

En Barcelona, a cinco de abril de dos mil dieciséis.

Vistos por Marta Cervera Martínez, Juez del Juzgado Mercantil nº 8 de Barcelona, los presentes autos de juicio ordinario seguido con el número 546/2015 entre:

Demandante.- La entidad Escola Memory S.L., representada por el Procurador de los Tribunales D. Jaume Romeu Soriano y asistido por el Abogado D. Jordi Güell.

Demandados.- D<sup>a</sup> Ana, D<sup>a</sup> Iris, D<sup>a</sup> Laura B.F., D<sup>a</sup> Julia, D<sup>a</sup> Laura G.B., D<sup>a</sup> Laura M. R., D<sup>a</sup> Lourdes, D<sup>a</sup> Mar, D<sup>a</sup> Mónica, D. Marc S.M., D. Francesc, D. Marc F.N. y D. Marc F.P., representados por el Procurador de los Tribunales D<sup>a</sup> Margarita Ribas Iglesias y asistido por el Abogado D. Eric Jordi Cubells.

D<sup>a</sup> Patricia y D. Miguel, representados por el Procurador de los Tribunales D<sup>a</sup> Margarita Ribas Iglesias y asistido por el Abogado D<sup>a</sup> María del Mar Villacampa.

Causa.- Propiedad Industrial.

## ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El día 25 de junio de 2015 fue turnada en este juzgado demanda de juicio ordinario instada por el Procurador de los Tribunales D. Ivo Ranera, en nombre y representación de Escola Memory S.L., en su escrito inicial, tras alegar los hechos y fundamentos que a sus intereses correspondieron, solicitaba que se dictara sentencia por la que se transfiera la titularidad de la marca

española N° 3007637 “Amarcord Grup Vocal” (clases 35 y 41) a la demandante Escola Memory S.L. o, subsidiariamente, se declare su nulidad por haber sido solicitada de mala fe, y en consecuencia, se ordene a la Oficina Española de patentes y Marcas para que proceda a anotar el cambio de titularidad o a anular su registro y a su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, todo ello con expresa condena en costas.

SEGUNDO.- La demanda fue admitida a trámite por decreto de 7 de julio de 2015.

TERCERO.- Por escrito de 4 de septiembre de 2015 el Procurador de los Tribunales D<sup>a</sup> Margarita Ribas Iglesias, en representación de D<sup>a</sup> Ana, D<sup>a</sup> Iris, D<sup>a</sup> Laura B.F., D<sup>a</sup> Julia D<sup>a</sup> Laura G.B., D<sup>a</sup> Laura M.R., D<sup>a</sup> Lourdes, D<sup>a</sup> Mar, D<sup>a</sup> Mónica, D. Marc S.M., D. Francesc, D. Marc F.N. y D. Marc F.P., contestó a la demanda conforme a los hechos y fundamentos que a sus intereses correspondieron solicitando que se desestimara las pretensiones de la parte actora con expresa imposición de costas. En el mismo sentido el 9 de septiembre de 2015 el Procurador de los Tribunales D<sup>a</sup> Margarita Ribas Iglesias, en representación de D<sup>a</sup> Patricia y D. Miguel, contestó a la demanda.

CUARTO.- Contestada la demanda y se convocó a las partes a una audiencia previa el día 17 de noviembre de 2015. En la audiencia previa las partes manifestaron no haber acuerdo entre ellas, se ratificaron en sus planteamientos iniciales y concretaron sus pretensiones; se resolvieron las excepciones procesales y a continuación ambas partes se pronunciaron sobre los documentos obrantes en autos, fijaron los hechos controvertidos, y se solicitó el recibimiento del pleito a prueba.

Admitidas las pruebas propuestas por ambas partes, en el mismo acto se convoca a las partes a juicio el día 30 de marzo de 2016.

