

**Juzgado Mercantil núm. 3 de Valencia**

**Juicio ordinario 463/21**

**Pieza separada medidas cautelares**

**AUTO**

**núm. 369/2021**

En Valencia, a 15 de octubre de 2021.

Eduardo Pastor Martínez.

#### **ANTECEDENTES DE HECHO**

**Primero.** Con fecha de registro de 21 de junio de 2021, el Consejo General de Colegios Oficiales de dietistas-nutricionistas ha presentado demanda de juicio ordinario de acción de cesación de uso de marca registrada con indemnización por daños y perjuicios frente al Consejo General de Colegios Oficiales de dietistas-nutricionistas. De manera coetánea se ha solicitado la adopción de la siguiente medida cautelar:

*“(...) acuerde adoptar las siguientes medidas cautelares:*

- 1. Exigir a la demandada el cese inmediato en la utilización del signo distintivo “Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas”, en todos los ámbitos privados y públicos donde se esté utilizando.*
- 2. Prohibir a la demandada a utilizar de cualquier modo el 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”, tanto en sus propias relaciones internas como externas.*
- 3. Exigir la retirada cautelar 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 la página web o los perfiles en redes sociales”.*

Las alegaciones de la solicitante pueden resumirse así:

1.- La solicitante pretende evitar que se siga utilizando de forma ilegítima la marca nacional de su titularidad “Consejo General de Colegios Oficiales de dietistas-nutricionistas”, mixta, registrada en la clase 41 y 42 del nomenclátor, solicitada en fecha de 4 de junio de 2018 y habiendo sido publicada su concesión en fecha de 22 de enero de 2019 (doc. 2 actor en la demanda principal).

2.- La apariencia de buen derecho se funda en la titularidad registral de la marca, de la que la solicitante ha hecho un uso continuado y mientras la demandada realiza un uso ilegítimo de la misma en el mercado: creación de página web con las siglas de la marca, perfiles en redes sociales, uso de imagen corporativa, uso de marca ante las Administraciones Pública y para presentarse ante los distintos Colegios Profesionales (documental aportada por el actor durante el acto de vista principal).

3.- El peligro de mora procesal resulta del perjuicio indudable que para el solicitante supone

que la demandada está generando una enorme confusión acerca de quién es el titular de la marca “Consejo General de Colegios Oficiales de dietistas-nutricionistas”, siendo que la dilación de un pronunciamiento judicial fruto de la tramitación del procedimiento declarativo, determina la necesidad de anticipar la tutela de cesación que se solicita con carácter principal en él.

4.- Por fin, aunque la medida cautelar que se solicita no genera un daño para el patrimonio del demandado, se ofrece la prestación de caución por importe de 500 €.

**Segundo.** Admitida a trámite la demanda principal, la formación de esta pieza separada, de las partes para la celebración de vista, tuvo lugar el día 8 de octubre de 2021.

**Tercero.** Durante la celebración de la vista, la parte demandada, es decir, el Consejo General de Colegios Oficiales de dietistas-nutricionistas, formuló oposición a la solicitud de medida cautelar.

En síntesis, la demandada considera que la petición no reviste apariencia de buen derecho, toda vez que el uso que la actora imputa del signo registrado es, en realidad, el solo desarrollo de la labor institucional que legalmente asiste a la parte demandada, sin finalidad comercial, mientras no ha ganado firmeza la sentencia recaída en el proceso previamente tramitado ante este mismo juzgado y respecto de la reivindicación de la marca registrada por la actora y siendo que, por último, la parte actora no puede oponer un derecho de exclusiva contra la demandada. A su vez, respecto de la ausencia de concurrencia del presupuesto de mora procesal, la demandada censura que la actora tiene noticia, al menos desde el año 2018, de la culminación del proceso de constitución de la demandada y del inicio del desarrollo de actividades institucionales.

**Cuarto.** Tras la admisión de la prueba documental, quedaron los autos vistos para ser resueltos.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

### Primero.-

1.- Debo desestimar la solicitud de medidas cautelares de la parte actora, al constatar la ausencia de los presupuestos de apariencia de buen derecho y peligro de mora procesal, en la interpretación que alcanzo del artículo 728 LEC, según las alegaciones de las partes y el resultado de la prueba practicada en el caso.

2.- Para eso, con la brevedad que exige la solución del caso, consideraré la influencia que deba tener aquí lo resuelto mediante sentencia de 10 de mayo de 2021 (doc. 4 actor en demanda principal) y que involucra a las mismas partes en el proceso y, después, ofreceré un análisis particular sobre las limitaciones en el ejercicio del derecho de exclusiva del titular de una marca.

