

ROLLO NÚM. 001530/2021

M

SENTENCIA NÚM.: 279/2022

Ilustrísimos Sres.:

MAGISTRADOS

DOÑA ROSA MARÍA ANDRÉS CUENCA
DOÑA PURIFICACIÓN MARTORELL ZULUETA
DON JORGE DE LA RÚA NAVARRO

En Valencia a veintinueve de
marzo de dos mil veintidós.

Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado **DON JORGE DE LA RUA NAVARRO**, el presente rollo de apelación número 001530/2021, dimanante de los autos de Juicio Ordinario [ORD] - 000695/2020, promovidos ante el JUZGADO DE LO MERCANTIL N° 3 DE VALENCIA, entre partes, de una, como demandante apelante a CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE DIETISTAS NUTRICIONISTAS, representado por el Procurador de los Tribunales don/ña ZOE MUÑOZ MARIJUAN, y de otra, como demandada apelada a CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE DIETISTAS NUTRICIONISTAS DE ESPAÑA representado por el Procurador de los Tribunales don CARLOS EDUARDO SOLSONA ESPRIU, en virtud del recurso de apelación interpuesto por CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE DIETISTAS NUTRICIONISTAS.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La Sentencia apelada pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado del JUZGADO DE LO MERCANTIL N° 3 DE VALENCIA en fecha 10 de mayo de 2021, contiene el siguiente FALLO: "Desestimo la demanda y condeno a la actora al pago de las costas procesales. Frente a la presente came interponer recurso de apelación."

SEGUNDO.- Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE DIETISTAS NUTRICIONISTAS, dándose el trámite previsto en la Ley y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial, tramitándose la alzada con el resultado que consta en las actuaciones.

TERCERO.- Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- *Antecedentes relevantes.*

1º).- La entidad denominada Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas con NIF Q4601477E y, presentándose como corporación de derecho público, presentó demanda contra una entidad denominada de la misma manera, Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas, dotada de CIF G-98521800, correspondiente a una Asociación.

2º).- La parte demandada obtuvo el registro de la marca nacional mixta M3722026(8) con elemento denominativo “Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas” para las clases 41 y 42 de productos y servicios del nomenclator y cuya representación gráfica aparece en la sentencia de la instancia.

3º).- La parte actora presentó demanda en la que ejercitó la acción reivindicatoria de la marca registrada al amparo del artículo 2.2 de la Ley de Marcas al considerar que el registro se había obtenido de forma fraudulenta.

SEGUNDO.- *Delimitación del recurso de apelación.*

La parte actora alega, en esencia, en el primer motivo de apelación que asumir la igualdad de actora y demandada es asumir la validez de una actuación que viola la esencia de cualquier decisión colegiada jurídico-pública (o privada), la sumisión a la voluntad de la mayoría, establecida específicamente para los colegios profesionales por el artículo 36 CE.

En la segunda alegación, señala que, en su Sentencia, el Juzgador rechaza su plena cognición en un momento extemporáneo (en Sentencia, habiéndose tramitado una declinatoria que se ha desestimado), después de haber asumido dicha cognición con un determinado alcance (“deba examinar algunos hitos de ese proceso”) por Auto de 5 de noviembre de 2020.

En la tercera alegación, invoca los artículos 4.3 y 9.1 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales y, en la cuarta alegación, invoca el artículo 1 de la Ley 19/2014, de 15 de octubre, por la que se crea el Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas. En ambos casos, con el fin de justificar su condición de corporación de derecho público.

En la quinta alegación, entra propiamente sobre lo que es la acción ejercitada para reiterar (reproduciendo textualmente) los argumentos de la demanda relativos al cumplimiento de los requisitos de la acción reivindicatoria.

Valoración de la Sala.

Antes de entrar en el razonamiento jurídico confirmatorio de la sentencia de la instancia, resulta conveniente realizar una descripción de los hechos que han dado lugar a la formación tanto de la entidad actora como de la entidad demandada, obtenida de la depuración del alegato fáctico de la demanda y de la contestación a la demanda.

Así, la postura mantenida por la parte actora sobre su legitimidad como Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas, como corporación de derecho público, se basa en:

1º).- Son una corporación de derecho público dotada de NIF específico para ello.

