

BASE DE DATOS DE Norma DEF.-

Referencia: NCR010003

RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación suscrita por la registradora de bienes muebles II de Madrid, por la que acuerda no practicar la inscripción de una instancia presentada en que se solicita la inscripción de una novación de la hipoteca mobiliaria.

(BOE de 6 de julio de 2020)

SUMARIO:

Registro de Bienes Muebles. Hipoteca mobiliaria sobre marca cuyo número de registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas ha caducado. Asignación de nuevo número. Consentimiento del acreedor hipotecario.

Es cierto que el concepto sustitución de la finca u objeto gravado no constituye un supuesto de novación modificativa, sino una novación extintiva, que implica la cancelación de la hipoteca primitiva y la necesidad de constituir una nueva hipoteca *ex novo*, aunque sus concretas cláusulas puedan pactarse por referencia a una escritura anterior que se constituya en complementaria. Pero también es cierto que, en determinadas ocasiones, el legislador impone una subrogación objetiva, sustituyendo la finca hipotecada por otra y manteniendo el mismo derecho y su rango -casos, por ejemplo, de la que tiene lugar en los procedimientos de concentración parcelaria o en los procedimientos de equidistribución de beneficios y cargas en las actuaciones urbanísticas, y en otras, como la prevista en el artículo 110.2.º de la Ley Hipotecaria, lo subrogado en lugar de la finca o derecho hipotecado es la indemnización sustitutoria a percibir por su propietario-. En tales supuestos, la Ley llega a esa solución aplicando, por necesidades de seguridad jurídica en el tráfico, la convención de entender que la finca o bien gravado en realidad sigue siendo el mismo, es decir, que es el **continuador de su historial jurídico** en virtud del denominado principio de subrogación real, cuando tal circunstancia resulta de la aplicación de la normativa aplicable. Pues bien, la aplicación de esta doctrina es la que infiere de la argumentación del recurso, en el que la parte interesada viene a afirmar que lo que se solicita no es el cambio de la marca hipotecada, que sigue siendo la misma, sino la constancia registral de su nueva identificación en la Oficina Española de Patentes y Marcas, motivada por problemas en la renovación de la misma, lo que ha obligado a un nuevo registro, rehabilitación o restablecimiento de dicha marca.

No es necesario el consentimiento del acreedor hipotecario para la **renovación de la inscripción**, sin perjuicio de la facultad que el artículo 60.4 de la Ley de Marcas concede al titular hipotecario de dar por vencida la obligación en caso de caducidad o nulidad de la marca y de su derecho a la renovación de la marca si no lo hace el titular de la misma. En definitiva, se trata de un supuesto semejante al cambio del nombre de calle, o del número de la misma, en que se encuentra situado el inmueble gravado con hipoteca inmobiliaria, e igual que en este caso se exige el correspondiente certificado municipal acreditativo. Y como en ese caso está legitimado a reflejarlo en el Registro el titular del bien hipotecado, siempre que se acredite fehacientemente, como ocurre en el presente supuesto donde se acompaña certificación específica de la Oficina de Española de Patentes y Marcas acreditativa de la nueva inscripción de la marca hipotecada.

PRECEPTOS:

Código Civil, arts. 1.129, 1.156, 1.203, 1.204, 1.207, 1.214 y 1.255.

Ley Hipotecaria de 1946, art. 145.

Ley de 16 de diciembre de 1954 (Hipoteca mobiliaria y Prenda sin desplazamiento), arts. 3 y 45 a 51.

Ley 2/1994 (Subrogación y modificación de préstamos hipotecarios), art. 4.

Ley 17/2001 (Marcas), arts. 8, 32, 34, 54, 55, 60 y 61 ter.

Decreto de 14 de febrero de 1947 (Rgto. Hipotecario), art. 353.3.

En el recurso interpuesto por don C. J. B. L., en nombre y representación de sociedad «La Región, S.A.», contra la nota de calificación suscrita por la registradora de Bienes Muebles II de Madrid, doña María de la Esperanza García-Reyes Cuevas, por la que acuerda no practicar la inscripción de una instancia presentada en que se solicita la inscripción de una novación de la hipoteca mobiliaria consistente en la sustitución del bien dado en garantía, es decir, la sustitución de la marca hipotecada, ahora caducada y cancelada, por la nueva marca debidamente inscrita en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Hechos

I

Mediante instancia expedida por don O. O. V., en nombre y representación de la sociedad «La Región, S.A.», solicitando la sustitución de la marca nacional (propiedad industrial) denominada «La Región», con número de registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas 2846743, clases 16 y 41, y que fue objeto de hipoteca a favor de «Caixa de Aforros de Galicia» y «Caixa de Vigo Ourense y Pontevedra», «Caixanova», hoy «Abanca Corporación Bancaria, S.A.», por la nueva marca nacional denominada «La Región», con número de registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas 4003432, clases 16 y 41.

