



<http://civil-mercantil.com/>

**JUZGADO DE LO MERCANTIL N.º 3 DE MADRID**

*Sentencia 2/2014, de 9 de enero de 2014*

*Rec. n.º 616/2010*

**SUMARIO:**

**Propiedad intelectual. Existencia y titularidad del derecho de autor. Marcas. Nulidad. Indemnización. Daños. Publicación de la sentencia. Derecho aplicable. Reconocimiento de sentencias extranjeras.** En el sistema del derecho de autor (en el sistema de copyright puede considerarse autor a una persona que no crea la obra), toda obra se crea por personas naturales y la creación determina una titularidad inicial u originaria del derecho de autor. Ello no impide que las personas jurídicas puedan obtener titularidades derivadas del derecho de autor o que puedan considerarse *ex lege* como autores titulares iniciales del derecho. Además, respecto al contenido del derecho de autor la Ley española emplea una terminología que da a entender una multiplicidad de derechos, distinguiendo, por un lado, los derechos personales o morales y, por otro, los derechos patrimoniales o de explotación. La mejor doctrina es monista y descompone el derecho de autor, de monopolio jurídico (afín al derecho de propiedad) en un haz de facultades morales y patrimoniales. La Ley puede atribuir las distintas facultades, según hemos explicado, de modo originario o derivado y, también, a título individual o común. Ciertamente, si los derechos morales son personalísimos, no es consistente reconocerlos o cederlos a las personas jurídicas, pero las concepciones en los distintos sistemas no son uniformes ni los ordenamientos son perfectamente coherentes.

**PRECEPTOS:**

Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas de 9 de septiembre de 1886, arts. 5.2, 6 bis y 20.

Convenio de Viena de 1969 (Derecho de los Tratados), art. 30.3.

Directiva 2004/48/CE (Derechos de Propiedad Intelectual), art. 15.

Reglamento (CE) n.º 864/2007 (ley aplicable a las obligaciones extracontractuales), arts. 3, 8.1 y 31.

Constitución Española, art. 96.1.

Ley de Propiedad Intelectual de 1879, art. 1.

Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, art. 951.

Código Civil, arts. 10.4 y disp. trans. tercera.

Ley 22/1987 (Propiedad intelectual), disp. trans. primera.

Ley 32/1988 (Marcas), art. 13.

RDLeg. 1/1996 (TRLPI), arts. 10.1, 51.1, 138.1 y 163.3.

Ley 1/2000 (LEC), arts. 217.3, 222, 319.1, 323.3, 400 y 406.

Ley 17/2001 (Marcas), arts. 9.1 y 52.1.

**PONENTE:**



<http://civil-mercantil.com/>

*Don Jesús Miguel Alemany Eguidazu.*

### **JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 3 DE MADRID**

Sentencia núm.: 2/2014

Procedimiento: Juicio ordinario nº 616/2010

Objeto del juicio: Propiedad intelectual. Nulidad relativa de marcas. Convenio de propiedad literaria, artística y científica entre España y México. Reconocimiento de sentencias extranjeras. Límites de la cosa juzgada. Valor probatorio de la sentencia. Originalidad de la obra. Titularidad de la obra del colaborador remunerado y del empleado. Falta de interés en la acción de cesación. Publicación de condena del ilícito intelectual. Retroactividad de la Ley de Marcas en materia de prescripción. Prescripción del daño moral a la propiedad intelectual. Ilícito intelectual continuado. Imprescriptibilidad de acciones reales sobre el derecho moral. Prescripción por tolerancia. Retraso desleal y acto propio por aquiescencia

Demandantes: D. Claudio y D. Fernando

Procurador: D. José-Antonio Sandín Fernández

Letrado: D. Jean-Marcel Deville Málaga

Demandada: Clarke, Modet y Compañía, S.L. (en adelante, " CM España ")

Procurador: D.<sup>a</sup> María-Isabel Campillo García

Letrado: D. Juan-José Marín López

En nombre del Rey, el Magistrado Ilmo. Sr. D. Jesús Alemany Eguidazu

### **SENTENCIA**

En Madrid, a nueve de enero de dos mil catorce.

### **ANTECEDENTES PROCESALES**

#### **Primero. Demanda.**

La demanda fue presentada el 20/9/2010 ante el Decanato de los Juzgados de Madrid (reparto mercantil). Funda sustancialmente la pretensión en las siguientes acciones (tras la desaccumulación por escrito presentado el 23/7/2013 y la renuncia parcial de acciones en la audiencia previa): acción de nulidad de marca por derecho de propiedad intelectual anterior, acción indemnizatoria por violación de propiedad intelectual, acción de cesación y acción de publicación ; para terminar con suplico de [a] declaración de nulidad de las marcas españolas números 1695012, 1695013 y 1695014, [b] condena a indemnizar [ba] el 10% de la facturación de CM España entre los años 1993 y 2005, ambos inclusive, [bb] así como 500 000 euros en concepto de daño moral, [c] la condena a suspender « cualquier tipo de uso o explotación comercial o publicitaria de la obra artística y marca comercial de mérito [aquellas cuya nulidad se pide, según se aclara en la audiencia previa], tanto internamente [sic] como a nivel nacional o internacional », [d] condena a publicar a costa de CM España en determinados directorios « un reconocimiento público de la autoría y propiedad exclusiva » de los demandantes « sobre su obra artística y marca comercial CM », así como la sentencia estimatoria « en al menos dos diarios de tirada nacional », y [e] las costas. La demanda se turnó por reparto a este juzgado, que la admitió a trámite, acordó sustanciarla por el cauce del juicio ordinario y emplazó a la parte demandada.

#### **Segundo. Contestación.**

La parte demandada presentó contestación en tiempo y forma, con las excepciones que se desglosan en la fundamentación de esta resolución; para terminar con suplico de desestimación íntegra de la demanda, con condena en costas a la parte actora.

**Tercero.** *Audiencia previa.*

La audiencia previa se celebró el 26/9/2013, con asistencia de todas las partes personadas, sin llegar a conciliación y ratificándose en sus escritos rectores. Las excepciones procesales fueron desestimadas o se subsanaron los defectos procesales de la demanda. Los medios de prueba admitidos fueron los que, propuestos por las partes, no se declararon impertinentes o inútiles.

**Cuarto.** *Acto del juicio.*

El acto del juicio se celebró en las sesiones de 16 y 17/12/2013, con asistencia de todas las partes personadas, si bien D. Claudio no compareció personalmente y solo por su representación procesal; practicándose los siguientes medios de prueba : documental pública y privada , interrogatorio de la demandada en la persona de D. Carlos José (director general de CM España) y del demandante D. Fernando , testificales de D.ª María Antonieta (subdirectora general de CM España), D. Avelino (anterior director general de CM España), D.ª Concepción (empleada de la filial mexicana de CM España, en adelante " CM México "), D. Emilio del Río (abogado externo de CM México), D. Ildefonso (director general de CM México) y periciales de D.ª Leticia (jurista mexicana, experta en Derecho de autor, designada por los demandantes), D. Octavio (jurista mexicano, experto en Derecho de autor, designado por los demandantes), D. Víctor (jurista mexicano, experto en Derecho de autor, designado por CM España), D. Juan Pablo (jurista mexicano, experto en Derecho de autor, designado por CM España) y D. Benjamín (licenciado en Bellas Artes, especialidad diseño, designado por CM España); con el resultado que obra en autos y en el correspondiente soporte audiovisual. Las partes formularon sus conclusiones , quedando el pleito visto para sentencia.

**Quinto.**

Siglarlo de esta sentencia: " BOE ", Boletín Oficial del Estado; " Convenio de Berna ", Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, de 1886 (según Acta de París de 1971 y enmendado en 1979); " CC ", Código Civil; " CE ", Constitución española, de 1978; " CFPC ", Código Federal de Procedimientos Civiles, de 1943; " DOF ", Diario Oficial de la Federación; " LEC ", Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil; " LFDA 1956 ", Ley Federal del Derecho de Autor de 1956 (DOF 31-12-1956), reformada en 1963 (DOF 21-12-1963); " LFDA 1996 ", Ley Federal del Derecho de Autor de 1996 (DOF 24-12-1996); " LM ", Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas; " LM 1988 ", Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas; " LPI ", Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia; " SAP ", Sentencia de la Audiencia Provincial, sección; " SCJN ", Sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; " STJUE ", Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (antes, Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas) y " STS 1ª ", Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera.

**Sexto.**

En la sustanciación del procedimiento se tienen por observadas las prescripciones legales.

**FUNDAMENTOS DE DERECHO**

**Primero.** *Derecho aplicable.*

Los demandantes interponen una serie de acciones al amparo de la legislación española y con fundamento en un derecho de autor conferido por las leyes mexicanas. La demandada no objeta esta escisión del Derecho aplicable, sin perjuicio de negar el derecho.

A) Existencia de obra artística.- Tanto España como México son parte del Convenio de Berna. El artículo 5.2 del Convenio establece que «la extensión de la protección así como los medios procesales acordados al autor para la defensa de sus derechos se registrarán exclusivamente por la legislación del país en que se reclama la protección».

No obstante, en cuanto al alcance objetivo del artículo 5.2 del Convenio, la opinión mayoritaria no lo tiene por norma de conflicto general para todo el régimen jurídico de la propiedad intelectual (v. STJCE 30.6.2005, *Tod?s/Heyraud*, § 32) sino por norma de conflicto puntual. En este sentido, las condiciones de protección, como es la misma existencia del derecho o su titularidad, se rigen por la ley designada por las normas de conflicto de leyes del país cuyos tribunales conocen del asunto, aquí por las normas de conflicto españolas.

Pues bien, tanto el artículo 10.4 del Código Civil como el artículo 163.3 de la Ley de Propiedad Intelectual, sin perjuicio de reconocer el principio de la ley del lugar en que se reclama protección (*lex loci protectionis*), salvan lo dispuesto en los Tratados: «En todo caso, los nacionales de terceros países gozarán de la protección que les corresponda en virtud de los Convenios y Tratados internacionales en los que España sea parte» (art. 163.3 pr. LPI).

El Convenio de propiedad literaria, artística y científica entre España y México, firmado el 31 de marzo de 1924 y ratificado el 6 de abril de 1925 (Gaceta de Madrid de 17-5-1925) está plenamente vigente (según acredita el certificado del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación del Reino de España, doc. nº 48 de la contestación). El artículo 2 de este Convenio establece en su párrafo I que «para determinar si una obra es literaria, científica o artística, y queda, en consecuencia, sujeta a los preceptos de este Convenio, regirá la ley de la parte contratante, cuya legislación sea más favorable a los derechos de los autores, traductores y editores». En consecuencia, para determinar la existencia del derecho de autor aquí controvertido se aplicará la ley más favorable (*lex favorabilis*), sea la española o la mexicana.

Finalmente, incluso si se interpretara que el artículo 5.2 del Convenio de Berna contiene una norma de conflicto general (*quod non*), sería una norma inaplicable al caso porque el artículo 20 del mismo Convenio da preferencia a los arreglos particulares entre países de la Unión de Berna que «confieran a los autores derechos más amplios que los concedidos por este Convenio, o que comprendan otras estipulaciones que no sean contrarias al presente Convenio».

Esta solución coincide, además, con el artículo 30.3 sobre tratados sucesivos de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 23 de mayo de 1969, que establece la aplicación del tratado anterior (aquí Berna) solo en lo compatible. Dicho sea de paso, por la misma norma sobre tratados sucesivos de la Convención de Viena, debería estimarse vigente, en lo compatible, el Tratado sobre Propiedad Científica, Literaria y Artística entre los Estados Unidos Mexicanos y España, firmado en la Ciudad de México el 26 de marzo de 1903 (Gaceta de Madrid de 24-9-1903). No obstante, los Estados contratantes lo prorrogaron en varias ocasiones, asumiendo implícitamente la pérdida de vigencia si no fuera por las prórrogas.

Diversamente, la Convención Universal sobre Derecho de Autor (Ginebra, 6-9-1952) establece en su artículo XIX la prevalencia de sus disposiciones sobre, entre otras, las convenciones bilaterales sobre derecho de autor vigentes entre dos Estados contratantes, como lo son España y México. No obstante, esta Convención fija un nivel de protección inferior al de la Unión de Berna y no presenta divergencias relevantes para la decisión del caso.



<http://civil-mercantil.com/>

B) Titularidad del derecho de autor.- El primer artículo del Convenio entre España y México señala que «los autores de obras literarias, científicas o artísticas de cualquiera de las dos Naciones que aseguren con los requisitos legales su derecho de propiedad en uno de los países contratantes, lo tendrán asegurado en el otro, sin más formalidades que las que se fijan en el presente Convenio».

A diferencia del Convenio de Berna, que no contiene normas de conflicto sobre la propiedad; el Convenio hispano-mexicano contiene una norma mixta: es norma de conflicto en cuanto la obra se puede asegurar cumpliendo los requisitos de la ley de su origen ( *lex originis* ) y, además, es una norma de trato nacional. Por consiguiente, habrá que determinar si, conforme a Derecho mexicano, los demandantes son titulares del derecho de autor sobre el dibujo, lo que es un presupuesto de la eventual estimación de las acciones planteadas.

Además, incluso aunque se opinara que la norma no es conflictual y solo de trato nacional, aporta mayor certidumbre y facilita la explotación internacional de la obra, que la titularidad se resuelva bajo un principio de universalidad y no con un mosaico de territorialidades (cf. no obstante, por la *lex loci protectionis* , en Francia, la sentencia de la C. Cass. 10.4.2013, ABC News ), lo que puede resultar, alternativamente:

(a) De aplicar la ley del Estado donde la relación sea más significativa ( *Itar-Tass Russian Agency v. Russian Kurier, Inc.* 153 F.3d 82, 89-90 [2nd Cir. 1998] y *Sadhu Singh Hamdad Trust v. Ajit Newspaper Adv.* , 503 F. Supp. 2d 577, 584 [E.D.N.Y. 2007]). En este sentido, los autores del dibujo son mexicanos y residentes en México, el dibujo se creó en México, la primera publicación del dibujo se produjo en México y está registrado en el Instituto del Derecho de Autor (INDAUTOR) de México.

