

BASE DE DATOS DE Norma DEF.-

Referencia: NCJ066425

TRIBUNAL SUPREMO

Sentencia 992/2022, de 22 de diciembre de 2022

Sala de lo Civil

Rec. n.º 3334/2019

SUMARIO:**Propiedad industrial. Derecho de marcas. Acción reivindicatoria de una marca. Configuración. Efectos ex tunc. Carácter constitutivo de la inscripción de la sentencia estimatoria.**

Efectos de la estimación de la acción reivindicatoria de una marca frente a quien hasta entonces usaba la marca en virtud de una licencia. La cancelación de las licencias prevista en el art. 2.3 de la Ley de Marcas es automática y consiguiente a la inscripción de la titularidad de quien ejercitó y ganó la reivindicatoria. Se trata de un efecto legal y el nuevo titular registral puede ejercitar los derechos de protección de la marca frente al uso de esta por quien había sido licenciatario y perdió esa condición con la estimación de la reivindicatoria y su inscripción registral desde la inscripción del nuevo titular. En concreto, para el ejercicio del ius prohibendi a través de las acciones marcarias, dejando a salvo la excepción del art. 34.7 de la Ley de Marcas (la marca notoriamente conocida en España en el sentido del art. 6 bis del Convenio de París), es necesario ser titular del registro de esa marca. Lo que implica, además, que esas acciones de violación sólo pueda ejercitarlas por actos infractores posteriores a su adquisición de la titularidad, que se produjo con la inscripción registral de la sentencia estimatoria de la reivindicación; que, además, produjo la pérdida del derecho del licenciatario al uso de esa marca. De tal forma que, propiamente, el nuevo titular registral carece de acciones de violación de la marca respecto de un uso anterior a la inscripción de su titularidad en el Registro.

Aunque en la ley reciba esta denominación de acción reivindicatoria, su configuración jurídica no responde a la acción reivindicatoria de la propiedad del art. 348 CC. Se trata, como afirma la doctrina, de una reivindicatoria impropia o sui generis. Quien acciona no lo hace sobre la base de una titularidad dominical para, sobre la base del reconocimiento de su derecho de propiedad, recuperar los derechos propios del dominio, entre ellos la posesión. En este caso, quien acciona, cuando lo hace, no es titular de un dominio sobre una marca registrada, sino que ostenta un mejor derecho sobre quien registró la marca con mala fe o fraude, lo que le legitima para solicitar y obtener su subrogación en la titularidad registral. Pero los derechos propios del titular de una marca los tiene a partir de la subrogación efectiva mediante la inscripción de la sentencia estimatoria de la reivindicatoria, en atención al carácter constitutivo de la inscripción. Lo que implica, además, que esas acciones de violación sólo pueda ejercitarlas por actos infractores posteriores a su adquisición de la titularidad, que se produjo con la inscripción registral de la sentencia estimatoria de la reivindicación; que, además, produjo la pérdida del derecho del licenciatario al uso de esa marca.

PRECEPTOS:

Ley 17/2001 (Marcas), arts. 2 y 34.7.

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, art. 6 bis.

Código civil, art. 348.

PONENTE:*Don Ignacio Sancho Gargallo.*

Magistrados:

Don IGNACIO SANCHO GARGALLO

Don RAFAEL SARAZA JIMENA

Don PEDRO JOSE VELA TORRES

Don JUAN MARIA DIAZ FRAILE

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 992/2022

Fecha de sentencia: 22/12/2022

Tipo de procedimiento: CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL

Número del procedimiento: 3334/2019

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 07/12/2022

Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

Procedencia: Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15.^a

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio Andrés Sánchez Guiu

Transcrito por: RSJ

Nota:

CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL núm.: 3334/2019

Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio Andrés Sánchez Guiu

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 992/2022

Excmos. Sres.

D. Ignacio Sancho Gargallo

D. Rafael Sarazá Jimena

D. Pedro José Vela Torres

D. Juan María Díaz Fraile

En Madrid, a 22 de diciembre de 2022.

