

NIG: 28.079.00.2-2019/0102265
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1091/2019
Materia: Marcas/Nombres comerciales
Demandante: FUNDACION ADO-MOURE PRO DEPORTE
PROCURADOR D./Dña. [REDACTED]
Demandado: REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE CICLISMO
PROCURADOR D./Dña. [REDACTED]

AL JUZGADO DE LO MERCANTIL N.º 11 DE MADRID

D. [REDACTED], Procurador de los Tribunales adscrito al Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, en la representación que tengo acreditada de la entidad FUNDACION ADO-MOURE-PRO DEPORTE, en el Procedimiento Ordinario 1091/2019 que se tramita frente a la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CICLISMO, bajo la dirección Letrada de Don [REDACTED] con número de colegiado [REDACTED] del I.C.A. de Ourense, comparezco ante el juzgado y como mejor proceda en derecho, **DIGO:**

Que por medio del presente escrito, en virtud del artículo 406 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, vengo contestar la reconvencción plateada de contrario frente a la demanda de mi patrocinada con base en los siguientes,

HECHOS

PREVIO.- PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE NULIDAD FORMULADA EN LA RECONVENCIÓN.

La marca española denominativa y gráfica nº 2.984.588, **CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CICLISMO** cuya solicitud de Nulidad se solicita de adverso, se concedió su registro definitivamente en fecha 19-10-2011.

La reconvencción en la que por primera vez se pretende la nulidad de la marca reseñada, tiene fecha de 16-11-2019.

El artículo 45 de la vigente Ley de Marcas establece un plazo de 5 años para poder ejercitar las acciones civiles derivadas de la violación del derecho de marca, por lo que la acción de nulidad formulada en la demanda reconvenccional de fecha 16 de noviembre de 2019, está prescrita.

PRIMERO.- Se niegan los correlativos de la reconvención, en tanto que no se reconozcan expresamente a continuación.

SEGUNDO.- INEXISTENCIA DE RESERVA LEGAL DE LA DENOMINACIÓN CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CICLISMO A FAVOR DE UNA FEDERACION DEPORTIVA CONCRETA.

No es cierto que la Ley del Deporte en su art. 46 reserve a la Federación reconviniendo la explotación o utilización, comercial o no comercial, del emblema o símbolos que componen la denominación Campeonato de España de Ciclismo y mucho menos el elemento gráfico unido a la misma de la figura idealizada del ciclista en bicicleta verde.

Por un lado tenemos que distinguir el carácter o trascendencia que tiene una competición y por otra la denominación que puede elegirse para ella.

El art. 46 de la Ley del Deporte se incardina dentro del Título IV (que ~~tiene~~ tiene 2 artículos y que se titula DE LAS COMPETICIONES).

Y lo primero que hace la Ley del Deporte en su art. 46 es establecer que las competiciones deportivas, por su naturaleza: pueden ser oficiales y no oficiales y profesionales o no profesionales

Luego por su ámbito geográfico: pueden ser internacionales, estatales y de ámbito inferior

Y a continuación combinando ambos parámetros, en el primer párrafo del art. 46-2 establece que una competición (refiriéndose a la prueba que se celebre y no a su denominación comercial) será oficial y de ámbito estatal si así la califica la correspondiente Federación deportiva española según los diversos criterios que se hayan establecido. Pues pruebas internacionales y de ámbito inferior a la estatal ya no pueden ni siquiera organizarlas, ni por tanto calificarlas de oficiales, ni denominarlas así.

Y en coherencia con todo ello es cuando regula en el 46-2 último párrafo, que una vez que la ha calificado/señalado/elegido con ese carácter o trascendencia de oficial de ámbito estatal, esa misma denominación de competición "oficial" y de ámbito "estatal", queda reservada para ella (en contraposición con las demás pruebas o competiciones no oficiales y de ámbitos autonómicos, internacionales ó provinciales ó municipales)

Por ello recalca que la denominación de: competición oficial de ámbito estatal queda reservada, a todos los efectos, para las reguladas en el presente Título, es decir que solo las pruebas o torneos que las respectivas Federaciones

califiquen según sus estándares como oficiales y de ámbito estatal, podrán denominarse con la denominación comercial que escojan Prueba/Torneo/Competición/Criterium/Meeting oficial de ámbito estatal.

Pudiendo convivir las competiciones oficiales y de ámbito estatal de cada disciplina deportiva, con competiciones no oficiales de ámbito internacional, estatal o inferior (con la denominación comercial y elementos gráficos que en su caso elija cada organizador).