II

Presentada el día 25 de octubre de 2019 dicha instancia, acompañada de certificado expedido por la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 17 de octubre de 2019, relativo a la marca citada con número de registro 4003432, en el Registro de Bienes Muebles de Madrid, fue objeto de la siguiente nota de calificación:

«Hechos.

Entrada 20190162532 Diario 21 Folio 21753 Asiento 20190138540 Fecha 25/10/2019 11:00.

Fecha/Lugar Doc 22/10/2019, Ourense N.º Doc.

Clase de Acto modificación de contrato – hipoteca mobiliaria.

Presentante O. O. V.

Bien Propiedad Industrial, Nombre La Región Registro Administrativo: Oficina Española de Patentes y Marcas.

Número 2846743.

Intervinientes La Región SA .hipotecante

Fundamentos de Derecho.

El Registrador de Bienes Muebles que suscribe, previo examen y calificación del documento precedente, de conformidad con los artículos 18 de la Ley Hipotecaria y del Código de Comercio y habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15.2 del Reglamento del Registro Mercantil, ha resuelto no practicar la inscripción solicitada, por adolecer dicho documento de los siguientes defectos:

– En la instancia presentada se solicita la inscripción de una novación de la hipoteca mobiliaria consistente en la sustitución del bien dado en garantía, es decir, la sustitución de la marca hipotecada, ahora caducada y cancelada, por la nueva marca debidamente inscrita en la Oficina Española de Patentes y Marcas, adoleciendo de los siguientes defectos:

1. El título para la inscripción de las novaciones de la hipoteca mobiliaria es la escritura pública (artículos 3 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de la posesión y 145 de la Ley Hipotecaria).

2. No consta, en el documento presentado, el consentimiento del acreedor hipotecario. Sólo el acuerdo de todas las partes puede modificar la relación obligatoria, en virtud del principio de autonomía de la voluntad (artículo 1.255 del Código Civil).

3. Como señalan las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado (R de 20 de octubre de 1998 y 9 de mayo de 2019), “el concepto sustitución de la finca gravada (la marca gravada), no constituye un supuesto de novación modificativa, sino novación extintiva, que implica la cancelación de la hipoteca primitiva y la necesidad de constituir una nueva hipoteca ‘ex novo’”.

De la documentación aportada, y de la comunicación realizada por la Oficina Española de Patentes y Marcas a este Registro de Bienes Muebles, resulta que la marca hipotecada caducó, dejando sin efectos los derechos derivados de la inscripción, y a la obligación garantizada sin la garantía de la hipoteca mobiliaria, surgiendo a favor del Acreedor Hipotecario los derechos que le concede el artículo 60.4 de la Ley de Marcas.

El defecto consignado tiene carácter de subsanable.

Contra la presente calificación (...)

Firmado con firma digital reconocida en Madrid el siete de noviembre de dos mil diecinueve por María Esperanza García Reyes Cuevas. Registrador de Bienes Muebles de Madrid.»

III

Contra la anterior nota de calificación, don C. J. B. L., en nombre y representación de sociedad «La Región, S.A.», interpuso recurso el día 13 de diciembre de 2019 mediante escrito en el que argumentaba lo siguiente:

«I. Que la Marca La Región, inicialmente registrada con la numeración 2.846.743 en la Oficina Española de Patentes y Marcas, se encuentra gravada con Hipoteca Mobiliaria constituida a favor de Caixanova y Caixa Galicia, actualmente A Banca Corporación Bancaria, S.A.–, mediante Escritura Pública protocolizada con el número 776 en fecha 28 de abril de 2009 ante D. Fernando Martínez–Gil Fluxa y válidamente inscrita en el Registro Provincial de Bienes Muebles de Madrid.

Consecuencia de la caducidad de la Marca referenciada, se hizo necesario instar nuevamente correspondiente registro ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, que finalizó mediante asignación de nuevo número –4.003.432– y cuya modificación se interesó por medio de escrito al Registro Provincial de Bienes Muebles de Madrid con fecha 25 de octubre de 2019 (...).

En fecha 12 de noviembre y por medio de nota de calificación (...), dicho Registro niega la práctica de la inscripción solicitada al entender que la situación descrita es constitutiva de novación extintiva al haberse sustituido el bien dado en garantía, es decir, la marca hipotecada.

