



Roj: **SAP S 586/2017 - ECLI: ES:APS:2017:586**

Id Cendoj: **39075370042017100243**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Santander**

Sección: **4**

Fecha: **13/12/2017**

Nº de Recurso: **301/2017**

Nº de Resolución: **610/2017**

Procedimiento: **Recurso de Apelación**

Ponente: **MARIA DEL MAR HERNANDEZ RODRIGUEZ**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

SENTENCIA nº 000610/2017

Presidente

D^a. Maria Jose Arroyo Garcia

Magistrados

D. Marcial Helguera Martinez

D^a. Maria del Mar Hernandez Rodriguez (Ponente)

En Santander, a 13 de diciembre del 2017.

Vistos en trámite de apelación ante esta AUDIENCIA PROVINCIAL SECCION 4 de Cantabria los presentes autos de Procedimiento Ordinario, Rollo de Sala nº 0000301/2017, procedentes del JUZGADO MERCANTIL Nº 1 de Santander.

En esta segunda instancia ha sido parte apelante VITRINOR VITRIFICADOS DEL NORTE S A L, representado por el Procurador Sr/a. FERNANDO GARCÍA VIÑUELA, y defendido por el Letrado Sr/a. BLAS A. GONZALEZ NAVARRO; y parte apelada CANTRA SL, representado por el Procurador Sr/a. DIONISIO MANTILLA RODRÍGUEZ, y asistido del Letrado Sr/a. JOSE RAMON CASADO VALDERRABANO.

Es ponente de esta resolución el lltmo. Sr. Magistrado Dña. Maria del Mar Hernandez Rodriguez.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. - Por el lltmo. Sr. Magistrado-Juez del JUZGADO MERCANTIL Nº 1 de Santander, en los autos de referencia, se dictó sentencia con fecha 9 de febrero del 2017 , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

" **ESTIMANDO ÍNTEGRAMENTE** la demanda interpuesta por VITRIFICADOS DEL NORTE S.A.L. contra CANTRA S.L., sin imposición de costas."

SEGUNDO .- Contra dicha sentencia la representación de la ya reseñada parte apelante interpuso, en tiempo y forma, recurso de apelación, que fue admitido a trámite por el Juzgado de Primera Instancia; y tramitado el mismo se remitieron las actuaciones a la lltma. Audiencia Provincial, previo emplazamiento de las partes, habiendo correspondido, por turno de reparto, a esta Sección, donde tras la deliberación y el fallo del recurso, quedaron las actuaciones pendientes de dictarse la resolución correspondiente.

TERCERO. - En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales, excepto el plazo para resolver el recurso, en razón a la existencia de otros asuntos civiles señalados con anterioridad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO



PRIMERO.- La sentencia apelada desestimó la demanda al considerar que para que pueda ejercitarse el derecho de retracto entre comuneros resulta preciso que la transmisión se realice a un tercero y no a un condómino, en aplicación del art. 1.522 CC, discrepando el apelante de esta interpretación, lo que constituye la clave inicial del debate de carácter estrictamente jurídico.

No obstante, con anterioridad a entrar en ello no puede esta Sala pasar por alto las serias dudas de competencia que se le plantean. El objeto de la litis es el posible ejercicio del derecho de retracto en relación a la transmisión de una parte indivisa de tres **marcas** nacionales, una **marca** internacional y una **marca** comunitaria. La competencia para conocer de la acción ejercitada en cuanto a las cuatro primeras no plantea duda alguna. En cambio, sí lo suscita el conocimiento de la pretensión respecto a la **marca** comunitaria para la que resultan competentes los Juzgados de lo Mercantil de Alicante actuando como Juzgados de **Marca** Comunitaria con competencia en todo el territorio nacional (art. 86 bis 4 LOPJ) y en segunda instancia a la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Alicante (art. 82.2.3º LOPJ) como Tribunal de la **Marca** Comunitaria.

No obstante, no habiéndose planteado por las partes dicha falta de competencia objetiva ni valorada de oficio en la primera instancia, esta Sala por razones de economía procesal no va a dar el trámite de traslado por nulidad de oficio, sin perjuicio de considerar procedente poner de manifiesto esta circunstancia.

