



Roj: **STS 417/2018 - ECLI:ES:TS:2018:417**

Id Cendoj: **28079110012018100082**

Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Civil**

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **14/02/2018**

Nº de Recurso: **484/2014**

Nº de Resolución: **85/2018**

Procedimiento: **Civil**

Ponente: **PEDRO JOSE VELA TORRES**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJMer, Alicante/Alacant, Juzgado de Marca Comunitaria, núm. 1, 27-06-2013, SAP A 4729/2013, ATS 7033/2016, PTJUE 275/2017, STS 417/2018**

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 85/2018

Fecha de sentencia: 14/02/2018

Tipo de procedimiento: CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL

Número del procedimiento: 484/2014

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 07/02/2018

Ponente: Excmo. Sr. D. Pedro Jose Vela Torres

Procedencia: AUD.PROVINCIAL DE ALICANTE SECCION N. 8

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José María Llorente García

Transcrito por: MAJ

Nota:

CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL núm.: 484/2014

Ponente: Excmo. Sr. D. Pedro Jose Vela Torres

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José María Llorente García

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 85/2018

Excmos. Sres.

D. Francisco Javier Orduña Moreno



D. Rafael Saraza Jimena

D. Pedro Jose Vela Torres

En Madrid, a 14 de febrero de 2018.

Esta sala ha visto ha visto el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuestos por D. Eladio , representado por el procurador D. Ángel Rojas Santos, bajo la dirección letrada de D. Jorge Oria Sousa-Montes, contra la sentencia núm. 480/2013, de 20 de diciembre, dictada por la Sección 8.ª de la Audiencia Provincial de Alicante, en el recurso de apelación núm. 360/2013 , dimanante de las actuaciones de juicio ordinario núm. 870/2012, del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Alicante. Sobre acción reivindicatoria de marca comunitaria. Ha sido parte recurrida D. Ildefonso , representado por la procuradora D.ª Sara Díaz Pardeiro y bajo la dirección letrada de D. José Antonio López Martínez.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Pedro Jose Vela Torres.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- *Tramitación en primera instancia*

1.- La procuradora D.ª Elena Guardiola Devesa, en nombre y representación de D. Ildefonso , interpuso demanda de juicio ordinario contra D. Eladio , en la que solicitaba se dictara sentencia:

«que declare el mejor derecho de mi mandante a la titularidad sobre la marca comunitaria controvertida, ordenando a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) que inscriba al demandante como legítimo titular de la marca comunitaria no. 9679093 SHOWERGREEN (mixta).

»Subsidiariamente en primer lugar, si se diera el caso de que el Juzgador considerase que el demandante tiene derecho a parte pero no a la totalidad de la titularidad de la marca, y sólo para tal caso, se solicitaría la estimación de la demanda en el sentido de que se ordenara al organismo público competente inscribir al demandante como titular de la marca registrada en cuestión en el porcentaje que resultase procedente, entendiendo esta parte salvo mejor criterio de Su Señoría que tal porcentaje no debería resultar inferior, en ningún caso, al 50% de la titularidad de la marca objeto de este proceso.

»Subsidiariamente en segundo lugar, si se diera el caso de que el Juzgador no considerase que el demandante tiene derecho a ser inscrito como titular del registro en cuestión, entonces se solicita que sea declarada la nulidad de la marca comunitaria no. 9679093 SHOWERGREEN (mixta), por haber sido solicitada de mala fe y/ o por el resto de motivos desarrollados en el decurso del presente escrito de demanda, con el fin de que el acceso al registro quede expedito para el demandante.