II. Que al amparo de lo dispuesto por el artículo 324 y siguientes del Decreto de 8 de febrero de 1946 por el que se aprueba la nueva redacción oficial de la Ley Hipotecaria, a través del presente esta parte formula, en plazo y forma legal, pertinente recurso a la Nota de Calificación, todo ello en base a las siguientes,

Alegaciones.

I. Fundamentación fáctica.

Primera. Inexactitud en el encabezamiento de la Nota de Calificación. Si bien es cierto que en virtud de los hechos descritos en el antecedente esta parte presenta escrito con fecha 25 de octubre de 2019 ante el Registro Provincial de Bienes Muebles de Madrid, no interesa mediante el mismo “la inscripción de novación de hipoteca mobiliaria”, tal y como expresamente se recoge en la Nota de Calificación, sino que a través de la instancia presentada y de la documentación adjunta únicamente se interesa la modificación del número de registro de la Marca ante la OEPM mediante nota marginal, no siendo, por ende, cierto lo expresamente señalado en la misma por cuanto a la petición de esta parte se refiere.

Partiendo de tal consideración, se continua afirmando que la novación interesada consiste en la sustitución del bien dado en garantía, es decir, “la sustitución de la marca hipotecada, ahora caducada y cancelada, por la nueva marca debidamente inscrita en la OEPM”, planteamiento erróneo, pues tal manifestación efectuada por el Registrador no se deriva ni de la solicitud interesada ni de la documental aportada con ésta, reiterando esta parte que lo único que se interesa es la constancia por medio de nota marginal del elemento identificador del objeto – número de registro ante la OEPM– dado en garantía que tal y como se expondrá a continuación, permanece invariable.

A tenor de lo expuesto, y del erróneo planteamiento obrante en la Nota de Calificación, se deriva la errónea fundamentación jurídica a aplicar al supuesto que ahora se dirime, siendo que al no haber sido interesada por esta parte la inscripción de la novación alegada de adverso tampoco se han cumplido, como es obvio, con los requisitos esenciales que permiten la inscripción de la misma y así se hace constar de manera expresa en el cuerpo de la misma, aperciendo a esta parte de los siguientes defectos:

– Ausencia de Escritura Pública de Novación.

– Consentimiento del Acreedor Hipotecario

– Aplicación de lo dispuesto en Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado, al identificar la sustitución del número de registro de la Marca con la sustitución de la finca gravada. (Se profundizará a continuación en la aplicación errónea de dicho criterio).

Reiterando lo expuesto con anterioridad, entiende esta parte que no es posible la exigencia de los requisitos previamente expuestos toda vez que no ha tenido lugar la solicitud de inscripción de una novación sino únicamente la constancia por nota marginal de la modificación del número de registro, para lo cual sería suficiente instancia privada con firmas legitimadas. Entiende esta parte que efectivamente y para el supuesto de que se hubiese interesado por parte de La Región la correspondiente novación, los defectos expuestos serían los correspondientes sin embargo, la totalidad de la nota de Calificación parte de la premisa errónea de que por esta parte se interesa la inscripción de novación, extremo incierto y perfectamente constatable por medio de la instancia inicialmente interesada.

II. Fundamentación jurídica.

Primera. Caducidad de la marca La Región inicialmente registrada. Tal y como se ha expuesto, el único motivo por el cual se interesa nuevamente el correspondiente registro de la marca La Región en la Oficina Española de Patentes y Marcas es la caducidad de la misma, provocada por el transcurso del plazo legalmente establecido para su renovación sin que ésta se hubiese efectuado. Así, la precitada Marca, cuya solicitud inicial tuvo lugar en fecha 14 de abril de 1998, ha sido diligentemente renovada, con las mismas características y en la totalidad de los vencimientos legalmente previstos, provocando un error de administración interno la caducidad de la misma y obrando en la totalidad de las ocasiones anteriores la diligencia debida y exigida a tal fin.

No obstante, la nueva inscripción ha sido interesada con exactamente las mismas características que la marca ahora caducada: categoría mixta y clases 16 y 41. Considera esta parte que los extremos anteriormente expuestos gozan de especial relevancia, toda vez que permiten acreditar que la Marca objeto es materialmente idéntica a la caducada y cuyo uso por parte de La Región S.A en el tráfico jurídico es el mismo.

A tenor de lo anterior, se hace necesaria la puntualización relativa a la categoría mixta de la Marca objeto, pues como consecuencia de la entrada en vigor del RD 23/2018, de 21 de diciembre, se han ocasionado una serie de modificaciones en la actual Ley de Marcas entre otras, que como consecuencia de la ampliación de los tipos de marcas que pueden ser objeto de protección, las antiguas mixtas se encuentran en la actualidad integradas bajo la denominación de figurativas (mixtas y gráficas) lo que únicamente obedece a un cambio en la denominación de la categoría consecuencia directa e ineludible de las modificaciones legislativas.

