

**NOTIFICADA AL PROCURADOR**  
**16-FEBRERO-2022**

**Juzgado Mercantil núm. 3 de Valencia**

**Juicio ordinario 463/21**

**SENTENCIA núm. 37/2022**

En Valencia, a 14 de febrero de 2022.

Eduardo Pastor Martínez.

**ANTECEDENTES DE HECHO**

**Primero.** En fecha de 21 de junio de 2021 (registro informático), la representación procesal del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas (“la parte actora”) ha formulado demanda de juicio ordinario contra el Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas (“la parte demandada”). Tras la alegación de los hechos y fundamentos de derecho que ha considerado oportunos, ha suplicado:

*“(…) proceda a dictar sentencia por la que:*

- 1. Declare que la demandada ha realizado actos de violación de la marca de mi representado, mediante la utilización del signo distintivo “Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas”.*
- 2. Condene a la demandada a la cesación en la utilización del signo distintivo “Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas”, en cualquier ámbito público o privado.*
- 3. Prohíba a la demandada a realizar en el futuro actos consistentes en la utilización del signo distintivo “Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas” o cualquier otro que incorpore la denominación “Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas”.*
- 4. Condene a la demandada a la retirada de todos los elementos en los que se materialice el signo distintivo “Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas” en su poder, bien sean físicos o telemáticos (entre otros, el dominio de “cgcodn” o los perfiles en las redes sociales).*
- 5. Condene a la demandada a pagar a mi representada la indemnización de daños y perjuicios equivalente al uno por ciento de los ingresos percibidos por la entidad la fecha de inscripción de la marca hasta la fecha.*
- 6. Ordene la publicación de la Sentencia recaída en estos autos en dos periódicos de difusión nacional, siendo los gastos de la publicación a costa de la demandada.*
- 7. Todo ello con expresa condena de costas de la presente litis a la parte demandada”.*

Las alegaciones de la parte actora, en cuanto relevantes para la solución del caso, pueden

resumirse así:

1.- La actora es una entidad de derecho público con CIF número G-98521800, que fue constituida de acuerdo con la Ley 19/2014, de 15 de octubre, por la que se crea el Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas y cuyos estatutos fueron publicados en febrero de 2019 mediante Orden SCB/85/2019, de 16 de enero.

2.- Con fecha de 4 de junio de 2018, la actora solicitó el registro de la marca nacional “Consejo General de Colegios de Oficiales de Dietistas-Nutricionistas” (mixta), en la clase 41, posteriormente concedida y actualmente en vigor como M3722026/8, cuya representación gráfica es la siguiente:



3.- La parte demandada es una entidad de naturaleza ilegal, que se crea en 2019 de forma fraudulenta al margen del procedimiento establecido, con el objeto de presentarse ante los colegios profesionales y ante la propia sociedad española simulando ser el Consejo General, sin serlo. Con esa finalidad, hacen precisamente uso de forma ilegítima de la marca de la actora, tratando de buscar la máxima confusión entre ambas entidades. En particular, la demandada emplea el signo de la actora en su página web, perfiles de redes sociales, correspondencia corporativa o para la convocatoria de sus sesiones.

4.- Con fecha de 14 de septiembre de 2020, la ahora demandada presentó ante este juzgado una demanda de acción reivindicatoria marcaría frente a la actora, al amparo de lo dispuesto en el artículo 2.2 LM, con el objetivo de adjudicarse la propiedad de la marca anterior. En fecha 10 de mayo de 2021, se pronunció sentencia núm. 181/2021, mediante la que se desestimaba íntegramente la acción.

5.- Se ejercitan acciones declarativas de infracción, cesación e indemnización de daños y perjuicios sufridos, ex artículos 34, 41 y cc LM. La eventual interposición de la acción fue previa y extrajudicialmente anunciada a la demandada. La condena de daños y perjuicios invoca el régimen previsto en el artículo 43.5 LM.

**Segundo.** Admitida a trámite la demanda, se acordó el traslado al resto de partes, según consta.

**Tercero.** La parte demandada contestó a la demanda en fecha de 15 de noviembre de 2021, para solicitar su desestimación con imposición de costas a la demandada.

