



Juzgado de lo Mercantil Nº 2 de Bilbao
Bilboko Merkataritza-arloko 2 zk.ko Epaitegia

C/ Barroeta Aldamar, 10 3ª Planta - Bilbao
94-4016688 - mercantil2.bilbao@justizia.eus
0000404/2022 Procedimiento Ordinario / Prozedura arrunta
NIG: 4802047120220015542

SENTENCIA Nº 00050/2024

Magistrado QUE LA DICTA: D. Zigor Oyarbide de la Torre

Lugar: Bilbao

Fecha: 20 de mayo del 2024

PARTE DEMANDANTE:

Abogado:

Procurador:

PARTE DEMANDADA BITCOINFORME SL

Abogado: JAVIER ANASTASIO MAESTRE RODRÍGUEZ

Procurador:

OBJETO DEL JUICIO: Propiedad Industrial. Marcas.
Infracción y nulidad absoluta y relativa.

Vistos por mí, ZIGOR OYARBIDE DE LA TORRE, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbao, los presentes autos, dicto la presente resolución en base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Procurador D. , en nombre y representación de D. E, interpone el día 23 de mayo de 2022 demanda de juicio ordinario por infracción marcaria frente a la mercantil BITCOINFORME, S.L, solicitando se dicte Sentencia en la que se declare (énfasis propio de la demanda):

1º La infracción del derecho de marca de la que es autora la sociedad demandada, desde el registro de la citada marca figurativa en la OEPM de fecha 18 de junio de 2020, y en su virtud se condene **al cese** inmediato de los actos de utilización de la marca inscrita a favor de mi representado en la OEPM, es decir, que se declare que la sociedad BITCOINFORME, S.L, ha **infringido los derechos exclusivos de la marca nº 4.046.141** y por tanto se le condene a la sociedad demandada, BITCOINFORME, S.L. **a cesar en el uso en España de la marca nº 4.046.141 para los servicios de la clase 35;** "publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina", para la que fue inscrita.

2º Se ordene a la sociedad demandada a la destrucción de cualquier



elemento que haga referencia a la marca figurativa 4.046.141.

3º Se condene a la sociedad demandada, a abonar a la actora, los daños y perjuicios ocasionados, incluyendo el importe de los beneficios obtenidos por dicha marca figurativa en España destinada a la publicidad, con la marca 4.046.141, desde la fecha de la inscripción de la marca, es decir 18 de junio del año 2020, **y hasta ejecución de sentencia** y momento de cese de uso, en todo caso como indemnización mínima, **el importe del 1% de su cifra de negocios** de los servicios constitutivos de la infracción marcaria, conforme a los dispuesto en el artículo 43.5 de la Ley de Marcas.

4º Se condene a la demandada a satisfacer una **indemnización coercitiva** de 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la efectiva y completa cesación de la violación de la Marca 4.046.141 en los términos previstos en el artículo 44 de la Ley de Marcas.

5º Se acuerde la publicación del fallo de la sentencia condenatoria a costa de la sociedad demandada, en los periódicos "EXPANSIÓN" y en un periódico de tirada local en Asturias y Madrid (lugar donde tiene abierta la sede principal mi representado y la segunda sede), tanto en formato papel como en formato digital.

6º Todo ello con expresa imposición de costas a la parte demandada en la presente instancia.

SEGUNDO.- La demanda se admitió por Decreto dictado el 31 de mayo de 2024 en el que se acordaba emplazar a la demandada para que en plazo de dos meses contestase a la demanda.

TERCERO.- En fecha 28 de julio de 2022 el Procurador D. , en nombre y representación de BITCOINFORME, S.L, presenta escrito de contestación a la demanda y reconvenición por nulidad absoluta y parcial del signo distintivo de la actora planteando excepción de caducidad por falta de uso solicitando se dicte Sentencia por la que:

Se declare la nulidad de la marca indicada, por las causas indicadas en la demanda reconvenicional, y que, una vez firme, la sentencia se comunique ésta a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que proceda, inmediatamente, a la cancelación de la inscripción del registro y a su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (art. 61.ter.5 Ley de Marcas) con las demás consecuencias legales inherentes a esta declaración y con la expresa condena en costas a la parte demandada en reconvenición y lo demás que proceda en Derecho.