Véase como ejemplo la Liga Nacional de Fútbol Profesional, que es una entidad del art. 41 de la Ley del Deporte en relación con el artículo 12-2º y 4º de la misma Ley y que organiza una competición oficial de carácter profesional y ámbito estatal, que tiene registrada la **Marca nacional M3019066(5) - PRIMERA DIVISION** y que incluso a efectos de patrocinio ha elegido denominarla LaLiga Santander y nada obstaría a que otro operador mercantil organice y denomine Campeonato de España de Fútbol a una competición no profesional y no oficial.



Otro buen ejemplo de ello sería el signo distintivo registrado en la OEPM, **Marca nacional M2917775(8) - CCE CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CICLISMO PARA MEDICOS**, concedido desde 16 de junio de 2010:



Por todo ello la denominación comercial registrada de Campeonato de España de Ciclismo, que no contiene la palabra oficial, ni la palabra estatal, junto con el elemento gráfico unido a la misma de la figura idealizada del ciclista en bicicleta verde, no puede bajo ningún concepto identificarse con esa pretendida reserva legal.

Si hubiera querido el legislador, hubiera regulado como se hace en el art. 12-4 ó en el art. 49 de la Ley del Deporte, para las denominaciones: Sociedad Anónima Deportiva, Liga Profesional, Federación deportiva española, «Juegos Olímpicos», «Olimpiadas», «Comité Olímpico», "Juegos Paralímpicos", "Paralimpiadas" y "Comité Paralímpico".

Artículo 12

1. A los efectos de la presente Ley, las Asociaciones deportivas se clasifican en Clubes, Agrupaciones de Clubes de ámbito estatal, Entes de Promoción deportiva de ámbito estatal, Ligas Profesionales y Federaciones deportivas españolas.

2. Las Ligas son asociaciones de Clubes que se constituirán, exclusiva y obligatoriamente, cuando existan competiciones oficiales de carácter profesional y ámbito estatal, según lo establecido en el artículo 41 de la presente Ley.

3. Se podrán reconocer Agrupaciones de Clubes de ámbito estatal con el exclusivo objeto de desarrollar actuaciones deportivas en aquellas modalidades y actividades no contempladas por las Federaciones deportivas españolas. Sólo podrá reconocerse una Agrupación por cada modalidad deportiva no contemplada por dichas Federaciones.

Para el desarrollo de la actividad deportiva objeto de su creación, dichas Agrupaciones coordinarán su gestión con las Federaciones deportivas de ámbito autonómico que tengan contemplada tal modalidad deportiva.

El reconocimiento de estas Agrupaciones se revisará cada tres años.

4. Las denominaciones de Sociedad Anónima Deportiva, Liga Profesional y Federación deportiva española se aplicarán, a todos los efectos, a las Asociaciones deportivas que se regulan en la presente Ley.

Artículo 49

1. La explotación o utilización, comercial o no comercial, del emblema de los cinco anillos entrelazados, las denominaciones «Juegos Olímpicos», «Olimpiadas» y «Comité Olímpico», y de cualquier otro signo o identificación que por similitud se preste a confusión con los mismos, queda reservada en exclusiva al Comité Olímpico Español.

2. Ninguna persona jurídica, pública o privada, puede utilizar dichos emblemas y denominaciones sin autorización expresa del Comité Olímpico Español.

3. La explotación o utilización, comercial o no comercial, del emblema o símbolos, las denominaciones "Juegos Paralímpicos", "Paralimpiadas" y "Comité Paralímpico", y de cualquier otro signo de identificación que por similitud se preste a confusión con los mismos, queda reservada en exclusiva al Comité Paralímpico Español. Ninguna persona jurídica, pública o privada, puede

utilizar dichos emblemas y denominaciones sin autorización del Comité Paralímpico Español.

-- Se acompaña la información vigente de la OEPM sobre el Registro de la marca n.º 3.019.066. Doc. 01.

-- Se acompaña la información vigente de la OEPM sobre el Registro de la marca n.º 2.917.775. Doc. 02.

TERCERO.- INEXISTENCIA DE MALA FE EN EL REGISTRO DE LA MARCA CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CICLISMO POR PARTE DE FUNDACION ADO-MOURE-PRO DEPORTE.

Sobre la mala fe alegada de adverso, concurre inexistencia de la misma.

En el totum revolutum de la reconvención formulada por la RFEC parece que se viene a denunciar que la marca **CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CICLISMO** (y se deja caer que otras marcas también, pero realmente no se ha entablado ningún tipo de acción frente a ellas) titularidad de FUNDACION ADO-MOURE-PRO DEPORTE, habría sido solicitada de mala fe, por lo cual incurriría en una causa de nulidad prevista en el artículo 51.1.b) de la LM.

El artículo 51.1.b) de la LM señala que es causa de nulidad absoluta de la marca registrada, "*Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe*".