»En cualquiera de los supuestos, para el caso de que se estime la acción reivindicatoria, sea declarado el derecho de mi mandante a ostentar el 100% de la titularidad de la marca (como expresamente se solicita, y creemos que es de Justicia), o bien en un porcentaje inferior, solicitamos una Sentencia estimatoria con los siguientes pronunciamientos:

a) Que se declare por Su Señoría, con efectos ""erga omnes" y "ex tunc" desde la misma fecha de presentación enero de 2011 de la solicitud de marca comunitaria no. 9679093 SHOWERGREEN (mixta) que el legítimo titular de la marca en cuestión es y ha sido siempre don Ildefonso

b) Ordenando, en consecuencia, a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) que anote en sus archivos y en su base de datos, y publique en su página de Internet, la mencionada declaración y quede en los mismos reflejado el cambio de titularidad que se ordena, y que el legítimo titular del marca comunitaria 9679093 "SHOWERGREEN" (MIXTA) es y siempre ha sido D. Ildefonso

c) ordenando, en consecuencia, a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) que publique una mención, en el correspondiente apartado de la Gaceta o BOLETIN OFICIAL correspondiente, así como en su página web, de la declaración judicial de cambio de titularidad de la marca, para general conocimiento y efectos

d) Ordenando al demandado Sr. Eladio que se abstenga en lo sucesivo de usar en modo alguno la marca SHOWERGREEN (o confundible), y de perjudicar el posicionamiento del actor en el mercado español y comunitario europeo

e) Todo ello, haciendo reserva expresa de la indemnización de daños y perjuicios que pudiera corresponder al actor a causa del comportamiento del demandado, así como cualquier otra acción civil, administrativa, o penal en defensa de sus intereses



f) Con expresa imposición de costas al demandado, por el criterio del vencimiento objetivo y/o por su temeridad y mala fe.

»Por último, subsidiariamente y para el caso de que no se admita la acción reivindicatoria pero sí la subsidiaria de nulidad, los pronunciamientos solicitados son los siguientes:

a) Que se declare por Su Señoría, con efectos "erga omnes" y "ex tunc" desde la misma fecha de presentación enero de 2011 de la solicitud de marca comunitaria no. 9679093 SHOWERGREEN (mixta), que la marca es nula y no ha producido ningún efecto válido en Derecho

b) Ordenando, en consecuencia, a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) que anote en sus archivos y en su base de datos, y publique en su página de Internet, la mencionada declaración de nulidad y quede en los mismos reflejada la misma

c) Ordenando, en consecuencia, a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) que publique una mención, en el correspondiente apartado de la Gaceta o Boletín Oficial correspondiente, así como en su página web, de la declaración judicial de nulidad, para general conocimiento y efectos

d) Ordenando al demandado Sr. Eladio que se abstenga en lo sucesivo de usar en modo alguno la marca SHOWERGREEN (o confundible), y de perjudicar el posicionamiento del actor en el mercado español y comunitario europeo

e) Todo ello, haciendo reserva expresa de la indemnización de daños y perjuicios que pudiera corresponder al actor a causa del comportamiento del demandado, así como cualquier otra acción civil, administrativa, o penal en defensa de sus intereses

f) Con expresa imposición de costas al demandado, por el criterio del vencimiento objetivo y/o por su temeridad y mala fe».

2.- La demanda fue presentada el 21 de noviembre de 2012, repartida al Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Alicante y registrada con el núm. 870/2012 . Una vez admitida a trámite, se emplazó a la parte demandada.

3.- La procuradora D.ª Amanda Tormo Moratalla, en representación de D. Eladio , contestó a la demanda mediante escrito en el que solicitaba.

«[...] dicte en su día sentencia estimando las excepciones planteadas y entrando en el fondo del asunto desestime íntegramente la demanda, absolviendo a mi patrocinado de los pedimentos de la misma, todo ello con imposición de las costas a la parte actora».

4.- Tras seguirse los trámites correspondientes, el magistrado-juez del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Alicante dictó sentencia de fecha 27 de junio de 2013 , con la siguiente parte dispositiva:

«Que debo desestimar la demanda interpuesta por Ildefonso contra Eladio , absolviendo al demandado de las pretensiones contra el mismo ejercitadas, con imposición de las costas a la parte actora.

»Firme esta resolución librese mandamiento a la OAMI para que procedan a la cancelación de la anotación de la demanda».

SEGUNDO.- *Tramitación en segunda instancia*

1.- La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de D. Ildefonso .