QUINTO.- La práctica de las pruebas solicitadas y admitidas y las conclusiones de las partes se ha llevado a cabo en una sesión de juicio el día 30 de marzo de 2016 quedando el pleito quedó visto para sentencia.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Pretensiones de las partes.- La entidad Escola Memory S.L. (en adelante Escola Memory) ejercita la acción reivindicatoria ex art. 2.2. LM respecto de la marca española nº 35507993 “Amarcord Grup Vocal” registrada para la clase 41 por los ahora demandados miembros todos ellos del Cor Amarcord. Considera la Escola Memory que los demandados han registrado la marca con claro fraude de los derechos de la actora e infracción de obligaciones contractuales, ya que al tiempo de solicitar el registro eran concedores de que la escuela estaba explotando extrarregistralmente la denominación Cor Amarcord para actividades comprendidas en el grupo 41 (formación, educaciones, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales), denominación que identifica a un coro vocal creado en el seno de la Escuela Memory. Alega la actora que los demandados han infringido la obligación legal de cumplir con las relaciones contractuales que le unían a la actora, tanto mercantil como laboral, tanto por las labores de promoción del Coro que llevaba a cabo la actora como por los contratos ya cerrados que no se incumplieron.

En atención a la acción ejercitada y a los hechos invocados la Escola Memory interesa la recuperación de la citada marca en su favor y, subsidiariamente, se ejercita la acción de nulidad de la marca en base al art. 51.1.b) LM por haber actuado el solicitante de

mala fe al tiempo de su registro. Por ello se solicita la transferencia de la titularidad de la marca o, subsidiariamente, su nulidad.

Los demandados se oponen a la demanda negando la existencia de fraude en el registro de la marca y de infracción contractual alguna. Se admite que el Coro nació en la Escuela Memory, que los miembros ensayaban allí alquilando las instalaciones por lo que pagaban una cuota y que la escuela realizó actividades de promoción, pero al margen de ello niegan que el coro pertenezca a la actora así como que haya hecho uso extrarregistral de la marca invocando falta de legitimación activa para el ejercicio de la acción reivindicatoria. Consideran los demandados que la denominación “Cor Amarcord” estaba siendo utilizada por el Coro y no por la Escuela, en su defensa alegan que el contrato para la participación en el programa se suscribe por todos los integrantes del coro y no por la escuela y que las actuaciones de Sant Cugat (diciembre 2014) y del Teatro Mirasol (febrero 2015) fueron conseguidas por los demandados y no por la actora. Por ello entienden que la Escuela ha consentido el uso extrarregistral de la marca por parte de los demandados y que la presente reclamación tiene por objeto recuperar los supuestos gastos en que la actora habría incurrido y que ascienden a 12.000 euros.

La representación en autos de D<sup>a</sup> Patricia y D. Miguel, además de compartir la misma línea de defensa del resto de demandados, invocan falta de legitimación pasiva de los representados por no ser alumnos de la escuela.

SEGUNDO.- Hechos probados.

De las pruebas practicadas en las presentes actuaciones (especialmente de la documental que consta en las actuaciones y

que no ha sido impugnada y las testificales practicadas en juicio) resultan acreditados los siguientes hechos:

1. La entidad actora Escola Memory S.L. es una sociedad dedicada a la docencia y producción en el ámbito teatro-musical desde hace más de 20 años en Barcelona, bajo la dirección de Meritxell y su hermana la actriz Àngels.

a. Hecho no controvertido.

2. Que desde el año 2012 se crea en la Escuela Memory un Coro Vocal, como actividad propia de la misma, denominado "Cor Memory".

a. En este sentido se pronunciaron en juicio los testigos D<sup>a</sup> Carmen S., Jefa de Departamento de Música y Voz la Escuela, y Alfredo i., encargado de la producción del Coro, que corroboraron que el Coro nace en la Escuela Memory, concretamente idea de la Sra. S., que la consultó con el Jefe de Estudios Sr. V. y fue finalmente aprobada por las hermanas Àngels y Meritxell, directoras de la Escuela y dueñas.

b. Ambos testigos ratificaron que el Sr. S. no participa en la creación del coro sino que se le ofrece el cargo de director, junto con la Sra. S., cuando la idea está tomada.

c. Como bloque doc. 1 de la Audiencia Previa se aporta la acreditación de que fue la Escuela Memory quien organiza el casting con algunos alumnos de la escuela para formar el coro y también se abre a no alumnos. El Sr. I. indicó que para participar en

el casting se estableció una cuota para los alumnos y otra para el resto.

3. Los componentes del coro eran un total de 16 cantantes más los directores Marc S. y Carmen S.

a. En este sentido el documento nº 1 de la demanda donde están identificados los integrantes del Coro y también se pronunciaron en juicio sobre este extremo los testigos Sra. Carmen S. y Alfredo I.

