

EFICACIA INTERNACIONAL DE LAS NACIONALIZACIONES SOBRE LAS MARCAS DE EMPRESA: EL ASUNTO «HAVANA CLUB» ANTE LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES

AURORA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

*Profesora Contratada Doctora de Derecho Internacional Privado
Universidad de Cantabria*

CAROLINA MACHO GÓMEZ

*Becaria de Investigación FPU de Derecho Internacional Privado
Universidad de Cantabria*

Recibido: 29.07.2012 / Aceptado: 07.08.2012

Resumen: Con este trabajo se trata de analizar, al hilo de la sentencia del Tribunal Supremo, de 30 de diciembre de 2010, en el asunto «Havana Club», el tratamiento que en la actualidad otorga el Derecho Internacional Privado a una materia como la eficacia internacional de las nacionalizaciones de empresas. Concretamente, se centrará en los problemas jurídico internacionales que plantean las nacionalizaciones de las marcas de sociedades y en las soluciones que los mismos reciben por parte de la doctrina y de la jurisprudencia.

Palabras clave: nacionalizaciones, marcas, sociedades, Derecho Internacional Privado, conflicto de leyes, conflicto de jurisdicciones, conflicto de autoridades, eficacia extraterritorial, indemnización, orden público internacional.

Abstract: This work attempts to analyze, in line with the Supreme Court judgment of December 30, 2010, in the «Havana Club», the treatment currently given to private international law as a matter of international effectiveness nationalization of enterprises. Specifically, will focus on international legal issues raised by the nationalization of corporate brands and the solutions that they receive from the doctrine and jurisprudence.

Key words: nationalizations, company brands, enterprises, private international law, conflict of laws, conflict of jurisdiction, conflict of authorities, extraterritorial recognition, compensation, international public order.

Sumario: I. Introducción. II. Hechos y cuestiones jurídicas. 1. Hechos. 2. Cuestiones jurídicas planteadas. III. Problemas jurídico-internacionales de las nacionalizaciones de marcas de sociedades. 1. Consideraciones previas. 2. Perspectiva de Derecho Internacional Privado. A) Competencia internacional del Estado que dicta el acto público expropiatorio. a) Principio de territorialidad. b) Principio de vinculación efectiva. B) Conformidad con el orden público internacional español. a) Orden público internacional como excepción al normal funcionamiento de la norma de conflicto. b) Orden público internacional como condición de validez extraterritorial del acto de nacionalización. IV. Conclusiones.

I. Introducción

1. Las nacionalizaciones de sociedades por parte del Estado se han convertido en un fenómeno relativamente frecuente desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. Claro ejemplo de ello, se encuentra en la reciente expropiación de Repsol YPF por parte del Gobierno argentino. Hoy en día nadie

niega el derecho de todo Estado a nacionalizar las sociedades vinculadas a su soberanía, cuestión distinta y tal vez más compleja desde el punto de vista jurídico, por la carencia de una normativa específica, será determinar si dicho acto tendrá eficacia en el territorio de los demás Estados, esto es, determinar el régimen jurídico de la eficacia internacional de las nacionalizaciones.

2. El objeto de este estudio no es otro sino analizar el tratamiento de este tema en Derecho internacional privado español, al hilo de la sentencia del Tribunal Supremo, de 30 de diciembre de 2010, en el asunto «Havana Club». Asunto este que se centra en la delicada cuestión de la eficacia internacional de las nacionalizaciones respecto a las marcas de empresa¹.

II. Hechos y cuestiones jurídicas planteadas

1. Hechos

3. Mediante la Ley 890 de 13 de octubre de 1960, la República de Cuba nacionalizó todos los bienes, derechos y acciones de *José Arechabala SA*, sociedad cubana, fundada en 1921, con establecimiento industrial en Cárdenas, y dedicada a la elaboración y venta de ron. En el momento de la nacionalización, y como parte de los bienes que conformaban el patrimonio social de *José Arechabala SA*, se encontraba la marca española nº 99.789, concedida a la citada sociedad por el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de abril de 1935, y cuya estructura denominativa estaba formada por las palabras *Havana Club*.