(b) De que para determinar la titularidad de las obras creadas por el empleado se adopte la ley que disciplina la relación laboral ( *lex contractus* ) (v. sec. 313[1][c] de ALI, *Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes* , 2008, consultable en el sitio WIPO Lex; y, por analogía con la obra por encargo [como proponen algunos autores], art. 3:201[2] de CLIP, *Principles of Conflict of Laws in Intellectual Property* , 2011, consultable en <http://www.clip.eu>). Además, la aplicación de la ley de la relación laboral, en cuanto a los derechos patrimoniales, puede fundarse específicamente en el artículo 1 C) del Convenio hispano-mexicano: «Los derechohabientes de los autores [...] gozarán, respectivamente, y en todas sus partes de los mismos derechos que el presente Convenio concede a los propietarios, autores [...] siempre que aquéllos acrediten su derecho con arreglo a las leyes del país donde se verificó el acto jurídico que les concedió el carácter de derechohabientes». Esto igualmente nos remite a la ley mexicana porque no se discute que los demandantes crearon el dibujo mientras mantenían una relación laboral con la mercantil mexicana Clarke Modet y Cía. de México, S.A.

C) Nulidad de la marca española.- La demanda cita, entre otros y como más ajustado al derecho de autor invocado, el artículo 13, letra d) de la Ley de Marcas de 1988 , aplicable por razones temporales.

Efectivamente, las causas por las que se puede instar la nulidad de la marca española se determinan por la ley española. El único elemento de extranjería es el derecho prioritario de propiedad intelectual que puede anular el registro de la marca. Una vez que se reconozca la eficacia del derecho del autor mexicano en España, se conforma el *factum subsumible* en el supuesto de hecho de la Ley de Marcas previgente.

D) Acciones indemnizatoria, de cesación y publicación.- Previamente, descartamos la aplicación del artículo 8.1 del Reglamento (CE ) nº 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (« Roma II »); porque, aunque contiene una norma de conflicto multilateral y universal (art. 3 Roma II), los hechos generadores del daño o de la infracción son anteriores a su entrada en vigor (art. 31 Roma II a contrario ).



En el caso, el artículo 1º, letra B) del Convenio de 1924 establece que «para las garantías de esas ventajas, [y] la obtención de daños y perjuicios», los autores «tendrán la misma protección y los mismos recursos legales que estén concedidos o se concedieren a los autores naciones de cada uno de los países contratantes por las legislaciones respectivas». Sin embargo, no consideramos que la anterior sea una norma de conflicto sino una norma de extranjería para el tratamiento nacional, a fin de eliminar las posibles discriminaciones que sufrirían los nacionales de un país en el otro.

En su defecto, cabría aplicar el artículo 5.2 del Convenio de Berna que, en materia de infracciones de propiedad intelectual (no de titularidad), se remite a la «legislación del país en que se reclama la protección» ( *lex loci protectionis* ); debatiéndose si es la del lugar en que se comete la infracción ( *lex loci delicti commissi* , como se entiende en el país vecino en sentencias de la C. Cass. 5.3.2002, Sistro y 30.1.2007, Lamore ) o el del lugar del daño ( *lexlocus damni* , como se dijo en sentencia de la C. App. París 26.1.2011, SAIF/Google ).

Sin embargo, en ilícitos ubicuos o plurilocalizados, esto obligaría a la prueba y a la aplicación conjunta de numerosas leyes (como en el caso francés Sistro ). Por lo tanto, se ha propugnado, sensatamente, escapar de esta escisión territorial para adoptar un enfoque de ley única que, en la mayoría de propuestas, será la del país con vínculos más estrechos con la disputa (o suficientemente estrechos). Entre los factores de conexión que se proponen destaca el del lugar donde se produjo el ilícito primero y determinante ( *lex originis* del caso francés Lamore ).

En el supuesto enjuiciado, se pide protección por las violaciones del derecho de los actores en varios países: España, México, también Chile y Perú, así como en otros seis territorios que figuran en la Sentencia mexicana de 28.1.2004. Ahora bien, se demanda a una sociedad española, ante los tribunales españoles, imputándose a CM España, además de la infracción en España, que « se arrogó unilateralmente la propiedad de la obra y con ella otorgó licencias o autorizaciones a sus filiales a cambio de beneficios económicos recibidos de esta por ser propietaria de cada una de esas filiales, de donde surge la responsabilidad de la demandada y la responsabilidad solidaria de todas sus filiales » (pg. 36 de la demanda), operando las filiales en varios países distintos. En consecuencia, interpretado el Convenio de Berna bajo el criterio del lugar de comisión de la infracción y considerando que el hecho determinante imputable a CM España sería su propia conducta y las instrucciones ilícitas a sus filiales, la ley aplicable a las acciones de violación del derecho de autor puede accederse razonablemente a que sea la ley española por ser la ley en conexión más estrecha con las infracciones que ahora dirimimos.

**Segundo. Reconocimiento de la sentencia mexicana.**

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal de México, Sala 3ª, de 28 de enero de 2004 (doc. nº 10 de la demanda; en lo sucesivo, la « Sentencia mexicana ») declara la validez y ausencia de simulación del contrato de licencia de uso del monograma controvertido que se concluyó en 1995 entre los demandantes y CM México.

La parte demandada sostiene que no puede atribuirse a la Sentencia mexicana eficacia alguna por no haber sido objeto de un procedimiento formal de reconocimiento.

A) Reconocimiento automático.- El instrumento internacional que rige esta materia ( ex arts. 96.1 CE y 951 LEC 1881 ) es el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales en Materia Civil y Mercantil, hecho en Madrid el 17 de abril de 1989 (BOE nº 85/1991). El artículo 8 del referido Convenio prescribe: «Las sentencias y laudos arbitrales de carácter declarativo dictadas en uno de los Estados Partes tendrán eficacia y serán reconocidos en el otro sin que sea necesario seguir un procedimiento de homologación; cuando sólo vayan a utilizarse como prueba ante Tribunales, será suficiente que las mismas llenen los requisitos necesarios para ser consideradas como documentos auténticos».



<http://civil-mercantil.com/>

Se trata de un sistema de reconocimiento automático , debiendo este tribunal tomar razón de la sentencia a título incidental porque no existen óbices de reconocimiento, habida cuenta que la vulneración del orden público procesal que la demandada alega está ayuna de toda prueba.

Además, la autoridad de la resolución extranjera responde al modelo de extensión de efectos por el que se asegura la igualdad de efectos de la decisión con independencia de la localización de las partes, como corresponde a una lógica de Derecho privado, ya que las partes conocen así los riesgos por las consecuencias jurídicas de la estrategia procesal adoptada, una vez que la demanda se presenta ante los tribunales de un Estado determinado, eliminando los incentivos a estrategias oportunistas posteriores.

B) Alcance de la cosa juzgada.- En concreto, de los efectos jurídico-procesales de una sentencia extranjera, interesa el de cosa juzgada en su vertiente prejudicial.

El instituto de la cosa juzgada es universal, aunque bajo teorías diversas, como la de la presunción de verdad o "verdad legal" (art. 354 CFPC; aunque la SCJN, Pleno, tesis de jurisprudencia 86/2008, considerando 8º, supera la literalidad del Código y declara que «la autoridad de la cosa juzgada que se atribuye a la sentencia definitiva no se funda en una ficción, sino en la necesidad imperiosa de poner fin a las controversias, a efecto de dar certidumbre y estabilidad a los derechos del litigio, como consecuencia de la justicia impartida por el Estado, por medio de los jueces») o la teoría procesal que sigue la Ley española (E. de M. LEC § XXX y XXXI; v. SSTS 1ª 360/2012, 13.6 ; 652/2012, 8.11 ; 721/2012, 4-12 y 239/2013, 12.4 , entre otras).

En su efecto positivo o prejudicial , el juez del segundo proceso ( res iudicanda ) queda vinculado a lo decidido en el primero ( res iudicata ), bien resolviendo en el mismo sentido por la parte coincidente, o bien considerando ineludiblemente el antecedente lógico, esto es, «una pretensión que ha sido objeto de juicio como presupuesto de otra pretensión, es propuesta independientemente» (WINDSCHEID, La "actio" , 1856, 87). A diferencia del efecto negativo, preclusivo o excluyente de la cosa juzgada, que está en función de las identidades de sujetos y objeto en el sentido de petición y causa de pedir (desde Dig. 44, 4, 12-14 hasta art. 422 CPCDF y SSCJN P./J. 86/2008, 2a./J. 19/2009 y 2a./J. 198/2010; en España , arts. 222.1 y 4 LEC y, entre muchas, SSTS 1ª 150/1934, 13.11 ; 14/1945, 14.6 ; 163/1968, 9.3 ; 251/1969, 18.4 ; 25.6.1982 y 721/2012, 4-12 ); en la cosa juzgada prejudicial basta la identidad de sujetos, aunque hace falta la prejudicialidad lógica (en este sentido, SCJN 2a./J. 198/2010; entre los tribunales civiles, S. 4º Trib. Col. en materia civil del I Cir. Tesis I.4º.C.36 K; en España, art. 222.4 LEC ).

En cuanto al alcance que deba reconocerse a la Sentencia mexicana, la autoridad de cosa juzgada de la decisión extranjera se atiene a los "límites de la cosa juzgada" impuestos por el Derecho del Estado de origen (en este sentido, entre otros, VIRGÓS/GARCIMARTÍN, Derecho procesal civil internacional 2, 2007, § 20.10; también, CALVO/CARRASCOSA, Derecho internacional privado 14, 2013, § 9.3).

En efecto, en México, los juicios mercantiles se regulan en el Libro Quinto del Código de Comercio mexicano de 1887, que efectivamente se observa en la Sentencia mexicana. Para las cuestiones no resueltas por el Código de Comercio, rige supletoriamente, en primer grado, el Código Federal de Procedimientos Civiles de 1943 y, en segundo grado, el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (este orden de prelación, se comprueba en el art. 1063 CCom mexicano).

a) Límites subjetivos de la cosa juzgada .- CM España protesta que no fue parte en aquel proceso sino CM México, por lo que no cabría extenderle la eficacia de tal Sentencia mexicana.

Ciertamente, por el principio de audiencia, no deberá formarse la cosa juzgada si no la formula una misma persona a una misma persona. En otro caso, «la cosa juzgada entre unos no causa perjuicio alguno a otros» (regla res inter alios iudicata de Dig. 44, 2, 1).



Sin embargo, distinguiendo entre parte en sentido material (sujeto del litigio) y parte en sentido formal (sujeto del proceso), cumple aclarar que «con frecuencia quien aparece como tercero no lo es, porque lo que sucede es que su litigio ha sido deducido en el proceso mediante la acción de personas distintas» (CARNELUTTI, Sistema , I, 1936, § 99d). Lo relevante no es la identidad física sino la identidad jurídica (v. SSTS 1ª 50/1881, 7.2 ; 47/1921, 15.2 ; 595/1960, 22.10 ; 19.11.1999 ; 790/2001, 26-7 ; 210/2006, 28.2 ; 124/2007, 8.2 y 410/2010, 23.6 ), lo que permite extender el efecto positivo de la cosa juzgada a otras sociedades de un grupo que actúan con una misma estrategia en defensa de intereses comunes ( STS 1ª 521/2013, 5.9 , invocando el principio de seguridad jurídica, el de tutela judicial efectiva y que, en una valoración realista, no se lesiona el principio de audiencia) y sin necesidad de levantar aquí el velo societario (argumento de STS 1ª 392/2006, 19.4 ). En términos de algunos textos y de la doctrina legal mexicana, CM España no es una "persona extraña al juicio", lo que requeriría no «haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas» (SSCJN P./J. 7/1998 y 2a./J. 19/2009).

Es más, aunque nada se dispone al respecto en las leyes federales, el artículo 422 párrafo III del Código para el Distrito Federal declara que «se entiende que hay identidad de personas siempre que los litigantes del segundo pleito, sean causahabientes de los que contendieron en el pleito anterior» (más ampliamente, art. 222.3 LEC ). En el mismo sentido, el Alto Tribunal mexicano ha declarado que los límites subjetivos «se refieren a las personas que están sujetas a la autoridad de la cosa juzgada, la que en principio sólo afecta a quienes intervinieron formal y materialmente en el proceso (que por regla general, no pueden sustraerse a sus efectos) o bien, a quienes están vinculados jurídicamente con ellos, como los causahabientes o los unidos por solidaridad o indivisibilidad de las prestaciones, entre otros casos» (SCJN, Pleno, tesis de jurisprudencia 86/2008; también 2a./J. 19/2009 y 2a./J. 198/2010).

En efecto, CM España será, en su caso, causahabiente de CM México en relación con la obra protegida. La Suprema Corte de Justicia, Sala Segunda, en Acuerdo de 10.6.2005, Cinemex Toluca II, S.A. de C.V. y otras , toma del INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS (UNAM), Diccionario Jurídico Mexicano 3, la definición de causahabiente como la «persona que ha sucedido o que se ha subrogado por cualquier otro título en el derecho de otra u otras. Junto a las partes, en determinados actos jurídicos, están aquellas personas que por un acontecimiento posterior a la realización del mismo, adquieren en forma derivada los derechos y obligaciones de quienes fueron sus autores». Según el propio escrito de contestación, si el grupo empresarial usó el monograma es porque consideró que era titularidad de CM México que, necesariamente y bajo una fórmula jurídica que no conocemos, habría cedido su derecho, entre otras, a CM España.

b) Límites objetivos de la cosa juzgada .- El tribunal mexicano no se pronunció sobre los requisitos de protección del anagrama por el derecho de autor o sobre su titularidad en función de la relación laboral de los demandantes.

No obstante, los límites objetivos de la cosa juzgada pueden fijarse, de menor a mayor amplitud, (1) circunscribiéndolos al fallo sobre la pretensión deducida; (2) comprendiendo también los antecedentes lógicos necesarios del fallo o "fallo implícito" o (3) llegando a abarcar los hechos y fundamentos que pudieron alegarse y no se alegaron en el proceso anterior, para lo que se establecen reglas como la llamada preclusión entre procesos, o instituciones equivalentes.

ba) Inexistencia de prejudicialidad por fallo implícito .- La primera posibilidad es que la susceptibilidad de protección o la titularidad de la obra hubieran quedado prejuzgadas por la doctrina del fallo implícito. «Las cuestiones de fondo juzgadas no sólo son las expresamente resueltas, sino también aquellas cuya solución sea una premisa necesaria para la solución de las primeras, y que, por tanto, se resuelven implícitamente (el llamado fallo implícito)» (CARNELUTTI, Sistema , I, § 92 e Istituzioni 4, I, 1951, § 78; en los autores patrios, citando otros, DE LA OLIVA, Objeto , 2005, 213-224). Precisamente, la incompatibilidad de sentencias puede estar en el fallo ( pronuntiatio ), originándose un conflicto práctico; o en los fundamentos, dando lugar a un conflicto teórico. Esta distinción entre conflictos se asume por la doctrina (CHIOVENDA, Principii 3, 1923, § 17 III).



