



RoJ: **SAP B 3169/2019 - ECLI: ES:APB:2019:3169**

Id Cendoj: **08019370152019100602**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **18/03/2019**

Nº de Recurso: **1450/2018**

Nº de Resolución: **497/2019**

Procedimiento: **Recurso de apelación**

Ponente: **MANUEL DIAZ MUYOR**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

**Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil**

Calle Roger de Flor, 62-68 - Barcelona - C.P.: 08071

TEL.: 938294451

FAX: 938294458

EMAIL:aps15.barcelona@xij.gencat.cat

N.I.G.: 0801947120168007616

**Recurso de apelación 1450/2018 -2**

Materia: Juicio Ordinario

Órgano de origen:Juzgado de lo Mercantil nº 09 de Barcelona

Procedimiento de origen:Procedimiento ordinario 799/2016

**SENTENCIA Nº 497/2019**

**Composición del Tribunal**

JUAN F. GARNICA MARTIN

JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO

JOSE MARIA FERNANDEZ SEIJO

Manuel Diaz Muyor

ELENA BOET SERRA

Barcelona, 18 de marzo de 2019

**Apelante: INOXCROM INTERNACIONAL, S.A.**

**-Letrado:** Carles Navarro González

**-Procurador:** David Elies Vivanco

**Apelada: INOXGRUP SCCL**

**-Letrado:** Daniel Capdevila Dalmau

**-Procurador:** Paloma Paula García Martínez

**Resolución recurrida:** sentencia

**Fecha:** 12 de enero de 2018

**Demandante:** INOXCROM INTERNACIONAL, S.A.

**Demandado:** INOXGRUP SCCL

**ANTECEDENTES DE HECHO**

**PRIMERO.** El fallo de la Sentencia apelada es del tenor literal siguiente: " *Que debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda interpuesta por INOXCROM INTERNACIONAL, S.L. contra la sociedad cooperativa INOXGRUP SCCL, sin condena en costas* ".

**SEGUNDO.** Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte actora. Del recurso se dio traslado a la demandada que formuló escrito de oposición al recurso.

**TERCERO.** Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que tuvo lugar el pasado 20 de diciembre de 2018.

Es ponente el magistrado Ilmo. Sr. Manuel Diaz Muyor.

**FUNDAMENTOS JURIDICOS****PRIMERO. Antecedentes relevantes**

INOXCROM, S.A. es una sociedad mercantil dedicada a la venta y fabricación de bolígrafos, estilográficas y otros artículos de escritorio, inicialmente de carácter familiar, dirigida por Lucas y su esposa Serafina , padres de Marino .

Esta sociedad fue declarada en concurso voluntario por el Juzgado de lo Mercantil 7 de Barcelona (proc. 827/2009 ), que se vio abocado a la liquidación y posterior venta de la unidad productiva, que comprendía también todos los derechos de propiedad industrial y de marca de dicha entidad.

La marca que constituye un "globo terráqueo" figuraba registrada a nombre de la Sra. Serafina con el núm. 1 741 350 desde el año 1993, registro que caducó el 27 de noviembre de 2003, pese a lo cual la concursada continuó utilizándola en diversos catálogos (2005, 2007, 2008, 2012).

Durante el proceso de transmisión de la unidad productiva de INOXCROM, Serafina procedió por su parte a vender a su hijo Marino la marca "Globo terráqueo", venta que se plasmó en escritura pública de 23 de julio de 2012. Lucas procedió a un nuevo registro de la marca "globo terráqueo", al que se le otorgó el núm. 3 050 844, con la siguiente configuración gráfica:



Por auto de fecha 13 de septiembre de 2012 la unidad productiva de INOXCROM se transmitió a BLOND EUROPE, ahora INOXCROM INTERNACIONAL. A dicho procedimiento de adjudicación de la unidad productiva también concurrió, sin éxito, la sociedad ahora demandada INOXGRUP SCCL.

Lucas , que había registrado su marca en octubre de 2012, concedió a INOXGRUP una licencia de uso de la marca "Globo terráqueo" el día 4 de enero de 201 **3**.