Esta Sala ha visto los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos respecto la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 15.^a de la Audiencia Provincial de Barcelona, como consecuencia de autos de juicio ordinario seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 9 de Barcelona. Es parte recurrente la entidad Inoxcrom Internacional S.L., representada por el procurador Isidro Orquín Cedenilla y bajo la dirección letrada de Carlos Navarro González. La parte recurrida, la entidad Inoxgrup S.C.C.L., no se ha personado ante este Tribunal Supremo.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. *Tramitación en primera instancia*

1. El procurador David Elies Vivancos, en nombre y representación de la entidad Inoxcrom Internacional S.L.U., interpuso demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 9 de Barcelona, contra la entidad Inoxgrup S.C.C.L., para que se dictase sentencia por la que:

"1. Se declare que Inoxgrup S.C.C.L ha infringido los derechos de marca que ostenta Inoxcrom Internacional S.L.U., sobre el signo distintivo "Globo Terráqueo", protegido por la marca española núm. 3.050.844.

"2. Se ordene a la demandada Inoxgrup S.C.C.L al cese a la prohibición en el futuro en la realización de cualquier acto de explotación comercial, incluyendo la fabricación, importación, distribución, ofrecimiento (en internet o de cualquier otro modo), publicidad y comercialización de cualquier producto, material publicitario o para el envasado de los productos, o de cualquier otro, identificado con el signo gráfico del "Globo Terráqueo" protegido por la marca española núm. 3.050.844, o cualquier otra similar o confundible, tanto por sí misma como por medio de terceros, incluidas las compañías que se hallen vinculadas, de cualquier forma, con Inoxgrup SCCL.

"3. Se ordene a Inoxgrup S.C.C.L la retirada de todos los productos, material publicitario o para el envasado con el signo objeto de la demanda que se encuentren en los puntos de venta para su distribución en el territorio español, así como de todas los materiales publicitario o para el envasado de los productos, con el signo protegido marca española núm. 3.050.844, o cualquier otra similar o confundible, que se encuentren en las instalaciones y almacenes de la entidad demandada o sus distribuidores.

"4. Se ordene a Inoxgrup S.C.C.L a retirar de su página web (inoxcrom.es) y de sus cuentas de twitter y de Facebook, y de cualquier otra a través de la cual opere en internet, de cualquier signo que reproduzca el signo gráfico del "Globo Terráqueo" protegido por la marca española núm. 3.050,844, y cualquier producto en el que aparezca reproducido dicho signo, o cualquier otro signo similar o confundible.

"5. Se condene a Inoxgrup S.C.C.L al pago de una indemnización coercitiva en la cuantía que fije el Juzgado -no inferior a 600 Euros- por cada día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción, a liquidar en fase de ejecución de sentencia.

"6. Se condene a Inoxgrup S.C.C.L. al pago de una indemnización de daños y perjuicios fijada con arreglo a las bases establecidas en el apartado 2.7 de este escrito de demanda, así como de los gastos y costes incurridos por mi mandante en la investigación de la infracción y protección de sus derechos de propiedad industrial sobre la marca española núm. 3,050.844, que ascienden a la cantidad de 496 Euros.

"La cuantificación de la indemnización peticionada habrá de realizarse en fase de ejecución de sentencia, de conformidad con el procedimiento de liquidación de daños y perjuicios previsto en los artículos 772 y siguientes de la LEC, que promoverá esta parte previa estimación por este Juzgado de su demanda y en particular de su pretensión resarcitoria, en su caso.

"7. Se condene a Inoxgrup S.C.C.L. a la publicación del fallo de la Sentencia que estime las pretensiones de mi mandante en dos periódicos de tirada nacional (El Mundo y El País), a su costa.

"8. Todo ello con expresa condena de costas de la presente litis a la parte demandada, en el caso de que su postura fuera otra distinta al allanamiento".

2. El procurador Paloma Paula García Martínez, en representación de la entidad Inoxgrup S.C.C.L., contestó a la demanda y pidió al Juzgado que dictase sentencia:

"Se declare la improcedencia de la acción infractora ante la falta de identidad aplicativa de la marca y la no concurrencia en el mercado.

"Subsidiariamente, en el hipotético caso que se estimara la acción infractora, se declare:

"No haber lugar a la acción de cese prohibición y remoción al haber dado efectivo cumplimiento previo, voluntario y extrajudicial.

"No haber lugar a la acción indemnizatoria ante la inexistencia de daño, subsidiariamente ante la existencia de buena fe, subsidiariamente ante la inexistencia de marca notoria.

"Subsidiariamente, en el hipotético caso que se estime la acción infractora y acción indemnizatoria, se acuerdo que los daños y perjuicios se calculen desde la firmeza de la acción reivindicatoria (27 de septiembre de 2016) cuantificadas en el 1% de la cifra de negocios.