La mala fe del registro es un concepto jurídico indeterminado que, conforme a la STJUE de 11 de junio de 2009 (Asunto C-529/07, Chocoladenfabrik Lindt vs Franz Hauswirth), debe valorarse conforme a los siguientes criterios:

- a) La mala fe debe apreciarse en el momento de la solicitud del registro.
- b) Debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores, entre los que destacan, sin limitación:
 - (i) una presunción de conocimiento de utilización por un tercero de un signo idéntico o similar;
 - (ii) la duración de la utilización del signo anterior;
 - (iii) la notoriedad del signo anterior; y
 - (iv) la intención del solicitante.

La STS de 8 de febrero de 2017 concreta la mala fe en los siguientes términos: "*ha de estimarse la concurrencia de mala fe cuando se ejercita un derecho a la inscripción de la marca con una finalidad económico-social distinta de aquella para la cual ha sido atribuido su titular en el ordenamiento jurídico, y más particularmente, cuando se pretende aparentar una inexistente conexión entre los productos o servicios con los de un tercero, buscando, con una aproximación al signo*

ajeno, obtener el favor de los consumidores con el aprovechamiento de la reputación del segundo"

En este caso, se sostiene de adverso que la mala fe se puede deducir del hecho de que como la marca no está registrada, se registra sin el conocimiento ni autorización de la RFEC, y que el registro de la marca tiene una finalidad obstruccionista u obstaculizadora, a fin de evitar que el auténtico propietario de la marca pueda registrarla, y que se registra para afectar a la posición concurrential de la RFEC y, en especial, para vaciar el valor y el mérito de los signos distintivos y la marca a que está ligada dicha posición, en este caso la práctica deportiva a nivel nacional.

Nada más lejos de la realidad, la marca se registra con una única finalidad y es hacer el deporte accesible para todos y organizar pruebas atractivas y prestar un servicio solvente, con una denominación llamativa y sobre todo con seguridad jurídica.

Tanto al tiempo de la solicitud del registro marcario, como en los años posteriores, FUNDACION ADO-MOURE-PRO DEPORTE, realmente ejercitaba y ejercita una actividad empresarial en relación con los servicios protegidos por los signos distintivos: organización de pruebas deportivas tal y como acreditamos documentalmente en nuestra demanda y a la que expresamente nos remitimos.

Ambas entidades han competido en el mercado ofreciendo a los consumidores sus servicios, una vez fijando unas reglas de actuación coordinadas, y otras en plena competencia, hasta llegar al estadio actual en que la "lucha" por el mercado, es total.

Se reitera que FUNDACION ADO-MOURE-PRO DEPORTE ha defendido sus derechos, no solo a través de promover el registro marcario de unos signos distintivos que le den seguridad jurídica a su actuación, sino organizando efectivamente las competiciones con absoluta conexión con las marcas registradas.

De esta forma, podemos concluir en el sentido de la sentencia del Tribunal Supremo que se ha citado: la inscripción de los signos distintivos no se ha realizado buscando una finalidad distinta a la prevista por el legislador y que debe ser la que ha de presidir un registro marcario, quedando acreditada la conexión entre unos productos y servicios titularidad de FUNDACION ADO-MOURE-PRO DEPORTE con esos signos, mostrando una verdadera actividad empresarial en torno a esos activos y signos a lo largo del tiempo.

Por todo ello solo puede concluirse que FUNDACION ADO-MOURE-PRO DEPORTE solo pretendía la protección de su actividad empresarial, la que de forma real ejecuta y ha ejecutado a lo largo del tiempo. Y todo ello a través del registro de unos signos vinculados a su actividad y a los servicios de que es titularidad y sobre

los que pivota aquella. Por ello no se acredita la mala fe del registro marcario, y por tanto debe rechazarse la nulidad absoluta planteada al respecto.

CUARTO.- INEXISTENCIA DE LA CONDICIÓN DE LA RFEC DE ORGANISMO PÚBLICO QUE PERMITA LA APLICACIÓN DEL ART. 5.1.G DE LA LM RESPECTO A LA NATURALEZA OFICIAL DEL SIGNO CUYA NULIDAD DEMANDA.

Sobre la **naturaleza de Organismo Público de la RFEC que se pretende esgrimir de adverso**, ya hemos dicho que se trata de una entidad eminentemente privada, de conformidad con lo previsto en el artículo 30 de la Ley 10/1990, del Deporte, que establece que las federaciones deportivas españolas son entidades privadas, con personalidad jurídica propia, que, además de sus propias atribuciones, ejercen, por delegación, funciones públicas de carácter administrativo, actuando en este caso como agentes colaboradores de la Administración pública.

Pero en esencia y para el caso eminentemente mercantil que nos ocupa, es una entidad privada, que no forma parte de la administración del estado, y que opera en el mundo mercantil y jurídico en pie de igualdad con el resto de operadores privados.

