



SENTENCIA ES: APB:2019:3169

ANTECEDENTES DE HECHO:

Inoxcrom S.A. ("Inoxcrom") 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, 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 Dña. Serafina desde el año 1993, registro que caducó el 27 de noviembre de 2003, pese a lo cual Inoxcrom continuó utilizándola en diversos catálogos.

Durante el proceso de transmisión de la unidad productiva de Inoxcrom, Dña. Serafina procedió por su parte a vender a su hijo Marino la marca "GLOBO TERRÁQUEO".

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 ("Inoxgrup").

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 2013.

A partir de estos hechos se han venido sucediendo diversos enfrentamientos judiciales entre Lucas e Inoxgrup por una parte, e Inoxcrom Internacional por otra, como lo fue la demanda interpuesta por los primeros ante el Juzgado de lo Mercantil 2 de Barcelona por presunta infracción marcaría, en la que mediante reconvencción se planteó por Inoxcrom

Internacional una acción reivindicatoria de la marca "GLOBO TERRÁQUEO", por mala fe en su registro, que fue estimada en primera instancia y confirmada por sentencia firme de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 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.

En dicho procedimiento, se dictó auto de 18 de enero de 2017 por el que se acordaba (i) 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"; (ii) 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, hasta la resolución del juicio, de todas las unidades de producto; (iii) retirar de su página web (inoxcrom.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"; y (iv) 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.

La sentencia de instancia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº9 de Barcelona el 12 de enero de 2018 desestima las alegaciones de cosa juzgada respecto del anterior procedimiento seguido ante el Juzgado de lo Mercantil 2 de Barcelona, y también rechaza la falta de legitimación activa que se imputa a Inoxcrom por no acreditar que en el momento de interponer la demanda se hubiera efectuado el cambio de titularidad registral de la marca "GLOBO TERRÁQUEO".

Por otro lado, 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.

Inoxcrom 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, no pudiendo ampararse en una licencia concedida por un titular aparente.

Inoxgrup se opone alegando la inexistencia de una doble opción para la defensa de la marca sino dos vías (nulidad o acción reivindicatoria) con efectos distintos en cada caso y rechaza la existencia de actos infractores por su parte.

RESUMEN:

La Audiencia Provincial de Barcelona (sección 15ª) comienza afirmando que la primera cuestión 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.

Como ya ha matizado la doctrina y la jurisprudencia, frente a la tajante redacción del 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 ", 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, pues el artículo 2.2 LM contempla una de las posibles formas de adquirir el derecho de marca.

Sin embargo, precisa 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 posibilitando 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 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 se presenta como excepción al principio general de "titularidad registral" que rige en esta materia.

Sin embargo, la cuestión relevante en este recurso 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, pero 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, de la LM.

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 anteriores. Con ello, la Audiencia Provincial confirma el criterio de la sentencia recurrida.

Inoxcrom en su argumentación alude al hecho de que el licenciataria de la marca (Inoxgrup SCCL) actuó con mala fe, ya que Inoxgrup, 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.

Sin embargo, la Audiencia Provincial señala que el artículo 2.3 la LM es claro en relación a los efectos de la acción reivindicatoria sobre las licencias otorgadas por el titular registral a terceros "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."

La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) matiza que 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, 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. Al contrario, no cabe más que concluir que los actos anteriores estaban amparados por el contrato de licencia vigente y por ello no podían constituir comportamientos infractores.

La Audiencia Provincial considera que 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 LM, en determinados supuestos, y en ninguno de ellos aparece como presupuesto para apreciar la infracción marcaria. Asimismo, precisa que 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 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.

En cuanto a los usos infractores posteriores a la sentencia estimatoria de la acción reivindicatoria de la marca, la Audiencia Provincial considera que 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. Sin embargo, la Audiencia Provincial señala que Inoxgrup acredita haber cursado instrucciones a sus proveedores y comerciales para que se dejaran 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.

Por todo ello, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) desestima el recurso de apelación. Sin embargo, dadas las dudas de derecho que suscita la cuestión, no se imponen las costas causadas en ambas instancias a ninguna de las partes, de conformidad al art. 398 y 394 LEC.

COMENTARIO:

La sentencia resulta relevante, ya que analiza de manera exhaustiva la diferente naturaleza y efectos de la acción reivindicatoria y de la acción de nulidad. Asimismo, precisa que pese a lo dispuesto en el artículo 2.3 de la LM, la mala fe no incide en los efectos que tienen lugar tras la estimación de la acción reivindicatoria de la marca.