

**NOTIFICADA AL PROCURADOR
20-MAYO-2021**

Juzgado Mercantil núm. 3 de Valencia

Juicio ordinario 695/20

SENTENCIA núm. 181 / 2021

En Valencia, a 10 de mayo de 2021.

Eduardo Pastor Martínez.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha de 14 de septiembre de 2020, la representación procesal de Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas, corporación de derecho público, ha formulado demanda de juicio ordinario contra el Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas (antes Consejo General de Colegios Profesionales de Dietistas-Nutricionistas) mediante la que ha suplicado:

"(...) se dicte en su día Sentencia en la que:

- a) Declare que la marca citada ha de ser transferida a mi representada,*
- b) Declare que las eventuales licencias y demás derechos de terceros sobre la misma se extinguirán por la inscripción del nuevo titular en el Registro de Marcas, sin perjuicio del derecho que les asista a reclamar de su transmitente.*
- c) Declare que la demandante es la única persona legitimada para usar la denominación Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas en cualquier plataforma pública, perfil o red social o, en definitiva, comunicar públicamente su condición de Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas, condenando a la demandada a estar y pasar por la anterior declaración.*
- d) Condene en costas a la demandada".*

Las alegaciones relevantes de la parte actora pueden resumirse así:

1.- La actora es la única corporación de derecho público encargada de la representación y coordinación de los Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas en España.

2.- Así, en febrero de 2019 acaeció la publicación de la Orden SCB/85/2019, de 16 de enero, por la que se publican los Estatutos provisionales del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas- Nutricionistas y se dio cumplimiento por la entonces mayoría de Colegios autonómicos a la D^a. Adicional Segunda, apartado 1º de la Ley 19/2014, de 15 de octubre, por la que se crea el Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas. Tras ello, la actora adquirió personalidad jurídica y plena capacidad de obrar como entidad pública.

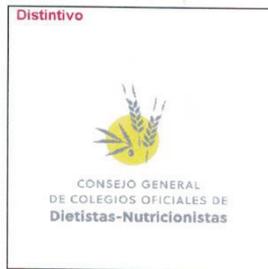
3.- Desde entonces, la actora ha sido reconocido como interlocutora de la profesión y en tal condición actúa ante el Ministerio de Sanidad.

4.- La demandada es una entidad con forma jurídico-privada, de constitución notarial,

por la que se pretendía la creación del Consejo General de Colegios, con el CIF propio de una asociación y que habría de haberse extinguido según avanzase el proceso. Años después de la promulgación de la Ley que habilitaba la constitución, la Ley 19/2014, de 15 de octubre, por la que se crea el Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas y a la vista de la pérdida de representatividad derivada de diversas circunstancias, algunas de las personas que habían venido rigiendo el proceso de creación del Consejo General decidieron conservar el control de la institución separándose de la legalidad, con manifiesta infracción de la Ley de creación.

5.- De este modo, la demandada pretende coexistir con la corporación de derecho público que habría de sustituirla.

6.- En particular, en fecha de 4 de junio de 2018 la demandada solicitó el registro de la marca nacional núm. 3722026(8), "Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas", en las clases 41 y 42 del nomenclátor, que en efecto obtuvo en fecha de 16 de enero de 2019. Su representación gráfica es la siguiente:



7.- Se ejercita la acción de reivindicación de marca prevista en el art. 2.2 LM, por fraude de tercero con violación de obligaciones legales, siendo que la titularidad de dicha marca debe estar reservada a la entidad que ostenta la condición jurídica de Consejo General y en el contexto de un conflicto de preferencias entre ese Consejo y la entidad de naturaleza privada demandada.

Segundo. Admitida a trámite la demanda, se acordó el traslado a la demandada con emplazamiento para contestación, según consta.

Tercero. Mediante Auto de 5 de noviembre de 2020, se desestimó la declinatoria por falta de jurisdicción formulada por la parte demandada.

Cuarto. La demandada contestó a la demanda en fecha de 14 de diciembre de 2020, para solicitar su desestimación e imposición de costas a la actora, según consta.