No se olvide que desde el punto de vista del mercado interior comunitario todas las federaciones, asociaciones y sociedades deportivas tienen la consideración de empresas —aun cuando su actividad no implique la consecución de beneficios económicos—, y téngase en cuenta que normalmente las Federaciones gestionan con carácter monopolístico su correspondiente modalidad deportiva, lo que parece que no resulta compatible con la libre competencia entre empresas desde la perspectiva de los actuales artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea, teniendo también múltiples roces y conflictos con la legislación estatal como es el caso del ámbito Concursal (siendo famosos los casos en que Federaciones con resoluciones propias pretenden alterar la situación económica ó patrimonial ó de la actividad de la concursada y que no son admitidas por los Jueces del concurso) y ya se comienza hablar del fin del monopolio deportivo de las federaciones en la organización de pruebas tal y como acreditamos más adelante.

Y es que sus Estatutos y Reglamentos no forman parte del corpus jurídico normativo público y solo tienen eficacia entre sus asociados, es decir, frente a las fuentes primarias —de origen parlamentario— y las fuentes secundarias —de origen gubernamental— se sitúan las fuentes terciarias como manifestaciones de la autonomía de los particulares, que establecen reglas válidas, *erga omnes*, en un determinado ámbito material corporativo, asociativo, fundacional o deportivo. Es lo que desde hace tiempo en el mundo del deporte se denomina como

autorreglamentación, o en nuestra jurisprudencia deportiva se han calificado como disposiciones de «ínfimo rango normativo».

¿Entonces, cuál es la naturaleza jurídica de estos Convenios, de las Circulares o de los Estatutos y Reglamentos de las Federaciones deportivas? En la aprobación de los Convenios y Circulares no interviene, en principio, la Administración, por lo tanto, su naturaleza parece formalmente privada, aun cuando su contenido puede afectar al ejercicio de funciones públicas delegadas en las entidades deportivas, en cuyo caso tales preceptos serán susceptibles de ser recurridos ante el Consejo Superior de Deportes.

Y sobre estas normas lo que hace la Administración es ejercer un control de legalidad que hace que su aprobación, por el Consejo Superior de Deportes o el órgano autonómico correspondiente, sea una condición determinante para su misma existencia en cuanto norma jurídica, y su publicación en el BOE lo es a efectos de su publicidad y entrada en vigor por que la propia legislación expresamente subordina la entrada en vigor de la normativa federativa a su publicación en el *Boletín Oficial*, y es claro que su validez y eficacia resultan condicionadas hasta que se produzca tal circunstancia, pero bajo ningún concepto las convierten en normas emanadas de la administración pública.

Por todo ello tampoco puede pretender la RFEC, revestirse para esta materia eminentemente mercantil de la condición de Organismo Público, por que no lo es. Ni puede admitirse que las marcas o denominaciones que de alguna manera se puedan relacionar con ella, den sensación de oficialidad, pues no es un organismo oficial de la administración del estado y por tanto no se puede considerar que los servicios que ampara la marca cuya nulidad demanda están avalados o que gozan de una protección institucional oficial, resultando inaplicable el Art. 5.1.g de la LM en los términos que se formula en la demanda reconvencional.

-- Se acompaña artículo periodístico sobre el fin del monopolio deportivo de las federaciones. Doc. 03.

QUINTO.- INEXISTENCIA DE LA CONDICION DE MARCA RENOMBRADA (ANTES NOTORIA) DE LA REGISTRADA POR LA RFEC: "CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CICLISMO RFEC". CONCURRE ADEMÁS ORFANDAD PROBATORIA AL RESPECTO EN LA FORMA REQUERIDA POR LA LEY DE MARCAS.

No es cierto que la marca Campeonato de España de Ciclismo RFEC, sea una marca renombrada de la RFEC, pues a lo largo de los años ha venido utilizando multitud de denominaciones símbolos y emblemas para referirse a sus pruebas:

-- Campeonato de España de Fondo en Carretera

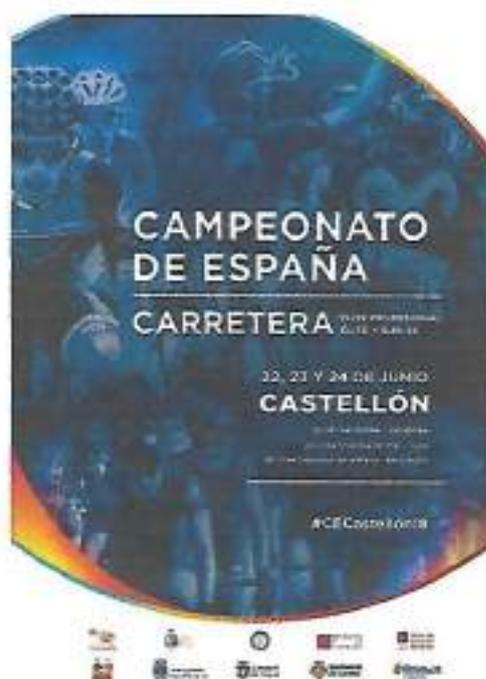
-- Campeonato de España de Ciclismo en Ruta