4. Una vez producida la nacionalización, el Estado cubano, entendiéndose también propietario de la voluntad social de *Jose Arechabala SA*, decidió rehabilitar en su nombre la marca nº99.789 ante el citado Registro. Dicha rehabilitación se produjo el 15 de abril de 1967.

5. Posteriormente, el 27 de junio de 1968, el gobierno cubano transmitió la marca a la *Empresa Exportadora de Alimentos y Productos Varios (Cubaexport)*. Siendo ésta quien logró la inscripción de las dos mencionadas adquisiciones en el Registro de la Propiedad Industrial español el 13 de septiembre de 1968.

6. Años más tarde, el 29 de octubre de 1993, *Havana Rum & Liquors SA* adquirió de *Cubaexport* tanto la marca nº 99.789 como otras dos marcas mixtas, la nº 682.245 y la nº 1.000.370. A su vez, el 22 de noviembre del mismo año, aquélla transmitió las mismas a favor de *Havana Club Holding SA*, la cual también obtuvo en 1998, el registro de las marcas españolas derivativas nº 2.068.448, nº 2.068.449, nº 2.094.862 y nº 2.094.863.

7. A pesar de la citada Ley 890, así como de la Ley 965 de 24 de agosto de 1961, y el Convenio, de 16 de noviembre de 1986, entre España y Cuba sobre indemnización por los bienes españoles afectados por las leyes, disposiciones y medidas dictadas por el Gobierno de la República de Cuba a partir del 1 de enero de 1959, ni *José Arechabala SA*, ni sus socios recibieron indemnización alguna por la nacionalización de la marca nº 99.789.

8. Por su parte, los socios de *José Arechabala SA*, ante la imposibilidad de poder seguir ejerciendo su objeto social, acordaron su disolución en 1997, para a continuación, constituir en Vaduz, Liechtenstein, *José Arechabala International Limited*. El 17 de abril del mismo año, dicha sociedad, formada por prácticamente los mismos socios que *José Arechabala SA*, obtuvo de esta última los derechos sobre la marca española nº 99.789, para finalmente transmitirla a *Barcardi & Company Limited*.

9. Así las cosas, el 23 de junio de 1999, *José Arechabala SA*, *José Arechabala International Limited* y *Barcardi & Company Limited* interpusieron demanda contra la República de Cuba, la *Empresa*

¹ Westlaw, JUR\2011\46320.

Exportadora de Alimentos y Productos Varios (Cubaexport), Havana Rum & Liquors SA y Havana Club Holding SA solicitando: la declaración de nulidad de pleno derecho de la doble inscripción de la transmisión de la marca nº 99.789, y de todas las transmisiones subsiguientes, así como de los registros de las marcas nº 682.245, nº 1.000.370, nº 2.068.448, nº 2.068.449, nº 2.094.862, nº 2.094.863; la ineficacia de los derechos que sobre todas ellas pudieran haberse constituido; la cancelación de todas las inscripciones registrales de dominio posteriores a las de *José Arechabala SA*; la inscripción de la titularidad de la citada marca a favor de *Barcardi & Company Limited*; y finalmente, la condena en todas las costas del litigio.

10. El Juzgado de Primera Instancia nº 54 de Madrid desestimó la demanda mediante sentencia de 23 de junio de 1995. Tras dicho pronunciamiento, los demandantes recurrieron en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, la cual dictó sentencia el 9 de febrero de 2006 desestimando igualmente las pretensiones de los demandantes. Ante tal resultado, éstos decidieron interponer recurso de casación, el cual fue admitido el 23 de junio de 2009.