2º).- Adquirió personalidad jurídica con la publicación de la Orden SCB/85/2019, de 16 de enero, por la que se publicaron los Estatutos provisionales del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas- Nutricionistas. Todo ello por aplicación de la Disposición 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 que prevé que el Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas quedará formalmente constituido y adquirirá personalidad jurídica y plena capacidad de obrar en el momento en que se constituyan sus órganos de gobierno conforme a lo previsto en los Estatutos provisionales a que se refiere la disposición anterior.

Estos argumentos son criticados por la parte demandada en su contestación a la demanda alegando que:

1º).- La Comisión Gestora que creó la actora no contaba con la participación de todos los colegios profesionales cuando éste es un requisito marcado por la Ley 19/2014 de 15 de octubre. Y, además, se constituyó más allá del plazo preclusivo fijado por la ley de 2 meses. En consecuencia, todos los actos realizados por esta comisión gestora son nulos sean o no impugnados.

2º).- La comisión ejecutiva y la asamblea, como órganos constitutivos de cuya creación dependía la adquisición de personalidad jurídica del consejo, debía ser elegida en un plazo de 60 días según el artículo 13 de los estatutos provisionales publicado en la orden SCB/85/2019, de 16 de enero. Y, sin embargo, dichas elecciones tuvieron lugar en el plazo de 26 días.

3º).- La atribución de un CIF como corporación de derecho público es un mero acto administrativo de la AEAT pero que no supone un reconocimiento legal de este tipo de personalidad jurídica.

4º).- Los colegios oficiales que conformaron la Asamblea General Constituyente de 1 de marzo de 2019 sin cumplir con los requisitos de convocatoria son, precisamente, los que han presentado, como parte actora, recursos contencioso-administrativo ante el TSJCV contra el Consejo. Lo que determina ir en contra de sus actos propios.

Por su lado, la parte demandada reconoce su condición de asociación, pero la justifica en el argumento de que resulta necesario en el proceso válido para la constitución del Consejo como corporación de derecho público. Según su contestación a la demanda:

1º).- La disposición adicional primera otorga un plazo de 2 meses desde la publicación de la ley 19/2014 de 15 de octubre para constituir una Comisión Gestora. El conjunto de los colegios oficiales existentes en ese momento creó esta Comisión Gestora al amparo de esta disposición. Para ello, se instrumentalizó un Acta Notarial el 28 de noviembre de 2014. En dicha comisión gestora, participaron todos los colegios profesionales y se constituyó en el plazo previsto por la ley. Por tanto, a juicio de la demandada, sólo esta comisión podía llevar a cabo los actos necesarios para la válida constitución del Consejo.

2º).- El 14 de marzo de 2015, dicha comisión gestora redactó unos estatutos provisionales que fueron remitidos al Ministerio de Sanidad. Son, precisamente, estos estatutos los que se aprobaron por la Orden SCB/85/2019, de 16 de enero y no los remitidos por la comisión gestora que constituyó la parte actora.

3º).- Su forma de asociación trae causa de estar en proceso de formación por lo que todavía no ha podido adquirir forma de corporación de derecho público.

Sentado lo anterior, procede, a continuación, exponer la doctrina jurídica sobre la acción de reivindicación de la marca.

El artículo 2.1 de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre de Marcas establece que *“(e)l 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”*. Ahora bien, el apartado 2, dispone 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”*.

Los requisitos para que pueda estimarse la acción reivindicatoria de la marca son los siguientes:

1º).- El que ejercita la acción reivindicatoria tiene que acreditar que ha usado anteriormente, de forma pacífica y de buena fe, el signo registrado como marca a favor de un tercero.

2º).- El registro de la marca se debe realizar en fraude de los derechos del demandante que es precisamente lo que legitima el uso prioritario de la marca que posteriormente se registra a nombre de otro o con violación de una obligación legal o contractual.

3º).- La acción reivindicatoria debe haberse presentado 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 302/2016, de 9 de mayo concreta qué se debe de entender por registro de la marca obtenido con fraude de los derechos de un tercero. Y así sostiene que lo es en los *“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”*.

Y con invocación de la sentencia del Tribunal Supremo 185/2015 de 14 de abril sostiene que: *“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”. Y “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”.

Por tanto, tal y como indica la sentencia del Tribunal Supremo 70/2017 de 8 de febrero, la solicitud del registro de una marca se producirá con fraude de los derechos de un tercero en los siguientes supuestos:

1º).- 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).

