

**Nº de Recurso:** 52/2017. **ROJ:** SAP B 11706/2017  
**Nº de Resolución:** 473/2017  
**Tribunal:** Audiencia Provincial de Barcelona. Sección 15  
**Juez Ponente:** José María Ribelles Arellano

**Audiencia Provincial Civil de Barcelona**  
**Sección Vigésimoctava**

Audiencia Provincial Civil Barcelona

Sección Decimoquinta

**ROLLO Nº 52/2017-2ª**

Procedimiento de origen: Juicio Ordinario nº702/2015

Órgano de Procedencia: Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Barcelona.

Parte recurrente: Laureano.

Procurador: D. Jorge Rodríguez Simón

Letrado: D. Esteban Gómez Rovira.

Parte recurrida: PLATAFORMA PER CATALUNYA (PXC)

Procurador: D. Jesús Miguén Acín Biota.

Letrado: D. Ignacio Barroso Sánchez-Lafuente.

**SENTENCIA nº 473/2017**

En Barcelona, a diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete.

**ANTECEDENTES DE HECHO**

**PRIMERO.** El fallo de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente:

*"Estimo la demanda interpuesta por la representación procesal de la entidad PLATAFORMA PER CATALUNYA y DECLARO que el registro efectuado por el demandado Laureano , fue solicitado en fraude de los derechos de la actora y ACUERDO se transfiera la titularidad de la marca española núm. 3538143 "PRIMER ELS DE CASA" (Clase 35) a la demandante PLATAFORMA PER CATALUNYA, y en consecuencia, se ordene a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que proceda a anotar el cambio de titularidad y su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, todo ello con expresa condena en costas".*

**SEGUNDO.** Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte demandada. La parte demandante presentó escrito de oposición al recurso.

**TERCERO.** Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que tuvo lugar el pasado 2 de noviembre de 2017.

Ha intervenido como ponente el Ilmo. Sr. DON JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

**PRIMERO.** Términos en los que aparece contextualizada la controversia en esta instancia. Hechos probados.

1. La demandante PLATAFORMA PER CATALUNYA (PXC) interpuso demanda ejercitando acción reivindicatoria de la marca española núm. 3538143 "PRIMER ELS DE CASA", conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2º de la Ley de Marcas (RCL 2001, 3001) , contra Laureano , al considerar que había sido registrada por el demandado en fraude de sus derechos. De forma subsidiaria ejercitó acción de nulidad por mala fe al solicitar el registro. Para la resolución del recurso estimamos conveniente partir de la relación de hechos probados contenidos en la sentencia apelada (fundamento segundo), que no se discuten en esta segunda instancia:

*1. La entidad actora PLATAFORMA PER CATALUNYA (PxC) es un partido político de Catalunya constituido en el año 2002, siendo uno de sus fundadores y uno de sus presidentes el demandado D. Laureano . (doc. nº 1 de la demanda).*

*2. Los fines del citado partido político según el art. 2 de sus estatutos son "Plataforma PER CATALUNYA és un partit polític que es constitueix per contribuir democràticament a la determinació de la política local, autonòmica, nacional i europea, així com a la formació de la voluntat política dels ciutadans, promovent llur participació en les institucions mitjançant la presentació i suport de candidats en les corresponents eleccions, d'acord amb els següents fins específics: contribuir a la major participació ciutadana en les tasques de convivència, identitat i promocions la filosofia de l'humanisme cristià europeu". (doc. 1 de la demanda).*

*3. La actora PxC hace uso de la denominación "Primer els de casa" tanto en su web institucional (www.plataforma.cat) como en otras webs de su titularidad como www.joajudoelsdecasa.com. (doc. 2 de la demanda).*

*4. La denominación "Primer els de casa" ha sido utilizada por PxC desde el año 2011 en campañas electorales y en su propaganda, revistas, carteles del partido, etc (así consta en el legajo documental 1, y así se pronunciaron el presidente de PXC Sr. Luis Pedro y los concejales que declararon en el acto de juicio).*

*5. En febrero de 2014 el demandado fue cesado como presidente del Consejo Ejecutivo de PxC (doc. 8 de la demanda).*

*6. El demandado Sr. Laureano solicitó el 2 de diciembre de 2014 la marca española nº 3538143 "PRIMER ELS DE CASA" para distinguir los servicios de la clase 35 "servicios de publicidad prestados por un partido político y servicios de publicidad con fines políticos". Frente a esta solicitud de marca PxC formuló oposición que fue finalmente desestimada y concedida la marca al Sr. Laureano en fecha 3 de junio de 2015 y publicada en el BOPI el 12 de junio de 2015 (doc. 9 a 12 de la demanda).*

*7. PxC solicitó el 12 de febrero de 2015 ante la OEPM el registro de la denominación "Primer els de casa" como marca para la clase 35 (doc. 3 de la demanda) ante tal solicitud se formuló oposición del Sr. Laureano por haber registrado la denominación con anterioridad. (doc. 4 a 7 de la demanda).*

