

**AUD. PROVINCIAL SECCION N. 1
OVIEDO**

SENTENCIA: 00418/2011

S E N T E N C I A núm. 418/11

Rollo 317/11

Ilmos. Sres.

PRESIDENTE

D. JOSE IGNACIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ

MAGISTRADOS:

D. AGUSTIN AZPARREN LUCAS

D. GUILLERMO SACRISTAN REPRESA

En Oviedo a siete de Noviembre de dos mil once.

VISTOS en grado de apelación ante esta Sección 001, de la Audiencia Provincial de OVIEDO, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000375 /2009, procedentes del JDO. DE LO MERCANTIL N. 1 de OVIEDO, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 317 /2011, en los que aparece como parte apelante, LLR-G5 LIMITED, representada por el Procurador D. VICTOR LOBO FERNANDEZ, asistido por el Letrado D. PEDRO MERINO BAYLOS y D. JOAN CARLES HIERRO PILAS, D^a MARIA ESTHER PEREZ HERNANDEZ y SILICIUM ESPAÑA S.L (ahora Fontainebleau Group Invest S.L.) , representados por la Procurador de los



tribunales D^a MARTA ALPERI PRIETO, asistida por la Letrada,
D^a CELIA SUEIRAS VILLALOBOS .

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se aceptan los antecedentes de hecho de la Sentencia apelada.

SEGUNDO.- El Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Oviedo dictó Sentencia en los autos referidos con fecha 29 de mayo de 2010 cuyo fallo es del tenor literal siguiente: " Estimar parcialmente la demanda interpuesta por LLR-G5 LIMITED contra JOAN CARLES HIERRO PILAS, M^a ESTHER PÉREZ FERNÁNDEZ Y SOLICIUM ESPAÑA S.L. Declaro que las marcas mixta nº 2.700139 SILICIUM con el gráfico de la molécula de metilsilanotriol y numero 2.772.922, referente al G5 son nulas por haberse solicitado de mala fe, condenando a los demandados a estar y pasar por esta declaración, absolviendo a los demandados del resto de pretensiones de la actora y son que haya lugar a la condena en costas".

TERCERO.- Notificada la anterior resolución a las partes, se interpusieron recursos de apelación por la parte demandante y demandada que fueron admitido en ambos efectos, previos los traslados ordenados, remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial con las alegaciones escritas de las partes, no habiendo estimado necesario la celebración de vista.

CUARTO.- Se señaló para deliberación, votación y fallo el día 2 de Noviembre de 2011, quedando los autos para sentencia.

QUINTO.- En la tramitación del presente Recurso se han observado las prescripciones legales.



VISTOS, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Guillermo Sacristán Represa.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia que impugnan ambos contendientes estima en parte la demanda por la que LLR-G5 LIMITED ejercita acción reivindicatoria de marcas frente a D. JOAN CARLES HIERRO PILAS, D^a MARÍA ESTHER PÉREZ FERNÁNDEZ y la mercantil SILICIUM ESPAÑA SL y, subsidiariamente, de nulidad de marca. Rechaza la primera y acoge la nulidad, pero desestima también el conjunto de medidas que ligaba el suplico a esta última declaración.

El recurso de la entidad actora insiste en sus planteamientos de primera instancia, mientras los demandados entienden que al no estimarse la reivindicatoria, no debió acogerse la nulidad al no haber actuado los demandados con la mala fe que se concluye.

SEGUNDO.- Debe señalarse que lo conflictivo del asunto, ha de ser examinado desde un planteamiento estrictamente jurídico, si bien, debido a un conjunto de circunstancias relativas a las relaciones de ambas partes con el creador del producto al que se refieren las marcas en litigio, parece imprescindible destacar algunos de los hechos que tuvieron lugar para poder realizar el análisis de las normas y su aplicación a lo acontecido en forma coherente.