-- Campeonato de España en Carretera: Élite/Élite UCI

-- Para el celebrado en año 2017: "Campeonato España Carretera Élite Profesional - Élite Hombres - Élite Mujeres - Sub 23"



-- En el celebrado en año 2018: "Campeonato de España Carretera Élite Profesional Élite y Sub23"



-- Y en el último celebrado en año 2019: "Campeonato España Profesional-Élite Hombres Mujeres y Sub23"



De hecho si observamos hoy en día a la página web de la propia RFEC, en la pestaña Carretera y el apartado Campeonatos, nos figuran los siguientes:

- Campeonato España Profesional, Élite H M y Sub23
- Campeonato España Junior y Master
- Campeonato España Escolar de Ciclismo
- Campeonato de España Ultrafondo

Pero en ningún lugar de toda la página Web aparece mencionada la marca registrada de CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CICLISMO RFEC, unido al distintivo gráfico de la figura de una corona.

Donde está entonces el renombre de la marca, si desde su registro concedido en fecha 26 de abril de 2016, no la ha utilizado ni una sola vez, ni tampoco la utiliza en la actualidad?



El régimen de la Ley de Marcas cuando fue registrada la marca cuyo carácter de renombrada se pretende, vigente hasta 13-1-19, establecía:

Artículo 8. Marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados.

1. No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores.

2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial. La protección otorgada en el apartado 1, cuando concurren los requisitos previstos en el mismo, alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados.

Hasta ahora, se distinguía entre marca notoria y renombrada en función del ámbito en el que la marca fuera conocida, y así, se consideraba marca NOTORIA cuando la marca era conocida *"por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen"* la marca o el nombre comercial, y marca RENOMBRADA cuando la marca o el nombre comercial eran conocidos *"por el público en general"*.

Con la nueva redacción del artículo 8 de la Ley de Marcas, desaparece esta distinción y sólo se tendrá en cuenta la marca renombrada.

La ausencia de definición de la marca renombrada nos lleva a buscarla en la interpretación que tanto la EUIPO como los tribunales han dado al apartado 5 del artículo 8 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea, que con idéntica redacción al nuevo artículo 8 de la Ley de Marcas española, solo se refiere a las marcas renombradas.

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha juzgado que el concepto de «renombre» supone un cierto grado de conocimiento por parte del público pertinente, que debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca la conoce (véase la sentencia PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, apartados 21 y 24).

Al referirse al conocimiento *«por una parte significativa del público interesado»*, cabe concluir que la calificación de **marca renombrada** se realiza atendiendo a criterios cuantitativos del conocimiento de la misma, pero no sólo en términos de porcentaje de dicho conocimiento, sino también a la vista de otros factores que resulten relevantes para el caso específico.

En este sentido, la Sentencia del TJUE (Sala Cuarta) de 03/09/2015, dictada en el asunto C-125/14, establece que para determinar ese conocimiento, se deben tomar en consideración todos los elementos pertinentes del asunto concreto, es decir, *“la cuota de mercado conseguida por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla (sentencia PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, apartado 25)”*.

Estos criterios, son los mismos que el art. 8 de la Ley de Marcas, antes de su modificación, tenía en cuenta en su apartado 2, para determinar el carácter notorio de la marca.

Esto nos lleva a concluir que la actual marca renombrada, va a tener un tratamiento equivalente a lo que hasta ahora se ha denominado marca notoria, y su estimación se realizará con la apreciación conjunta de los siguientes criterios, ampliamente desarrollados en las Directrices sobre la práctica actual en materia de marcas de la EUIPO (Parte C: Oposición, Sección 5: Marcas renombradas, artículo 8, apartado 5, del RMUE) en los siguientes términos:

- Conocimiento de la marca considerando que cuanto mayor sea el porcentaje de conocimiento de la marca, más fácil será aceptar que goza de renombre.
- Cuota de mercado atendiendo al porcentaje de las ventas totales atribuibles a la marca dentro de su sector.

- Intensidad del uso a través del volumen de ventas (es decir, el número de unidades vendidas) y la facturación (es decir, el valor total de dichas ventas)
- Extensión geográfica del uso que cubra una parte sustancial del territorio de referencia.
- Duración del uso considerando que cuanto mayor sea la duración del uso de la marca en el mercado, mayor será el número de consumidores susceptibles de haber entrado en contacto con ella.
- Actividades promocionales emprendidas para crear una imagen de marca y reforzar el conocimiento de la marca entre el público.