"Y todo ello, con expresa imposición de las costas a la actora".

3. El Juzgado de lo Mercantil núm. 9 de Barcelona dictó sentencia con fecha 12 de enero de 2018, cuya parte dispositiva es como sigue:

"Fallo: Que debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda interpuesta por Inoxcrom Internacional SL contra la sociedad cooperativa Inoxgrup SCCL, sin condena en costas".

Segundo. *Tramitación en segunda instancia*

1. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de la entidad Inoxcrom Internacional S.L.U.

2. La resolución de este recurso correspondió a la Sección 15.^a de la Audiencia Provincial de Barcelona mediante sentencia de 18 de marzo de 2019, cuya parte dispositiva es como sigue:

"Fallamos: Desestimamos el recurso de apelación formulado por Inoxcrom Internacional S.L. contra la sentencia de fecha 12 de enero de 2018, dictada en el procedimiento ordinario 799/2016 del Juzgado de lo Mercantil 9 de Barcelona, que se confirma.

"Sin imposición de costas a las partes en ninguna de ambas instancias.

"Con pérdida del depósito constituido para recurrir".

Tercero. Interposición y tramitación del recurso extraordinario por infracción procesal y de casación

1. El procurador David Elies Vivancos, en representación de la entidad Inoxcrom Internacional S.L.U., interpuso recursos extraordinario por infracción procesal y de casación ante la Sección 15.^a de la Audiencia Provincial de Barcelona.

Los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal fueron:

"1º) La infracción de normas procesales reguladoras de la sentencia que se concretan en la distribución de la carga de la prueba establecida en el artículo 217 LEC (artículo 469.1.2º en relación con el artículo 217 LEC).

"2º) La vulneración de derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución Española por infracción de las normas relativas a la valoración de la prueba (artículo 469.1.4º LEC y 5.4 LOPJ en relación con los artículos 24 y 120.3 de la Constitución Española".

Los motivos del recurso de casación fueron:

"1º) Infracción del artículo 2.2 de la Ley 17/2001 de Marcas, y se invoca la existencia de interés casacional fundado en la contradicción de jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo.

"2º) Infracción del artículo 2.3 de la Ley 17/2001 de Marcas, en relación con el artículo 46.3, y se invoca la existencia de interés casacional fundado en la contradicción de jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo".

2. Por diligencia de ordenación la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.^a) tuvo por interpuestos los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación mencionados, y acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta días.

3. Recibidas las actuaciones en esta sala, comparecen como parte recurrente la entidad Inoxcrom Internacional S.L., representada por el procurador Isidro Orquín Cedenilla. La parte recurrida, la entidad Inoxgrup S.C.C.L., no se ha personado ante este Tribunal Supremo

4. Esta sala dictó auto de fecha 21 de julio de 2021, cuya parte dispositiva es como sigue:

"Admitir los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por la representación procesal de Inoxcrom Internacional S.L. contra la sentencia dictada con fecha 18 de marzo de 2019 por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.^a), en el rollo de apelación n.º 1450/2018, dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 799/2016 del Juzgado de lo Mercantil n.º 9 de Barcelona".

5. Al no solicitarse la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 7 de diciembre de 2022, en que ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resumen de antecedentes

1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia, tal y como deja constancia de ellos la sentencia recurrida.

Inoxcrom, S.A. es una sociedad mercantil dedicada a la venta y fabricación de bolígrafos, estilográficas y otros artículos de escritorio. La sociedad tiene un origen familiar, y estuvo administrada por Eloy y su esposa Eloisa, padres de Eutimio.

Inoxcrom, S.A. fue declarada en concurso voluntario de acreedores en el año 2009, en el curso del cual se acordó la venta de la unidad productiva, que comprendía también todos los derechos de propiedad industrial y de marca de dicha entidad.

Eloisa había solicitado y obtenido, en el año 1993, una marca gráfica (el dibujo de un globo terráqueo) núm. 1.741.350. Aunque esta marca caducó en noviembre de 2003, Inoxcrom siguió usándola en diversos catálogos de los años 2005, 2007, 2008 y 2012. El 23 de julio de 2012, Eloisa transmitió esta marca a su hijo Eutimio, quien procedió a solicitar un nuevo registro de marca gráfica, que le fue concedida con el número 3.050.844.



