

TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Civil

Presidente Excmo. Sr. D. Juan Antonio Xiol Ríos

SENTENCIA

Sentencia N°: 760/2010

Fecha Sentencia: 23/11/2010

CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL

Recurso N°: 1296/2007

Fallo/Acuerdo: Sentencia Desestimando

Votación y Fallo: 03/11/2010

Ponente Excmo. Sr. D.: José Ramón Ferrándiz Gabriel

Procedencia: Audiencia Provincial de Valencia

Secretaría de Sala: Ilmo. Sr. D. José María Llorente García

Escrito por: PBM

Nota:

**Marcas. Nulidad de la marca cuyo registro se solicita de mala fe.
Art. 51.1.b) de la Ley 17/2.001.**

CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL Num.: 1296/2007
Ponente Excmo. Sr. D.: José Ramón Ferrándiz Gabriel
Votación y Fallo: 03/11/2010
Secretaría de Sala: Ilmo. Sr. D. José María Llorente García

TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Civil

SENTENCIA N°: 760/2010

Excmos. Sres.:

D. Juan Antonio Xiol Ríos
D. Jesús Corbal Fernández
D. José Ramón Ferrándiz Gabriel
D. Antonio Salas Carceller

En la Villa de Madrid, a veintitrés de Noviembre de dos mil diez.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, el recurso de casación interpuesto por Matarile, SL, representada por el Procurador de los Tribunales don Enrique Miñana Sendra, contra la Sentencia dictada el veintitrés de abril de dos mil siete, por la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Valencia, que resolvió el recurso de apelación interpuesto, en su día, contra la Sentencia que había pronunciado el Juzgado de Primera Instancia número Veinte de Valencia. Ante esta Sala compareció la Procurador de los Tribunales doña Raquel Rujas Martín, en nombre y representación de Matarile, SL, en concepto de recurrente. Es parte recurrida el Ayuntamiento de Villarrobledo, representado por el Procurador de los Tribunales don Manuel Infante Sánchez.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Por medio de escrito registrado por el Juzgado Decano de Valencia el quince de julio de dos mil cuatro, la Procurador de los Tribunales doña María Rosario Asins Hernandis interpuso, en representación del Ayuntamiento de Villarrobledo, demanda de juicio ordinario, contra Matarile, SL.

En el escrito de demanda alegó la representación de la entidad demandante, en síntesis, que, desde el año mil novecientos noventa y seis, la misma organizaba en su término municipal un festival de música rock denominado, desde la primera edición, “*Viña Rock*”. Que el referido nombre fue elegido por el propio Ayuntamiento, dada la vinculación de Villarrobledo con el viñedo y la actividad vinícola. Que, consiguientemente, la autoría tanto de la idea del festival como de su nombre, correspondía al Ayuntamiento actor. Que en la primera edición fue el Ayuntamiento de Villarrobledo quien contrató directamente a los grupos musicales que iban a actuar en el festival. Que la demandada Matarile, SL era la representante de alguno de los grupos musicales contratados, por lo que tuvo pleno conocimiento, desde el primer año del festival, que quien lo había ideado y organizado había sido el Ayuntamiento de Villarrobledo. Que el festival se había celebrado todos los años, desde aquella primera ocasión, si bien, a partir de mil novecientos noventa y siete, la encargada de contratar las distintas actuaciones musicales fue la demandada, por virtud del correspondiente contrato administrativo de prestación de servicios celebrado con ella. Que el festival había adquirido una gran difusión en los medios específicos y generales, en toda España.

Añadió que Matarile, SL, con evidente mala fe, había solicitado y le había sido concedido, a su nombre, el veinte de agosto de mil novecientos noventa y ocho, el registro como marca de las palabras “*Viña Rock*”. Que ese acto, realizado sin el consentimiento del Ayuntamiento de Villarrobledo constituía una ilícita apropiación, efectuada de mala fe. Que, cuando tuvo el Ayuntamiento conocimiento del referido registro, en julio del año dos mil tres, requirió a la demandada para que cesara en el uso del signo y procediera a su cancelación registral. Que en el año dos mil cuatro, el Ayuntamiento convocó un nuevo concurso para adjudicar la celebración del festival, al que concurrió la demandada, haciendo gala de un acto propio al aceptar las bases del concurso.