A partir de estos hechos se han venido sucediendo diversos enfrentamientos judiciales entre Lucas e INOXGRUP por una parte, e INOXCROM INTERNACIONAL de otra, como lo fue la demanda interpuesta por los primeros ante el Juzgado de lo Mercantil Dos de Barcelona (proc. 850/2013 ) por presunta infracción marcario, en la que mediante reconvención se planteó por INOXCROM INTERNACIONAL una acción reivindicatoria de la marca "Globo terráqueo", por mala fe en su registro.

Esta acción reivindicatoria fue estimada en primera instancia y confirmada por Sentencia de este Tribunal, de fecha 14 de julio de 2016 , dando lugar a la extinción de " *todos (los) contratos y licencias que hubiera podido otorgar el Sr. Marino* " sobre la referida marca. Esta sentencia ganó firmeza por diligencia de ordenación de fecha 27 de septiembre de 201 **6**.

El 13 de octubre de 2016 INOXCROM INTERNACIONAL, a través de sus letrados remitió una carta a Marino y a INOXGRUP SCCL para que se diese cumplimiento a las sentencias que habían estimado la acción reivindicatoria y ambos se avinieran a cesar en cualquier uso de la marca, abstenerse del uso del signo en la web [www.inoxcrom.es](http://www.inoxcrom.es) así como en prensa, publicidad, y cualquier otro medio, con retirada de productos del mercado y a liquidar, con efectos retroactivos, los importes por la utilización en el tráfico de la citada marca desde su registro por parte del Sr. Marino .

En noviembre de 2016 INOXCROM INTERNACIONAL presentó demanda contra INOXGRUP SCCL por infracción de sus derechos marcarios sobre la marca "Globo terráqueo" ejercitando, además, una acción de cesación y por daños y perjuicios.



En dicho procedimiento, se dictó auto de fecha 18 de enero de 2017 (AAP B 2459/2018 ECLI:ES:APB:2018:2459) por el que se acordaba el cese inmediato y la prohibición provisional, hasta la resolución del juicio, 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", Ordenar a INOXGRUP que, por sí misma o por medio de sus distribuidores, procedan a la retirada de todos los productos, material publicitario o para el envasado con el signo objeto de la demanda, retención, precinto y depósito por el propio demandado, hasta la resolución del juicio, de todas las unidades de producto, retirar de su página web (inoxrom.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" Ordenar a INOXGRUP que proceda a informar a sus distribuidores y a sus clientes de venta a comercio minorista que procedan a cesar en el uso de cualquier publicidad, **SEGUNDO. Resolución recurrida y alegaciones de las partes en esta instancia.**

La sentencia de instancia desestima las alegaciones de cosa juzgada respecto del anterior procedimiento seguido ante el Juzgado de lo Mercantil Dos de Barcelona, como también rechaza la falta de legitimación activa que se imputa a la actora por no acreditar que en el momento de interponer la demanda se hubiera efectuado el cambio de titularidad registral de la marca "Globo terráqueo".

Sin embargo, desestima la acción de infracción por entender que la sentencia que estimó la acción reivindicatoria, por la que adquirió la actora su titularidad sobre la marca, carece de efectos retroactivos, lo que impide estimar una acción de infracción sobre actos anteriores a dicha sentencia. Se desestima la acción de cesación por entender que ya no se producen actos de infracción, lo que lleva a la juzgadora de instancia a desestimar la acción indemnizatoria.

La actora recurre sosteniendo una interpretación jurídica distinta a la contenida en la sentencia de instancia. Afirma que su titularidad sobre la marca "Globo terráqueo" lo es con efectos *ex tunc*, por haber prosperado la acción reivindicatoria por la que se le atribuye dicha titularidad, debiendo por ello estimarse las acciones de infracción de su marca por actos cometidos con anterioridad al reconocimiento de su titularidad.

Sostiene también que no ha existido cese de actos infractores de la marca, que se han venido produciendo con posterioridad a la titularidad de la actora, no pudiendo ampararse en una licencia concedida por un titular aparente.