Por auto de fecha 13 de septiembre de 2012, la unidad productiva de Inoxcrom se transmitió a Blond Europe, ahora Inoxcrom Internacional, S.L. Al procedimiento de adjudicación de la unidad productiva también concurrió, sin éxito, la sociedad Inoxgrup SCCL.

El 4 de enero de 2013, Eutimio concedió una licencia de uso de la marca 3.050.844 (gráfica del globo terráqueo) a Inoxgrup.

En un pleito anterior al presente, Inoxcrom Internacional ejerció una acción reivindicatoria sobre esta marca, que fue estimada en primera y segunda instancia. Este pronunciamiento ganó firmeza el 27 de septiembre de 2016. La sentencia, además de estimar la reivindicatoria, acordó la extinción de "todos (los) contratos y licencias que hubiera podido otorgar" sobre la referida marca Eutimio.

Inoxcrom Internacional requirió a Eutimio y a Inoxgrup para que diesen cumplimiento a la sentencia que había estimado la acción reivindicatoria y que se avinieran a cesar en cualquier uso de la marca, así como a abstenerse del uso del signo en la web www.inoxcrom.es.

2. En noviembre de 2016, Inoxcrom Internacional presentó una nueva demanda contra Inoxgrup por infracción de sus derechos sobre la marca 3.050.844 (gráfica del globo terráqueo), en la que pedía también la cesación y la indemnización de daños y perjuicios.

3. La sentencia de instancia desestimó la excepción de cosa juzgada respecto del anterior procedimiento en el que se había estimado la acción reivindicatoria, y también rechazó la excepción de falta de legitimación activa que se imputaba a Inoxcrom Internacional por no acreditar que en el momento de interponer la demanda se hubiera efectuado el cambio de titularidad registral de la marca 3.050.844 (gráfica del globo terráqueo).

Sin embargo, el juzgado desestimó la acción de infracción por entender que la sentencia que había estimado la acción reivindicatoria, por la que Inoxcrom Internacional adquirió la titularidad de la marca, carecía de efectos retroactivos, lo que impedía estimar una acción de infracción sobre los actos anteriores a dicha sentencia. Se desestimó también la acción de cesación al entender que ya no se producían actos de infracción, lo que llevaba también a desestimar la acción indemnizatoria.

4. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la demandante. La Audiencia desestima el recurso. Por una parte, ratifica el criterio del juzgado de que la sentencia que estimaba la acción reivindicatoria de la marca no tenía efectos retroactivos:

"El cambio de titularidad en el que se opera a través del ejercicio de una acción reivindicatoria del art. 2.2 LM es limitado. El nuevo titular no es un titular originario, sino que solo obtiene dicha condición desde la sentencia que así lo declara, por lo que le resulta vetado un posible ejercicio de acciones de infracción por hechos cometidos por el demandado cuando era titular registral de la marca (...)

"La Ley de Marcas es clara en relación a los efectos de la acción reivindicatoria sobre las licencias otorgadas por el titular registral a terceros. Así, literalmente dice que "3. Si como consecuencia de la sentencia que resuelva la acción reivindicatoria se produjera un cambio en la titularidad de la marca, las licencias y demás derechos de terceros sobre la misma se extinguirán por la inscripción del nuevo titular en el Registro de Marcas, sin perjuicio del derecho que les asista a reclamar de su transmitente". (...)

"Ello tiene como consecuencia que no podamos hablar de actos de infracción por el licenciatario que formalizó la licencia con el titular registral que lo era en aquel momento. La LM no condiciona a ningún supuesto el efecto extintivo de la licencia anteriormente otorgada, se trata de un efecto ope legis, ajeno al conocimiento que el licenciatario tuvo sobre la forma y modo en que se registró la marca, por lo que se ve obligado a cesar en el uso que venía haciendo de la marca, en virtud de la licencia preexistente. A contrario, no cabe más que concluir que los actos anteriores estaban amparados por el contrato de licencia vigente y por ello no podían constituir los usos de la marca comportamientos infractores".

Además, respecto de los denunciados actos infractores posteriores a la estimación de la acción reivindicatoria, la Audiencia revisa la prueba practicada y concluye que no existe prueba de la infracción:

"En este sentido y en atención a las alegaciones de la parte recurrente, el hecho de que se aporten actas notariales en las que se aprecia en el mercado la existencia de productos que incorporan el signo "globo terráqueo" no es un elemento suficiente para afirmar que la comercialización o distribución de tales productos ha sido posterior a la sentencia que estimó la titularidad de esta marca en favor de la recurrente.

