

TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Civil

Presidente Excmo. Sr. D. Juan Antonio Xiol Ríos

SENTENCIA

Sentencia N°: 747/2007

Fecha Sentencia: 30/12/2010

CASACIÓN

Recurso N°: 929/2007

Fallo/Acuerdo: Sentencia Desestimando

Votación y Fallo: 07/12/2010

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

Procedencia: Audiencia Provincial de Madrid

Secretaría de Sala: Ilmo. Sr. D. José Pablo Carrasco Escribano

Escrito por: PBM

Nota:

MARCAS. Adquisición del derecho sobre ella. Función de los asientos registrales.

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO. Cláusula de orden público, en función del sistema causal de las transmisiones de derechos sobre la marca, la propiedad y la expropiación forzosa.

PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA. De la acción declarativa de la nulidad, de la acción de recuperación de la cosa transmitida y de la acción reivindicatoria.

CASACIÓN Num.: 929/2007

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

Votación y Fallo: 07/12/2010

Secretaría de Sala: Ilmo. Sr. D. José Pablo Carrasco Escribano

TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Civil

SENTENCIA N°: 747/2007

Excmos. Sres.:

D. Juan Antonio Xiol Ríos

D. José Ramón Ferrándiz Gabriel

D. Antonio Salas Carceller

En la Villa de Madrid, a treinta de Diciembre 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 Bacardi & Company Ltd, José Arechabala, SA en liquidación, José Arechabala International Limited, don José Manuel Arechabala Fernández, don José María Arechabala Arechabala, doña Isabel María Arechabala Fernández, doña Elena María Eugenia Arechabala Fernández, doña María Josefa Arechabala Arechabala, don José Antonio Marquez Arechabala, don Fernando Ruiz Pita, doña Cristina Arechabala Cifuentes, doña Tania Corujo Pita, doña María Covadonga Corujo Pita, doña Olga Subirana Pita, don Gerardo Pita Arechabala, doña Clara María Pita Arechabala, don José María Riestra Pita, don María Elisa Pita Arechabala, don Tomas Gerardo Pita Ruiz, doña Carmen Pita Arechabala, doña Mercedes González-Babe Pita, don Gabriel Malet Bustamante, doña Mercedes Bustamante de la Gandara, doña María José Malet Bustamante, don José Luis Uriarte Goizueta, doña María Carmen Silvia Arechabala Fernández, don Fernando García Martínez,

doña María Catalina Arechabala Arechabala, don Ramón María de Arechabala Arechabala, don José Miguel de Arechabala y Arechabala, doña María Rosa Carmen Arechabala Rodrigo, don Luis Emilio Arechabala Cifuentes, don José Fernando Arechabala Cifuentes, doña María Teresa Rodrigo Cabrales, doña María Concepción Malet Pérez, doña María Concepción Pérez Lombard, doña María Riestra Pita, don Raimundo Riestra Pita, don Manuel María Malet de Bustamante, y doña Victoria Arechabala Fernández, representados por la Procurador de los Tribunales doña María Isabel Campillo García, contra la Sentencia dictada el nueve de febrero de dos mil siete, por la Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, que resolvió el recurso de apelación interpuesto, en su día, contra la Sentencia que había pronunciado el Juzgado de Primera Instancia número Cincuenta y cuatro de Madrid. Son parte recurrida Habana Rum and Liquors, SA y Expresa Exportadora de Alimentos y Productos Varios (Cubaexport), representadas por el Procurador de los Tribunales don Gustavo Gómez Molero y Havana Club Holding, SA, representada por el Procurador de los Tribunales don Isidro Orquín Cedenilla.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Por escrito registrado por el Juzgado Decano de Madrid el veintitrés de junio de mil novecientos noventa y nueve, la Procurador de los Tribunales doña María Isabel Campillo García interpuso, en representación de José Arechabala, SA en liquidación, José Arechabala International Limited, Bacardi & Company Limited, don José Manuel Arechabala Fernández, don José María Arechabala Arechabala, doña Isabel María Arechabala Fernández, doña Elena María Eugenia Arechabala Fernández, doña María Josefa Arechabala Arechabala, don José Antonio Marquez Arechabala, don Fernando Ruiz Pita, doña Cristina Arechabala Cifuentes, doña Tania Corujo Pita, doña María Covadonga Corujo Pita, doña Olga Subirana Pita, don Gerardo Pita Arechabala, doña Clara María Pita Arechabala, don José María Riestra Pita, don María Elisa Pita Arechabala, don Tomas Gerardo Pita Ruiz, doña Carmen Pita Arechabala, doña Mercedes González-Babe Pita, don Gabriel Malet Bustamante, doña Mercedes Bustamante de la Gandara, doña María José Malet Bustamante, don José Luis Uriarte Goizueta, doña María

Carmen Silvia Arechabala Fernández, don Fernando García Martínez, doña María Catalina Arechabala Arechabala, don Ramón María de Arechabala Arechabala, don José Miguel de Arechabala y Arechabala, doña María Rosa Carmen Arechabala Rodrigo, don Luis Emilio Arechabala Cifuentes, don José Fernando Arechabala Cifuentes, doña María Teresa Rodrigo Cabrales, doña María Concepción Malet Pérez, doña María Concepción Pérez Lombard, doña María Riestra Pita, don Raimundo Riestra Pita, don Manuel María Malet de Bustamante, y doña Victoria Arechabala Fernández, demanda de juicio ordinario de menor cuantía contra República de Cuba, Empresa Exportadora de Alimentos y Productos Varios (Cubaexport), Havana Rum and Liquors, SA y Havana Rum and Liquors, SA.

En el referido escrito alegó la representación de los demandantes, en síntesis, que José Arechabala, SA, fundada en Cuba en el año mil novecientos veintiuno, formaba parte del llamado Grupo Arechabala, cuyas sociedades integrantes se dedicaban a la producción y venta de azúcar y sus derivados. Que José Arechabala, SA tenía por objeto la producción y venta de ron y era la titular originaria, entre otras, de la marca española número 99.789, denominativa compuesta por los términos "*Havana Club*", cuyo registro había solicitado en España el veinte de julio de mil novecientos treinta y cuatro y le había sido concedido, el diez de abril de mil novecientos treinta y cinco, para distinguir productos de destilería, alcoholes, aguardientes y licores. Que José Arechabala International Limited, constituida en Liechtenstein por personas que eran el reflejo del accionariado de José Arechabala, SA, impedida de continuar su actividad en Cuba, había adquirido de ésta, entre otros, los derechos sobre la marca española número 99.789, por contrato de diecisiete de abril de mil novecientos noventa y siete.

Añadió la representación de los demandantes que, en el año mil novecientos sesenta y siete, el Gobierno revolucionario cubano obtuvo, mediante argucias, la transferencia a su nombre de la referida marca en el Registro de la Propiedad Industrial español. Que ese acto había sido nulo en términos absolutos, ya que implicaba reconocer efectos en España a la confiscación de un bien del que José Arechabala, SA era titular en España, sin cumplir las exigencias que, para ese tipo de actuación, exige imperativamente el aplicable ordenamiento jurídico español. Que otro tanto cabía decir de los asientos que reflejaban en el registro las transmisiones posteriores de la misma marca, a favor de

sociedades cubanas, los cuales, por repercusión, debían considerarse nulos. Que, por otro lado, las entidades demandadas habían practicado nuevos registros de marcas denominativas o mixtas que, por incorporar los términos “*Havana Club*”, de estimarse la principal pretensión, se habrían convertido en incompatibles con la número 99.789, razón por la que debían anularse por infracción de prohibiciones de registro, contenidas en los artículos 11, apartado 1, letra e, 12, apartado 1, letra a) y 13, letra c), de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de marcas, vigente cuando los registros respectivos se practicaron.

Que esa situación respondía a que, a fines de diciembre de mil novecientos cincuenta y nueve, miembros de las fuerzas revolucionarias cubanas ocuparon con armas la factoría de José Arechabala, SA, sita en Cárdenas, así como los demás bienes de dicha sociedad. Que ese acto fue seguido por la promulgación de la Ley 890, de quince de octubre de mil novecientos sesenta, que nacionalizó “*mediante la expropiación forzosa... todas las empresas industriales y comerciales, las fábricas, almacenes, depósitos y demás bienes*” que eran propiedad de José Arechabala, SA – artículo 1 – y adjudicó “*a favor del Estado cubano todos los bienes, derechos y acciones de empresas relacionadas en el artículo 1 de esta Ley, transfiriéndose todos sus activos y pasivos...*” – artículo 2 - . Que se trató de una auténtica confiscación, pues no hubo pago de indemnización alguna a la propietaria ni a los socios, pese a que se contemplaba en el artículo 7 de la propia Ley - “*los medios y formas de pago de las indemnizaciones que correspondan a las personas naturales y jurídicas afectadas por las expropiaciones que se disponen en esta Ley, serán reguladas mediante una Ley posterior*” -. Que José Arechabala, SA no fue disuelta y que, en concreto, el Estado cubano no había nacionalizado la titularidad de las acciones representativas de su capital, que siguieron perteneciendo a los socios.

Alegó, también, la representación de los demandantes que dicha confiscación no podía afectar a los bienes de que era titular José Arechabala, SA en España y, por lo tanto, a la marca número 99.789, protegida por la legislación española conforme al principio de territorialidad. Que, por ello, el Gobierno cubano se vio en la precisión de obtener la inscripción de la titularidad de la referida marca en el entonces denominado Registro de la Propiedad Industrial, en España. Que el repetido signo estaba incurso en aquel momento en causa de caducidad, porque José Arechabala, SA no había instado su renovación, pero sin

que ello significara que estuviera ya caducado, dado el tenor de los artículos 158, 159 y 160 del Estatuto de la Propiedad Industrial, entonces vigentes, que, al regular la caducidad por extinción de la vida legal de la marca y la actuación de oficio del Registro de la Propiedad Industrial, admitían la posibilidad de rehabilitación dentro de los tres años de la publicación de la caducidad; así como la jurisprudencia sobre dichos preceptos, conforme a la que se consideraba que el registro claudicante continuaba vivo y era soporte de una titularidad, por más que amenazada de caducidad, sin que la falta de renovación pudiera ser entendida como equivalente a una renuncia. Que la caducidad no se publicó en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial hasta el uno de enero de mil novecientos sesenta y cuatro, a los efectos del cómputo del plazo de rehabilitación.