<http://civil-mercantil.com/>

El artículo 222.4 de la Ley rituarial española adopta la teoría de la prejudicialidad lógica o del «antecedente lógico de lo que sea su objeto», conforme a la jurisprudencia predominante (también la comunitaria, v. STJCE 1.6.2006 , P & O European Ferries [Vizcaya] y Diputación Foral de Vizcaya/COM , § 44) y frente a una doctrina clásica dividida (con la defensa inicial de SAVIGNY, Sistema , V, 1841, 223; pero, en sentido contrario, CHIOVENDA, Istituzioni 2, 1935, § 117 y 128 o GOLDSCHMIDT, Derecho procesal civil 2, 1932, § 63.3). Por lo que hemos podido comprobar, la jurisprudencia mexicana también entiende la prejudicialidad en sentido lógico (cit. SCJN 2a./J. 198/2010; entre los tribunales civiles, Tesis I.4º.C.36 K).

Ahora bien, la armonía lógica solo se exige a los fundamentos indisolubles o determinantes del fallo ( ratio decidendi ) y, desde luego, no lo son los que no están. «Nada puede ser iudicatum que no sea al menos in iudicium deductum » (WINDSCHEID, Actio , 1856, 74). «Si no hay duda de que la seguridad jurídica, que está en la base de la cosa juzgada, requiere que sobre cada asunto solo puede decidirse una vez, tiene que haberse decidido, esto es, ha de haber un pronunciamiento concreto que requiera estabilidad, un pronunciamiento que implique disposición jurisdiccional en el contenido en el fallo, y en nuestro caso no lo hay» ( STS 1ª 85/2008, 14.2 ). «La fuerza de cosa juzgada sólo afecta a las cuestiones de hecho y de Derecho que han sido efectiva o necesariamente zanjadas por la resolución judicial de que se trate» (entre otras allí citadas, SSTJUE 29.3.2011, ThyssenKrupp Nirosta/COM , § 123 y 24.1.2013 , COM/España , § 56). Por esto, la doctrina del fallo implícito no evita toda contradicción entre sentencias, porque la alegación de nuevos hechos o fundamentos que no fueron objeto de debate en el juicio anterior permite salvar la lógica de la nueva sentencia, esto es, las nuevas circunstancias pueden derrotar la necesidad del antecedente lógico. La Ley española expresa que el antecedente lógico se forma por la sentencia del primer proceso en el proceso posterior («en éste») y no a la inversa.

Por lo expuesto, la doctrina del fallo implícito no permite apreciar prejudicialidad de la Sentencia mexicana en el juicio de existencia del derecho de autor o de su titularidad. Acabamos de prevenir que la doctrina del fallo implícito debe ser observada con cautela y, a nuestro juicio, para saber cuáles sean las cuestiones resueltas al declarar la Sentencia la validez del contrato de licencia de uso del dibujo y marca no procede una interpretación amplia. «Por ejemplo, aun cuando el juez haya declarado genéricamente la validez de un contrato, podrá ser aclarado mediante interpretación, si entendió decidir sólo acerca de una o de algunas causas de nulidad con exclusión de una o de algunas otras» (CARNELUTTI, Sistema , I, § 92c). Con la lectura de la Sentencia mexicana (especialmente pgs. 32-37, donde responde a las excepciones de CM México y fundamenta la desestimación de la reconvencción) se comprueba que el tribunal mexicano no tuvo en consideración en su decisum , ni siquiera incidenter tantum , si el monograma reunía los requisitos para la protección autoral o si los derechos patrimoniales debían entenderse cedidos a la sociedad empleadora.

bb) Inexistencia de prejudicialidad por preclusión .- La pregunta obligada es si la regla de preclusión está reconocida o no en el Ordenamiento de México y si, en tal caso, han precluido las excepciones oponibles en juicios sucesivos, de suerte que no podemos reabrir ahora el debate sobre la originalidad del dibujo o la titularidad del mismo.

La preclusión se ha presentado como una institución general del proceso civil. «La preclusión es la pérdida o extinción o consumación, como se quiera decir, de una facultad procesal por el solo hecho de que se han alcanzado los límites de la ley marcados para su ejercicio» (CHIOVENDA, Cosa giudicata e preclusione , 1933, 232). En una perspectiva endoprocesal, la preclusión puede ser la caducidad o "preclusión de términos" y puede ser también la cosa juzgada formal o firmeza como preclusión suma, a su vez presupuesto de la cosa juzgada material (SCJN P./J. 86/2008). En perspectiva interprocesal, la preclusión equivale al concepto sustantivo de agotamiento, e impide la reserva de alegaciones o acciones para un proceso ulterior, inspirándose en «por un lado, la necesidad de seguridad jurídica y, por otro, la escasa justificación de someter a los mismos justiciables a diferentes procesos y de provocar la correspondiente actividad de los órganos jurisdiccionales, cuando la cuestión o asunto litigioso razonablemente puede zanjarse en uno solo» (en palabras que tomamos de la Exposición de Motivos de



la LEC española, VIII § II). Esta regla de preclusión disipa dudas, superando la postura más antigua que consideraba, bajo un entendimiento erróneo del principio dispositivo (que no ordena la contienda), que cuando varias acciones tienden a la misma finalidad, el actor es libre de elegir entre ellas, salvo que legalmente se prevea la exceptio præjudicii .

Para mayor ilustración, nuestra vigente Ley adjetiva, además de la preclusión de alegaciones ( art. 400.1 LEC ), en el apartado segundo del artículo 400 contempla una posible preclusión de acciones, en su variedad de consunción procesal -el ejercicio inicial de la facultad procesal es también el último- por la vía de extender o fingir la cosa juzgada para las acciones no interpuestas en "concurso de acciones" (individualizadas por su causa petendi ), es decir, quedaría consumida la causa de pedir deducible mas no deducida (ejs. en SSTS 1ª 189/2011, 30.3 ; 944/2011, 16.12 y 503/2013, 30.7 ).

En los Códigos federales de Procedimiento mexicanos no hallamos una regla similar al artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil española . El artículo 1078 del Código de Comercio solo establece la preclusión de términos. El Código Federal de Procedimientos Civiles de 1943 también se limita a la preclusión de términos en el artículo 288 , si bien la atenúa «para el conocimiento de la verdad» (art. 80).

Sin embargo, en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal sí se reconoce en el artículo 31 párrafo I el principio de eventualidad de alegaciones entre procesos ( Eventualmaxime ): «cuando haya varias acciones contra una misma persona, respecto de una misma cosa, y provengan de una misma causa, deben intentarse en una sola demanda»; así como la consunción de las acciones no interpuestas: «por el ejercicio de una o más quedan extinguidas las otras». Aplicando esta norma al caso, concluimos:

(1º) Si CM México no hubiera reconvenido ante el tribunal mexicano no se habrían consumido las contrapretensiones. Al respecto, en la Ley española la preclusión de alegaciones ( art. 400.1 II LEC ) afecta a ambos litigantes al referirse «a la demanda y a la contestación», mientras que la eventualidad ( art. 400.1 I LEC ) sólo al actor o reconviniendo ( art. 406.4 LEC ) con la expresión «lo que se pida en la demanda» (así, STS 1ª 159/2011, 10.3 ). La excepción son las contrapretensiones sobre las que el juez tenga la facultad o el deber de fallar ( STS 1ª 161/1985, 11.3 ; en su formulación doctrinal, WINDSCHEID, Actio , 1856, 74-75).

(2º) Dado que CM México efectivamente reconvino, si CM España hubiera querido reconvenir por segunda vez (ya hemos explicado que, a estos efectos, las sociedades del grupo CM se unimisman), habrían quedado consumidas las hipotéticas acciones que pudieran haberse alegado en la reconvencción planteada por CM México ante los tribunales mexicanos «respecto de una misma cosa». Para la consunción, en las dos demandas se habría de pedir lo mismo, al menos en una valoración jurídica (arg. STS 1ª 503/2013, 30.7 ). Por ejemplo, no se habría consumido la acción de nulidad del registro mexicano por falta de originalidad del dibujo pero sí la nulidad del contrato de licencia por imposibilidad jurídica del objeto.

(3º) Tampoco existe una regla de consunción de excepciones entre procesos, de modo que por el hecho de no haber opuesto determinadas excepciones en el proceso anterior, el nuevamente demandado se vea privado de oponerlas en el proceso ulterior. Ahora bien, que no se consuman las excepciones no evita el riesgo de cosa juzgada por fallo implícito ( SSTS 1ª 161/1985, 11.3 ; 552/2004, 15.6 y 771/2006, 21.7 ; en la doctrina, DE LA OLIVA, Objeto , § 27 y 198-192), claro está, cuando lo haya, no siendo este el caso.

En definitiva, los límites objetivos de la cosa juzgada no impiden a CM España oponer ahora todas aquellas excepciones que estime oportunas, aunque también pudieran haberse deducido ante los tribunales mexicanos en el juicio antecedente.

**Tercero.** *Existencia del derecho de autor.*



<http://civil-mercantil.com/>

La demandada opone que el dibujo creado por los demandantes no puede ser objeto de derecho de autor por falta de originalidad y porque en México no cabría reconocer derechos de autor sobre un dibujo registrado o registrable como marca.

Al respecto, hemos determinado que los requisitos legales de protección del derecho de autor se examinan conforme a la ley más favorable, sea la española (v. infra A]) o la mexicana (v. infra B]).

#### A) Ley española

a) Marco jurídico aplicable.- Hay consenso en que el dibujo se creó en el año 1983, estando vigente en España la Ley de Propiedad Intelectual de 10 de enero de 1879. La Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual, hoy refundida, declaró en su disposición transitoria primera que «las modificaciones introducidas por esta Ley, que perjudiquen derechos adquiridos según la legislación anterior, no tendrán efecto retroactivo».

La Ley de 1879 decía: «La propiedad intelectual comprende, para los efectos de esta ley, las obras científicas, literarias ó artísticas que pueden darse á luz por cualquier medio» (art. 1º). Este artículo no expresaba un requisito de originalidad, pero así se interpretó (v. STS 1ª 542/1995, 7.6, Ediciones Nadal).

Conforme a la regulación hoy vigente, «son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas» (art. 10.1 pr. LPI).

b) La originalidad como requisito de protección.- La originalidad, como presupuesto de un objeto de propiedad intelectual, puede entenderse en dos sentidos: [a] originalidad subjetiva -«que resulta de la inventiva de su autor» (2ª acepción del Diccionario de la Lengua) -, y [b] originalidad objetiva - que tiene en sí «carácter de novedad - (6ª acepción del Diccionario).

La última jurisprudencia identifica la noción legal de «creación original» con la originalidad creativa (SSTS 1ª 214/2011, 5.4, United Biscuits Iberia; también ATS 1ª 26.2.2013, Gestevisión Telecinco), exigiendo a la obra artística una «mínima originalidad y altura creativa» (SSTS 1ª 561/2012, 27.9, Industrias de Iluminación Roura y 439/2013, 25.6, Grupo Santa Mónica Sports vs. BBK; contra, objetivista, la STS 1ª 542/2004, 24.6, Meeting Ibérica vs. Axel Springer Pubs.). Esta postura viene reforzada sistemáticamente por la disposición final 10ª de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, que distingue entre el "diseño ordinario" y el "diseño artístico", siguiendo la teoría de los peldaños (Stufentheorie) y adoptando un sistema de acumulación parcial o restringida de las normas específicas del diseño y de las normas concernientes al derecho de autor (como reconoce la STS 1ª 561/2012, 27.9; conformes también con este argumento sistemático, la STS 1ª cit. 214/2011 y SSAP Barcelona 15ª 357/2011, 15.9, repasando antecedentes legislativos, y Las Palmas 4ª 191 y 201/2012, 4.5).

El aspecto subjetivo hace referencia a «la exigencia de un esfuerzo creativo y que se refleje la personalidad del autor [...] La creatividad supone la aportación de un esfuerzo intelectual -talento, inteligencia, ingenio, inventiva, o personalidad-» (STS 1ª cit. 214/2011). La doctrina, especialmente la alemana, lo llama altura creativa (Gestaltungshöhe), de modo que la obra no sea una creación común o usual, exigiéndose por tanto, de modo indirecto, un cierto valor artístico. Ciertamente, otra corriente, predominante en Francia, tiende a prescindir del valor artístico, aunque reclama, entonces, cierta "complejidad" a la obra susceptible de protección intelectual (lo hacen notar las SSAP Las Palmas 4ª cit. 191 y 201/2012). Ahora bien, «que la altura creativa, aunque deba existir de algún modo, resulte de modesto alcance, no supone un problema conceptual para reconocer el carácter de obra al admitirse como dignas de protección por la propiedad intelectual las denominadas obras menores, siempre que medie en ellas un mínimo tratamiento no exento de cierta originalidad (de ahí que se hable de "moneda pequeña" o "calderilla", lo que proviene de la expresión original alemana kleine Münze» (SSAP Madrid 28ª 12/2012, 20.1 y 164/2012, 25.5). En el mismo sentido, la jurisprudencia norteamericana, que no



exige novedad pero sí la originalidad, declara que esta «solo significa que la obra fue creada independientemente por el autor (como opuesto a copiada de otros trabajos) [...] posee al menos algún grado mínimo de creatividad. [...] Ciertamente, el nivel requerido de creatividad es extremadamente bajo; incluso una ligera cantidad será suficiente. La gran mayoría de obras cumplen el grado con bastante facilidad, en cuanto poseen alguna chispa de originalidad» ( Feist Publications, Inc v. Rural Telephone Service Co., Inc , 499 U.S. 340, 345 [U.S. 1991]).

El aspecto objetivo alude «a la trascendencia de la obra [...] no basta una novedad objetiva cualquiera sino que requiere una relevancia mínima» ( STS 1ª cit. 214/2011 ; también S. cit. 542/2004 ). La nota objetiva equivale a distintividad, imprescindible para atribuir un derecho de exclusiva, que se predica «cuando la forma elegida por el creador incorpora una cierta especificidad, que permita considerarla una realidad singular o diferente por la impresión que produce en el destinatario, lo que, por un lado, ha de llevar a distinguirla de las análogas o parecidas y, por otro, le atribuye una cierta apariencia de peculiaridad» ( SAP Madrid 28ª 250/2013, 16.9, citando otras ; parecidamente, Barcelona 15ª 441/2011, 10.11 y Las Palmas 4ª cit. 191 y 201/2012 ).

c) Aplicación al caso .- En el caso, se debate si el monograma <CM> es protegible como obra artística. El monograma se compone de las letras iniciales del nombre de las sociedades del grupo, "Clarke" y "Modet". Un monograma es una variante de símbolo o isotipo en la que se utilizan varias iniciales, entrelazando los rasgos de unas letras con otras para formar un signo fundido en una unidad.