"Tampoco existe prueba tajante para afirmar que los objetos que incorporan el signo en cuestión se introdujeron en un momento anterior, pero sin (sic) existen otras pruebas que ponen de manifiesto que INOXGRUP realizó actos encaminados a cesar en el uso controvertido, debiendo tener en cuenta que esta distribución de productos, en muchas ocasiones, no se lleva cabo con el vendedor o minorista que tiene el producto en su establecimiento sino con otros comerciantes, o dicho en otros términos, no siempre se dio una venta directa de INOXGRUP al vendedor que comercializa el producto de forma directa a los consumidores.

"En cualquier caso, la demandada acredita haber cursado instrucciones a sus proveedores y comerciales para que se dejasen de comercializar aquellos productos que incorporaban el signo "globo terráqueo", eliminó los catálogos correspondientes e incluso ordenó modificar el encapuchado de bolígrafos que incorporaban el signo en cuestión, por lo que cabe deducir que el uso del signo ha cesado, sin perjuicio de algún efecto residual, que no impide apreciar la inexistencia de actos de infracción posteriores al ejercicio de la acción reivindicatoria, debiendo por todo ello desestimar el recurso y mantener la sentencia revocada".

5. Frente a la sentencia de apelación, Inoxcrom Internacional formula recurso extraordinario por infracción procesal, sobre la base de dos motivos, y recurso de casación, articulado también en dos motivos.

Segundo. Motivo primero del recurso extraordinario por infracción procesal

1. Formulación del motivo primero. El motivo se ampara en el ordinal 2º del art. 469.1 LEC, por infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia, que se concretan en la distribución de la carga de la prueba establecida en el art. 217 LEC.

Como se explicita en el desarrollo del motivo, "la sentencia recurrida infringe las normas sobre carga probatoria prevista en el apartado tercero del art. 217 LEC, por cuanto Innoxgrup no ha acreditado, con la suficiencia necesaria, el cese en el uso del signo del "Globo terráqueo", lo cual de por sí supone una infracción de la marca de mi mandante".

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

2. Desestimación del motivo primero. No se ha infringido el art. 217 LEC porque, propiamente, la sentencia no hace uso de las reglas de la carga de la prueba. Como hemos afirmado en otras ocasiones, "las reglas de distribución de la carga de prueba sólo se infringen cuando, no estimándose probados unos hechos, se atribuyen las consecuencias de la falta de prueba a quién según las reglas generales o específicas, legales o jurisprudenciales, no le incumbía probar, y, por tanto, no le corresponde que se le impute la laguna o deficiencia probatoria" (sentencias 333/2012, de 18 de mayo, y 26/2017, de 18 de enero).

En nuestro caso, el tribunal no ha acudido a las reglas de la carga de la prueba, sino que, tras valorar la prueba practicada, ha concluido que no ha habido actos de explotación de la marca con posterioridad a la cancelación de la licencia que tenía Innoxgrup, tras la inscripción de la reivindicación de la marca a favor de Inoxcrom Internacional, y que Innoxgrup cursó instrucciones a sus proveedores y comerciales para que dejasen de comercializar productos que incorporaban la marca. En realidad, como se desprende del desarrollo del motivo, lo que se impugna es la valoración de la prueba que le permitió al tribunal llegar a esta conclusión, pero eso no constituiría una infracción de las reglas de la carga de la prueba.

Tercero. Motivo segundo del recurso extraordinario por infracción procesal

1. Formulación del motivo segundo. El motivo se formula al amparo del ordinal 4º del art. 469.1 LEC y del art. 5.4 LOPJ, y denuncia la "vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución española por infracción de las normas relativas a la valoración de la prueba". En concreto denuncia la errónea e ilógica valoración de la prueba documental.