Segunda. Exactitud en el contenido material de la Marca. Con el fin de ahondar en la realidad expuesta en el antecedente, esta parte pretende poner de relevancia la exacta identidad entre la marca inicialmente registrada con la numeración 2.846.743 y la actual –4.003.432–, destacando así la perfecta coincidencia en los elementos esenciales que toda marca debe reunir. De este modo, en ambas Marcas la titularidad corresponde a la entidad La Región S.A, cuyos datos identificativos constan en el encabezamiento del presente, y tanto la categoría –mixta (con la salvedad denominativa previamente referenciada)– como las clases –16 y 41– no experimentan con el nuevo número modificación alguna, permitiendo así acreditar que la única razón por la que se ha procedido al cambio de número en el registro es que a consecuencia de la caducidad objeto, el procedimiento formal establecido, por razones obvias, difiere del previsto para la simple renovación sin sufrir ni la más mínima variación en el uso para el que fue registrada ni en las condiciones de registro, que al revestir carácter taxativo, pudieron haber sido modificadas o alteradas por petición autónoma del solicitante.

A fin de acreditar los anteriores extremos, señalar que obran en el expediente referenciado los títulos de registro de la Marca La Región 2.846.734 y 4.003.432

En virtud de lo anterior, no puede esta parte más que mostrar disconformidad en cuanto al argumento esgrimido en la Nota de Calificación, por entender ésta que resulta de aplicación lo dispuesto por las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 20 de octubre de 1998 y 9 de mayo de 2019 en virtud de las cuales la sustitución de la finca gravada–que en la Nota de Calificación se asimila a la marca gravada–constituye un supuesto de novación extintiva que automáticamente genera la necesidad de constituir una nueva hipoteca.

A tenor de lo anterior, cabe destacar que en la sustitución de la finca gravada, se sustituye esencialmente el objeto dado en garantía, que pasarla de gravar una finca a gravar la finca que le sustituye. Tal extremo, supondría efectivamente una modificación de la obligación por cuanto al acreedor hipotecario no le es indiferente que se ejecute la garantía sobre un bien distinto a aquel sobre el que se constituyó la hipoteca. Así, tal realidad tendría cabida en el supuesto que nos ocupa si lo pretendido por el solicitante fuese la sustitución de la marca La Región por otra marca distinta que tal y como se ha expuesto no ocurre, toda vez que el contenido material es estrictamente idéntico en ambos supuestos, siendo que la única variación experimentada por la misma es la referida al número de Registro ante la OEPM, cuya inscripción –facultativa, tal como se expondrá a continuación–, ni siquiera constituye requisito esencial para la validez de la Hipoteca Mobiliaria.

Tercera. Incumplimiento del artículo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas. Con carácter indudable, la Marca La Región es constitutiva de marca notoria o marca comercial renombrada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, pues es perfectamente conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios al tratarse del medio provincial de información y comunicación que recoge la vida diaria de la provincia de Ourense.

Extiende el precitado artículo la protección prevista en su apartado primero para tales nombres prohibiendo el registro como marca de un signo idéntico o similar a una marca anterior tal y como ocurre en el supuesto objeto, todo ello con independencia de que los productos o servicios para los cuales se haga la solicitud sean idénticos o no a aquellos protegidos por la marca anterior.

De este modo, y dado que la marca La Región goza de la notoriedad necesaria por los motivos expuestos, entiende esta parte que con el nuevo registro se ha incumplido lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley de Marcas, toda vez que teniendo en cuenta el idéntico contenido material de la marca caducada y la actual, no hubiese sido posible el registro de la misma por coincidir no solo sus titulares, sino su signo y también la totalidad de todos los productos o servicios para cuya protección se demanda –idéntico contenido objetivo y material–.

Cuarta. Incumplimiento de los derechos contenidos en el artículo 60.4 de la Ley de Marcas.

Establece el precitado artículo que para los supuestos de caducidad o nulidad de una marca, el acreedor hipotecario podrá dar por vencida la obligación garantizada. A tal tenor, cabe destacar el carácter potestativo de dicha facultad que permite al acreedor de manera voluntaria dar por vencida la obligación garantizada.

Así, e interpretando el precitado artículo a sensu contrario, es posible determinar que aun cuando mediare caducidad o nulidad de la marca objeto, la hipoteca subsiste gravando la misma en tanto en cuanto el acreedor no dé por vencida la obligación garantizada, lo cual únicamente tendría lugar a través de un acto efectivo de ejercicio de este derecho.

