



Roj: **SAP M 1131/2021 - ECLI:ES:APM:2021:1131**

Id Cendoj: **28079370282021100017**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Madrid**

Sección: **28**

Fecha: **29/01/2021**

Nº de Recurso: **638/2019**

Nº de Resolución: **42/2021**

Procedimiento: **Recurso de apelación**

Ponente: **ENRIQUE GARCIA GARCIA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Audiencia Provincial Civil de Madrid

Sección Vigésimoctava

c/ Santiago de Compostela, 100 - 28035 Tfno.: 914931875

Recurso de Apelación 638/2019

O. Judicial Origen: Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid

Autos de Procedimiento Ordinario 620/2012

APELANTE: F.S.S. FREN SISTEMLERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI

PROCURADOR D. ROBERTO PRIMITIVO GRANIZO PALOMEQUE

Letrado: Dº Carlos Matas Foz

APELADO: ISS WORLD SERVICES A/S

PROCURADOR Dña. MARÍA DEL CARMEN ORTIZ CORNAGO

Letrado: Dº José Luis López Gutiérrez

SENTENCIA nº 42/2021

En Madrid, a 29 de enero de 2021.

La Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los Ilustrísimos Señores D. Ángel Galgo Peco, D. Enrique García García y D. Pedro María Gómez Sánchez, ha visto en grado de apelación, bajo el número de rollo 638/2019, los autos del procedimiento nº 620/2012, provenientes del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid, relativo a propiedad industrial.

Han intervenido en la segunda instancia, como apelante, F.S.S. FREN SISTEMLERI SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI, y como apelada, ISS WORLD SERVICES A/S. Ambas partes han obrado representadas por procurador y defendidas por abogado.

Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Enrique García García, que expresa el parecer del tribunal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante escrito de demanda presentado con fecha 21 de noviembre de 2012 por la representación de ISS WORLD SERVICES A/S contra F.S.S. FREN SISTEMLERI SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI, en el que solicitaba lo siguiente:

"1. Declare que la parte española de la marca internacional número 1.092.139 FSS en clase 35, es nula en relación a esta última clase por resultar incompatible con las marcas prioritarias ISS de mi representada, e inducir a confusión y/o asociación.

2. Libre mandamiento a la oficina Española de Patentes y Marcas ordenando la cancelación de la marca internacional número 1.092.139 FSS en clase 35.

3. Condene a la demandada F.S.S. FREN SISTEMLERI SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI:

3.1 a la cesación inmediata y/o a la prohibición de uso en el futuro de los vocablos ISS y FSS o de cualquier otro signo o expresión confundible o asociable con las marcas prioritarias ISS en relación a los servicios de la clase 35, con condena, en caso de que hubiere usado dicho signo, a la retirada del tráfico económico de todos los elementos en que se materialice dicho distintivo, bajo pena de multa de 600 euros por día de retraso en el supuesto de que, una vez firme la sentencia condenatoria a la cesación, use o continúe usando el signo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de la Ley de Marcas .

3.2 a cesar inmediatamente y abstenerse en el futuro en la solicitud de nuevos signos distintivos que incorporen la marca prioritaria ISS en clase 35, o de cualquier otro signo o expresión confundible o asociable con la misma.

3.3 a estar y pasar por los pronunciamientos declarativos y condenatorios anteriores

3.4 al pago de las costas"".

SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por sus trámites correspondientes el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid dictó sentencia, con fecha 2 de julio de 2018, cuyo fallo era el siguiente:

"Que, estimando la demanda interpuesta por ISS WORLD SERVICES A/S, siendo demandada F.S.S. FREN SISTEMLERI SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI, declaro la nulidad de la parte española de la marca internacional número 1.092.139, "FSS" en clase 35, titularidad de la demandada.

Al efecto de llevar a cabo dicha declaración de nulidad, firme que sea esta resolución, líbrese mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas ordenando la cancelación de la marca internacional número 1.092.139 FSS en clase 35.

Todo ello con imposición de costas a la parte demandada."

TERCERO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de F.S.S. FREN SISTEMLERI SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI se interpuso recurso de apelación que, una vez admitido por el mencionado juzgado, fue tramitado en legal forma.

Completado el trámite ante el juzgado, los autos fueron enviados a la Audiencia Provincial, en cuyo registro general tuvieron entrada con fecha 11 de octubre de 2019.

Turnado el asunto a la sección 28ª, tras recibir ésta los autos, se procedió a la formación del rollo de apelación, que se ha seguido con arreglo a los trámites previstos para los procedimientos de su clase.