2.- La resolución de este recurso correspondió a la Sección 8.ª de la Audiencia Provincial de Alicante, que lo tramitó con el número de rollo 360/2013 y tras seguir los correspondientes trámites dictó sentencia en fecha 20 de diciembre de 2013 , cuya parte dispositiva dice:

«Que estimando en parte el recurso de apelación deducido por la parte demandante, D. Ildefonso , representado en este Tribunal por el Procurador Dª Elena Guardiola Devesa contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria número uno de los de Alicante de fecha 27 de junio de 2013 , debemos revocar y revocamos parcialmente dicha resolución y en su virtud, estimando la acción reivindicatoria de la marca comunitaria nº 9679093 Showergreen, debemos declarar y declaramos la titularidad respecto del registro indicado del demandante, mandando se operen las correspondientes modificaciones registrales de la OAMI.

»Se confirma el resto de pronunciamientos desestimatorios de la instancia.

»Sin expresa imposición de las costas de esta alzada a las partes apelantes».

3. - Por uno de los magistrados integrantes de la sección se formuló voto particular por el que desestimaba el recurso de apelación y condenaba en las costas a la parte apelante.

TERCERO .- *Interposición y tramitación del recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación*

1.- La procuradora D.^a Amanda Tormo Moratalla, en representación de D. Eladio , interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.

El motivo del recurso extraordinario por infracción procesal fue:

«Único.- Por la vía del 469.1.4 LEC (error patente y manifiesto en la valoración de la prueba por arbitraria e ilógica) se denuncia infracción del artículo 326 LEC ».

El motivo del recurso de casación fue:

«Único.- Por la vía del art. 477.3 LEC se denuncia infracción del artículo 16 del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria».

2.- Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta Sala, y las partes fueron emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en la Sala y personadas las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictó auto de fecha 2 de diciembre de 2014, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Admitir el recurso de casación y el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por la representación procesal de D. Eladio contra la sentencia dictada, con fecha 20 de diciembre de 2013, por la Audiencia Provincial de Alicante (sección 8^a), en el rollo de apelación nº 360/2013 , dimanante de los autos de juicio ordinario nº 870/2012 del Juzgado de marca comunitaria nº 1 de Alicante».

3.- Se dio traslado a la parte recurrida para que formalizara su oposición lo que hizo mediante la presentación del correspondiente escrito.

4.- Por providencia de 27 de abril de 2016 se nombró ponente al que lo es en este trámite y se acordó resolver los recursos sin celebración de vista, señalándose para votación y fallo el 8 de junio de 2016, en la que tuvo lugar una primera deliberación, en la que se planteó la procedencia de formular al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, conforme al art. 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea , una petición de decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 16 y 18 del Reglamento (CE) nº 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre Marca Comunitaria.

5.- Mediante providencia de 8 de junio de 2016 se dio audiencia a las partes para que se pronunciasen sobre la pertinencia de dicha formulación.

6.- Evacuado dicho trámite, por auto de 28 de junio de 2016 se acordó elevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la petición de decisión prejudicial, en interpretación del artículo 18 del Reglamento (CE) nº 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la Marca Comunitaria (Diario Oficial de la Unión Europea de 24 de marzo de 2009).

7.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Décima), en el asunto C-381/16 , dictó sentencia de 23 de noviembre de 2017, con el siguiente fallo:

«Los artículos 16 y 18 del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a la aplicación, respecto a una marca de la Unión Europea, de una disposición nacional, como la que es objeto del litigio principal, en virtud de la cual una persona perjudicada por el registro de una marca solicitado con fraude de sus derechos o con violación de una obligación legal o contractual puede reivindicar la propiedad de dicha marca, siempre y cuando la situación de que se trate no esté comprendida en los supuestos del artículo 18 de este Reglamento».

8.- Recibida dicha sentencia, se concedió trámite de audiencia a las partes, y únicamente presentó escrito de alegaciones la parte recurrida.

9.- Por providencia de 19 de enero de 2018 se acordó resolver los recursos sin celebración de vista, señalándose para votación y fallo el 7 de febrero de 2018, en que ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- *Resumen de antecedentes*

1.- El 24 de enero de 2011, D. Eladio , solicitó ante la OAMI el registro de la marca comunitaria figurativa núm. 9679093, Showergreen, que fue concedida y registrada a su nombre el 29 de agosto del mismo año:

2.- D. Ildelfonso , que se califica como legítimo titular extrarregistral de la citada marca comunitaria, formuló una demanda en la que ejerció una acción reivindicatoria sobre ella, con fundamento en los arts. 14.2 del Reglamento de Marca Comunitaria (en adelante, RMC) -marca de agente - y 2.2 de la Ley de Marcas (en adelante, LM) -reivindicación-.