En el desarrollo del motivo, se concretan dos infracciones:

i) por una parte, "la errónea e ilógica valoración de la prueba efectuado por la sentencia recurrida de la prueba obrante en autos que acredite que Innoxgrup ha realizado actos de infracción de la marca "Globo terráqueo",

titularidad de Inoxcrom". Y especifica que no se han valorado correctamente las tres actas notariales presentadas por la demandante.

ii) por otra parte, "la errónea e ilógica valoración de la prueba efectuada por la sentencia recurrida respecto a la mala fe de Inoxgrup". Y especifica que la sentencia recurrida "no entra a valorar la mala fe de Inoxgrup, tan sólo manifiesta la irrelevancia de la buena o mala fe del licenciataria para la resolución del asunto".

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

2. Desestimación del motivo segundo. Como en otras ocasiones, el análisis y la resolución del motivo se enmarca en la doctrina de esta sala sobre el margen de revisión de la valoración de la prueba al amparo del ordinal 4º del art. 469.1 LEC, que se contiene, entre otras, en la sentencia 334/2016, de 20 mayo:

"(...) aunque la jurisprudencia de esta Sala ha admitido que pueda justificarse un recurso por infracción procesal, al amparo del apartado 4º del art. 469.1 LEC, en la existencia de un error patente o arbitrariedad en la valoración realizada por la sentencia recurrida que comporte una infracción del derecho a la tutela judicial efectiva (entre otras, Sentencias 326/2012, de 30 de mayo; y 58/2015, de 23 de febrero), se refiere exclusivamente a la valoración realizada en orden a la determinación o fijación de los hechos y no a las valoraciones jurídicas extraídas de los hechos considerados probados".

Las dos valoraciones que se denuncian ilógicas y arbitrarias son valoraciones jurídicas sustantivas. La primera, que se refiere a no haber apreciado actos de infracción en los hechos constatados por las tres actas notariales, en realidad encierra una valoración jurídica sustantiva, la apreciación de la infracción, esto es la relevancia jurídica de aquellos hechos reseñados en las actas notariales, que no se niegan. La segunda, que se refiere a no haber tenido en consideración la mala fe de Inoxgrup denunciada por la demandante, en relación con la pretensión ejercitada, y en concreto no considerar relevante la buena o mala fe del licenciataria, constituye otra clara valoración jurídica. En ambos casos, no se impugna la valoración de la prueba realizada por el tribunal para entender acreditados determinados hechos, sobre los que se proyecta después la valoración jurídica correspondiente, sino esta valoración jurídica sustantiva, la que permite concluir que los hechos constatados en las actas notariales son infractores de los derechos de marca del demandante y que el comportamiento seguido por la licenciataria demandada denota mala fe y la relevancia que debería dársele para juzgar sobre la infracción marcaria denunciada en la demanda.

Cuarto. Motivo primero de casación

1. Formulación del motivo primero. El motivo denuncia la infracción del art. 2.2. LM, en relación con los efectos de la acción reivindicatoria. La sentencia recurrida habría incurrido en esta infracción al entender que los efectos de la estimación de la acción reivindicatoria son ex nunc y no ex tunc. Esto es: porque el tribunal de apelación ha entendido que el Inoxcrom Internacional no fue titular de la marca objeto de la reivindicación sino desde que se estimó esta acción y fue inscrito su derecho en el registro de marcas.

Según el recurrente, esta concepción contradice la jurisprudencia de esta sala (contenida en las sentencias 391/2013, de 14 de junio, y 184/2015, de 14 de abril), que concibe la acción reivindicatoria como un medio de adquisición de un título marcario registrado con fraude de los derechos de su legítimo titular, cuando se producen circunstancias anteriores al ejercicio de la acción que el ordenamiento jurídico considera antijurídicas. Todo lo cual habría de llevar a la conclusión de que los efectos de la acción tienen un alcance retroactivo.

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

2. Desestimación del motivo. El recurso invoca como infringida la doctrina que emana de dos sentencias de esta sala: las sentencias 391/2013, de 14 de junio, y 184/2015, de 14 de abril.

En la sentencia 391/2013, de 14 de junio, partíamos de la siguiente concepción de la acción reivindicatoria:

"La acción reivindicatoria de una marca o de un nombre comercial, tal y como viene regulada en el art. 2.2 LM, constituye un modo especial de adquirir la titularidad del signo, previamente registrado por otro, cuando este registro fue solicitado "con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual". Ordinariamente alcanza a supuestos de registro de una marca o nombre comercial por el distribuidor o agente, y, en general, a los de abuso de confianza o incumplimiento de un deber de fidelidad, que presuponen una previa relación entre las partes (tercero defraudado y solicitante de la marca). Pero también tienen cabida dentro del art. 2.2 LM casos como el presente, de registro de mala fe de una marca o nombre comercial para aprovecharse de la reputación ajena. Es lo que en la doctrina se describe como "registro de una marca del que resulte aprovechamiento o la obstaculización injustificados de la posición ganada por un tercero sin que haya mediado vinculación alguna entre las partes en el conflicto".