Por tanto el carácter renombrado de la marca lo tiene que acreditar su titular utilizando, entre otros, los siguientes medios de prueba:

1. Declaraciones juradas o solemnes,
2. Resoluciones de los tribunales o de las autoridades administrativas,
3. Resoluciones de la Oficina,
4. Sondeos de opinión y estudios de mercado,
5. Auditorías e inspecciones,
6. Certificaciones y premios,
7. Artículos publicados en la prensa o en publicaciones especializadas,
8. Informes anuales sobre los resultados económicos y perfiles de la empresa,
9. Facturas y otros documentos comerciales,
10. Materiales publicitarios y de promoción.

Y nada de esto hemos visto aquí, tan solo una serie de certificados de complacencia, Doc. 9, que podemos considerar autoconfeccionados (por ser todos idénticos), con inexactitudes, que expresamente impugnaremos y que no pueden servir de base bajo ningún concepto para acreditar el pretendido renombre de una marca.

-- Se acompañan Carteles de los campeonatos de la RFEC de 2017, 2018 y 2019. Docs. 04, 05 y 06.

-- Se acompaña Impresión de pantalla de la web de la RFEC. Doc. 07.

SEXTO.- CONURRE EN TODO CASO PRESCRIPCIÓN POR TOLERANCIA EN EL USO MÁS DE CINCO AÑOS DE LA MARCA POSTERIOR REGISTRADA RESPECTO A LA MARCA RENOMBRADA, QUE IMPIDE DECRETAR LA NULIDAD DE LA IMPUGNADA (Art. 52-2º LM)

Para garantizar una mayor seguridad jurídica y de conformidad con la *Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros*, la

mayoría de los países de la UE han introducido en su legislación marcaría el concepto de **tolerancia en el uso de la marca**. A la luz de este principio, el titular de una marca, que durante cinco años haya tolerado el uso de otro signo similar y posterior, perderá el derecho a oponerse al uso del mismo en lo sucesivo.

Se quiere evitar de esta forma que una empresa que durante varios años haya utilizado un signo distintivo sin obstáculo alguno, se vea repentinamente acusada de infracción por parte del titular de un derecho anterior que nunca, hasta aquel entonces, se había manifestado en contra del uso de tal signo.

Así, en el hipotético caso de que se otorgara el carácter de marca renombrada anterior a la de la RFEC, tampoco podría decretarse la Nulidad de la marca registrada por FUNDACION ADO-MOURE-PRO DEPORTE, pues como hemos señalado se concedió su registro definitivamente en fecha 19-10-2011, siendo conocida por la demandada reconviniendo desde entonces, pues si tiene en su poder y lo ha aportado como documento n.º 10 de la contestación a la demanda, la Resolución de fecha 13 de abril de 2012 del Comité Gallego de Disciplina Deportiva en la que se acuerda la no inclusión en el calendario oficial de la Federación Gallega de las pruebas denominadas "Campeonato de España", "Campeonato de Mundo" y "Campeonato de la Península Ibérica", conoce las marcas desde entonces y como han transcurrido más de 5 años de uso tolerado por el titular de la supuesta marca renombrada anterior, por aplicación del art. 52-2º de la LM, para acciones de petición de nulidad de marcas inscritas en contra de los arts. 6 a 9.1 de la LM, no puede solicitar la nulidad de la marca posterior basándose en dicho derecho anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior.

A los hechos expuestos, son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- De conformidad con los fundamentos de carácter jurídico-procesal de la reconvención, en cuanto a la jurisdicción, competencia, capacidad, representación, postulación y defensa, cuantía y procedimiento a seguir.

SEGUNDO.- En cuanto al fondo de nuestra oposición a la demanda de reconvención y como ya hemos señalado en los expositivos fácticos del cuerpo del presente escrito, alegamos los siguientes:

A) SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES CIVILES DERIVADAS DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO DE MARCA, invocamos el artículo 45 de la Ley de Marcas, sin que desde la fecha de registro de la marca cuya nulidad se pretende, en

fecha 19-10-2011, se haya producido ningún acto interruptivo de la prescripción de los previstos en el artículo 1.973 del Código Civil.

B) SOBRE LA SUPUESTA RESERVA LEGAL DE LA MARCA A FAVOR DE LA FEDERACIÓN Y EL DERECHO DE EXCLUSIVA DE LA ACTORA RECONVENCIONAL SOBRE LA MARCA, ningún apartado del art. 5 de la Ley de Marcas ampara lo sostenido por la reconviniendo, siendo incongruente (y casi rozando el absurdo) que tratándose de prohibiciones absolutas, las establecidas en el Art. 5 de la Ley de Marcas, que impedirían todo registro, para toda persona o entidad, se sostenga que la marca registrada de la demandante incurre en alguna de ellas y la marca registrada de la reconviniendo no, cuando ambas ya pasaron ese filtro y fueron registradas por la OEPM.