Tal argumentación, contraviene lo expresamente dispuesto por el Registrador en la Nota de Calificación al señalar que “de la documentación aportada y de la comunicación realizada por la OEPM resulta que la marca hipotecada caducó, dejando sin efectos los derechos derivados de la inscripción y a la obligación garantizada sin la garantía de la hipoteca mobiliaria, surgiendo a favor del acreedor hipotecario los derechos del artículo 60.4 de la Ley de Marca”.

De mantener dicho criterio, el acreedor hipotecario se quedaría automáticamente sin garantía para hacer efectivo el pago del crédito cubierto con la hipoteca mobiliaria y contraviniendo expresamente lo dispuesto por el artículo 60.4 del precitado Texto Legal, debiendo producirse por imperativo del artículo 353.3 del Decreto de 14 de febrero de 1947 por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario la cancelación registral de oficio por inexistencia de la garantía.

Quinta. Carácter facultativo del Registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Tal y como expresamente se reconoce por la OEPM, el registro de los derechos de Propiedad Industrial no reviste carácter obligatorio sino que únicamente destaca por su carácter recomendable, pues el derecho de exclusividad sobre la marca en cuestión nace con la validación del registro, tal y como expresamente se dispone en el artículo 34.1 del precitado Texto Legal.

No obstante lo anterior, cabe destacar que pese al carácter facultativo y característico de la OEPM, la inscripción de la Hipoteca Mobiliaria en el Registro de Bienes Muebles es obligatoria, de manera que pese a que efectivamente la hipoteca recae sobre un objeto incorporal (pero existente en el tráfico jurídico), se constituye válida e independientemente de la no inscripción en el OEPM.

Es el tratamiento que debe otorgársele a ambos Registros, pues siendo el registro ante la OEPM meramente facultativo, de aceptar lo dispuesto en la Nota de Calificación, debería entenderse que al cambiar el número de registro (facultativo) ha tenido lugar la sustitución del bien dado en garantía, es decir de la marca hipotecada, extremo incierto, toda vez que pese a haberse producido la mera variación en la numeración, la Hipoteca Mobiliaria constituida continua vigente desplegando la totalidad de su eficacia y acreditando por las razones ya expuestas, y las que a continuación se detallan, que no resulta posible aceptar dicha argumentación pues el contenido material de marca inicialmente registrada y caducada y la actualmente vigente es estrictamente idéntico.

A mayor abundamiento, deberán de tenerse en cuenta los efectos resultantes de aplicar la argumentación de adverso, pues si a consecuencia de variar el número de registro ante la OEPM (sin que sus elementos esenciales sufran mutación alguna), dicha inscripción adquiriría el carácter de obligatoria, pues se entendería presupuesto esencial para la eficacia hipotecaria.

Sexta. Criterios legales y jurisprudenciales que determinan la no existencia de la novación extintiva alegada de adverso.

Alude el artículo 1255 del Código Civil al principio de autonomía de voluntad de las partes permitiendo a estas la modificación de la relación obligatoria, previo acuerdo de las concurrentes. Dicho artículo, expresamente referenciado en la Nota de Calificación, permite a las partes, previo acuerdo, la modificación de la relación obligatoria. No obstante, y pese a estar de acuerdo con la interpretación literal del precitado artículo, no se discute si existe o no voluntad de modificación por las partes intervinientes en la Hipoteca Mobiliaria pues la única modificación obrante – variación en el número de Registro ante la OEPM– ha venido impuesta como consecuencia del procedimiento vigente para la inscripción de la Marca, al haber transcurrido el plazo legal establecido para su oportuna renovación y no variando en absoluto el contenido material de la misma. Se incumple por tanto, lo dispuesto en el Código Civil por cuanto se refiere a la novación extintiva. Así, el artículo 1204 del precitado Texto señala que para que una obligación quede extinguida por otra que la sustituya es preciso que así se declare expresamente o que la antigua y la nueva sean incompatibles.

No se cumplen tales requisitos en el presente supuesto, ni siquiera los exigidos por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo que entiende determinante para la existencia de novación “una alteración en el plazo, rebaja en los tipos de interés o reforma en los plazos de pago” no siendo ninguno de los supuestos especificados el que ahora se discute.

En virtud de lo anterior, y al hilo de la argumentación expuesta en la Nota de Calificación, la novación extintiva de la obligación garantizada –marca La Región– provocará en consecuencia una extinción del derecho garantizado. Sin embargo, en el presente supuesto no concurre ninguno de los requisitos previstos ni por la legislación aplicable ni por la jurisprudencia señalada, considerando esta parte que la idea adoptada de adverso – al entender que ha tenido lugar la sustitución del bien garantizado– no es aplicable al presente pues a tenor de la totalidad de los argumentos esgrimidos en los antecedentes no tiene lugar una mutación de la marca –persisten todos sus elementos o características esenciales: titulares, signo, servicios y productos protegidos...–variando única y exclusivamente el número de registro en la OEPM y manteniendo íntegramente el contenido material de la misma.