En cuanto a la novedad objetiva , «no podemos negar que el diseño que esgrime la demandante, pese a su más que evidente simplicidad, tiene cierta peculiaridad y puede producir una impresión singular en el observador, que permitiría distinguirlo de otras creaciones análogas o parecidas en el ámbito de las obras gráficas» (reproducimos el dictum de las SSAP Madrid 28ª cit. 12/2012 y 164/2012 ). Ciertamente, recuerda a otras marcas mexicanas de la época o anteriores, inspiradas en una fusión de op-art y arte huichol (v. gr. <México 68>, <Fifa México 70>, <Moscu 80>, <Cigarrera La Moderna>, <Cemex> y, especialmente, <Jeanne Lanvin>, <Liverpool>, <Metro>); pero la coincidencia en un estilo o tendencia no es tal que impida la distintividad. En todo caso, la discusión de la distintividad de la marca nos parece una conducta contradictoria con los propios actos del grupo empresarial CM cuando, durante varios años, sus componentes utilizaron el monograma e incluso lo consideraron suficientemente distintivo para ser digno de ser registrado como marca.

Más difícil es apreciar la creatividad del dibujo. «La ponderación de la suficiencia creativa dependerá de las circunstancias de cada caso, pues son diversos los factores y aspectos que pueden incidir, correspondiendo su valoración en principio a los Tribunales que conocen en instancia, a cuyo efecto han de tomar en cuenta la pluralidad de elementos de convicción que hayan podido proporcionarles las partes -periciales, informes de expertos, revistas especializadas, exposiciones, certámenes, premios, etc.-» ( STS 1ª cit. 214/2011 ).

En este sentido, CM España se vale de un dictamen pericial que niega al dibujo la suficiente creatividad. El dictamen parte del presupuesto inexacto de que lo que está en tela de juicio es la aptitud del dibujo para constituir una marca. Algunos argumentos (como el de la calidad conceptual o la calidad técnica) no se ajustan a un juicio sobre originalidad de la obra. Otros sí pueden ser orientadores del escaso valor o mérito artístico del dibujo: (a) impronta personal del autor no reconocible, máxime siendo dos los autores; en otras palabras, no se vislumbra de quién la obra imprime su trazo personal ( persönlicher Handschrift ) porque, verosímilmente, cualquiera hubiera podido crear figuras similares (este argumento en SSAP Las Palmas 4ª cit. 191 y 201/2012 ); (b) falta de profesionalidad de los autores, que limita su aptitud para la originalidad, para conocer o filiar sus posibles influencias y para el empleo de recursos creativos; (c) los demandantes, por su profesión de agentes de propiedad industrial, están contaminados por el riesgo de copia, incluso inconsciente; (d) originalidad menos probable en logotipos; (e) originalidad menos probable en logotipos por asociación convencional; (f) originalidad menos probable en monogramas que en denominaciones completas y (g) originalidad menos probable en formas sencillas, esquemáticas y monocolors.



En definitiva, conforme a la ley española, el anagrama enjuiciado no sería protegible como obra artística por falta de suficiente originalidad creativa.

B) Ley mexicana.- «El derecho extranjero deberá ser probado en lo que respecta a su contenido y vigencia, pudiendo valerse el tribunal de cuantos medios de averiguación estime necesarios para su aplicación» ( art. 281.2, inciso 3º LEC ). Efectivamente, el tribunal se ha valido del sitio en la Red del Congreso de la Unión (<http://www.diputados.gob.mx>), del Diario Oficial de la Federación (<http://www.dof.gob.mx>) y del INDAUTOR (<http://www.indautor.gob.mx>). También hemos tenido la fortuna de hallar en internet artículos doctrinales instructivos, incluso de uno de los peritos, con mayor presunción de imparcialidad que el dictamen pericial obrante en autos, al estar publicado in tempore non suspecto y no estar ordenado al juicio.

Por otra parte, se comprueba que el derecho mexicano del autor nace desde su fijación material, con independencia de la inscripción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.2 del Convenio de Berna . Por esto mismo, que los efectos de la inscripción hayan estado suspendidos por orden judicial es intrascendente y, en todo caso, la suspensión ha sido levantada por acuerdo judicial de 31.8.2012, ya cumplido por el Registro (v. docs. nº 2 y 3 aportados por los demandantes en la audiencia previa).

a) Sobre el requisito de originalidad .- Por el momento de creación de la obra, en el año 1983, la ley aplicable es la Ley Federal del Derecho de Autor de 1956, en su reforma de 1963. Se protege al autor «de toda obra intelectual o artística» ( art. 1 LFDA 1956). «La protección de los derechos que esta Ley establece surtirá legítimos efectos cuando las obras consten por escrito, en grabaciones o en cualquier otra forma de objetivación perdurable y que sea susceptible de reproducirse o hacerse del conocimiento público por cualquier medio» (art. 7, últ.), «aun cuando no sean registradas» (art. 8).

Sobre la originalidad, aunque la ley menciona el requisito para la parte protegible de las obras derivadas (arts. 9 y 15 II LFDA 1956), se entiende que las obras se protegen por ser una «expresión original» (respuesta escrita del INDAUTOR DJO/264/2011, anexo al Dictamen De la Parra); luego no es tanto que la originalidad se conciba como un requisito implícito de toda obra (Dictamen de la Parra) sino que la originalidad se admite como consecuencia implícita de toda obra no copiada (en este mismo sentido, se pronuncian los peritos Sres. Leticia y Octavio ).

Con valor interpretativo auténticamente aclaratorio, la Ley Federal del Derecho de Autor de 1996 establece: «Las obras protegidas por esta Ley son aquellas de creación original susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma o medio» ( art. 3). «La protección que otorga esta Ley se concede a las obras desde el momento en que hayan sido fijadas en un soporte material, independientemente del mérito, destino o modo de expresión» (art. 5 I LFDA 1996).

Literalmente, se comprueba que la Ley mexicana aplicable en 1983 no sometía el derecho de autor a un requisito de altura creativa. En la misma línea, la Ley posterior de 1996 precisa una "creación original", pero prescinde de la altura creativa como requisito legal pues la protección se otorga «independientemente del mérito».

Coincidimos con el INDAUTOR (DJO/264/2011) y todos los dictámenes periciales que nos han ilustrado, así como la doctrina en ellos citada, que en México se maneja una noción de originalidad subjetiva - impronta de la personalidad en la obra - . Significativamente, la Sentencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito de 6 de agosto de 2010, Plásticos Veta , declara como uno de los criterios para determinar si una obra debe ser protegida «que tenga originalidad, sin confundirse con la novedad de la obra, dado que aquella es el sello personal que el autor imprime en su obra y la hace única».

Ahora bien, de la concepción subjetiva no se sigue el requisito más exigente de la altura creativa. El propio jurista Sr. Juan Pablo tiene publicado que « la originalidad implica que la obra emane de la actividad intelectual del autor, es decir, que haya sido una creación de éste y no de otra persona. En



<http://civil-mercantil.com/>

pocas palabras sólo es necesario que la obra sea distinta de las que existían con anterioridad, que no sea una copia o imitación de otra [...] que la originalidad se presume, por lo que, quien afirme que determinada obra no es original, deberá probarlo en juicio. Es por eso que [...] en principio, toda expresión creativa exteriorizada al mundo sensible es original en tanto que ha sido obra de su autor, es decir, ha sido por él realizada de modo independiente y es fruto de su esfuerzo personal e individual. [...] En especial, son criterios ajenos para otorgar la protección los siguientes: a) El mérito de la obra. Las obras se protegen con independencia de su calidad, valor, mérito, importancia o trascendencia. Esto es así porque se trata de una cuestión de gustos, lo que para algunos puede ser una obra de culto, para otros puede ser algo carente de calidad. [...] Dicho en otras palabras, también se protege lo que la doctrina alemana ha bautizado figurativamente como *Kleine Münze* (morralla o moneda de baja denominación), es decir, obras menores, ya que cualquier creación original, por más simple o intrascendente que pudiera parecer, también está protegida por derechos de autor » ( Juan Pablo , Nociones básicas sobre el objeto de los derechos de autor , Rev. Instit. Judicatura Fed. 18, 2004).

Frente a la noción subjetiva, CM España trae a colación una Sentencia de la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de 10 de marzo de 2009, que añade el requisito de la «estética o grado de aprecio», «pues es evidente que una obra artística o literaria, debe generar una sensación de agrado en cualquiera de sus aspectos, al público al que vaya dirigido; dicho en otras palabras, la obra debe generar sensaciones en quien lo aprecie». Ahora bien, es una resolución de la jurisdicción administrativa y no civil, que es anterior a la resolución civil supracitada, dictada para el registro de una obra de arte aplicada, que mantiene una tesis aislada y con escaso apoyo doctrinal, que utiliza conceptos insólitos en la doctrina de la propiedad intelectual y que, a nuestro juicio, solo puede conciliarse con la ley autoral mexicana interpretada como una alusión al «aprecio» o «agrado» independiente del mérito.

En fin, concluimos que es suficiente que la obra no haya sido copiada por lo que, pese a no gozar de altura creativa, la obra queda protegida por el Derecho mexicano.

b) Sobre la posibilidad de protección acumulada del signo .- CM España resiste la acción porque los demandantes habrían registrado en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (INPI) el dibujo como marca (marca mexicana nº 548551, concedida por resolución de 22.5.1997) y, en su tesis, el Derecho mexicano no protege por derechos de autor un dibujo registrado o registrable como marca. El Dictamen Juan Pablo se apoya en el Reglamento para el Reconocimiento de Derechos exclusivos de Autor, Traductor y Editor de 1939 (DOF 17-10-1939), vigente cuando se creó la obra (fue derogado por el art. transitorio 2º del Reglamento de la LFDA 1996): «La Secretaría de Educación Pública no reconocerá derecho alguno y negará, en consecuencia, el registro de las producciones siguientes: [...] II.- Las que hayan sido o deban ser materia de registro conforme a la Ley de Patentes y Marcas» (art. 5 ).

Si esto fuera así, el sistema mexicano de entonces sería distinto al español: «Los derechos de autor son independientes, compatibles y acumulables con: [...] 2.º Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra» ( art. 3 LPI ).

Sin embargo, este artículo del Reglamento no se concilia con el artículo 5.2 del Convenio de Berna (tras la revisión de Berlín de 1908) y, además, ya había sido abrogado en este punto por la Ley Federal del Derecho de Autor de 1947 (DOF 14-1- 1948): «La protección que esta Ley otorga a los autores se confiere por la simple creación de la obra sin que sea necesario depósito o registro previo a su tutela, salvo los casos especialmente señalados en ella» (art. 2 pr. ). Aunque el Reglamento mantuviera su vigor, no se acreditan casos en que hubiera motivado la denegación del registro intelectual por registrabilidad marcaria y, en caso de llegare a ser aplicado, la consecuencia sería que la obra quedaría sin registro pero este no es un requisito constitutivo del derecho de autor sobre la obra.

Ya con el ordenamiento vigente en la fecha de creación de la obra y de superior rango normativo, el artículo 8 de la Ley de 1956 disponía: «Las obras a que se refiere el artículo anterior quedarán



<http://civil-mercantil.com/>

protegidas, aun cuando no sean registradas ni se hagan del conocimiento público o cuando sean inéditas, independientemente del fin a que puedan destinarse». El propio perito Sr. Juan Pablo tiene publicado en el estudio precitado que « el artículo 5º de nuestra LFDA al indicar que las obras tienen tutela jurídica sin importar su destino, no hace otra cosa que recoger la teoría de la unidad del arte, misma que señala que los derechos de autor protegen tanto el arte puro como el arte aplicado a la industria, por lo que en este último caso hay una doble protección, tanto por derechos de autor como por diseños industriales, mismos que se regulan por la Ley de la Propiedad Industrial ». El comentario es a la Ley vigente pero la irrelevancia del destino de la obra ya constaba, como se ha transcrito, en la legislación anterior, aplicable en el momento creativo.

Lo expuesto es perfectamente compatible con el artículo 164 de la Ley Federal de 1996 cuando deniega el registro de marcas «a menos que se trate al mismo tiempo de una obra artística y la persona que pretende aparecer como titular del derecho de autor lo sea también de ella» (art. 164 IIId). Esta disposición es un buen ejemplo de un sistema de tutela acumulada parcial, como tiene España en relación con el diseño industrial.

**Cuarto. Titularidad del derecho de autor.**

Los demandantes aportan un certificado del INDAUTOR mas no prueba definitivamente la titularidad porque solo establece una presunción relativa de titularidad, dejando a salvo los derechos de terceros (art. 168 LFDA 1996).

Por otra parte, CM España opone la falta de legitimación activa de los demandantes porque, en el momento de creación del monograma, los demandantes eran empleados de CM México. A su vez, los demandantes no niegan la relación laboral, si bien no la resaltan (subrayan su condición de accionistas y directivos), pero la reconocen puntualmente en la demanda (pg. 14, "laboraban") y, antes bien, consta en la cláusula decimosexta del contrato de licencia de uso para México de 27/12/1995, que demandaron a la filial CM México por despido improcedente ante los tribunales mexicanos (v. doc. nº 9 de la contestación) y, en fin, se confiesa por D. Fernando en su interrogatorio que fueron también empleados de CM México.

A) Titularidad del derecho de autor.- A riesgo de simplificaciones, en el sistema del derecho de autor (en el sistema de copyright puede considerarse autor a una persona que no crea la obra), toda obra se crea por personas naturales y la creación determina una titularidad inicial u originaria del derecho de autor. Ello no impide que las personas jurídicas puedan obtener titularidades derivadas del derecho de autor o que puedan considerarse ex lege como autores titulares iniciales del derecho. Además, respecto al contenido del derecho de autor la Ley española emplea una terminología que da a entender una multiplicidad de derechos, distinguiendo, por un lado, los derechos personales o morales y, por otro, los derechos patrimoniales o de explotación. La mejor doctrina es monista y descompone el derecho de autor, de monopolio jurídico (afín al derecho de propiedad) en un haz de facultades morales y patrimoniales (v. TUHR, Derecho civil , I, 1910, § VI.4 y DÍEZ-PICAZO, Fundamentos , VI, 2012, IV.3). La Ley puede atribuir las distintas facultades, según hemos explicado, de modo originario o derivado y, también, a título individual o común. Ciertamente, si los derechos morales son personalísimos, no es consistente reconocerlos o cederlos a las personas jurídicas, pero las concepciones en los distintos sistemas no son uniformes ni los ordenamientos son perfectamente coherentes.