SEGUNDO.- El régimen jurídico aplicable a la cuestión litigiosa tanto en relación a las **marcas** nacionales como la comunitaria y la internacional es idéntico, lo que no se discute, y se encuentra contenido en el art. 46.1 **LM**, residiendo la discrepancia en la interpretación del mismo.

Según el art.46 **LM** "(L)a **marca** o su solicitud podrá pertenecer pro indiviso a varias personas. La comunidad resultante se registrará por lo acordado entre las partes, en su defecto por lo dispuesto en este apartado y en último término por las normas del Derecho común sobre la comunidad de bienes. La concesión de licencias y el uso independiente de la **marca** por cada partícipe deberán ser acordados conforme a lo dispuesto en el artículo 398 del Código Civil . Cada partícipe podrá por sí solo ejercitar las acciones civiles y criminales en defensa de la **marca**, pero deberá notificarlo a los demás comuneros, a fin de que éstos puedan sumarse a las mismas y para que contribuyan al pago de los gastos habidos. En caso de cesión de la **marca** o de una participación, los partícipes podrán ejercitar el derecho de tanteo en el plazo de un mes a contar desde el momento en que fueran notificados del propósito y condiciones en que se llevaría a cabo la cesión. A falta de aviso previo o si la cesión se hubiere realizado de forma distinta a lo prevenido en aquél, los partícipes podrán ejercitar el derecho de retracto, en igual plazo, desde la publicación de la inscripción de la cesión en el Registro de **Marcas**. La oposición absoluta e injustificada de un partícipe al uso de la **marca** de forma que pueda dar lugar a su declaración de caducidad se considerará, a todos los efectos, como renuncia a su derecho".

De este precepto se extrae que cuando una **marca** pertenezca pro indiviso a varias personas se estará en primer lugar a lo pactado, en segundo lugar a lo dispuesto en el art. 46 y, en tercer lugar, a las normas contenidas en el Código Civil sobre comunidad de bienes.

El art. 46.1 contiene una norma específica en relación al derecho de retracto. En concreto establece que "E)n caso de cesión de la **marca** o de una participación, los partícipes podrán ejercitar el derecho de tanteo en el plazo de un mes a contar desde el momento en que fueran notificados del propósito y condiciones en que se llevaría a cabo la cesión. A falta de aviso previo o si la cesión se hubiere realizado de forma distinta a lo prevenido en aquél, los partícipes podrán ejercitar el derecho de retracto, en igual plazo, desde la publicación de la inscripción de la cesión en el Registro de **Marcas**".

La cuestión que se plantea es si se trata de una norma autosuficiente o si, por el contrario, debe ser completada con el CC. De seguirse la primera interpretación debería estarse de manera exclusiva a lo previsto en el art. 46.1 CC y, por lo tanto, el actor tendría derecho de retracto. En cambio, de mantenerse la segunda tesis, que es la que se mantuvo en primera instancia, no sería procedente el retracto por haberse producido la cesión a un tercero.

Examinando el art. 46.1 **LM** y la regulación del retracto contenida en el Código Civil, a pesar de las indudables dudas jurídicas que plantea la cuestión, entendemos que se trata de una norma autosuficiente. En primer lugar, de las normas contenidas en el Código Civil sobre el retracto, únicamente serían aplicables, en su caso, las del art. 1.522. Las restantes no se aplicarían supletoriamente, bien por venir referidas a bienes inmuebles, bien por contener normas sobre el plazo de ejercicio que ya están expresamente previsto en el art. 46.1 **LM** . No obsta a lo anterior que la definición del retracto sea la contenida en el art. 1.521 CC puesto que ello obedece no a la aplicación supletoria del Código Civil sino a que es la norma que define a efectos jurídicos la figura del retracto, sin que en ella aparezca referencia alguna a que es necesario que la venta se produzca ad extra.

Existe además una clara distinta razón de ser que justifica que no se haya incluido dentro del retracto marcario la exigencia de que la transmisión se realice a un tercero y que lo excluya cuando tiene lugar entre condóminos.