Los argumentos de la parte demandada, en cuanto relevantes para la solución del caso,

pueden resumirse así:

1.- La actora ha decidido instar el presente procedimiento a pesar de que la reivindicación de la marca está pendiente de ser resuelta en segunda instancia, sobre la base de una asunción de la legitimidad de las dos partes en este litigio por una sentencia que todavía no es firme.

2.- Aunque la parte demandada formuló recurso de apelación contra la anterior, esa resolución sí asumió la legitimidad de ambas partes y, con la aceptación y la valoración tan positiva de lo resuelto, no se entiende qué pretende la actora con este procedimiento, cuando es claro que, a tenor de la sentencia de este juzgado, que dicha parte ha asumido, solo un fallo contencioso administrativo puede avalar el interesado relato de hechos de su demanda.

3.- Nada de lo que haga la actora puede cambiar esta situación y salvo que la primera sentencia de este juzgado sea revocada, tampoco el orden jurisdiccional civil resolverá el conflicto entre ambas, por más que la demandante acabe conservando su marca nacional.

4.- A su vez, no existe uso de marca alguna por la demandada, sino de una denominación legal que es legítima, a resultas de la propia sentencia de este juzgado, mientras la legitimidad de esta parte no sea negada por un fallo judicial firme. El ámbito que la marca protege no coincide con las competencias legales naturales de un Consejo General de Colegios, a tenor de lo establecido en el artículo 9.1, letras de la a) a la ñ) de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre colegios profesionales.

5.- En particular, es la Fundación Academia Española de Nutrición Humana la que, en colaboración con la demandada y con empleo de sus propios signos distintivos, desarrolla las labores de organización de congresos y programas de formación.

**Cuarto.** Las partes fueron convocadas para la celebración de audiencia previa, que tuvo lugar el día 8 de febrero de 2022. Agotadas las finalidades del acto, quedaron los autos vistos para resolver de conformidad con lo previsto en el artículo 429.8 LEC.

#### **HECHOS PROBADOS**

La valoración de las alegaciones de las partes y de su actividad probatoria permite establecer, como acreditada en la instancia y relevante para la solución del caso, la siguiente relación de hechos probados:

1.- Con fecha de 4 de junio de 2018, la actora solicitó el registro de la marca nacional “Consejo General de Colegios de Oficiales de Dietistas-Nutricionistas” (mixta), en la clase 41, posteriormente concedida y actualmente en vigor como M3722026/8, cuya representación gráfica es la que se ha reproducido en los antecedentes de esta resolución.

*(hecho no controvertido; doc. 2 actor)*

2.- Mediante sentencia de 10 de mayo de 2021, recaída en los autos de juicio ordinario núm. 695/20 de los que se siguen ante este juzgado, resolví la desestimación de la acción reivindicatoria ejercitada por la parte demandada contra la actora, respecto de la marca nacional M3722026/8, “Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas” (mixta).

*(no controvertido; doc. 4 actor-sentencia)*

3.- En la fundamentación jurídica de esa resolución señalé que:

*“(...) 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).

(...)

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”.

(no controvertido; doc. 4 actor-sentencia)

4.- La parte demandada utiliza su denominación legal en su página web corporativa, perfiles de redes sociales, correspondencia interna y externa y también para la difusión de sus actividades institucionales.

(docs. 8-10 actor; más documental aportada durante la celebración del acto de audiencia previa)

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

### Primero. Desestimación de la demanda.

1.- Debo desestimar la demanda formulada por la parte actora, por dos razones y en coherencia con lo resuelto mediante auto de 15 de octubre de 2020, de desestimación de petición de medidas cautelares coetáneas de cese de actividad. Primero, al considerar que su interposición responde al uso abusivo por la actora de los derechos inherentes a la titularidad formal que ostenta sobre el signo que constituye la denominación social de una y otra parte. Segundo, que no consta acreditado un auténtico uso infractor por parte de la demandada y que interfiera en las funciones marcarias del signo registrado por la actora, siendo que el *ius prohibendi* del titular de una marca no le faculta para impedir que un tercero utilice lealmente su denominación social en el mercado, aunque sea total o parcialmente coincidente con el signo marcario prioritario.

2.- Las circunstancias del caso no exigen de un esfuerzo de motivación particular para

justificar la valoración probatoria que conduce a la narración de hechos probados.