CUARTO.- Se admitió prueba documental en la segunda instancia. Una vez recabada la misma, se celebró la vista pública del asunto, el 29 de enero de 2021, respetando con ello el orden de señalamientos establecido en este órgano judicial. El tribunal se constituyó en su sede y las partes participaron por videoconferencia, para que sus defensas emitieran sus informes.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El objeto del litigio que aquí nos ocupa consiste en el ejercicio de una acción de nulidad de marca ejercitada por ISS WORLD SERVICES A/S que consideraba que el registro obtenido (signo figurativo FSS, con tipo de letra y enmarcada en un gráfico) por la demandada F.S.S. FREN SISTEMLERI SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI resultaba incompatible con los prioritarios de la demandante (signos FSS, algunos de ellos también dispuestos en un gráfico).

La entidad demandada permaneció en rebeldía durante la tramitación de la primera instancia y el juez, tras celebrar la audiencia previa, dictó sentencia estimatoria de la demanda.

La disconformidad de la apelante F.S.S. FREN SISTEMLERI SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI se ha concentrado en suscitar un debate sobre la validez de los actos de comunicación realizados en la instancia precedente (emplazamiento de la demandada, declaración en rebeldía y señalamiento para la celebración de la audiencia previa del litigio español y notificación de la sentencia) a la luz de lo previsto en la LEC española y sobre todo del Convenio relativo a la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial, hecho en La Haya el 15 de noviembre de 1965, puesto que estamos hablando de diligencias que fueron acordadas desde España, pero tuvieron que ser practicadas en otro país, Turquía, signatario también de ese acuerdo internacional, que es el de **nacionalidad** y residencia de la parte



demandada. En la apelación planteada por esta última se interesa la nulidad de las actuaciones practicadas en el litigio español en una cascada de sucesivas peticiones ordenadas de manera subsidiaria, con el fin de conseguir la retroacción de lo actuado a la respectiva fase del litigio a partir de la cual se consideraría inválido todo lo realizado.

Somos conscientes de que la parte apelada ha tratado de oponer un óbice de tempestividad al recurso presentado por la parte demandada, pero, paradójicamente, el éxito de este alegato está condicionado a la suerte de las denuncias procesales opuestas por la parte recurrente, que culminan con la referente al modo de notificación de la sentencia. Solo si fuese válida esa diligencia habría lugar a plantearse un problema de extemporaneidad. Volveremos, por lo tanto, más adelante sobre ese asunto, pues consideramos de mayor utilidad revisar todos los óbices a la validez del procedimiento, a fin de no dejar ningún cabo suelto al respecto.

SEGUNDO.- En lo que atañe a la denuncia de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento de la demandada, este tribunal ha podido constatar que la comisión rogatoria con ese objeto fue diligenciada con intervención de la Autoridad central turca, que certificó la realización con éxito del acto de comunicación y no señaló ningún reparo formal que pudiera afectar a los derechos del sujeto de su **nacionalidad** con el que se entendió.

Está claro que la parte demandada recibió ejemplares en español y en turco de la demanda y de los documentos que la acompañaban. También le fueron entregados ejemplares en español de la resolución de admisión de la demanda y de la cédula de emplazamiento. Lo que no ha quedado demasiado claro es si estos últimos documentos iban además acompañados de su traducción al turco. Porque lo cierto es que consta en autos que se aportó una traducción de los mismos al efecto, pues así constaba en el primer ejemplar de la comisión (de fecha 17 de junio de 2013) que fue remitido a Turquía, sin embargo no volvió a expresarse esa misma mención en la que se envió en segundo lugar (de fecha 8 de mayo de 2017).

En cualquier caso, lo que resulta patente es que la Autoridad central turca no advirtió deficiencia alguna en la documentación que le fue remitida desde España, ni tampoco la demandada expresó al recibirla, ni ante las autoridades de su país ni ante el tribunal español, ninguna protesta al respecto por falta de traducción de alguno de los documentos. Esa clase de conductas lleva a pensar que el defecto ahora alegado, que no entonces, no existió.

También es cierto que no advertimos la constancia de datos en la copia del modelo de elementos esenciales que obra en autos, lo cual no significa que esa misma deficiencia se produjera, necesariamente, en el ejemplar que se entregó a la demandada, puesto que no se quejó de ello en su momento.

En cualquier caso, incluso si se hubiera cometido el desliz de no acompañar en ese segundo intento de emplazamiento las traducciones al turco que ya se tenían preparadas de la resolución de admisión de la demanda y de la cédula de emplazamiento o de entregar algún impreso incompleto, es sabido que la simple comisión de defectos formales en los actos de comunicación no puede resultar por sí sola suficiente para la declaración de nulidad de las actuaciones practicadas en un procedimiento judicial español, si a ello no se une el que, además, como consecuencia de esa deficiencia se hubiese ocasionado indefensión a la parte afectada (así lo exigen los artículos 238.3º y 240.1 de la LOPJ y 225.3º y 227.1 de la LEC).

