



## SENTENCIA ES:APS:2017:586

### ANTECEDENTES DE HECHO:

La actora Vitrinor Vitrificados del Norte S.A.L. (“Vitrinor”) es cotitular de una tercera parte proindivisa de la nuda propiedad de las patentes, marcas (concretamente las marcas nacionales número 1.014.151, 1.014.153 y 1.014.154, la marca comunitaria número 3.187.771 y la marca internacional número 476.731) y los procedimientos industriales de la empresa quebrada Magefesa. Las otras dos terceras partes de la nuda propiedad corresponden a Euskomenaje 1810 S.A. y a la Compañía de Cubiertos S.L. (“LCC”). La demandada Cantra adquirió en subasta pública notarial en abril de 2013 el tercio de Euskomenaje tras la liquidación de la misma acordada en junta universal el 25 de febrero de 2013. La escritura del 19 de abril de 2013 destaca por un lado la reiteración en la constitución de una comunidad proindiviso conforme al art. 400 CC, y la expresa sumisión al régimen del art. 1.522 y 1.524 CC y al derecho de los copropietarios de usar el retracto al enajenarse una parte indivisa a un extraño, a cuyo efecto se requiere al notario para remitir copia autorizada de la escritura a LCC y a Vitrinor. Posteriormente, Cantra adquiere de LCC, el tercer condómino, su tercio indiviso, hechos de los que Vitrinor tiene conocimiento a través de las publicaciones en la OAMI, la OMPI y la OEPM. Ante esta situación, Vitrinor pretende hacer valer su derecho de retracto sobre el 50% del tercer indiviso de la nuda propiedad de las marcas citadas anteriormente que pertenecían a LCC, para lo que le envía a Cantra una serie de documentos en los que reconoce la falta de acuerdo para la adopción de normas de funcionamiento interno del pro indiviso, a la vez que pretende hacer valer su derecho de retracto en base al art. 46.1 LM. Cantra responde a este requerimiento argumentando que no existe tal derecho de retracto al considerar aplicable el art. 1.522 CC y ostentar la adquirente previamente la condición de comunero y no de “extraño”.

La sentencia de primera instancia 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. La parte actora pone en duda esta interpretación jurídica, y por ello acude a una segunda instancia.

### **RESUMEN:**

La Audiencia Provincial analiza el art. 46 LM y concluye que cuando una marca pertenezca por 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.

En cuanto a la cuestión concreta del derecho de retracto contenida en el art. 46.1, la Audiencia Provincial se plantea si se trata de una norma autosuficiente o si, por el contrario, debe ser contemplada con el CC. Esto es importante ya que en el primer caso, debería estarse de manera exclusiva a lo previsto en el art. 46.1 LM, y por lo tanto el actor en este caso tendría el derecho de retracto; mientras que si se sigue el criterio de primera instancia y se entiende que la norma no es autosuficiente, no sería procedente el retracto por haberse producido la cesión a un tercero.

La Audiencia Provincial falla en sentido contrario a la primera instancia, y resuelve que se trata de una norma autosuficiente, aunque, como bien señala la sentencia, la propia figura jurídica del retracto sea la contenida en el artículo 1.521 CC, no por aplicarse el Código Civil de manera supletoria, sino porque es la norma que define a efectos jurídicos esta figura. Esto es relevante ya que el art. 1.521 CC no hace referencia alguna a que sea necesario que la venta se produzca ad extra. Además, la sentencia puntualiza que existe una clara razón 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, a saber, 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, mientras que en sede marcario no existe dicho interés ni riesgo.

### **COMENTARIO:**

La sentencia resulta relevante ya que interpreta la aplicación del art. 46.1 LM sobre el derecho de retracto, y lo hace entendiendo que es una norma autosuficiente.