3.- La sentencia de primera instancia desestimó dicha pretensión, por las siguientes y resumidas razones: (i) Conforme a la doctrina establecida por el Tribunal de Marcas, en sentencia de 21 de septiembre de 2007 - *Autocity* -, no cabe aplicar a la marca comunitaria el régimen general de reivindicación del artículo 2.2 LM, sino sólo el régimen del art. 18 RMC, relativo a la marca del agente. (ii) No se dan los presupuestos del artículo 18 RMC para la estimación de la acción ejercitada, dado que el actor no acredita su legitimación activa, al no probar la titularidad de la marca figurativa *Showergreen*, ni su condición de agente o representante del demandado; sino únicamente la existencia entre las partes de un proyecto de colaboración comercial, posterior a la solicitud del registro, sin que conste que abarcara el territorio de la Unión Europea donde alcanza el efecto del registro que pretende.

4.- Interpuesto recurso de apelación contra dicha sentencia por el demandante, la Audiencia Provincial lo estimó, pues si bien consideró correcto que no resultaba aplicable al caso el supuesto de la marca del agente del artículo 18 RMC, no apreció lo propio respecto de la aplicación del art. 2.2 LM. En concreto, afirma que el criterio del propio Tribunal de Marca Comunitaria en que se basaba la sentencia de instancia había sido modificado por su sentencia de 27 de abril de 2012 - *Café del Mar* -, en la que se constató que el régimen de reivindicación que regula el RMC era muy limitado, al prever solo el supuesto del agente o representante infiel, por lo que resultaba necesario plantearse la viabilidad de aplicar a la marca comunitaria la acción reivindicatoria general, prevista en el art. 2 LM. Dice la Audiencia Provincial:

«Pues bien, entendemos que la respuesta debe ser positiva porque la marca es un bien patrimonial, tratándose en la Sección 4ª del Tit II RMC "de la marca comunitaria como objeto de propiedad".

»Por tanto estamos ante un bien que forma parte del activo de una empresa y que se sitúa en el mismo plano que los restantes bienes inmateriales.

»De ahí que la marca comunitaria pueda ser objeto de propiedad o copropiedad y de otros derechos reales - prenda, usufructo-, objeto de ejecución en acciones individuales de los acreedores del titular y susceptible de integrar la masa activa del concurso de acreedores.

»De esta naturaleza patrimonial el RMC sólo regula de manera uniforme algunas de las cuestiones básicas suscitadas por la marca comunitaria como objeto de propiedad. Y al formular las normas que determinan el derecho aplicable a las restantes cuestiones, como serían, por ejemplo, las defensas de la marca como objeto de propiedad, se establece en el artículo 16 RMC que, al margen de las normas uniformes, como objeto de propiedad, la marca comunitaria se considerará en su totalidad y para el conjunto del territorio de la Comunidad como una marca nacional registrada en el Estado miembro en el cual, según el Registro de marcas comunitarias a) el titular tenga su sede o su domicilio en la fecha considerada o b) si no fuere aplicable la letra a), el titular tenga un establecimiento en la fecha considerada.

»Por tanto, el derecho aplicable a la marca comunitaria en cuanto objeto de propiedad se determina, en principio, a través de dos puntos de conexión cuyo orden de prelación se establece expresamente.

»Pues bien, el primer punto de conexión es la sede o domicilio del titular de la marca, en el caso, España.

»Por tanto, las normas nacionales aplicables son las españolas, que se proyectan, a la vista del régimen jurídico expuesto, respecto de las relaciones jurídicas concernientes a la marca comunitaria que reguladas directamente por el RMC.

»Ello supone que la norma nacional cumple un doble objetivo según el caso. De un lado, está llamada a cubrir lagunas del RMC. En otros a regular una relación jurídica en todos sus aspectos.