Por lo expuesto,

Solicito,

que se tenga por presentado este escrito, con sus copias y documentos adjuntos, se admita el mismo y, teniendo por formulado en plazo y forma legal recurso al amparo de los artículos 324 y ss de la Ley Hipotecaria, se acuerde por parte del Registro Provincial de Bienes Muebles de Madrid proceder a la anotación mediante nota marginal de la modificación del número de registro de la Marca La Región, S.A ante la OEPM, actualizada con la siguiente referencia, 4.003.432.»

IV

La registradora de Bienes Muebles emitió el preceptivo informe el día 20 de diciembre de 2019, en el que confirmó el defecto recurrido, y elevó el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

Fundamentos de Derecho

Vistos los artículos 1129, 1156, 1203, 1204, 1207, 1214 y 1255 del Código Civil; 145 de la Ley Hipotecaria; 353.3 del Reglamento Hipotecario; 4 de la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios; 8, 32, 34, 54, 55, 60 y 61 ter de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas; 3 y 45 a 51 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión; las Sentencias del Tribunal Supremo de 11 de abril de 1969 y 29 de junio de 1989, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 20 de octubre de 1998, 14 de mayo de 2015 y 9 de mayo de 2019, para la novación con sustitución de la finca gravada.

1. La cuestión principal que se plantea en el presente recurso radica en determinar si la sustitución de la «marca gravada» con una hipoteca mobiliaria, marca que tenía un número determinado en la Oficina Española de Patentes y Marcas y cuyo registro había caducado, por la misma marca que se ha vuelto a registrar pero que tiene ahora distinto número en la Oficina Española de Patentes y Marcas, constituye un supuesto de novación modificativa, ya que la marca gravada materialmente es la misma, o de novación extintiva, ya que se trataría de un objeto gravado distinto, lo que implicaría la cancelación de la hipoteca primitiva y la necesidad de constituir una nueva hipoteca «ex novo» sobre la nueva marca inscrita.

La segunda de las posiciones es la sostenida por la registradora de Bienes Muebles calificante, que adicionalmente señala, como segundo defecto, que el título para la inscripción de las novaciones de la hipoteca mobiliaria es la escritura pública (artículos 3 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión y 145 de la Ley Hipotecaria). Dicha novación se solicita por instancia privada suscrita por el prestatario acompañada de la certificación de la nueva inscripción causada en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Por último, el tercer defecto de la nota de calificación versa sobre la falta del consentimiento del acreedor hipotecario, por entender que solo el acuerdo de todas las partes del contrato puede modificar la relación obligatoria o su garantía, en virtud del principio de autonomía de la voluntad (artículo 1255 del Código Civil).

Finalmente, concluye la nota de calificación que, de la documentación aportada, especialmente de la comunicación de la Oficina Española de Patentes y Marcas, resulta que la marca hipotecada caducó, dejando sin efectos los derechos derivados de la inscripción, y a la obligación garantizada sin la garantía de la hipoteca mobiliaria, surgiendo a favor del acreedor hipotecario los derechos que le concede el artículo 60.4 de la Ley de Marcas de declarar el vencimiento anticipado de la obligación.

Por su parte, el recurrente considera que a través de la instancia presentada y de la documentación adjunta no se solicitaba la inscripción de una novación de la hipoteca mobiliaria, sino únicamente la constancia del nuevo elemento identificador, el número de registro de la marca gravada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, mediante nota marginal, pero permaneciendo invariable la misma garantía.

En consecuencia, no tratándose de un supuesto de novación de hipoteca, modificativa o extintiva, sino de una aclaración de la descripción del mismo objeto gravado, estima el recurrente que no es necesaria ni el otorgamiento de escritura pública ni el consentimiento del acreedor hipotecario, y que basta con la certificación de su nueva identificación en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Se explica detalladamente en el recurso las razones que se entiende permiten acreditar que la Marca objeto de la solicitud de indicación registral es materialmente idéntica a la caducada y reflejada ya en el Registro de Bienes Muebles, y que es de uso habitual por parte de la entidad prestataria en el tráfico jurídico. La única razón por la que se ha procedido al cambio de número en el Registro de Marcas del objeto gravado es que, a consecuencia de la caducidad, no es posible conservar el mismo número, como ocurre en la renovación, sino que a una nueva petición de Registro, le corresponde un nuevo número identificador al haberse perdido el anterior por la caducidad.