En el caso del retracto común regulado en el Código Civil la finalidad es evitar que la propiedad de bienes materiales se difumine en manos de múltiples partes por las consecuencias prácticas que ello conlleva. En sede marcaria no existe dicho interés ni riesgo.

Como tercer argumento de menor peso y residual, la remisión que efectúa el art. 46.1 **LM** es a las normas del Derecho común sobre la comunidad de bienes que es la contenida en los arts. 392 a CC al 406 y no supone la aplicación supletoria general del Código Civil.

Cuestión distinta es que no podamos acoger los criterios del apelante que pretende acudir al régimen del Código Civil en algunos aspectos como son los relativos a que " *cuando dos o más copropietarios quieran usar del retracto, sólo podrán hacerlo a prorrata de la porción que tengan en la cosa común* " (art. 1.522 párrafo 2º CC). Si consideramos que la norma contenida en el art. 46.1 **LM** es autosuficiente en la regulación del retracto lo debe ser en todos sus aspectos y no exclusivamente a los que se consideren más favorables. A pesar de ello, en todo caso, entendemos que el ejercicio del derecho de retracto correspondería al actor exclusivamente respecto al 50% de lo adquirido por el demandado lo que obedecería a la aplicación de las normas sobre comunidad de bienes contenidas en los arts. 392 a 406 CC , y especialmente el art. 393 CC según el cual " *El concurso de los partícipes, tanto en los beneficios como en las cargas, será proporcional a sus respectivas cuotas* " .

En consecuencia, consideramos que no resulta exigible la regla contenida en el art. 1.521 párrafo primero CC .

TERCERO.- Resuelto lo anterior debe entrarse a conocer de todas las cuestiones planteadas en la demanda y contestación que no fueron resueltas en la primera instancia por entender que no ostentaba la actora derecho de retracto en el caso enjuiciado. La primera es si la actora ejercitó o no en plazo su derecho de retracto. Según el art. 46.1 **LM** " *En caso de cesión de la **marca** o de una participación, los partícipes podrán ejercitar el derecho de tanteo en el plazo de un mes a contar desde el momento en que fueran notificados del propósito y condiciones en que se llevaría a cabo la cesión. A falta de aviso previo o si la cesión se hubiere realizado de forma distinta a lo prevenido en aquél, los partícipes podrán ejercitar el derecho de retracto, en igual plazo, desde la publicación de la inscripción de la cesión en el Registro de **Marcas*** " .

A diferencia del tanteo en el que el cómputo del plazo comienza desde se conoce el propósito y condiciones de venta, en el retracto el plazo comienza a contar desde que se publica la inscripción de la cesión en el Registro de **Marcas**. Ciertamente es que la jurisprudencia al interpretar el cómputo del plazo de ejercicio del retracto previsto en el art. 1.524 CC ha entendido necesario que se tenga conocimiento de todos los extremos de la venta. Sin embargo, el legislador en la **LM** a pesar de que la inscripción en el Registro de **Marcas** no tiene necesariamente que realizarse acompañando el contrato de compraventa (art. 49 **LM**) ni son objeto de publicidad las condiciones de la venta, fija como *dies a quo* el de la publicación de la inscripción registral. Por ello entendemos que es preciso que dentro de dicho plazo se ponga de manifiesto la voluntad de ejercitar el derecho de retracto y completar el conocimiento de los extremos de la venta, esto es, que se realicen actuaciones tendentes a ejercitar ese derecho, como sería el requerimiento para la información sobre las circunstancias de la transmisión lo que se cumplió en este caso.

En todos los casos el requerimiento a la demanda se practicó dentro del plazo de un mes desde la publicación de la inscripción en el Registro. En el caso de la **marca** comunitaria el registro se publicó el 12 de junio de 2014 y el requerimiento tuvo lugar el 11 de julio de 2014. Respecto a las **marcas** españolas, la publicación del registro se realizó el 15 de septiembre de 2014 y el requerimiento se practicó el 2 de octubre de dicho año. En cuanto a la **marca** internacional, la publicidad del registro tuvo lugar el 30 de octubre de 2014 y el requerimiento el día 25 del mes siguiente. En consecuencia, en todos los casos la apelante ejercitó su derecho en plazo. Ciertamente es que a partir de dicho momento transcurrieron casi 8 meses hasta que se interesó la práctica de las diligencias preliminares sin embargo allí ya no estaríamos ante un plazo de caducidad para el ejercicio de derecho de retracto sino de prescripción de la acción ahora ejercitada.