El extenso fundamento segundo realiza una completa exposición de tales hechos, y en este momento parece que puede hacerse un resumen de lo que resulta trascendente, atendiendo a los argumentos de cada uno de los recursos: El "silicio de quinta generación" es un producto cuyo descubrimiento en cuanto a una concreta forma de sintetizar tal material se debe, en el año 1994, a D. Loïc Le Ribault, fallecido el año 2.007; en 1999 constituye con Luc Verardo una sociedad para su explotación, ostentando el cargo de director, que denomina LLR

y G5 (la demandante); tiempo después, abandona la sociedad aun cuando mantiene sus acciones; es el 21-12-2004 cuando los dos socios firman un acuerdo por el que el descubridor se compromete a otorgar a la sociedad una licencia exclusiva de fabricación y distribución del G5 y cualquier otro producto sanitario de la misma gama, y a no autorizar a ninguna otra sociedad o persona a utilizar los nombres LLRG5 o G5 (documento nº 18 de los acompañados con la contestación), no obstante lo cual, dicho otorgamiento no llegó a ejecutarse (como reconocen los propios letrados de la actora en el documento nº 24 de los acompañados con la contestación, fechado el 11 de marzo de 2.008); en agosto de 2.005, el Sr. Ribault entregó la fórmula descubierta por él y denominada G5 a los demandados, a quienes autorizó su fabricación y difusión, como queda patente en el documento nº 10 de la contestación, en el que en francés se dice: "Yo, que firmo Loïc le Ribault, certifico que el producto difundido por la sociedad Silicium España, es completamente conforme con mi fórmula G5, y se difunde con mi consentimiento", entrega ésta con la que el heredero del Sr. Ribault se mostró en el juicio plenamente de acuerdo; entre los años 2003 y 2005, la empresa co-demandada compró cantidades de sus productos constituidos por el principio orgánico G5 a LLR-G5; el último acto anterior al fallecimiento del Sr. Ribault tiene lugar el 19 de enero de 2006, cuando pidió a la Corte Irlandesa (High Court) la liquidación de la sociedad demandante, firmando, sin embargo, el 10 de noviembre de ese mismo año, un acuerdo con la misma en la que mientras el descubridor facilita la compra de sus acciones y se compromete a no hacer referencias perjudiciales a la sociedad, ésta desiste del procedimiento que se tramita contra él (el número 2006/2904P), y se obliga a no usar su nombre salvo en lo que se refiera a su implicación histórica con ella; desde el punto de vista registral, las fechas son las siguientes: los demandados han registrado la marca mixta 2.700139 SILICIUM, con el gráfico de la molécula de metilsilanotriol (reivindicada) el 13 de marzo de 2006, y

la 2.772.922 G5, junto con un gráfico el 21 de mayo de 2.007; por su parte, la actora ha registrado la marca G5 y el dibujo de la molécula con el nº 238.038 el 3 de abril de 2007, constando que el heredero del Sr. Ribault, D. Henri Chappuis, afirmó en el acto del juicio que el registro en España contó con el beneplácito de su creador, ratificando él su conformidad.

TERCERO.- El recurso de la entidad actora apoya su defensa de la acción reivindicatoria en que el legítimo propietario de la marca G5 siempre ha sido la sociedad irlandesa, no su descubridor, entendiendo que "el Sr. Ribault creó la marca G5 para ser incorporada a LLR-G5" (así lo afirma en el folio 9 de su recurso).

No es fácil asumir esta afirmación cuando no cuenta con pruebas decisivas. Ahí está el documento de 21-12-2004, cinco años después de que se iniciaran las relaciones entre ambos, en el que se plasma un acuerdo para el futuro en virtud del cual "Loïc le Ribault otorgará a la Sociedad una licencia exclusiva de fabricación y distribución del producto conocido como G5 y cualquier otro producto sanitario de la misma gama". Es evidente que, al contrario de lo afirmado en el recurso, el Sr. Ribault creó la marca G5 para él mismo, y solo cinco años más tarde de su participación en la creación de la sociedad, parece comprometerse a otorgar en el futuro la licencia. Pues bien, si en un documento firmado por ambas partes, una de ellas afirma que se compromete a otorgar licencia exclusiva a la otra sobre un determinado producto, y la otra acepta estas palabras, es que quien no tiene esa titularidad y que no la ha tenido en ningún momento desde su descubrimiento por el otro firmante, es decir la sociedad, es quien va a recibir esa licencia exclusiva que solo tiene el Sr. Ribault. Que los enfrentamientos entre los dos firmantes fue una constante en su relación no hace falta explicarlo, pues así se desprende de la propia exposición de los hechos contenida en la demanda, pero si hacía falta alguna aclaración, el otro documento