4. Que muchos de los integrantes del Coro eran alumnos de la escuela, siendo sus directores Marc S. y Carmen S. trabajadores del centro.

a. De las testificales de la Sra. S. y del Sr. I. resulta acreditado este hecho.

5. Los integrantes del coro pagaban una cuota para atender los gastos en que incurría la escuela por formación y los sueldos de los directores.

a. Así consta acreditado con las testificales de la Sra. S. y del Sr. I.

6. El 16 de mayo de 2014 desde la Escola Memory, en concreto, el trabajador Sr. Fredy I., se solicita información para que el Cor Memory participara en el programa de TV3 Oh Happy Day!.

a. Se aporta como documento nº 2 de la demanda la relación de mails que se intercambia el Sr. I., en nombre de la escuela y del coro, con el programa de televisión para formalizar la inscripción.

b. En este mismo sentido lo explicó el testigo Sr. I. en juicio y la Sra. Mar G., persona de contacto con Veranda Televisión -productora del programa-.

7. El cambio de nombre del Coro de Cor Memory a Cor Amarcord se decide mediante un grupo de whatsapp los días 21 y 22 de mayo de 2014 por la dirección de la escuela, concretamente por la Sra. Ángels.

a. En el grupo de whatsapp que consta en el documento nº 8 de la demanda es donde se decide el nuevo nombre del Coro, en dicho grupo no hay ningún miembro del coro y ninguno de los directores.

b. En el doc. 10 aportado consta que se comunica el cambio de nombre por parte de Fredy (Sr. I.) a los directores y se les advierte que serán las jefas las que lo comunicaran a los integrantes c. En el doc. 11 de la demanda en un grupo de whatsapp de junio de 2014 se comunica el cambio de nombre a los integrantes del coro.

8. El 23 de mayo de 2014 se remiten los datos para la inscripción donde aparece el nombre del Coro, Amarcord, y en fecha 28 de mayo de 2014 se remite el material solicitado por el programa consistente en plantilla formulario y repertorio donde el Sr. I. identifica Cor Amarcord como antiguo Cor Memory y advierte que el material está con el nombre antiguo del Coro.

a. Se aporta como documento nº 2, 3, 4 y 5 de la demanda.

9. El contrato del Coro con el programa de televisión se firma por los integrantes del coro y el representante fue uno de los cantantes porque así lo exigían las normas del programa.

a. En este sentido la testifical de la Sra. Mar G., persona de contacto con Veranda Televisión, y el bloque documental nº 5 aportado en la Audiencia previa.

10. El Coro Amarcord fue registrado en las redes sociales (twitter, youtube, instagram, facebook) por la Escuela Memory, así como se creó una página web.

a. Se aporta como documento nº 45 a 48 de la demanda.

11. Tanto durante la participación del coro en el concurso como después de que finalizara aquel y obtuvieran la tercera posición el Coro Amarcord lleva a cabo una serie de actuaciones. Tanto la escuela como los integrantes del grupo llevaban a cabo promoción del grupo e intentaban obtener actuaciones.

a. En este sentido se pronunciaron el Sr. I. y la Sra. S. que durante el concurso todo buscaban sus contactos para poder promocionar el coro y ganar el concurso.

b. De los documento 4 a 6 y 8 a 10 de la contestación resultan los esfuerzo de los miembros del coro en concertar actuaciones.



12. Las actuaciones llevadas a cabo durante el concurso para promocionar el coro no se cobraban.

a. Así la testifical de la Sra. Marina E. respecto de la actuación en una escuela pública de primaria y la testifical de la Sra. Anna C., Técnica de cultura del Ajuntament de Sant Cugat, manifestó en juicio que un contactaron con ella a través de un miembro del Coro para hacer un “bolo” para promocionar el coro.

b. Indico la misma testigo que tras el primer bolo de promoción, la siguiente actuación en Sant Cugat que ya hablaron con el Sr. Fredy, como representante de la Escuela, puesto que así les dijo el Sr. S. y que en este caso la Escuela Memory cobro por el concierto 1.500 euros.