Que, para que el Gobierno cubano pudiera registrar la marca española a su nombre, la misma debía ser rehabilitada, por lo que la rehabilitación se solicitó por quien había sido agente de la propiedad industrial de José Arechabala, SA, por medio de un escrito de veintiocho de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, sin aportar poder bastante, por lo que la instancia no fue tramitada. Que, por otro escrito de veintisiete de enero de mil novecientos sesenta y seis, el mismo agente presentó, supuestamente obrando por cuenta de José Arechabala, SA, una solicitud de rehabilitación de la marca número 99.789 que estaba firmada por Empresa Exportadora de Alimentos y Productos Varios (Cubaexport), la cual se había atribuido la condición de adquirente de los derechos que el Estado cubano, a su vez, afirmó había previamente adquirido de José Arechabala, SA. Que esa solicitud motivó una decisión positiva del Registro de la Propiedad Industrial, el quince de abril de mil novecientos sesenta y siete. Que Empresa Exportadora de Alimentos y Productos Varios (Cubaexport) invocó como título de sus derechos sobre la marca española número 99.789 un contrato de cesión documentado en escritura pública otorgada en La Habana, el veintisiete de junio de mil novecientos sesenta y ocho, por un representante del Ministerio de Justicia de Cuba, como cedente, y por Empresa Exportadora de Alimentos y Productos Varios (Cubaexport), como cesionaria. Que, por escrito de ocho de agosto de mil novecientos sesenta y ocho, el agente de la propiedad industrial antes referido, solicitó del Registro de la Propiedad Industrial, la constancia en el mismo de la referida transmisión. Que, por resolución de trece de septiembre del mismo año, practicó

anotación de la transferencia, considerando probada la cesión de la marca por parte del Estado cubano a favor de Empresa Exportadora de Alimentos y Productos Varios (Cubaexport). Que, consumado el relatado expolio, la marca que había sido cedida a Empresa Exportadora de Alimentos y Productos Varios (Cubaexport), pasó a serlo por dicha sociedad a favor de Havana Rum & Liquors, el veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y tres. Que, unos días después, el veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y tres, Havana Rum & Liquors, SA cedió la marca a Havana Club Holding. Que Empresa Exportadora de Alimentos y Productos Varios (Cubaexport) había obtenido en mil novecientos setenta y dos y en mil novecientos ochenta y dos, respectivamente, el registro de las marcas españolas números 682.245 y 1.000.370, mixtas, compuestas por las palabras "*Havana Club*" con gráfico, las cuales fueron transmitidas también a Havana Rum & Liquors, SA, en mil novecientos noventa y cuatro, y, después, en mil novecientos noventa y cinco, a Havana Club Holding, SA. Que dichas marcas no podrían haber sido registradas si José Arechabala, SA hubiera continuado apareciendo como titular registral de la marca número 99.789, por ser prioritaria y existir riesgo de confusión. Que el veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y tres, Havana Rum & Liquors, SA y Corporación Cuba Ron, SA, sociedades dependientes del Estado cubano, por un lado, y Pernod Ricard, SA, por otro, celebraron un denominado convenio asociativo, para la comercialización, en Cuba y en los mercados internacionales, de productos identificados con la marca "*Havana Club*", la cual se contempló sería adquirida por una sociedad mixta, Havana Club International, SA, constituida en Luxemburgo, así como que la distribución mundial de los productos identificados con ella se atribuiría Pernod Ricard, SA. Que, por carta de catorce de diciembre de mil novecientos noventa y tres, don Ramón Arechabala, en nombre de sus familiares, formuló a Pernod Ricard, SA su reclamación de derechos sobre la marca número 99.789, contestada mediante otra, con un contenido intrascendente, por la destinataria el uno de febrero de mil novecientos noventa y cuatro.

También afirmó que el diecisiete de abril de mil novecientos noventa y siete, José Arechabala, SA vendió, entre otros signos, la marca número 99.789 a José Arechabala International Limited, constituida en Liechtenstein, y que lo mismo hizo la adquirente, el dieciocho de abril del mismo año, a favor de Bacardi & Company Limited.

Con esos antecedentes, interesó en el suplico de la demanda “una sentencia por la que: a) Declare la nulidad de pleno derecho <Havana Club> de la doble inscripción de la transmisión de la marca española n° 99.789 <Havana Club> hecha por resolución del Registro de la Propiedad Industrial de 13 de septiembre de 1968, primero a nombre del Estado cubano y después a nombre de <Cubaexport>.- b) Declare la nulidad de todas las transmisiones siguientes y subsecuentes, la ineficacia de todos los derechos que sobre la marca española n° 99.789 <Havana Club> pudieran haberse constituido y ordene la cancelación de todas las inscripciones registrales de dominio posteriores a la inscripción de mi mandante José Arechabala, S.A. (JASA).- c) Ordene al Registro de Marcas de la Oficina Española de Patentes y Marcas la inscripción de la titularidad de la marca española n 99.789 <Havana Club> a favor de <Bacardi & Company Limited>.- d) Declare la nulidad de los registros de las marcas españolas <Havana Club> números: 682.245, 1.000.370, 2.068.448, 2.068.449, 2.094.862 y 2.094.863, la ineficacia de los derechos que sobre ellas pudieran haberse constituido y ordene la cancelación de todos los asientos registrales causados por esas marcas.- e) Condene en todas las costas del litigio al demandado o demandados que se opusieren a las peticiones de esta demanda.”

SEGUNDO. La demanda fue repartida al Juzgado de Primera Instancia número Cincuenta y cuatro de Madrid, que la admitió a trámite conforme a las reglas del juicio ordinario de menor cuantía regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881, con el número 385/99.

Las demandadas fueron emplazadas, en cumplimiento de la providencia de nueve de julio de mil novecientos noventa y nueve.

La República de Cuba no se personó en las actuaciones y fue declarada en rebeldía procesal. Las demás demandadas lo hicieron, representadas, Havana Rum & Liquors, SA, y Empresa Exportadora de Alimentos y Productos Varios (Cubaexport), por el Procurador de los Tribunales don Gustavo Gómez Melero, y Havana Club Holding, SA, por el Procurador de los Tribunales don Isidro Orquín Cedenilla.

I. En su escrito de contestación a la demanda, la representación de Havana Rum & Liquors, SA negó todos los hechos alegados en la demanda que no coincidieran con los que iban a serlo por ella y destacó el desinterés mostrado por los demandantes por la marca número

99.789, al dejarla caducar, por impago de tasas y por falta de renovación, antes de su nacionalización.

En síntesis, dicha demandada alegó que había sido Empresa Exportadora de Alimentos y Productos Varios (Cubaexport) la que había posibilitado la renovación de la marca número 99.789. Que la nacionalización de la marca repetida, que llevaba veinte años en situación de caducidad, había sido plenamente válida, de conformidad con la Ley cubana 890, por medio de la que el Estado cubano expropió también las acciones representativas del capital de José Arechabala, SA. Que el Gobierno cubano encargó a Empresa Exportadora de Alimentos y Productos Varios (Cubaexport) la exportación del ron identificado con la marca "*Havana Club*". Que fue dicha sociedad la que rehabilitó la marca, que le había sido transmitida lícitamente por el citado mandante. Que había defendido la marca ante solicitudes de registro incompatibles y que la había usado de modo continuado y extenso. Que las sucesivas transmisiones de la marca habían sido todas plenamente lícitas. Que los demandantes no habían probado ostentar título alguno sobre la marca "*Havana Club*". Que la acción ejercitada en la demanda era la reivindicatoria que regula el artículo 3, apartado 3, de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre. Que dicha acción había prescrito al interponer los actores el referido escrito de alegaciones. Que, además, las acciones eran inadmisibles, por haber incurrido los demandantes en un retraso desleal. Que era aplicable el artículo 11, apartado 1, de la Ley 6/1.985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que imponía el rechazo de todo abuso de derecho y fraude de Ley, empleados por los actores a fin de eludir la prohibición de uso de denominaciones geográficas engañosas referidas a Cuba, que contenían el Convenio hispano cubano de 23 de enero de 1.979 y el Acuerdo de promoción y protección de inversiones de 27 de mayo de 1.994.

En el suplico del escrito de contestación, la representación de la demandada citada interesó una sentencia que declarase "*1º.- Haber lugar a la excepción e falta de legitimación activa formulada por esta representación. 2º.- Subsidiariamente, para el supuesto de que no se estime la excepción de falta de legitimación activa formulada, entrando en el fondo del asunto s desestime totalmente la demanda formulada de contrario. 3º.- Se imponga a los demandantes el pago de toda las costas de este procedimiento*".

II. La representación de Havana Club Holding, SA opuso al contestar la demanda las excepciones procesales de inadecuación del proceso, defecto en la redacción del escrito de demanda, acumulación indebida de acciones y falta de legitimación activa. Alegó, en resumen, que los actores actuaban con un claro fraude procesal, pues no trataban de restaurar la legalidad y el orden público españoles, sino simplemente de reivindicar una marca. Que la acción chocaba con el Convenio Comercial hispano cubano de 23 de enero de 1.979 y, en concreto, con su artículo 4, relativo a la prohibición de uso de denominaciones geográficas engañosas. Que la acción realmente ejercitada en la demanda era la reivindicatoria de la marca, prevista en el artículo 3, apartado 3, de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de marcas, y que la misma había prescrito. Que realmente José Arechabala, SA había sido nacionalizada al serlo, además de sus bienes, sus acciones por parte del Estado cubano, todo ello con plena validez. Que los demandantes, al fin, actuaban con abuso de derecho y mala fe".

En el suplico del escrito de contestación, alegó *"...se dicte Sentencia por la que: (a) Se desestimen las pretensiones de los demandantes, acogiendo las excepciones planteadas pro esta parte; (b) subsidiariamente, para el caso de que el Juzgado no estime las excepciones planteadas, que supondrían la desestimación de la demanda, y entre en el fondo del asunto, se absuelva a mi representada de todas y cada una de las pretensiones formuladas de adverso y, en todo caso, (c) se impongan a los demandantes las costas de este juicio sea por vencimiento, sea por su evidente temeridad; (d) se impongan a los demandantes las costas de este juicio sea por vencimiento, sea por su evidente temeridad"*.

III. La representación de Empresa Exportadora de Alimentos y Productos Varios (Cubaexport) alegó, en síntesis, que el planteamiento de las acciones ejercitadas en la demanda era contradictorio, ya que la actora realmente ejercitaba la reivindicatoria de la marca número 99.789, prevista en el apartado 3 del artículo 3 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de marcas, la cual había prescrito, de acuerdo con dicha Ley. Que José Arechabala, SA no se había preocupado nunca de la marca *"Havana Club"* e intentaba ahora aprovecharse de su notoriedad, obtenida por sus propios esfuerzos. Que, en concreto, nunca vendió ron en España con esa marca, la cual tenía existencia registral gracias a la rehabilitación efectuada por el Estado cubano, que no había sido

impugnada en la demanda. Que los demandantes no habían impugnado el acto de rehabilitación de la marca número 99.789, solicitada por ella, lo que considera implicaba un reconocimiento de quien era su legítima titular. Que, además, los demandantes carecían de legitimación activa, dado que las personas físicas no habían demostrado la condición de titulares de la marca y José Arechabala, SA era una sociedad nacionalizada por haber sido expropiadas las acciones representativas de su capital por el Estado cubano. Que la adquisición de la marca 99.789 por el Estado cubano y, luego, por Empresa Exportadora de Alimentos y Productos Varios (Cubaexport) habían sido plenamente válidas. Que la primera adquisición respondía a un acto administrativo firme, no impugnado en ningún momento. Que no había causa de nulidad que pudiera afectar a la nacionalización, ya que se expropiaron los derechos y las acciones de José Arechabala, SA. Que no se había producido infracción del orden público español, ya que los expropiados percibieron sus indemnizaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 965. Que no era aplicable al caso la doctrina sentada por la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo sobre el caso Partagás. Que también eran válidos los registros posteriores de las marcas números 682.245 y 1.100.370, solicitados en su día por ella. Que, en todo caso, las acciones de nulidad relativa de esos registros habían prescrito, conforme al artículo 48 Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, al haber vencido el plazo de cinco años desde la publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, producida en los años mil novecientos setenta y seis y mil novecientos ochenta y seis, respectivamente. Que, a mayor abundamiento, los convenios hispano cubanos impedían la utilización de denominaciones geográficas cubanas para productos no originarios de Cuba, cuál sería el caso de vender los demandantes ron con la denominación "Havana Club". Que, en último caso, se habría producido la prescripción adquisitiva de la marca 99.789, a su favor, conforme a los artículos 1.955, 1.957, 1.962 y 1.963 del Código Civil. Que la actuación de los demandantes constituía ejemplo de abuso de derecho y de fraude de ley. Que, además, el ejercicio de las acciones se había producido con evidente retraso desleal, en contra de la buena fe.