Con esos antecedentes, alegó que ejercitaba la acción de nulidad del registro, con base en el artículo 51.1.b) de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre, de

marcas; y, de entenderse aplicable la Ley 32/88, de 10 de noviembre, la acción de nulidad prevista en el artículo 3.2 de la misma. Subsidiariamente, ejercitó la acción reivindicatoria del artículo 2.2 de la primera Ley citada o, en su caso, la del artículo 3.3 de la Ley 32/88.

En el suplico de la demanda interesó la representación del Ayuntamiento de Villarrobledo una sentencia *“por la que: 1º) Se declare la nulidad de la inscripción de la marca <Viña Rock> efectuada a favor de la demandada, ordenando la correspondiente cancelación de dicha inscripción del Registro de Marcas y su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.- 2º. Subsidiariamente, estimando la acción reivindicatoria asimismo ejercitada, declare la titularidad de mi mandante sobre la marca <Viña Rock.>. 3º. Y en ambos casos, condene a la demandada a estar y pasar por dichas declaraciones, así como a abstenerse -o cesar- de realizar cualquier acto de utilización de la marca <Viña Rock> sin el previo consentimiento de mi mandante.- Con lo demás que en Derecho proceda”*.

SEGUNDO. La demanda fue repartida al Juzgado de Primera Instancia número Veinte de Valencia, que, tras oír a la actora y al Fiscal sobre su competencia, la admitió a trámite conforme a las reglas del juicio ordinario, con el número 700/04.

La sociedad demandada fue emplazada y se personó en las actuaciones, representada por el Procurador de los Tribunales don Enrique Miñana Sendra, el cual, en ejercicio de tal representación, contestó la demanda.

En el referido escrito alegó, en síntesis, que la demandante carecía de la necesaria capacidad para accionar como lo había hecho. Además, opuso la excepción sustantiva de prescripción extintiva de la acción que el Ayuntamiento de Villarrobledo había ejercitado en la demanda, por haber vencido los cinco años desde la publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de la concesión de la marca. Y negó que el nombre hubiera sido ideado por el Ayuntamiento demandante.

En el suplico del escrito de contestación la representación de Matarile, SL interesó una sentencia por la que, *“a) acogíendose la excepción de falta de integración de la capacidad para ser parte ante la inexistencia de acuerdo adoptado de forma solemne para proceder judicialmente contra mi mandante, se archive la demanda y el proceso que nos ocupa.- b) Si no se acogiera dicha excepción, igualmente dicte sentencia declarando que ambas acciones han*

prescrito al haberse presentado la demanda fuera del plazo de cinco años que habilita la ley.- c) De entrarse en el fondo del asunto, se desestime igualmente la demanda al no concurrir causa alguna de nulidad ni de forma alternativa, proceder la reivindicación del signo distintivo que nos ocupa.- d) Todo ello con condena en costas a la parte actora”.

TERCERO. Decidida previamente la excepción sobre la capacidad de la entidad demandante y celebrados los actos de audiencia previa y del juicio, practicada la prueba que, propuesta, había sido admitida, el Juzgado de Primera Instancia número Veinte de Valencia, tras decidir acudir a diligencias finales, dictó sentencia con fecha diez de julio de dos mil seis, con la siguiente parte dispositiva: *“Fallo. Que desestimando la demanda formulada por la Procuradora doña María Rosario Hernandis en nombre y representación de el Ayuntamiento de Villarrobledo contra la mercantil Matarile, SL sobre acción de nulidad de la marca Viña Rock y consiguiente cancelación de inscripción registral y sobre subsidiaria acción reivindicatoria, debe denegar y deniego la declaración de nulidad del registro de la marca Viña Rock efectuado a favor de Matarile, SL sin que quepa pues ordenar la correspondiente cancelación de dicha inscripción en el Registro de Marcas, denegando igualmente la declaración de titularidad del Ayuntamiento de Villarrobledo sobre la marca Viña Rock y absolviendo a la demandada de todas las pretensiones que se contienen en la demanda. Se imponen las costas a la parte demandante”.*

CUARTO. La sentencia de diez de julio de dos mil seis del Juzgado de Primera Instancia número Veinte de Valencia fue recurrida en apelación por el Ayuntamiento de Villarrobledo.

Cumplidos los trámites, las actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial de Valencia, en la que se repartieron a la Sección Novena de la misma, que tramitó el recurso y dictó sentencia con fecha veintitrés de abril de dos mil siete, con la siguiente parte dispositiva: *“Fallo. Se estima el recurso de apelación interpuesto por Excmo. Ayuntamiento de Villarrobledo contra la sentencia dictada el diez de julio de dos mil seis por el Juzgado de Primera Instancia número Veinte de Valencia, en autos de juicio ordinario 700/04, que se revoca íntegramente y, en su lugar, acogiendo la demanda interpuesta por la corporación municipal recurrente contra Matarile, SL, se declara la nulidad absoluta de la marca <Viña Rock> inscrita por la demandada como denominativa*

número M 2149469, ordenando su cancelación, así como la publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, condenando a la demandada a estar por dicha declaración y abstenerse o cesar en su utilización sin el consentimiento de la demandante. Todo ello con imposición a la demanda de las costas de primera instancia, y sin expresa imposición de las de esta alzada”.

QUINTO. La representación de Matarile, SL interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación contra la sentencia dictada el veintitrés de abril de dos mil siete por la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Valencia.

Dicho Tribunal, por providencia de quince de junio de dos mil siete, mandó elevar las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, que, por auto de doce de mayo de dos mil nueve, decidió: “1º) *No admitir el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por la representación de Matarile, SL contra la sentencia dictada con fecha veintitrés de abril de dos mil siete por la Audiencia Provincial de Valencia – Sección Novena - en el rollo de apelación número 112/2007, dimanante de los autos de juicio ordinario número 700/2004 del Juzgado de Primera Instancia número Veinte de Valencia.* 2º) *Admitir el recurso de casación interpuesto por la citada representación procesal.* 3º) *Y entréguese copia del escrito de interposición del recurso de casación formalizado, con sus documentos adjuntos, a la parte recurrida personada en esta Sala para que formalice su oposición por escrito en el plazo de veinte días, durante los cuales estarán de manifiesto las actuaciones en la Secretaría”.*

SEXTO. El recurso de casación interpuesto por Matarile, SL, único admitido a la misma, se compone de cuatro motivos, en los que la recurrente, con apoyo en los apartados dos, ordinal tercero, y tres de la Ley de Enjuiciamiento Civil, denuncia.

PRIMERO. La infracción del artículo 5, apartado uno, letra b), de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre, de marcas.

SEGUNDO. La infracción del artículo 5, apartado uno, letra b), de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre, de marcas, en relación con el “*cuerpo normativo de derecho público que a continuación se dirá y que debemos poner en relación con una inactividad de una administración pública que está obligada a actuar*”.

TERCERO. La infracción del artículo 8 de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre, de marcas.

CUARTO. La infracción de normas legales de derecho público y, en concreto, de los artículos 5, 68 y 79 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local; 53, 55 y 62 de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común; 149 del Real Decreto 2568/1.986, de 28 de noviembre, reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales; 10, 17, 24, 32 y 35 del Real Decreto 1.372/1.986, de 13 de junio, reglamento de bienes de las entidades locales.

SÉPTIMO. Evacuado el traslado conferido al respecto, el Procurador don Manuel Infante Sánchez, en nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento de Villarrobledo impugnó el recurso, solicitando se declarase no haber lugar al mismo.

OCTAVO. No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló como día para votación y fallo del recurso el día tres de noviembre de dos mil diez, en que el acto tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. **JOSÉ RAMÓN FERRÁNDIZ GABRIEL**,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. El Tribunal de apelación aplicó el artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre, y declaró la nulidad de la marca española denominativa “*Viña Rock*”, que había sido registrada, con el número 2.149.469, a nombre de la sociedad demandada, Matarile, SL, para distinguir servicios de la clase 41 – conciertos, actividades culturales y de esparcimiento -.

Como resulta del precepto aplicado, la causa de la nulidad del registro de la marca litigiosa consistió en haber formulado Matarile, SL su solicitud de mala fe.