CUARTO.- Por Decreto de 9 de septiembre de 2022 se tiene por contestada la demanda y se admite a trámite la reconvenición, acordando dar traslado a la demandante para que en plazo de dos meses contestase a la demanda reconvenicional, librándose mandamiento a la OEPM para la anotación de la demanda reconvenicional de nulidad.

QUINTO.- En fecha 14 de noviembre de 2022 el Procurador D.

Fecha: 20/05/2024 12:10

, en nombre y representación de D. E
, presenta escrito de contestación a la reconvenición.

SEXO.- Por Diligencia de Ordenación de 15 de noviembre de 2022 se convoca a las partes para la celebración de la Audiencia Previa el día 1 de diciembre de 2022 a las 10:00 horas, celebrada finalmente el día 31 de mayo de 2023 a las 12:00 horas.

SÉPTIMO.- En el día señalado se celebra la Audiencia Previa, con la comparecencia de ambas partes, donde tras la ratificación de sus respectivos escritos de demanda y contestación, y corrección de la reclamación por competencia desleal, se proponen medios de prueba. Admitida parcialmente la práctica de prueba se acuerda convocar a las partes para la celebración de la vista el día 5 de octubre de 2023 a las 12:00 horas.

OCTAVO.- En el día señalado dio inicio la vista, con la asistencia de ambas partes. Tras la práctica de la prueba, y en espera de recibir prueba documental, se acuerda la práctica por escrito de las conclusiones, tras lo cual el juicio quedaría concluso y visto para sentencia, levantándose copia videográfica de todo lo actuado.

NOVENO.- Los escritos de conclusiones se presentan en fecha 25 de octubre de 2023 por la parte actora (y) reconvenida y en fecha 31 de octubre de 2023 por la demandada (y) reconviniente.

DÉCIMO.- Por Diligencia de Ordenación de 2 de noviembre de 2023 se acuerda traer los autos sobre mi mesa para resolver.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Objeto del proceso. Infracción y nulidad marcaria.

1. Posición de la parte actora (y) reconvenida.

La parte actora D. E señala que desde el 18 de junio de 2020 es el único titular registral de la siguiente marca figurativa española nº 4.046.141 registrada para la clase 35 “publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina”:



Se presenta como un autónomo que regenta un negocio dedicado a la compraventa de criptodivisas, inicialmente en Oviedo y, posteriormente, en Madrid.

Indica que con la intención y vocación de promocionar su negocio y adquirir cierta distintividad ante la competencia, y tras lo que considera un éxito el hecho de inscribir la marca configurativa en la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante, OEPM), comienza una actividad publicitaria con el objeto de captar más clientes y darle un *empujón* a su negocio.

Manifiesta que, después de haber registrado la marca figurativa a su nombre, la empresa demandada comienza una campaña publicitaria en la ciudad de Madrid, y posteriormente en Barcelona, haciendo valer su signo distintivo registrado, incurriendo con ello en **infracción marcaria**, generando confusión en el público acerca de quién es el legítimo titular de los derechos de la marca.

Expone que comparte con la sociedad demandada un mismo ámbito de negocio, consistente en el intercambio de monedas virtuales por dinero fiduciario a cambio del cobro de una comisión, tanto por la compra como por la venta.

Asimismo, considera que dispone de una marca renombrada.

Identifica la infracción de la sociedad demandada en las conductas descritas en las letras a) (colocar el signo en los productos o su embalaje), e) (utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad) y f) (usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio) del artículo 34.3 Ley de Marcas, aportando acta notarial de fecha 9 de septiembre de 2021 (documento nº 19 de la demanda) donde quedan acotadas las infracciones detectadas, si bien a mayores aporta dieciocho de links de redes sociales (Instagram, twitter, linkedin y youtube) y el periódico eldiario.es donde también se acreditarían infracciones de su signo distintivo.

Considera que el perjuicio que se le genera consiste en evitar su crecimiento y confundir a la clientela.

Dada la dificultad para fijar la indemnización acude al criterio recogido en el art. 43.5 Ley de Marcas, esto es, el 1% de la cifra de negocios.

Por lo que respecta a la solicitud de **nulidad** de su signo distintivo muestra su oposición al no concurrir los requisitos legales de los artículos 51 y 52 Ley de Marcas.

Fecha: 20/05/2024 12:10

Destaca que la buena fe se presume siempre y no existe un uso por parte de terceros (art. 51.1.b) Ley de Marcas).