En el suplico del escrito de contestación interesó la representación de Cubaexport una sentencia "*en la que: 1º) Se estime la excepción de falta de legitimación activa formulada por esta representación y consiguientemente se desestime la demanda formulada*

de contrario. 2º) Para el supuesto de que no se estime la excepción formulada, entrando en el fondo del asunto, se desestime totalmente la demanda. 3º) Se impongan a los demandantes el pago de todas las costas de este procedimiento”.

TERCERO. Celebrada la comparecencia el veintinueve de octubre de dos mil dos, por auto de once de noviembre del mismo año el Juzgado de Primera Instancia número Cincuenta y cuatro de Madrid desestimó la excepción de falta de legitimación activa de los demandantes opuesta por las demandadas.

Practicada la prueba que, propuesta, había sido admitida, el referido Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia el veintitrés de junio de mil novecientos noventa y cinco, con la siguiente parte dispositiva: “Fallo. Desestimo la demanda presentada por la Procuradora doña María Isabel Campillo García en nombre y representación de la Entidad José Arechabala S.A, don José Arechabala Internacional LTD, don José Manuel Arechabala Fernández, la Entidad Bacardí and Company Limited, don José Manuel Arechabala Fernández, don José María Arechabala Arechabala, doña Isabel María Arechabala Fernández, doña Elena María Eugenia Arechabala Fernández, doña María Josefa Arechabala Arechabala, don José Antonio Marquez Arechabala, don Fernando Ruiz Pita, doña Cristina Arechabala Cifuentes, doña Tania Corujo Pita, doña María Covadonga Corujo Pita, doña Olga Subirana Pita, don Gerardo Pita Arechabala, doña Clara María Pita Arechabala, don José María Riestra Pita, don María Elisa Pita Arechabala, don Tomas Gerardo Pita Ruiz, doña Carmen Pita Arechabala, doña Mercedes González Babe Pita, don Gabriel Malet Bustamante, doña Mercedes Bustamante de la Gandara, doña María José Malet Bustamante, don José Luis Uriarte Goizueta, doña María Carmen Silvia Arechabala Fernández, don Fernando García Martínez, doña María Catalina Arechabala Arechabala, don Ramón María de Arechabala Arechabala, don José Miguel de Arechabala y Arechabala, doña María Rosa Carmen Arechabala Rodrigo, don Luis Emilio Arechabala Cifuentes, don José Fernando Arechabala Cifuentes, doña María Teresa Rodrigo Cabrales, doña María Concepción Malet Pérez, doña María Concepción Pérez Lombard, doña María Riestra Pita, don Raimundo Riestra Pita, don Manuel María Malet de Bustamante, y doña Victoria Arechabala Fernández, contra la Entidad Havana Club Holding, SA, representada

por el Procurador don Isidro Orquín Cedenilla, y contra las Entidades Havana Rum and Liquors, SA, y Cubaexport representadas por el Procurador don Gustavo Gómez Molero, y la República de Cuba, debo de absolver y absuelvo de la demanda presentada a la Entidad Havana Club Holding, SA, y a las Entidades Havana Rum and Liquors, SA y Cubaexport, de todos sus pedimentos formuladas en la demanda; todo ello con expresa imposición de costas a la parte demandante".

CUARTO. La sentencia de veintitrés de junio de dos mil cinco, dictada por el Juzgado de Primera Instancia número Cincuenta y cuatro de Madrid, fue recurrida en apelación por los demandantes.

Cumplidos los trámites, las actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial de Madrid, en la que se turnaron a la Sección Vigésimo Octava, que tramitó el recurso y dictó sentencia el nueve de febrero de dos mil seis, con la siguiente parte dispositiva: "*Fallo. En atención a lo expuesto, la Sala acuerda: 1. Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de Bacardi & Company Limited y otros, contra la sentencia dictada el veintitrés de junio de dos mil cinco por el Juzgado de Primera Instancia número Cincuenta y cuatro, en el procedimiento número 385/1.999 del que este rollo dimana. 2. Confirmamos íntegramente la resolución recurrida. 3. Imponemos a la apelante las costas derivadas de sus recurso*".

QUINTO. La representación de los demandantes y apelantes interpuso recurso de casación contra la sentencia de la Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid de nueve de febrero de dos mil seis.

Elevadas las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo la misma, por auto de veintitrés de junio de dos mil nueve, decidió: "*1º) Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Bacardi & Company Ltd y otros contra la sentencia dictada, en fecha nueve de febrero de dos mil seis, por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección Vigésimo Octava) en el rollo de apelación 216/2.006 dimanante de los autos de juicio de menor cuantía seguidos, bajo el número 385/1999, ante el Juzgado de Primera Instancia número Cincuenta y cuatro de Madrid*".- *2º) Y entregar copia del escrito de interposición del recurso de casación formalizado, con sus documentos adjuntos, a las partes recurridas personadas para que formalicen, si así lo tienen por*

conveniente, 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 los demandantes y apelantes se compone de once motivos, en los que los recurrentes, con apoyo en el artículo 477, apartados 1 y 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, denuncia:

PRIMERO. La infracción, por no aplicación, del artículo 1.261 y de la jurisprudencia que lo interpreta, en relación con el artículo 1.275, ambos del Código Civil.

SEGUNDO. La infracción, por no aplicación, de los artículos 6, apartado 3, y 609 del Código Civil, en relación con los artículos 33, apartado 3, de la Constitución Española y 349 del Código Civil y la jurisprudencia sobre la ineficacia absoluta de los nullos.

TERCERO. La infracción, por no aplicación, del artículo 1.273 del Código Civil y de la jurisprudencia que lo interpreta en relación con la nulidad de la venta de cosa ajena por inexistencia o falta de objeto

CUARTO. La infracción, por no aplicación, del artículo 1.303 del Código Civil y de la jurisprudencia que lo aplica, en relación con los efectos restitutorios determinados por la declaración de una nulidad radical.

QUINTO. La infracción de los artículos 3, apartado 3, de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de marcas, 1.962 y 1.964 del Código Civil y de la jurisprudencia que los interpreta, en relación con la imprescriptibilidad de la acción declarativa de la nulidad.

SEXTO. La infracción del artículo 348, párrafo segundo, del Código Civil y de la jurisprudencia que lo interpreta, en relación con los requisitos de la acción reivindicatoria.

SÉPTIMO. La infracción, por indebida aplicación, del artículo 3, apartado 3, de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de marcas y de la jurisprudencia que lo interpreta.

OCTAVO. La infracción de la jurisprudencia que niega la posibilidad de la prescripción extintiva de las acciones dominicales, sin correlativa usucapión.

NOVENO. La infracción del artículo 1.969 del Código Civil y de la jurisprudencia que lo aplica, en relación con la identificación del "*dies a quo*".

DÉCIMO. La infracción, por aplicación indebida, del artículo 4 del Convenio comercial del Reino de España y la República de Cuba de 23 de enero

de 1.979, así como de los artículos 22 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, de 15 de abril de 1.994, 47, apartado 2, de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre, y 17, apartado 4, del Reglamento (CE) 40/1.994, del Consejo, de 20 de diciembre de 1.993, sobre la marca comunitaria, en relación con el apartado 3 del artículo 2 y el apartado 2 del artículo 7, ambos del Código Civil y la jurisprudencia que los interpreta.

UNDÉCIMO. La infracción del artículo 7, apartados 1 y 2, del Código Civil y de la jurisprudencia que lo interpreta en relación con la buena fe, el abuso de derecho, el retraso desleal y los actos propios.

SÉPTIMO. Evacuado el traslado conferido al respecto, el Procurador de los Tribunales don Isidro Orquín Cedenilla, en nombre y representación de Havana Club Holding, SA y el Procurador de los Tribunales don Gustavo Gómez Molero, en nombre y representación de Cubaexport, y Havana Rum and Liquors, SA, impugnaron los recursos formulados de contrario, solicitando se declarase no haber lugar a los mismos.

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 siete de diciembre de dos mil diez, en que el acto tuvo lugar.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. En su escrito inicial de alegaciones, los demandantes pretendieron la declaración de la nulidad de las inscripciones de titularidad dominical sucesivamente practicadas a favor de las cuatro entidades demandadas – República de Cuba, Empresa Exportadora de Alimentos y Productos Varios (Cubaexport), Havana Rum & Liquors, SA y Havana Club Holding, SA – en el registro de la propiedad industrial español, respecto de una marca de la misma nacionalidad, de la que, desde su concesión, en el año mil novecientos treinta y cinco, hasta mil

novecientos sesenta y ocho constaba ser titular registral una de las sociedades demandantes – José Arechabala, SA -.

La causa o fundamento de tal pretensión, de contenido aparentemente sólo registral, consta expresamente afirmada en la demanda: *"la nacionalización mediante la expropiación"* de los bienes de José Arechabala, SA, que llevó a cabo el Estado de Cuba por medio de la Ley 890, en el mes de octubre de mil novecientos sesenta, fue ilícita según nuestro ordenamiento y, por tal, no podía haber producido en España los efectos registrales impugnados.

Reclaman los demandantes que se declare que la ilicitud de la expropiación repercutió en la invalidez absoluta de los asientos que la misma y las posteriores transmisiones del signo, sucesivamente favorables a tres de las demandadas, generaron en el registro de la propiedad industrial español.

Por otro lado, José Arechabala, SA, que se ha considerado privada ilegítimamente de la referida marca por el Estado cubano, transmitió, en mil novecientos noventa y siete y sin apoyo ni reflejo tabular alguno, los derechos que entendía le seguían correspondiendo sobre el signo, a otra de las demandantes – José Arechabala International Limited -, la cual hizo después lo propio a favor de una tercera – Bacardí & Company Limited -.

Por ello, también han pretendido que el derecho de Bacardí & Company Limited, identificada como la última legítima adquirente del bien inmaterial, tenga reflejo congruente en la actual Oficina Española de Patentes y Marcas.

Finalmente, como consecuencia de la reclamada constancia registral de la titularidad de Bacardí & Company Limited sobre el signo en cuestión, los demandantes han interesado la declaración de la nulidad de los asientos referidos a otras seis marcas españolas, que, a solicitud individual de dos de las demandadas, se habían practicado en el mismo registro, en distintos años a partir de mil novecientos setenta y dos.

La causa de esta última pretensión es la afirmación de que tales registros posteriores son contrarios a diversas prohibiciones, entre ellas, la de ser la marca ilícitamente expropiada prioritaria e incompatible con las demás.

SEGUNDO. La marca objeto de la pretensión primera y principal es la número 99.789. Tiene una estructura denominativa y está formada por las palabras "*Havana Club*".

Había sido concedida a José Arechabala, SA por el entonces denominado Registro de la Propiedad Industrial español, el diez de abril de mil novecientos treinta y cinco, a fin de que se utilizara para distinguir, entre otros productos, alcoholes, aguardientes y licores.

Junto con los demás bienes de José Arechabala, SA y en aplicación de la Ley 890, se apoderó de ella el Estado cubano, que la transmitió a Empresa Exportadora de Alimentos y Productos Varios (Cubaexport). Esta sociedad hizo después lo mismo a favor de Havana Rum & Liquors, SA, que finalmente la enajenó a Havana Club Holding, SA.

Las marcas que según los demandantes habrán de resultar incompatibles con la citada, son las números 682.245, 1.000.370, 2.068.448, 2.068.449, 2.094.862 y 2.094.863. Unas tienen estructura mixta y, las otras, meramente denominativa, pero en todas cumplen función principal, como indicadoras de origen empresarial, las palabras "*Havana Club*".

Las dos primeras fueron solicitadas por Empresa Exportadora de Alimentos y Productos Varios (Cubaexport), el cinco de julio de mil novecientos setenta y seis y el doce de marzo de mil novecientos ochenta y dos, respectivamente. Resultaron concedidas, el cinco de julio de mil novecientos setenta y seis y el veinte de octubre de mil novecientos ochenta y dos, en sus respectivos casos, para distinguir productos de la clase 33 del nomenclátor – bebidas alcohólicas, excepto cervezas –.

Las otras cuatro fueron solicitadas por Havana Club Holding, SA, respectivamente, el dieciséis de enero de mil novecientos noventa y siete – las números 2.068.448 y 2.068.449 – y el veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y siete – las números 2.094.862 y 2.094.863 –. Y resultaron concedidas a la solicitante, en sus respectivos casos, para distinguir servicios de las clases 41 y 42 – esparcimiento y restauración - y productos de las clases 33 y 32 - bebidas alcohólicas y no alcohólicas -, el veinte de mayo de mil novecientos noventa y ocho – las dos primeras – y el veintidós de octubre de mil novecientos noventa y ocho – las otras dos.

Todas las marcas mencionadas – esto es, las números 99.789, 682.245, 1.000.370, 2.068.448, 2.068.449, 2.094.862 y 2.094.863 – constaban en la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la fecha de interposición de la demanda, como propiedad de Havana Club Holding, SA - las números 99.789, 682.245 y 1.000.370, por haberlas adquirido derivativamente y las números 2.068.448, 2.068.449, 2.094.862 y 2.094.863, como titular originaria-.

TERCERO. Es demandante José Arechabala, SA, sociedad cubana, fundada en el año mil novecientos veintiuno. La misma, con establecimiento industrial en Cárdenas, Cuba, se dedicaba a elaborar y vender ron.

En la fecha de interposición de la demanda estaba en liquidación, por virtud de un acuerdo de disolución adoptado por los socios en el año mil novecientos noventa y siete, en Vaduz, Liechtenstein, como consecuencia de la imposibilidad de continuar realizando su objeto social por los acontecimientos que con mayor detalle seguidamente se exponen.

Fue, como se apuntó antes, la titular originaria de la marca española número 99.789.

También es demandante José Arechabala International Limited, constituida en Vaduz, Liechtenstein, en mil novecientos noventa y siete. Según se afirma en la demanda, sus fundadores fueron prácticamente los mismos socios integrados en José Arechabala, SA.

José Arechabala International Limited fue la titular derivativa de los derechos que sobre la marca número 99.789 decía ostentar José Arechabala, SA, los cuales, finalmente, transmitió a Bacardi & Company Limited.

Igualmente es demandante Bacardi & Company Limited, titular derivativa y fuera del registro de los derechos sobre la marca número 99.789. Como se ha dicho, le fueron transmitidos, previo contrato, por José Arechabala International Limited.

Por último, aparecen en la demanda como actores los titulares de las acciones representativas del capital de José Arechabala International Limited, presentes en el proceso en la alegada condición de interesados en su decisión.

CUARTO. La demanda se ha dirigido contra la República de Cuba, que promulgó y aplicó la Ley 890, por la que se nacionalizaron, mediante expropiación, los bienes de José Arechabala, SA. Entre ellos, la marca española número 99.789, de la que fue titular registral. Esta última condición le permitió transmitirla, con reflejo tabular, a Empresa Exportadora de Alimentos y Productos Varios (Cubaexport).

También es demandada Empresa Exportadora de Alimentos y Productos Varios (Cubaexport), creada por resolución del Ministerio del Comercio Exterior cubano, el quince de diciembre de mil novecientos sesenta y cinco, con la finalidad de que asumiera la promoción y ejecución de las operaciones de comercio exterior relacionadas con artículos cubanos de consumo, en general.

Como se ha dicho, fué titular registral de la marca española número 99.789, que le había transmitido el Estado cubano, así como, originariamente, de las marcas de la misma nacionalidad números 682.254 y 1.000.370. Transmitió las tres a Havana Rum & Liquors, SA.

Igualmente la demanda se ha dirigido contra Havana Rum & Liquors, SA, de nacionalidad cubana, constituida con la forma de una sociedad anónima para asumir las operaciones de comercio exterior relacionadas con la exportación de bebidas y licores cubanos.

Ha sido llamada al proceso por ser la entidad que adquirió las marcas españolas números 99.789, 682.254 y 1.000.370 de Empresa Exportadora de Alimentos y Productos Varios (Cubaexport) y, además, la que las transmitió a Havana Club Holding, SA.

Finalmente, fue demandada Havana Club Holding, SA, constituida en Luxemburgo, en cumplimiento de un convenio asociativo celebrado entre las fundadoras, Havana Rum & Liquors, SA y la sociedad francesa Pernod Ricard, SA - titulares por mitad de las acciones representativas de su capital -.

Era, en la fecha de la demanda, la titular derivativa de las marcas españolas números 99.789, 682.254 y 1.000.370, que le había transmitido Havana Rum & Liquors, SA, y originaria de las marcas de la misma nacionalidad registradas, a su nombre, con los números 2.068.448, 2.068.449, 2.094.862 y 2.094.863.

QUINTO. Los hechos que constituyen la causa de las pretensiones deducidas en la demanda son, en síntesis, los que siguen:

1. Por la Ley 890, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba de 13 de octubre de 1.960, el Consejo de Ministros cubano dispuso – artículo 1 - *“la nacionalización mediante la expropiación forzosa de todas las empresas industriales y comerciales, así como las fábricas, almacenes, depósitos y demás bienes y derechos integrantes de las mismas, propiedad de las siguientes personas naturales o jurídicas.”* A dicho artículo siguió una relación de sociedades, en la que, dentro del grupo B, relativo a “Destilerías”, aparecía incluida José Arechabala, SA.

También estableció la Ley que *“se adjudican, por lo tanto, a favor del Estado cubano, todos los bienes derechos y acciones de las empresas relacionadas en el artículo 1 de esta Ley, transfiriéndose todos sus activos y pasivos y, en su consecuencia, se declara al Estado subrogado en el lugar y grado de las personas naturales o jurídicas propietarias de las mencionadas empresas”* – artículo 2 -. Así como que *“los medios y formas de pago de las indemnizaciones que correspondan a las personas naturales y jurídicas afectadas por las expropiaciones que se disponen en esta Ley, serán reguladas mediante una Ley posterior”* – artículo 7 -.

La Ley 965, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba de 24 de agosto de 1.961, dispuso que *“toda persona que reúna los requisitos establecidos en esta Ley, podrá obtener la reparación o indemnización de los agravios y perjuicios que haya recibido, sin causa justificada, con motivo u ocasión:... y b) De la aplicación de las leyes revolucionarias, siempre que haya dejado al sujeto pasivo sin medios para su subsistencia”* – artículo 1 -.

La República de Cuba y el Reino de España celebraron un Convenio el 16 de noviembre de 1.986, por virtud del cual el gobierno cubano se obligó a pagar al español una determinada cantidad de dinero *“como liquidación y finiquito de la indemnización por todos los bienes, derechos, acciones e intereses de las personas naturales y jurídicas de nacionalidad española que han resultado afectadas por leyes, disposiciones y medidas dictadas por el gobierno de la República de Cuba desde el uno de enero de mil novecientos cincuenta y nueve hasta la firma del presente Convenio, ambas inclusive”* – artículo 1 -.

No obstante lo expuesto, no consta que José Arechabala, SA ni los titulares de las acciones representativas de su capital hubieran recibido indemnización alguna por la aplicación de la Ley 890, cuanto

menos en relación con la marca número 99.789 - que es, de sus bienes, el único que importa para la decisión del recurso -..

2. En la fecha en que se aplicó a José Arechabala, SA la Ley 890 habían transcurrido más de veinte años desde la concesión del registro de la marca española número 99.789, sin que su mencionada titular la hubiera renovado.

Sin embargo, no había empezado a correr el plazo de tres años, a contar de la publicación de la caducidad, dentro del que aquella podía rehabilitarla, de conformidad con el Estatuto de la Propiedad Industrial, vigente entonces en España.

3. El gobierno cubano, entendiendo que había expropiado las acciones representativas del capital de José Arechabala, SA – pese a que sus titulares, los socios, no estaban mencionados como sujetos pasivos de la medida en la Ley 890 – y que la voluntad social era la suya, cual si se hubiera producido una especie de abducción, tomó la decisión, expresada el veintitrés de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, por medio de un apoderado - la persona que había designado como administrador de la sociedad -, de encomendar al director gerente de Empresa Exportadora de Alimentos y Productos Varios (Cubaexport) la realización, *“al amparo de las respectivas legislaciones nacionales, [de] toda clase de diligencias en relación con el mantenimiento vigilancia y defensa de los signos distintivos y demás modalidades de la propiedad industrial, en relación con todos los activos intangibles de su propiedad que fueron nacionalizados y traspasados a favor del Estado cubano...”*.