En cuanto a la transmisión de derechos de un titular originario al titular derivado, puede resultar [a] de la ley ( *cessio legis* ), imperativamente o dispositivamente, o [b] de un contrato, entre ellos un contrato del género de los de servicios o de obra, o un contrato de trabajo. La transmisión convencional [b-1] se produce si se ha pactado por escrito de forma clara y precisa o bien [b-2] en algunas legislaciones, pero no en otras (que exigen una cesión convencional formal o que atribuyen el derecho al creador en defecto de pacto), puede presumirse, salvo prueba en contrario, siempre que la creación se produzca en ejecución del contrato o siguiendo las instrucciones del comitente o patrón (así, en España, art. 15 L. 20/2003, de protección jurídica del diseño industrial; o, p. ej., sec. 11[2] Copyright, Designs and Patents



<http://civil-mercantil.com/>

Act 1988 de R.U. y 17 U.S.C. § 101 / § 201[b]). Normalmente, se presume la cesión con el alcance necesario para el ejercicio de la actividad habitual del comitente o patrón, en el momento de creación de la obra (cf. en España art. 51 LPI, que regula el contrato de trabajo pero no el de obra, como observa la STS 1ª 1204/2008, 18.12; siendo esta misma solución la de la jurisprudencia francesa).

B) Marco jurídico aplicable.- Como argumento principal, CM España basa el nacimiento del derecho de autor en cabeza de la filial CM México en la figura de la "colaboración remunerada".

Efectivamente, el artículo 59 de la Ley Federal del Derecho de Autor de 1956, aplicable en el momento creativo, establecía: «Las personas físicas o morales que produzcan una obra con la participación o colaboración especial y remunerada de una o varias personas, gozarán respecto de ellas, del derecho de autor, pero deberán mencionar el nombre de sus colaboradores». Este artículo atribuye ex lege una titularidad originaria del derecho de autor al productor de la obra, si bien obliga a reconocer la paternidad de la colaboración (lo que es conforme con el art. 6 bis 1] de la Convención de Berna [Acta de París] y art. XI de la Convención Interamericana sobre Derechos de Autor en Obras Literarias, Científicas y Artísticas [DOF 24-10-1947]). Además, creemos que el Legislador federal de 1956 emplea los términos "participar" y "colaborar" como sinónimos en este contexto porque, al reconocer en el inciso final el derecho de paternidad a los "colaboradores", debió de estimar innecesario reiterar el pleonasma añadiendo a los "partícipes". A falta de una regulación específica, puede interpretarse razonablemente que la figura de la participación remunerada comprendía también la del trabajador.

No obstante, la participación debe ser «especial» y «remunerada», sin que en el caso enjuiciado conste una contratación ad hoc de los demandantes para participar o colaborar en la producción de la obra o que se les remunerara específicamente por este concreto cometido, que fue una creación espontánea. Cuestión distinta es que, por haberse realizado la obra en ejecución del contrato de trabajo, haya que presumir o no la transmisión convencional del derecho (vide infra C)).

A la parte demandada le parece relevante que sobre la figura o "doctrina de la colaboración" se hayan pronunciado los tribunales estadounidenses, citando el caso Alameda. Sin embargo, aquellos tribunales se pronuncian de modo compatible con nuestra conclusión: (1) En Alameda Films Sa De Cv v. Authors Rights Restorat., 331 F.3d 472 (5th Cir. 2003), los allí demandantes y el Gobierno mexicano (como amicus curiae) alegaron que las corporaciones necesariamente crean trabajos protegidos a través de la colaboración de individuos, a saber, sus agentes y empleados. La sentencia no se pronuncia sobre si toda obra de un empleado pertenece a su patrón, sino que, admitiendo que la doctrina de la colaboración se aplica a los empleados, decide que las personas jurídicas (aquí, productores de películas) pueden ser autores en el sentido de la ley mexicana y, por tanto, ostentar derechos de autor. (2) En Películas y Videos Internacionales v. Harriscope, 302 F. Supp. 2d 1131 (C.D. Cal. 2004) se reitera lo dicho en Alameda Films respecto a los productores de películas y, además, se declara que un cesionario puede ostentar las facultades de explotación pero no las morales. (3) Laparade v. Ivanova, 387 F.3d 1099 (9th Cir. 2004) se remite a Alameda Films para considerar autores a los productores, frente a otros intervinientes en la película.

La Ley Federal del Derecho de Autor de 1996 refuerza nuestra conclusión. Implementando el artículo 1705.3d del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Cap. XVII Propiedad Intelectual) (DOF 20-12-1993), se introduce en México la figura de la obra por encargo (trasunto del work made for hire de 17 U.S.C. § 101). Además, la Ley de 1996 mantiene la colaboración remunerada mexicana pero ya embebida en el concepto de obra por encargo y añade una regulación específica para la obra realizada como consecuencia de una relación laboral (que, en Derecho de los EE.UU., se incluye como subcategoría de obra por encargo). «La Ley Federal del Derecho de Autor reconoce la creación de una obra como consecuencia de una relación laboral establecida mediante un contrato individual de trabajo, o bien aquella obra que se crea por encargo. Por su interés en el caso, la obra por encargo tiene las siguientes características: [a] Desde el punto de vista de su producción: Una persona física o moral comisiona a otra la producción de una obra, o la produce con la colaboración remunerada de otras. En el primer caso, quien comisiona la producción de una obra pagará un precio por el producto; en el otro, la



producirá él mismo con la colaboración de otros a quienes remunerará su participación. [b] Desde el punto de vista de la titularidad de los derechos: Los derechos patrimoniales y la facultad de divulgación de la obra, de la integridad de la obra y de colección, corresponden a quien la encargó o a quien la realizó con la colaboración remunerada de otros. Los derechos patrimoniales, en ese supuesto, otorgan a su titular el cúmulo de facultades que la ley prevé. Los que participan en la realización de la obra tienen el derecho a que se les mencione expresamente su calidad de autor, artista, intérprete o ejecutante, sobre la parte o partes en cuya creación hayan participado» (SCJN 2a./J. 105/2005).

Así, en cuanto a la obra por encargo, «salvo pacto en contrario, la persona física o moral que comisione la producción de una obra o que la produzca con la colaboración remunerada de otras, gozará de la titularidad de los derechos patrimoniales sobre la misma y le corresponderán las facultades relativas a la divulgación, integridad de la obra y de colección sobre este tipo de creaciones» (art. 83 I LFDA 1996). Este artículo (como 17 U.S.C. § 201[b] para las obras por encargo) atribuye ex lege una titularidad originaria de los derechos patrimoniales y ciertas facultades morales al comitente o productor, salvo pacto en contrario. Pues bien, el caso enjuiciado tampoco se resolvería por esta norma por ser posterior a la creación, porque hay un artículo especial para la relación laboral y por las mismas razones por las que no se aplica el correspondiente artículo de la Ley de 1956. Es más, el artículo 83 bis párrafo II de la Ley de 1996 aclara que «para que una obra se considere realizada por encargo, los términos del contrato deberán ser claros y precisos, en caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable al autor. El autor también está facultado para elaborar su contrato cuando se le solicite una obra por encargo».

Diversamente, «cuando se trate de una obra realizada como consecuencia de una relación laboral establecida a través de un contrato individual de trabajo que conste por escrito, a falta de pacto en contrario, se presumirá que los derechos patrimoniales se dividen por partes iguales entre empleador y empleado. El empleador podrá divulgar la obra sin autorización del empleado, pero no al contrario. A falta de contrato individual de trabajo por escrito, los derechos patrimoniales corresponderán al empleado» (art. 84 LFDA 1996). Este artículo presume una cotitularidad originaria de los derechos patrimoniales (no de los morales), salvo pacto en contrario. Aunque pueden suscitarse dudas interpretativas, literal y sistemáticamente, parece que no es suficiente ser empleado sino que la obra tiene que haber sido prevista en el contrato laboral (para la redacción similar «obra creada en virtud de una relación laboral» del art. 51.1 LPI, de esta opinión es RODRÍGUEZ TAPIA, ComLPI, 2007). En todo caso, aunque se interpretara que esta norma juega para toda obra del empleado, no es aplicable por ser posterior a la creación y, aunque hubiera sido anterior, tampoco hubiera llevado a declarar la transmisión de derechos porque la presunción es destruible (vide infra C]) y, además, se habría omitido la autorización de los demandantes para la explotación (solo se excluye de este requisito la divulgación).

Por otra parte, el Dictamen Juan Pablo cita como orientativo y tergiversa el artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de 2000. Lo que se establece en ella es que «el contrato o pedido contendrá, en lo aplicable, lo siguiente: [...] XX. [...] Salvo que exista impedimento, la estipulación de que los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituirán a favor de la dependencia o de la entidad, según corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables». El artículo es inconcluyente para atribuir una titularidad a la entidad o al licitante o proveedor porque no despeja la incógnita de quién es el titular en defecto de pacto.

Tampoco tiene aplicación directa el artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo de 1970, recordado en los Dictámenes Juan Pablo y Víctor, porque disciplina las invenciones (patentes) de los trabajadores y no el derecho de autor. CM España propone su aplicación analógica. Ciertamente, la tendencia moderna apunta hacia la aproximación de estas propiedades especiales en la esfera de las ideas y la creatividad. Sin embargo, no se justifica la analogía sobre esta norma cuando existe mayor proximidad con el actual artículo 84 de la Ley Federal del Derecho de Autor. En todo caso, los derechos de explotación solo corresponden al patrón «cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigación o de perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la empresa», «en cualquier otro caso, la



propiedad de la invención corresponderá a la persona o personas que la realizaron» sin perjuicio del derecho de adquisición preferente del patrón. El cometido propio de los demandantes como directivos no era investigar o perfeccionar los signos de identidad de la empresa ni les era exigible su creación, idea que desarrollamos en el siguiente apartado.

C) Destrucción de la presunción de cesión de derechos de explotación.- Dentro del marco legal expuesto, la creación del monograma no cumple con el test por el que deba presumirse la cesión de los derechos de un empleado al patrón. El criterio determinante es que la obra se realice por el empleado dentro del objeto de su trabajo . «No es lo mismo con ocasión del trabajo que en el "desempeño normal de su puesto de trabajo", que es el supuesto al que la Ley se refiere; y tampoco es lo mismo colaborar en la idea, o hacer indicaciones sobre el resultado o aspectos del mismo que se desean, que proporcionar "instrucciones sobre la creación"» ( STS 1ª 696/2007, 21.6 , < Coden >). El criterio relevante no es que el empleador pueda supervisar o controlar el resultado del trabajo (lo que es característico de las obras por encargo). Si fuera así, las partes desconocerían hasta que la obra estuviera concluida o casi concluida, de quién es el derecho de autor, lo que afecta a aspectos esenciales del contrato como el precio de la obra o el derecho de reproducción. Cuanto más propia de una relación laboral sea la obra del creador menos dudas habrá en presumir la titularidad del empleador. A tal efecto, pueden valorarse todos los factores de laboralidad de una relación (v. Community For Creative v. Reid , 490 U.S. 730, 751-752 [U.S. 1989]).

En el supuesto de autos, la obra se realizó para uso empresarial de CM México, como se infiere de que representa una conjunción estilizada de las iniciales de la denominación social, confesándose su finalidad comercial en la misma demanda.

Sin embargo, la obra fue fruto de la espontaneidad creativa de dos altos ejecutivos de la empresa, CM México no controló la forma y los medios por los que se consiguió la obra, ni proporcionó los instrumentos y herramientas para su consecución, la empresa no tenía ningún derecho contractual a la ejecución del monograma que resultó ser puramente voluntario, hubo total discrecionalidad de los demandantes sobre cuándo y cómo trabajar y, en definitiva, la creación de monogramas no era parte habitual del cometido de los empleados. Por estas razones, no podemos considerar que la obra se realizara en ejecución o dentro del objeto propio del trabajo de los demandantes.

Sin perjuicio de lo anterior y aunque, arguyendo , se pudiera presumir la cesión, la presunción de que tratamos es una presunción relativa ( iuris tantum ), luego admite prueba en contra de esa cesión de los derechos patrimoniales. Si bien la Sentencia mexicana propiamente no produce cosa juzgada sobre la titularidad del derecho de autor, la sentencia sí constituye un medio de prueba documental público del acto documentado ( arts. 319.1 LEC ) y de las declaraciones de voluntad en él incorporadas ( art. 323.3 LEC ), en este caso, de que los demandantes licenciaron la obra a CM México. Esta eficacia de las resoluciones, distinta a la propia de la sentencia como acto jurisdiccional, como precedente en la valoración de la prueba o elemento de convicción, la reconoce la jurisprudencia ( STS 1ª 141/2012, 20.3 ). Con carácter general, igualmente se otorga relevancia a las sentencias extranjeras, no como actos jurisdiccionales, sino como elementos de prueba ( STS 1ª 1025/1965, 21.12 ; en la doctrina, VIRGÓS/GARCIMARTÍN, Derecho procesal civil internacional , cit., § 20.2[b][i]). Particularmente, el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias de 1989 contempla en su artículo octavo que las sentencias «sólo vayan a utilizarse como prueba ante Tribunales».

Lógicamente, con independencia de que hubiera o no una licencia verbal previa, del contrato de licencia escrito entre los demandantes y CM México se infiere ( art. 386 LEC ) la existencia de un entendimiento común de que las facultades patrimoniales sobre la obra no eran de la sociedad empleadora sino de sus empleados ahora demandantes, lo que es suficiente para destruir la presunción de cesión del derecho.

**Quinto.** *Pretensión de nulidad de marca.*



<http://civil-mercantil.com/>

A) Nulidad por infracción de derecho prioritario.- La Ley de Marcas de 2001 se aplica a los derechos ya registrados, por regla general (disp. transitoria 2ª.1). Es causa de nulidad relativa del registro de marca ( art. 52.1 LM ) la de «los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor» ( art. 9.1 c] LM ). Cabe sostener la aplicación de la ley vigente para esta causa de nulidad porque la anterior ( art. 13 d] LM 1988 ) no contenía una «disposición más benigna» sobre el caso (disp. transitoria 3ª CC).