Y en la sentencia 184/2015, de 14 de abril, después de mencionar la anterior doctrina, añadíamos:

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

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

Pero de esta doctrina no cabe inferir, como hace el recurrente, los efectos *ex tunc* de la estimación de la acción reivindicatoria de la marca.

3. Aunque en la ley reciba esta denominación de acción reivindicatoria, su configuración jurídica no responde a la acción reivindicatoria de la propiedad del art. 348 CC. Se trata, como afirma la doctrina, de una reivindicatoria impropia o *sui generis*. Quien acciona no lo hace sobre la base de una titularidad dominical para, sobre la base del reconocimiento de su derecho de propiedad, recuperar los derechos propios del dominio, entre ellos la posesión. En este caso, quien acciona, cuando lo hace, no es titular de un dominio sobre una marca registrada, sino que ostenta un mejor derecho sobre quien registró la marca con mala fe o fraude, lo que le legitima para solicitar y obtener su subrogación en la titularidad registral. Pero los derechos propios del titular de una marca los tiene a partir de la subrogación efectiva mediante la inscripción de la sentencia estimatoria de la reivindicatoria, en atención al carácter constitutivo de la inscripción.

Sin perjuicio del derecho reconocido a la marca notoriamente conocida en España en el sentido del art. 6 bis del Convenio de París, es el registro de la marca, válidamente efectuado, el que confiere el derecho de exclusiva y el *ius prohibendi* en los términos previstos en el art. 34 LM.

La inscripción de la marca es constitutiva del derecho. Como prescribe el art. 2.1 LM, "el derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley". Es a renglón seguido, en el apartado 2 de ese art. 2 LM que se prevé la acción reivindicatoria, "cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual", al reconocer a la persona perjudicada la facultad de "reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca". La norma prevé los efectos registrales del ejercicio de la acción, al prescribir que la presentación de la demanda reivindicatoria sea anotada en el Registro de Marcas, para dar publicidad a terceros interesados en adquirir la marca o un derecho sobre la misma, por las consecuencias legales de la eventual estimación. Estas consecuencias se prevén el apartado 3 del mismo art. 2 LM:

"Si como consecuencia de la sentencia que resuelva la acción reivindicatoria se produjera un cambio en la titularidad de la marca, las licencias y demás derechos de terceros sobre la misma se extinguirán por la inscripción del nuevo titular en el Registro de Marcas, sin perjuicio del derecho que les asista a reclamar de su transmitente".

En concreto, la cancelación de las licencias es automática y consiguiente a la inscripción de la titularidad de quien ejercitó y ganó la reivindicatoria. Se trata de un efecto legal, en el que no se valora la buena fe del tercero licenciatario: su condición de tercero de buena fe no puede mitigar ese efecto legal de pérdida de los derechos de uso sobre la marca que le confería la licencia, a partir de entonces.

El nuevo titular registral puede ejercitar los derechos de protección de la marca, frente al uso de esta por quien había sido licenciatario y perdió esa condición con la estimación de la reivindicatoria, desde la inscripción registral. En concreto, para el ejercicio del *ius prohibendi* a través de las acciones marcarias, dejando a salvo la excepción del art. 34.7 LM (la marca notoriamente conocida en España en el sentido del art. 6 bis del Convenio de París), es necesario ser titular del registro de esa marca. Lo que implica, además, que esas acciones de violación sólo pueda ejercitarlas por actos infractores posteriores a su adquisición de la titularidad, que se produjo con la inscripción registral de la sentencia estimatoria de la reivindicación; que, además, produjo la pérdida del derecho del licenciatario al uso de esa marca.

De tal forma que, propiamente, el nuevo titular registral carece de acciones de violación de la marca respecto de un uso anterior a la inscripción de su titularidad en el Registro.

Quinto. *Motivo segundo del recurso de casación*

1. Formulación del motivo. El motivo denuncia "la infracción de lo dispuesto en el art. 2.3 LM, en relación con el art. 46.3 LM sobre el requisito de buena fe y la jurisprudencia que lo ha interpretado".