Caso de existir la reserva legal en base al art. 46 de la Ley del Deporte lo sería únicamente para la denominación de la competición de que se trate, con los vocablos "oficial" y de "ámbito estatal".

Pues **Signos contrarios a la ley** son aquellos cuyo registro está prohibido por disposiciones especiales con rango de ley (No Estatutos ni Reglamentos federativos, que no tiene ese rango). Así, como hemos señalado, la legislación deportiva española reserva en exclusiva al Comité Olímpico español el uso del emblema y de las denominaciones Juegos Olímpicos y Olimpiadas. Otro supuesto serían convenios o acuerdos internacionales que también son leyes en el sistema jurídico español, así, el Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949 prohíbe el uso del emblema de la Cruz Roja.

Ejemplos de marcas denegadas en la OEPM por este motivo: Marca nº 2.380.463 "EUSKAL NORTASUN AGIRIA". Marca nº 2.707.976 "LAS OLIMPIADAS DE LAS EMPRESAS" para servicios de actividades deportivas, entre otros.

C) SOBRE LA CONCURRENCIA DE MALA FE, cualquier registro marcario se presume realizado de buena fe, salvo prueba en contrario, pues la mala fe tendrá que ser probada por la parte demandante, quien la alega y ejercita la acción de nulidad, pues, «en tanto esa prueba no se produzca, **la buena fe se presume**», tal y como establece el art. 434 Código Civil español.

Contextos hay muchos:

- El típico marquista que, sabiendo del prestigio alcanzado por una marca en el extranjero, la registra en España y espera al momento en que arribe a nuestro país para atacarlo.
- El agente o representante que registra la marca de su principal a sus espaldas (se trata de una obligación legal explícita, art. 10 LM).
- El licenciatario de marca no registrada (o de otros derechos de propiedad industrial: patente, know how, franquicia, etc.) que registra la marca del licenciante.

- Quien haya entablado tratos preliminares para la realización de alguno de estos contratos de distribución con el usuario de la marca y, terminados estos, registra la misma.
- El trabajador o extrabajador que registra la marca meramente usada de la empresa donde presta sus servicios.
- El trabajador o extrabajador que constituye una sociedad que emplea el signo o una derivación del mismo.
- El socio que inscribe la marca bajo la que opera la sociedad.
- El administrador que registra la marca en perjuicio de la sociedad en la que desempeña sus servicios.
- El cónyuge de un socio que inscribe la marca con la que la sociedad actúan en el tráfico.
- El vendedor de un establecimiento que registra el rótulo del mismo en perjuicio del nuevo propietario.
- El ex arrendatario que registra el signo meramente usado cuyo uso le fue permitido durante la vigencia del arrendamiento.

Y ninguno de ellos concurre en este caso, en el que como hemos visto ocurre justo lo contrario, el signo registrado se ha utilizado efectiva y reiteradamente, para el fin natural para el que se solicitó y para el objeto social que constituye la actividad de la FUNDACION, por lo que podemos concluir que la inscripción de los signos distintivos no se ha realizado buscando una finalidad distinta a la prevista por el legislador y que debe ser la que ha de presidir un registro marcario, quedando acreditada la **conexión** entre los productos y servicios titularidad de la FUNDACION con esos signos (que es el elemento definidor establecido por nuestro TS), mostrando una verdadera actividad empresarial en torno a esos activos y signos a lo largo del tiempo.

D) INAPLICABILIDAD PARA LA RFEC DEL ART. 6.1.B DE LA LM, E INEXISTENCIA DE LA CUALIDAD DE ORGANISMO PÚBLICO DE LA RFEC PARA PODER CONSIDERAR ERROR SOBRE LA NATURALEZA OFICIAL DEL SERVICIO.

Si lo que se invoca de adverso es la prohibición relativa del signo registrado por FUNDACION, por riesgo de confusión y de asociación previsto por el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas, concurre imposibilidad de aplicación por prescripción por tolerancia, como hemos señalado y desarrollamos más adelante.

Y si lo que se invoca de adverso es la prohibición absoluta del artículo 5.1.g) de la Ley de Marcas, en cuanto a la consideración de que el signo registrado por la FUNDACION es una marca engañosa en cuanto a que pudiera sugerir la existencia de una vinculación oficial, de un posible respaldo de una institución oficial, en el sentido de que se entienda la existencia de una vinculación oficial con algún tipo de órgano administrativo, es evidente que para que ello sea así, tiene que tratarse de un servicio competencia de un Órgano Administrativo, y como ya hemos señalado la RFEC, en esencia, es una asociación de clubes de ciclismo, que no pertenece a la

administración del estado, no tiene personal funcionario y a estos efectos es un operador mercantil puro y duro.