2. Cuestiones jurídicas planteadas

11. En primer lugar, antes de entrar al análisis de los motivos planteados por los demandantes, el Tribunal Supremo se encarga de reafirmar la legitimación activa de los mismos. Pues si bien, *José Arechabala SA* nunca había procedido a la renovación de la marca nº 99.789 desde su concesión en 1935, la sociedad aún conservaba dicha facultad cuando el gobierno cubano procedió a su rehabilitación, ya que no había empezado a correr el plazo de tres años de caducidad a contar desde su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

12. Una vez aclarado este punto, el Tribunal Supremo se centra en precisar la calificación de las acciones ejercidas por los demandantes, en orden a determinar su régimen de prescripción extintiva. En este sentido, entiende que las acciones son la declarativa de nulidad de la inscripción registral a favor del Estado cubano, así como la de las sucesivamente practicadas, y la acción de restablecimiento de la situación registral anterior a la expropiación, teniendo en cuenta, en todo caso, las posteriores transmisiones realizadas, en primer lugar, a favor de *José Arechabala International Limited*, y posteriormente, de *Barcardi & Company Limited*.

13. En cuanto a la acción de nulidad sobre la titularidad registral del Estado cubano en relación a la marca nº 99.789, el Tribunal Supremo declara, siguiendo lo establecido también por la Audiencia Provincial, que la nacionalización sólo se produjo sobre el patrimonio social de *José Arechabala SA*, pero no sobre sus acciones, ya que ésta no era propietaria de las mismas, sino sus socios. Sin embargo, el gobierno cubano, entendiendo que la nacionalización se había extendido también a dichas acciones, y por tanto, que era dueño de la voluntad social, decidió modificar la titularidad registral de la marca española *Havana Club* a su favor, todo ello sin la correspondiente y debida indemnización. Por todo ello, el Tribunal Supremo estima que la adquisición de la marca no pudo constituir causa lícita para provocar el cambio de titularidad registral, esto es, que su inscripción registral fue contraria al orden público internacional español (art.12.3 Cc). Y en consecuencia, tampoco fueron válidos los subsiguientes asientos registrales debido al principio de tracto sucesivo del régimen registral español.

14. A continuación, aunque el Tribunal estima la imprescriptibilidad de las acciones de nulidad, en cuanto a la acción restitutoria de la titularidad registral a favor de *José Arechabala SA*, y por consiguiente, de *Barcardi & Company Limited*, entiende que es puramente personal, y por tanto, se debe aplicar el plazo de quince años establecido en el art. 1964 Cc. De manera que el cómputo del plazo comenzó a contar al día siguiente de la inscripción de la titularidad registral de la marca nº 99.789 a favor del Estado cubano, el 14 de septiembre de 1968, prolongándose la inactividad de *José Arechabala SA* hasta el 14 de diciembre de 1993, cuando el plazo de prescripción ya había vencido. Por ello, y como consecuencia de este último extremo, el Tribunal Supremo declara no haber lugar al recurso de casación.

15. Una vez expuestos los hechos y las cuestiones jurídicas planteadas que dieron lugar a la sentencia, este comentario se centrará en estudiar la validez en España de la nacionalización de la marca *Havana Club* llevada a cabo por Cuba, extremo que se configura como cuestión previa al examen de la acción de nulidad de la titularidad registral del Estado cubano en relación con la citada marca, es decir, a la titularidad sobre dicho bien inmaterial registrado en España.

III. Problemas jurídico-internacionales de las nacionalizaciones de marcas de sociedades

1. Consideraciones previas

16. Los Estados pueden adoptar diferentes medidas en orden a adquirir bienes de los particulares sitios en su territorio. Estas acciones son: la nacionalización, la expropiación y la confiscación. A pesar de que, desde la perspectiva del Derecho internacional privado, gocen de un tratamiento análogo, lo cierto es que son conceptos diferentes². En general, se entiende que la confiscación es una medida de carácter penal, y que como tal, no conlleva compensación; por otra parte, la expropiación se caracteriza por ser un acto administrativo dirigido a bienes específicos, y que siempre implica una indemnización, aspectos que la diferencian de la nacionalización, medida legislativa que afecta a todo el sistema económico de un país, o a sociedades globalmente consideradas, pero no a bienes aislados, y no siempre va acompañada de la debida compensación³.