En el desarrollo del motivo se razona que el art. 2.3 LM "no tiene por finalidad la regulación completa de todos los efectos derivados de una acción reivindicatoria. (...) del tenor del precepto no puede extraerse la imposibilidad de ejercitar acción de infracción marcaria contra los licenciarios o titulares de derechos limitados por actos llevados a cabo antes de la atribución de la marca al nuevo titular". Además, entiende que el precepto hay que ponerlo en relación con el art. 46.3 LM y que la protección del licenciario, basada en la inscripción de su derecho de licencia, está sujeta al requisito indispensable de la buena fe. Finalmente, vuelve a insistir en que "debería permitirse la acción de infracción por actos anteriores a la extinción de la licencia, y que "el precepto (art. 2.3 LM) no veda la posibilidad de que el titular de la marca reivindicada ejerza acciones de infracción frente al licenciario por actos de explotación ocurridos durante la vigencia de la licencia".

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

2. Desestimación del motivo. De acuerdo con lo argumentado en el motivo anterior, el nuevo titular de la marca consecuencia de la estimación de la acción reivindicatoria puede ejercitar el ius prohibendi a partir de la inscripción de su titularidad. Consiguientemente, puede ejercitar las acciones de violación por infracción de aquel derecho frente a los actos realizados con posterioridad. Por todo lo argumentado en el fundamento jurídico anterior, no pueden apreciarse actos de infracción del derecho de marca anteriores a la inscripción del nuevo titular.

3. Quien ejercita la acción reivindicatoria era titular de un interés jurídico que constituía un mejor derecho a la titularidad de un signo distintivo, frente a quien lo inscribió en el registro como marca. Pero, como ya hemos expuesto, este mejor derecho no se traduce en la retroacción de los efectos de la estimación de la reivindicatoria al momento en que fue inscrita la marca, y por eso sólo puede ejercitar las acciones de infracción desde que se inscribe la sentencia firme que estima la reivindicatoria y frente a los actos infractores realizados con posteridad.

Antes de la inscripción, por su carácter constitutivo, no surge el derecho dominical sobre la marca. Aquel "mejor derecho" no es un ius in re. Solo con la inscripción surge el ius in re que atribuye a su titular la facultad de utilizarlo en exclusiva y el efecto de oponibilidad "erga omnes", con el inherente ius prohibendi regulado en el art. 34 LM. Ahora bien, antes de la inscripción existe una situación jurídica in fieri (en formación), que se traduce en un derecho personal con "vocación al derecho real", una suerte de ius ad rem, que solo se traducirá en una titularidad real plena sobre el domino de la marca con la inscripción registral.

Pero incluso antes de la inscripción aquel derecho en formación con vocación al derecho real podría tener valor patrimonial y contenido económico, y representar un interés jurídico digno de protección por el ordenamiento jurídico. Por ello el hecho de que no puedan ejercitarse las acciones marcarías respecto de los actos de uso de la marca anteriores a la inscripción de la sentencia estimatoria de la acción reivindicatoria, no debería impedir que pudieran ejercitarse otras acciones, contractuales o extracontractuales, frente una lesión injustificada del reseñado interés jurídico, para reclamar los daños y perjuicios que pudiera sufrir el nuevo titular por la connivencia del licenciario con quien inscribió la marca de forma fraudulenta a su favor, por el uso realizado de la marca.

Sexto. Costas

Desestimados los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, procede imponer a la recurrente las costas ocasionadas por ambos recursos (art. 398.1 LEC), con pérdida de los depósitos constituidos para recurrir, de conformidad con la Disposición Adicional 15.ª, apartado 9.ª, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

FALLO

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

1.º Desestimar el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por Inoxcrom Internacional, S.L. contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.ª) de 18 de marzo de 2019 (rollo 1450/2018), que conoció de la apelación de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 9 de Barcelona de 12 de enero de 2018 (juicio ordinario 799/2016).

2.º Desestimar el recurso de casación interpuesto por Inoxcrom Internacional, S.L. contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.ª) de 18 de marzo de 2019 (rollo 1450/2018).

3.º Imponer a Inoxcrom Internacional, S.L. las costas de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal.

4.º Acordar la pérdida de los depósitos constituidos para recurrir.

Líbrese a la Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

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

Así se acuerda y firma.

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.