Considerando los fundamentos anteriores, debe declararse la nulidad del registro de las marcas españolas números 1695012, 1695013 y 1695014 pues todas ellas reproducen la creación de los demandantes (v. doc. 8 de la demanda respecto a la primera; y docs. 6 y 7, aportados por los demandantes en la audiencia previa, respecto a las otras dos, ante la infortunada contraria de la demandada de que estas marcas no reproducían el monograma).

B) Inexistencia de nulidad por mala fe en el registro.- Los demandantes arguyen mala fe en el registro ( art. 51.1 b] LM ).

Sin embargo, las marcas españolas se solicitaron el 17/12/1993 (doc. nº 8 de la demanda), luego bajo la vigencia de la Ley de Marcas de 1988, que no contemplaba esta causa de nulidad absoluta, que no cabe aplicar retroactivamente (v. SSTs 1ª 815/2012, 16.1.2013 , < Camel> ; 503/2013, 30.7, <Náutica > y 508/2013, 2.9 y 521/2013, 5.9 , <Río> ).

C) Subsistencia de la acción de nulidad

a) Prescriptibilidad derogada de la acción de nulidad .- La contestación de la demanda (pg. 78) sostiene la aplicación de la Ley de Marcas hoy vigente en materia de prescripción, discutiendo sobre una sedicente prescripción por tolerancia. Solo subsidiariamente se invoca el artículo 48.2 de la Ley de Marcas de 1988 . Diversamente, en conclusiones del juicio, se opone la prescripción por aplicación directa del artículo 48.2 de la Ley de 1988, al haber transcurrido más de «cinco años a contar desde la publicación de la concesión del registro en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial"».

En esto, se disputa si una acción formulada bajo la vigencia de la Ley posterior debe desestimarse si la acción se hubiera considerado prescrita de haberse interpuesto con la Ley anterior.

(1ª) Para una tesis, la retroactividad de la nueva ley es de grado mínimo y que no se aplica el actual régimen de prescripción a las marcas registradas bajo la legislación anterior (así, Tribunal de Marca Comunitaria 34/2011, 28.1, <Antiguas Tierras Florentinas> ).

(2ª) También se encuentra otra tesis intermedia para la que la retroactividad de la disposición transitoria segunda de la Ley de Marcas de 2001 es de grado medio o de efecto inmediato y que la prescripción extintiva ganada (no meramente comenzada) bajo el imperio de la Ley de 1988 consolida la marca, de forma que no puede pretenderse ya la nulidad aunque la acción no hubiera prescrito según la Ley vigente (en este sentido, SSAP Barcelona 15ª 15.6.2006, <Silueta > y Madrid 28ª 150/2008 , 10.6, <Pradolargo> ).

(3ª) No obstante lo anterior, el principal argumento para sostener la posibilidad de la nueva acción es la misma disposición transitoria segunda de la vigente Ley de Marcas que debe aplicarse, también, en materia de prescripción y que solo reconoce la prescripción por tolerancia. En este sentido se han pronunciado las Sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 28ª, 68/2008, 11.3 , < La Perfección> , «siendo irrelevante, a efectos de la prescripción de estas acciones de vulneración, la fecha en que se registraron las marcas que pretendidamente amparaban la actuación de las demandadas». Igualmente, parece que es la tesis de la misma sección 28ª en Sentencia 197/2008, 17.7 , <CH Chimedecor> , «ya que la disposición transitoria 2ª.1 del texto en vigor prevé su aplicación a las marcas concedidas durante las legislaciones precedentes, sin que concurra en este caso ningún supuesto de excepción a esta regla»; claro está, salvo que el supuesto de que tratamos se considere una excepción a



<http://civil-mercantil.com/>

la aplicación de la disposición transitoria, pero el Tribunal Supremo empleó también la frase parecida «salvo los limitados supuestos» y no se incluyó este caso en tales supuestos. En efecto, la Sentencia del Tribunal Supremo de 919/2000, 7.10 , <Popeye> consideró, bien que para la disposición transitoria segunda de la Ley de Marcas de 1988 en relación con las marcas concedidas conforme a lo dispuesto en el Estatuto de la Propiedad Industrial, con un régimen similar al que ahora dilucidamos, que un nuevo supuesto de imprescriptibilidad (la mala fe) debía ser aplicado y ello pese a afirmar que la retroactividad lo era de «grado mínimo» porque entendió que «la prescripción solamente se puede apreciar por los tribunales, cuando hay previa petición o alegación de parte, y esta petición se produce cuando está ya en vigor» la nueva ley y porque la imprescriptibilidad sobrevenida era un simple efecto nacido de la antigua relación jurídica. El criterio de esta sentencia se sigue después en SAP Valencia 9ª 284/2006, 17.7 , <El Guerrero del Antifaz> .

Además, creemos que la teoría de la prescripción cumplida (efecto agotado) antes de la entrada en vigor de la nueva ley, tiene su ámbito natural en la prescripción adquisitiva (v. FERRARA, Trattato , 1921, § 60 III), pero no en la extintiva. La marca sigue siendo relativamente nula porque el titular del derecho prioritario no lo pierde, aunque no lo pueda hacer valer. No sobreviene un derecho adquirido a la marca, ni siquiera como efecto reflejo de la prescripción extintiva de la acción (a diferencia de la usucapión, que sí provoca la extinción del contraderecho y su correspondiente acción [v. STS 1ª Pleno 540/2012, 19.11 ], pero no es el caso) y menos se entiende la posibilidad de consolidar un derecho sobre una marca nula: «Lo que es vicioso en su principio no puede convalidarse con el transcurso del tiempo» ( Dig . 50, 17, 29). «El no poder imponer un derecho no equivale necesariamente a su extinción, aunque sea un estado anormal, de excepcional debilidad del mismo» (ALBALADEJO, La prescripción extintiva 2, 2004, 18; v. también MARÍN/SANCHO, voto particular a STS 1ª cit. 540/2012 , no habiendo en esto discrepancia con la tesis principal de la sentencia). La ley posterior puede despejar el obstáculo devolviendo la acción o la facultad de exigir el derecho o, más precisamente, privando al demandado de una excepción de la que eventualmente disfrutaba conforme a la ley anterior.

Hay otro argumento alternativo que nos parece decisivo, que es el efecto directo oblicuo del Derecho comunitario o, dicho de otro modo, la necesaria interpretación conforme al Derecho comunitario de las normas nacionales, que los particulares pueden exigir a sus tribunales. Las Directivas no pueden invocarse en litigios entre particulares (ausencia de efecto horizontal), salvo a efectos interpretativos. «Al aplicar el Derecho interno, los órganos jurisdiccionales nacionales están obligados a interpretarlo en la medida de lo posible a la luz de la letra y de la finalidad de la directiva de que se trate para alcanzar el resultado que ésta persigue y atenerse así a lo dispuesto en el artículo 288 TFUE , párrafo tercero. Esta obligación de interpretación conforme del Derecho nacional es inherente al régimen del Tratado FUE, en la medida en que permite a los órganos jurisdiccionales nacionales garantizar, en el marco de sus competencias, la plena efectividad del Derecho de la Unión cuando resuelven los litigios de que conocen» ( SSTJUE 5.10.2004, Pfeiffer , § 114 ; 23.4.2009, Angelidaki , § 197-198 ; 19.1.2010, Küçükdeveci , § 48 y 24.1.2012 , Domínguez , § 24). «Ciertamente, este principio de interpretación conforme del Derecho nacional tiene determinados límites. Así, la obligación del juez nacional de utilizar como referencia el contenido de una directiva cuando interpreta y aplica las normas pertinentes de su Derecho nacional está limitada por los principios generales del Derecho y no puede servir de base para una interpretación contra legem del Derecho nacional» ( SSTJUE 15.4.2008 , Impact , § 100; Angelidaki , § 199 y Domínguez , § 24). «A este respecto, procede recordar que el principio de interpretación conforme exige asimismo que los órganos jurisdiccionales nacionales, tomando en consideración la totalidad de su Derecho interno y aplicando los métodos de interpretación reconocidos por éste, hagan todo lo que sea de su competencia a fin de garantizar la plena efectividad de la directiva de que se trate y alcanzar una solución conforme con el objetivo perseguido por ésta» ( SSTJUE 4.7.2006 , Adeneler , § 111; Angelidaki , § 200 y Domínguez , § 27,). La doctrina de la interpretación conforme ya ha sido recibida en la jurisprudencia española (v. SSTS 1ª 29/2007, 25.1 , Adidas vs. Calzados Crube y 1192/2008, 19.12, <McSalad> y las antes citadas sobre el art. 51.1 b] LM , aunque no se aplicó porque en aquellos casos no se daban los presupuestos, a diferencia de este).



Justamente, la Primera Directiva 89/104/CEE, del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, contenía una regulación de la prescripción incompatible con el artículo 48.2 de la Ley de Marcas de 1988 . Los Estados miembros debían transponer la Directiva a más tardar el 28 de diciembre de 1991, luego con anterioridad al registro de las marcas ahora impugnadas. El Consejo estaba autorizado para aplazar, a propuesta de la Comisión, la fecha de transposición hasta el 31 de diciembre de 1992, como sucedió por Decisión 92/10, del Consejo, de 19 de diciembre de 1991.

La conformidad de la legislación española al ordenamiento comunitario se consigue interpretando que la disposición transitoria segunda de la Ley de Marcas de 2001 se aplique también en materia de prescripción. No hay interpretación contra ley sino que es una de las posibles interpretaciones de la ley, de hecho la que respeta el canon prima facie de la literalidad o semántico ( art. 3.1 pr. CC ) y, en la medida que de él nos separamos con otros métodos interpretativos, los enunciados interpretantes serán más discutibles. Tampoco se quiebran principios generales del Derecho porque no es lícito obtener ventaja frente a tercero por un incumplimiento de sus obligaciones por el Legislador nacional, ni es equiparable el derecho adquirido a la facultad de oponer la excepción de prescripción en un proceso. Además, sea dicho obiter , cuando se registraron las marcas, CM España podía prever razonablemente que la prescripción debía regirse por los mismos principios del Derecho comunitario, que hacía tiempo, ya entonces, que tenía que haber sido transpuesto, por lo que no puede considerarse legítima una supuesta confianza de la demandada en la inatacabilidad del registro por esta causa (si es que llegó a representársela).

b) Prescripción por tolerancia .- En su contestación, y antes de aludir a la Ley de Marcas de 1988, CM España opone la prescripción por tolerancia ( art. 52.2 LM ). En prevención, los demandantes habían alegado mala fe en el registro por CM España por lo que consideran la acción de nulidad imprescriptible por tolerancia.

Con el fin de apreciar o no mala fe del solicitante debemos tener «en cuenta todos los factores pertinentes en el caso de autos y que existían en el momento de presentar la solicitud de registro, tales como, entre otros, el hecho de que el solicitante supiese o debiese haber sabido que un tercero utilizaba un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar. No obstante, la circunstancia de que el solicitante sepa o deba saber que un tercero usa tal signo no basta, por sí sola, para acreditar la existencia de que concurre mala fe en dicho solicitante. Además, procede tomar en consideración la intención del mencionado solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro de una marca, elemento subjetivo que debe determinarse en función de las circunstancias objetivas del caso de autos» ( SSTJUE 11.6.2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth y 27.6.2013 , <Yakult> ; v. también STJUE 3.6.2010 ).

En efecto, es indisputable que los órganos o los auxiliares de CM España conocían el monograma que había sido creado por los demandantes y, además, por el ejercicio de su actividad, comprensiva del asesoramiento y la gestión en materia de propiedad intelectual e industrial, pudieron haber advertido que la determinación de la titularidad de la obra no era trivial. No obstante, el juicio sobre la mala fe es una valoración del comportamiento comparándolo con la conducta que se considera socialmente exigible (v., entre otras, SSTS 1ª 22/2012, 7.2 , <Cas Sucre> y las antes citadas en los casos <Camel> , <Náutica> y <Río> ). En este sentido, no vemos reprochable que CM España pretendiera registrar las marcas que venían siendo usadas por el grupo bajo el entendimiento no irrazonable (aunque nos parezca mejor fundado el nuestro) de que el monograma era titularidad de CM México y, en consecuencia, para uso común de todo el grupo. El móvil del registro se amparaba en un interés cierto que en el juicio no se acredita que fuera ilegítimo (p. ej. ánimo de aprovechar indebidamente la reputación ajena, impedir la continuidad en la utilización del signo por el tercero o desconocer la paternidad de los creadores). Lógicamente, no apreciamos mala fe porque la existencia de una licencia verbal para el uso del monograma, con anterioridad al contrato escrito de licencia de 1995, es un relato desprovisto de soporte probatorio. Aclaremos, también, que la mala fe sobrevenida no daña la

prescripción (v. cit. STJCE 11.6.2009 , § 35) porque la mala fe que hace imprescriptible por tolerancia la acción es la coetánea a la solicitud del registro.

Empero, al margen de no existir prueba suficiente que nos permita alcanzar una certeza razonable sobre la existencia de mala fe, que no se presume; los demandantes aseveran (pg. 22 de la demanda) que tuvieron conocimiento del registro de marca en el incidente de ejecución de la Sentencia mexicana en el año 2005. Aunque los demandantes conocían el uso del monograma por el grupo CM mucho antes, CM España está gravada con la carga de demostrar y no lo hace ( art. 217.3 LEC ) que los demandantes hubieran conocido del registro de las marcas cinco años antes del conciliatorio de 2008. Pese a alguna opinión doctrinal disidente, sobre el artículo 9 de la Directiva 89/104 que regula la prescripción por tolerancia, debemos afirmar que «el titular de la marca [aquí derecho de autor] anterior debe tener conocimiento del registro de la marca posterior y del uso de dicha marca una vez registrada» ( STJUE 22.9.2011 , <Budweiser> ). La prescripción por tolerancia es una expresión de doctrinas de equidad más amplias y no puede apreciarse aquiescencia en los demandantes que ahora solicitan la nulidad de una marca cuyo registro y entidad de marca desconocían, aunque conocieran el uso del monograma.

**Sexto. Pretensión indemnizatoria.**

Los demandantes suplican la condena a que CM España indemnice el décimo de su facturación entre los años 1993 y 2005, ambos inclusive; así como medio millón de euros en concepto de daño moral.