»La norma nacional que debe entenderse invocada ha de ser, en primer lugar, por razón del principio de especialidad, la que regule la institución de que se trate en el ámbito de la marca.

»Así, en relación a la reivindicación, la norma nacional ha de ser traída a colación para regular aquellos aspectos no contemplados en el RMC donde, como hemos dicho, se hace una regulación muy limitada.

»Ello supone que en cuanto a la acción reivindicatoria, la norma nacional aplicable es la Ley de Marcas, que será aplicable para los casos de reivindicación distintos al de los casos de registro injusto por agente o representante del titular de la marca y para determinar las causas que sustenta la reivindicación, el régimen jurídico en materia de comunicación al Registro y el plazo de ejercicio.

»En el caso, no estamos, como hemos dicho, ante un caso de marca de agente. Es evidente que se trata de una disputa entre co-titulares, y la actuación del demandado no se enmarca en sede de actuación societaria, por razón del uso indebido de unos poderes, sino en el marco de una relación de co-titularidad.

»Por tanto, el régimen jurídico aplicable es el previsto en el artículo 2 de la Ley de Marcas ».



La Audiencia Provincial, sobre tales consideraciones jurídicas, considera que están acreditados los presupuestos para la estimación de la acción reivindicatoria y declara la titularidad del demandante respecto del registro de la marca controvertida.

5.- El Sr. Eladio formuló recursos de casación e infracción procesal contra dicha sentencia. Para su resolución, esta sala consideró conveniente la formulación de una petición de decisión prejudicial al TJUE, en los siguientes términos:

«¿Es compatible con el Derecho de la Unión y en concreto con el Reglamento (CE) N° 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la Marca Comunitaria, la reivindicación de una marca comunitaria por motivos diferentes a los recogidos en el artículo 18 del mencionado Reglamento, y en particular, conforme a los supuestos previstos en el art. 2.2 de la Ley de Marcas española, Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE núm. 294, de 8 de diciembre de 2001)?».

6.- La petición de decisión prejudicial fue resuelta por la STJUE de 23 de noviembre de 2017, C-381-16, que estableció en su fallo:

«Los artículos 16 y 18 del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a la aplicación, respecto a una marca de la Unión Europea, de una disposición nacional, como la que es objeto del litigio principal, en virtud de la cual una persona perjudicada por el registro de una marca solicitado con fraude de sus derechos o con violación de una obligación legal o contractual puede reivindicar la propiedad de dicha marca, siempre y cuando la situación de que se trate no esté comprendida en los supuestos del artículo 18 de este Reglamento».

Recurso extraordinario por infracción procesal

SEGUNDO.- Único motivo de infracción procesal. Infracción del art. 326 LEC

Planteamiento:

1.- D. Eladio plantea un único motivo de infracción procesal, al amparo del art. 469.1.4º LEC, por infracción del art. 326 LEC.

2.- En el desarrollo del motivo se argumenta, resumidamente, que la valoración de los documentos privados realizada por la Audiencia Provincial es completamente arbitraria y carece de toda lógica. Error que provendría de que no puede considerarse al mismo tiempo al demandante titular cien por cien del signo y a ambas partes cotitulares del negocio. Es decir, si el propio tribunal de segunda instancia parte de la base de que entre las partes hubo un negocio en común, carece de lógica no atribuir la titularidad de la marca de la misma manera.

Decisión de la Sala:

1.- En nuestro sistema procesal no cabe una tercera instancia. Para que un error en la valoración de la prueba tenga relevancia para la estimación de un recurso extraordinario de infracción procesal, con fundamento en el art. 469.1.4º LEC (no en otro número del mismo art. 469.1) debe ser de tal magnitud que vulnere el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE. En relación con lo cual, el Tribunal Constitucional (TC) ha elaborado la doctrina del error patente en la valoración de la prueba, destacando su directa relación con los aspectos fácticos del supuesto litigioso (SSTC núm. 55/2001, de 26 de febrero, 29/2005, de 14 de febrero, 211/2009, de 26 de noviembre, 25/2012, de 27 de febrero, 167/2014, de 22 de octubre, y 152/2015, de 6 de julio).