En ejercicio de esa autorización, el referido apoderado solicitó el nueve de enero de mil novecientos sesenta y siete, en nombre de José Arechabala, SA, la rehabilitación de la marca española número 99.789, la cual se produjo, finalmente, por decisión del Registro de la Propiedad Industrial de quince de abril de mil novecientos sesenta y siete – por el plazo de veinte años, a contar del diez de abril de mil novecientos cincuenta y cinco -.

4. Obtenida la rehabilitación de la marca española número 99.789, el gobierno cubano documentó, el veintisiete de junio de mil novecientos sesenta y ocho, con la autorización de un notario del bufete colectivo de La Habana, la transmisión de aquella a favor de Empresa Exportadora de Alimentos y Productos Varios (Cubaexport). Y ésta sociedad - por medio del agente de la propiedad industrial de que se había servido en su día José Arechabala, SA - solicitó, por escritos de siete y doce de septiembre

de mil novecientos sesenta y ocho, la constancia registral del cambio de titularidad operado, sucesivamente, a favor del Estado cubano y de ella misma.

Dicha solicitud fue atendida por el Registro de la Propiedad Industrial y dio lugar, el trece de septiembre de mil novecientos sesenta y ocho, a la inscripción en los libros de una doble y sucesiva adquisición del dominio sobre la marca española número 99.789, a favor, la primera, del Estado cubano y, la segunda, de Empresa Exportadora de Alimentos y Productos Varios (Cubaexport).

5. El veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y tres, Empresa Exportadora de Alimentos y Productos Varios (Cubaexport) transmitió, entre otras, la marca española número 99.789 a Havana Rum & Liquors, SA, la cual hizo lo propio, a favor de Havana Club Holding, SA, el veintidós de noviembre del mismo año.

Como antes se expuso, objeto de ambas transmisiones fueron, también, las marcas españolas números 682.245 y 1.000.370, inicialmente inscritas a nombre de la solicitante Empresa Exportadora de Alimentos y Productos Varios (Cubaexport).

6. Havana Club Holding, SA solicitó y obtuvo, en el año mil novecientos noventa y ocho, el registro de las marcas españolas números 2.068.448, 2.068.449, 2.094.862 y 2.094.863.

7. Por otro lado, los derechos que, sobre la marca española número 99.789, afirmaba ostentar José Arechabala, SA fueron transmitidos por la misma, sin apoyo ni repercusión tabular alguna, a José Arechabala International Limited, el diecisiete de abril de mil novecientos noventa y siete, y por dicha adquirente a favor de Bacardí & Company Limited, en el día siguiente.

SEXTO. Las acciones ejercitadas en la demanda fueron desestimadas en las dos instancias. La Audiencia Provincial de Madrid lo hizo, en cuanto a las referidas a la marca número 99.789 – dirigidas, como se expuso, a la declaración de la nulidad de los asientos practicados en el registro de la propiedad industrial español a favor de las demandadas y a la inscripción de la titularidad dominical a nombre de Bacardí & Company Limited -, por dos razones.

La primera consistió en entender el Tribunal de apelación que se había producido la prescripción extintiva de la acción cuando la demanda fue interpuesta.

Y la segunda, considerar que, de no ser así, el éxito de aquella habría resultado impedido – se entiende, en su segunda parte - por la prohibición que contiene el artículo 4 del Convenio comercial celebrado por el Reino de España y la República de Cuba el 23 de enero de 1.979 – según el cual “... *en España, las denominaciones de origen tales como Cuba, cubano, Habana, habano..., no podrán ser utilizadas para identificar comercialmente a los cigarros puros, los cigarrillos, la picadura y el ron, cuando los mismos no fueren productos realmente originarios de Cuba*”-.

I. La declaración de la prescripción extintiva aparece en la sentencia de apelación precedida de una necesaria calificación de la acción o acciones ejercitadas en la demanda. Dicha labor la concluyó la Audiencia Provincial con el empleo de una fórmula alternativa – fundamento de derecho cuarto -, según la que aquella no era otra que la reivindicatoria de la marca que regulaba el artículo 3, apartado 3, de la entonces vigente Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de modo que había caducado a los cinco años contados desde la fecha de publicación de la concesión del registro.

De no ser aceptable tal calificación, entendió el Tribunal de apelación que la acción ejercitada en la demanda sería la de naturaleza real dirigida a la recuperación de un bien mueble, para cuya prescripción establece el artículo 1.962 del Código Civil el plazo de seis años desde la pérdida de la posesión.

En último caso, se trataría de la acción personal sin plazo especial de prescripción, a las que el artículo 1.964 de dicho Código señala uno de quince años.

En todo caso, rechazó rotundamente la Audiencia Provincial que la acción no estuviera sujeta a plazo de prescripción alguno, al afirmar que, de entenderse lo contrario, se generaría inseguridad en el régimen jurídico de un bien inmaterial tan sensible como la marca.

II. La declaración que contiene la sentencia de apelación, como argumento subsidiario, de la naturaleza engañosa de la marca número 99.789, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Convenio comercial celebrado por el Reino de España y la República de Cuba el 23 de enero de 1.979 – fundamento de derecho séptimo -, para el caso de que, como pretendían los demandantes, fuera inscrita en la Oficina Española de Patentes y Marcas a nombre de Bacardi & Company Limited, se basó, por un lado, en que ésta sociedad no producía el ron en

Cuba, sino en otro país; y, por otro lado, en el refuerzo argumental que el Tribunal consideró le ofrecían, además del artículo 17, apartado 4, del Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1.993, sobre la marca comunitaria, los artículos 47, apartado 2, de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre, de marcas y 22, apartado 3, del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio.

Refuerzo normativo, el mencionado, al que la Audiencia Provincial atribuyó, expresamente, un valor sólo relativo, ya que no dejó de tener en cuenta que el primero de los preceptos está referido a las marcas comunitarias y que no todos los que serían aplicables a las españolas estaban vigentes cuando fueron transmitidos, sucesivamente, los derechos que, sobre la número 99.789, pudiera ostentar José Arechabala, SA.

SÉPTIMO. Los demandantes han dedicado varios motivos de su recurso de casación a discutir las cuestiones que, como determinantes de la decisión recurrida, han quedado apuntadas en el anterior fundamento de derecho.

I. A la calificación de la acción relativa a la marca número 99.789, paso previo a la identificación del régimen jurídico de su prescripción extintiva, han destinado los motivos cuarto, quinto, séptimo y octavo.

En el motivo cuarto señalan los recurrentes como infringido el artículo 1.303 del Código Civil y niegan la corrección de la calificación que, en la segunda instancia, se aplicó a las acciones ejercitadas, a la vez que defienden que, por ser la restitución un efecto automático de la declaración de nulidad, ha de ser para ambas idéntico el régimen de prescripción extintiva aplicable.

En el motivo quinto denuncian la infracción del artículo 3, apartado 3, de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de marcas, además de la de los artículos 1.962 y 1.964 del Código Civil. Sostienen en él que las acciones dirigidas a obtener la declaración judicial de la nulidad absoluta de los actos y negocios jurídicos no prescriben.

En el séptimo motivo señalan cómo infringido, de nuevo, el artículo 3, apartado 3, de la Ley 32/1.988. Niegan que hubieran ejercitado en la demanda la acción reivindicatoria de la marca número 99.789 a que dicha norma se refiere para señalarle un plazo de ejercicio de cinco años desde la fecha de publicación de la concesión.

En el motivo octavo afirman que la sentencia recurrida se apartó, en último caso, de la jurisprudencia que, al aplicar las normas sobre la acción reivindicatoria común, según entienden, niega que la prescripción extintiva de ésta se produzca autónomamente, esto es, aunque no tenga lugar una usucapión contradictoria. Se sirven de esa afirmación, junto con la de la improcedencia de adquirir el derecho sobre la marca por usucapión, para rechazar que el sólo transcurso del tiempo pueda constituir obstáculo para el éxito de una acción como la mencionada.

II. A la declaración que, a mayor abundamiento, contiene la sentencia recurrida de que la inscripción de la marca número 99.789 a nombre de Bacardí & Company Limited generaría un engaño en los consumidores y, en todo caso, infringiría la prohibición contenida en el artículo 4 del Convenio comercial celebrado por el Reino de España y la República de Cuba el 23 de enero de 1.979, se refiere el motivo décimo.

En él denuncian los recurrentes la infracción del mencionado artículo 4 del Convenio de 1.979, así como de los artículos 22 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, de 15 de abril de 1.994, 47, apartado 2, de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre, de marcas, y 17, apartado 4, del Reglamento (CE) 40/1.994, del Consejo, de 20 de diciembre de 1.993, sobre la marca comunitaria, en relación con el apartado 3 del artículo 2 y el apartado 2 del artículo 7, ambos del Código Civil y la jurisprudencia que los interpreta.

OCTAVO. Antes de iniciar el examen de las cuestiones planteadas con los apuntados motivos del recurso de casación, hay señalar que el interés de los demandantes por la marca española número 99.789 – también discutido por las demandadas por razón del tiempo transcurrido - no puede considerarse inexistente por el hecho de que, en la fecha en que la Ley cubana 890 se aplicó a los bienes de José Arechabala, SA, hubieran transcurrido más de veinte años desde la concesión de su registro, sin que la mencionada titular la hubiera renovado.

Como quedó apuntado, en aquel momento no había empezado a correr el plazo de tres años a contar de la publicación de la caducidad en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, dentro del que la titular podía rehabilitarla, de conformidad con el artículo 161, párrafo primero, del Estatuto de la Propiedad Industrial, vigente entonces en España.

Por ello José Arechabala, SA era titular, cuanto menos, de esa facultad, valorable patrimonialmente y transmisible.

Además, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo había declarado – así en las sentencias de 28 de abril de 1.975, 28 de junio de 1.975, 12 de diciembre de 1.986, 30 de septiembre de 1.987, 20 de diciembre de 1.989 y las que en ellas se citan – que un registro claudicante o amenazado de extinción, en tal supuesto, daba soporte a una titularidad, por mas que limitada en sus efectos, de acuerdo con los artículos 160 y 161 del mencionado Estatuto.

NOVENO. Los motivos cuarto, quinto, séptimo y octavo del recurso de casación de los demandantes imponen, como se dijo, una labor de identificación de la “*res in iudicio deducta*”, al efecto de identificar el régimen de prescripción extintiva de la acción o acciones referidas a la marca número 99.789. La misma ha de ser afrontada en atención a las llamadas identidades procesales de la acción - sujetos, objeto y causa de pedir -, sin perder de vista la vigencia del principio dispositivo por el que se rige nuestro sistema.

I. Hay que recordar en este punto que lo que pretendieron los demandantes, respecto del repetido signo, fue:

1º) La declaración de nulidad del reflejo registral del cambio de titularidad que, con sacrificio o supresión de la originaria, se produjo a favor del Estado cubano en el registro de la propiedad industrial español – letra (a) del suplico de la demanda -.

Lo que impugnan es, por tanto, el asiento registral practicado en España, no el acto que lo causó - cuya validez, por otro lado, estaba sometida al derecho y al control de los Tribunales cubanos.

Sostienen los demandantes que la mencionada mutación subjetiva tabular fue inválida en términos absolutos, al tener su causa en una confiscación, efectuada en Cuba, pero contraria al orden público español, por no haberse seguido un procedimiento con garantías ni abonado indemnización alguna a las personas expropiadas.

El referido planteamiento exige acudir a las reglas de derecho internacional privado y, en particular, a la que niega eficacia en España a una ley extranjera contraria al orden público – artículos 12, apartado 3, del Código Civil – y, por ende, a los actos realizados en aplicación de la misma.

(2º) Por repercusión, la declaración de nulidad de los asientos causados por las transmisiones sucesivamente efectuadas, también de conformidad con la legislación cubana, por el Estado expropiante a favor de Empresa Exportadora de Alimentos y Productos Varios (Cubaexport) y, sucesivamente, de las demás demandadas – letras (a) y (b) del suplico de la demanda -.

No impugnan los demandantes, por tanto, un único asiento registral - el practicado, como consecuencia de la expropiación, a favor del Estado cubano – sino cuatro, de los cuales los tres últimos, a la vista de lo alegado, sólo pueden resultar carentes de validez por repercusión, esto es, en el caso de ser declarado nulo el primero.

Y (3º) el restablecimiento de la situación registral existente antes de la expropiación, si bien no en sus mismos términos, sino en otros modificados como consecuencia de los negocios jurídicos traslativos que efectuaron, sobre el mismo signo y fuera del registro, en el año mil novecientos noventa y siete, José Arechabala, SA y su primera causahabiente, José Arechabala International Limited – letra (c) del suplico de la demanda -.

II. Con esos antecedentes, la necesaria labor calificadora lleva a un resultado que no coincide con el primero de los sucesivamente afirmados en la sentencia recurrida, esto es, con el tipo de acción que regulaba el artículo 3, apartado 3, de la Ley 32/1.988, no sólo por la mayor complejidad subjetiva del proceso generado con la demanda – merced a la presencia de una pluralidad de litigantes que no se muestra innecesaria respecto de la mayoría -, sino, también, porque, tanto las pretensiones deducidas en dicho escrito, como el supuesto de hecho o “*res de qua agitur*” en que se basan, superan la sencillez característica de la acción reivindicatoria de la marca, que sancionaba en dicha Ley - a la que, como se dijo, estamos - una particularidad en nuestro sistema de inscripción constitutiva, consistente en otorgar protección a un mejor derecho, de vida extra tabular, a la marca, ante un registro – en la variante que nos interesa - obtenido por tercero fraudulentamente o con infracción de una obligación legal o contractual.

Tampoco nos encontramos ante alguna otra de las acciones específicamente previstas por la legislación sobre marcas – y, entre ellas, ante la acción declarativa de la nulidad de los registros solicitados de mala fe, a la que, como imprescriptible, se refiere el artículo 51,

apartados 1, letra b), y 2, de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre, que ni siquiera estaba en vigor cuando la demanda se interpuso -.

Por otro lado, la labor calificadora – que, por lo dicho, lleva a extramuros de la legislación estrictamente marcaria – no puede prescindir de ciertas premisas.

1ª) Todos los asientos atacados – y, desde luego, el primero y principal - se refieren a un bien inmaterial, el cual - aunque, por serlo, carezca de una realidad prejurídica y resulte de una regulación normativa que lo identifica y define - puede ser objeto tanto de un derecho de propiedad – el señorío más amplio reconocido sobre la marca: capítulo III, del título IV de la Ley 32/1.988 –, como, en cierto sentido, de una posesión - mediante el uso o la utilización del signo -. Una y otra muy relacionadas con el registro.

De ahí que la solicitud de un cambio de titularidad registral sobre una marca no constituya una pretensión que agote sus efectos en el mundo tabular ni siquiera como mera afirmación de un derecho de propiedad. Antes bien, la significación que el registro tiene en el pacífico y excluyente uso del bien inmaterial lleva a entender que aquella, al menos a los efectos de la prescripción – que son los que nos importan -, constituye una pretensión de recuperación de la posesión, por más que “*sui generis*”.

2ª) Unos mismos hechos vitales pueden dar vida al supuesto de distintas normas jurídicas que permitan deducir pretensiones diferentes, las cuales resultarán incompatibles en unas ocasiones, pero no en otras, ya que pueden concurrir, cumulativa o alternativamente. Esto es lo que sucede con la acción reivindicatoria común, que no es la única de que se puede servir el propietario para recuperar el bien del que haya sido despojado – previa enervación de la eficacia del título posesorio que hubiera invocado el poseedor demandado, como recuerda la Audiencia Provincial -, puesto que, con el mismo fin, puede también utilizar -en su caso- la acción declarativa de la nulidad del acto jurídico causante del despojo, con la condena consiguiente a la restitución.

Con esos antecedentes estamos en situación de calificar las acciones ejercitadas en la demanda como (a) la declarativa de la nulidad de la inscripción registral practicada en España a favor del Estado cubano, a consecuencia de tener su causa en una aplicación, en Cuba, de la Ley 890 en términos que los demandantes consideran incompatibles con la “*lex fori*”; (b) la declarativa de la nulidad de las

inscripciones sucesivamente practicadas a favor de Empresa Exportadora de Alimentos y Productos Varios (Cubaexport), Havana Rum and Liquors, SA y Havana Club Holdins, SA, a consecuencia de derivar, en un sistema de tracto sucesivo, de un anterior asiento nulo y ser, por ello, reflejo registral inexacto de unas ineficaces transmisiones del derecho de propiedad sobre la marca –“*nemo dat quod non habet*”, Digesto 50.17.54 -; y (c) la de restablecimiento de la situación registral anterior a la expropiación, si bien modificada por una serie de transmisiones sucesivas y producidas al margen del registro, la cual, a los efectos de la prescripción, debe ser considerada personal – pues la ejercitan las demandantes no tanto en cuanto titulares de la marca número 99.789, como en cuanto perjudicados, directa o indirectamente, por una expropiación extranjera que, afirman, no supera el control de orden público que protege nuestro sistema traslativo - y, además, de condena – al estar dirigida a una restitución posesoria respecto de la marca número 99.789, en el sentido antes dicho -.

DÉCIMO. La dimensión institucional del derecho de propiedad, directamente conectada a la función social que su objeto está llamado a cumplir, ha dado lugar a que, desde un punto de vista individual, se haya convertido en un derecho del titular a obtener la equivalencia económica, en los casos en que el interés social o la utilidad pública legitiman la expropiación forzosa.

De modo que, de concurrir esos intereses públicos superiores, el sacrificio, por virtud de la expropiación forzosa, del derecho de propiedad – o de otros derechos e intereses patrimoniales legítimos –, sólo es admisible en la medida en que se sustituya su contenido original por el justo precio, convertido en elemento esencial de la institución expropiatoria.

Esa manifestación de la regla de proporcionalidad, justificación última de lo que constituye una injerencia en el derecho subjetivo del propietario, se impone cuando quien ejerce la potestad expropiatoria es un órgano administrativo e, igualmente, cuando lo hace directamente el legislador, por más que, en este caso, se generen especialidades en las técnicas de control, por razón de la jerarquía que corresponde a la ley.

Precisó el Tribunal Constitucional español, en la sentencia 166/1.986, de 19 de diciembre, que la expropiación forzosa ha pasado de ser un límite negativo del derecho de propiedad a convertirse “en

instrumento positivo puesto a disposición del poder público para el cumplimiento de sus fines de ordenación y conformación de la sociedad a imperativos crecientes de la justicia social, frente al cual el derecho de propiedad privada tan solo garantiza a su titular, ante el interés general, el contenido económico de su propiedad...".

En la sentencia 37/1.987, de 26 de marzo, el mismo Tribunal destacó la disconformidad con la Constitución española de “*una expropiación que, afectando parcialmente a algunas de las facultades del propietario reconocidas por la ley, privase en realidad de todo contenido útil al dominio sin una indemnización adecuada a esta privación...".*

En definitiva, la aceptación de la fórmula “*ubi expropriatio ibi indemnitas*” pone de relieve que la indemnización constituye en los sistemas jurídicos evolucionados, como se dijo antes, un elemento esencial de la expropiación, concebida como mero expediente de conversión de derechos.

En dicha regla se ha inspirado el apartado 3 del artículo 33 de la Constitución Española de 1.978. Y antes lo había hecho la Ley de expropiación forzosa de 16 de diciembre de 1.954 – artículo 124 –, así como el artículo 349 del Código Civil de 1.889, que la tomó del 392 del Proyecto de 1.851 y éste, incluso, de nuestro derecho histórico – Partidas (3.18.31): “... *dadole cambio por ello primeramente, o coprando gelo según que valiere*” -.

Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos – así, en la sentencia de 22 de enero de 2.004, recurso 46720/99 – ha interpretado el artículo 1 del Protocolo adicional al Convenio europeo de derechos humanos en el sentido de exigir, aunque sea una regulación general la que produzca la ablación del derecho de propiedad, que la injerencia pública en él sea proporcionada, en el sentido de que exista un justo equilibrio entre el interés general y el derecho individual sacrificado y, por ello, de que se abone al sujeto expropiado una razonable indemnización.

Ello sentado, al sancionar el artículo 12, apartado 3, del Código Civil el efecto negativo del orden público – dispone que en ningún caso tendrá aplicación la ley extranjera cuando resulte contraria a él -, no es de extrañar que el Tribunal Supremo haya aplicado dicha cláusula defensiva para negar eficacia en España a actos o normas por las que, por medio de expropiaciones, socializaciones o nacionalizaciones, otros Estados han llegado a la privación de la propiedad privada sin cumplir las garantías esenciales, exigibles según nuestro ordenamiento. Así, en la

sentencia de 25 de septiembre 1.992, declaró que *“nuestros Tribunales de la jurisdicción ordinaria civil no pueden ni deben inmiscuirse en temas como los aquí planteados en cuanto se refiere a su proyección normativa en el país de origen, pero si han de velar porque los actos ejecutados en España por quienes con arreglo a la Ley de origen..., tienen titularidad para ello, no puedan ser descalificados y anulados en virtud de normas jurídicas emanadas si de un Estado soberano, pero cuya finalidad y hasta su estructura y filosofía que las anima chocan frontalmente con la carta magna española”*.

DECIMOPRIMERO. Ha sido debatido en el proceso si el Estado cubano expropió, mediante la Ley 890, *“todos los bienes”* de José Arechabala, SA o si, además, hizo lo mismo con las acciones representativas de su capital, que no se dice fueran suyas, sino de los socios - cuya cualidad fungible o sustituible no impide que, mientras lo sean, resulten titulares de unos derechos de naturaleza económico patrimonial y de otros esencialmente políticos o funcionales, como el de formar, por medio del voto, la voluntad social -.

El debate apuntado lo decidió el Tribunal de apelación, correctamente, al afirmar – fundamento de derecho tercero – que *“de las acciones en que se dividía el capital social de JASA [José Arechabala, SA] no era titular la propia JASA, como parece afirmar la sentencia [del Juzgado de Primera Instancia], sino sus socios”*; y al añadir que *“coincide esta Sala con los recurrentes [los actores] en que la mención que el artículo 2 de la Ley 890 hacía a la expropiación de <acciones> no se refería a las acciones en cuanto títulos valores representativos de parte alícuotas del capital social de JASA, sino a los derechos o facultades de acudir a los Tribunales en defensa de derechos e intereses legítimos”*.

Apunta la Audiencia Provincial que, probablemente, la intención de quién promulgó la Ley 890 fue la de privar a los socios de sus derechos económicos y políticos, para que el Estado cubano pudiera asumir, desde dentro, el control absoluto de la vida social y ser, por medio de la estructura instrumental que ofrece la personalidad jurídica, titular de los bienes de la misma a los que, por razones de derecho internacional, no podía llegar su actividad coactiva, como sucedía con la marca 99.789, registrada en España.

Es, sin embargo, evidente que, al margen de las intencionalidades, esa fue la consecuencia directa de cómo se aplicó dicha Ley. Y no sólo en Cuba.

En efecto, el Estado cubano, entendiendo que, como consecuencia de la aplicación de la repetida Ley, había logrado que fuera su voluntad singular – no la suma de la de los socios – la de José Arechabala, SA, decidió que esta sociedad transmitiera, en su país y conforme a la legislación en él aplicable, la marca española número 99.789 a Empresa Cubana Exportadora de Alimentos y Productos Varios (Cubaexport), la cual consiguió, seguidamente, en España, que el registro de la propiedad industrial publicara ambas titularidades sucesivas, ahora en aplicación de la legislación española relativa a la transmisión de las marcas, a la forma de acreditarla y a la publicidad registral de los cambios de titularidad sobre aquellas.

Con la referida actuación, el Estado cubano consiguió, no sólo que José Arechabala, SA dejase de ser titular registral de una marca sometida a la legislación española, sino, también, que los socios, titulares de las acciones en que se dividía el capital social, fueran privados de la titularidad sobre las mismas y, al fin, de los derechos políticos y económicos que, como tales, les correspondían.

Y ello lo hizo desconociendo, de modo efectivo, el derecho que una y otros tenían, cuanto menos, al equivalente económico de los bienes y derechos legítimos de los que fueron privados, sólo reconocido en el plano de las afirmaciones formales, contenidas en las normas que se mencionan en el quinto fundamento de derecho, o en convenios con otros Estados, en todo caso, sin constancia – que hay que poner procesalmente a cargo de las demandadas - de una repercusión de esas normas que fuera favorable, en medida razonable, a los titulares de los derechos expropiados.

DECIMOSEGUNDO. El sistema español de transmisión de derechos es causal, no abstracto – como regla –. Lo que significa que la validez y eficacia de los cambios de titularidad no se desligan o independizan de la causa que los produce, sino que la existencia y licitud de ésta se consideran condicionantes de aquellas cualidades jurídicas.

Como precisó la antes citada sentencia de 25 de septiembre 1.992, no nos corresponde controlar la legitimidad de los actos ejecutados en Cuba como consecuencia de la aplicación de la Ley 890.

Pero sí, dada la significación que en nuestro sistema de atribución patrimonial tienen la existencia y la licitud de la causa, valorarlas en la medida en que sea necesario para determinar la validez de la nueva titularidad causada por la expropiación de la marca número 99.789, y publicada por el registro de la propiedad industrial. A ese control indirecto tienen pleno derecho los demandantes, conforme a nuestro ordenamiento.

La excepción de orden público – artículo 12, apartado 3, del Código Civil – nos impone extraer consecuencias, negativas, de la incompatibilidad del acto causante de la mutación subjetiva producida en el registro español con los valores sustanciales de nuestro sistema jurídico, imperantes en la materia, a los que nos hemos referido. Del mismo modo que la naturaleza no abstracta que, según el ordenamiento español, hay que atribuir a los cambios de titularidad operados sobre los bienes, justifica que la mencionada ilicitud de la causa repercuta en la invalidez absoluta del primero de los asientos registrales causados.

Conforme a ello, la adquisición de la marca número 99.789 por el Estado de Cuba, pese a estar regulada por el ordenamiento de dicho país, no pudo constituir causa lícita apta para provocar, en el registro de la propiedad industrial español, la válida cancelación del asiento que proclamaba la titularidad sobre dicho bien inmaterial a favor de José Arechabala, SA o, con otras palabras, el correlativo cambio de titularidad registral impugnado en la demanda.

Además, el vicio absoluto y originario de dicho asiento se propagó a los sucesivamente practicados a favor de las causahabientes demandadas, por cuanto, no obstante ser todos ellos consecuencia de actos jurídicos también sujetos al derecho cubano, resultaron inválidos por la interrupción del tracto sucesivo que impera en nuestro sistema registral - pues los respectivos enajenantes no habrían transmitido el dominio registrado -, como repercusión de la nulidad del primero de los asientos impugnados.

DECIMOTERCERO. Como se expuso la cuestión litigiosa fue decidida por la Audiencia Provincial mediante la aplicación del instituto de la prescripción extintiva de las acciones y lo mismo, como se expondrá, deberemos hacer al dar respuesta a los motivos que estamos examinando del recurso de casación de los demandantes.

Pese a ello, ya sea para explicar la conclusión que acaba de ser formulada, ya, en último término, para dar mayor satisfacción en justicia a los litigantes, se impone formular las siguientes precisiones:

1ª) No cabe entender, en contra de lo afirmado por alguna demandada, que la marca número 99.789 fue adquirida por Empresa Cubana Exportadora de Alimentos y Productos Varios (Cubaexport) por usucapión, durante la vigencia del Estatuto de la Propiedad Industrial.

En efecto, aunque en algún momento se relacionó la consolidación de la marca, a que se refería el artículo 14 del Estatuto de la Propiedad Industrial, con la usucapión o prescripción adquisitiva del signo, la cual se decía producida, transcurrido un plazo, a favor del titular registral que lo hubiera utilizado de buena fe y con justo título – al respecto, sentencia de 14 de febrero de 1.964 -, ese planteamiento acabó siendo rechazado y sustituido por el consistente en considerar que el mencionado artículo no hacía otra cosa que señalar el periodo de prescripción extintiva de la acción de impugnación de la marca registrada susceptible de ser ejercitada por el mero usuario – sentencia de 26 de junio de 1.975 – o que regular una figura “*sui generis*”, distinta y autónoma de ambas prescripciones – sentencia de 25 de noviembre de 1.975 -.

2ª) Las demandadas no merecerían ser consideradas terceras adquirentes de buena fe a los efectos de la inoponibilidad de una realidad extra tabular incompatible con la publicada por los asientos practicados a su favor en el registro de la propiedad industrial.

En efecto, el Estatuto de la Propiedad Industrial y la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, siguieron, en relación con la adquisición originaria de la marca, sistemas mixtos, conforme a los que la inscripción en el registro era constitutiva, con determinadas – y distintas – salvedades.

Sin embargo, tratándose de las adquisiciones derivativas, ya resultasen de una sucesión traslativa - modificación meramente subjetiva del derecho, que conserva su identidad -, ya de una sucesión constitutiva - separación del derecho del antecesor de alguna de las facultades que lo integran, constituyendo con ellas un derecho nuevo, atribuido al sucesor -, los textos mencionados no vincularon a la publicidad registral efectos constitutivos, sino otros más débiles, conectados al hecho negativo de la falta de registro y consistentes en la inoponibilidad a los terceros de buena fe de lo que no había sido inscrito.

En particular, el artículo 46, apartado 3, de la Ley 32/1.988, cuya redacción se inspiró en la legislación hipotecaria, sirvió de remedio para resolver conflictos entre dos o más adquisiciones incompatibles, consistente en conceder protección a quien, como tercero y a la vez titular registral, se defiende frente a un título que sería preferente, que se le opone y que resultaría sacrificado por falta de publicidad registral.

Pero, como se ha apuntado, para merecer esa protección el tercero debe ser de buena fe, en sentido psicológico y, por lo tanto, ha de ignorar o padecer error, en todo caso excusable, sobre las causas que excluían, limitaban o viciaban la titularidad de su transferente.

Pues bien, la condición subjetiva en que, a estos efectos, consiste la buena fe, unida a la exigencia de que el tercero haya empleado una cierta diligencia para que le pueda ser concedida inmunidad como ignorante, no concurre en las demandadas Empresa Exportadora de Alimentos y Productos Varios (Cubaexport), en Havana Rum & Liquors, SA y ni siquiera en Havana Club Holding, SA, pues todas conocían o a todas era exigible que conocieran la debilidad, en España, de la titularidad que el registro atribuía al Estado cubano y, por repercusión, a las de cada una de ellas sobre la marca 99.789, como consecuencia de tener su origen en un acto ajeno a las garantías consideradas imprescindibles en nuestro ordenamiento.

Contratar en tales condiciones implicaba un riesgo que cada una de las demandas, cuanto menos, debió asumir.

3ª) Tampoco impediría el éxito de las acciones la prohibición contenida en el artículo 4 del Convenio comercial celebrado por el Reino de España y la República de Cuba el 23 de enero de 1.979.

La Audiencia Provincial – fundamento de derecho séptimo de su sentencia - tomó en consideración, a mayor abundamiento, el referido precepto porque los demandantes habían pretendido en la demanda que la marca número 99.789 fuera inscrita a nombre de Bacardí & Company Limited, como causahabiente de José Arechabala, SA, y la prueba practicada en el proceso había demostrado que la futura beneficiaria del asiento no fabricaba ron cubano, razón por la que estuvo a lo dispuesto en el artículo 47, apartado 2, de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre y en el apartado 3 del artículo 22 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, de 15 de abril de 1.994.

Sucede, sin embargo, que la norma del artículo 47, apartado 2, de la Ley 17/2.001 - tomada de la del artículo 17, apartado 4, del Reglamento (CE) número 40/94, del Consejo, de 20 de diciembre de 1.993, sobre la marca comunitaria - no estaba en vigor ni siquiera cuando la demanda fue interpuesta. Por otro lado, la aplicación del motivo de nulidad que establecía el artículo 47, apartado 1, en relación con 11, apartado 1, letra f), ambos de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre – respetando lo establecido en el apartado 3 del artículo 22 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio – y con el artículo 4 del Convenio de 1.979, hubiera exigido el ejercicio de una acción de nulidad.

La infracción de dichas normas fue denunciada en el décimo motivo del recurso de casación de los demandantes, que, por lo expuesto, debería, de hacerse necesario un pronunciamiento, ser estimado.

DECIMOCUARTO. Volviendo a la prescripción extintiva de las acciones ejercitadas en la demanda – verdadera “*ratio*” de la desestimación del recurso de apelación de los demandantes, en relación con la marca número 99.789 -, hay que indicar:

1º) Que, en la hipótesis de que fuera aceptable alguna de las calificaciones atribuidas por la Audiencia Provincial a dichas acciones, la conclusión de que las mismas habían prescrito debería entenderse correcta.