Es la ausencia de indefensión lo que en nuestra apreciación resulta trascendente en este caso, pues la demandada recibió por medio de las autoridades de su país copia de la demanda y de la documentación anexa en su propio idioma, y ello le permitió ser consciente de que estaba siendo demandada, y por qué, ante un tribunal español. Si es que realmente le ocasionaba algún problema la falta de traducción de algún documento adicional o de reseña de algún dato en un impreso, resulta innegable que estuvo a su alcance la oportunidad de expresarlo ante la autoridad de su país o ante el tribunal español, porque es obvio que si se le envió la documentación, que es seguro que iba traducida en su mayor parte, es para que pudiera defenderse. Sin embargo, nada hizo al respecto, permaneciendo silente e inactiva, lo que permitió que meses después de la práctica en Turquía del acto de comunicación y ante la certificación de la autoridad turca de la realización exitosa de la misma, el juzgado de Madrid decidiese proseguir el procedimiento.

No constituye indefensión la que una parte se pueda ocasionar a sí misma cuando estaba a su alcance haber obrado para evitar que le parase un perjuicio o perdiese algún derecho. Consideramos que la conducta de la demandada ha sido de esa clase, es decir, si no vino en la fase inicial al procedimiento español es porque, libremente, decidió no hacerlo, con lo que no puede quejarse de las consecuencias que provengan, directamente, de esa consciente desatención.

TERCERO.- Las quejas de la recurrente se extienden también a los actos de comunicación de su declaración en rebeldía y de señalamiento para la celebración de la audiencia previa del litigio español.



Lo primero que hemos de señalar es que no tiene sentido que la parte apelante se refiera a la resolución judicial que le declaró en rebeldía como algo distinto de aquella que convocaba a las partes a la audiencia previa, pues se trata de una misma resolución procesal de fecha 14 de diciembre de 2017.

El juzgado tenía obligación, según la ley española, de notificar a la parte demandada su declaración en rebeldía (así lo impone el artículo 497.1 de la LEC), que era el efecto procesal consecuente al hecho de no haberse personado en el plazo que le fue concedido para contestar a la demanda.

Como se desprende de los autos y lo reconoce la propia parte apelante, se remitió a la demandada una notificación por correo certificado, con acuse de recibo, que no se discute que fue recepcionada por la destinataria de la comunicación. La resolución judicial le llegó traducida al idioma turco, según consta en autos y admite, además, la propia recurrente.

Consideramos que, en efecto, se cometió el defecto formal de no enviar esa comunicación a través de la Autoridad Central del Estado receptor (el Ministerio de Justicia Turco), como hubiera sido lo procesalmente adecuado, puesto que Turquía tiene expresada una declaración (con el nº 5) de reserva al artículo 10 del Convenio relativo a la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial, hecho en La Haya el 15 de noviembre de 1965 (publicado en el BOE 25/8/1987), por la que se opone al empleo de métodos de notificación o traslado enumerados en ese precepto (que es el que admitiría, entre otras vías, la remisión directa, por vía postal, del documento judicial a la persona que se encontrase en el extranjero).

Ahora bien, discrepamos de la recurrente en que la mera comisión de un defecto formal en ese acto de comunicación (el hecho de utilizar un conducto diferente al procedente) justifique la declaración de nulidad de las actuaciones procesales del litigio español, pues, como ya hemos señalado, para ello resultaría preciso que, además, esa deficiencia, ya fuera que afectase al cumplimiento de una norma nacional o internacional, hubiese podido causar indefensión a la interesada (así lo exigen los artículos 238.3º y 240.1 de la LOPJ y 225.3º y 227.1 de la LEC). Y este tribunal descarta tal consecuencia, puesto que la demandada, que ya estaba sobreaviso de la existencia del litigio español, a través del emplazamiento que hemos dado por bueno, recibió noticia luego, expresada en su propio idioma, de que se le declaraba en rebeldía y el procedimiento iba a proseguir con el señalamiento de una fecha concreta para la celebración de la audiencia previa, sin que ninguna reacción al respecto se produjera por su parte. Si la demandada, con esos antecedentes, decidió permanecer pasiva, pues tras recoger la misiva del correo, que no debió tener problema alguna para entender, no la rechazó ni la devolvió, cuando no hay constancia de que nada le impidiera obrar de ese modo, es porque ello tuvo que ser fruto de un designio de su voluntad, pues lo hizo a ciencia y conciencia de una situación que resultaba diáfana, aceptando las consecuencias de su inacción. No puede, por lo tanto, reclamar ahora la nulidad de actuaciones por ese motivo.