La demanda se opone alegando la inexistencia de una doble opción para la defensa de la marca sino dos vía (nulidad o acción reivindicatoria) con efectos distintos en cada caso, rechazando la existencia de actos infractores por su parte.

**TERCERO. Valoración del Tribunal. Sobre los efectos de la acción reivindicatoria de la marca respecto de las acciones que puede ejercitar el reivindicante.**

La primera de las cuestiones que se suscita en esta instancia es de orden estrictamente jurídico, y pasa por discernir entre la diferente finalidad que persigue la acción de nulidad sobre la marca inscrita y el ejercicio de la acción denominada reivindicatoria del art. 2.2 LM. Debemos precisar, como ya ha matizado la doctrina y la jurisprudencia en esta materia, que frente a la tajante redacción del art. 2.1 LM, al decir que " *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* ", que no rige en nuestro derecho marcario un sistema registral puro, pues existen varios preceptos que impiden el acceso de un signo a su válido registro por terceros que no tienen su derecho inscrito, siendo punto coincidente en esta materia, en coincidencia parcial con la tesis de



la recurrente, en cuanto sostiene que el art. 2.2 LM contempla una de las posibles formas de adquirir el derecho de marca.

Sin embargo, debemos precisar también que con la acción de nulidad no se pretende obtener una titularidad registral, pues sus efectos suponen la extinción del derecho sobre el signo que constituye la marca, que pasa a ser de dominio público, perdiendo su titular cualquier derecho que tuviera sobre la misma y possibilitando que otros, en determinados casos puedan registrar (y adquirir) el signo anulado. La acción de nulidad extingue la marca, por lo que finalidad y efectos no deben ser comparables a los que se derivan de la acción reivindicatoria del art. 2.2 LM .

La acción reivindicatoria de la marca, a la que un sector de la doctrina viene calificando como acción subrogatoria de la marca, o como tiene dicho este Tribunal en Sentencia de 16.05.2013 , reivindicatoria impropia, permite que el titular de una marca registrada en fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual recupere esta titularidad, por lo que esta formas de adquisición, derivativa, se presenta como excepción al principio general de "titularidad registral" que rige en esta materia. Recordemos como la STS 14 de junio de 2013 (ROJ: STS 4297/2013 - ECLI:ES:TS:2013:4297 ) a la que luego nos referiremos, afirma que la acción reivindicatoria de una marca o de un nombre comercial, es un modo especial de adquirir la propiedad del signo.

Sin embargo, la cuestión relevante en este recurso, y en esta concreta alegación pasa por concretar los efectos de la acción reivindicatoria, y en particular, frente a la nulidad de la marca que se hubiera declarado judicialmente. Es incuestionable que su efecto principal es restituir al demandante como titular registral, que previamente, con la interposición de su demanda habrá notificado a la OEPM el ejercicio de esta acción, pero debe convenirse también, con la sentencia recurrida, que la acción del art. 2.2 de la LM no puede tener alcance retroactivo, pese a tener un ámbito de aplicación común con la acción de nulidad, según se deduce de los arts. 51.1.b ), 2.2 y 2.3 así como del art. 52.2, todos ellos de la vigente LM . En efecto, como apunta la apelante en su recurso, pese a que cabe ejercitar la acción de nulidad como subsidiaria de la acción reivindicatoria, no estamos ante una doble vía para adquirir la titularidad de la marca. Este carácter subrogatorio que se atribuye a la acción del art. 2.2 LM nos apunta a una nueva titularidad si esta prospera, pero no presenta unos efectos tan intensos como la nulidad ni desde el punto de vista objetivo ni temporal.

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. En otros términos, para evitar las infracciones que pudiera estar cometiendo el (ilegítimo) titular de la marca le bastaba al actor con haber ejercitado de manera más temprana la acción que le confiere la titularidad registral para evitar la comisión de aquellos hechos, que, solo pasan a ser constitutivos de infracción en virtud del cambio de titularidad registral operado. En este sentido debe ratificarse el criterio de la sentencia recurrida.