17. En el caso que aquí se comenta, Cuba, mediante la Ley 890 de 13 de octubre de 1960, llevó a cabo una nacionalización general de su economía, como consecuencia de un cambio en la estructura política y económica del país, siendo el propio Estado el que se declaró subrogado en el lugar de las personas propietarias de la sociedad en cuestión⁴. Aunque no se previó la correspondiente indemnización en la ley antes citada, sí se hizo en la Ley 956 de 24 de agosto de 1961, y posteriormente, en el Convenio de 16 de noviembre de 1986, entre España y Cuba sobre indemnización por los bienes españoles afectados por las leyes, disposiciones y medidas dictadas por el Gobierno de la República de Cuba a partir del 1 de enero de 1959, sin embargo, dicha compensación nunca llegó a hacerse efectiva⁵.

² Esta diferenciación conceptual tendrá sus efectos a la hora de analizar su conformidad con el orden público internacional español, como se verá más adelante.

³ Acerca de la diferenciación entre estos tres conceptos, *vid.* P. ADRIAANSE, *Confiscation in private international law*, The Hague, 1956, pp. 5-9, 96-97; M. AGUILAR NAVARRO (Dir.), *Derecho Civil Internacional*, Vol. II, Madrid, 1975, pp. 712; M. BODGAN, *Expropriation in Private International Law*, Lund, 1975, pp. 12-13; M. DOMKE, «Foreign nationalizations», *AJIL*, Vol. 55, nº 3, 1961, pp. 587-590; T. HEFTI, *La protection de la propriété étrangère en droit international public*, Neuchâtel, 1989, pp. 78-80; F. KNOEPFLER, «Les nationalisations françaises face à l'ordre juridique suisse», *ASDI*, vol. XXXIX, 1983, pp. 149-153; F. MUNCH, «Les effets d'une nationalisation à l'étranger», *Recueil de Cours*, vol. 98, 1959, pp. 418-422; S. PETREN, «La confiscation des biens étrangers et les réclamations internationales auxquelles elle peut donner lieu», *Recueil de Cours*, vol. 109, 1963, pp. 493-496; A. QUIÑONES ESCÁMEZ, *Eficacia Internacional de las nacionalizaciones: nombre comercial y marcas*, Madrid, 1988, pp. 23-24; *Id.*, «Problemas jurídico-internacionales relativos a la propiedad de la marca Dry Sack y otras surgidos a raíz de la expropiación del holding Rumasa», *Diario La Ley*, 1984, tomo 3, pp. 816; A. SADEK EL-KOCHERI, «Les nationalisations dans les pays du Tiers monde devant le juge occidental», *Revue critique de droit international privé*, LVI, 1967, pp. 249-251; M. SAVATIER, «Les nationalisations en droit international privé», *Travaux du Comité français de Droit international privé 1946-1948*, París, 1951, pp. 50-51; B.A. WORTLEY, *Expropriation in public international law*, Cambridge, 1959, pp. 36-37. A su vez, se han distinguido también 3 tipos de nacionalizaciones: a) las realizadas por países occidentales, en las cuales siempre se acuerda la debida compensación; b) las ejecutadas por la Unión soviética, que por razones ideológicas contra la propiedad privada no han ido acompañadas de indemnización alguna (sobre la mismas *vid.* B.A. WORTLEY, *Expropriation in public... op. cit.*, pp. 115-117) y; c) las llevadas a cabo como consecuencia de los procesos de descolonización, las cuales han conllevado compensación, *vid.* A. SADEK EL-KOCHERI, «Les nationalisations dans...», *loc. cit.*, pp. 251-253. Por ello, las nacionalizaciones que no han ido acompañadas de indemnización, a pesar de estar prevista en las leyes nacionalizadoras o en convenios, equivalen, de hecho, a las confiscaciones, *vid.* T. HEFTI, *La protection de la propriété étrangère en droit international public*, Neuchâtel, 1989, p. 133.

