



SENTENCIA ES:JMB:2018:21

ANTECEDENTES DE HECHO:

La sociedad INOXCROM S.A. (dedicada a la venta, fabricación de bolígrafos, plumas estilográficas y otros objetos de escritorio) era una empresa familiar dirigida por el Sr. Baltasar y su esposa, la Sra. Inmaculada (padres del Sr. Genaro).

Dicha sociedad INOXCROM S.A. era titular de diversas marcas y del citado nombre comercial. La primera marca española fue registrada en el año 1946.

En el año 1964, el Sr. Baltasar constituye la sociedad INOXCROM, S.A. para la explotación de la referida marca y del objeto social y en 1965 registró la denominación social "INOXCROM, S.A." como nombre comercial.

Durante todos los años del desarrollo social, se inscribieron tanto a nombre de la sociedad como de la Sra. Inmaculada diversas marcas. Entre ellas, en 1993, la Sra. Ariadna registró a su nombre la marca nacional, "GLOBO TERRÁQUEO" para la clase 16. Si bien, la titular dejó caducar dicha marca en el año 2003, siendo utilizada a partir de ese momento y de manera efectiva durante al menos 9 años, por la mercantil INOXCROM S.A.

El Juzgado mercantil número 7 de Barcelona tramitó el concurso voluntario de la sociedad INOXCROM S.A. que culminó en la liquidación de la citada sociedad.

Durante el proceso concursal, se planteó como primera fórmula para la realización de los activos, la venta de la unidad productiva quedando dentro del perímetro de la unidad productiva, la cesión de la totalidad de los derechos de marca y demás de propiedad industrial pertenecientes a dicha entidad.

En el proceso participaron varios postores, entre ellos la entidad BLOND EUROPE, S.L. (posteriormente denominada INOXCROM INTERNACIONAL, S.L.U.) y la cooperativa



INOXGRUP SCCL, constituida por ex trabajadores para participar en el proceso de compra de la unidad productiva.

En pleno proceso de venta de unidad productiva, la Sra. Gloria donó a su hijo Genaro la marca "GLOBO TERRÁQUEO", mediante escritura pública de 23 de julio de 2012.

Mediante auto de 13 de septiembre de 2012, se adjudicó la unidad productiva de INOXCROM S.A. a favor de la entidad BLOND EUROPE, S.L., por ser la más beneficiosa para el concurso.

Mediante escritura pública de 21 de septiembre de 2012, los administradores concursales de INOXCROM SA transmitieron a BLOND EUROPE, S.L. los activos propiedad de la concursada como el nombre comercial INOXCROM SA, la marca comunitaria "INOXCROM" y las marcas "INOXCROM HI GEL GRIP" e "INOXCROM SAGA". Es decir, todas aquellas que contenían la denominación "INOXCROM".

El Sr. Genaro había sido accionista de la sociedad INOXCROM, S.A. y además había desarrollado el cargo de apoderado desde el año 1995 al 2008.

Un mes más tarde del auto de adjudicación de la unidad productiva, el Sr. Genaro registró a su nombre la marca "GLOBO TERRÁQUEO" y le concedió a INOXGRUP SCCL una licencia de uso, debidamente inscrita en el registro mercantil.

A partir de ese momento, entre el Sr. Genaro e INOXGRUP SCCL por un lado y la mercantil INOXCROM INTERNACIONAL S.L., se sucedieron un sinnúmero de procedimientos judiciales.

En particular, el juzgado mercantil nº 2 de Barcelona, conoció de la demanda interpuesta por Genaro e INOXGRUP SCCL contra INOXCROM INTERNACIONAL S.L. por presunta infracción marcaria y ésta, a su vez, planteó contra el Sr. Genaro demanda reconventional ejercitando una acción reivindicatoria de la marca "GLOBO TERRÁQUEO" por mala fe en el registro.

Dicha acción reivindicatoria fue estimada en primera instancia mediante sentencia de 16 de febrero de 2015 y confirmada en apelación por la Audiencia Provincial de Barcelona, en



sentencia de 14 de julio de 2016, "extinguiéndose automáticamente todos los contratos y licencias que hubiera podido otorgar e Sr. Genaro (sobre la referida marca)".

Dicha sentencia fue notificada a la parte demandada el 13 de septiembre de 2016, declarándose su firmeza mediante diligencia de ordenación de 27 de septiembre de 2016.

El día 11 de noviembre de 2016, INOXCROM INTERNACIONAL presentó nueva demanda contra INOXGRUP SCCL por infracción de sus derechos marcarios sobre la marca "GLOBO TERRÁQUEO", solicitando de forma acumulada su condena al pago de daños y perjuicios.

RESUMEN:

El Tribunal comienza por analizar la existencia de cosa juzgada entre el presente procedimiento y el tramitado ante el Juzgado de lo Mercantil 2 de Barcelona y concluye que no cabe apreciar cosa juzgada entre ambos procedimientos porque no hay identidad de partes, ni de objeto ni causa de pedir, pues nada tiene que ver una acción reivindicatoria de derechos marcarios con una acción de infracción de marca y petición de indemnización de daños y perjuicios.