La parte recurrente en su argumentación alude al hecho de que el licenciataria de la marca (INOXGRUP SCCL) actuó con mala fe, ya que la demandada, antes de la suscripción del contrato de licencia conocía que no podía utilizar la marca, y era sabedor de su registro de mala fe, por lo que había suscrito un contrato de licencia "atípico", prácticamente gratuito y con una finalidad fraudulenta.

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 ."

Por ello, el motivo no puede tener el alcance que le pretende atribuir la parte recurrente, pues como ya se ha dicho, los efectos sobre las licencias del titular registral vencido en la acción reivindicatoria se producen con la sentencia que la estima y su inscripción en la OEPM, sin que la mala fe que pudieran albergar licenciante y licenciataria cuando contrataron entre ambos deba tenerse en cuenta para determinar si existieron actos de infracción por parte de aquellos, pues del tenor literal de la norma, la concurrencia de esta mala fe entendida como conocimiento de la titularidad ajena ( STS 760/2010, de 23 de noviembre ) solo tiene trascendencia, en un momento previo, para valorar si en el caso concreto puede prosperar la acción reivindicatoria ejercitada.

Ello tiene como consecuencia que no podamos hablar de actos de infracción por el licenciataria que formalizó la licencia con el titular registral que lo era en aquel momento. La LM no condiciona a ningún presupuesto el efecto extintivo de la licencia anteriormente otorgada, se trata de un efecto *ope legis* , ajeno al conocimiento que el licenciataria 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.

Esta interpretación resulta además acorde a las reglas del sistema marcario, en la medida en que la buena o mala del que inscribe inicialmente la marca solo es valorada, en nuestra Ley de Marcas, en determinados supuestos, y en ninguno de ellos aparece como presupuesto para apreciar la infracción marcaria. El acto de infracción es un hecho objetivo, desprovisto en la norma de elementos subjetivos, como pueda ser el conocimiento y/o intención de usar la marca en cuestión. La mala fe es relevante, como ya hemos dicho anteriormente, para apreciar la nulidad de un registro o en como se deduce del art. 42.2 LM respecto de la fijación de los daños y perjuicios, pero no incide en los efectos que tienen lugar tras la estimación de la acción reivindicatoria de la marca.

No existe en las normas reguladoras de la propiedad industrial ninguna que determine, que tras la estimación de una acción reivindicatoria sobre un derecho de exclusiva (marca o patente) considere infracción los actos realizados por el titular vencido o por los licenciataria, incluso en aquellos casos en que la norma contempla expresamente, a diferencia de la Ley de Marcas, la mala fe del licenciataria, pues en tal caso, (art. 13 LP 2015) se extingue la licencia y se le impide hacer uso del derecho a iniciar o explotar la invención por el contrario, si se le reconoce al licenciataria de buena fe . ( art. 13.2 . y 13.3 LP)

**CUARTO. Sobre los usos infractores posteriores a la sentencia estimatoria de la acción reivindicatoria de la marca.**

La sentencia recurrida desestima también la acción de infracción referida los actos posteriores a la firmeza de la declaración de titularidad de la marca a favor de INOXCROM INTERNACIONAL. Considera la Magistrada de instancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia y se ordenó a proveedores y comerciales que dejaran de comercializar aquellos productos que incluyesen el "Globo terráqueo", ordenando también cambiar el encapuchado de bolígrafos y su eliminación de los catálogos correspondientes.

La recurrente entiende que con esta decisión no se valora adecuadamente la prueba, y considera que INOXGRUP SCCL ha seguido utilizando la marca. Se remite la parte



apelante a tres actas notariales de 24 de octubre de 2016, 9 de enero de 2017 y 22 de mayo de 2017 sobre el uso de "Globo terráqueo" por parte de la demandada. Rechaza además que sea argumento suficiente alegar que no puede impedirse el cese por haberse entregado los productos que incorporan la marca con anterioridad a la fecha de firmeza de la sentencia, precisando que no existe tampoco prueba del momento en que se distribuyeron tales productos.