decisivo es el nuevo acuerdo entre las mismas partes fechado el 10 de noviembre de 2006, en el que sustituyen la pretendida liquidación de la sociedad por una especie de supresión de hostilidades traducida en que ni una ni otra parte realizará actividades en perjuicio de la contraria, pero que en nada modificaba el hecho de que el compromiso de otorgamiento de licencia exclusiva, que nunca tuvo lugar, ya no se iba a llevar a la práctica. Es más, ni tan siquiera la actora y apelante ha conseguido inscribir a su nombre las marcas comunitarias nº 3.384.625 y 3.335.767, denominadas LLRG5 y LOÏC LE RIBAULT, pese a haberlo intentado, y que constan inscritas a nombre del heredero de éste, el Sr. Chappuis, pues la Agencia europea encargada del registro de marcas (OAMI), respondió que no mencionaba que la intención del Sr. Ribault fuera ceder aquellas marcas a dicha empresa, ni proporcionaba prueba acerca de la transferencia de la titularidad de las mismas (documento nº 25 de la contestación a la demanda).

A todo ello viene a unirse la relación del Sr. Ribault con los demandados, y el documento fechado el 3 de agosto de 2005, ocho meses después de aquel compromiso de otorgamiento de licencia exclusiva a la entidad actora, y en el que, manuscrito y con su propia letra permite leer, como quedó ya reseñado: "Yo, que firmo Loïc le Ribault, certifico que el producto difundido por la sociedad Silicium España, es completamente conforme con mi fórmula G5, y se difunde con mi consentimiento", lo que está expresando bien a las claras su voluntad de que el producto G5, de su titularidad, va a ser fabricado por empresa distinta a aquella de la que fue co-fundador pero que no tenía su confianza para continuar con la explotación del producto.

En este sentido, debe confirmarse la desestimación de la acción reivindicatoria al considerarse perfectamente valorada la prueba en cuanto a que el uso de la marca no era indebido, no se trató de apropiación fraudulenta, antes al contrario, el uso que toleró el creador a la actora, a partir de un momento determinado lo otorgó a la co-demandada, no

siendo de aplicación la doctrina de sentencias de Audiencias Provinciales, como la de Cáceres, de 9-9-2004, de Murcia, de 18-5-2004, Granada, de 9-3-2003 y Burgos, de 19-6-2001, que se citaban, dado que en el presente caso la propia relación con el creador y titular por parte de los co-demandados, el conocimiento de las diferencias con la empresa que había contribuido a crear y, por último, la propia cesión para la comercialización del producto expuesta en el documento nº 10 de los acompañados con la contestación a la demanda, permitía su propia consideración de legitimación plena para el ulterior registro.

CUARTO.- La acción de nulidad es combatida por los demandados señalando que se ha vulnerado el art. 51. 1. b de la Ley de Marcas. Dicho apartado, dentro de las causas de nulidad dice así: "1. El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación: b) Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe".

La sentencia engloba la conducta de los demandados dentro de la mala fe a que se refiere este precepto y lo expresa así: "no cabe hablar de buena fe en quien en la práctica colabora con una empresa y enterado posteriormente de que el producto que ésta distribuye no está registrado, procede a registrarlo a su nombre, constituyendo una compañía que se dedica precisamente a fabricar y vender ese mismo producto"

La colaboración no es tal sino que SILICIUM ESPAÑA SL lo que hacía era comprar a la actora el producto, y el registro es posterior al momento en que el propio titular decide, claramente para que la sociedad por él creada no continuara con la explotación de su descubrimiento, ceder la licencia a quienes se han ganado su confianza, tanto por la fabricación como por la forma de comercializarlo. Debe señalarse que el registro de la marca mixta 2.700139 SILICIUM tiene lugar el 13 de marzo de 2006, mientras que la expresa conformidad con la difusión por esa empresa del producto con el empleo de la

fórmula de la que fue descubridor el Sr. Ribault tiene lugar el 3 de agosto del año 2005, es decir siete meses antes.