Acto seguido, analiza la excepción de falta de legitimación pasiva ad causam, la desestima y reconoce la plena legitimación activa a INOXCROM INTERNACIONAL, pues entiende que si bien es cierto que en el momento de interponer la demanda no se había inscrito todavía el cambio de la titularidad registral de la marca "GLOBO TERRÁQUEO" a favor de INOXCROM INTERNACIONAL, teniendo en cuenta que en esa fecha la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 14 de julio de 2016 ya era firme, hay que reconocerle a INOXCROM INTERNACIONAL plena legitimidad activa para interponer las acciones civiles y penales que tuviera por conveniente para la defensa y protección de su marca.

En cuanto a la acción de infracción marcaria del artículo 40 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas ("LM"), el tribunal entiende que en el caso de la acción de nulidad de la marca por registro de mala fe (art. 51.1.b) de la LM, no hay duda alguna de que esa sentencia produce efectos retroactivos porque así lo dispone expresamente el art. 54.1 LM. Sin embargo, en la medida en que en la acción reivindicatoria del art. 2.2 LM no se contempla un efecto similar, el tribunal considera que la sentencia no produce tales efectos

ex tunc sino solo ex nunc, no pudiendo aplicarse el art. 54 LM ni siquiera por analogía al art. 2.2 y 3 LM, al estar ante acciones diferentes y con efectos distintos.

A continuación añade que la razón por la que la ley marcaría no reconoce a la acción reivindicatoria tales efectos retroactivos es que esa sentencia declarativa es el título de dominio a partir del cual, una persona que no consta como titular de la marca en el registro, adquiere la misma de forma derivativa, subrogándose a partir de ese momento en los derechos y obligaciones del anterior titular registral. Por esta razón, el verdadero titular de la marca sólo puede ejercitar de forma acumulada a la acción reivindicatoria, una acción de cesación frente al anterior titular registral o licenciatarios prohibiéndoles continuar en el futuro usando su marca, pero no una acción de infracción marcaría por actos anteriores al carecer de justo título para ello. Por ello, no es sino a partir del momento en que esa sentencia deviene firme que el verdadero titular de la marca podrá accionar el art. 40 y ss. LM para impedir aquellos actos que se produjeran a partir de ese momento, tendentes a perturbarle en su legítimo derecho de exclusiva.

De este modo, concluye que en la medida en que la sentencia de la AP de Barcelona devino firme el día 27/9/2016, INOXCROM INTERNACIONAL solo puede ejercitar la acción de infracción de sus derechos marcarios sobre la marca “GLOBO TERRÁQUEO” por actos realizados por INOXGRUP SCCL a partir de esa fecha, no por los actos anteriores, al estar legitimada la misma por el contrato de licencia otorgado por el anterior titular, no habiendo ejercitado la actora ninguna acción de nulidad del referido contrato de licencia por registro de mala fe.

Por tanto, el tribunal concluye si no hay infracción, no hay daño y la acción debe ser desestimada.

Por último, el tribunal plantea si sería admisible acumular a una acción reivindicatoria de derechos marcarios, una acción de daños y perjuicios contra el anterior titular registral de la marca que actuó de mala fe e incluso, contra los licenciatarios y terceros de acreditarse que actuaron también de mala fe y en connivencia con el transmitente, aplicando por analogía el art. 54.2 LM que sí lo permite en la acción de nulidad del registro de una marca por mala fe del titular.



No obstante, el tribunal señala que estaríamos ante una acción de daños y perjuicios, de naturaleza indemnizatoria, autónoma e independiente de la acción de daños y perjuicios del art. 43 LM derivada de la infracción de los derechos marcarios, más próxima a la acción resarcitoria del art. 1902 del Código Civil ("CC") o a la del art. 1478 CC. Si bien, en la medida en que no ha sido ésta la acción ejercitada en la demanda sino la del art. 43 LM, no procede entrar en su análisis por un principio de congruencia y de justicia rogada.

COMENTARIO:

La sentencia resulta relevante ya que aclara cualquier duda que pudiese existir en cuanto a la posible retroactividad de la acción reivindicatoria y afirma claramente que mientras la acción de nulidad despliega efectos ex nunc, los efectos de la acción de infracción son ex nunc, pues el fundamento jurídico de ambas acciones es distinto.

Por otro lado, aclara que es posible acumular a una acción reivindicatoria de derechos marcarios, una acción de daños y perjuicios contra el anterior titular registral de la marca que actuó de mala fe e incluso, contra los licenciarios y terceros de acreditarse que actuaron también de mala fe. Ahora bien, tales acciones no se encontrarían comprendidas en la acción de daños y perjuicios del artículo 43 de la LM, sino que deberían ser ejercitadas de forma separada, con fundamento en los artículos 1902 o 1478 CC.