3.- Después, debo advertir que ninguna de las partes ha propuesto la suspensión de este proceso por su relación de prejudicialidad con el previamente tramitado por este juzgado y que, en lo que a esta instancia se refiere, se resolvió mediante una sentencia que todavía no es firme. Como es sabido, así en el artículo 43 LEC, el juez civil no puede acordar por sí mismo la suspensión de un proceso por su relación prejudicial con otro. Sin embargo, la titularidad de la marca a la que se refiere este proceso se encuentra todavía cuestionada por el resultado de aquel.

4.- Sea como fuere, con relación de prejudicialidad o sin ella, lo que no puedo obviarse aquí, siquiera por la aplicación de lo previsto en el artículo 222.4 LEC, es la vinculación entre uno y otro proceso.

5.- Y allí señalé que el conflicto existente entre las partes no es uno auténticamente marcario, sino administrativo, resultado del difícil proceso de constitución del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas. Una y otra parte aglutinan a diversos colegios profesionales de la geografía española con intereses aparentemente irreconciliables en la representación de dicho colectivo profesional. Pero, a efectos civiles y mientras ese conflicto administrativo todavía no ha sido resuelto definitivamente, no puede privarse de legitimidad y plena personalidad jurídica a una y otra entidad, aunque no compartan la misma naturaleza. Como igualmente expresé entonces y debo reproducir aquí, el origen del conflicto trabado entre una y otra parte tampoco se resolverá por el pronunciamiento de esta sentencia.

6.- Allí también advertí que la que aquí es parte demandada y que intervenía allí como parte actora, se servía de aquel proceso marcario de reivindicación con el espurio propósito de interferir en el proceso público de constitución del Consejo General. Pues bien, ahora en un sentido inverso, debo dirigir al mismo reproche a quien en este proceso interviene como parte actora y allí lo hacía como demandada, por el mismo motivo. Debo señalar igualmente que la solicitud de registro marcario interesada por el actor fue posterior a la constitución de la Comisión Gestora para el impulso paralelo del proceso que desembocó en el reconocimiento de la demandada como entidad de derecho público, todo en la misma revisión de hechos probados asumidos en la sentencia cuya fundamentación he reproducido parcialmente.

7.- La especificidad del Derecho Marcario, que se resuelve en su regulación a través de una ley especial, no excluye su correspondencia, comunicación y plena sujeción a las categorías generales del Derecho Privado. Y, como es igualmente sabido, nuestro sistema de Derecho Privado repudia el abuso de derecho o su ejercicio antisocial, ex artículo 7 CC.

8.- Pues bien, la primera de las razones para la desestimación de la demanda, en coherencia con lo anteriormente señalado, es que la parte actora abusa de la titularidad marcaria formal que ostenta sobre el signo que constituye la denominación social de una y otra parte, para obtener un efecto que no está ligado titularidad de la marca, ni amparado por el derecho de exclusiva que le es inherente, según su funcionalidad. En efecto, la parte actora usa abusivamente de la facultad que le confiere el artículo 34.3d LM.

9.- El derecho de exclusiva marcario se erige sobre los mismos límites de orden moral, teleológico y social que pesan sobre el ejercicio de cualquier otro derecho. La desnaturalización del derecho de exclusiva marcario o su ejercicio extralimitado, no constituyen, por lo tanto, un interés susceptible de protección jurídica. Porque la voluntad de perjudicar a otro no se corresponde con un

uso recto de ningún derecho subjetivo (por todas, STS, 1ª, de 1 de febrero de 2006, ponente Juan Antonio Xiol Ríos).

10.- Lo que la concesión del derecho de exclusiva marcario pretende proteger es la finalidad esencial de identificación del origen empresarial de un producto o servicio. Esta protección no se extiende a ningún otro propósito abiertamente separado de esa función marcaria esencial.

11.- En segundo lugar, según es de ver en las alegaciones de la parte actora y como resulta de su actividad probatoria practicada en el proceso, documental, no consta que la parte demandada utilice el elemento denominativo del signo registrado por la actora con plena finalidad marcaria. Por el contrario, la identificación de la demandada en el tráfico mediante el empleo de su denominación social se consume en el solo plano de la actividad institucional que como entidad pública le es inherente, de manera limitada al desarrollo de su objeto estatutario. En efecto, la documental aportada por la actora no acredita actividad de la demandada de especie distinta de la prevista en el art. 9.1.a Ley 2/1074, sobre colegios profesionales.

