraciones a los oportunos efectos legales.

5.- La demandada reconviniendo cese y se abstenga de seguir utilizando en el Reino de España el distintivo EGA en sus productos o servicios relacionados con la herramienta manual y cerrajería, así como cualquier otra expresión, en concepto de marca, nombre comercial, rótulo de establecimiento o cualquier otro que sirva para designar productos y servicios relacionados con dicho sector, y que resulte semejante, confundible o asociable con las indicadas marcas registradas.

6.- La demandada reconviniendo retire en el Reino de España todos sus productos designados con la denominación EGA, así como toda la documentación mercantil y publicitaria que lleve la mencionada expresión distintiva.

7.- La demandada reconviniendo indemnice a la actora inicial en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia como porcentaje del ochenta por ciento de beneficio industrial neto logrado por BOST GARNACHE INDUSTRIES, S.A. (BGI) con la venta, directa o indirecta, en el Reino de España de productos o servicios designados con el distintivo EGA desde el 1 de enero de 1993 hasta el cumplimiento de la condena cesatoria.

8.- La demandada reconviniendo publique, a su costa, la presente sentencia, en un diario de ámbito nacional, y en una revista especializada en el sector de la herramienta manual.

Y debo absolver como absuelvo a FABRI TOOLS, S.A. de cuantos pedimentos se le dirijan en la reconvencción.

Asimismo pronuncio que todas las costas procesales se reintegrarán por BOST GARNACHE INDUSTRIES, S.A. (BGI)."

SEGUNDO.- Publicada y notificada dicha Resolución a las partes litigantes, por la representación del demandado se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación que, admitido por el Juzgado de Instancia y tramitado en legal forma ha dado lugar a la formación del presente rollo, al que ha correspondido el nº 295/02 de Registro y que se ha suscitado con arreglo a los trámites de los de su clase.

TERCERO.- Hecho el oportuno señalamiento quedaron las actuaciones sobre la Mesa del Tribunal para votación y fallo.

CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Ha sido Ponente para este trámite la Ilma. Sra. Magistrado DÑA. LOURDES ARRANZ FREIJO.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La parte actora, hoy recurrente como titular de las marcas registradas **EGAMASTER**, EGAADMARKET, EGAMARK y EGALAR, sostenía en su demanda que la presencia en el mercado español de productos EGA, fabricados o distribuidos por la demandada generaban confusión en el mercado, correspondiéndole a ella el uso del distintivo EGA en todo el territorio español, de conformidad con lo dispuesto en los artículos. 30 y 31 de la Ley de Marcas que atribuyen a los titulares registrales el derecho de uso exclusivo y la correlativa prohibición de uso de la marca registrada por personas no autorizadas.

Por ello ejercitaba las acciones de cesación e indemnización de perjuicios reguladas en los artículos 35 y 37 de la citada Ley de Marcas.

Al reputarse también desleal el comportamiento de la demandada por contrario a la buena fe ejercitaba así mismo las acciones declarativas, de cesación y de resarcimiento de daños que otorga la Ley de Competencia desleal.

La parte demandada, argumentado que la actora se había apropiado indebidamente de marca ajena, se opuso a la demanda ejercitando reconvencción solicitando la nulidad de las marcas inscritas a nombre de la demandante, con el distintivo EGA, marca que le pertenecía, habiendo iniciado la demandante la distribución de dichos productos en virtud de relación de representación y por tanto con conocimiento de la existencia y titularidad de la marca por parte de la demandada.

Dicha pretensión se sustentaba en la acción regulada en el art.14 de la Ley de Marcas.

La sentencia desestimó la reconvencción, pues la acción que se ejercitaba exige como requisito para su ejercicio, el registro de la marca en un país de la Unión de París, registro que no existía con anterioridad al registro español que efectuó la parte actora.

Al desestimarse la reconvencción que fundamentaba también la oposición a la demanda desestimó ésta, si bien en cuanto a las acciones de competencia desleal que se ejercitaban se consideraron embebidas en las ejercitadas al amparo de la Ley de Marcas.

SEGUNDO.- En el recurso, la demandada reconviniendo no impugnó la fundamentación fáctica de la sentencia y sí sólo la jurídica, argumentando que el art. 14 de la ley de Marcas confiere legitimación para solicitar la nulidad al titular de la marca y no sólo al titular registral, y que dicha titularidad habría que establecerla en base a la legislación vigente en la fecha del registro de las marcas, cuya nulidad se pretende. En esa fecha, en el año 1981, se encontraba vigente el estatuto de la Propiedad Industrial, conforme al cual la titularidad de la marca se adquiría no sólo por el registro sino también por el uso, uso del que existe cumplida prueba, como también de la existencia de representación, y de la falta de consentimiento del uso de la marca, por lo que concurren todos los requisitos que establece el art. 14 de la Ley de Marcas.