⁴ *Vid.* C. GARREAU DE LOUBRESSE, «Les nationalisations cubaines», *AFDI*, 1961, pp. 220-221, 223-224.

⁵ Para hacer un estudio general de las nacionalizaciones llevadas a cabo por Cuba, *vid.* C. GARREAU DE LOUBRESSE, «Les nationalisations...», *loc. cit.*, 1961, pp. 215-226.

18. El tratamiento jurídico-internacional de las nacionalizaciones es ciertamente complejo, en tanto que se deben combinar tanto una perspectiva de Derecho internacional público, como una perspectiva de Derecho internacional privado⁶. En virtud de la primera, cada Estado es competente para tomar las medidas de nacionalización que estime oportunas siempre que éstas sólo afecten a bienes dentro de sus fronteras⁷. Por otro lado, el Derecho internacional privado se encarga de fijar las condiciones para proceder a la validez extraterritorial de los actos de nacionalización, ya que el Derecho internacional público no obliga al resto de Estados a reconocer tales medidas, sino que cada Estado es libre de reconocer o no, efectos extraterritoriales de los actos de otros Estados. Todo ello se complica cuando la nacionalización abarca bienes inmateriales, como las marcas, que es precisamente lo que ocurre en este caso⁸.

19. En el siguiente apartado se procederá a analizar la sentencia del Tribunal Supremo núm. 747/2010 desde la perspectiva de Derecho internacional privado, esto es, se examinarán las condiciones que la nacionalización cubana debe cumplir para obtener eficacia jurídica en España. Si bien, teniendo siempre presente en dicho análisis la otra perspectiva anteriormente citada, el Derecho internacional público.

2. Perspectiva de Derecho Internacional Privado

20. Para saber si la nacionalización tendrá eficacia extraterritorial, y ante la ausencia de instrumentos internacionales específicos sobre la materia, se debe verificar el cumplimiento de dos condiciones: 1º) competencia del Estado nacionalizador para adoptar tal medida y; 2º) no contrariedad de la medida de nacionalización con el orden público⁹.

A) Competencia internacional del Estado que dicta el acto público expropiatorio

21. En función del tratamiento jurídico que se otorgue a la naturaleza del acto de nacionalización, cabe distinguir *grosso modo* dos mecanismos para efectuar el control de la competencia internacional del Estado que dicta el acto público expropiatorio: a) el principio de territorialidad; b) el principio de vinculación efectiva.

a) Principio de territorialidad

22. Los métodos tradicionalmente utilizados en orden a examinar la competencia internacional del Estado que dicta el acto público expropiatorio han sido el principio de la territorialidad, aplicado en el Derecho continental, y la doctrina del *Act of State*, propio del Derecho anglosajón. Aunque guarden ciertas diferencias, lo cierto es que ambos basan la eficacia internacional de la nacionalización en la localización del bien litigioso dentro de la esfera de soberanía del Estado nacionalizador, esto es, dentro de su territorio¹⁰.

⁶ Sobre la relación de ambas perspectivas en materia de nacionalizaciones, M. SAVATIER, «Les nationalisations en droit...», *loc. cit.*, pp. 49-50.