CUARTO.- Resta todavía, sin embargo, por analizar el problema de la notificación de la sentencia, que la apelante denuncia que se habría realizado de manera incorrecta. Ya advertimos al inicio de la eventual relevancia de este problema.

Constatamos que volvió a incurrirse en el mismo defecto formal que hemos apreciado en el fundamento precedente. Se remitió la sentencia por correo certificado, en lugar haberla enviado a través de la Autoridad Central del Estado receptor (el Ministerio de Justicia Turco), como hubiera sido lo procesalmente adecuado, puesto que Turquía tiene expresada una declaración (con el nº 5) de reserva al artículo 10 del Convenio de La Haya de 15 de noviembre de 1965, por la que se opone al empleo de métodos de notificación o traslado enumerados en ese precepto (que es el que admitiría, entre otras vías, la remisión directa, por vía postal, del documento judicial a la persona que se encontrase en el extranjero).

Lo relevante estriba, en lo que atañe a esta postrera incidencia, en que en lugar de enviar el documento en la lengua propia del destinatario, le fue remitida exclusivamente en español. Así lo denuncia la apelante y lo corrobora que no conste en autos que, antes de enviar la misiva, se requiriese la aportación de una traducción al turco de la sentencia. Esto entraña, a diferencia del caso que hemos tratado antes, que sí pudo ocasionarse efectiva indefensión al litigante extranjero, que podría haber tenido problemas para el entendimiento del único documento, de gran relevancia, que entonces se le remitió. Porque dada la enorme distancia que desde punto de vista léxico y gramatical media entre las leguas turcas y española, el destinatario del documento sin traducción pudo no identificar, siquiera, lo recibido, como una sentencia judicial. Por lo tanto, no solo existió una mera irregularidad formal en este caso, sino una deficiencia con trascendencia para el derecho de defensa de la parte demandada.

Además, a diferencia de las situaciones precedentes, ante ella sí se produjo una reacción, en términos razonables, de la parte demandada. Porque acudió a un abogado, y se personó en los autos, protestando, ahora



sí, a diferencia de lo que no hizo antes, por la comisión de defectos procesales y pidiendo que se le diera vista de lo actuado para poder recurrir, por medio de un escrito presentado con fecha 13 de septiembre de 2018.

El problema estriba en que ese escrito llegó casi al límite del plazo que concede la ley española para recurrir una sentencia (cuyo texto no recibió en su momento en su propio idioma) y por ello su posterior escrito de apelación (20 de septiembre de 2018) hubiera resultado extemporáneo, computando desde que le llegó el correo el 17 de julio de 2018, si no fuera porque no podemos considerar válida la notificación efectuada en ese modo, tal como hemos explicado, con lo que se desvanece el óbice de tempestividad. No solo se cometió una irregularidad procesal relevante en esta última ocasión, sino que se ocasionó, en lo que atañe a este trámite, indefensión a la parte demandada.

Procede, por lo tanto, que estimemos, merced a este último motivo, el recurso de apelación, debiendo declararse la nulidad del acto de comunicación de la sentencia, con la finalidad de que vuelva a ser notificada, pero ahora en legal forma, a la representación procesal de la parte demandada, para que esta disponga por completo del plazo previsto en la ley española para poder apelarla (artículo 458.1 de la LEC), si a su derecho así conviniese.

QUINTO.- Cuando se produce una decisión estimatoria, sea total o siquiera en parte, del recurso de apelación, como ocurre con el planteado por la demandante, lo que conlleva una modificación de la inicial resolución judicial del pleito, no debe efectuarse expresa imposición de las costas generadas en la segunda instancia, conforme a la previsión del nº 2 del artículo 398 de la LEC.

Vistos los preceptos citados y los demás concordantes de general y pertinente aplicación al caso, este tribunal considera que debe pronunciar el siguiente

FALLO

1º.- Estimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de F.S.S. FREN SISTEMLERI SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI.

2º.- Decretamos la nulidad del acto de comunicación de la sentencia dictada en el procedimiento nº 620/2012 del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid.

3º.- Ordenamos la devolución de los autos al juzgado remitente para que notifique en legal forma la referida sentencia a la representación procesal, ya personada, de la parte demandada, de modo que ésta disponga del plazo legal para poder apelarla, si a su derecho conviniese.

4º.- No efectuamos expresa imposición de las costas derivadas de la segunda instancia.

Devuélvase a la parte apelante el depósito que le hubiera sido exigido para poder recurrir.

Hacemos saber a las partes que, si fuera procedente conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación, tienen la posibilidad de interponer ante este tribunal, en el plazo de los veinte días siguientes al de su notificación, recurso de casación y, en su caso, recurso extraordinario por infracción procesal contra la presente sentencia, de los que conocería la Sala Primera del Tribunal Supremo.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los ilustrísimos señores magistrados integrantes de este tribunal.