También se remite al auto de fecha 28 de septiembre de 2017 del Juzgado de lo Mercantil de Alicante Uno , que en sede de ejecución declaró el incumplimiento por parte de INOXGROUP de la sentencia, por competencia desleal, siendo obligada a la retirada y destrucción de los productos que utilicen el signo "Globo terráqueo".

Se plantea en este motivo de recurso una revisión de la valoración de la /prueba realizada en la instancia, que como es conocido, procede en esta segunda instancia con plenitud absoluta, bajo las reglas o principios de valoración conjunta y conformidad a las reglas de la sana crítica. 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 existen otras pruebas que ponen de manifestó 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.

#### **QUINTO. Costas.**

Dadas las dudas de derecho que suscita la cuestión que es objeto de controversia en el presente recurso, no se imponen las costas causadas en ambas instancias a ninguna de las partes, de conformidad al art. 398 LEC y 394.

#### **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.

La presente sentencia podrá ser susceptible de recurso de casación si concurren los requisitos legales ( art. 469 - 477 - disposición final 16 LEC ), y se



interpondrá, en su caso, ante este Tribunal en el plazo de veinte días a contar desde la notificación de la presente.

Firme esta resolución, devuélvanse los autos al Juzgado de su procedencia, con certificación de la misma.

Pronuncian y firman esta sentencia los indicados Magistrados integrantes de este Tribunal.

#### VOTO PARTICULAR

DISIDENTE QUE FORMULA EL MAGISTRADO LUIS RODRÍGUEZ VEGA.

1. Con el respeto que me merece la opinión mayoritaria que expresa la sentencia, me veo en el deber de expresar mi discrepancia, ya que dicha resolución entra en abierta contradicción con la respuesta que dimos a esta misma cuestión jurídica en el recurso contra el auto de medida cautelares, auto núm.53/2018, de 10 de mayo (Rollo 764/2017 -1ª), al valorar la apariencia de buen derecho.

2. Evidentemente soy perfectamente consciente que en una medida cautelar el tribunal emite un juicio provisional, que no prejuzga el fondo del asunto, por lo que la valoración jurídica del tribunal puede cambiar. Ahora bien ese cambio requiere una explicación que la sentencia no tiene y que, a mi juicio, debe ir más allá de un mero cambio de opinión o de la composición de la sección.

3. Como he dicho al valorar la apariencia de buen derecho de la actora dijimos lo siguiente respecto de los efectos de la acción reivindicatoria:

<< art. 2.2 LM prevé la posibilidad de que un tercero reivindique su propiedad, si el registro se ha efectuado en fraude de sus derechos o violación de sus obligaciones legales o contractuales, imponiendo judicialmente el correspondiente cambio de titularidad, que produce sus efectos desde la fecha del registro (art. 2.3). Por lo tanto, en cuanto a la titularidad de la marca, el Registro solo otorga a su titular un título de legitimación que permite presumir a su favor la propiedad sobre el signo, pero dicha presunción se revierte mediante el ejercicio de la acción reivindicatoria, como ha hecho, en este caso, el actor. Por lo tanto, desde que es firme la sentencia que estima la reivindicatoria, el actor puede ejercitar todos los derechos que le otorga su propiedad, con independencia de los efectos que respecto del tercero de buena fe, que no es el caso, pudiera producir su falta de inscripción.

8. En consecuencia, consideramos que el actor era titular de la marca desde la inscripción del signo, como consecuencia de la sentencia firme de primera instancia, en la que se le reconoce su derecho a su propiedad.

Lo que le legitimaba, desde la fecha de su firmeza, a ejercitar los derechos que el art. 34 LM le reconoce, aun cuando el cambio de la titularidad en el registro fuera posterior.

9. Por lo tanto, el actor puede, conforme el art. 41 LM, ejercitar las acciones planteadas en estas medidas, que incluyen el cese provisional en la actividad posiblemente infractora.

B) La infracción de la marca

10. El auto parte de que la demandada ha venido utilizando la marca reivindicada después de la fecha de la firmeza de la sentencia relevante, pero considera que no ha habido infracción porque su uso estaba amparado por la licencia que no se extingue hasta el cambio de titularidad en el Registro. Tampoco podemos compartir dicha conclusión.