En cuanto al significado del artículo 60.4 de la Ley de Marcas, afirma el recurrente que, una interpretación a sensu contrario del mismo, permite concluir que aun cuando mediare caducidad o nulidad de la marca objeto de la garantía, la hipoteca subsiste gravando la misma en tanto en cuanto el acreedor no dé por vencida la obligación garantizada, lo cual únicamente tendría lugar a través de un acto efectivo de ejercicio de este derecho.

Por último, se argumenta en el recurso que pese al carácter facultativo y característico de la Oficina Nacional de Patentes y Marcas, la inscripción de la hipoteca mobiliaria en el Registro de Bienes Muebles es obligatoria, de manera que pese a que efectivamente la hipoteca recae sobre un objeto incorporeal (pero existente en el tráfico jurídico), se constituye válida e independientemente de la no inscripción en tal Oficina, por lo que el cambio de su número identificador en nada puede afectar a su vigencia.

2. Es cierto, como afirma la parte recurrente que el artículo 1204 del Código Civil dispone que «para que una obligación quede extinguida por otra que la sustituya, es preciso que así se declara expresamente, o que la antigua y la nueva sean de todo punto incompatibles», en otras palabras, es la autonomía de la voluntad la que, como regla general, determina cuando la novación es extintiva o meramente modificativa.

Igualmente, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, siguiendo el parecer mayoritario de la doctrina, ha consagrado el principio de la existencia de una novación simplemente modificativa (vid. artículo 4 de la Ley 2/1994) en los supuestos de «alteración del plazo, la rebaja en los tipos de interés, la simple ampliación del capital o la

reforma de las formas de pago, entre otras», con las excepciones, concurriendo garantía hipotecaria que ese artículo establece y ha explicado la Resolución de 14 de mayo de 2015.

Sin embargo, el cambio del objeto gravado –finca– en el ámbito de los derechos reales (Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 20 de octubre de 1998) o la sustitución de una obligación por otra de distinta naturaleza (Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de abril de 1961), constituyen per se supuestos de novación extintiva; y precisamente la cuestión objeto de este recurso parece recaer en el primero de ellos.

3. Indudablemente, como señalan las Resoluciones de 20 de octubre de 1998 y 9 de mayo de 2019, si constituida una hipoteca en garantía de un préstamo, convienen las partes en sustituir la finca hipotecada por otra, cuya responsabilidad será la misma a que estaba sujeta la finca sustituida, «es evidente que tal asimilación no cabe porque así como en el campo de los derechos de crédito la novación modificativa es la regla general, al punto de que sólo tendrá alcance extintivo y sustitutivo en el caso de que, aparte de que así se pacte, desemboque en una incompatibilidad total entre la antigua y nueva obligación (art. 1204 del Código Civil), siendo la variación de su objeto uno de los supuestos novatorios (art. 1203.1.º), en el de los derechos reales el especial objeto de la relación jurídica, un determinado ámbito de poder sobre una cosa, la regla general ha de ser la contraria, la sustitución del objeto implicará el nacimiento de un nuevo derecho con extinción del anterior».

Este principio se refuerza en el derecho de hipoteca que, siguen diciendo las citadas resoluciones, «sujeta directa e inmediatamente los bienes sobre los que se impone al cumplimiento de la obligación para cuya seguridad se constituye (arts. 104 de la Ley Hipotecaria y 1876 del Código Civil) para la que el carácter constitutivo de su inscripción (arts. 145 de la Ley Hipotecaria y 1875.1.º del Código Civil), unido al rango registral que atribuye (art. 17 de la Ley Hipotecaria), las exigencias del principio de especialidad registral (art. 13 de la Ley Hipotecaria), el juego de la legitimación (art. 38), y su extensión objetiva (arts. 109 y ss.), impiden admitir que quede subsistente si se sustituye el objeto sobre el que recae».

Por tanto, es cierto, como señala la registradora calificante que el concepto sustitución de la finca u objeto gravado no constituye un supuesto de novación modificativa, sino una novación extintiva, que implica la cancelación de la hipoteca primitiva y la necesidad de constituir una nueva hipoteca «ex novo», aunque sus concretas cláusulas puedan pactarse por referencia a una escritura anterior que se constituya en complementaria.