A) Daños morales

a) Resarcibilidad del daño moral .- «En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico. Para su valoración se atenderá a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra» ( art. 140 II LPI , anterior a la L. 19/2006; actual art. 140.2 a] II LPI ).

La norma no establece una presunción de existencia de daños morales y quien demanda debe especificar en qué consiste el daño moral sufrido, pues no puede derivarse de la mera utilización comercial ( STS 1ª 654/2007, 12.6 , Walt Disney Co. y Buenavista Home Entertainment vs. Procofix de Promociones Comerciales y Memory Screen Group ). No obstante, se entiende que el registro de marca sin autorización del autor, omitiendo el nombre del autor, viola el derecho moral de paternidad de la obra ( STS 1ª 19.4.2007, <Pumby > ).

La cuantificación del daño sería compleja y una actividad inútil por la prescripción que a continuación se declara. «Los daños morales no son objeto de prueba en sí mismos, sino que lo que debe probarse es el hecho generador del daño y las circunstancias de su producción» ( STS 1ª 19.4.2007); fijándose , por ser intangibles y no valorables con una prueba objetiva, en definitiva, con criterios de prudencia (v. STS 1ª 1001/1999, 26.11 , <Libro Guinness de los Records> ).

b) Prescripción de los daños morales .- «La acción para reclamar los daños y perjuicios a que se refiere este artículo prescribirá a los cinco años desde que el legitimado pudo ejercitarla» ( art. 140 III LPI , anterior a la L. 19/2006; actual art. 140.3 LPI ).

Conforme a la teoría de la actio nata o de la posibilidad abstracta de ejercicio (que es la regla general «para toda clase de acciones» en el art. 1969 CC ), el día inicial para el cómputo del plazo es el día de la inscripción. «El perjudicado sólo va a poder ejercitar la acción cuando se ha registrado la marca, con la consiguiente publicidad que ello proporciona; antes no puede ejercer la acción, a menos que se le haya informado de la tramitación de la petición de la marca, cosa que no ha sucedido en el presente caso» ( STS 1ª 19.4.2007, <Pumby > ). Para la acción indemnizatoria del daño moral, el acto que produce la lesión del derecho de autor, no alegándose otro, es la inscripción, con consolidación del daño ( STS 1ª 19.4.2007, <Pumby > ). El registro de la marca crea una infracción de estado antijurídico duradero,



pero el daño a la paternidad de la obra se consuma, agotando su potencialidad lesiva, con el registro (a diferencia de la inclusión en otros registros, cf. STS 1ª 899/2011, 30.11).

Esto supone estimar la excepción de prescripción por transcurso del lapso quinquenal desde el registro de las marcas (5/10/1994) o, más razonablemente, desde la publicación de la concesión en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (16/12/1994; v. disp. ad. 6ª LPI) hasta la solicitud de conciliación en el año 2008.

#### B) Daños patrimoniales

a) Resarcibilidad del daño patrimonial .- Los demandantes (pg. 26) reclaman el diez por ciento de la facturación de CM España entre 1993 y 2005 con el argumento de que tal porcentaje fue la pena convencional fijada en el contrato de licencia de 1995 con CM México.

Tal criterio es, sencillamente, arbitrario y no responde al principio de indemnidad ( art. 140.1 LPI , aunque durante el período indemnizable que se reclama era aplicable la redacción anterior a la L. 19/2006). Es más, pretender una indemnización del décimo de la facturación de una sociedad, durante un largo período, por el uso de un monograma de dudosa relevancia en el tráfico, es una pretensión abusiva.

Además, el cálculo propuesto no se arregla a ninguno de los criterios por los que el perjudicado puede elegir ( art. 140 I LPI , anterior a la L. 19/2006; actual art. 140.2 LPI ). En particular, se incumple no solo la demostración sino también la carga de alegar cuáles serían las pérdidas de los demandantes atribuibles a la usurpación de la obra o bien los beneficios del infractor. Tampoco es significativa la regalía pactada con un tercero, como es CM México, que es inutilizable contra la sociedad española ( art. 1257 I CC ) y que presumiblemente tendría que haber abonado una regalía bien distinta e inferior por el menor arraigo del monograma en España.

Por otra parte, en el caso no se advierten daños fatales por el comportamiento enjuiciado, indefectibles, incontrovertibles o autoelocuentes ( in re ipsa loquitur ), como cuando el uso del signo ajeno genera un riesgo de asociación que desvía o aumenta la clientela (caso de la citada STS 1ª 654/2007, 12.6 ).

En fin, la falta de acreditación de los elementos que deben concitarse para poder predicar la responsabilidad aquiliana de CM España, incluso infra petita , conlleva la desestimación completa de la acción indemnizatoria por daños patrimoniales.

b) Prescripción de los daños patrimoniales .- Con independencia de lo anterior y como fundamentación alternativa parcial, los daños patrimoniales estarían mayormente prescritos.

A diferencia del daño moral, la ilicitud del uso del monograma se ha extendido desde 1993 hasta la cesación del uso en 2005, lo que reconoce CM España. La solicitud de conciliación en el año 2008 (v. doc. nº 14 de la demanda) interrumpe la prescripción pero solo hasta donde el plazo de prescripción retroalcanza.

Ciertamente, por el uso indiscriminado en el tráfico del monograma, podría apreciarse unidad de hecho en valoración normativa , bien bajo la doctrina de la infracción continuada (que exige un dolo conjunto o continuado) o, mejor, bajo la figura de la realización repetitiva de la infracción (en la que el contexto situacional sirve de enlace normativo de las conductas). Por ello, existe una postura minoritaria que justifica el resarcimiento de todos los daños patrimoniales compactados por la unidad normativa (p. ej. Taylor v. Meirick , 712 F.2d 1112, 1118-19 [7th Cir.1983]).

Otra opinión es partidaria de extender la ventana indemnizable en los ilícitos continuados a los daños anteriores al plazo legal de prescripción de la acción siempre que fueren daños desconocidos por causa



no imputable al perjudicado ( Polar Bear Productions, Inc. v. Timex Corp. , 384 F.3d 700, 705-707 [9th Cir. 2004]).

La postura mayoritaria niega relevancia a la doctrina de la infracción continuada y limita el período indemnizable a los daños no prescritos por la fecha de su producción, con lo que, en la práctica, haya o no unidad jurídica del hecho, alcanza el mismo resultado que el sistema de prescripción de actos plurales, por el que cada acto de explotación indemnizable conllevaría su plazo de prescripción. Esta es la solución acogida por el Tribunal Supremo, no para las acciones declarativa y de cesación, pero sí para las acciones indemnizatoria y de enriquecimiento injusto. El Alto Tribunal tiene declarado que, para la acción indemnizatoria, el resarcimiento debe limitarse a los daños no prescritos por la fecha de su producción ( SSTS 1ª Pleno 872/2009, 18.1.10 y, no de Pleno, 338/2010, 20.5 ; aunque no menciona la excepción, la también del Pleno 871/2009, 21.1.2010 ; siendo también la tesis mayoritaria en otras jurisdicciones, así en Stone v. Williams , 970 F.2d 1043, 1049- 1050 [2d Cir. 1992] y Kregos v. Associated Press , 3 F.3d 656, 662 [2d Cir. 1993]; Makedwde Publ. Co. v. Johnson , 37 F.3d 180, 182 [5th Cir.1994] y Hoste v. Radio Corp. of America , 654 F.2d 11 [6th Cir.1981]).

En definitiva, solo serían resarcibles los daños dimanantes de las infracciones cometidas dentro de los cinco años anteriores a la papeleta de conciliación de 2008 y, dado que se cesó en el uso de las marcas en el año 2005, la mayoría del período reclamado estaría prescrito.

**Séptimo. Pretensión inhibitoria.**

Los demandantes piden la condena a suspender « cualquier tipo de uso o explotación comercial o publicitaria de la obra artística y marca comercial de mérito [aquellas cuya nulidad se pide, según se aclara en la audiencia previa], tanto internamente como a nivel nacional o internacional ».

La tutela inhibitoria conviene ante los incumplimientos de obligaciones negativas, como tolerar el ejercicio de un derecho absoluto ajeno y abstenerse de perturbarlo. Recibe este nombre en la jurisprudencia reciente ( SSTS 1ª 817/2011, 7.11 y 585/2012, 4.10 ; también, SAP Barcelona 15ª 58/2007, 19.1 ) pero hay huellas de la actio prohibitoria desde el proceso romano (v. Dig. 7, 6, 5 pr. y 8, 5, 11; presentándose como fórmula distinta a la confesoria y la negatoria en Basílicos 16, 6, 5, sch. 6) y podemos resaltar que " prohibere " era tanto impedir como apartar o librar de algo. En términos actuales, esta clase de tutela puede presentarse: [a] Como acción de cesación , enderezada a detener comportamientos en curso. Se trata de una acción real y de condena a no hacer (aunque puede requerir una actividad accesoria para la paralización [v. STS 1ª 25.7.2002]). [b ] Como acción de prohibición o abstención, buscando evitar el probable comienzo o reanudación de la intromisión. Se trata de una acción personal y de condena a no hacer (aunque no toda la doctrina admite la posibilidad de una condena por abstención y solo la declaración del deber de abstención).

El artículo 138 in inicio de la Ley de Propiedad Intelectual establece: «El titular de los derechos reconocidos en esta Ley, sin perjuicio de otras acciones que le correspondan, podrá instar el cese de la actividad ilícita del infractor y exigir la indemnización de los daños materiales y morales causados, en los términos previstos en los artículos 139 y 140». El artículo 139.1 de la Ley añade: «El cese de la actividad ilícita podrá comprender: a) La suspensión de la explotación o actividad infractora, incluyendo todos aquellos actos o actividades a los que se refieren los artículos 160 y 162».

En el caso sometido a juicio, debe cuestionarse la prosperabilidad de la acción de cesación por falta de interés legítimo ya que no se demuestra ni se controvierte que hace varios años (desde 2005), CM España no utiliza en el tráfico la obra ni las marcas cuya nulidad se declara. La acción de cesación fracasa cuando «el demandado hubiera puesto fin a su conducta antijurídica previamente al ejercicio de la misma, privándole de sentido» ( STS 1ª 721/2010, 16.11 , <Don Antaño> ). Además, no podemos efectuar una condena a prohibir la reiteración futura (acción de prohibición) porque no se pide ( art. 218.1 I LEC ).



<http://civil-mercantil.com/>

Más ampliamente, se admite por los tribunales provinciales y por diversos textos legales que prevén la acción de cesación que «asimismo, la acción podrá ejercerse para prohibir la realización de una conducta cuando esta haya finalizado al tiempo de ejercitar la acción, si existen indicios suficientes que hagan temer su reiteración de modo inmediato» (p. ej. arts. 53 I RD Leg. 1/2007, 11.2 L. 2/2009, 15.2 L. 22/2007, 105.3 L. 29/2006, 30.2 L. 34/2002 y 2.3 L. 11/2001).

En esta línea, normalmente, se desestima la acción de cesación cuando el demandado muestra voluntariamente avenencia a satisfacer la pretensión. Pero el hecho de no mostrar avenencia (CM España no la muestra) no es indicio para temer la reiteración sino ausencia de contraindicio. La parte demandante no alega indicios en los que sustentar el riesgo de repetición del uso ilícito y, además, que pueda temerse una reiteración inmediata, máxime cuando el signo dejó de usarse por CM España tres años antes de interponerse la petición de conciliación. Ciertamente, la doctrina se divide sobre el grado del peligro de reiteración ( Wiederholungsgefahr ) y alguna resolución se contenta con la "probabilidad hipotética" (v. SAP Barcelona 15ª 22.9.2006, no así otras de la misma Audiencia). Con todo, las leyes españolas que acogen la acción de cesación se muestran estrictas en que los indicios deben ser suficientes y el peligro inmediato.

**Octavo. Pretensión de publicación.**

La demanda suplica la publicación, a costa de la demandada, en determinados directorios, de « un reconocimiento público de la autoría y propiedad exclusiva » de los demandantes « sobre su obra artística y marca comercial CM », así como de la sentencia estimatoria « en al menos dos diarios de tirada nacional ».

El artículo 138.1, inciso 2º de la Ley de Propiedad Intelectual dispone que el titular del derecho de propiedad intelectual «también podrá instar la publicación o difusión, total o parcial, de la resolución judicial o arbitral en medios de comunicación a costa del infractor».

Precisamente, además de que CM España no ha negado la autoría y solo la titularidad de los demandantes, por lo que el reconocimiento público de autoría es una pretensión satisfecha extraprocesalmente; con la mera lectura del artículo de nuestra Ley se comprueba la imprevisión de reconocimientos públicos o actos de contricción, por otra parte, de carácter personalísimo.

Respecto al alcance de la publicación que deba darse a la acción estimada de nulidad de marca, el artículo 15 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual manda que «los Estados miembros garantizarán que, en el ámbito de las acciones judiciales incoadas por infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales puedan ordenar, a instancia del solicitante y a expensas del infractor, las medidas necesarias para difundir la información relativa a la decisión, incluida la divulgación de la decisión y su publicación total o parcial. Los Estados miembros podrán establecer otras medidas de publicidad adicionales que sean adecuadas a las circunstancias de cada caso, incluidos anuncios de manera destacada».

Ciertamente, lleva razón la mercantil demandada en que la jurisprudencia española sobre propiedad industrial sostiene que la publicación no es de aplicación automática y solo potestativa ( STS 1ª 346/2010, 14.6 ), bajo el entendimiento de que la publicación sirve a remover los efectos de la infracción (sin terminancia, STS 1ª 586/2012, 17.10 ) o se aprecia una naturaleza mixta de resarcimiento y remoción ( SSTS 1ª 697/2009, 6.11 y 505/2012, 23.7 ).

Sin embargo, estas prevenciones acerca de la publicación en el sector de la propiedad industrial no pueden trasladarse acríticamente al ámbito de la propiedad intelectual, a la vista del Derecho comunitario. Precisamente, el Considerando (27) de la Directiva 2004/48 explica que «en los casos de infracción de los derechos de propiedad intelectual es conveniente dar publicidad a las decisiones para reforzar su aspecto disuasorio frente a futuros infractores y contribuir a que el público en general tome

conciencia del problema». En otras palabras, para el Legislador comunitario y en este ámbito, la publicación cumple también una finalidad de prevención general y se aconseja la publicidad de las decisiones.