Las alegaciones relevantes de la parte demandada pueden resumirse así:

1.- La parte actora adolece de la capacidad para ser parte, al no haber cumplido con los requisitos formales y materiales exigibles para la constitución de un Consejo General, deviniendo entonces en uno ilegítimo.

2.- Los promotores de la parte actora solo fueron unos disidentes de la creación de la demandada, su asamblea constituyente es una nula, el Ministerio acabó asumiendo para la actora los estatutos elaborados para la demandada y en ningún caso resulta acreditado que la

actora deba ser considerada interlocutora válida con los organismos públicos.

3.- La parte demandada, por el contrario, es una corporación de derecho público y legítima titular de la marca reivindicada. Actualmente, hasta diez Colegios Profesionales nacionales están participando de los órganos de gobierno de la parte demandada y ha desarrollado con normalidad todos los hitos necesarios para su válida constitución.

4.- No concurren los presupuestos necesarios para el éxito de la acción, en la medida en que ni la actora es titular de un mejor derecho marcario que la demandada, al no haberse constituido legítima y regularmente. A su vez, la demandada no incurrió en infracción alguna, legal o contractual, cuando solicitó el registro de la marca reivindicada en el contexto de la preparación de los actos necesarios para su constitución. En particular, la demandada no incurrió en mala fe al solicitar ese registro, puesto que ostenta el título de Consejo General.

Quinto. Las partes fueron convocadas para la celebración de audiencia previa, que tuvo lugar el día 11 de febrero de 2021, con el resultado que consta en Autos. Se señaló el día 4 de mayo de 2021 para la celebración de vista principal.

Sexto. Mediante Auto de 22 de febrero de 2021, se resolvió la desestimación de la excepción procesal formulada por la demandada, de falta de capacidad de la actora para ser parte.

Séptimo. Llegado el día de la vista principal, fueron agotadas sus finalidades tras el interrogatorio del legal representante de la actora (D. Luis) y del testigo Sr. Russolillo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Desestimación de la demanda.

1.- Debo desestimar la acción reivindicatoria entablada por la actora, al no poder apreciar en el caso la concurrencia de los presupuestos necesarios para el éxito de la acción, según señalaré a continuación y en unidad de fundamento. Después, ofreceré un pronunciamiento en materia de costas procesales.

Segundo.- Ausencia de presupuestos para el éxito de la acción.

2.- Dispone el art. 2.2 LM que: *“(c)uando 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”*.

3.- Porque la marca también puede ser entendida como objeto de propiedad, ese precepto permite la posibilidad de ejercitar una acción reivindicatoria sobre marca ajena si ha existido una conducta fraudulenta por parte de quien solicita y obtiene el registro marcario, con perjuicio de los derechos del reivindicante.

4.- Se trata de advertir una vinculación entre el perjudicado y la marca como objeto de propiedad, una suerte de expectativa posesoria que, normalmente, responderá a dos escenarios posibles, relacionados en cualquier caso con una situación de despojo posesorio. El primer

supuesto, recurrente, el registro en exclusiva de una marca cuya creación fue resuelta de manera común, es decir, la defraudación de los derechos de un socio o partícipe en el momento incipiente de constitución de una empresa o iniciativa equivalente que luego se frustra, que también puede comprender el comportamiento desleal de un agente o franquiciado. El segundo supuesto, también recurrente, la existencia de un signo distintivo no registrado que ha sido usado por el perjudicado con la intensidad suficiente para consolidar las funciones marcarias y que, prevaliéndose de la ausencia de registro, ha sido precisamente registrado por un tercero con finalidad especulativa. Esta aplicación práctica del precepto se constata de la doctrina sentada por el TS, así en la STS (1ª), núm. 85/2018, de 14 de febrero de 2018, Ponente Pedro José Vela Torres:

“2.- La jurisprudencia de esta sala (por ejemplo, sentencia 391/2013, de 14 de junio) ha establecido que la acción reivindicatoria de una marca nacional o de un nombre comercial, tal y como viene regulada en el art. 2.2 LM, 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). Es a lo que, a sensu contrario, se refiere la sentencia de esta sala 302/2016, de 9 de mayo, al decir que:

“Cuando no existe relación contractual o legal entre las partes ni fraude en el registro, en el sentido del art. 2.2 LM, nos encontramos fuera del supuesto de hecho objeto de la acción reivindicatoria marcaria”.