11. El art. 2.3 LM establece que "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". El Registro protege a los terceros. Ahora bien los terceros protegidos, no sólo son aquellos que sean ajenos a la relación jurídica controvertida, sino que además han de haber actuado de buena fe, es decir, sin conocimiento de la ilicitud del proceder de su causahabiente. Pues bien, en este caso, la reivindicación se produce en una reconvencción formulada en un pleito en el que los actores eran el Sr. Segismundo e Inoxgrup. Ello no quiere decir que Inoxgrup no pueda reivindicar la protección del tercero para justificar su uso del signo desde que se inscribió su licencia, puesto que sería hacer un análisis innecesario a los efectos que ahora nos interesan (medidas cautelares), pero lo que es indudable es que desde la fecha de la sentencia, que se dictó en un pleito en el que fue parte, perdió dicha cualidad. Es decir, la actuación de Inoxgrup desde que es firme la sentencia que reconoce como propietario de la marca litigiosa a Inoxcrom Internacional, deja de estar protegida por el registro, sin tener que esperar a que se inscriba el cambio de titular, lo que hace que su licencia no le ampare a partir de aquella fecha.

12. La demandada no niega que continuara usando la marca después de la firmeza de la sentencia que consideraba propietario a Inoxcrom Internacional, lo que mantiene es que, primero, su actuación estaba amparada por su licencia, y, segundo, que comenzó a tomar decisiones para cambiar su marca, como es la de encargar un cambio en el signo utilizado en sus productos. Sin embargo, el dato objetivo es que el día 9 de enero de 2017, por lo tanto, más de seis meses después de la sentencia, la notario que levantó el acta aportada (folio 631) pudo comprobar como dos librerías tenían a la venta diferentes productos de la demandada, con el signo del globo terráqueo. En consecuencia, provisionalmente podemos afirmar que el actor es titular de la marca nacional M'844 y que ésta ha sido infringida por el demandado.>>

4. Es cierto que en dichos fundamentos no analizamos el proceder de buena o mala fe de Inoxgrup, ya que la medida instada era el cese del uso de la marca desde el cambio de titularidad, pero ya apuntábamos: primero, que la reivindicatoria produce efectos del desde la fecha de inscripción del signo, no de la nueva titularidad, es decir, ex tunc y no ex nunca. Segundo, que la licencia solo protegería a Inoxgrup su este tuviera la condiciones de tercero de buena fe.

5. Pues bien, la sentencia prescinde de ambas premisas de la que partimos al resolver las medidas cautelares. La sentencia afirma que:

<<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. En otros términos, para evitar las infracciones que pudiera estar cometiendo el (ilegítimo) titular de la marca le bastaba al actor con haber ejercitado de manera más temprana la acción que le confiere la titularidad registral para evitar la comisión de aquellos hechos, que, solo pasan a ser constitutivos de infracción en virtud del cambio de titularidad registral operado>>.

6. No puedo compartir dicha interpretación del art. 2 LM . En primer lugar como establece 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". Por lo tanto, como regla general, el derecho de propiedad sobre la marca se adquiere mediante el registro. Ahora bien el párrafo segundo, prevé que "cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero (como es el caso), la persona perjudicada podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca, si ejercita la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de registro o en el



plazo de cinco años a contar desde la publicación de éste o desde el momento en que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada (...)" . Si el titular del derecho al registro del signo, como es el caso, puede reivindicar su propiedad su si esta se adquiere con el registro, la fecha a partir de la cual será propietario de la marca será desde la fecha de la solicitud o la inscripción del signo, no desde que su titularidad sea reconocida en sentencia firme. Si la acción reivindicatoria se basa el fraude de los derechos del reivindicante los efectos no pueden ser otros que ex tunc, como sucede con la reivindicación de cualquier derecho de propiedad. No hay que olvidar que, aun con matices, la marca es objeto de derecho de propiedad (Título V, Capítulo IV). No puede compartir la idea que la acción reivindicatoria produzca efectos ex nunc desde el cambio de titularidad, sencillamente no tiene lógica con la finalidad de la norma. Esa interpretación llevaría a la errónea conclusión de que el agente que inscribe la marca a su favor, en fraude de los derechos del legítimo titular que la reivindica, no podría impedir los actos del agente desleal ya que estaría amparado por una inscripción fraudulenta.