⁷ Estas medidas tendrán plenos efectos en dicho Estado, *vid.* F. BOULANGER, *Les nationalisations en droit...op. cit.*, p. 53; A. SADEK EL-KOCHER, «Les nationalisations dans...», *loc. cit.*, pp. 254-255; B.A. WORTLEY, *Expropriation in public...op. cit.*, pp. 17. La práctica totalidad de la doctrina destaca la falta de utilidad del Derecho internacional público para resolver el problema de la eficacia extraterritorial de las nacionalizaciones, dejando dicho extremo al Derecho internacional privado. Sin embargo, A.K. BOYE en su tesis sobre las nacionalizaciones (*vid.infra*, p. 8) otorga un papel más relevante al Derecho internacional público, será éste el que recogerá las condiciones de la eficacia internacional de las nacionalizaciones, para dejar al Derecho internacional privado la determinación de dicha eficacia, *vid. L'acte de nationalisation*, Dakar, 1979, pp. 127-134, 175-199.

⁸ En este sentido, *vid.* A. QUIÑONES ESCÁMEZ, *Eficacia Internacional...op.cit.*, pp. 189-192; I. SEIDL-HOHENVELDERN, «The impact of public international law on conflict of law rules on corporations», *Recueil de Cours*, vol. 123, 1968, pp. 8-12.

⁹ *Vid.* A-L. CALVO CARAVACA/J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, *Derecho Internacional Privado Vol.II*, 12ª ed., Granada, 2011, pp. 908-909.

¹⁰ Mientras que el principio de territorialidad utiliza una técnica conflictual para situar los bienes nacionalizados, la doctrina del *Act of State* emplea un método unilateral, fundamentado en la división de poderes, concretamente en la idea de que el poder judicial no debe inmiscuirse en las tareas propias del poder ejecutivo, como son las relaciones diplomáticas con otros Estados. De

23. El Estado tiene una competencia exclusiva en su territorio. Por tanto, las medidas de nacionalización no pueden afectar más que a los bienes situados en el territorio del Estado nacionalizador. En cualquier caso, los demás Estados son libres para reconocer o no efectos a los actos de otros Estados. El principio de territorialidad se traduce en el conflicto de leyes en la determinación de la ley de situación del bien como criterio de verificación de la competencia internacional del Estado. Desde esta perspectiva, seguida de forma mayoritaria por la doctrina y por la jurisprudencia en el derecho comparado, incluido el Tribunal Supremo como veremos más adelante en la sentencia que aquí analizamos, se procede no sólo a una localización de los bienes litigiosos sino de la misma sociedad nacionalizada, incidiéndose de esta forma en el alcance que la medida de nacionalización pueda tener en el patrimonio social de la misma. Así, mientras la personalidad jurídica de la sociedad se regula por la *lex societatis*, los bienes de la misma —el patrimonio social—, se hallan disgregados y regulados por leyes distintas.

24. Esta afirmación, que constituye la vertiente positiva del principio de territorialidad, genera grandes problemas si de lo que se trata es de situar bienes incorpóreos, precisamente lo que ocurre en el caso: Cuba nacionaliza, entre otros bienes, una marca, es decir, un bien que por su propia naturaleza no se encuentran físicamente en el territorio de ningún Estado¹¹.

25. En cuanto al principio de territorialidad se refiere, la aplicación de la técnica conflictual como método localizador de las marcas, supone situar el derecho a la misma donde se encuentra registrada y se reclama su protección, en nuestro caso, la marca se encontraba registrada en España, que es donde se interpone la demanda, luego Cuba no podría haber nacionalizado un bien español, esto es, un bien situado fuera de su territorio¹². Por todo ello, y en aplicación de la vertiente negativa del principio de territorialidad, la nacionalización de la marca no tendría efectos, ya que es un bien situado fuera de las fronteras de Cuba, esto es, la marca *Havana Club* no ha podido ser objeto de la ley de nacionalización cubana¹³.