También hemos dicho en la ya citada sentencia 391/2013 y en la sentencia 70/2017, de 8 de febrero, que el presupuesto previsto en el art. 2.2 LM para justificar la acción reivindicatoria (registro de una marca con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual), alcanza también a supuestos "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””.

5.- Esta jurisprudencia nacional encuentra su germen en el *leading case* comunitario sobre la misma cuestión, STJUE, 1ª, de 11 de junio de 2009, asunto C- 529/07, Lindt, cuando concluyó que:

“(…) para 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 tan signo, así como

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

6.- En la dicción del mismo precepto reproducido y por añadidura de la obtención fraudulenta del signo reivindicado, todavía puede advertirse una segunda causa para la estimación de una acción de esta clase, según el carácter disyuntivo de la posible fundamentación de la acción reivindicatoria en una eventual violación contractual o legal determinante de la obtención del signo y como mecanismo de perturbación del dominio del legítimo titular del signo.

7.- La demanda es especialmente parca en la expresión de la fundamentación típicamente marcaria de la acción que ejercita, como oportunamente ha censurado la demandada durante el proceso. Así, he considerado necesario anticipar la expresión de este marco jurídico a la recapitulación de hechos relevantes para la solución del caso, como hubiera resultado más ortodoxo, por dos razones.

8.- En primer lugar, porque eso es relevante para evidenciar que el actor no plantea, *stricto sensu*, un proceso marcario o al menos no uno construido de la forma más convencional, sino más bien un conflicto de representatividad en el contexto de la creación paralela de una entidad de derecho público y representativa del sector profesional de los nutricionistas y dietistas -la actora- y otra privada pero preexistente y que aspira a la cualificación de su naturaleza mediante el mismo *iter* de constitución -la demandada-. Eso solo se explica tras la escisión, reconocida en ambos escritos de postulación, de los Colegios Profesionales españoles en dos bloques alternativos y enfrentados para la creación de un Consejo General.

9.- Lo que ocurre es que este proceso, su objeto y sus presupuestos, no pueden confundirse con uno para la discusión sobre las distintas disputas inherentes a ese itinerario de constitución, sanación de sus patologías o concesión de una mayor o menor legitimidad a cada una de las partes para la representación de un mismo estamento profesional.

10.- Todo eso escapa de las capacidades de examen prejudicial de cuestiones contenciosas de un juez civil para la solución de un proceso marcario en el art. 42.1 LM. En particular, porque la actora no censura la falta de personalidad jurídica de la demandante -a la que no reclama imputándole precisamente una *personalidad irregular*- y, después, reconoce que su propia constitución fue posterior al momento de solicitud de la marca, en la reconstrucción temporal de los hitos más elementales de su narración de hecho. De otro modo, el registro de la marca no podría ser reivindicado, sino declarado nulo en los arts. 9.1d y cc LM. Por el contrario, la actora reconoce la marca como válida y, por eso, la reivindica. Nada más puede avanzarse en ese plano, máxime cuando el proceso de constitución administrativo de una y otra entidad parece no haberse agotado y mientras entre las partes existe todavía una intensa conflictividad contenciosa, respecto de la que ninguna de ellas ha interesado en este caso la solución del art. 42.3 LEC. Por mi parte, a título meramente prejudicial e indiciario asumiré la validez y

legitimidad de una y otra parte afectada por el proceso.

11.- En segundo lugar, porque, precisamente por ese motivo, la solución del caso no necesita de la enumeración minuciosa y prolija de todos los hitos relacionados con la constitución de una y otra parte en el proceso. Por el contrario, considero que los hechos relevantes para tomar una decisión pueden ser enumerados así:

(i) Mediante Ley 19/2014, de 15 de octubre, se creó el Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas Nutricionistas. La norma establecía un proceso de etapas sucesivas para la creación de una entidad sujeta al derecho público, con plena personalidad jurídica y que desarrollara las finalidades institucionales que le debían ser inherentes (extremo no controvertido).