Se impugnó también la sentencia en lo relativo a los pronunciamientos de competencia desleal, pues, si bien se dice en la sentencia, que las acciones de competencia desleal están embebidas en las diamantes

de la propiedad de las marcas, lo cierto es que los pronunciamientos del fallo están condenando por actos de competencia desleal.

TERCERO.- Como ya hemos dicho, la tesis principal de la recurrente y en la que sustenta su legitimación para la acción de nulidad que ejercita se ampara en el derogado Estatuto de la Propiedad Industrial que se encontraba vigente en la fecha del registro de las marcas de la actora.

Sin embargo estima la Sala, al igual que la parte recurrida, que la legislación que resulta aplicable al supuesto de autos, lo es la Ley de Marcas de 1988, y ello porque así lo establece de forma expresa la Disposición Transitoria Segunda de la Ley de Marcas, que dispone :

Las marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimientos concedidos conforme a lo dispuesto en el Estatuto de la Propiedad Industrial se registrarán por la presente Ley.

En interpretación de dicha norma Transitoria el TS en sentencia de 7-10-00, estableció:

"Al respecto hay que tener presente que la disposición que se dice infringida, esto es, la transitoria segunda de la Ley 32/1988 de Marcas EDL 1988/13320, aunque no establece de forma expresa el principio de la retroactividad, sin embargo determina que las marcas concedidas conforme a lo dispuesto en el Estatuto de la Propiedad Industrial se registrarán por la presente Ley, por lo que hay que entender que esta reconociendo, al menos, lo que en la doctrina se conoce de una retroactividad mínima, por lo que todos los efectos e incidencias de las marcas concedidas con arreglo al Estatuto que se produzcan después de la entrada en vigor de la Ley de 1988 EDL 1988/13320, se registrarán sin ningún género de duda, por la nueva Ley, salvo los limitados supuestos señalados en el párrafo último de la referida disposición transitoria, que se rigen por el Estatuto hasta que se produzca la primera renovación, y que afectan a la duración de la marca, al pago de los quinquenios, y a la renovación prevista en el Estatuto; disposición ésta, que tiene un indudable carácter retroactivo, posibilidad que admite el art. 2.3 del Código civil EDC 1889/1 -que se dice violado en el recurso- cuando señala que "las leyes no tendrán efectos retroactivo si no dispusieren lo contrario", por lo que la sentencia recurrida no ha incurrido en la infracción denunciada.

Pues bien, el titular del que habla el art. 14 de la Ley de Marcas, es el titular registral.

Dicha Ley establece una clara diferenciación y distinta protección, a quien es solicitante de registro, usuario extraregistral de marca notoria y titular, no existiendo duda de que cuando se habla exclusivamente de titular es el registral, especificándose claramente las acciones que corresponden al usuario.

Es cualquier caso, la aplicación del Estatuto de la Propiedad Industrial, tampoco le otorgaría al recurrente capacidad para impugnar las marcas de la recurrida.

Dicho Estatuto en su art. 14 establecía:

«El certificado de concesión del registro de una marca constituye una presunción iuris tantum de propiedad. El dominio de la marca se consolida a los tres años de efectuado su registro y de su explotación no interrumpida o de su quieta posesión con buena fe y justo título. Para quedar amparado por el presente Estatuto será indispensable haber obtenido el correspondiente certificado de inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial.»

Y en el párrafo segundo del art. 1 del mismo Estatuto se declaraba que:

«La ley no crea la propiedad industrial, y su función se limita a reconocer, regular y reglamentar, mediante el cumplimiento de las formalidades que en ella se fijan, el derecho que por sí mismos hayan adquirido los interesados por el hecho de la propiedad de la invención, del uso o del registro, según los casos.»