Circunstancias a la hora de calificar la conducta de los demandados en el momento de la inscripción son las siguientes:

a) La empresa actora no fue la creadora de los signos G5 y el gráfico de la molécula del metilsilanotriol, dibujo éste contenido en la marca registrada SILICIUM, sino el Sr. Ribault; b) En ningún momento comprendido entre el descubrimiento y el registro por los demandados, el Sr. Ribault llegó a transferir la titularidad de dichos signos a la actora (tan solo firmó con su representante un compromiso de futuro relacionado con una "licencia exclusiva de fabricación y distribución", pero que nunca se tradujo en la efectiva transmisión, y mucho menos de los signos inscribibles); c) El uso de esos signos por la empresa demandante se debió, conforme se señala en el fundamento anterior, a la tolerancia de quien había sido co-fundador de la misma; d) Por último, la utilización por los demandados de las marcas que registran en 2006 y 2007 no ha tenido lugar con anterioridad a esas fechas, o al menos la actora no ha conseguido acreditar lo contrario.

Utiliza la sentencia para acoger esta acción un concreto requerimiento efectuado por los demandados a la distribuidora del producto de la empresa actora, Energysil Cell S.L.U., fechado el 14 de marzo de 2008 (documento nº 14 de los acompañados con la demanda). En él, se pone en conocimiento de la requerida la titularidad de las dos marcas registradas, y que al haber tenido conocimiento de la comercialización por ella de productos cosméticos, "empleando signos tanto denominativos como gráficos, idénticos o similares a los que conforman las marcas por ella registradas", apunta a que puede producir confusión entre los consumidores. Pues bien, lo cierto es que realiza dicho requerimiento mucho después de tener la inscripción de aquellas dos marcas, lo que obedece a una serie de datos antes reseñados, entre los que desempeña un importante papel la expresa cesión de la fórmula del G5 por su

descubridor a SILICIUM ESPAÑA, y el conocimiento de las discrepancias que había tenido el mismo con la actora hasta el punto de haber dejado en papel mojado su compromiso de transferencia de la licencia exclusiva. El documento de agosto de 2005 aporta a los demandados una base cierta respecto a la posibilidad de exigir a quienes comercializan productos con los signos inscritos a su nombre con el consentimiento del creador y de su heredero, que dejen de hacerlo, todo ello con el pleno convencimiento de su actuación dentro de los márgenes de la buena fe.

En cualquier caso, la cita de resoluciones judiciales se presenta como difícilmente aplicables al asunto controvertido dadas las circunstancias que confluyen en él, concretadas en la pertenencia inicial del creador del producto a una empresa, su enfrentamiento que impidió que la pretensión de aquélla en relación con la mera transferencia de licencia se llevara a cabo, y el ulterior consentimiento de que su descubrimiento fuera comercializado por otra, que definitivamente registró sus marcas. En cualquier caso, es cierto que la mala fe a que se refiere este precepto ha sido entendido por determinadas resoluciones del Tribunal Supremo como existente cuando quien registra la marca tiene conocimiento de un uso anterior de la misma o del nombre comercial por otro. Ahora bien, no puede olvidarse que dicha mala fe "no se refiere a un mero conocimiento, sino a un conocimiento modalizado por las circunstancias concurrentes" (ss. TS de 25-1-2007 y 26-2-2009). Y deben ser las que concurren en este supuesto las que deben ser valoradas a la hora de concluir si los demandados se comportaron concurriendo la misma.