Asimismo, rechaza que el logo carezca de distintividad.

2. Posición de la parte demandada (y) reconviniente.

La parte demandada BITCOINFORME, S.L. se opone a la demanda de infracción y formula demanda reconvencional por nulidad absoluta y relativa del registro marcario.

En su contestación remite a un link donde consultar la cronología sintética del nacimiento y evolución de Bitcoin, ajena al demandante.

Explica también que no existe una única definición de Bitcoin si bien puede afirmarse que el término o expresión “Bitcoin” es el nombre que identifica el avance tecnológico de esta tecnología que permite el almacenamiento y transmisión de valor, y que fue puesto en público conocimiento por una persona o grupo de ellas bajo el seudónimo “Satoshi Nakamoto”, según el denominado “White paper” publicado el 31 de octubre de 2008, aportando link para su lectura. Previamente, en agosto de 2008 se registró el dominio bitcoin.org a través del sitio anonymousspeech.com, que permitía realizar registros de dominios de manera completamente anónima.

Por otro lado, “bitcoin”, en minúscula, suele referirse a la unidad principal que tiene valor dentro de ese sistema.

Por lo que respecta a la marca registrada titularidad de la parte demandante indica que se encuentra compuesta por (i) un elemento denominativo -bitcoin-, con una tipología de letra concreta, y (ii) un elemento gráfico con el que se suele designar a un bitcoin.

Pero tanto el logotipo como la conjunción del logotipo con el término bitcoin son creaciones de un usuario del foro Bitcointalk.org, dado a conocer el 1 de noviembre de 2010. Los derechos sobre dichas imágenes fueron cedidos por su autor a la comunidad bajo una licencia Creative Commons, en la modalidad de dominio público, aportando un informe pericial para acreditar este extremo (documento nº 3 de la contestación a la demanda), lo que en modo alguno autorizaría al demandante para registrarlo como marca.

De hecho, a la fecha en que el demandante registró el signo distintivo no sólo bitcoin ya era conocido sino que el demandante registró una obra ajena, protegida por la normativa de propiedad intelectual y que actualmente forma parte del dominio público por decisión de su autor.

Aporta otro link de una organización dedicada a la preservación de archivos digitales, al modo de una biblioteca digital, y que permite consultar contenido de internet de épocas pasadas y que no se encuentra en la actualidad en la página web desde la que fue publicado ese concreto contenido

(<https://web.archive.org/web/20130912111647/https://bitcointalk.org/index.php?topic=1631> o tecleando directamente <https://bitcointalk.org/index.php?topic=1631> en la barra de direcciones de web.archive.org), ratificado en la información recogida en el informe pericial.

En dicha biblioteca digital se puede consultar que una de las imágenes creadas por dicho usuario desconocido es idéntica a la marca registrada por el demandante. Una impresión del inicio de dicho link es la que sigue:



El texto inicial dice: Hi guys, just drop by to say hi and to share with you some of the graphics I have done, feel free to download. All files are in PNG format, and almost all of them with transparent background. Hope you will find them useful.

Entre los dos primeros logos: On light background

Entre el segundo y el tercer logo: On dark background.

El contenido reproducido, en una traducción no oficial, sería:


- i. del texto inicial: Hola chicos, pasé para saludar y compartir con vosotros algunos gráficos que he hecho, sentiros libres de descargarlos. Todos los ficheros están en formato PNG, y casi


todos con fondo transparente. Espero que los encontréis útiles.

ii. entre los dos primeros logos: Sobre fondo claro.

iii. entre el segundo y el tercer logo: Sobre fondo oscuro.


Continúa señalando el demandado que la marca registrada por el demandante no tiene renombre alguno, lo que tiene notoriedad y renombre es el sistema de almacenamiento y transmisión de valor “Bitcoin”, la

moneda virtual “bitcoin” y el signo que la representa , así como la conjunción de ambos en la creación original expuesta

 (ambas dos imágenes, y que reproduzco en este apartado de la sentencia, están extraídas del *pantallazo* anterior proveniente del archivo digital reseñado).

Además, debe rechazarse la afirmación del demandante de ser el único titular registral de la marca porque en la OEPM existen cinco marcas prácticamente iguales a la del demandante para las clases 14, 25, 28, 35 y 36.