4. Pero también es cierto, como recogen las indicadas resoluciones, que en determinadas ocasiones el legislador impone una subrogación objetiva, sustituyendo la finca hipotecada por otra y manteniendo el mismo derecho y su rango –casos, por ejemplo, de la que tiene lugar en los procedimientos de concentración parcelaria (artículo 230 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario) o en los procedimientos de equidistribución de beneficios y cargas en las actuaciones urbanísticas (artículos 168 y 310 del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, cuya vigencia mantiene la disposición derogatoria de la Ley 6/1998, de 13 de abril), y en otras, como la prevista en el artículo 110.2.º de la Ley Hipotecaria, lo subrogado en lugar de la finca o derecho hipotecado es la indemnización sustitutoria a percibir por su propietario–.

En tales supuestos, la Ley llega a esa solución aplicando, por necesidades de seguridad jurídica en el tráfico, la convención de entender que la finca o bien gravado en realidad sigue siendo el mismo, es decir, que es el continuador de su historial jurídico en virtud del denominado principio de subrogación real, cuando tal circunstancia resulta de la aplicación de la normativa aplicable.

Pues bien, la aplicación de esta doctrina es la que infiere de la argumentación del recurso, en el que la parte interesada viene a afirmar que lo que se solicita no es el cambio de la marca hipotecada, que sigue siendo la misma, sino la constancia registral de su nueva identificación en la Oficina Española de Patentes y Marcas, motivada por problemas en la renovación de la misma, lo que ha obligado a un nuevo registro, rehabilitación o restablecimiento de dicha marca.

5. A este respecto debe tenerse en cuenta que según el artículo 2 de la Ley de Marcas, 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, y que tal inscripción permite el uso de la misma, el ejercicio de acciones civiles contra los que perturben su utilización o la usen ilegítimamente, y los actos propios de disposición y gravamen de la misma (artículos 36, 40, 41, 46 y 47 de la Ley de Marcas).

Es por ello que el artículo 60.4 de la Ley de Marcas, establece para los supuestos de caducidad o nulidad de una marca que «el acreedor hipotecario podrá dar por vencida la obligación garantizada», facultad que se concede por entender que con tal caducidad el hipotecante pierde la propiedad de la marca y desaparece la garantía otorgada, concediéndose al acreedor, con carácter potestativo, el derecho a dar por vencida la obligación garantizada y reclamar su pago íntegro, o exigir una garantía sustitutoria (vid. artículo 1129.3 del Código Civil).

Pero, debe tenerse en cuenta que mientras no sea registrada la misma marca por otro interesado, en el ínterin de la caducidad, siempre se podrá volver a inscribir la marca por el antiguo titular, por lo que la garantía puede reestablecerse, y que según los artículos 6.2 d) y 8 de la Ley de Marcas, las marcas no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean «notoriamente conocidas o renombradas» en España impedirán la inscripción de la misma marca a favor de otra persona, lo que ocurre en el

supuesto de este expediente. Por todo ello debe concluirse que, en estos casos, el prestatario no ha perdido la propiedad de la marca en ningún momento y que ésta siempre ha conservado su contenido patrimonial de garantía.

Establece el artículo 55.2 de la Ley de Marcas que «no caducará una marca por falta de renovación cuando se encuentre inscrita en el Registro de Marcas (y por ende en el Registro de Bienes Muebles por la coordinación establecida entre ambos registros según el artículo 45.5 de la Ley sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión] una hipoteca mobiliaria sobre la misma», y que «el titular hipotecario, si el propietario de la marca no lo hubiere realizado, podrá solicitar la renovación en nombre de este último en el plazo de dos meses a contar desde la finalización del plazo de demora previsto en el artículo 32.3 de esta Ley», lo que demuestra que la legitimación para hacer la renovación corresponde tanto al titular de la marca, como al acreedor hipotecario, por lo que ambos tienen legitimación al efecto.

No es necesario por tanto el consentimiento del acreedor hipotecario para la renovación de la inscripción, sin perjuicio de la facultad que el antes transcrito artículo 60.4 de la Ley de Marcas concede al titular hipotecario de dar por vencida la obligación en caso de caducidad o nulidad de la marca y de su derecho a la renovación de la marca si no lo hace el titular de la misma.

En definitiva, se trata de un supuesto semejante al cambio del nombre de calle, o del número de la misma, en que se encuentra situado el inmueble gravado con hipoteca inmobiliaria, e igual que en este caso se exige el correspondiente certificado municipal acreditativo. Y como en ese caso está legitimado a reflejarlo en el Registro el titular del bien hipotecado, siempre que se acredite fehacientemente, como ocurre en el presente supuesto donde se acompaña certificación específica de la Oficina de Española de Patentes y Marcas acreditativa de la nueva inscripción de la marca hipotecada.

En consecuencia, esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la nota de calificación registral respecto del defecto recurrido.

Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde radica el Registro, en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, conforme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, 27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.

Madrid, 4 de marzo de 2020. La Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago.