

Nº de Recurso: 521/2015. **ROJ:** SAP M 14034/2017
Nº de Resolución: 439/2017
Tribunal: Audiencia Provincial de Madrid. Sección 28
Juez Ponente: Ángel Galgo Peco

Audiencia Provincial Civil de Madrid
Sección Vigésimoctava

Audiencia Provincial Civil de Madrid

Sección Vigésimoctava

C/ Gral. Martínez Campos, 27 , Planta 1 - 28010

Tfno.: 914931988

N.I.G.: 28.079.00.2-2015/0208726

Recurso de Apelación 521/2015

Materia: Marcas

Órgano judicial de procedencia: Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid

Autos de origen: Juicio ordinario 616/2010

Apelante: D. Pablo , D. Victorio

Procurador/a: D. José Antonio Sandín Fernández

Letrado/a: D. Jean Marcel Deville Málaga

Apelado: CLARKE MODET Y COMPAÑÍA, S.L.

Procurador/a: D^a María Isabel Campillo García

Letrado/a: D. Juan José Marín López

SENTENCIA nº 439/2017

En Madrid, a 2 de octubre de 2017.

En nombre de S.M. el Rey, la Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados D. Ángel Galgo Peco, D. Alberto Arribas Hernández y D. Pedro María Gómez Sánchez, ha visto en grado de apelación, bajo el nº de rollo 521/2015, el recurso interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid en los autos de juicio ordinario 616/2010.

Las partes han actuado representadas y con la asistencia de los profesionales identificados en el encabezamiento de la presente resolución.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 20 de septiembre de 2010, la procuradora D^a Celia López Ariza, actuando en nombre y representación de D. Pablo y D. Victorio , presentó demanda contra CLARKE, MODET Y COMPAÑÍA, S.L, en la que, tras alegar los hechos y fundamentos jurídicos que estimaban conducentes a su derecho, terminaba solicitando que " se condene a la entidad demandada a abonar (sic) a los demandados:

a) *Nulidad de pleno Derecho de la marca figurativa inscrita por la demanda (sic) ante la Oficina Española de Patentes (sic) , e inscripción de la misma a nombre de los demandantes y a costa de la entidad demandada.*

b) *El importe resultante de considerar el 10% de la facturación total de la mercantil demandada durante el periodo comprendido entre el año 1993 y hasta el año 2005 inclusive.*

c) *A suspender cualquier tipo de uso o explotación comercial o publicitaria de la obra artística y marca comercial de mérito, tanto internamente como a nivel nacional o internacional por parte de la demandada.*

d) *Que la demanda (sic) proceda a transferir a favor de mis representados cualquier registro, inscripción o permiso oficial que la demandada haya efectuado, en la Comunidad Europea o en cualquier otro país, en el que se incluya la obra y marca comercial de mis representados o cualquiera otra que la imite, deforme, mutile o adicione de otros elementos, renunciado a cualquier derecho que por el uso no autorizado de la misma haya efectuado la demandada y a su costa realizar la inscripción correspondiente ante las autoridades competentes de cada país u organismo.*

e) *El importe de QUINIENTOS MIL EUROS (500.000 €) en concepto de daños morales.*

f) *Efectuar a costa de la demandada la publicación en los directorios mencionados en el Hecho Noveno de un reconocimiento público de la autoría y propiedad exclusiva de mis representados sobre su obra artística y marca comercial CM.*

g) *Se condene a la demandada a publicar a su costa la totalidad de la sentencia estimatoria de las pretensiones de la actora en al menos dos diarios de tirada nacional conforme al artículo 138 LPI .*

Todo ello con la imposición de las costas del pleito a la parte demandante" .

SEGUNDO.- Seguido el juicio por sus trámites, con fecha 9 de enero de 2014 se dictó sentencia con el siguiente fallo: "Que debo estimar y ESTIMO PARCIALMENTE la demanda, y en su virtud dictar los siguientes pronunciamientos:

Primero.- Declarar la nulidad de las marcas nacionales números 1.695.012, 1.695.013 y 1.695.014 (sic) en todas sus clases.

Segundo.- Condenar a Clarke, Modet y Compañía, S.L. a publicar el siguiente texto: "Por sentencia del Juzgado mercantil nº 3 de Madrid de 9.1.2014 se ha reconocido en España la autoría de D. Pablo y de D. Victorio sobre el monograma "CM" registrado en el Instituto del Derecho de Autor de México, declarándose en consecuencia la nulidad de las marcas españolas números 1.695.012, 1.695.013 y 1.695.014 (sic) registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas a nombre de Clarke, Modet y Compañía, S.L." en dos diarios de los de mayor difusión en España, con letra de tamaño 10 o superior.

Tercero.- Absolver a Clarke, Modet y Compañía, S.L. de los demás pedimentos deducidos en su contra".

TERCERO.- Notificada la sentencia a las partes, la demandante interpuso recurso de apelación, que fue admitido. Al efectuarse el oportuno traslado, la demandada formuló impugnación. El correspondiente rollo ante esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase.

La deliberación, votación y fallo del asunto se realizó con fecha 14 de septiembre de 2017.

Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Ángel Galgo Peco, que expresa el parecer del tribunal.

CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. IDENTIFICACIÓN DE LAS CUESTIONES QUE HAN DE SER REVISADAS POR EL TRIBUNAL AD QUEM

1.- La presente litis tiene su origen en la demanda promovida por D. Pablo y D. Victorio contra CLARKE, MODET Y COMPAÑÍA, S.L, (en lo sucesivo, "CLARKE ESPAÑA") en ejercicio de acciones de propiedad intelectual y marcarias, con fundamento en los derechos de autoría sobre la obra de dibujo identificada en las actuaciones. Los pronunciamientos que se solicitaban son los indicados en los antecedentes de hecho de la presente resolución.

2.- El juez a quo dictó sentencia parcialmente estimatoria en los términos que igualmente quedaron recogidos en precedentes líneas. Consideramos necesario, a efectos de delimitar el ámbito al que debe extenderse nuestra tarea revisora, aclarar el alcance de los pronunciamientos contenidos en el fallo de la sentencia recurrida en relación con las pretensiones de los promotores del expediente subsistentes al cabo del trámite de primera instancia.

3.- En tal sentido, es de observar que la sentencia impugnada acoge los siguientes pedimentos:

3.1.- Nulidad de las marcas nacionales 1795012, 1795013 y 1795014 registradas a nombre de CLARKE ESPAÑA, con fundamento en la infracción de derechos prioritarios.

3.2.- Publicación de la sentencia. Es de observar que, habiéndose solicitado en la demanda, con fundamento en el artículo 138 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril ("LPI"), la publicación íntegra de la sentencia en al menos dos diarios de tirada nacional, a lo que accedió el juzgador de la anterior instancia fue a la publicación de los datos identificativos de la sentencia, el reconocimiento de los derechos de autor de los demandantes y el pronunciamiento primero de la sentencia en los términos más arriba señalados.

Todo ello, con sustento en el reconocimiento de los derechos de autor que los promotores del expediente se atribuían en la demanda.

4.- Por el contrario, la sentencia impugnada rechaza las siguientes pretensiones:

4.1.- Nulidad de las marcas identificadas con anterioridad por haber actuado la demandada de mala fe en la presentación de la solicitud.

4.2.- Cese de la actividad ilícita de la demandada en los términos del artículo 139.1.a) LPI (apartado c) del suplico de la demanda).

4.3.- Indemnización por daños materiales al amparo del artículo 140 LPI (apartado b) del suplico de la demanda).

4.4.- Indemnización por daños morales al amparo del artículo 140 LPI (apartado e) del suplico de la demanda).

4.5.- Publicación de un reconocimiento de la autoría de los demandados en al menos dos directorios de los señalados en el hecho noveno de la demanda (apartado f) del suplico de la demanda)..

5.- En su recurso, los Sres. Pablo y Victorio se alzan contra los pronunciamientos desestimatorios de las peticiones relativas a indemnización por daños morales, indemnización por perjuicio patrimonial y publicación de un reconocimiento de su autoría en directorios indicados en la demanda (vid apartados 4.3, 4.4 y 4.5 supra). Por lo tanto, han de considerarse consentidos y, así, excluidos de los cometidos revisores que incumben al tribunal ad quem , los pronunciamientos desestimatorios de los pedimentos referentes a la nulidad de las marcas impugnadas por haberse registrado de mala fe, el cese de la actividad ilícita atribuida a CLARKE ESPAÑA y la publicación íntegra de la sentencia (vid apartados 4.1, 4.2 y 3.2 supra).

6.- Por su parte, CLARKE ESPAÑA impugna los dos pronunciamientos en que la sentencia recurrida le resulta desfavorable (nulidad de las marcas nacionales que en su momento registró por infracción de derechos prioritarios y publicación de la sentencia en los específicos términos señalados por el tribunal precedente con fundamento en el artículo 138 LPI - vid. apartados 3.1 y 3.2 supra).

7.- En los apartados que siguen examinaremos las cuestiones que afloran en los respectivos escritos de recurso e impugnación en la medida en que resulte apropiado para resolver sobre la justicia de aquellos pronunciamientos del juzgador precedente sometidos a nuestro escrutinio, prescindiendo de aquellos puntos que resulten innecesarios a tal fin o que solo revelen discrepancia con el parecer técnico expresado en la sentencia pero sin real incidencia a tales efectos (apartados primero a quinto y duodécimo del escrito de impugnación de CLARKE ESPAÑA). En el desarrollo de tal cometido seguiremos el orden que consideramos más adecuado desde el punto de vista lógico y metodológico, sin ajustarnos estrictamente al que en sus respectivos escritos nos proponen las partes.

II. SOBRE LA CATALOGACIÓN DE LA CREACIÓN DE LOS DEMANDANTES COMO OBRA PROTEGIBLE POR LOS DERECHOS DE AUTOR CONFORME A LA LEY MEXICANA (I)

8.- No resulta controvertido que la cuestión relativa a si el dibujo concebido por los demandantes merece ser objeto de protección como obra de propiedad intelectual ha de ser examinada con arreglo al Derecho mexicano.

9.- En este sentido, el juzgador de la anterior instancia, tras constatar, por los informes de expertos aportados, que en México impera una noción subjetiva de originalidad, descarta que la protección por el Derecho de autor de dicho país esté supeditada a que la obra presente altura creativa, que era lo que CLARKE ESPAÑA defendía en su escrito de contestación (párr. 96).

10.- En su escrito de impugnación (apartado sexto), CLARKE ESPAÑA insiste en su denuncia, enfatizando que lo que en el dictamen pericial sobre derecho mexicano aportado con su escrito de contestación como documento número 45 ("dictamen De la Parra" en lo sucesivo, obrante en el t. 3) se afirma, en el sentido de que los tribunales mexicanos han venido a exigir adicionalmente para la protección de una obra como propiedad intelectual que la misma resulte estética (pg. 21), viene corroborado por las sentencias que señala, en su día aportadas por esta parte dando cumplimiento al requerimiento efectuado por el juez a quo al autor del dictamen: sentencia de la Sala Regional en Materia de propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de 10 de marzo de 2009 , que era aquella en la que se sustentaban los postulados del dictamen (se aporta únicamente la "tesis", publicada en la Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, agosto de 2009, número 20 - documento número 57, al t. 5), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito de 6 de agosto de 2010 (documento número 56, al t. 5) y de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de 28 de agosto de 2012 (documento número 55, al t. 5).

Respuesta del Tribunal

11.- Ciertamente, a la vista de lo que se lee en las resoluciones judiciales indicadas por la parte recurrente cabría concluir (no se nos aportan otras de las que deducir lo contrario) que los tribunales mexicanos han venido a exigir, como requisito adicional al de la originalidad, un

"elemento estético o grado de aprecio". En todas esas sentencias la controversia de fondo versa sobre obras de arte aplicado, aunque la exigencia en cuestión se formula en términos tales que resultaría extensible a todos los géneros de obra protegida por Derecho de autor.

12.- En lo referente a qué supone dicho elemento, la sentencia de 2009 (documento número 57) señala que *"es evidente que una obra artística o literaria debe generar una sensación de agrado en cualquiera de sus aspectos, al público al que vaya dirigido; dicho en otras palabras, la obra debe generar sensaciones en quien lo aprecie"* (énfasis en el original) y, más adelante, que *"resulta evidente que una obra artística requiere, por definición, que ésta genere sensaciones en las personas que lo aprecian, por lo que sus elementos no basta que sean originales o bien, útiles, sino además que impacten en algún grado, lo (sic) sentidos de sus observadores"*; la de 2010 (documento número 56) alude a que la obra sea *"portadora de belleza o estética"* (pg. 168 y 170), apoyándose en la definición de *"obra artística"* recogida en el *"Glosario del Derecho de Autor y Derechos Conexos"* de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual como *"aquella creación cuya finalidad es la de apelar al sentido estético de la persona que la contempla"*; y la de 2012 (documento número 55), tras hacerse también eco de esta última definición, señala, en cuanto al elemento de referencia que *"la apreciación que debe denotar la obra en su conjunto debe generar sensaciones a las personas que lo aprecien"* (pg. 32).

13.- Ateniéndonos a lo que se lee en las resoluciones indicadas, no tenemos claro que el citado *"elemento estético o grado de aprecio"* resulte equiparable al requisito de *"altura creativa"*, que es, ya lo dijimos, como se planteó el tema en el escrito de contestación (párr. 96).

14.- En efecto, tal como se entiende en España, la *"altura creativa"* se anuda a la novedad objetiva (que es como aquí se entiende el requisito de la originalidad), haciendo referencia a que aquella ha de tener una relevancia mínima. Ese es el enfoque de nuestra doctrina más cualificada. También del Tribunal Supremo; por todas, citaremos la reciente sentencia de 26 de abril de 2017 (ECLI:ES:TS:2017:1644), que anuda tal requisito a la singularidad, individualidad y distinguibilidad de la obra, para enfatizar que esa concepción *"permite destacar el factor de reconocibilidad o diferenciación de la obra respecto de las preexistentes, imprescindible para atribuir un derecho de exclusiva con aspectos morales y patrimoniales, lo que requiere que la originalidad tenga una relevancia mínima suficiente"*.

15.- Así concebido el elemento de la altura creativa, da la impresión de que el mismo está integrado en el concepto de originalidad que se maneja en las sentencias de 2009 y 2012 (lo que, aparentemente, se contrapondría a la noción subjetiva de originalidad que, según la propia CLARKE ESPAÑA afirma, impera en el ordenamiento mexicano; ignoramos hasta qué punto el enfoque de estas sentencias viene determinado por la categoría de la realización en liza -obra de arte aplicado), en términos muy similares a como se entiende en nuestro país, pues en ellas puede leerse: *"para determinar cuándo una obra o creación literaria o artística es susceptible de registrarse [...] debe atenderse en principio a la originalidad de la obra, pues es evidente que el objetivo de protección del derecho de autor es la capacidad creativa de este, que lo haga*

diferente a las demás obras que existen [...]", en la primera (líneas 7 a 11 del primer párrafo de la página señalada con el número 335), y *"tal como lo determinó la autoridad demandada la obra presentada por el actor para su registro carece de originalidad, al tratarse de consola para videojuego, cuya forma no difiere de la generalidad de las consolas de videojuego y sin que se aprecie en las imágenes [...] algo que le otorgue la originalidad necesaria para ser registrada[...]"*, en la segunda (pg. 29). A su vez, el requisito de la originalidad así integrado aparece diferenciado del "elemento estético o grado de aprecio" en esas mismas sentencias (línea 11 - "también" - y penúltima línea - "además" - del primer párrafo de la página 335, en el caso de la sentencia de 2009, y primer párrafo de la pg. 33, en el de la de 2012). Todo ello abona las dudas de que la *"estética o grado de aprecio"* se asimile en aquellas latitudes a *"altura creativa"*.

16.- Al margen de tales disquisiciones, entendemos que tomando como factor de evaluación de la originalidad del dibujo alumbrado por los promotores del expediente, bien la *"altura creativa"*, bien la *"estética o grado de aprecio"* en los términos indicados, la postura de CLARK ESPAÑA resulta infundada.

17.- Antes de justificar tal apreciación, conviene quizás aclarar que los dictámenes de Derecho mexicano aportados con el escrito de contestación ("dictamen De la Parra", ya aludido - documento número 45- y "dictamen Jalife" -documento número 46) no pueden ser esgrimidos por CLARKE ESPAÑA como elemento de prueba a efectos de acreditar la falta de concurrencia de dichos elementos, que es lo que los autores vienen a afirmar en sus dictámenes. La razón no es otra que los dictámenes en cuestión carecen de virtualidad probatoria en todo lo que exceda de la demostración del contenido y vigencia del derecho mexicano, que es la finalidad que legalmente tienen asignada los elementos de prueba enderezados a la acreditación del derecho extranjero (artículo 281.2 LEC).

18.- Decíamos que la negación de la concurrencia de *"altura creativa"* carece de fundamento en el caso que nos ocupa. En efecto, por simple que pueda parecer, la realización cuestionada denota la toma de decisiones en cuanto a la composición de elementos y la hechura concreta de estos y una particular interpretación de los realizadores en cuanto a la forma de plasmar lo que se quería representar que marcan la singularidad de la realización, aportando ese plus creativo que la protección como obra de dibujo requiere. En este sentido, tenemos dicho que la exigencia de *"altura creativa"* no ha de suponer un problema conceptual para reconocer como dignas de protección por el derecho de autor a las denominadas obras menores o *"kleine Münze"*, siempre que medie en ellas un mínimo tratamiento que denote un mérito o esfuerzo creativo (sentencias de 20 de enero y 23 de mayo de 2012 y 23 de julio de 2014).

18.- Por lo que se refiere a la nota de *"grado de aprecio"*, no podemos admitir que el dibujo en cuestión deje indiferente al observador, sin impactar en sus sentidos siquiera en grado mínimo, ni generar en él sensación ninguna. Por el contrario, consideramos que el dibujo tiene potencialidad suficiente para mover a su contemplación y para estimular y provocar el sentido estético de quien lo mira. Por ello, debemos concluir que la nota en cuestión, tal como aparece

caracterizada en las sentencias mexicanas indicadas en líneas precedentes, también concurre en el dibujo concebido por los demandantes.

III. SOBRE LA CATALOGACIÓN DE LA CREACIÓN DE LOS DEMANDANTES COMO OBRA PROTEGIBLE POR LOS DERECHOS DE AUTOR CONFORME A LA LEY MEXICANA (II)

19.- En el motivo de impugnación séptimo, CLARKE ESPAÑA combate el juicio de que el dibujo controvertido merece amparo como obra de propiedad intelectual con una segunda línea argumentativa, a saber, que la normativa mexicana aplicable no permite la protección acumulada, como marca y como obra de propiedad intelectual, de un logo que se viniera utilizando como marca, siendo esta la situación que aquí se produciría de reconocerse el carácter de obra de propiedad intelectual al dibujo ideado por los promotores del expediente.

20.- CLARKE ESPAÑA contradice el análisis que en este punto contiene la sentencia impugnada insistiendo en la lectura que en el dictamen De la Parra se nos ofrece del Reglamento para el Reconocimiento de Derechos Exclusivos de Autor, Traductor y Editor, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 17 de octubre de 1939 ("Reglamento 1939), y el artículo 3 (en realidad, artículo 5, si nos atenemos al dictamen) de la Ley Federal sobre el Derecho de Autor publicada en el Diario Oficial de la Federación de 14 de enero de 1948 ("Ley 1947"), así como de la legislación mexicana en materia de marcas, en concreto Ley de Invenciones y Marcas, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 10 de febrero de 1976, y la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 27 de junio de 1991.

Respuesta del Tribunal

21.- El artículo 5.II del Reglamento 1939 reza así: *"La Secretaría de Educación Pública no reconocerá derecho alguno y negará en consecuencia, el registro de las producciones siguientes:[...] II.- Las que hayan sido o deban ser materia de registro conforme a la Ley de Patentes y Marcas"* . El discurso de CLARKE ESPAÑA parte de la premisa de que el citado cuerpo legal estaba vigente al tiempo en que se alumbró la realización controvertida (1983). En este sentido, el Sr. De la Parra afirma en su dictamen que dicho Reglamento estuvo en vigor hasta 1998, cuando fue abrogado por el artículo Segundo Transitorio del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor publicada en el Diario Oficial el 24 de diciembre de 1996.

22.- Al razonar de esta forma, CLARKE ESPAÑA soslaya una parte fundamental de la argumentación brindada por el juez a quo en la sentencia, cual es la relativa a la ineffectividad de tal régimen por efecto de la producción normativa interna posterior y el hecho de que México deviniese parte contratante del Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas, que por nuestra parte asumimos como acertada.

23.- En efecto, el Reglamento 1939 responde a una determinada época en la que los derechos de autor estaban gobernados en México por el sistema de registro. Dicho escenario, como se

nos hace ver en la sentencia impugnada, habría de entenderse superado con la publicación de la Ley 1947, cuyo artículo 2° rezaba (inciso segundo): "*La protección que esta Ley otorga a los autores se confiere por la simple creación de la obra sin que sea necesario depósito o registro previo a su tutela, salvo los casos especialmente señalados en ella*". A partir de este momento, cabe decir que el Derecho de autor en México se basa en el principio de ausencia de formalidades, como lo confirman las sucesivas leyes federales en la materia promulgadas con posterioridad. En el mismo sentido, cabe señalar que México se convirtió en parte del Convenio de Berna el 11 de junio de 1967. Por todo ello, estimamos plausible la interpretación que se ofrece en la sentencia, en el sentido de que la consideración del dibujo que nos ocupa como obra de propiedad intelectual no resultaría objetable por cualquier impedimento de registro resultante del Reglamento 1939 al tiempo de su producción, por mucho que dicho Reglamento no fuera formalmente derogado hasta mucho después.

24.- CLARKE MODEL incorpora a su argumentación las consideraciones que en el dictamen De la Parra se efectúan en relación con el artículo 5° de la meritada Ley 1947, en concreto en aquel inciso en el que afirma que "*Las obras de arte que solamente puedan tener aplicación industrial no estarán protegidas por esta Ley*". De ello colige el autor del dictamen que aquello que pudiera ser considerado marca no podría alcanzar en México la protección por derechos de autor.

25.- Entendemos que la lectura que se hace del precepto resulta parcial, en la medida en que, en su proyección concreta sobre el caso omite la expresa exigencia de que se trate de obras "*que solamente puedan tener aplicación industrial*", lo que no resulta patente en el caso que nos ocupa.

26.- Por otro lado, el régimen vigente al tiempo del alumbramiento del dibujo en liza no era el determinado por la Ley 1947, sino, como expresamente se indica en el propio dictamen, el instaurado por la Ley Federal del Derecho de Autor publicada en el Diario Oficial el 31 de diciembre de 1956 ("Ley de 1956"). Nada en relación con dicho régimen se nos indica en el citado dictamen que resultara impeditivo del reconocimiento de la condición de obra protegible del dibujo de continua referencia más allá de que el artículo 7° de la meritada ley no mencionaba como objeto de protección a las obras de aplicación industrial. Sin embargo, no consideramos que tal dato ofrezca base suficiente para extraer la conclusión señalada.

27.- en el escrito de CLARKE MODEL también se contiene una referencia escueta e inconcreta al análisis contenido en el dictamen De la Parra en relación con la normativa mexicana en materia marcaria. Lo que en el dictamen se viene a decir es que, dado que, bajo la ley de marcas de referencia al tiempo de la generación del dibujo controvertido (Ley de 1976), la autorización del autor no resultaba precisa para la inscripción de un registro marcario y entre las causas de nulidad de la marca no figuraba la afectación de derechos de autor, habría que concluir que la única vía para la protección de un logotipo en esa época sería la inscripción como marca (se nos dice que esta disciplina se mantuvo en la Ley de 1991, que vino a sustituir a la de 1976, siendo aquella la norma vigente al tiempo de elaborarse el informe).

28.- A falta de mayores elementos de análisis (no se aporta - ni siquiera se identifica- resolución ni cita doctrinal que pueda servir como elemento de corroboración), no podemos compartir tal juicio. Lo único que en puridad revelan los datos que se resaltan en el dictamen es que la legislación marcaría no brindaría una protección adicional a aquellas realizaciones que, conforme al examen realizado en apartados precedentes (vid apartado 23 supra), desde el momento de su creación y sin formalidades añadidas, merecieran ser protegidas por derechos de autor.

29.- De cuanto antecede se desprende el rechazo de los reparos de CLARKE ESPAÑA a la consideración del dibujo creado por los promotores del expediente como obra protegible por el Derecho de autor mexicano.

III. SOBRE LA TITULARIDAD DE LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE LA REALIZACIÓN CONTROVERTIDA

30.- CLARKE ESPAÑA (motivo de impugnación octavo) mantiene que la sentencia impugnada, al establecer que los derechos de explotación sobre la obra controvertida corresponden a los SRES. Pablo y Victorio, vulnera el Derecho mexicano. La impugnante hace referencia a la figura de la "colaboración remunerada" consagrada en el artículo 59 de la Ley de 1956, que constituía el régimen vigente al tiempo de conocer la luz la obra sobre la que versa la controversia), cuya proyección sobre el caso de autos, según el sentir de la parte, contradiría la conclusión alcanzada en la sentencia. El precepto reza así: *"Las personas físicas o morales que produzcan una obra con la participación o colaboración especial y remunerada de una o varias personas, gozarán respecto de ellas del derecho de autor, pero deberán mencionar el nombre de sus colaboradores"*.

31.- CLARKE ESPAÑA basa sus alegatos en que, a tenor del citado precepto, cuando un autor crease la obra en el marco de una relación laboral o como contratista independiente, los derechos de autor corresponderían al empleador o comitente, enfatizando que en el caso de autos los demandantes crearon el dibujo en el marco de la relación laboral que les unía con la filial en México y que desde su alumbramiento fue siempre utilizado por la compañía y nunca por los creadores.

Respuesta del Tribunal

32.- De nuevo, el análisis de CLARKE ESPAÑA resulta sesgado, en cuanto prescinde de partes esenciales del razonamiento de la sentencia impugnada.

33.- El juez a quo acepta sin reparo que la relación laboral resultaba cubierta por la figura de la colaboración remunerada. No es esta la razón por la que se rechaza la posición de CLARKE ESPAÑA, como se nos quiere dar a entender. El motivo por el que el juzgador precedente consideró no aplicable la disciplina establecida en el artículo 59 de la Ley de 1956 es que a tenor de este último debería tratarse de una participación o colaboración no solo remunerada, sino también "especial", extremo que, según señala expresamente la sentencia recurrida, no consta.

La parte impugnante escamotea en su discurso crítico esta parte vital de la fundamentación de la sentencia, verdadera *ratio decidendi* en el punto que se plantea.

34.- A nuestro juicio, la lectura que el juzgador precedente hace de la norma se ajusta a lo que la misma señala y, no explicitándose en el discurso de la parte impugnante los motivos por los que se combate, no descubrimos por nuestra parte razones para ponerla en tela de juicio. Por lo demás, ausente todo alegato contradictorio, debemos dar por sentado que efectivamente no concurrió la situación fáctica que, según la interpretación dada al precepto, habría de operar como presupuesto para la entrada en juego del mismo.

35.- CLARKE ESPAÑA invoca la sentencia ALAMEDA FILMS DE CV vs. AUTHORS RIGHTS RESTORATION CORPORATION INC LLP III, dictada por el Tribunal Federal de Apelaciones del Quinto Circuito, de 19 de mayo de 2003, a la que señala como *leading case* en relación con la figura de la "*colaboración remunerada*" para los juristas mexicanos, afeando al juez a quo que minusvalorara su importancia. Basta con leer la sentencia recurrida para apreciar la falta de fundamento de la tacha. Más que formular esos cargos inconcretos e infundados, lo que debería hacer y no hace CLARKE ESPAÑA es justificar en su escrito de impugnación por qué aquella otra sentencia ofrece sustento a sus planteamientos frente a lo mantenido por el *juez a quo*. A falta de tales justificaciones, la lectura de la copia de la sentencia de referencia (aportada como documento número 52 con el escrito de contestación - t. 3) no revela ninguna incompatibilidad con el examen efectuado en la sentencia aquí sujeta a escrutinio. Así, puede apreciarse que en el apartado relevante (dentro del epígrafe "II. ANÁLISIS", el subepígrafe "A. ¿Pueden las productoras cinematográficas ser titulares de derechos de autor de acuerdo con la ley mexicana?"), lo que la sentencia estadounidense viene a sancionar es el acierto del criterio mantenido por el tribunal de la instancia inferior de que en Derecho mexicano las productoras cinematográficas merecen la consideración de autor respecto de las películas que produzcan, juicio que el Tribunal Federal de Apelaciones sustenta en la "*doctrina de la colaboración*", tal como aparecía recogida en el Código Civil mexicano de 1928 y en la legislación sectorial de derechos de autor de 1947, 1956 y la modificación operada en esta última en 1963, pero sin pronunciarse, como observa la sentencia aquí recurrida, sobre si toda obra de un empleado pertenece a su patrón, ni acerca del sentido en el que habría de entenderse la referencia de la norma a "*participación o colaboración especial y remunerada*".

36.- Como corolario de las consideraciones que preceden, se impone el rechazo de la impugnación de CLARKE ESPAÑA también en este punto.

IV. SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES MARCARIAS (I)

37.-La primera cuestión que se plantea en la impugnación de CLARKE ESPAÑA en relación con el pronunciamiento declarando nulas sus marcas es la referente a la prescripción de la acción.

38.- La sentencia dictada en la instancia precedente rechazó tal defensa, al entender que este extremo debía evaluarse con arreglo a la disciplina establecida en la Ley 17/2001, de 7 de

diciembre ("LM 2001"), no obstante haberse obtenido el registro de las marcas litigiosas bajo la vigencia de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas (" LM 1988") y haber transcurrido con creces el plazo de prescripción de cinco años previsto en el artículo 48.2 de esta última para el ejercicio de la acción de nulidad basada en la prohibición de registro concerniente a creaciones protegidas por un derecho de propiedad intelectual, y, sobre esta base, considerar que no concurrían las condiciones precisas para la entrada en juego del régimen de prescripción por tolerancia contemplado en el artículo 52.2 de la LM 2001 .

39.- CLARKE ESPAÑA rechaza tanto el planteamiento relativo al régimen legal que debe aplicarse (**motivo de impugnación noveno**) como, con carácter subsidiario, el examen que efectúa la sentencia a partir del que esta considera aplicable (**motivo de impugnación décimo**).

40.- Por lo tanto, el primer aspecto que debe ser abordado es el relativo a si la prescripción de la acción cuya acogida da lugar al pronunciamiento impugnado ha de ser enjuiciada con arreglo al régimen contemplado en la LM 1998 o conforme al instaurado por la LM 2001.

41.- Este Tribunal ya se ha pronunciado sobre la cuestión planteada, en el sentido de que cuando el plazo contemplado en el artículo 48.2 LM 1988 se hubiese completado con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la LM 2001, como aquí acaece, el régimen de prescripción previsto en esta última norma no resultaría de aplicación.

42.- Así lo establecimos en sentencia de 10 de junio de 2008 (ECLI:ES:APM:2008:9578). Ante la falta de pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre el alcance de la Disposición Transitoria Segunda de la LM 2001 en relación con este punto (situación que aún se mantiene), acudimos entonces a la guía ofrecida por las sentencias dictadas por el Alto Tribunal en relación con la Disposición Transitoria Segunda de la LM 1988 , en concreto la de 7 de octubre de 2000 (ECLI:ES:TS:2000:7139) y, señalando el carácter de obiter dicta de lo señalado en relación con este punto, las de 16 de junio y 12 de noviembre de 1993 y 29 de septiembre de 1997, así como diversas sentencias de Audiencias Provinciales aplicando la doctrina derivada de aquellas, en particular la de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 15 de junio de 2006 (ECLI:ES:APB:2006:8344). El mismo criterio mantuvimos en la sentencia de 12 de diciembre de 2008 (ECLI:ES:APM:2008:18130). La sentencia del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2008 (ECLI:ES:TS:2008:2610), no publicada al tiempo de dictarse la primera de las de este tribunal, confirma, bien que obiter dicta, la lectura propugnada.

43.- La sentencia del Tribunal Supremo de 30 de julio de 2013 (ECLI:ES:TS:2013:4924) vendría a corroborar el criterio expuesto desde otra perspectiva, al establecer que en los supuestos en que el curso del plazo de prescripción comienza bajo una ley luego sustituida por otra, el artículo 1939 del Código Civil manda que aquella se rija por la primera, considerando que dicho artículo constituye derecho transitorio común (aquí cita las sentencias de 16 de noviembre de 1988 y 22 de enero de 2007) y es analógicamente aplicable. Lo que se dilucidaba en el caso allí enjuiciado era una acción reivindicatoria de marca, planteándose la cuestión de si había que estar al

régimen previsto en el artículo 3.3 de la LM 1988 o al contemplado en el artículo 2.2 de la LM 2001. La distinta clase de acción y la consideración como plazo de caducidad del señalado en las normas en conflicto son cuestiones carentes de relevancia, en el sentido de que no implican modulación alguna del criterio mantenido por el Alto Tribunal.

44.- El juez a quo, a pesar de conocer nuestra posición (cita expresamente la sentencia de 10 de junio de 2008), sostiene que la Disposición Transitoria Segunda de la LM 2001 conduce a aplicar el régimen de prescripción por tolerancia introducida en esta última, señalando dos líneas argumentales:

44.1.- Considera que en sentencia de 11 de marzo de 2008 este Tribunal se pronunció en el sentido que apunta, y que tal parece ser la tesis que también inspira la de 17 de julio de 2008, poniéndola en relación con la sentencia del Alto Tribunal de 7 de octubre de 2000 anteriormente señalada.

44.2.- Estima que la aplicación del artículo 52.2 LM 2001 es la que deriva de la interpretación de la Disposición Transitoria Segunda conforme al Derecho comunitario, señalando a tales efectos la incompatibilidad de la LM 1988 con el régimen de prescripción por tolerancia contemplado en el artículo 9 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marca ("Directiva 89/104"), y que, al tiempo de registrarse las marcas en liza, se había superado de largo el plazo impuesto a los Estados miembros para la transposición de la Directiva.

45.- Debemos descartar la primera de las líneas de razonamiento sobre las que el juez precedente construye su discurso, por cuanto responde a una lectura parcial de las resoluciones invocadas.

45.1.- Lo que en nuestra sentencia de 11 de marzo de 2008 (ECLI:ES:APM:2008:3192) apuntamos era que, a efectos de la prescripción de las acciones por violación ejercitadas en el caso (sustentadas en la fabricación y comercialización de productos marcados con el signo registrado por la parte demandante), resultaba irrelevante la fecha en que se hubieran registrado las marcas de cobertura en las que la parte demandada pretendía amparar su actuación infractora. No alcanzamos a ver el enlace entre tal juicio y la conclusión que establece el juez a quo.

45.2.- En la sentencia de 17 de julio de 2008 (ECLI:ES:APM:2008:11853), también sobre violación de marca (asociada al uso de una determinada denominación social), lo que se decía era que, a pesar de haberse registrado la marca señalada en el escrito iniciador del proceso como vulnerada (declarada nula al prosperar el correspondiente pedimento en vía reconventional) con anterioridad a la entrada en vigor de la LM 2001, sería esta última la que habría de aplicarse en la resolución de la cuestión, de conformidad con lo previsto en su disposición transitoria segunda, en los siguientes términos: *"[...] aplicaremos a la resolución de la contienda las previsiones de la vigente Ley 17/2001 , de marcas, pese a que el registro*

invocado por la apelante le fue concedido bajo la precedente ley marcaria de 1988, ya que la disposición transitoria 2ª.1 del texto en vigor prevé su aplicación a las marcas concedidas durante las legislaciones precedentes, sin que concurra en este caso ningún supuesto de excepción a esta regla ". La lectura ofrecida por el juez a quo en la sentencia aquí objeto de recurso, en el sentido de que tal manifestación corrobora la tesis de que en los supuestos como el que se debate en las presentes actuaciones habría de aplicarse el régimen del artículo 52.2 LM 2001 , pues la prescripción no se encuentra en las materias señaladas en los apartados 2 y siguientes de la disposición transitoria segunda de aquella, constituye una generalización injustificada que prescinde absolutamente del contexto en el que se enmarca dicha manifestación, la cual, como se desprende de la literalidad del texto transcrito, constituye un mero añadido.

45.3.- Tampoco vemos que la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de octubre de 2000 respalde las tesis del juzgador de la precedente instancia. En este caso se dilucidaba la nulidad de una marca registrada vigente el Estatuto de la Propiedad Industrial, promoviéndose la correspondiente demanda tras la entrada en vigor de la LM 1988. Suscitada la cuestión de la prescripción de la acción, el Alto Tribunal, habiéndose estimado probado en la sentencia recurrida que la marca impugnada se había solicitado de mala fe, concluyó que la acción no podía prescribir, conforme a lo dispuesto en el artículo 48.2 LM 1988 . El Alto Tribunal basó tal juicio en que la imprescriptibilidad de la acción era un efecto producido con posterioridad a la vigencia de la LM 1988, en línea con la previa afirmación de que la disposición transitoria segunda de la LM 1988 determinaba un régimen de retroactividad mínima, significando con ello que los efectos e incidencias de las marcas concedidas con arreglo al Estatuto que se produjeran después de la entrada en vigor de la LM 1988 habrían de regirse por esta, como era el caso de la imprescriptibilidad de la acción de nulidad en el supuesto de que el registro de marca se hubiera solicitado de mala fe. Todo ello marca una clara diferencia con el caso que nos ocupa, en el que el efecto prescriptivo se encontraba ya consumado cuando la LM 2001 entró en vigor.

46.- En cuanto a la segunda línea argumental esgrimida por el juzgador de la primera instancia, entendemos que la misma resulta desvirtuada por el hecho de que en el artículo 9.2 de la Directiva 89/104 se contemplase como facultativa para los Estados Miembros la extensión del régimen de prescripción por tolerancia a los supuestos de anterioridad de derecho previstos en las letras b) o c) del apartado 4 del artículo 4, entre los que se cuenta la anterioridad de derecho de autor (artículo 4.4.c.iii)).

V. SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES MARCARIAS (II)

47.- Una vez establecido que la prescripción ha de ser enjuiciada con arreglo al régimen dispuesto en el artículo 48.2 LM 1988 (lo que excusa de dar respuesta al discurso recogido en el apartado décimo de la impugnación de CLARKE ESPAÑA, en relación con el análisis efectuado en la sentencia recurrida referente a la concurrencia de circunstancias determinantes de la inexistencia de prescripción por tolerancia, por cuanto que expresamente se articula condicionado a la consideración que el régimen aplicable es el sancionado por la LM 2001),

habría que pasar a examinar si concurrió mala fe en la solicitud de registro de las marcas impugnadas, pues, si ese fuera el caso, la excepción no podría prosperar, como resulta del último inciso del citado precepto.

48.- Por lo que se refiere a este punto, la sentencia impugnada, bien es cierto que en el apartado dedicado a examinar si se daban las circunstancias precisas para la prescripción por tolerancia del artículo 52.2 LM 2001 , no aprecia mala fe. A tal fin, tras identificar las bases con arreglo a las cuales debe efectuarse el análisis de este elemento conforme a la doctrina del Tribunal de Justicia, el juez a quo, a pesar de dar por sentado que CLARKE ESPAÑA conocía que el signo que las integra había sido creado por los demandantes, no considera reprochable que dicha mercantil solicitase el registro de unas marcas que venían siendo utilizadas por el grupo que encabeza, *"bajo el entendimiento no irrazonable"* de que la filial de México era la titular del monograma, subrayando que no ha resultado acreditado que la solicitud de registro respondiera a un interés que pudiera calificarse de ilegítimo, que la preexistencia de una licencia verbal para uso del monograma concedida por los demandantes a la filial mexicana carece igualmente de soporte probatorio y que la mala fe sobrevenida a la solicitud de registro no daña la prescripción.

49.- Los promotores del expediente insisten reiteradamente a lo largo de sus escritos en los cargos de haberse procedido de mala fe al solicitar las marcas impugnadas, subrayando que se conocía perfectamente que ellos eran los autores del signo y que se procedió al registro de aquellas sin su consentimiento y sin contar con documentos que avalaran que los derechos patrimoniales de autor correspondieran a la filial mexicana.

50.- En su impugnación, CLARKE ESPAÑA asume el discurso de la sentencia. En la oposición al recurso interpuesto de contrario (apartado primero) amplía tal discurso con: (i) la cita de cierta jurisprudencia española en relación con el artículo 48.2 LM 1988 (sentencia del Tribunal Supremo de 25 de enero de 2007) y las sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de junio de 2009, C-529/2007, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli y de 27 de junio de 2013, C-320/12 , Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd, en relación con el artículo 51.1.b) del Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, lo que parece enderezado a enfatizar que es la mala fe subjetiva la que debe contemplarse; y (ii) las conclusiones que, en su particular consideración, cabe extraer del resultado de la prueba testifical practicada. En lo que se refiere a este último apartado, se remarca cómo los testigos en sus contestaciones corroboran cómo siempre se creyó que los derechos sobre el signo pertenecían a CLARKE ESPAÑA y cómo dicha confianza venía reforzada por el proceder de los promotores del expediente, al no mostrar resistencia a la utilización ajena del logo. También se enfatiza que la solicitud de registro no estuvo guiada por ninguna intención deshonesto, practicándose con el fin de consolidar una situación de hecho derivada de dicha utilización, y que no había tercero que viniera utilizando el logotipo y cuyos derechos pudieran verse violentados como consecuencia del registro marcario.

Respuesta del Tribunal

51.- Resulta conveniente identificar primeramente los parámetros con arreglo a los cuales ha de ser examinada la cuestión.

51.1.- La doctrina considera que el artículo 55.1.b) LM abarca tanto la mala fe subjetiva como la objetiva, que se contrapone a la buena fe. Por buena fe subjetiva se entiende el desconocimiento no negligente de la existencia de vicios o irregularidades en la solicitud de registro por parte del solicitante. La buena fe objetiva consistiría en la observancia por el solicitante de una conducta formal y materialmente exigible conforme a Derecho, esto es, leal, honesta, correcta y esencialmente diligente.

51.2.- También se ha descrito la mala fe como la conducta deshonesta del solicitante que despliega un comportamiento contrario a las prácticas comerciales observadas en el sector de que se trate.

51.3.- Por su parte, refiriéndose específicamente al artículo 51.1.b) LM , la sentencia del Alto Tribunal de 23 de noviembre de 2010 parece inclinarse por la mala fe objetiva, al señalar que *"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"* .

51.4.- No obstante, tal postura aparece matizada en la ulterior sentencia de 22 de junio de 2011, que se expresa en los siguientes términos: *"Esa sanción por violación de la buena fe, que opera a modo de válvula del sistema, permite valorar el comportamiento de quien solicita el registro, no a la luz del resto del ordenamiento marcario, sino comparándolo, en un plano objetivo, con el modelo de conducta que, en la situación concreta a considerar, fuera socialmente exigible -en ese plano la buena fe está referida a un estándar o arquetipo, como señalaron las sentencias 760/2010, de 23 de noviembre y 462/2009, de 30 de junio , está en relación con el artículo 3, apartado 2 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre-, aunque sin prescindir del plano subjetivo - en el que la buena fe se identifica con un estado psicológico de desconocimiento o creencia errónea, que como toda equivocación, ha de ser disculpable para poder tomarse en consideración-*". Encontramos la misma formulación en las ulteriores sentencias de 13 de enero y 7 de febrero de 2012 , 2 de septiembre de 2013 , 10 de abril de 2015 y 3 de febrero de 2017 .

51.5.- Estas mismas sentencias recuerdan cómo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 11 de junio de 2009, C-529/2007 , Chocladefabriken Lindt & Sprüngli, a propósito del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (equiparable al artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104 destacó que la mala fe del solicitante debe concurrir en el momento de la presentación de la solicitud y ha de apreciarse teniendo en cuenta todos los factores pertinentes que presente el caso. Lo reitera la sentencia de 27 de julio de 2013, C-320/12 , Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd.

51.6.- Finalmente, la mala fe es un concepto jurídico que se apoya en la valoración de conductas deducidas de unos hechos. En este sentido, la apreciación de la concurrencia de mala fe presupone la fijación de determinados datos de hecho que cualifican la conducta del sujeto (la solicitud de un determinado registro marcario), haciéndola susceptible de un juicio de desvalor según los referentes que ya hemos adelantado.

52.- Como elemento sustentador del alegato de que no medió mala fe al solicitar los registros marcarios impugnados CLARKE ESPAÑA señala que obró en la creencia de que los derechos sobre el logotipo le pertenecían, señalando como elemento de corroboración lo manifestado en tal sentido por sus testigos.

53.- La virtualidad de tal factor únicamente puede establecerse a partir del hecho generador que da pie a la creencia en la que se dice que se actuó y las circunstancias que lo rodearon, pues, como antes quedó dicho, el desconocimiento o la creencia errónea solo son indicativos de buena fe cuando resulten disculpables (vid. apartado 51.4 supra).

54.- A este respecto, el planteamiento de CLARKE ESPAÑA se topa con las contradicciones de su discurso en lo referente a qué fue lo que llevase a considerar que esta mercantil ostentaba los derechos de explotación sobre el logotipo creado por los demandantes, quedando de esta forma socavada su credibilidad. En efecto, si nos atenemos al escrito de contestación, lo que legitimaba el proceder de CLARKE ESPAÑA al solicitar el registro como marca del logotipo creado por los Sres. Pablo y Victorio era que los derechos sobre el mismo correspondían a su filial mexicana (págs. 15, 16, 17, 18, 80, 81). Así, en la página 18 se lee: "[...] *Por tanto, no es que haya un "derecho autoral superior" sobre el diseño perteneciente a los actores, sino que los derechos de propiedad intelectual sobre ese dibujo son ab origine de la titularidad de la filial mexicana de la demandada*"; y en la página 80 (párr. 133 in fine, en conexión con el párr. 135, en pág. 81), cuando se trata de justificar en concreto que el registro marcario se hizo de buena fe: "[...] *Por tanto, correspondiendo el hipotético derecho de autor a Clarke Modet y Compañía de México, S.A., en su condición de empleadora de los demandantes, CLARKE MODET Y COMPAÑÍA, S.L. tenía todo el derecho del mundo para registrar la marca 1795012 de la manera en que lo hizo*". Esta es también la línea discursiva que se mantiene en una determinada parte del escrito de impugnación (apartado octavo del escrito de impugnación; explícitamente: párr. 125), como hemos tenido ocasión de comprobar en precedentes líneas (vid apartados 30 a 36 supra). Sin embargo, en otras partes del mismo escrito de impugnación lo que se mantiene con absoluta rotundidad es que CLARKE ESPAÑA utilizó el dibujo alumbrado por los demandantes, no porque hubiese mediado cesión de derechos por parte la filial mexicana, de quien en otros lugares se afirma la condición de titular de los derechos de explotación del logo, sino porque los autores, aquellos de quienes en esos mismos lugares se dice que en ningún momento fueron titulares de los derechos en cuestión, se lo autorizaron: "[...] *la matriz española utilizó el logo controvertido no porque le hubiera sido cedido por su filial mexicana, algo que esta parte no ha afirmado en ningún momento, sino porque sus autores consistieron (sic) y autorizaron ese uso*

de manera concluyente. Dicho en otras palabras: no es que CLARKE MODET Y COMPAÑÍA, S.L. sea "causahabiente" de Clarke Modet y Compañía de México, S.A. porque esta, titular de los derechos de explotación del logo los haya cedido a aquella, sino que la sociedad española vino utilizando el logo contando con la autorización y aquiescencia de sus autores..." ; "[...] lo que hubo, se repite, es un consentimiento concluyente de sus autores para que el logo pudiera ser utilizado, como efectivamente lo fue, por CLARKE MODET Y COMPAÑÍA, S.L." (apartado quinto del escrito de impugnación; explícitamente: párr. 112).

55.- Por otro lado, no podemos desconocer que CLARKE ESPAÑA actúa en el mercado ofreciendo servicios de asesoramiento y gestión precisamente en materia de propiedad intelectual e industrial. Cabe por ello fundadamente suponer que la norma vigente al tiempo de solicitarse el registro, al establecer que no podrían registrarse en España como marcas los signos que reprodujeran o imitaran creaciones protegidas por un derecho de propiedad intelectual o industrial a no ser que mediase la "debida autorización" del titular de tal derecho (artículo 13.d) LM 1988) no debía suponer ningún problema de comprensión para esta parte. Resulta por ello difícilmente disculpable que se hubiera procedido a solicitar el registro de marca porque "se tenía todo el derecho del mundo" al pertenecer los derechos de explotación a la filial mexicana.

56.- Si atendemos a la justificación alternativa, utilizada ad líbitum, de que los creadores habían consentido en la utilización del logo, amén de los reparos que derivan de la falta de concreción en cuanto a la fecha de comienzo de ese uso consentido previo que se alega como hecho legitimador del registro ("allá por 1993-1994" se dice en el escrito de contestación -pág. 79-, cuando el registro se solicitó en diciembre de 1993), lo que no consta en modo alguno es que mediase autorización para que CLARKE ESPAÑA registrase el logo como marca.

57.- Finalmente, hemos de rechazar aquella lectura por la que se nos pretende presentar el registro de las marcas controvertidas como un acto inocuo, en la medida en que de suyo constituye una merma de los derechos de autor de los promotores del expediente.

58.- A la vista de las consideraciones que preceden, debemos concluir que en la solicitud de los registros cuestionados concurrió mala fe, por lo que la acción solicitando que los mismos sean declarados nulos por infracción de derechos prioritarios resulta imprescriptible.

VI. SOBRE EL FUNDAMENTO DE LAS ACCIONES MARCARIAS

59.- En el apartado undécimo de su impugnación, CLARKE ESPAÑA mantiene que no se infringió el artículo 13.d) LM 1988 . A tal fin, se insiste en que los contrarios, siendo concededores de que su logo se empezó a utilizar por CLARKE ESPAÑA "desde 1992-1993", consintieron en dicha utilización "por vía tácita y de actos concluyentes".

Respuesta del Tribunal

60.- El alegato presenta escaso recorrido. Ya pusimos de manifiesto, en relación con los descargos de falta de mala fe en la solicitud de los registros impugnados, que no consta en lado

alguno la "debida autorización" que el artículo 13.d) LM 1988 demandaba (vid apartado 56 supra). En este otro apartado impugnatorio, amén de descubrirse nuevas contradicciones en el hilo discursivo de CLARKE ESPAÑA (se nos indica una fecha de comienzo del uso del logo distinta de la señalada en el escrito de contestación -vid. apartado 56 supra), ni siquiera se precisa que episodios deberían llevarnos a considerar que medió autorización siquiera tácita para que CLARKE ESPAÑA procediese a registrar como marca a su nombre el logo controvertido o que justificadamente hubieran podido inducirle a hacerlo.

VII. SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES INDEMNIZATORIAS POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE AUTOR

61.- Los promotores del expediente solicitaron la indemnización de los daños materiales y morales derivados de la infracción de sus derechos de autor. En cuanto a los segundos, de la demanda se desprende que la solicitud que se deduce es en concepto de daños morales derivados de la vulneración de derechos morales.

62.- Opuesta por la demandada la excepción de prescripción, el juez de la instancia precedente la estimó en relación con la acción de reclamación de daños morales, al entender que el plazo de cinco años establecido en el artículo 140.3 LPI había de contarse desde la fecha de la resolución de concesión "*o, más razonablemente*", desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (16 de diciembre de 1994) y, por lo tanto, había expirado con creces al tiempo en que los demandantes promovieron acto de conciliación en el año 2008.

63.- La acción indemnizatoria por daños materiales fue desestimada por motivos de fondo. Lo que aquí interesa, sin embargo, es que, "*como fundamentación alternativa parcial*" del rechazo de esta otra pretensión indemnizatoria se apunta en la sentencia que los daños patrimoniales estarían mayormente prescritos, al considerar el juzgador que solo serían resarcibles los daños no prescritos por la fecha de su producción, esto es, los dimanantes de las infracciones cometidas dentro de los cinco años anteriores a la presentación de la papeleta de conciliación, y, por lo tanto, dado que el uso del logo cesó reconocidamente en el año 2005 y el acto de conciliación se promovió en el año 2008, tal era la conclusión que se imponía.

64.- Los Sres. Pablo y Victorio dedican los apartados primero, segundo y cuarto de su recurso a combatir tales planteamientos. Los suyos consisten, básicamente, en lo siguiente: (i) el dies a quo es el mismo para la acción de indemnización por daños morales y para la acción de indemnización por daños materiales; (ii) el plazo de prescripción habría de computarse desde el año 2005, pues es cuando la demandada dejó de utilizar el logo; (iii) habiéndose producido la reclamación antes de la expiración del plazo de prescripción, la indemnización habría de cubrir los daños producidos durante todo el periodo en el que los derechos de los apelantes fueron vulnerados.

Respuesta del Tribunal

65.- El razonamiento de la sentencia para justificar el señalamiento de la fecha del registro marcario del logo como dies a quo para el cómputo del plazo de prescripción de la acción indemnizatoria de daños morales derivada de la vulneración de derechos morales de autor no es todo lo claro que resultaría deseable. Lo que entendemos de la lectura de la resolución es que, siendo el registro como marca el único acto lesivo que se alega, el daño al derecho de paternidad se consumaría con el propio registro, agotando este proceder su potencialidad lesiva en sí mismo. Discrepamos de tal enfoque, por lo que a continuación explicamos.

66.- Los demandantes no circunscribieron los actos vulneradores de sus derechos morales de autor al registro de la obra como marca. Ciertamente, en algunos pasajes de la demanda se señala el registro marcario como actuación vulneradora de tales derechos (págs. 9, 22), pero en otros puede verse cómo se hace referencia con carácter general a la utilización y explotación del logotipo ocultando la autoría de los demandantes (pág. 25, en el apartado recapitulatorio de los hechos), o sin reconocer públicamente su autoría (pág. 32, en el apartado relativo a daños morales incluido en los fundamentos de derecho).

67.- Dicho esto, la aseveración de que con la inscripción como marca se consolida el daño se nos presenta como una defectuosa traslación del criterio expresado por la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de abril de 2007 (ECLI:ES:TS:2007:2262), en la que la resolución recurrida se apoya, pues prescinde del contexto: al pronunciarse en tal sentido (fundamento jurídico quinto), lo que el Alto Tribunal pretendía era dar respuesta al alegato de que, cuando la lesión del derecho de propiedad intelectual derivase del registro de la obra protegida (en el caso, el dibujo del personaje "Pumby") como marca, el plazo de prescripción habría de computarse desde la fecha del registro, no desde la de la solicitud de registro.

68.- Tampoco alcanzamos a comprender el fundamento de esa otra afirmación que hilo seguido se hace en la sentencia apelada de que *"el registro de la marca crea una infracción de estado antijurídico duradero, pero el daño a la paternidad de la obra se consuma, agotando su potencialidad lesiva, con el registro"*, ligada a la diferenciación que establece otra sentencia del Tribunal Supremo que cita, de 30 de noviembre de 2011 (ECLI:ES:TS:2011:8213), entre daño continuado y daño duradero o permanente. Tal apreciación solo resulta entendible ligada a la dimensión positiva del derecho de marca (derecho de usar el signo distintivo en el tráfico económico, reconocido jurisprudencialmente bajo la vigencia del Estatuto de la Propiedad Industrial y luego recogido expresamente en la LM 1988 - artículo 30- y en la LM 2001 -artículo 34.1), la cual ha de entenderse aquí claramente descartada, aunque solo fuera (siguiendo el criterio jurisprudencial existente al tiempo en que se dictó la sentencia apelada) por el pronunciamiento que la resolución recurrida había efectuado líneas antes declarando nulas las marcas registradas por CLARKE ESPAÑA, y en coherencia con el planteamiento que después refleja aquella en relación con la reclamación de daños patrimoniales.

69.- De esta forma, consistiendo la conducta infractora del derecho al reconocimiento de la condición de autor que da lugar a la reclamación de daños morales en la utilización continua de

la obra protegida, acompañada, como constante, de la ocultación o del no reconocimiento de la condición de autor de los demandantes, no se descubre razón para adoptar una respuesta distinta de la que en la sentencia apelada se da en relación con la acción de reclamación por daños patrimoniales, de cuya corrección ahora trataremos.

70.- La solución dada en la sentencia impugnada, en el sentido de restringir la posibilidad de reclamar perjuicios a los derivados de las infracciones cometidas dentro de los cinco años anteriores a la promoción de acto de conciliación, se acomoda al criterio establecido por el Tribunal Supremo en sentencias de 18 de enero y 20 de mayo de 2010 (ECLI:ES:TS:2010:443 y ECLI:ES:TS:2010:2414, respectivamente), con fundamento en la de 29 de diciembre de 2006 (ECLI:ES:TS :2006:8692), en relación con la aplicación del artículo 21 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal ("LCD ") a la acción de resarcimiento de daños y perjuicios contemplada en el artículo 18.5ª de este cuerpo legal (en su redacción anterior a la reforma operada por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre). El Alto Tribunal justifica tal enfoque, que supone la exclusión de la doctrina del daño extracontractual continuado en el sector concernido, en la necesidad de coherencia con el régimen establecido para la propiedad industrial. Cabe señalar a este respecto que los artículos 45.2 de la LM 2001, 57.2 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial y 71.2 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, prescriben que únicamente puede reclamarse indemnización de daños y perjuicios por hechos acaecidos durante el plazo anterior al ejercicio de la correspondiente acción que allí se establece. La redacción del artículo 140.3 LPI es similar a la del artículo 21 LCD objeto de consideración en las sentencias del Alto Tribunal indicadas, y la justificación brindada por estas es trasladable al sector en el que nos encontramos, lo que nos lleva a entender adecuado aplicar en el caso la misma solución. Por lo demás, no consideramos que el artículo 78.1 de la Ley 24/2015, de 15 de julio, de Patentes, que ha venido a reemplazar a la 11/1986, deba conducirnos a otra conclusión, pues ello no se desprende necesariamente de su dictado.

71.- Como corolario de todo lo expuesto, teniendo en cuenta que el uso del logotipo alumbrado por los promotores del expediente reconocidamente cesó en 2005, habiéndose promovido antes de la presentación de la demanda (20 de septiembre de 2010) acto de conciliación, que tuvo lugar el 17 de septiembre de 2008, debemos considerar que subsistiría la acción para reclamar los daños y perjuicios derivados de los actos de violación realizados en el periodo comprendido entre el 17 de septiembre de 2003 y, a falta de referente temporal preciso, el 31 de diciembre de 2005, y ello con referencia tanto a la acción de indemnización por daños y perjuicios materiales, como a la acción de indemnización por daños morales derivados de la infracción de derechos morales de autor.

V. SOBRE LA RECLAMACIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS MORALES

72.- En la demanda se reclamaban 500.000 euros como indemnización de daños morales derivados de la vulneración de derechos morales de autor. El pedimento se reproduce en esta alzada, dedicando los apelantes a esta cuestión el apartado tercero del recurso.

73.- Como fundamento de tal pretensión, los promotores del expediente arguyen que CLARKE ESPAÑA utilizó como imagen corporativa el dibujo creado por ellos sin reconocer públicamente su autoría y modificándolo sin contar con su autorización, que la existencia del daño moral se infiere de tales hechos aplicando las reglas del criterio humano y que las circunstancias del caso justifican el importe reclamando.

Respuesta del Tribunal

74.- Este Tribunal tiene dicho con reiteración que la vulneración del derecho moral de autor no entraña necesariamente un perjuicio moral, a modo de secuela derivada de forma automática de aquella (sentencias de 6 de marzo de 2009 , 22 de noviembre de 2010 , 20 de mayo y 18 de julio de 2011 , 24 de mayo de 2013 y 5 de mayo de 2014). En esta línea, la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de junio de 2007 (ECLI:ES:TS:2007:4444) descarta que la norma (hace referencia al artículo 125 de la Ley de Propiedad Intelectual de 1987 , si bien la redacción del texto vigente es en este punto absolutamente coincidente) permita presumir los daños morales por la sola concurrencia de un ilícito.

75.- Partiendo de esta base, se ha de observar que el daño moral no exige, por su propia naturaleza, prueba directa. Por otra parte, nada impide que la realidad del daño moral quede establecida "ex re ipsa", cuando su existencia se presenta como una consecuencia lógica e indefectible de la propia realidad litigiosa, o en situaciones de notoriedad, en cuyo caso no es exigible una concreta actividad probatoria.

76.- Sin embargo, como señala la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de junio de 2007 ya citada, *"la evidencia de una realidad exige conocer cuál es esta realidad, es decir, la esfera del perjudicado o aspecto concreto moral que se considera dañado, sin requerir más prueba cuando la apariencia crea el convencimiento de su existencia"* .

77.- Las carencias alegatorias de los recurrentes en este punto son patentes. Lo que resalta del discurso de los apelantes es que CLARKE ESPAÑA utilizó el logotipo que crearon sin reconocer públicamente su paternidad. Ahora bien, la posibilidad de exigir la proclamación de la autoría en los actos de explotación de la obra ha de valorarse en función de las circunstancias, marcadamente en el caso que nos ocupa el tipo de obra ante el que nos hallamos y la clase de actos de explotación de que se trata, que llevan racionalmente a descartar aquella. Por otra parte, los apelantes se centran en enfatizar la vulneración de sus derechos, sin aportar ningún elemento que permita concretar el daño moral en que aquella se tradujera, lo que, en el contexto descrito, se revela esencial, pues, como señala la sentencia del Alto Tribunal de 12 de junio de 2007 de continua referencia, el daño moral no puede derivarse per se de la mera utilización comercial de la obra protegida. En consecuencia, las pretensiones resarcitorias del daño moral articuladas en la demanda no pueden prosperar.

VI. SOBRE LA RECLAMACIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS PATRIMONIALES

78.- En el escrito iniciador del procedimiento se solicitaba, como indemnización por daño patrimonial, el importe correspondiente al 10% de la facturación total de la demandada en el periodo comprendido entre el año 1993 y el año 2005. Los Sres Pablo Y Victorio justifican tal petición por la utilización de la pena convencional estipulada en el contrato de licencia suscrito con la filial mexicana de la demandada de fecha 27 de diciembre de 1995 que aportaron como documento número 9 con su demanda para el caso de falta de cumplimiento o cumplimiento tardío, inexacto o parcial de las obligaciones a cargo del cesionario, como elemento valorativo en la aplicación del criterio de la regalía hipotética recogido en el artículo 140.2.b) LPI .

79.- En esta segunda instancia, los promotores del expediente se reiteran en sus planteamientos. Frente al rechazo que provocaron en el juzgador de la anterior instancia, los justifican diciendo que, en el supuesto de que hubiesen autorizado el empleo del logotipo por CLARKE ESPAÑA, cabe suponer que se hubiera suscrito un contrato similar al firmado con la filial mexicana, y en tal supuesto hipotético, entrañando la actuación de dicha mercantil durante el periodo 1993- 2005 un incumplimiento patente del contrato, entraría en juego la cláusula penal establecida.

Respuesta del Tribunal

80.- El recurso parte de un entendimiento equivocado del criterio de la regalía hipotética al que apela.

81.- En efecto, el criterio de la regalía hipotética supone liquidar el daño por el importe que represente la remuneración que el infractor hubiera debido satisfacer por una hipotética cesión del derecho infringido. La consagración normativa de este criterio de liquidación abstracta del daño responde a la consideración de que constituye un modo razonable de cuantificar los perjuicios sufridos por el titular del derecho ante las dificultades con las que este se podría encontrar para acreditar las consecuencias económicas negativas derivadas de la infracción.

82.- Si nos atenemos al estricto literal del artículo 140.3 LPI , a lo que debería atenderse sería a lo que resultase probado como justo precio por la cesión en el mercado y las coordenadas temporales y espaciales que conforman el ineludible marco de referencia.

83.- Cabría pensar, no obstante, que es preciso evitar favorecer al infractor con respecto al cesionario regular de los derechos de explotación de una obra ajena, como sucedería en el caso de que la remuneración que debiera hacerse efectiva fuese la misma pese a que determinadas circunstancias particulares de la situación del infractor, que la diferencian de la de los cesionarios de referencia, hubieran podido justificar la determinación de una remuneración más elevada si aquel negociara con el titular la cesión (v.gr. inconvenientes derivados de que el infractor abone la indemnización mucho más tarde que el cesionario regular y el eventual riesgo de inflación que recaería sobre el titular). Así cabe leer el artículo 13.1.b) de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004 , relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual ("Directiva 2004/48"), cuando señala: "*b) como alternativa a lo dispuesto en la letra a), podrán, cuando proceda, fijar los daños y perjuicios mediante una cantidad a tanto*

alzado sobre la base de elementos **como, cuando menos, el importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión** , que habría de operar como superior pauta de interpretación. La letra del artículo 74.2.b) de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, avalaría esta posición, al referirse a "b) Una cantidad a tanto alzado **que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho [...]**".

84.- En cualquier caso, la opción por este criterio de cuantificación de los daños y perjuicios exige del optante la acreditación del valor de mercado de su derecho, dentro de las coordenadas espaciales y temporales de referencia.

85.- El planteamiento de los apelantes se aparta abiertamente de tal esquema, en la medida en que lo que pretenden es pura y simplemente la aplicación de la cláusula penal establecida en el contrato al que se aferran, el cual se habría firmado en un contexto concreto, con el argumento de que uno con el mismo contenido sería el que se habría suscrito si CLARKE ESPAÑA hubiese solicitado la cesión del derecho y que la conducta que se censura a esta última entrañaría un incumplimiento de las obligaciones allí recogidas.

86.- Aunque prescindieramos de lo que expresamente se pidió, no cabría determinar la indemnización conforme al criterio de cálculo por el que se optó tomando como referente la regalía señalada en el contrato que esgrimen los apelantes (dos por ciento de las ventas netas anuales), pues carecemos de datos y argumentos para poder concluir que aquella represente el valor de mercado en el contexto al que debemos atender.

87.- Por lo tanto, tampoco la petición de indemnización por daños materiales puede prosperar.

VII. SOBRE LA IMPUGNACIÓN DEL PRONUNCIAMIENTO ESTIMANDO PARCIALMENTE LA PRETENSIÓN DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA

88.- En el apartado decimotercero de su impugnación, CLARKE ESPAÑA combate el pronunciamiento que ordenó la publicación del contenido de la sentencia en los términos que quedaron reflejados en precedentes líneas (vid antecedente de hecho segundo supra), aduciendo que la acción estaría prescrita y que una decisión de este tipo resulta improcedente en el caso a la vista de las circunstancias concurrentes.

Respuesta del Tribunal al primero de los alegatos

89.- CLARKE ESPAÑA sostiene que la acción para solicitar la publicación de la sentencia ha de considerarse prescrita al haber transcurrido más de seis años (el plazo contemplado en el artículo 1962 del Código Civil) desde la publicación de las marcas impugnadas.

90.- Tales descargos se basan en que la lesión de los derechos de los promotores del expediente se habría consumado con el registro de las marcas impugnadas. Ya quedó explicado que ello no

es así (vid apartados 66 y ss. supra), lo que determina el fracaso de esta defensa sin necesidad de ulteriores consideraciones.

Respuesta del Tribunal al segundo de los alegatos

91.- Distinta suerte merece el segundo de los descargos que esgrime la impugnante, por lo que a continuación razonamos.

92.- Convenimos con CLARKE ESPAÑA que la publicación de la sentencia no opera como efecto automático inherente al reconocimiento de la realidad de la infracción, y en que a quien la solicita incumbe proporcionar las razones que la hagan aparecer como instrumento adecuado de reparación del derecho vulnerado, sin que el juzgador pueda suplir el déficit alegatorio en que se hubiese incurrido.

93.- Cabe señalar a este respecto que el mero hecho de que la publicación de la sentencia aparezca prevista en el artículo 138 LPI no constituye motivación jurídica suficiente para que aquella pueda acordarse desconectada de cualquier discurso justificativo, como consecuencia automática o necesaria de la infracción. Las indicaciones recogidas en el considerando 27 de la Directiva 2004/48, normativa en la que se halla el origen del precepto, en el sentido de que "*en los casos de infracción de los derechos de propiedad intelectual es conveniente dar publicidad a las decisiones para reforzar su aspecto disuasorio frente a futuros infractores y contribuir a que el público en general tome conciencia del problema*" no pueden esgrimirse como argumento que fuerce a una interpretación distinta, pues es diáfano que al pronunciarse en esos términos a lo que apuntaba el legislador de la Unión era a la motivación de la previsión normativa de la medida que nos ocupa, sin buscar sancionar la procedencia de su adopción una vez constatada la infracción en aras de una pretendida función de prevención general, lo que reforzaría el carácter punitivo de la medida frente al carácter de medio de resarcimiento in natura y para el cese de los efectos de la actividad infractora que se suele señalar a la misma.

94.- Sentadas las anteriores bases, es de observar que, a la hora de fundamentar la pretensión en examen, la demanda se limita a señalar que nos encontramos ante una cuestión "de justicia" (pág. 29) y, más adelante, que la medida está prevista en el artículo 138 LPI, como respuesta a la necesidad de cumplir con un "principio de información" (pág. 39). En su escrito formulando alegaciones en relación con la impugnación formulada de contrario, los promotores del incidente inciden en el relato histórico de los agravios padecidos, en lo que puede considerarse como una reiteración del discurso de que la publicación de la sentencia es una cuestión de justicia.

95.- Tal bagaje argumental no resulta suficiente para que la pretensión de publicación de la sentencia tenga acogida favorable, según lo anteriormente expuesto, pues no alcanzamos a descubrir en él en qué podría cumplir la publicación de la sentencia la finalidad reparadora le es inherente, cabiendo advertir a este respecto que, según se tiene reconocido, CLARKE ESPAÑA dejó de utilizar el logotipo cinco años antes de que se interpusiera la demanda, y que ninguna

razón que avale la publicación solicitada se explicita en relación con el mantenimiento del registro de las marcas en el ínterin.

VIII. SOBRE LA INCONGRUENCIA OMISIVA DE LA SENTENCIA

95.-En el apartado sexto del escrito de interposición de recurso de los Sres. Pablo y Victorio se achaca a la sentencia un vicio de incongruencia omisiva, consistente en la no inclusión en el fallo de un pronunciamiento ordenando la publicación de la misma en los directorios internacionales de propiedad intelectual e industrial designados en la demanda, a pesar de que tal pronunciamiento se deriva lógicamente de la fundamentación jurídica de la resolución.

Respuesta del Tribunal

96.- El objeto de la denuncia no se corresponde con el encabezamiento bajo el que se formula. No nos encontramos ante un supuesto de incongruencia omisiva, cuyo adecuado planteamiento en esta segunda instancia requeriría que se hubiera interesado el complemento de la sentencia mediante el mecanismo del artículo 215.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (sentencias del Tribunal Supremo de 28 de junio de 2010 - ECLI:ES:TS:2010:3954-, de 11 de mayo de 2012 - ECLI:ES:TS:2012:3067 -, 28 de junio del mismo año - ECLI:ES:TS:2012:6906 -, 30 de septiembre de 2014 -ECLI:ES:TS:2014:3847 -, 29 de julio de 2015 - ECLI:ES:TS:2015:4000 -, 14 de septiembre -ECLI:ES:TS:2016:3055), sino ante un supuesto de incongruencia interna, que es la que se produce cuando se da una contradicción entre la fundamentación jurídica y el fallo o entre los pronunciamientos del fallo.

99.- Es de advertir, por otro lado, que la tacha se basa en la omisión de un pronunciamiento respecto de algo que no se pidió en su debido momento. En efecto, lo que se solicitó en la demanda fue la publicación de "un reconocimiento público" de la autoría y propiedad exclusiva de los demandantes sobre el logotipo que crearon en los directorios señalados en aquella (apartado f) del suplico) y la publicación de la sentencia en al menos dos diarios de tirada nacional (apartado g) del suplico). Nunca se solicitó la publicación de la sentencia en los directorios internacionales de propiedad intelectual e industrial designados en la demanda, que es sobre lo que versa el motivo impugnatorio.

100.- Por lo demás, aun ciñéndonos a los pedimentos de la demanda, una denuncia como la que se formula resultaría manifiestamente infundada, toda vez que en el apartado VII de la fundamentación jurídica de la sentencia se razona adecuadamente tanto el rechazo del pedimento recogido en el apartado f) del suplico, como la estimación parcial del reflejado en el apartado g), y el fallo resulta en todo congruente con tal análisis.

IX. SOBRE EL JUEGO DE LA DOCTRINA DEL RETRASO DESLEAL

101.- En el apartado decimocuarto y último de su impugnación, CLARKE ESPAÑA solicita, para el caso de que no se estimara la excepción de prescripción formulada en otros apartados, que se aplique la doctrina jurisprudencial del retraso desleal o "*verwirkung*" en relación con todas y

cada una de las acciones ejercitadas de contrario. Tal pretensión se sustenta, básicamente, en que los promotores del expediente nada objetaron al mismo hasta la presentación de papeleta de conciliación en el año 2008, concedores como eran, por los episodios que en el apartado impugnatorio se señalan, el uso del logotipo por parte de CLARKE ESPAÑA desde 1992-1993.

102.- A la vista del análisis efectuado hasta este momento, la virtualidad del alegato quedaría circunscrita a la acción de nulidad marcaria, única que ha encontrado acogida favorable por parte de este Tribunal.

Respuesta del Tribunal

102.- La sentencia del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 2017 (ECLI:ES:TS:2017:794), en línea con una consolidada línea jurisprudencial, establece que la aplicación de la doctrina invocada por la parte impugnante requiere la concurrencia de los siguientes presupuestos: "[...] en el plano funcional, su aplicación debe operar necesariamente antes del término del plazo prescriptivo de la acción de que se trate. En el plano de su fundamentación, su aplicación requiere, aparte de una consustancial omisión del ejercicio del derecho y de una inactividad o transcurso dilatado de un periodo de tiempo, de una objetiva deslealtad respecto de la razonable confianza suscitada en el deudo acerca de la no reclamación del derecho de crédito. Confianza o apariencia de derecho que debe surgir, también necesariamente, de actos propios del acreedor".

103.- La traslación de la anterior doctrina al presente caso se enfrenta con serios obstáculos, a la vista de las circunstancias por las que se postula su entrada en juego. En efecto, la impugnante reincide en su discurso focalizado en la tolerancia del uso del logotipo por parte de CLARKE ESPAÑA durante un dilatado periodo de tiempo, cuando tal tipo de conducta no puede considerarse como permisiva de la actuación consistente en el registro del logotipo como marca, ni renuncia clara e inequívoca de los derechos de los Sres. Pablo y Victorio en relación con la potestad de registrar como marca, ni generadora de la legítima expectativa de que, ante tal registro por parte de CLARKE ESPAÑA, aquellos no harían valer tales derechos. Por lo tanto, el alegato no puede resultar exitoso.

X. COSTAS

104.- La suerte desestimatoria del recurso interpuesto por los Sres. Pablo y Victorio comporta que las costas ocasionadas por el mismo corran a cargo de los mismos, de conformidad con los artículos 398.1 y 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

105.- La estimación parcial de la impugnación formulada por CLARKE ESPAÑA determina que no proceda hacer expreso pronunciamiento condenatorio en cuanto a las costas derivadas de la misma, por aplicación de lo establecido en el artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación,

FALLO

La Sala acuerda:

1.- DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por D. Pablo y D. Victorio contra la sentencia dictada el 9 de enero de 2014 por el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid en los autos de juicio ordinario 616/2010.

2.-ESTIMAR PARCIALMENTE la impugnación formulada por CLARKE, MODET Y COMPAÑÍA, S.L. contra la meritada sentencia.

3.- En consecuencia:

3.1.- Revocar y dejar sin efecto el pronunciamiento segundo de la sentencia recurrida, por la que se condena a CLARKE, MODET Y COMPAÑÍA, S.L. a publicar el texto que allí se indica.

3.2.- Confirmar los restantes pronunciamientos de la sentencia impugnada.

4.- Condenar a D. Pablo y D. Victorio al pago de las costas originadas por su recurso.

5.- No hacer expreso pronunciamiento condenatorio en cuanto a las costas derivadas de la impugnación formulada por CLARKE, MODET Y COMPAÑÍA, S.L.

De conformidad con lo establecido en el apartado ocho de la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, procédase a devolver a CLARKE, MODET Y COMPAÑÍA, S.L. el depósito realizado para recurrir.

Contra la presente sentencia las partes pueden interponer ante este Tribunal, en el plazo de los veinte días siguientes a su notificación, recurso de casación y, en su caso, recurso extraordinario por infracción procesal, de los que conocerá la Sala Primera del Tribunal Supremo, si fuera procedente conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los Ilustrísimos Señores Magistrados integrantes de este Tribunal.

Esta información tiene carácter no auténtico y gratuito