Lo que vale, incluso, para el caso de que se entendiera que en la demanda se ejercitó una acción reivindicatoria común, pues – en contra de lo que sostienen los recurrentes en el motivo octavo de su recurso de casación – los artículos 1.930, 1.962 y 1.963 del Código Civil – que no siguen la misma línea que los artículos 948 del Código Civil italiano y 1.313 del portugués ni que la Ley 39, letra b), del Fuero Nuevo de Navarra, por ejemplo – han sido interpretados por la jurisprudencia como expresión de que, dados los efectos que produce, la prescripción extintiva tiene lugar con independencia de la usucapión del bien por parte de otro – sentencias de 15 de octubre de 1.975, 5 de octubre de 1.976 y 29 de abril de 1.987 -. Esta última sentencia, tras precisar que en nuestro Código Civil “*coexisten, la usucapión... y la **prescripción** extintiva de las acciones reales, incluidas entre éstas la dominicales y destacadamente la reivindicatoria*”, concluyó afirmando, a la vista de los artículos 1.962 y

1.963, la realidad de un “*desdoblamiento o contra distinción entre la usucapión de una parte y de otra la prescripción extintiva de la acción reivindicatoria, ya que la prescripción de las acciones se enuncia en ellos en términos generales y no parece posible entender que se pueda extraer y exceptuar de entre las acciones reales sobre bienes inmuebles, y ello sin nombrarla, la acción reivindicatoria, o lo que es igual que se unimismen la prescripción extintiva del dominio y la usucapión, como propone un autorizado sector de la doctrina. Los artículos citados tratan la prescripción de las acciones, extinguiéndolas por el transcurso del tiempo sin su ejercicio, y ello como efecto distinguible y separable y autónomo de la pérdida mediata del dominio que se sigue a través de la perfección de la usucapión*”.

2º) Que – siguiendo ya la calificación que hemos aplicado a las acciones esgrimidas por los demandantes - la acción meramente declarativa de la nulidad absoluta de un acto jurídico se considera por la jurisprudencia imprescriptible – sentencias de 13 de febrero de 1.985, 14 de noviembre de 1.991, 14 de marzo de 2.000, 18 de enero de 2.001, 18 de octubre de 2.005, 6 de septiembre de 2.006, 18 de marzo y 6 de mayo de 2.008 y las que en ellas se citan -, por su mencionada naturaleza de instrumento procesal dirigido a la mera declaración de una realidad jurídica previamente existente y perdurable - la invalidez de los actos ejecutados con infracción de normas imperativas y prohibitivas resulta insubsanable por el paso del tiempo: “*quod ab initio vitiosum est, non potest tractu tempore convallescere*”, Digesto 50.17.29 -.

En contra de lo afirmado por el Tribunal de apelación, la referida regla de imprescriptibilidad no es incompatible con nuestro sistema de marcas - que, indudablemente, ha entrado relativamente en juego en el litigio, aunque la acción ejercitada no sea alguna de las que regulaba la legislación derogada y aplicable -, como evidenciaban los artículos 3, apartado 2, 47, apartado 3, de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, y hace hoy el artículo 51, apartado 2, de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre.

Conforme a ello, la acción declarativa de la nulidad del asiento que reflejó la primera transmisión, a favor del Estado de Cuba – nula por la aplicación a nuestro sistema causal de la cláusula de orden público - no puede considerarse prescrita.

Lo mismo cabe decir de la acción declarativa de la nulidad de los asientos practicados a favor de Empresa Exportadora de Alimentos y

Productos Varios (Cubaexport), Havana Rum and Liquors, SA y Havana Club Holding, SA, por más que sea la consecuencia de extenderse a ellos la invalidez del practicado a favor del Estado de Cuba – el cual determinó, como se dijo, la ruptura del tracto sucesivo y dio lugar a que ninguno fuera reflejo registral de títulos de efectiva transmisión dominical sobre la marca 99.789 -.

No sucede, sin embargo, lo propio con la que hemos calificado como acción restitutoria "*sui generis*" de la marca número 99.789, pues, siendo la misma puramente personal, como se indicó, y encerrando propiamente una pretensión de condena, su prescripción extintiva estaba sujeta al plazo de quince años que establece, para las de esa clase que no tengan señalado uno especial, el artículo 1.964 del Código Civil.

El día inicial de cómputo de ese plazo fue el siguiente al de la práctica del asiento registral que publicó la titularidad de la marca número 99.789 a favor del Estado cubano, que es el único nulo por causa intrínseca, esto es, por no superar la expropiación que lo causó el control impuesto por la regla de orden público. Ese día fue el catorce de septiembre de mil novecientos sesenta y ocho.

Desde entonces – pues no consta acto alguno de las demandadas de reconocimiento del derecho de ninguna de las sociedades actoras - la inactividad de los demandantes – es decir, de los que de ellos estaban legitimados para impugnar el asiento – fue produciendo la prescripción de la acción restitutoria.

Dicha inactividad se mantuvo, sin interrupción, hasta el catorce de diciembre de mil novecientos noventa y tres, fecha en que un representante de José Arechabala, SA remitió, por cuenta de la misma, una carta con ciertas reclamaciones dirigidas a Pernod Ricard, SA. Pues bien, prescindiendo de cuestiones de legitimación, en esa fecha había vencido con creces el plazo señalado en el artículo 1.964 del Código Civil.

La decisión de la Audiencia Provincial fue correcta en su conclusión, a la que hemos llegado con una argumentación distinta.

DECIMOQUINTO. En el motivo noveno de su recurso de casación, los recurrentes identifican como norma infringida la del artículo 1.969 del Código Civil y niegan que el tiempo necesario para la prescripción – el establecido por cualquiera de los preceptos sucesivamente señalados por la Audiencia Provincial – empezase a

correr desde que el día en que se practicó el asiento para publicar la titularidad registral del Estado cubano sobre la marca número 99.789.

Basan esa negación en la alegada coacción ejercida, sobre ellos, en Cuba por su gobierno, como causa impeditiva de la posibilidad de ejercicio de la acción de impugnación registral.

Y, por otro lado, identifican como día inicial del cómputo aquel en el que se publicó en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial la transmisión de la marca a Havana Club Holding, SA, en cumplimiento del convenio asociativo por virtud del que ésta sociedad fue constituida. Ese momento fue señalado en la demanda como aquel en el que se convencieron los actores de la necesidad de reaccionar jurídicamente ante una ablación irremediable de su derecho dominical.

El motivo no puede alcanzar éxito, ya que la inactividad que lleva a la prescripción extintiva de los derechos y acciones se valora en abstracto – como dan a entender los artículos 1.932 y 1.934 del Código Civil – y, si en alguna ocasión – así, en las sentencias de 16 de noviembre de 1.994, 25 de enero de 2.000 y 29 de marzo de 2.010 – hemos tenido en cuenta situaciones de imposibilidad objetiva, es lo cierto que las mismas no consta afectaran a los actores ni se daban en España cuando se practicó el primer asiento - al que, como se expuso, hay que estar por ser el único que, por sí, no supera las exigencias del orden público- ni en los años siguientes establecidos en el artículo 1.964 del Código Civil.

DECIMOSEXTO. En conclusión, la declaración de que la acción restitutoria, ejercitada en la demanda – junto con la de declaración de nulidad-, había prescrito - de conformidad con los artículos 1.964 y 1.969 del Código Civil - cuando dicho escrito fue presentado en el Juzgado de Primera Instancia, implica la desestimación de los motivos octavo y noveno del recurso de casación interpuesto por los demandantes y, al fin la de éste, aunque sea con una argumentación distinta de la que sirvió de sostén a la resolución recurrida – de acuerdo con la doctrina reiterada de que no cabe estimar un recurso de dicha clase cuando haya de mantenerse el fallo de la sentencia recurrida por fundamentos jurídicos diferentes: sentencias de 14 de abril de 2.004, 16 de junio de 2.005, 8 de marzo de 2.006, 16 de julio de 2.007, 16 de mayo de 2.008 y 11 de febrero de 2.010 -. Ello sin perjuicio de la repercusión que debemos

atribuir, en relación con las costas, al éxito de algunos motivos en el plano meramente argumental.

DECIMOSEPTIMO. Carecen de trascendencia sobre la decisión del recurso los motivos a los que no se han referido los anteriores fundamentos de derecho – se ha dado respuesta expresa al cuarto, quinto, séptimo, octavo, noveno y décimo - .

Tal sucede con los motivos primero, segundo y tercero, en los que los recurrentes - afirmando que han sido infringidos por el Tribunal de apelación, en sus respectivos casos, los artículos 6, apartado 3, 349, 609, 1.261, 1.273 y 1.275 del Código Civil y 33, apartado 3, de la Constitución Española – insisten en la procedencia de declarar la nulidad de la adquisición de la marca número 99.789 por el Estado cubano y, posteriormente, por las tres sociedades demandadas.

I. En efecto, nos hemos referido ya a la operatividad de la cláusula de orden público en relación con la validez y eficacia de la expropiación realizada en Cuba y a la nulidad del asiento registral causado por la misma, así como a la propagación de esa invalidez a los demás impugnados en la demanda.

Pero lo que quedó expuesto no excluye, por las razones en su momento apuntadas, que la antes mencionada acción, contando el plazo desde el primer asiento – único inadecuado, por sí, al no superar su causa el control impuesto por el orden público -, estuviera prescrita cuando se ejercitó por los ahora recurrentes.

II. Igualmente, carece de influencia el motivo sexto, en el que los recurrentes denuncian la infracción del artículo 348, párrafo segundo, del Código Civil, alegando que calificar la acción ejercitada por ellos en la demanda como reivindicatoria, cual había hecho el Tribunal de apelación en formula sucesiva, resultaba improcedente.

Hay que insistir en que el que esa calificación no fuera la adecuada, por las razones que antes fueron explicadas, no impide concluir que la acción propiamente ejercitada había prescrito cuando se interpuso la demanda, de acuerdo con las normas aplicables a su correcta identificación.

III. Lo mismo hay que decir del motivo undécimo, en el que los recurrentes afirman se ha infringido el artículo 7 del Código Civil y, al fin, exponen su discrepancia con la calificación de su comportamiento a la luz

del estándar que sanciona aquella norma, respecto de la marca número 99.789.

La intrascendencia del motivo deriva de que no fue la en él apuntada la razón de la desestimación por la Audiencia Provincial del recurso de apelación.

DECIMOCTAVO. No ha lugar a un pronunciamiento condenatorio en costas, por lo expresado en el fundamento de derecho decimosexto.

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 Bacardi & Company Ltd y otros, contra la Sentencia dictada, con fecha nueve de febrero de dos mil siete, por la Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, sin que pronunciemos condena en costas.

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.-José Ramón Ferrándiz Gabriel.-Antonio Salas Carceller.-Rubricados.**

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.