A su vez, en las sentencias de esta sala núm. 418/2012, de 28 de junio, 262/2013, de 30 de abril, 44/2015, de 17 de febrero, 235/2016, de 8 de abril, 303/2016, de 9 de mayo, y 714/2016, de 29 de noviembre (entre otras muchas), tras reiterar la excepcionalidad de un control, por medio del recurso extraordinario por infracción procesal, de la valoración de la prueba efectuada por el tribunal de segunda instancia, recordamos que no todos los errores en la valoración probatoria tienen relevancia constitucional, dado que es necesario que concurren, entre otros requisitos, los siguientes: 1º) que se trate de un error fáctico, -material o de hecho-, es decir, sobre las bases fácticas que han servido para sustentar la decisión; y 2º) que sea patente, manifiesto, evidente o notorio, lo que se complementa con el hecho de que sea inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales.

2.- La *ratio decidendi* de la resolución de la Audiencia Provincial no se basa solo en la interpretación de un único documento privado, sino que tiene en cuenta todo el conjunto documental obrante en las actuaciones. Fruto de ello, argumenta el tribunal de apelación que, pese a que las partes mantuvieron tratos para emprender un negocio común, quien tomó la iniciativa de crear la marca fue el Sr. Ildefonso y el Sr. Eladio se apropió del signo. Conclusión que, a la vista del contenido de dicha documentación, no puede considerarse ni arbitraria ni ilógica, una vez que se considera probado que fue el Sr. Ildefonso quien ideó la denominación, pagó el diseño del logotipo, registró el dominio showergreen.com y comenzó a usar la marca y la denominación.



3.- En todo caso, el motivo incurre en el defecto de confundir la valoración de la prueba documental con la interpretación del contenido documental, siendo el primer aspecto procesal y el segundo sustantivo, y por lo tanto este último propio del recurso de casación (por todas, sentencia núm. 417/2011, de 21 de junio). Es decir, lo que la parte recurrente pretende combatir ni siquiera es la valoración probatoria, sino la valoración jurídica que hace la Audiencia Provincial sobre las relaciones entre las partes y la titularidad de la marca.

4.- En su virtud, el recurso extraordinario por infracción procesal debe ser desestimado.

Recurso de casación

TERCERO.- Único motivo de casación. La acción reivindicatoria sobre marcas

Planteamiento :

1.- El único motivo de casación, por el cauce del art. 477.3 LEC , denuncia la infracción del art. 16 del Reglamento (CE) nº 207/2009, del Consejo, de 26 de diciembre de 2009, sobre la Marca Comunitaria (RMC).

2.- En el desarrollo del motivo se aduce, resumidamente, que se infringe la norma citada por cuanto se aplica a una marca comunitaria una disposición de derecho nacional. El art. 16 RMC debe interpretarse conforme al art. 3 del mismo Reglamento, por lo que las menciones a acciones reivindicatorias deben ser tratadas excepcionalmente. Extender a la marca comunitaria una disposición nacional que permite la acción reivindicatoria más allá del supuesto del art. 18 RMC (marca del agente) puede afectar al mercado interior. Del mismo modo, no puede aplicarse una jurisprudencia sobre marca nacional a una marca comunitaria.

3.- En su oposición al recurso de casación, la parte recurrida alega que el recurso es inadmisibile, pues ni la norma infringida tiene menos de cinco años de antigüedad, puesto que es un texto consolidado que proviene de otro anterior, ni su cita es correcta, pues en todo caso la norma afectada sería el art. 95 RMC.

Estas alegaciones no pueden ser atendidas, puesto que en, su caso, darían lugar a la desestimación del recurso, pero no a su inadmisión *a limine* .

Decisión de la sala :

1.- El art. 2.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, establece:

«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. Presentada la demanda reivindicatoria, el Tribunal notificará la presentación de la misma a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su anotación en el Registro de Marcas y decretará, si procediera, la suspensión del procedimiento de registro de la marca».

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"».

3.- El art. 18 del Reglamento (CE) nº 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la Marca Comunitaria, bajo la rúbrica «Cesión de una marca registrada a nombre de un agente», dispone:



«En el caso de haberse registrado una marca comunitaria a nombre del agente o del representante del titular de esa marca sin autorización del titular, este tendrá el derecho de reivindicar que se le ceda el registro a su favor, a no ser que el agente o el representante justifique su actuación».