De dichos preceptos se desprendía que, efectivamente la propiedad industrial no se creaba o constituía por su inscripción en el registro, se podía adquirir mediante el uso, y así lo vino estableciendo la doctrina jurisprudencial recaída en torno al uso extraregistral de la marca, pudiendo citar en este aspecto por su particular interés la sentencia del TS de 8 de Marzo de 1991, que estableció:

En el primer motivo del presente recurso, plantea la parte recurrente el interesante tema del régimen jurídico protector del derecho exclusivo al signo mercantil en función de la inscripción registral y de su uso al margen del Registro. En el Derecho español, a semejanza de otros sistemas de su entorno geográfico, la

propiedad industrial no se crea o constituye con la inscripción del Derecho en el Registro, pues el art. 1.º del Estatuto determina que la adquieren los interesados por sí mismos, mediante el uso, el hecho de la creación, la invención o el descubrimiento: pero sí en cambio la referida inscripción determina o condiciona el uso exclusivo de tal derecho, de modo que el titular inscrito puede perseguir a quien lo utilice, ejercitando el *jus prohibendi*. facultad que no ostenta el mero usuario o poseedor; inscripción registral que es por tanto precisa para la protección del Derecho inscrito, confiriendo su uso en exclusividad, al mismo tiempo que facilita la constancia oficial y la certeza de su existencia.

Esta protección está establecida en nuestro Derecho con el carácter de titularidad provisoria, constituyendo una presunción *iuris tantum* de propiedad, que puede ser atacada por el titular extrarregistral, sobre la base de haber venido usando el signo industrial con anterioridad a la adquisición del mismo por el titular según el Registro, sirviendo para éste, en cualquier caso, el día de presentación de la solicitud de la inscripción, como fecha fehaciente de la adquisición o toma de posesión de tal derecho. Según el art. 14 del Estatuto. esta provisionalidad se consolida, y el Registro se hace inexpugnable frente a ese usuario extrarregistral, una vez transcurrido el plazo de tres años desde la fecha de la inscripción, si además el titular registral ha venido usando sin interrupción la marca o signo, o ha estado poseyéndolos con buena fe y justo título; es decir, la presunción de propiedad no puede ya ser combatida por prueba en contrario, convirtiéndose en *iuris el de iure*."

La aquí recurrente y en su calidad de usuaria extrarregistral no ejercitó ninguna acción de impugnación y por tanto transcurridos los tres años desde la inscripción la parte recurrida consolidó su titularidad sobre la marca objeto de litigio.

Una vez producida la entrada en vigor de la Ley de Marcas, la situación de quien era un mero usuario extrarregistral de marca, quedó recogida en la disposición Transitoria tercera de la Ley, precepto al que como hemos visto tampoco hubiese podido acogerse el hoy recurrente pues ya habían transcurrido tres años desde el registro de las marcas de la recurrida y su propiedad se había consolidado.

En definitiva a quien se ampara en su condición de usuario extrarregistral, el Estatuto de la Propiedad Industrial lo que le concedía era la facultad de impugnar la marca y la Ley de Marcas de 1988, facultaba a usuario de marca notoria para ejercitar la acción de anulación de marca posterior registrada siempre que concurrieran determinados requisitos.

Ninguna de las dos acciones, únicas que corresponden al usuario, ni se ejercitaron ni se han ejercido en este pleito, amparando su pretensión en la condición de titular registral de marca, condición que no le corresponde y por tanto, y tal como concluye la Sentencia de instancia carece de legitimación para accionar en tal condición.

CUARTO.- No se ajusta al contenido del Fallo, la alegación impugnatoria de que se está condenando por actos de competencia desleal.

El Fallo no recoge el pronunciamiento declarativo solicitado por la demandante en el punto quinto del Suplico.

Otra cosa es que la infracción del derecho de marcas que la sentencia acoge pueda ser así mismo reputada como desleal, que es lo que la sentencia concluye .

Además hay que decir, que en punto a las acciones de competencia desleal, que se ejercitaban en la demanda, la ahora recurrente ninguna excepción o alegación hizo en su contestación a la demanda, limitándose a formular demanda reconventional en solicitud de nulidad de marcas, admitiendo de esa forma que las acciones del derecho marcario y de competencia desleal, eran un todo, a las que se opuso de forma conjunta y con los mismos argumentos.

Por tanto, las alegaciones que ahora se formulan de falta de actividad propia en España , son nuevas y por tanto su análisis en la alzada se encuentra vedado, a riesgo de provocar indefensión en la contraparte.

Por todo lo expuesto la sentencia de instancia debe ser confirmada en su integridad.

QUINTO.- La desestimación del recurso conlleva la imposición de costas

En virtud de la Potestad Jurisdiccional que nos viene conferida por la Soberanía Popular y en nombre de S.M. el Rey.

## **FALLO**

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por Bost Garnache Industrie (B.G.I), S.A. contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Bilbao en autos de juicio de menor cuantía nº 693/97, de los que el presente rollo dimana; debemos confirmar y confirmamos íntegramente dicha resolución imponiendo al apelante las costas del recurso.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.