QUINTO.- Como consecuencia de lo anterior estimamos el recurso de apelación, revocando la resolución recurrida y en su lugar, estimando la demanda, declarados el derecho de VITRIFICADOS DEL NORTE, S.A.L, en su condición de cotitular de las **marcas** MAGEFESA objeto de estos autos (**marcas** nacionales números 1.014.151, 1.014.153 y 1.014.154, **marca** comunitaria número 3.187.771 y **marca** internacional número 476.731), al ejercicio preferente de su derecho legal de retracto sobre el 50% de la cuota de la nuda propiedad de una tercera parte indivisa de dichas **marcas**, transmitida por la anterior comunera LA COMPAÑÍA DE CUBIERTOS S.L. a la demanda y condenamos a la demandada CANTRA S.L a estar y pasar por esta declaración, y a transmitir a la demandante VITRIFICADOS DEL NORTE, S.A.L el 50% de la cuota que sobre una tercera parte indivisa de la nuda propiedad ha adquirido CANTRA,S.L. de LA COMPAÑÍA DE CUBIERTOS, S.L. sobre las **marcas** anteriores, ordenando la inscripción de dicha transmisión en la OEPM a costa de la demandada y con testimonio de la sentencia, a librar por la Sra. Letrada de la Administración de Justicia.



SEXTO.- No se realiza condena al pago de las costas procesales atendiendo a las serias dudas de derecho que presente el presente asunto como consecuencia de la ausencia de jurisprudencia y la existencia de posturas doctrinales enfrentadas, siendo clara muestra de ello el distinto parecer mantenido en la primera y segunda instancia en ambos casos con apoyo en sólidos argumentos (art. 394 LEC). En cuanto a las de la apelación no se realiza condena dado la estimación del recurso de apelación.

Así, en ejercicio de la potestad jurisdiccional que conferida por la Constitución Española, y en nombre de su Majestad El Rey,

FALLAMOS

Que debemos estimar y estimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de VITRINOR VITRIFICADOS DEL NORTE S A L, contra la ya citada sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Santander, la que debemos revocar y revocamos y en su lugar, estimando la demanda interpuesta por VITRINOR VITRIFICADOS DEL NORTE S A L contra CANTRA S.L.,

declarados el derecho de VITRIFICADOS DEL NORTE, S.A.L, en su condición de cotitular de las **marcas** MAGEFESA objeto de estos autos (**marcas** nacionales números 1.014.151, 1.014.153 y 1.014.154, **marca** comunitaria número 3.187.771 y **marca** internacional número 476.731), al ejercicio preferente de su derecho legal de retracto sobre el 50% de la cuota de la nuda propiedad de una tercera parte indivisa de dichas **marcas**, transmitida por la anterior comunera LA COMPAÑÍA DE CUBIERTOS S.L. a la demanda y

condenamos a la demandada CANTRA S.L a estar y pasar por esta declaración, y a transmitir a la demandante VITRIFICADOS DEL NORTE, S.A.L el 50% de la cuota que sobre una tercera parte indivisa de la nuda propiedad ha adquirido CANTRA,S.L. de LA COMPAÑÍA DE CUBIERTOS, S.L. sobre las **marcas** anteriores, ordenando la inscripción de dicha transmisión en la OEPM a costa de la demandada y con testimonio de la sentencia, a librar por la Sra. Letrada de la Administración de Justicia.

No se realiza condena al pago de las costas de ninguna de las dos instancias.

Contra esta Sentencia cabe interponer recurso de casación y recurso extraordinario por infracción procesal, ante este Tribunal, en el plazo de los veinte días siguientes al de su notificación.

Así por esta nuestra Sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- La precedente Sentencia ha sido leída y publicada por el lltmo. Sr. Magistrado Ponente en el día de su fecha de lo que yo el/La Letrado/a de la Administración de Justicia doy fe.