



SENTENCIA ES:TS:2018:417

ANTECEDENTES DE HECHO:

El 24 de enero de 2011, D. Eladio el registro de la marca comunitaria figurativa “SHOWERGREEN”, que fue concedida y registrada a su nombre el 29 de agosto del mismo año.

D. Ildefonso, quien se califica como legítimo titular extra registral de la citada marca comunitaria, formuló una demanda en la que ejercitó una acción reivindicatoria sobre ella, con fundamento en los arts. 14.2 del Reglamento (CE) Nº 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la Marca Comunitaria (“RMC”) - marca de agente - y 2.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (“LM”) – reivindicación.

La sentencia de primera instancia desestimó dicha pretensión, por dos razones: (i) conforme a la doctrina establecida por el Tribunal de Marcas, en sentencia de 21 de septiembre de 2007 – Autocity – no cabe aplicar a la marca comunitaria el régimen general de reivindicación del artículo 2.2 LM, sino sólo el régimen del art. 18 RMC, relativo a la marca del agente; y (ii) no se dan los presupuestos del artículo 18 RMC para la estimación de la acción ejercitada, dado que el actor no acredita su legitimación activa, al no probar la titularidad de la marca figurativa “SHOWERGREEN”, ni su condición de agente o representante del demandado, sino únicamente la existencia entre las partes de un proyecto de colaboración comercial, posterior a la solicitud del registro, sin que conste que abarcara el territorio de la Unión Europea donde alcanza el efecto del registro que pretende.

Interpuesto recurso de apelación contra dicha sentencia por D. Ildefonso, la Audiencia Provincial lo estimó, pues si bien consideró correcto que no resultaba aplicable al caso el supuesto de la marca del agente del artículo 18 RMC, no apreció lo propio respecto de la aplicación del art. 2.2 LM. En concreto, la Audiencia Provincial afirma que el criterio del propio Tribunal de Marca Comunitaria en que se basaba la sentencia de instancia había sido modificado por su sentencia de 27 de abril de 2012 – Café del Mar – , en la que se constató que el régimen de reivindicación que regula el RMC era muy limitado, al prever



solo el supuesto del agente o representante infiel, por lo que resultaba necesario plantearse la viabilidad de aplicar a la marca comunitaria la acción reivindicatoria general, prevista en el art. 2 LM.

La Audiencia Provincial, en base a tales consideraciones jurídicas, concluye que están acreditados los presupuestos para la estimación de la acción reivindicatoria y declara la titularidad del demandante respecto del registro de la marca "SHOWERGREEN".

D. Eladio formuló recursos de casación e infracción procesal contra dicha sentencia. Para su resolución, el Tribunal Supremo consideró conveniente la formulación de una petición de decisión prejudicial al TJUE, en los siguientes términos: "¿Es compatible con el Derecho de la Unión y en concreto con el RMC, la reivindicación de una marca comunitaria por motivos diferentes a los recogidos en el artículo 18 del mencionado Reglamento, y en particular, conforme a los supuestos previstos en el art. 2.2 de la LM?"

La petición de decisión prejudicial fue resuelta por la STJUE de 23 de noviembre de 2017, C-381-16, que determinó que los artículos 16 y 18 del RMC, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a la aplicación, respecto a una marca de la Unión Europea, de una disposición nacional, en virtud de la cual una persona perjudicada por el registro de una marca solicitada con fraude de sus derechos o con violación de una obligación legal o contractual puede reivindicar la propiedad de dicha marca, siempre y cuando la situación de que se trate no esté comprendida en los supuestos del artículo 18 del RMC.

RESUMEN:

El tribunal analiza en primer lugar el registro extraordinario por infracción procesal y lo desestima, pues considera que incurre en el defecto de confundir la valoración de la prueba documental con la interpretación del contenido documental, siendo el primer aspecto procesal y el segundo sustantivo, y por lo tanto este último propio del recurso de casación.

En cuanto al recurso de casación, por el cauce del art. 477.3 LEC, D. Eladio denuncia la infracción del art. 16 del RMC.

El Tribunal Supremo expone que la cuestión estriba en si dada la asimilación de la marca comunitaria a la nacional que se hace en el art. 16 RMC, cabría el ejercicio de una acción



reivindicatoria sobre una marca comunitaria, no solo cuando se trata del supuesto específico del agente, en los términos del art. 18 RMC, sino también en los demás casos previstos en el art. 2.2 LM.

A continuación afirma que la mencionada duda ha sido despejada por la STJUE de 23 de noviembre de 2017, C-381-16 al establecer que los artículos 16 y 18 del RMC, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a la aplicación, respecto a una marca de la Unión Europea, de una disposición nacional, en virtud de la cual una persona perjudicada por el registro de una marca solicitada con fraude de sus derechos o con violación de una obligación legal o contractual puede reivindicar la propiedad de dicha marca, siempre y cuando la situación de que se trate no esté comprendida en los supuestos del artículo 18 del RMC. Por lo tanto, a la luz de este pronunciamiento del TJUE, ha de considerarse que no ha habido infracción del art. 16 RMC, y, por ello, el recurso de casación debe ser desestimado.

COMENTARIO:

La sentencia resulta muy relevante ya que aplica la doctrina de la STJUE de 23 de noviembre de 2017, C-381-16 al caso de España y aclara que dada la asimilación de la marca comunitaria a la nacional que se hace en el art. 16 RMC, cabría el ejercicio de una acción reivindicatoria sobre una marca comunitaria, no solo cuando se trata del supuesto específico del agente, en los términos del art. 18 RMC, sino también en los demás casos previstos en el art. 2.2 LM.