*8. Tras la obtención de la marca por parte del Sr. Laureano , en fecha 15 de junio de 2015 el demandado requirió a PxC para que cesaran en el uso de la denominación "Primer els de casa" (doc. 15 de la demanda).*

*9. Tras ese primer requerimiento ha habido comunicaciones entre las partes (doc. 26 y 17 de la demanda).*

2. Según la actora, el demandado ha defraudado los derechos que ostenta sobre la marca "PRIMER ELS DE CASA", utilizado como eslogan electoral y para promocionar al partido PLATAFORMA PER CATALUNYA, al solicitar el registro de la marca conociendo que era utilizado por el partido del que fue presidente y uno de sus fundadores. Subsidiariamente, interesó que se declarara la nulidad del registro por mala fe en la solicitud.

3. El demandado se opuso a la demanda negando la existencia de fraude y de mala fe. Alegó que había solicitado la marca tras ser desposeído de la presidencia del partido en una Asamblea General a la que solo asistieron 30 militantes. El eslogan, además, fue elegido por el propio presidente y se utilizó desde la fundación del partido e incluso antes por la formación política PLATAFORMA VIGATANA.

SEGUNDO

#### **La sentencia, el recurso y la oposición.**

4. La sentencia estima íntegramente la demanda y, en consecuencia, ordena transferir la titularidad de la marca a la demandante. Según la sentencia, consta que PLATAFORMA PER CATALUNYA ha venido utilizando la denominación "PRIMER ELS DE CASA" tanto en folletos y revistas utilizados en elecciones municipales y generales, como en su web, en sus programas electorales y como eslogan electoral. Ese uso era conocido por el demandado, como presidente del partido, conociendo que era un activo de la formación no atribuible a ninguno de sus integrantes. El registro, además, se solicitó pocos meses después de abandonar el partido.

5. La sentencia es recurrida por la parte demandada, que insiste en los mismos argumentos esgrimidos en el escrito de contestación. PLATAFORMA PER CATALUNYA es heredera de otra formación, PLATAFORMA VIGATANA, que ya utilizó el mismo eslogan. Dicha formación tenía el mismo domicilio que PXC y era, además, el domicilio particular de su presidente. El Sr. Laureano fue destituido en un "congreso a la Búlgara". En definitiva, rechaza que actuara en fraude de los derechos de la demandante.

6. La parte actora se opone al recurso y solicita que se confirme la sentencia apelada por sus propios fundamentos.

#### **TERCERO. Acción reivindicatoria de marca. Doctrina jurisprudencial.**

7. El artículo 2.2º de la Ley de Marcas (RCL 2001, 3001) dispone que *"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 39"*. La Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2016 (RJ 2016, 2463) (ECLI ES:TS:2016:1903), reitera la doctrina jurisprudencial sobre los presupuestos de la acción reivindicatoria de la marca. Dice al respecto lo siguiente:

*"Como decíamos en la sentencia 391/2013, de 14 de junio (RJ 2013, 5186), la acción reivindicatoria de una marca o de un nombre comercial, tal y como viene regulada en el art. 2.2 LM (RCL 2001, 3001), constituye un modo especial de adquirir la titularidad del signo, previamente registrado por otro, cuando este registro fue solicitado "con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual". Ordinariamente alcanza a supuestos de registro de una marca o nombre comercial por el distribuidor o agente, y, en general, a los de abuso de confianza o incumplimiento de un deber de fidelidad, que presuponen una previa relación entre las partes (tercero defraudado y solicitante de la marca). Pero también tienen cabida dentro del art. 2.2 LM casos de registro de mala fe de una marca o nombre*

comercial para aprovecharse de la reputación ajena. Es lo que en la doctrina se describe como "registro de una marca del que resulte el aprovechamiento o la obstaculización injustificados de la posición ganada por un tercero sin que haya mediado vinculación alguna entre las partes en el conflicto".

El artículo 2.1 LM (adquisición del derecho) establece:

«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».

Como se observa, se requiere para adquirir el derecho de marca que el registro de la marca sea "válido". Consecuentemente con lo anterior, el número 2 del citado precepto señala:

«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 39. Presentada la demanda reivindicatoria, el Tribunal notificará la presentación de la misma a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su anotación en el Registro de Marcas y decretará, si procediera, la suspensión del procedimiento de registro de la marca».

La sentencia de esta Sala núm. 184/2015, de 14 de abril (RJ 2015, 3819) , señaló lo siguiente:

«La acción reivindicatoria de la marca prevista en el art. 2.2 de la Ley de Marcas , constituye un modo especial de adquirir la titularidad del signo, previamente registrado por otro, cuando este registro fue solicitado "con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual".

[...]