En consecuencia, se estima parcialmente la pretensión de publicidad de la sentencia; parcialmente, para garantizar la proporcionalidad de la medida. En concreto, se acuerda la publicación de los datos de identificación de la sentencia, el reconocimiento de la titularidad de los demandantes sobre el monograma y el pronunciamiento primero de la parte dispositiva (como «breve y sucinta información sobre el contenido de la sentencia», arg. STS 1ª 395/2013, 19.6 ), en dos diarios de los de mayor difusión nacional (lo que se justifica por la extensión territorial de España, v. STS 1ª 586/2012, 17.10 ), «con letra de tamaño 10 o superior» (arg. ATS 1ª rec. 485/2012, 3.6.2013 ).

**Noveno.** *Prescripción de acciones reales.*

La demandada formula, en síntesis, el siguiente razonamiento para sostener la prescripción de las acciones de cesación y publicación:

[1º] «La Ley sobre Propiedad Intelectual determina las personas a quienes pertenece ese derecho, la forma de su ejercicio y el tiempo de su duración. En casos no previstos ni resueltos por dicha ley especial se aplicarán las reglas generales establecidas en este Código sobre la propiedad» ( art. 429 CC ; en general, art. 4.3 CC ).

[2º] «Todas las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación se consideran como bienes muebles o inmuebles» ( art. 333 CC ).

[3º] «Se reputan bienes muebles los susceptibles de apropiación no comprendidos en el capítulo anterior» ( art. 335 pr. CC ); sin que la propiedad intelectual figure en el capítulo anterior ( art. 334 CC , que enumera los inmuebles), luego la propiedad intelectual sería un bien mueble.

[4º] «Las acciones reales sobre bienes muebles prescriben a los seis años de pérdida la posesión, salvo que el poseedor haya ganado por menos término el dominio» ( art. 1962 pr. CC ).

[5º] La posesión de derechos no puede perderse por su inmaterialidad, luego «el tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse» ( art. 1969 CC ).

[6º] Solo hay disposición especial para la acción indemnizatoria ( art. 140.3 LPI ), luego las demás acciones reales en materia de propiedad intelectual prescriben a los seis años desde el día en que pudieron ejercitarse.

[7º] Desde la publicación de la concesión de las marcas españolas en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (16/12/1994) hasta la interposición de la papeleta de conciliación (no sabemos la fecha pero sí que se admitió por providencia de 9.7.2008) ha transcurrido el plazo de prescripción.

A) Acción de cesación

a) Naturaleza real de la acción .- Coincidimos con el anterior razonamiento en que, con independencia de la concepción que se tenga de la naturaleza del derecho de autor, en nuestro Código Civil se le dispensa un régimen jurídico asimilado al del dominio .

No obstante, no compartimos que la acción sea real solo porque se funde en un derecho de propiedad o asimilado. De un mismo derecho pueden nacer acciones reales y personales (v. gr. del dominio sobre mi casa puede nacer una reivindicatoria si me la ocupan y también una indemnizatoria si los ocupantes me la quemar). La acción real es la que se ejercita en cuanto titular del derecho y la personal la que se



<http://civil-mercantil.com/>

interpone en cuanto perjudicado (esta distinción, en STS 1ª 747/2010, 30.12 , <Havana Club> ) o, también se ha declarado, la que tiende a proteger un derecho real (v. STS 1ª Pleno 540/2012, 19.11 ). La acción de cesación es una pretensión real porque la pretensión del titular es restablecer la situación de hecho correspondiente a su derecho. Pese a la dificultad de encuadrar las acciones que no se refieren a un derecho material (como advierte GUASP, ComLEC 2, 1948, 342), « a potiori se habla de pretensiones reales también respecto de los derechos absolutos que no se refieren a cosas (verbigracia, al derecho de autor y de inventor)» (TUHR, Derecho civil , I, 1910, § 15.3). En particular, «la acción de cesación de la actividad ilícita tiene carácter real y es ejercitable erga omnes , frente a todo aquel que participe en la comercialización, explotación y distribución de la obra producida con lesión de los derechos de propiedad intelectual» ( SSAP Madrid 28ª 48/2006, 20.4 ; 22/2008, 28.1 ; 145/2008, 5.6 ; 251/2008, 24.10 y 254/2010, 19.11 ; también SSAP Madrid 14ª 773/2004, 17.11 ; Barcelona 15ª 17.11.2005 y La Coruña 4ª 136/2010, 22.3 ; contra , AAP Asturias 7ª 68/2001, 14.6).

b) Imprescriptibilidad de la acción de cesación de ilícitos contra el derecho moral del autor .- Una vez asumido el carácter real de la acción, resulta aplicable el artículo 1962 del Código Civil (como hace la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 28ª, 145/2008, 5.6 , Automobili Lamborghini Holding S.p.A. ).

Sobre el día inicial del cómputo del plazo o si existe tal día, también opera el artículo 1962 del Código sustantivo, no el 1969 que se propone. Los bienes inmateriales pueden ser objeto «en cierto sentido, de una posesión -mediante el uso o la utilización del signo» ( STS 1ª 747/2010, 30.12 , <Havana Club> ). «No se puede hablar de posesión en sentido estricto, pero hay que admitir esta posesión sui generis , que hace aplicables los preceptos de la disciplina posesoria» (DÍEZ-PICAZO, Fundamentos , III5, 2008, XXVII.10).

Ahora bien, si en los derechos de constitución registral el cambio de titularidad registral conlleva el cambio de posesión (en este sentido, STS 1ª cit. 747/2010 ); no ocurre así en los derechos de autor, que se constituyen al margen del registro. Enseguida se advierte que, a diferencia de las facultades patrimoniales, no puede desposeerse al autor de su derecho moral, luego por aplicación misma del artículo 1962 del Código Civil la acción de cesación no prescribirá respecto a las facultades morales del derecho de autor (como la de paternidad sobre la obra).

Al igual que para la acción declarativa de dominio ( STS 1ª 540/2012, 19.11 ) o de lo que está legalmente previsto para varias acciones de cesación que responden a un derecho irrenunciable o a un interés supraindividual (p. ej. arts. 1.3 LO 1/1982 ; también, 19.1 L. 7/1998, salvo registro de la condición general y 53 RD Leg. 1/2007), la acción de cesación para la protección de las facultades morales debe entenderse imprescriptible. En general, la imprescriptibilidad de la acción de cesación frente a inmisiones ilegítimas es la solución más razonable ( obiter , STS 1ª 1228/2007, 23.11 ). Distinto es que la acción pueda decaer por tolerancia o que el derecho pueda extinguirse.

Por encima de esta tesis, la citada sentencia de nuestra Audiencia rechaza implícitamente la aplicación del artículo 1969 del Código Civil y, conforme a la jurisprudencia actual del Tribunal Supremo en ilícitos continuados, considera que el comienzo de la prescripción se sitúa en el día que finaliza la situación antijurídica (v. en materia de competencia desleal, SSTS 1ª Pleno 872/2009, 18.1.10 ; 871/2009, 21.1.2010 y 338/2010, 20.5 ; en marcas, STS 1ª 721/2010, 16.11 ). Diversamente, si las infracciones son plurales, la jurisprudencia declara, para la acción de cesación, que debe reiniciarse el cómputo con la última infracción (en la cesación de competencia desleal, SSTS 1ª 1348/2006, 29.12 ; 754/2007, 29.6 y 1228/2007, 23.11 ; en marcas, 721/2010, 16.11 ). En definitiva, aunque se entendiera que la acción de cesación es prescriptible cuando se afecta un derecho moral, sea la infracción continuada o fraccionada, el día inicial se situaría en el año 2005 y, desde entonces, no habría transcurrido el plazo de prescripción de la acción de cesación hasta la interrupción por el conciliatorio de 2008.

B) Acción de publicación.- La acción de publicación o difusión, por lo explicado en el Fundamento VIII antecedente, puede calificarse como pretensión real en la medida que pueda considerarse una variedad



de remoción para restablecer el derecho vulnerado de los actores. En consecuencia, cabe trasladar a esta acción las consideraciones precedentes sobre la prescripción de la acción de cesación.

**Décimo.** *Retraso desleal en el ejercicio de los derechos.*

La demandada esgrime la doctrina del retraso desleal en el ejercicio de las acciones que plantean los demandantes.

Una manifestación de la buena fe en el ejercicio de los derechos es el retraso desleal o decadencia ( *Verwirkung* ), doctrina de origen germánico y asumida por nuestra jurisprudencia (v. recientemente, SSTS 1ª 532/2013, 19.9 y 579/2013, 26.9 ), según la cual un derecho subjetivo o una pretensión no pueden ejercitarse cuando el titular no sólo no se ha preocupado durante mucho tiempo de hacerlos valer, sino que incluso ha dado lugar con su pasividad a que el adversario de la pretensión pueda esperar objetivamente que el derecho ya no se ejercitará. Son tres los elementos de esta figura jurisprudencial: (i) la omisión del ejercicio del derecho, (ii) el transcurso de un periodo de tiempo y (iii) la objetiva deslealtad e intolerabilidad del posterior ejercicio retrasado.

No basta la mera pasividad del titular del derecho silente, sino que al aplicar doctrinas de equidad debemos exigir que esa pasividad vaya acompañada de actos o circunstancias que puedan fundar en el obligado la razonable convicción de que ya no será compelido a cumplir o de que se consiente la vulneración jurídica que daría derecho a reclamar; o bien debe desestimarse la reclamación cuando el retraso haya causado al demandado un perjuicio que no tenga el deber de soportar. En fin, el mero transcurso del tiempo no es suficiente pues la regla general es la de la preservación de acciones en tanto no prescriban (así, STS 1ª 992/2004, 18.10 ).

En efecto, para desestimar esta excepción postrera podría argumentarse que la prescripción por tolerancia tiene un fundamento análogo al retraso desleal (así, SSTS 1ª 29/2007, 25.1 , *Adidas vs. Calzados Crube* y 1192/2008, 19.12, <McSalad> ; antes, 188/2005, 28.3, <Nike> ) y los requisitos de la prescripción por tolerancia, que ya han sido valorados por el Legislador, aquí no concurren ( *supra* Fundamento V C] b)).

Pero la anterior respuesta no es completa porque, aunque todas son defensas de equidad, la prescripción por tolerancia no es propiamente un caso de retraso desleal sino de *acquiescence* ( *estoppel by acquiescence* ); señaladamente, la sec. 48 de la Trademarks Act 1994 se rubrica *Effect of acquiescence* ), situación en la que una persona actúa bajo error sobre la existencia o alcance de su derecho real (por eso la mala fe recibe otro tratamiento más severo), error que no es inducido por el perjudicado pero del que no puede obtener ventaja, particularmente si se mantuvo inactivo sabiendo del error del infractor. Tal y como hace la Lanham Act 15 U.S.C. § 1115[b][9], entre las defensas de equidad se distingue la vinculación por los actos propios que crean una confianza legítima en la contraparte ( *estoppel* ), normalmente por *acquiescence* o tolerancia, y la *laches defense* (reconocida en este ámbito desde *McLean v. Fleming* , 96 U.S. 245 [1877]), que se singulariza por requerir un perjuicio al infractor a consecuencia del retraso del demandante.

Pues bien, no apreciamos actos propios de los demandantes dignos de confianza legítima por CM España, de que no iban a controvertir el registro; cuando, contrariamente, tienen inscrito a su favor el monograma en los registros mexicanos, tanto en el INDAUTOR como en el de marcas (solicitado en 1996 y concedido en 1997, v. doc. nº 11 de la demanda), los litigios en aquel país son múltiples (civiles y penales) y no se demuestra que los demandantes conocieran el registro de las marcas españolas hasta 2005, no siendo razonable confiar en una renuncia del adversario en un plazo de dos o tres años, cuando en la jurisdicción de México se seguían pleitos coetáneos cuyo resultado era conveniente conocer de antemano antes de impetrar la tutela de los tribunales españoles.

Tampoco apreciamos que el retraso en demandar produzca perjuicios a CM España, en una marca que afirma que ha dejado de explotar y que no afirma que vaya a reanudar la explotación.

**Undécimo. Costas.**

Conforme al artículo 394.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , que expresa el principio de distribución, por haber sido parcial la estimación de las pretensiones de la demanda, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, sin que haya méritos para imponerlas a una de ellas por haber litigado con temeridad.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

**FALLO**

Que debo estimar y ESTIMO PARCIALMENTE la demanda, y en su virtud dictar los siguientes pronunciamientos:

Primero.

Declarar la nulidad de las marcas nacionales números 1.695.012, 1.695.013 y 1.695.014 en todas sus clases.

Segundo.

Condenar a Clarke, Modet y Compañía, S.L. a publicar el siguiente texto: « Por sentencia del Juzgado mercantil nº 3 de Madrid de 9.1.2014 se ha reconocido en España la autoría de D. Claudio y de D. Fernando sobre el monograma "CM" registrado en el Instituto del Derecho de Autor de México, declarándose en consecuencia la nulidad de las marcas españolas números 1.695.012, 1.695.013 y 1.695.014 registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas a nombre de Clarke, Modet y Compañía, S.L. »; en dos diarios de los de mayor difusión en España, con letra de tamaño 10 o superior.

Tercero.

Absolver a Clarke, Modet y Compañía, S.L. de los demás pedimentos deducidos en su contra.

Cuarto.

No ha a lugar a especial pronunciamiento respecto de las costas procesales.

Así, por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

Notifíquese esta resolución a las partes, indicándoles que no es firme y cabe interponer recurso de apelación contra ella del que conocería la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid. En su caso, el recurso de apelación se interpondrá ante este tribunal dentro del plazo de veinte días contados desde el día siguiente a la notificación. La admisión del recurso precisará que, al interponerse el mismo, se haya consignado en la oportuna entidad de crédito y en la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones" abierta a nombre del Juzgado, la cantidad objeto de depósito, de 50 euros, lo que deberá ser acreditado.

Una vez firme la sentencia, comuníquese 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. 61.3 LM ).

Archívese el original de esta resolución en el Libro de sentencias y póngase testimonio literal en los autos de su razón.

Publicación .- Dada, leída y publicada ha sido la anterior sentencia por S.S.ª Ilma., estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha; de lo que como Secretario de este Juzgado, doy fe.

**CEF.-**

**Revista práctica del  
Derecho CEFLegal.-**



<http://civil-mercantil.com/>

El contenido de la presente resolución respeta fielmente el suministrado de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). La Editorial CEF, respetando lo anterior, introduce sus propios marcadores, traza vínculos a otros documentos y hace agregaciones análogas percibiéndose con claridad que estos elementos no forman parte de la información original remitida por el CENDOJ.