7. Tampoco puedo estar de acuerdo con la valoración que hace la sentencia sobre irrelevancia de la buena omala fe del licenciatario:

<<el motivo no puede tener el alcance que le pretende atribuir la parte recurrente, pues como ya se ha dicho, los efectos sobre las licencias del titular registral vencido en la acción reivindicatoria se producen con la sentencia que la estima y su inscripción en la OEPM, sin que la mala fe que pudieran albergar licenciante y licenciatario cuando contrataron entre ambos deba tenerse en cuenta para determinar si existieron actos de infracción por parte de aquellos, pues del tenor literal de la norma, la concurrencia de esta mala fe entendida como conocimiento de la titularidad ajena ( STS 760/2010, de 23 de noviembre ) solo tiene trascendencia, en un momento previo, para valorar si en el caso concreto puede prosperar la acción reivindicatoria ejercitada.

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 presupuesto 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>>

8. En primer lugar, desde una punto de derecho positivo la buena o mala fe del tercero es lógicamente relevante, como establece el art. 46.3 LM , inscrito en el capítulo que se dedica a "la marca como objeto de derecho de propiedad", y que lleva por rúbrica "principios generales", "los actos jurídicos contemplados en el apartado anterior (transmisión, darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de compra, embargos u otras medidas que resulten del procedimiento de ejecución) "sólo podrán oponerse frente a terceros de buena fe una vez inscritos en el Registro de Marcas". Por lo tanto, parece que solo el tercer de buena fe puede beneficiarse de la publicidad registral, como por otra parte es regla general en nuestros derecho.

9. En segundo lugar, una licencia otorgada por quien no puede disponer de los derechos licenciados es nula, y es evidente que la persona que, en fraude de los derechos del titular de la marca, registra la misma a su nombre, no puede válidamente disponer de sus derechos. Igual que quien inscribe a su favor la propiedad de un inmueble en fraude de los derechos de su titular, tampoco puede disponer válidamente de ese derecho inscrito. El contrato por el que se dispone de algo que no es propio es sencillamente nulo por falta de causa. Es cierto que



el derecho, en ciertos casos, y para proteger los derechos del tercero de buena fe, que ha adquirido esos derechos confiando en la publicidad registral y sin conocer los vicios del transmitente, la Ley le mantiene en su posición, por ejemplo, es el caso de tercer adquirente de buena fe ( art. 34 LH ). Pero si el tercero sabía, como es el caso, que el transmitente carecía de título o que su título estaba radicalmente viciado por haberlo adquirido en fraude de los derechos de otro, no puede oponer al titular reivindicado dicho contrato, puesto que dicha licencia es nula de pleno derecho por falta de causa y, por otra parte, su mala fe le impide recabar la protección que la Ley le brinda el derecho al tercero de buena fe.

10. Es cierto que la Ley determina la nulidad automática de las licencias desde que se inscribe el cambio de titular, sin diferenciar entre la buena o mala fe del licenciatario, pero eso no permite deducir que el licenciatario de mala fe pueda oponer una licencia radicalmente nula, ya que, como he dicho, el licenciante carecía de capacidad de disposición sobre una marca que inscribió en fraude de los derechos del actor.

11. Hay que recordar que, de acuerdo con el art. 34.2 LM "el titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada". Lógicamente el consentimiento que impide la infracción ha de ser válido, por lo tanto, todos los actos realizados antes de la acción reivindicatoria y desde la inscripción del signo por Inoxgrup son infractores, lo que, en mi opinión, nos debería haber llevado a estimar íntegramente la demanda.

#### **AVISO LEGAL**

**Para la realización de cualesquiera actos de reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales con finalidad comercial, debe ponerse en contacto con el Centro de Documentación Judicial -CENDOJ-**