(ii) Por acta notarial de 28 de noviembre de 2014, se ratificó la constitución de comisión gestora llamada a desarrollar ese proceso legal de constitución mediante la elaboración de unos estatutos provisionales (extremo no controvertido). De dicho otorgamiento resulta la personalidad jurídica de la demandada.

(iii) Un grupo de siete colegios profesionales disidentes del proceso anterior, se constituyó en comisión gestora para el impulso paralelo de ese mismo proceso en fecha de 7 de abril de 2018 (doc. 2 actor).

(iii) La marca reivindicada por la actora fue solicitada por la demandada en fecha de 4 de junio de 2018 y concedida en fecha de 16 de enero de 2019 (doc. 12 actor).

(iv) No fue hasta el 2 de febrero de 2019 cuando se publicó la Orden Ministerial de 16 de enero de dicho año, relativa a la aprobación de aquellos estatutos provisionales (extremo no controvertido).

(v) Desde entonces, todavía no se han consumado todos los hitos necesarios para la plena y perfecta constitución de la corporación a la que se refería la Ley 19/2014, de 15 de octubre, suscitándose un conflicto de legitimidades y representatividad entre una y otra parte (como resultado de la valoración conjunta de todos los elementos de prueba y en los interrogatorios practicados durante la celebración de la vista).

(vi) En particular, la actora celebró asamblea constituyente en fecha de 1 de marzo de 2019 (doc. 3 actor).

12.- En resumen, de todo el razonamiento anterior, si la actora omite un abordaje directo de la fundamentación típicamente marcaría de su acción, es porque, en mi opinión, no puede argumentar con nitidez cómo la solicitud de la marca por la demandada determinaría un escenario de defraudación de sus derechos o, en menor medida, el corolario de una violación contractual o legal.

13.- No puede apreciarse acto fraudulento de ningún tipo cuando, de forma bien evidente, la solicitud de la marca intervino como un acto más del proceso de constitución del Consejo en el que la demandada aspira a convertirse de manera formal y plena, en coherencia con lo que se antoja una actividad normal para conseguir dicho objetivo, en la forma legalmente resuelta y conectada con el significado del itinerario entablado desde el otorgamiento de aquella acta notarial en 2014.

14.- No puede apreciarse violación convencional de ningún tipo en esa narración, en menor medida si la actora no explica y justifica por qué se ha producido la escisión del proyecto de constitución inicialmente participado por los distintos Colegios Profesionales españoles afectados por la creación del Consejo Rector. Su propia conducta convencional es cualquier cosa menos espontáneamente reconocida de forma pacífica por todos los sujetos involucrados en la creación del Consejo Rector. En realidad, solo el comportamiento de la demandada parece estrictamente conectado con el primer itinerario convencional del que se dotaron las entidades afectadas por el proceso de creación del Consejo Rector.

15.- No puede apreciarse violación de una norma legal, por inexistente, en relación con una suerte de “reserva de marca” a favor de quien invoca para sí la plena representatividad del colectivo cuyos productos y servicios pretende amparar ese signo en el mercado, tal y como la actora argumenta. Por el contrario, sin conflicto con derechos preexistentes, la marca fue legítimamente concedida a favor de quien primero la solicitó, es decir, por la demandada.

16.- En definitiva, en el caso solo se advierte un espinoso enfrentamiento entre los distintos integrantes de un mismo colectivo profesional y que no guarda estricta relación con un conflicto marcario, ni puede ser solucionado desde esta perspectiva. Pero, por el momento, lo cierto es que esa coexistencia de entidades efectivamente se produce, sin que eso sea el resultado de la presencia de los elementos para el éxito de la acción ejercitada.

Tercero. Costas procesales.

17.- La desestimación de la demanda debe determinar la condena de la actora al pago de las costas procesales, ex art. 394 LEC.

En virtud de los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Desestimo la demanda y condeno a la actora al pago de las costas procesales.

Frente a la presente cabe interponer recurso de apelación.

Notifíquese.

Acuerdo, mando y firma.