3.- Mediante sentencia de 10 de mayo de 2021 resolví la desestimación de la acción reivindicatoria entablada respecto de la misma marca a la que se refiere la solicitud de las medidas cautelares entre la entidad aquí demandada y la parte actora, en posiciones procesales alternativas. La síntesis de la motivación que me condujo a ese fallo es la siguiente. Primero, que el conflicto existente entre las partes no era uno estrictamente marcario, sino institucional y de representatividad, en el contexto de la creación paralela de dos entidades en el sector profesional de los nutricionistas y dietistas, compartiendo ambas la aspiración de representar a dicho colectivo alcanzando la condición de Consejo General. Segundo, que el proceso marcario no podía servir para depurar las distintas disputas inherentes a ese itinerario de constitución o para la corrección de sus patologías o la concesión de mayor o menor legitimidad a cada una de las partes. En tercer lugar,

mediante la recapitulación de hechos y antecedentes probados que allí plasmé y a la que me remito, señalé que todavía no habían sido consumados todos los hitos necesarios para la plena y perfecta constitución de esa entidad con aspiración de representatividad de todo el colectivo profesional afectado. En cuarto lugar y por fin, el resultado era el de la coexistencia de ambas instituciones, tras un patológico proceso de creación y enfrentamiento entre distintos colegios profesionales que se remontaba al año 2014.

4.- Considero que esta enquistada situación es la que late tras el proceso declarativo al que se refiere la solicitud de medidas cautelares. De este modo, las conclusiones que ofrecí en esa sentencia son igualmente aplicables aquí.

5.- Por lo tanto, para excluir la concurrencia del presupuesto de apariencia de buen derecho, pueden ofrecerse dos argumentos distintos.

6.- En primer lugar, uno generalista e inspirado en el Título Preliminar del Código Civil, a propósito del abuso en el ejercicio de los derechos. Considerado el anterior sustrato, creo que la parte actora deforma los límites del derecho marcario y de las facultades de exclusiva concedidas al titular de una marca española, para interferir en el proceso de constitución del Consejo General, que es a lo que aspiran una y otra parte, alterando así la representatividad del colectivo al que se dirigen una y otra entidad. Nada de eso guarda una relación ortodoxa y legítima con el ejercicio de las facultades que concede la marca registrada a su titular.

7.- En segundo lugar, como argumento específicamente marcario, las facultades previstas en el artículo 34 LM no permiten interferir en la actividad institucional de una entidad pública, si se limitan al desarrollo de su objeto estatutario (la documental traída por la actora no acredita actividad de especie distinta de la prevista en el art. 9.1.a Ley 2/1074, sobre Colegios Profesionales, siendo que, además, allí la demandada emplea su propio logo y denominación coincidente, lo que no significa que reproduzca la marca de la actora ni tan siquiera en su elemento denominativo, desde luego nunca en el gráfico). Esa interpretación es coherente con las limitaciones al derecho de marca que se pueden extraer del artículo 9.1.d LM, para impedir al titular de una marca prohibir a un tercero hacer uso en el tráfico económico de su denominación. Si evidentemente el precepto se refiere a las prohibiciones de registro marcario, considero que lo que puede operar como prohibición de registro también interviene como un límite al derecho de exclusiva marcario, en su relación concordante con el art. 37 LM y con una interpretación armonizadora de uno y otro precepto. 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 citada sentencia.

8.- A su vez y por fin, para excluir la presencia en el caso de peligro de mora procesal, puedo ofrecer dos razonamientos adicionales. En primer lugar, porque la conflictividad existente entre las partes no es una marcaria, el riesgo de confusión del público no resulta de la renuncia a anticipar ahora la tutela que se solicita con carácter definitivo en el proceso principal. Ese riesgo potencial subsistirá con medida cautelar o sin ella, porque el conflicto marcario no es su origen. En segundo lugar, que el mismo proceso descrito evidencia la coexistencia y conflictividad existente entre las partes durante largo tiempo, de manera que la demanda y solicitud de medidas cautelares de la actora operan como una mera represalia contra la demandada y derivada del proceso marcario previamente entablado por la demandada y solo entonces. De este modo, no existe razón de

urgencia que justifique la concesión de la medida.

**Segundo.-**

9.- La desestimación de la solicitud de medidas cautelares determina la condena en costas de la solicitante.

**DISPONGO**

Desestimó la solicitud de medidas cautelares y condeno a la solicitante al pago de las costas procesales.

Cabe apelación.

Notifíquese.

Acuerdo, mando y firma.