Los hechos declarados probados por la Audiencia Provincial como base de la referida calificación, son los siguientes: (1º) aunque fueron unos jóvenes músicos de Villarrobledo los que propusieron al Ayuntamiento la idea de celebrar anualmente un festival de música moderna en el término municipal, así como

varias denominaciones para designarlo, fue el ente destinatario de tales propuestas el que dio forma a la idea, dotó a su realización de la infraestructura necesaria, consiguió la financiación precisa y decidió, finalmente, denominar al festival “*Viña Rock*”; (2º) con mayor precisión, de ese signo fue el Ayuntamiento el creador y quien lo utilizó desde la primera celebración del festival musical; y (3º) Matarile, SL, que había entrado en relación contractual con el Ayuntamiento de Villarrobledo para la organización de los festivales, conocía que el creador de ellos y de su denominación era dicha corporación, de modo que, con el registro de marca para identificar servicios de esparcimiento, se quiso aprovechar de la inactividad de quien ostentaba el mejor derecho sobre la misma.

Contra la sentencia de segundo grado interpuso la sociedad demandada recursos extraordinario por infracción procesal y de casación, de los cuales sólo el último ha sido admitido.

SEGUNDO. El artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2.001 constituye una novedad en nuestro derecho, tomada de la norma - de naturaleza facultativa - que contiene el apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 89/104/CEE.

Según ambos preceptos, la mala fe del solicitante del registro de una marca constituye causa de nulidad de éste.

La mala fe a que se refiere la norma española se entiende no en sentido psicológico, como mero conocimiento de una determinada situación jurídica, sino en el sentido ético u objetivo de modelo o estándar de comportamiento admisible socialmente en las circunstancias concurrentes.

En el primero de los motivos de su recurso de casación, Matarile, SL denuncia la infracción del artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre, de marcas. Sin embargo, basa la impugnación en que, no se había acreditado que la marca “*Viña Rock*” perteneciera al Ayuntamiento de Villarrobledo y, en todo caso, que ella conociera esa titularidad.

TERCERO. Uno de los casos típicos de mala fe a los que pretende dar respuesta la norma que en el motivo se dice mal aplicada es el que la sentencia recurrida declara probado.

Matarile, SA, que estaba vinculada al Ayuntamiento por una o varias relaciones contractuales de servicios, a los fines de la realización anual de los festivales denominados “*Viña Rock*”, creados, organizados y financiados por

dicha corporación, decidió apropiarse de ese nombre para obtener, convirtiéndolo en marca registrada de servicios, un derecho de exclusiva sobre su uso.

La Audiencia Provincial declaró que era de mala fe el registro de la marca *“a sabiendas de que la titularidad de la misma no pertenece a quien de tal modo actúa, lo que, indudablemente, debe predicarse en todos aquellos casos en que el registro lo efectúa quien, previamente, ha mantenido una relación contractual del tipo que fuere con quien ostenta, realmente, la titularidad de la marca o la estaba usando previamente en el mercado o en las relaciones comerciales, como propia”*.

Según se expuso, como argumento para que la causa de nulidad absoluta no se aplique a su caso, la recurrente afirma que no se había probado en el proceso que el Ayuntamiento de Villarrobledo fuera el titular del signo y, menos, que ella lo conociera.

Para considerar bien aplicada la causa de nulidad no es necesario determinar si *“Viña Rock”* era, antes de su registro, una marca notoriamente conocida en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París – a los fines del artículo 34, apartado 5, de la Ley 17/2.001 –. Basta con que conste que el Ayuntamiento de Villarrobledo la utilizaba legítimamente, como su creador, para designar servicios del tipo de aquellos para los que obtuvo el registro la recurrente, así como que ésta no tenía ningún derecho a ella.

Centrada la cuestión – que se reproduce en los siguientes motivos – hay que añadir que en éste incurre Matarile, SL en una verdadera petición de principio, por cuanto deriva consecuencias jurídicas de una premisa fáctica – el Ayuntamiento de Villarrobledo no tenía antes del registro derecho alguno al signo registrado y ella, en todo caso, lo desconocía - que es contraria a la declarada probada en la sentencia de apelación, según la que, como se expuso al principio, *“ha quedado demostrado que la parte demandante conocía que el creador del festival y de su denominación fue el Ayuntamiento”*.

El motivo se desestima.