Por otro lado, el demandado rechaza que esté usando estos signos para identificar productos y servicios de la clase 35, sino más bien relacionado con servicios financieros y de telecomunicaciones (clases 36 y 38 del Nomenclátor), insistiendo que el uso que realiza no reproduce la marca del demandante sino que el uso que hace del término bitcoin y del

logotipo  lo hace para identificar una de las criptomonedas sobre las que se prestan servicios de compraventa (clase 36) y monedero electrónico (clase 38), y nunca para promocionar srevicios publicitarios (clase 35), siendo así que la marca mixta que usa en el mercado para identificar sus servicios es la que sigue (marca nacional denominativa-gráfica M3572047):




Por otro lado, afirma el escaso o nulo carácter distintivo del signo al consistir en una combinación del nombre de la primera, más popular y conocida moneda virtual “bitcoin”, sin que pueda prohibirse el uso de obras que se encuentran en el dominio público.

Al negar la existencia de infracción marcaria, tampoco admite que se haya causado perjuicio alguno, más allá que el demandante no justifica, en modo alguno, la eventual existencia de perjuicios.

Por lo que respecta a la demanda reconvenzional de nulidad, reitera

que tanto el logotipo de bitcoin , como la marca registrada en su

conjunto  **bitcoin**, son creaciones amparadas por la Ley de Propiedad Intelectual, cuya autor ha licenciado bajo la licencia denominada “dominio público” del sistema de licencia “Creative Commons”, y no ha autorizado al demandante, demandado en reconvencción, ni a ninguna otra persona su utilización como marca.

Como causas de nulidad absoluta que concurren invoca, por un lado, que el registro de la marca se ha realizado de mala fe (art. 51.1.b LM) y, por otro lado, de las causas que contravienen el art. 5 LM, las siguientes:

- por carecer de carácter distintivo (art. 5.1.b) LM).
- por componerse de signos que se hayan convertido en habituales (art. 5.1.d) LM).
- por ser contrario al orden público (art. 5.1.f) LM).
- por ser susceptible de inducir al público a error (art. 5.1.g) LM).
- por incluir insignias que sean de interés público (art. 5.1.n) LM).

Como causa de nulidad relativa, entiende que la marca cuya nulidad se solicita contraviene el art. 9.1.c) LM al reproducir creaciones protegidas por un derecho de autor.

SEGUNDO.- Nulidad del registro marcario de la parte demandante.

Analizaremos, en primer lugar, la demanda reconvenzional puesto que si concurre nulidad de registro ya no existe posibilidad de infracción marcaria.

En primer lugar, es preciso señalar la absoluta identidad fonética, gráfica y conceptual entre el signo distintivo registrado en la OEPM en el año 2020 por el demandante y el nacido (creado) en la comunidad de internet en el año 2010, que resulta de la confrontación entre ambos signos, sin necesidad de mayor explicación porque, por un lado, el término utilizado, desconocido hasta su aparición en el mundo digital, la grafía empleada, la inclinación de las letras y el color empleado es idéntico o de un similitud rayana en el plagio. Otro tanto cabe decir del logo: una letra be con el mismo grado de inclinación, con cuatro líneas que sobresalen en la misma

posición y en la misma extensión, y el color empleado tanto en la letra be como en el fondo naranja que la rodea (el fondo grisáceo del conjunto del logo de la comunidad de internet es el fondo propio de la página de internet de la que se extrae el logo):



Demandante



Comunidad internet

A) Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe (art. 51.1.b LM).

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos recuerda que el concepto de mala fe constituye un concepto autónomo de Derecho de la Unión.

Así, en su Sentencia de 29 de enero de 2020, asunto C-371/18 indica (énfasis añadido):

73 (...) *Ni el Reglamento ni la Directiva ofrecen una definición del concepto de «mala fe». Sin embargo, debe señalarse que este concepto constituye un concepto autónomo de Derecho de la Unión y que, a la vista de la necesidad de una aplicación coherente del sistema de marcas nacionales y de la Unión, debe interpretarse de la misma manera en el contexto de la Directiva 89/104 y en el del Reglamento n.º 40/94 (véase, por analogía, la sentencia de 27 de junio de 2013, Malaysia Dairy Industries, C-320/12, EU:C:2013:435, apartados 34 y 35).*