»La reivindicación de la marca trata de hacer coincidir la realidad registral con el mejor derecho extrarregistral sobre el signo cuyo registro como marca se ha solicitado o concedido. Es preciso que el demandante demuestre que ha usado el signo anteriormente, y que resulte probado que el registro de la marca fue solicitado con fraude de los derechos del demandante o con violación de una obligación legal o contractual que el solicitante de la marca tenía respecto del demandante.

»El fraude de los derechos del demandante se produce no sólo cuando quien solicita el registro como marca del signo que venía siendo usado por el demandante pretende beneficiarse de la posición obtenida por éste en el mercado, sino también cuando pretende obstaculizar, mediante el registro del signo a su nombre, la actuación del demandante que venía utilizando el signo»."

**8.** Por su parte, en nuestra Sentencia de 12 de febrero de 2014 (AC 2014, 137) (ECLI ES:APB:2014:710) añadimos que el art. 2.2 de la Ley de Marcas 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 de 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 ), de forma que la inscripción tiene eficacia constitutiva, parece un contrasentido la denominación de acción reivindicatoria para designar la acción que se atribuye al tercero que se considere perjudicado por el registro de un signo. Es obvio que ese tercero no puede ser titular del signo reivindicado, al menos en el país en el que reclame su titularidad. Por consiguiente, en materia de marcas, no estamos ante una acción reivindicatoria en el sentido del Código Civil (LEG 1889, 27) sino ante una reivindicatoria impropia, cuyo ejercicio no presupone la titularidad del signo. Por

consiguiente, no son exigibles los requisitos que la doctrina jurisprudencial exige para el éxito de la acción reivindicatoria.

**CUARTO.** Aplicación de la doctrina al presente caso. Procedencia de la acción reivindicatoria.

**9.** En este caso, tal y como acertadamente señala la sentencia apelada, concurren todos los presupuestos exigidos por el artículo 2.2º de la Ley de Marcas (RCL 2001, 3001) para que la acción reivindicatoria deba prosperar. No se cuestiona en el recurso que la denominación "PRIMER ELS DE CASA" ha venido siendo utilizado ampliamente por la demandante PXC en folletos, revistas, programas electorales o en la web del partido como eslogan electoral y publicitario. Se trata de un signo que resume los fines programáticos de la formación política y que, por tal motivo, aparece destacado como lema electoral y en todo el material publicitario que utiliza el partido en el ejercicio de su actividad. Ese uso era conocido por el demandado, como fundador y presidente de la formación política hasta su separación del cargo en el año 2014. Tampoco se cuestiona en el recurso la preeminencia de ese logo, que es utilizado por el partido como tal, junto con sus siglas.

**10.** En definitiva, al solicitar el Sr. Laureano en diciembre de 2014 el registro como marca denominativa del signo "PRIMER ELS DE CASA", para distinguir los servicios de publicidad prestados por un partido político o con fines políticos, sabía que el signo pertenecía al partido PXC y que era utilizado por el propio partido o por sus candidatos en su actividad ordinaria y en las distintas campañas electorales. El registro se solicita, además, tras ser depuesto el demandado como presidente del partido y en el marco de una situación muy conflictiva por la que atravesó esa formación política, con querellas cruzadas y apertura de distintos procesos penales. La solicitud, por tanto, se formuló de mala fe y con el ánimo de defraudar la posición obtenida por PXC con el uso reiterado del mismo lema o, cuando menos, con la intención de perjudicar a la formación de la que fue presidente y con la que estaba enfrentado, obstaculizando con ello su actividad política.

**11.** El recurrente parece invocar un mejor derecho sobre el signo distintivo por haber sido presidente del partido durante muchos años y uno de sus fundadores, lo que resulta irrelevante. O por la forma en que fue destituido en la Asamblea de 4 de julio de 2014, que califica como "Congreso a la Búlgara", Asamblea a la que dedica buena parte del recurso, pese a su nula relevancia en la resolución del procedimiento. Tampoco merece ninguna consideración el hecho de que PLATAFORMA VIGATANA fuera el "embrión" de PLATAFORMA PER CATALUNYA y que aquella también utilizara el mismo lema, extremo este, por demás, que no ha quedado acreditado.

**12.** En consecuencia, sin más innecesarias consideraciones (el recurso carece de fundamento), debemos confirmar íntegramente la sentencia apelada.

**QUINTO.** De las costas procesales.

**13.** Conforme al artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (RCL 2000, 34) , se imponen las costas del recurso al recurrente.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

**FALLAMOS**

**DESESTIMAMOS** el recurso de apelación formulado por la representación procesal de Laureano contra la sentencia dictada en fecha 30 de junio de 2016 , que confirmamos, condenando a la recurrente al pago de las costas del recurso.

Contra la presente resolución las partes legitimadas podrán interponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este tribunal, en el plazo de los veinte días siguientes al de su notificación.

Remítanse los autos al Juzgado de procedencia con testimonio de esta sentencia, una vez firme, a los efectos pertinentes.

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

*Esta información tiene carácter no auténtico y gratuito*