2º).- Registro de mala fe de una marca o nombre comercial para aprovecharse de la reputación ajena. Esto es, registro de una marca del que resulte aprovechamiento o la obstaculización injustificados de la posición ganada por un tercero sin que haya mediado vinculación alguna entre las partes en el conflicto.

Expuesta la doctrina legal y jurisprudencial, procede realizar una depuración del alegato fáctico-jurídico contenido en la demanda para justificar el cumplimiento de los requisitos para la prosperabilidad de la acción. Y, así, en este sentido, la actora sostiene que: *“La denominación Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas, para cualquier uso, marcarío o no, ha de estar reservada a la entidad que ostenta la condición jurídico-pública de Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas, sin condicionantes temporales de ninguna clase”.*

Llegados a este punto, la Sala muestra su conformidad con la argumentación decisoria de la sentencia de la instancia.

En efecto, no se puede concluir que la parte actora estuviera haciendo un uso pacífico y de buena fe de los signos distintivos que fueron objeto de registro a favor de la demandada. Primero, porque, en el momento de la solicitud, la entidad actora no actuaba como Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas, corporación de derecho público, hecho reconocido en la demanda, por lo que parece imposible la existencia de ese uso previo. Segundo, porque, aun así, no se alegó en la demanda, ni siquiera se acreditó en la instancia, más uso que el propio de la denominación de la entidad actora desde que empezó su funcionamiento. Esto es, no se alegó, ni acreditó que el uso de esa denominación se hubiera efectuado para distinguir los productos y servicios para los que fue registrada (clases 41 y 42). Ni siquiera para distinguir una actividad comercial. La parte actora, únicamente, alegó en la demanda que existe como corporación de derecho público como consecuencia de haber culminado los actos de constitución legalmente establecidos. Sin embargo, no alegó que los signos los estuviera utilizando en el mercado para la distinción de los productos y servicios para los que la registró la parte demandada. Esta afirmación serviría ya para la desestimación del recurso de apelación. No podemos olvidar que la acción ejercitada es una acción reivindicatoria y que el objeto del proceso no es una nulidad por registro de mala fe.

Tampoco se puede apreciar que el uso que la entidad actora hacía de los signos distintivos (denominación “Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas”) fuera pacífico. De los propios hechos de la demanda, corroborados por los propios de la contestación a la demanda, se revela que existe un conflicto evidente acerca de qué entidad, si la actora o la demandada, es la que está debidamente constituida en corporación de derecho público como Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas.

Por tanto, cuando la demandada ha venido utilizando (sin saber si lo ha utilizado en el mercado pues, como se ha dicho, ninguna alegación se ha realizado al respecto) los signos distintivos “Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas”, sabía y conocía que existía otra entidad, la demandada, que también se arrogaba su titularidad a efectos de denominación legal. Es más, conocía que la demandada era una asociación que respondía a dicha denominación. De ahí que, en consecuencia, supiera o debiera conocer que la utilización de tales signos en función de marca podía ser controvertida.

Y, correlativo a lo anterior, es que no se pueda afirmar que la parte demandada actuara en fraude de los derechos de la parte actora.

Primero, porque era imposible que la parte demandada solicitara el registro de los signos distintivos como marca con la finalidad de aprovecharse de la posición ganada por la parte actora. Y ello porque no está ni alegada ni acreditada esa situación de la entidad actora que se limitó a señalar que se había constituido como corporación de derecho público, pero no justificó que hubiera alcanzado algún tipo de prestigio en el mercado de los productos y servicios ofertados por ella de los que se pretendiera aprovechar la entidad demandada. Es más, no actuaba como tal Consejo en el momento de la solicitud.

Segundo, porque tampoco es posible afirmar que la solicitud del registro por la entidad demandada se hiciera con el propósito de obstaculizar injustificadamente la posición ganada por la actora. Además de que, como se ha dicho, no se ha justificado esa posición en el mercado; lo cierto es que no existe una actuación obstaculizadora injustificada. La entidad demandada, en este sentido, se considera legalmente legitimada para poder alcanzar la condición de corporación de derecho público de Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas de España. Para ello, aportó expediente administrativo de los trámites que ha seguido para la consecución de este fin. Y es hecho no controvertido entre las partes que ambas entidades han aspirado a tal objetivo. La discrepancia se encuentra en la legalidad de los procesos emprendidos por una y otra parte. De ahí que no pueda entenderse que existió una intención clara y manifiesta de impedir que la parte demandante pudiera hacer uso de tales signos en el mercado cuando solicitó el registro.