74 *El Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de declarar que, mientras que, conforme a su sentido habitual en el lenguaje corriente, el concepto de «mala fe» presupone una actitud o una intención fraudulenta, a efectos de su interpretación debe tenerse en cuenta el contexto particular del Derecho de marcas, que es el del tráfico económico. En este sentido, las normas de la Unión en materia de marcas tienen por objeto, en particular, contribuir a un sistema de competencia no falseada en la Unión en el que cada empresa, a fin de captar la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, debe tener la posibilidad de hacer que se registren como marca los signos que permiten al consumidor distinguir sin confusión posible tales productos o servicios de los que tienen otra procedencia (sentencia de 12 de septiembre de 2019, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, apartado 45 y jurisprudencia citada).*

75 *Por consiguiente, la causa de nulidad absoluta recogida en el artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 40/94 y en el artículo 3, apartado 2, letra d), de la Directiva 89/104 se aplica cuando de indicios pertinentes y concordantes resulta que el titular de una marca no ha presentado la solicitud de registro de dicha marca con el objetivo de participar de forma leal en el proceso competitivo, sino con la intención de menoscabar, de un modo no conforme con las prácticas*

Fecha: 20/05/2024 12:10

leales, **los intereses de terceros** o con la intención de obtener, sin tener siquiera la mira puesta en un tercero en particular, un derecho exclusivo **con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca, sobre todo a la función esencial de indicar el origen de los productos o servicios** mencionada en el apartado 45 de la presente sentencia (sentencia de 12 de septiembre de 2019, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, apartado 46).

Señala la jurisprudencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo en su Sentencia nº 85/2018, de 14 de febrero, rec. núm. 484/2014, Roj: STS 417/2018 - ECLI:ES:TS:2018:417,

2.- La jurisprudencia de esta sala (por ejemplo, sentencia 391/2013, de 14 de junio) ha establecido que la acción reivindicatoria de una marca nacional o de un nombre comercial, tal y como viene regulada en el art. 2.2 LM, 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». Ordinariamente alcanza 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). Es a lo que, a sensu contrario, se refiere la sentencia de esta sala 302/2016, de 9 de mayo, al decir que:

«[c]uando no existe relación contractual o legal entre las partes ni fraude en el registro, en el sentido del art. 2.2 LM, nos encontramos fuera del supuesto de hecho objeto de la acción reivindicatoria marcaria».

También hemos dicho en la ya citada sentencia 391/2013 y en la sentencia 70/2017, de 8 de febrero, que el presupuesto previsto en el art. 2.2 LM para justificar la acción reivindicatoria (registro de una marca con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual), alcanza también a supuestos «de registro de mala fe de una marca o nombre comercial para aprovecharse de la reputación ajena. Es lo que en la doctrina se describe como "registro de una marca del que resulte el aprovechamiento o la obstaculización injustificados de la posición ganada por un tercero sin que haya mediado vinculación alguna entre las partes en el conflicto"».

En el presente caso, resulta palmario que el creador del logotipo registrado por el demandante lo cedió a la comunidad para un uso libre y sin restricción, sin que dicho uso permitiera que un miembro de la comunidad se apropiara del logotipo para sus fines comerciales, como es el caso.

De hecho, el propio demandante reconoce en su demanda que se auto-arroga una facultad de defensa del logo, a la que califica de éxito por conseguir su registro, que nadie le cedió, es más, expresamente su creador prohibió que cualquiera se la apropiara. Así resulta de la leyenda This work is in the Public Domain (traducción no oficial: este trabajo está en

Fecha: 20/05/2024 12:10

el dominio público).



Fecha: 20/05/2024 12:10

Pues bien, ha de entenderse que el demandante ha actuado con abuso de confianza de la comunidad, indeterminada por definición pero constituida por la pluralidad de quienes permiten, con su generosidad y conocimiento, un progreso en la sociedad, aprovechándose de la reputación ganada por el creador, o creadores, del logotipo, como reconoce el demandante en su escrito, porque si no quiere erigirse en propietario de la criptomoneda no debía haber procedido a registrar el logotipo a su nombre, obstaculizando, como expresamente dejó escrito su creador, que otros terceros hicieran uso del mismo.