CUARTO. En el motivo segundo de su recurso de casación, la sociedad demandada vuelve a señalar como norma infringida la del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2.001. Además, se refiere la recurrente, como normas también infringidas, a las integradas en *“el cuerpo normativo de derecho público que a continuación se dirá”*. Por último, tal indeterminado conjunto de normas lo pone en relación con el artículo 8 de la Ley 17/2.001.

El motivo, deficientemente formulado, debe ser desestimado.

Sobre la infracción del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2.001 – afirmada con argumentos iguales a los ya examinados – nos remitimos a lo expuesto para dar respuesta al primer motivo.

Las normas administrativas supuestamente infringidas por la sentencia de apelación no puede saberse cuáles son. Y la indicación de que serán identificadas “*a continuación*”, sólo se cumple en el cuerpo de otro motivo, el cuarto.

Finalmente, la mención del artículo 8 de la Ley 17/2.001 carece de justificación, ya que no se trata de hacer valer una prohibición relativa y, además, como se expuso, la nulidad del registro por mala fe de la solicitante no depende – a diferencia de lo que sucedía en el supuesto del artículo 3, apartado 2, de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre - de que la marca sea notoria.

QUINTO. En el motivo tercero denuncia la recurrente, de nuevo, la infracción del artículo 8 de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre, de marcas, puesto en relación con los artículos 6, apartado 2, letra d), de la misma Ley y 6 bis del Convenio de la Unión de París.

Alega que, para proteger una marca con mera existencia extraregstral es necesario que quien reclame la protección demuestre su titularidad y que el signo es notoriamente conocido en el sentido del artículo 6 bis del referido Convenio.

Reitera que el Ayuntamiento de Villarrobledo no había probado su condición de autor de la denominación “*Viña Rock*” ni su utilización con anterioridad al registro litigioso y tampoco la concurrencia de la notoriedad de la marca, en el sentido antes expuesto.

El motivo se desestima.

La situación extraregstral a la que, indirectamente, da protección el artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2.001 no tiene porque tener la sustantividad de un propio derecho de exclusiva, ni siquiera en el sentido que acoge el artículo 34, apartado 5, de aquella Ley, como ya expusimos.

Antes bien, en el caso enjuiciado, era suficiente con que el Ayuntamiento de Villarrobledo fuera el creador del signo y lo poseyera desde el primer festival en concepto de titular. Lo que declaró probado la Audiencia Provincial e insiste en negar la recurrente, haciendo supuesto de la cuestión.

SEXO. En el último de los motivos del recurso, Matarile, SL señala como infringidos los artículos 5, 68 y 79 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local; 53, 55 y 62 de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común; 149 del Real Decreto 2568/1.986, de 28 de noviembre, por el que se aprobó el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales; 10, 17, 24, 32 y 35 del Real Decreto 1.372/1.986, de 13 de junio, por el que se aprobó el reglamento de bienes de las entidades locales.

Alega, en síntesis, que dichas normas exigían que el Ayuntamiento de Villarrobledo cumpliera una serie de trámites para convertirse en titular del derecho sobre la marca “*Viña Rock*”. Así como que los había omitido.

El motivo se desestima, pues, además de la falta de idoneidad de las normas administrativas para fundar el recurso de casación – sentencias de 30 de enero y 29 de junio de 2.009 y 8 de abril de 2.010 -, la omisión que se atribuye a la entidad actora de los trámites a que se refiere la recurrente, no impide que se otorgue a quien así se comportó la protección indirecta que ofrece el artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2.001, al establecer que el registro obtenido por la recurrente es nulo por haberlo interesado de mala fe. En efecto, “*la falta de actuación o de celeridad del titular real de la denominación*”, a que se refiere la sentencia recurrida, no equivalía a renuncia ni convirtió el signo usado en “*res nullius*”.

SÉPTIMO. Las costas del recurso que desestimamos quedan a cargo de la recurrente, en aplicación del artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español y su Constitución.

F A L L A M O S

Declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por Matarile, SL, contra la sentencia dictada, con fecha veintitrés de abril de dos mil siete por la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Valencia, con imposición de las costas a la recurrente.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-**Juan Antonio Xiol Ríos.-Jesús Corbal Fernández.-José Ramón Ferrándiz Gabriel.-Antonio Salas Carceller.-Rubricado.** PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. **José Ramón Ferrándiz Gabriel**, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.