Otro ejemplo de marca denegada por la OPEPM por esta motivación sería la Marca nº 2.659.068 "RED VALENCIANA DE SALUD MENTAL" para servicios médicos a nombre de una sociedad particular, siendo los servicios de salud mental una competencia autonómica.

E) INEXISTENCIA DE LA CUALIDAD DE MARCA RENOMBRADA EN EL SIGNO REGISTRADO POR LA RFEC Y AUSENCIA DE PRUEBAS QUE LO ACREDITEN.

Como hemos señalado, en base a la variabilidad de denominaciones que ha venido utilizando la RFEC a lo largo de los años: Campeonato de ciclismo en ruta, fondo en carretera, profesional, élite y siendo el último celebrado el de 2019 con la denominación "Campeonato España Profesional-Élite Hombres Mujeres y Sub23", que ahora pretenda que el signo registrado CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CICLISMO RFEC es una marca renombrada, cuando no la ha usado nunca desde su registro, prefiriendo expresiones más modernas o descriptivas de su actividad, resulta de todo tipo improcedente.

Máxime en este caso en el que con la exigua prueba aportada puede afirmarse que la RFEC no ha acreditado el renombre de su signo.

El renombre debe predicarse de los signos, del conocimiento generalizado que de los mismos ha de tener el público interesado en los productos o servicios identificados con el signo en cuestión. Y debemos diferenciarlo del hecho de que se acredite que el titular ha desarrollado las actividades o servicios de forma pública o notoria en el mercado, tanto local, nacional o internacional, que ahora se pretenden amparar con esos signos.

Pero ese reconocimiento no se ha acreditado que también lo sea del signo en litigio.

La existencia de organización de diversas pruebas por la RFEC seguramente quede acreditada por la documentación aportada por las partes y por las testificales que se escuchen en el acto del juicio, pero en cambio, no se puede decir lo mismo del signo no registrado hasta el 26 de abril de 2016 y que posteriormente a pesar de no haberlo utilizado, pretende hacer valer la RFEC.

La notoriedad implica un plus más que el mero registro y uso esporádico de la marca. Impone que el público de referencia tenga cabal y pleno conocimiento del signo, a efectos de identificar el origen empresarial y los productos y servicios que distingue.

Dar la razón a RFEC en cuanto a la notoriedad demandada, sería reconocer que el mero registro de un signo conduce a conferir la especial protección que la notoriedad conlleva.

En conclusión, no probándose la notoriedad del signo de la RFEC, comporta que no pueda acogerse la nulidad relativa invocada.

F) CONCURRENCIA DE PRESCRIPCIÓN POR TOLERANCIA EN EL USO MÁS DE CINCO AÑOS DE LA MARCA REGISTRADA POR PARTE DE LA FUNDACION RESPECTO A LA MARCA SUPUESTAMENTE RENOMBRADA DE LA RFEC.

Finalmente, en el presente caso, resultaría inadmisibles apreciar la causa de nulidad relativa invocada de adverso respecto al signo registrado por FUNDACION, basado en el supuesto carácter renombrado del signo registrado por la RFEC, por aplicación del artículo 52-2 de la LM, pues como ya hemos señalado se concedió su registro definitivamente en fecha 19-10-2011, siendo conocida por la demandada reconviniente desde entonces y como han transcurrido más de 5 años de uso tolerado por el titular de la supuesta marca renombrada anterior, por aplicación del citado precepto legal y en aras del principio de seguridad jurídica, no puede solicitar la nulidad de la marca posterior basándose en dicho derecho anterior.

TERCERO.- Las costas deberán ser impuestas a la parte demandante de reconvencción conforme al art.394 LEC.

Por lo expuesto,

SOLICITO, Que teniendo por presentado este escrito, se admita a trámite junto con los documentos que se acompañan y en su virtud, se tenga por contestada la demanda reconvenccional y en su día tras los trámites oportunos se dicte sentencia desestimando íntegramente la demanda reconvenccional interpuesta por la RFEC, con expresa imposición a ésta de las costas causadas.

Es justicia que pido en Madrid, a 12 de marzo de 2020.

OTROSÍ DIGO que, al amparo del art. 231 LEC esta parte manifiesta su voluntad de corregir cualquier defecto de carácter procesal en que pudiera haber incurrido.

SUPLICO AL JUZGADO, tenga por hecha la anterior manifestación.

Firmado Abogado

Firmado Procurador

Firmado Abogado
RE
IF
J
DAVID,
S
2052,
MERO
385V,
0'