11.- Por lo tanto, no consta que la demandada haga uso del signo registrado por la actora empleándolo como marca y con finalidad marcaria.

12.- Por el contrario, la parte demandada usa su propia denominación social para identificarse como sujeto de derecho, en las facetas internas y externas de su giro. Esta es la conclusión que debo alcanzar cuando el grueso de las imputaciones de la actora se resume, principalmente, en censurar que la demandada utiliza una página web corporativa o perfiles de redes sociales vinculados a su sola identidad.

13.- No existe por lo tanto un sustrato idóneo y suficiente para el ejercicio de una acción de infracción en este caso, en la comunicación de los artículos 34 y 37 LM.

14.- En efecto, cuando la legislación marcaria atribuye al titular de una marca el derecho a impedir que otro utilice el signo registrado como denominación social (art. 34.3.d LM) y únicamente reconoce como limitación del derecho de marca la utilización por una persona física de su propia denominación (art. 37.1.a LM), no por ello se impide a una persona jurídica utilizar su denominación social coincidente con el signo marcario registrado sin finalidad marcaria, puesto que los apartados primero y segundo del artículo 34 continúan exigiendo, como sustrato del juicio de infracción, que la denominación social conflictiva se utilice en el tráfico económico con plena finalidad y afectación marcaria y sin consentimiento del titular de la marca (partiendo de Suñol, A., “El conflicto entre signos distintivos y denominaciones sociales”, Almacén de Derecho, 3 de mayo de 2020).

15.- Por eso la reforma de dichos preceptos es plenamente compatible con la doctrina jurisprudencial tradicional y depuradora de los conflictos entre marcas y denominaciones sociales, así en la STJUE, Gran Sala, de 11 de septiembre de 2017, C-17/06, Celine:

*“(…) una denominación social, un nombre comercial o un rótulo de establecimiento no tiene por sí mismo la finalidad de distinguir productos o servicios (véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de noviembre de 2002, Robelco, C-23/01, Rec. p. I-10913, apartado 34, y Anheuser-Busch, antes citada, apartado 64). En efecto, una denominación social tiene por objeto identificar una sociedad, mientras que un nombre comercial o un rótulo tiene por objeto designar un establecimiento mercantil. Por tanto, cuando el uso de una denominación social, de un nombre comercial o de un rótulo de establecimiento identifica una sociedad o designa un*

*establecimiento mercantil, no puede considerarse que existe «para productos o servicios» en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva”.*

16.- Esta misma línea argumental es perceptible en la asunción española de esa doctrina jurisprudencial. En efecto, la Sala Primera también ha establecido algunas reglas para conducir ese examen sobre la colisión entre marcas y denominaciones sociales, así en la STS, 1ª, núm. 375/2015, de 6 de julio, ponente Ignacio Sancho:

*"7. De ahí que, partiendo de que la mera titularidad de la denominación social no justifica la infracción de los signos marcarios de la demanda, es preciso especificar en qué ha consistido su empleo en el tráfico económico, para juzgar si la identificación de la sociedad puede generar esa percepción de conexión entre la sociedad y los productos que comercializa o los servicios que presta. La Audiencia, al estimar la acción de violación, parte como hecho acreditado de que "la demandada se desenvuelve en el tráfico comercial como Autoram, S.L., que es su denominación social", sin perjuicio de que en ocasiones la demandada empleó también la denominación Autoram junto con BMW, para lo que está autorizado por ser concesionario de esa marca de coches. Aunque hubiera sido deseable que la sentencia de instancia especificara en qué consistió el uso de la denominación social, por el empleo del calificativo de comercial y por las referencias que se hacen al uso de la denominación Autoram junto con el signo de BMW, cabe entender que esta referencia a que "la demandada se desenvuelve en el tráfico comercial como Autoram, S.L., que es su denominación social", implica algo más que un uso de la denominación social para identificarse la sociedad en la documentación jurídica".*

17.- Por todo ello, procede la desestimación de la demanda.

#### **Segundo. Costas procesales.**

18.- La desestimación de la demanda determina la condena en costas de la actora, ex artículo 394 LEC.

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

#### **FALLO**

Desestimo la demanda, condenando a la actora al pago de las costas procesales.

Frente a la presente cabe interponer recurso de apelación.

Notifíquese.

Acuerdo, mando y firma.