13. Tras la salida del programa las actuaciones del coro las concertaba la Escuela Memory, siendo firmados los contratos por las directoras Sras. Meritxell y Àngels, y se daba de alta a los cantantes para cada actuaciones cobrando los honorarios estipulados. Se contrató a la Sra. Africa E., en febrero de 2015, para la producción del Cor Amarcord.

a. Constan como documentos nº 12 a 26 de la demanda los contratos firmados por los integrantes del Coro de fecha 11/2/2015 y 12/2/2015 para llevar a cabo un espectáculo el 22/2/2015, donde aparecen los demandados como miembros del Coro Amarcord y contratados por la Escola Memory.

b. El testigo Sr. Salvador C., Gerente del casal sociedad la principal la Vilafranca, manifestó que le indicaron que el contacto era con Escola Memory y que los contactos los lleva con Fredy I.

c. En este sentido la testifical de la Sra. África E.

d. Se ha aportado como más documental en la Audiencia Previa la acreditación de que se han llevado a cabo por los demandados los cursos de prevención de riesgos, consta la negativa a pasar el reconocimiento médico y las altas y bajas de la seguridad social.

14. El coro tenía cerradas unas actuaciones y otras pendientes de confirmar, de las que eran concedores los miembros del coro los cuales las habían aceptado. Tras la ruptura de las relaciones las actuaciones de los Premios Max y de Vilafranca -concertadas por la actora- se realizaron por el coro sin intervención de la escuela.

a. Consta como documento nº 27 a 29 de la demanda y en el mismo sentido la testifical del Sr. I. y la Sra. S.

b. La testifical de la Sra. África E. confirmó el conocimiento por parte de los demandados de las actuaciones concertadas. Además manifestó que la decisión final de si se hacía o no una actuación era de las directoras de la Escuela.

c. El testigo Sr. Salvador C., Gerente del casal sociedad la principal la Vilafranca, manifestó que tenían cerrada una actuación que habían contratado con la Escuela Memory pero finalmente la actuación no se hace, el testigo declaró que el director del grupo les dijo que se habían roto las relaciones y que no iban a actuar ese día.

Finalmente esta actuación la lleva a cabo por el coro pero sin intervención de la escuela.

15. Tras la ruptura de la relación con la Escuela por parte de los integrantes del coro a principios de marzo de 2015, y tras las conversaciones mantenidas por las partes se les indica que pueden desvincularse de la escuela pero no usar el nombre de Amarcord. Tras una propuesta por parte de la escuela para cerrar el asunto amistosamente, los demandados remiten mail de 4 de marzo de 2015 en el que aceptan abonar 12.000 euros por usar el nombre Amarcord, correspondiente a los gastos invertidos por la entidad actora en el Coro.

a. Documento nº 30 de la demanda y así resulta de las testificales de los empleados de la Escuela Memory que han declarado en juicio.

16. El 2 de marzo de 2015 se solicitó la marca Amarcord Grup Vocal, para la clase 41, por parte de los demandados.

a. Así consta en el documento nº 31 de la demanda.

TERCERO.- Acción reivindicatoria.- El artículo 2.2 de la ley de marcas establece que: *“Cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca, si ejercita la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de registro o en el plazo de cinco años a contar desde la publicación de éste o desde el momento en que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada conforme a lo previsto en el artículo 39”.*

La acción reivindicatoria del art. 2.2 de la Ley de Marcas, a diferencia de la acción reivindicatoria común del Código Civil, es

ejercitada no por quien es titular de la marca (puesto que la titularidad viene anudada en nuestra normativa marcaria al registro de la marca, y quien ejercita la acción reivindicatoria es justamente quien no es titular registral de la marca) sino por quien alega su "mejor derecho" a la marca frente a un registro solicitado por un tercero deslealmente o de mala fe, o en fraude de una obligación legal o contractual. Esta acción sirve para combatir los supuestos de registro de una marca del que resulte bien un aprovechamiento, bien una obstaculización injustificados de la posición ganada por un tercero.

La reivindicación de la marca trata de hacer coincidir la realidad registral con el mejor derecho extrarregistral sobre el signo cuyo registro como marca se ha solicitado o concedido (Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Secc. 15ª, de 8 de marzo de 2005), y tal y como se reseñaban en la STS de 20 de mayo de 2005 resulta suficiente para su éxito demostrar el anterior uso de la marca y la mala fe del demandado pero no es necesario que se acredite la notoriedad en el uso extrarregistral de la marca, considerándose que el tercero ha actuado de manera fraudulenta cuando solicita la marca con conocimiento del uso extrarregistral de la misma por parte de otra persona (Sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares, Secc. 5ª, de 10 de mayo de 2006).