Y ello porque se realiza un registro marcario sobre la base de utilizarlo en el mercado de la publicidad de la compraventa de criptomonedas, atribuyéndose el origen empresarial de un sistema abierto, plural y competitivo, donde la publicidad del servicio que presta lo será no por ser el origen del bitcoin sino porque sus servicios gozan de cualidades que otros del mercado no poseen, y permiten diferenciarle en el mercado, sin que su publicidad, que realiza bajo la salvaguarda de un signo, del que no es creador ni se le autorizó a su uso, que crea el sistema en el que opera.

B) Falta de carácter distintivo (art. 5.1.b) LM)

La demandada reconviente considera que el signo distintivo registrado carece de carácter distintivo porque identifica universalmente a la moneda virtual bitcoin y ser de dominio público.

En este caso, el carácter distintivo no se identifica con los servicios objeto de protección (clase 35) porque es reconocido por el propio demandado que el término bitcoin se utiliza para designar una moneda virtual, adquiriendo un significado propio, con lo que no cabe apreciar este motivo de nulidad tal y como indicó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su Sentencia de 8 de mayo de 2008, asunto C-304/06 P (parágrafo 67), con lo que.

En la demanda se remite a las Directrices de examen de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (en adelante, EUIPO), si bien la cita que recoge en la demanda se halla obsoleta (basta la mera remisión al documento que sobreimpresiona en cada página dicho término en el link <https://guidelines.euipo.europa.eu/binary/2058845/2000140000>), cita que se refería al uso de signos topográficos de monedas comunes, esto es, €, £ y \$, explicando en la Directriz que *estos signos sólo informan al consumidor de que un producto o servicio concreto se comercializa en dicha moneda*, lo que no es el caso, que publicita la prestación del servicio de compraventa.

C) Componerse de signos que se hayan convertido en habituales (art. 5.1.d) LM)

La demandada reconviente considera que el signo distintivo registrado se ha convertido en habitual, con un argumento circular y remitiéndose a resoluciones de la EUIPO que han denegado la inscripción de signos distintivos que incluyan el término bitcoin por carecer de carácter distintivo.

No cabe sino su desestimación por ausencia de argumentación propia de esta causa de nulidad absoluta.

D) Contrario al orden público (art. 5.1.f) LM).

La demandada reconviente considera que el signo distintivo registrado resulta contrario al orden público al ser una obra de dominio público.

Pues bien, con el término orden público lo que se trata de impedir es el registro de marcas que tengan un carácter subversivo, obsceno,

difamatorio, vejatorio de una religión o injurioso, elemento que no concurre en el presente caso.

Remitir al orden público la inscripción de un signo perteneciente a la comunidad supondría atribuir a una única causa de nulidad toda contravención del sistema.

E) Ser susceptible de inducir al público a error (art. 5.1.g) LM).

La demandada reconviniendo considera que el signo distintivo registrado puede inducir a error en los usuarios que podrían vincular erróneamente la criptomoneda con el titular de la marca.

Esta causa de inclusión se remite a una inducción al error en base a elementos como la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto o servicio, no al propio origen empresarial en que precisamente funda su razón el sistema marcario.

F) Incluir insignias que sean de interés público (art. 5.1.n) LM).

La demandada reconviniendo considera que el signo distintivo registrado es una insignia o emblema que representa la moneda virtual bitcoin.

La propia parte reconoce que se trata de una de las diversas monedas virtuales existentes, luego no representa una moneda unitaria, como pudiera ser el euro, la libra o el dólar, sino que estamos en presencia de un producto más de una única moneda, por mucho que atribuyamos veracidad a su afirmación de ser “la principal moneda virtual de todas las existentes”, lo que le impide adquirir el estatus de insignia. Estamos ante un producto dentro de un mercado competitivo, no ante una insignia, sin perjuicio del reconocimiento que merezca su nacimiento y expansión.

G) Nulidad relativa. Contraviene el art. 9.1.c) LM al reproducir creaciones protegidas por un derecho de autor.

La demandada reconviniendo considera que el signo distintivo registrado se encuentra protegido por la Ley de Propiedad Intelectual al ser una creación gráfica.

Ciertamente, el hecho de que el creador del logotipo incluyera una licencia creative commons junto a la primera publicación del logotipo, debe llevarnos a entender que estamos ante una obra protegida por el derecho de autor.