A su vez, el art. 16 del mismo Reglamento, con la rúbrica «Asimilación de la marca comunitaria a la marca nacional», dispone:

«1. Salvo disposición en contrario de los artículos 17 a 24, la marca comunitaria en cuanto objeto de propiedad se considerará en su totalidad y para el conjunto del territorio de la Comunidad como una marca nacional registrada en el Estado miembro en el cual, según el Registro de marcas comunitarias: a) el titular tenga su sede o su domicilio en la fecha considerada; b) si no fuere aplicable la letra a), el titular tenga un establecimiento en la fecha considerada. 2. En los casos no contemplados en el apartado 1, el Estado miembro al que se refiere dicho apartado será el Estado miembro en el que tenga su sede la Oficina. 3. Si en el Registro de marcas comunitarias estuvieren inscritas varias personas como cotitulares, se aplicará el apartado 1 al primer inscrito; en su defecto, se aplicará en el orden de su inscripción a los cotitulares siguientes. Cuando el apartado 1 no se aplique a ninguno de los cotitulares, se aplicará el apartado 2».

4.- En la confrontación entre la normativa española y la comunitaria, cabía la duda sobre la posibilidad de estimación de una reivindicación de la marca comunitaria en un supuesto no previsto en el RMC y sí en la ley nacional, dado que, como hemos visto, el art. 18 RMC únicamente prevé la posibilidad de ejercicio de una acción reivindicatoria en el caso de la cesión del agente; mientras que el art. 2.2 LM recoge una concepción mucho más amplia de la acción reivindicatoria, al permitir su ejercicio en todos aquellos casos en que, previa existencia de una relación legal o contractual entre las partes, haya existido una conducta fraudulenta por parte de quien solicita y obtiene el registro de la marca, en detrimento de los derechos del reivindicante. Es decir, la cuestión estriba en si, dada la asimilación de la marca comunitaria a la nacional que se hace en el transcrito art. 16 RMC, cabría el ejercicio de una acción reivindicatoria sobre una marca comunitaria, no solo cuando se trata del supuesto específico del agente, en los términos del art. 18 RMC, sino también en los demás casos previstos en el art. 2.2 LM.

5.- La mencionada duda ha sido despejada por la STJUE de 23 de noviembre de 2017, C-381-16, que dio respuesta a la petición de decisión prejudicial remitida por esta sala, al establecer que:

«Los artículos 16 y 18 del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a la aplicación, respecto a una marca de la Unión Europea, de una disposición nacional, como la que es objeto del litigio principal, en virtud de la cual una persona perjudicada por el registro de una marca solicitado con fraude de sus derechos o con violación de una obligación legal o contractual puede reivindicar la propiedad de dicha marca, siempre y cuando la situación de que se trate no esté comprendida en los supuestos del artículo 18 de este Reglamento».

6.- A la luz de este pronunciamiento del TJUE, ha de considerarse que no ha habido infracción del art. 16 RMC, único extremo al que se ciñe el recurso de casación, que, en consecuencia, debe ser desestimado.

CUARTO.- Costas y depósitos

1.- Pese a la desestimación de ambos recursos, las dudas de derecho existentes en el caso, puestas de manifiesto por la discrepancia en el seno del tribunal especializado de apelación y por la necesidad de elevar una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aconsejan no hacer expresa imposición de las costas causadas por el recurso extraordinario de infracción procesal y el recurso de casación, como permiten los arts. 394.1 y 398.1 LEC

2.- No obstante, procede acordar la pérdida de los depósitos constituidos para ambos recursos, de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartado 9, LOPJ.

FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

1.º- Desestimar los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por D. Eladio contra la sentencia nº 480/2013, de 20 de diciembre, dictada por la Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8ª, en el recurso de apelación núm. 360/2013.

2.º- No hacer expresa imposición de las costas de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación.

3.º- Ordenar la pérdida de los depósitos constituidos para tales recursos.



Líbrese al mencionado tribunal la certificación correspondiente, con devolución de los autos y del rollo de Sala.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