Destacar la reciente Sentencia del El Tribunal Supremo de 14 de abril de 2015 donde ha señalado lo siguiente: "*La acción reivindicatoria de la marca prevista en el art. 2.2 de la Ley de Marcas, constituye un modo especial de adquirir la titularidad del signo, previamente registrado por otro, cuando este registro fue solicitado «con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual».*

*Como afirmábamos en la sentencia núm. 391/2013, de 14 de junio, esta acción alcanza ordinariamente a supuestos de registro de una*

*marca o nombre comercial por el distribuidor o agente, y, en general, a los de abuso de confianza o incumplimiento de un deber de fidelidad, que presuponen una previa relación entre las partes (tercero defraudado y solicitante de la marca). Pero también tienen cabida dentro del art. 2.2 de la Ley de Marcas casos de registro de mala fe de una marca o nombre comercial para aprovecharse de la reputación ajena (o para obstaculizar la posición ganada por el tercero en el mercado).*

*Es lo que en la doctrina se describe como "registro de una marca del que resulte aprovechamiento o la obstaculización injustificados de la posición ganada por un tercero sin que haya mediado vinculación alguna entre las partes en el conflicto".*

*La reivindicación de la marca trata de hacer coincidir la realidad registral con el mayor derecho extrarregistral sobre el signo cuyo registro como marca se ha solicitado o concedido. Es preciso que el demandante demuestre que ha usado el signo anteriormente, y que resulte probado que el registro de la marca fue solicitado con fraude de los derechos del demandante o con violación de una obligación legal o contractual que el solicitante de la marca tenía respecto del demandante.*

*El fraude de los derechos del demandante se produce no solo cuando quien solicita el registro como marca del signo que venía siendo usado por el demandante pretende beneficiarse de la posición obtenida por éste en el mercado, sino también cuando pretende obstaculizar, mediante el registro del signo a su nombre, la actuación del demandante que venía utilizando el signo".*

CUARTO.- Aplicación al caso concreto.

Para que pueda prosperar la acción reivindicatoria ejercitada por la entidad actora basta que pruebe que tiene un mejor derecho al registro que quien lo obtuvo, para ellos los presupuestos para el éxito de la acción son que haya existido un uso previo al registro por parte de la entidad actora y que el registro por parte de los demandados se ha realizado en fraude de sus derechos o con infracción de obligación legal o contractual. Ambos requisitos, como veremos, han resultado acreditados a la vista de la prueba practicada, pero con carácter previo hacer un inciso sobre la falta de legitimación activa y pasiva invocada por los demandados. Respecto de la primera se resolverá al analizar el primero de los requisitos de la acción reivindicatoria, es decir, el uso extrarregistral de la marca, y respecto de la falta de legitimación pasiva de los demandados D<sup>a</sup> Patricia y D. Miguel carece totalmente de base jurídica puesto que la legitimación pasiva de la acción reivindicatoria se adquiere por el registro indebido de la marca de un tercero con mejor derecho y no por ser o no ser alumno de la escuela, por lo que debe desestimarse.

Vamos a analizar a continuación los requisitos exigidos para reivindicar con éxito una marca:

1. Que la sociedad actora ha utilizado la denominación Amarcord en España previamente a su registro por los demandados.

En primer lugar indicar que la marca que se registra es Amarcord Grup Vocal y el nombre que se venía usando extrarregistralmente por la actora era Cor Amarcord. Nada se dice en las contestaciones sobre esta diferente denominación puesto que los demandados mantienen que eran ellos los que venían usando la marca y se habla siempre de Cor Amarcord, que era como se identificaba el coro.

A pesar de que marca finalmente registrada difiera en parte de la denominación, al introducir “Grup Vocal”, se trata de unos signos genéricos que no permiten diferenciar la marca registrada de la que estaba siendo usada, puesto que la fuerza distintiva de la marca reside en la palabra “Amarcord”, por lo ello no obstaculiza la acción reivindicatoria al haberse registrado una marca similar a la usada y con evidente riesgo de confusión.

En cuanto al uso de la marca ha quedado acreditado que en el año 2012 en el seno de la Escuela Memory, regentada por las hermanas Meritxell y Àngels, se crea un coro vocal que inicialmente se llama Cor Memory nutrido por alumnos de la escuela y cantantes no alumnos que superan un casting que organiza el centro educativo. El coro Memory es una iniciativa dirigida, creada y organizada por la entidad actora y así consta en el documento nº 1 de la demanda - dossier informativo donde todas las referencias de contacto van referenciadas a Escola Memory- siendo abrumadora la prueba testifical practicada en tal sentido. Las testimoniales de la Sra. S. y del Sr. I. fueron claras en la explicación del origen del Coro como una actividad más de la escuela y que todo lo referente al mismo estaba aprobado por las directoras de la escuela.