Lleva razón el juez de la instancia cuando manifiesta que no es este el orden jurisdiccional al que le corresponde decidir si la constitución de la actora como Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas ha sido conforme a derecho. Y ello porque no resulta necesario para la resolución del pleito conforme al artículo 42 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Lo que nos corresponde en esta jurisdicción es comprobar si la parte actora -que es quien tiene la carga de la prueba de los hechos constitutivos de los requisitos para la prosperabilidad de la acción reivindicatoria de la marca- ha acreditado sin

ningún género de duda que es la única entidad constituida como Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas. Y, al respecto, es evidente que la prueba desplegada revela que han existido discrepancias entre las partes de este procedimiento acerca de quién ha cumplido con las normas legales para la válida constitución del consejo. Así unos colegios autonómicos de dietistas y nutricionistas están integrados en la actora mientras que otros lo están en la asociación demandada. Por tanto, hay dudas acerca de quien actúa como verdadero Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas. Y colorario de esta conclusión es la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV que la propia parte apelante menciona en su recurso de apelación en la que, precisamente, se validan actuaciones realizadas a instancia de la parte demandada. Esta falta de prueba, conforme al artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, determina la imposibilidad de apreciar el requisito de la actuación fraudulenta de la parte demandada.

Por eso, no se comparte la argumentación del primer motivo de apelación. El juez de la instancia no “asumió” la igualdad de las partes en el procedimiento. Esta es una lectura errónea de la sentencia recurrida. Lo que hace el juez a quo y comparte la Sala es, como se ha dicho, sostener que no corresponde a este orden jurisdiccional verificar quién de las dos partes ha realizado correctamente el trámite legal de constitución como Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas como algo necesario para resolver una acción marcaria civil. Y ello porque no es necesario. Basta con comprobar que la prueba practicada revela que existe un conflicto jurídico sobre esta cuestión que excluye, por ello, la intención fraudulenta de la parte demandada cuando llevó a cabo la solicitud del registro de la marca en los términos expresados de intento de obstaculización. Y, por este mismo motivo, en contra de lo manifestado en la alegación segunda del recurso de apelación, no existe un rechazo a la plena cognición del asunto. El juez de la instancia delimita perfectamente lo que es el objeto del procedimiento (la pretensión aducida con su causa de pedir) y el pronunciamiento sobre el que tiene competencia.

Tampoco se aprecia, en contra de lo sostenido por la parte recurrente en su alegación quinta una violación legal en la solicitud del registro de la marca. El incumplimiento de una norma como motivo para la reivindicación de la marca se ha de referir a una norma relativa a la titularidad de la marca y su proceso de adquisición. Ninguna norma, en consonancia con lo manifestado por el juez a quo, se expresa ni en el recurso ni en la demanda. Únicamente, se insiste en la infracción de normas que se achacan a la parte demandada para su constitución como corporación de derecho público. Tales infracciones podrían, como se ha examinado, dar lugar a una actuación fraudulenta de la demandada (descartada en esta sentencia y en la sentencia de la instancia) pero no pueden justificar una reivindicación de la marca por incumplimiento de una obligación legal.

Por todo ello, procede la desestimación del recurso de apelación.

TERCERO.- *Costas de la apelación.* La desestimación del recurso conlleva, conforme a lo dispuesto en el artículo 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la imposición de las costas de la apelación a la parte recurrente. Todo ello con la pérdida del depósito para recurrir.

FALLO

DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas con NIF Q4601477E y CONFIRMAMOS la sentencia

dictada en fecha de 10 de mayo de 2021 en el juicio ordinario 695/20 del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Valencia.

Condenamos en las costas del presente recurso a la parte recurrente. Todo ello con la declaración de la pérdida del depósito para recurrir.

Notifíquese esta resolución a las partes y, de conformidad con lo establecido en el artículo 207.4 Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, una vez transcurridos los plazos previstos, en su caso, para recurrir sin haberse impugnado, quedará firme, sin necesidad de ulterior declaración; procediéndose a devolver los autos originales, junto con certificación literal de la presente resolución y el oportuno oficio, al Juzgado de su procedencia.

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