La sentencia destaca, al final del fundamento tercero, lo siguiente: "Si se tienen en cuenta los problemas existentes al momento de iniciar su andadura la empresa de los demandantes entre Loïc le Ribault y el que hasta entonces había sido su socio, Luc Verardo, no resulta difícil llegar a la conclusión de que la intención del primero era la de evitar que el G5 siguiera siendo distribuido por la compañía que él mismo

creó", conclusión ésta que debe ratificarse. Pues bien, atendidas las circunstancias que se han recogido a lo largo de la exposición, también en la parte dedicada a la acción reivindicatoria, debe señalarse que la confianza de quienes reciben la autorización para "difundir" el producto creado por el autorizante, en el que se certifica que dicho producto es conforme con su fórmula de G5 (agosto de 2.005), y el conocimiento del desacuerdo del mismo respecto de la sociedad que había contribuido a crear, permite concluir que les proporcionó una conciencia de licitud, no solo en dicha distribución, sino en la posibilidad del registro, apoyada en la misma conformidad que el heredero de aquél, D. Henri Alfred Chappuis, prestó y que ratificó en el acto del juicio. Con estos datos, no es posible hablar de "fraude", "propósito perverso", "empleo de la marca como instrumento de presión", como señala la representación de la actora al oponerse al recurso de la contra-parte, citando distintas sentencias de Audiencias Provinciales. El comportamiento tuvo componentes de creencia de licitud al haber recibido del descubridor la distribución del producto, lo que les permitía el registro realizado con anterioridad al de quienes lo habían usado por mera tolerancia.

En este sentido, deberá estimarse el recurso de la parte demandada, para desestimar también la acción de nulidad.

QUINTO.- Al desestimarse en su totalidad la demanda, la aplicación del art. 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) determina la imposición de las costas de la primera instancia a la entidad actora, y el rechazo de su recurso conduce al mismo pronunciamiento en cuanto a las causadas por la misma (art. 398 del mismo texto legal). La estimación del recurso presentado por los demandados, con aplicación del mismo precepto, hace que no se haga declaración sobre las causadas en la alzada por los mismos.



VISTOS, con los citados, los restantes preceptos de aplicación, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Oviedo, dicta el siguiente

F A L L O

Con desestimación del recurso presentado por la mercantil LLR-G5 LIMITED frente a la sentencia dictada en procedimiento ordinario nº 375/2009, del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo, y estimación del formulado contra la misma por D. JOAN CARLES HIERRO PILAS, D^a MARÍA ESTHER PÉREZ FERNÁNDEZ y la mercantil SILICIUM ESPAÑA SL, debemos dictar otra, como así hacemos, por la que se desestima en su totalidad la demanda dirigida por la primera contra los segundos. Se imponen las costas de la primera instancia a la actora, así como las originadas por su recurso, y no se hace declaración sobre las del recurso que se estima.

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

NOTA: Las resoluciones definitivas dictadas por las Audiencias Provinciales, de conformidad con lo prevenido en el Art. 466 de la LEC, serán susceptibles de los Recursos de Infracción Procesal y de Casación, en los casos, por los motivos y con los requisitos prevenidos en los Arts. 468 y ss., 477 y ss. y Disposición final 16ª, todos ellos de la LEC, previa consignación del Depósito o Depósitos (50 € cada Recurso), establecido en la Disposición Adicional 15ª de la LOPJ, en la cuenta de consignaciones del Tribunal abierta en BANESTO nº 3347 0000 12 &&&& && (los últimos signos deben sustituirse por el número de rollo y año), indicando en el campo CONCEPTO del documento de ingreso que se trata de un "RECURSO", seguido del código siguiente: 04 EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL; 05 RESCISIÓN DE SENTENCIA FIRME A INSTANCIA DE REBELDE; 06 CASACIÓN. Si el ingreso se realiza por transferencia bancaria, el código anterior y tipo concreto de recurso deberá indicarse después de los 16 dígitos de la cuenta expediente antedicha en primer lugar, separado por un espacio. Al interponerse el recurso, el recurrente tiene que acreditar haber constituido el depósito para recurrir mediante la presentación de copia del resguardo u orden de ingreso. No se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté constituido.

EL SECRETARIO DE SALA