Tras dos años de vida del Cor Memory, en mayo de 2014 desde la escuela se decide presentar el coro a un programa de Tv3 (Oh Happy Day!) y por la directora de la Escuela Memory Àngels se escoge un nuevo nombre para el cor memory que pasa a denominarse Cor Amarcord. Será bajo este nombre “Cor Amarcord” que desde mayo de 2014 la Escola Memory dirige el coro y lo promociona públicamente, haciendo un uso extraregistro de la marca Cor Amarcord en España. Las pruebas son las siguientes:

- Así consta el uso de la marca mediante la presentación del coro al programa de televisión por iniciativa de la Escuela. En el formulario de presentación del programa, donde se habla de Cor Amarcod

antiguo “Cor Memory”, o en los videos que se envían a la productora para ver el repertorio que son de la propia Escuela Memory.

- Pero además la Escuela hace uso extraregistrado de la citada denominación “Cor Memory” en redes sociales y mediante la promoción y contratación de actuaciones.

- En esta línea se contrata a la Sra. África para la promoción del coro en mayo de 2015, así en el doc. 27 de la demanda la Sra. África contacta con los miembros del coro indicándoles las actuaciones cerradas o pendientes de confirmar.

- Los contratos que se suscriben para las actuaciones los firma la escuela, siendo los integrantes contratados laboralmente por la escuela para cada evento, estando en regla con la seguridad social y demás obligaciones empresariales (doc. 12 a 26 de la demanda referente a los contratos laborales o las altas a la Seguridad Social o el curso de riesgos laborales que pasaron acompañados en la audiencia previa).

- El testigo Sr. Salvador C., Gerente del casal societat la principal la Vilafranca, manifestó que le indicaron que el contacto era con Escola Memory y que los contactos los lleva con Fredy I., trabajador de la Escuela Memory.

- Consta como documento nº 29 de la demanda y bloque documental 2 de la audiencia previa la documentación acreditativa de los contactos llevados a cabo por la escuela para promocionar el cor Amarcord y cerrar actuaciones donde se observa que los contactos se llevan a cabo desde la escuela, se hacían presupuestos y se fijaban las condiciones.



- Pero además son los propios demandados quienes reconocen que el coro ya existía y que ha estado creado por Escola Memory (doc. 36 a 39 demanda, consistente en entrevistas donde reconocen que el coro empieza en la Escuela Memory).

- De los formularios que ellos mismos rellenaron para presentarse al programa (doc. 49 a 62 de la demanda), resulta acreditado que el Cor Memory existía desde el año 2012, que muchos de los demandados formaban parte desde el principio y otros se incorporaron más tarde, que eran alumnos de la escuela, donde se forma, se prepara y se impulsa el Coro denominado Amarcord.

- La actora registra el dominio amarcord.cat el 2/10/2014 (doc. 45 de la demanda) y se usa la marca en las redes sociales twitter, instalgram y youtube (doc 43 y 44 y 46 a 48 de la demanda), identificándola constantemente el Cor Amarcord con el coro de la Escuela Memory.

- En las publicidades que se hacen en las actuaciones también se identifica el cor Amarcord con la escuela (doc 40 y 41 de la demanda) y en el dossier de presentación aportado como doc. 62 de la demanda.

- Así se infiere también del doc. 64 de la demanda, consistente en un póster en el que se vincula directamente el Cor Amarcord con el Cor Memory y con la Escuela Memory, poster que se puso en la puerta de la escuela y que el demandado Sr. S.aceptó sin objeción alguna, tal y como declaró el Sr. Alfredo i.

Por ello de toda la prueba practicada resulta acreditado que la denominación Cor Amarcord, para identificar un coro vocal, ha sido

utilizado de forma constante desde el año 2014 por la entidad actora para identificar el coro que ya existía en la misma con el nombre de “CorMemory”, coro que se crea en la escuela en 2012, es decir, desde el 2014 se ha utilizado para identificar al Cor de la Escuela Memory. En base a tal razonamiento se desestima la excepción de falta de legitimación activa invocada por los demandados puesto que la actora ha hecho un uso extrarregistral de la marca que le legitima para el ejercicio de la acción reivindicatoria.