Así, con cita de la Sección 28ª de la Ilma. Audiencia Provincial de

Madrid, por todas la Sentencia nº 623/2022, de 1 de septiembre, Roj: SAP M 12799/2022, ECLI:ES:APM:2022:12799, *En el caso de las licencias "creative commons" el autor que crea la obra y quiere explotarla a través de Internet elige algún tipo de estas licencias y al ponerla a disposición del público la identifica con el símbolo "CC" y le adjunta la licencia. Cuando un usuario decide utilizar una obra se convierte en licenciatario y se compromete a aceptar y respetar las condiciones que el autor ha establecido para el uso de la obra. De entre éstas condiciones son relevantes aquellas que excluyen la posibilidad de utilizar la obra con fines o usos comerciales -identificada con una señal de prohibición en la que se inserta el símbolo del euro. De esta forma las citadas licencias no responden a un patrón único, sino que permiten muy diversas variantes según el grado de disposición de los derechos que determine el autor. En consecuencia, debe destacarse que no cabe identificar la licencia "CC" con obras no protegidas.*

Si atendemos al contenido del correo electrónico donde se publicó el logotipo, y que he reproducido en el punto 2 del primer fundamento de derecho (vid. <https://web.archive.org/web/20130912111647/https://bitcointalk.org/index.php?topic=1631>), podemos deducir sin mayor dificultad la voluntad de su creador en el uso libre del logotipo  pero sin que dicho uso pueda derivar en una restricción de su uso o apropiación, puesto que el término "dominio público" se contrapone a "propiedad privada", que es lo que resulta de un registro marcario.

Y el derecho de autor nace de la creación, no de un registro, llevado a cabo el registro por quien no acredita ser el autor de un logotipo con 10 años de antigüedad.

Por tanto, se aprecia esta causa de nulidad relativa.

TERCERO.- Acción de infracción.

La estimación de la acción reconvencional de nulidad del registro marcario, por un lado, nulidad absoluta al haber actuado de mala fe el solicitante al presentar la solicitud de marca (art. 51.1.b LM) y, por otro lado, nulidad relativa al reproducir creaciones protegidas por un derecho de autor (art. 51.1.a) LM en relación con el art. 9.1.c) LM), determina que no proceda analizar la acción de infracción por desaparecer del tráfico el signo distintivo y carecer de efectos desde su inicio (art. 60.2 LM).

CUARTO.- Costas.

Conforme al artículo 394 de la LEC, la estimación de la

reconvencción conlleva la condena en costas de la parte demandante-reconvenida.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

1.- ESTIMAR ÍNTEGRAMENTE la demanda reconvenccional formulada por BITCOINFORME, S.L, representada por la Procurador D. , frente a D. E representado por el Procurador D.

2.- DESESTIMAR ÍNTEGRAMENTE la demanda de infracción marcaria formulada por D. E, representado por el Procurador D. , frente a BITCOINFORME, S.L, representada por la Procurador D.

3.- DECLARAR la nulidad de la marca figurativa española nº 4.046.141 registrada para la clase 35 “publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina”:



4.- Con condena en costas a la parte demandante-reconvenida.

5.- **Firme la presente resolución**, líbrese testimonio a la Oficina Española de Patentes y Marcas (art. 61.ter.4 Ley de Marcas).

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de **APELACIÓN** ante la Audiencia Provincial de BIZKAIA (artículo 455 LEC). El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de **VEINTE DÍAS** hábiles contados desde el día siguiente de la notificación, debiendo exponer las alegaciones en que se base la impugnación, además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos impugnados (artículo 458.2 LEC).

Para interponer el recurso será necesaria la **constitución de un depósito** de 50 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la cuenta de depósitos y consignaciones que este juzgado tiene abierta en el BANCO SANTANDER con el número 275500000040422, indicando en el campo concepto del resguardo de ingreso que se trata de un “Recurso” código 02-Apelación. La consignación deberá ser acreditada al **interponer** el recurso

(DA 15ª de la LOPJ).

No están obligados a constituir el depósito para recurrir los declarados exentos en la disposición citada y quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que el mismo contuviera y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.

Fecha: 20/05/2024 12:10



PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el/la Sr./Sra. Magistrado que la dictó, estando el/la mismo/a celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el/la Letrado de la Administración de Justicia doy fe, en Bilbao, a 20 de mayo del 2024.



Fecha: 20/05/2024 12:10	
-------------------------	--