No podemos cerrar este argumento sin mencionar los dos extremos en los que los demandados basan su uso extrarregistral. El primero el referente a la inscripción en el programa de televisión en el cual todos los cantantes constan como participantes y el representante es uno de ellos. Ha quedado acreditado que la iniciativa de la presentación del coro es de la escuela y que todas las gestiones se realizan por el Sr. Fredy como representante de la actora, además consta acreditado que el hecho de que cada cantante firmara un contrato con la productora y no la Escuela Memory en su nombre no fue más que una exigencia administrativa, lo que no supone un uso extrarregistral de la marca frente al que estaba llevando a cabo la actora. Y respecto de las actuaciones que concertaron algunos miembros del coro durante su participación en el concurso, consta que también desde la escuela se llevaban a cabo actuaciones de promoción en las que ni se firmaba contrato ni se cobraba puesto que estaban dirigidas a ganar el programa. Cuando éste finaliza y se cobra por actuación la gestión de las actuaciones se lleva a cabo por la escuela y los cantantes son contratados para cada actuación, en este sentido el testigo Sr. Salvador C. declaró en juicio que le indicaron que el contacto con el coro era con Escola Memory o la Sra. Anna C. que en la segunda actuación en la que se cobraron honorarios el propio Sr. S. les indicó que tenían que hablar con Fredy, representante de la escuela.

2. Que el registro de la marca fue solicitado con fraude de los derechos del demandante o con violación de una obligación legal o

contractual que el solicitante de la marca tenía respecto del demandante.

De la relación de hechos probados queda acreditado que el registro de la marca por los demandados fue realizada con claro fraude de los derechos de la Escuela Memory quien desde hacía diez meses venía haciendo uso de la marca Cor Amarcord para identificar el que desde el 2012 se llamaba Cor Memory, el coro de la escuela. Este conocimiento del uso previo por parte de los demandados es claramente revelador del fraude con el que actúan los demandados, pero además se añade la mala fe en su actuación al proceder al registro de la marca durante el tiempo en que estaban las partes negociando sobre el uso de la misma, con omisión de que se había solicitado el registro. Es revelador que dos días antes de que se aceptara la oferta de la Escuela Memory que les permitiría a los demandados usar la marca la Sra.

E. procediera a la solicitud de registro, para después aceptar el acuerdo.

Pero también se aprecia infracción de deberes contractuales, puesto que el director Sr. S. era empleado de la actora y los cantantes eran contratados en cada actuación, además de la gestión mercantil de promoción del coro que realizaba la escuela, por lo que esta relación contractual previa entre las partes conlleva que la actuación de los demandados se incardine en la falta de respecto a una exigible fidelidad habiendo traspasado obvios límites éticos.

Por todo lo expuesto procede estimar la acción reivindicatoria ejercitada por la entidad actora respecto de la marca española nº 35507993 "Amarcord Grup Vocal", debiendo restituirse a la titularidad de la citada entidad, por lo que no ha lugar a

pronunciarse sobre la acción de nulidad ejercitada de forma subsidiaria.

QUINTO.- Costas.

Se imponen las costas a la parte demandada (art. 394 LEC).

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLO

Estimo la demanda interpuesta por la representación procesal de la entidad Escola Memory S.L. y declaro que el registro efectuado por la demandada, fue solicitado en fraude de los derechos de la actora y acuerdo se transfiera la titularidad de la marca española nº 35507993 “Amarcord Grup Vocal” (clase 41) a la demandante Escola Memory S.L., y en consecuencia, se ordene a la Oficina Española de patentes y Marcas para que proceda a anotar el cambio de titularidad y a su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, todo ello con expresa condena en costas.

Se ordena el libramiento de oficio a la Oficina Española de patentes y Marcas para que proceda, inmediatamente, a la modificación de la inscripción del registro del signo distintivo indicado a nombre de la sociedad actora y a su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, a costa todo ello de la demandada.

Contra esta sentencia podrá interponerse recurso de apelación ante la sala de lo Civil de la Audiencia Provincial de Barcelona; recurso

que habrá de presentarse en este Juzgado en el plazo de veinte días desde su notificación.

Líbrese testimonio de la presente resolución para su unión a los autos principales y llévase su original al libro de sentencias de este Juzgado.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. Marta Cervera Martínez.