26. Sin embargo, esta no es la única posición doctrinal en torno a la protección de las marcas. En contraposición a la protección territorialista, se encuentra la protección internacionalista, teoría minoritaria según la cual, no se puede dejar a un lado la vinculación existente entre la marca y los productos que ésta designa, productos pertenecientes a una explotación económica. De manera que si la nacionali-

ahí que se establezca que ningún tribunal puede denegar efectos a una nacionalización siempre que el Estado tome esta medida respecto de bienes situados en su territorio. Al igual que ocurre en la jurisprudencia continental, en la jurisprudencia anglosajona también es común alegar la excepción de orden público para denegar efectos a las nacionalizaciones. Vid. I. GUARDANS I CAMBÓ, *Contrato internacional y Derecho imperativo extranjero: de la jurisprudencia comparada al Convenio de Roma de 19-6-1980*, Pamplona, 1992, pp.236-238; A. QUIÑONES ESCÁMEZ, *Eficacia Internacional...op.cit.*, pp. 42-54; I. SEIDL-HOHENVELDERN, «Expropiaciones de Estados extranjeros y tribunales internos», *Revista de Estudios Políticos*, 1966, pp. 110-124.

¹¹ En lo que respecta al principio de territorialidad y su influencia en la negación de la eficacia extraterritorial de las nacionalizaciones, vid., T. BALLARINO, *Diritto internazionale privato*, Padova, 1982, pp. 844-845; H. BATIFFOL/P. LAGARDE, *Droit international privé*, 7ª ed., tome II, Paris, 1983, pp. 186-193; I. GUARDANS I CAMBÓ, *Contrato internacional...op. cit.*, pp. 233-236; A. QUIÑONES ESCÁMEZ, *Eficacia Internacional...op. cit.*, pp. 35-42.

¹² *El Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883*, BOE, núm. 114, de 23 de abril de 1956, (BOE núm. 28 de 1 de febrero de 1974, última modificación). Este Convenio, que entró en vigor para España el 7 de julio de 1884, recoge, precisamente, la protección territorialista de la marca. Ello se desprende del art. 2.2, norma de conflicto que aplica la *lex loci protectionis*, si bien su consideración como norma de conflicto, al igual que ocurre con el art. 2.1, no es una cuestión pacífica dentro de la doctrina, vid. F.J. SORIANO GUZMÁN/J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, *Marca comunitaria. Competencia, procedimiento y derecho internacional*, Granada, 2006, pp. 174-175. Aunque el art.10.4 Cc no sea de aplicación debido a la existencia del citado instrumento internacional —además, cuando se produjo la nacionalización en 1960, esta disposición no existía, ya que se introdujo con ocasión de la reforma del Título Preliminar del Código civil mediante el Decreto 1836/1974, de 31 de mayo— se debe destacar que también establece el mismo criterio, la *lex loci protectionis*. Sobre el art.10.4 Cc, vid. A-L. CALVO CARAVACA/J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, *Derecho Internacional...op. cit.*, pp. 929-933; F.J. SORIANO GUZMÁN/J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, *Marca comunitaria...op. cit.*, pp. 175-181.

¹³ Según la misma, la localización de la marca puede darse en cada uno de los países donde esté registrada y se reclame su protección, vid. Cour de Cassation, 15 marzo 1966, caso «Zeiss». Esta teoría es aplicada por la mayor parte de la jurisprudencia, vid. F. BOULANGER, *Les nationalisations en droit international privé comparée*, Paris, 1975, pp. 248-253; A. QUIÑONES ESCÁMEZ, *Eficacia Internacional...op.cit.*, pp. 66-68; Id., «Problemas jurídico-internacionales relativos...», *loc. cit.*, pp. 821.

zación recae sobre una sociedad, aquélla se extiende a las marcas propiedad de esa empresa, esto es, la marca se rige por la ley del lugar de la explotación económica de la empresa¹⁴.

27. Finalmente, existe otra tesis, que aunque pueda considerarse como intermedia, por intentar vincular la idea de marca y explotación económica debilitando así el estricto factor territorial de la primera teoría, lleva al mismo resultado que esta última. En definitiva, se trata de ligar la eficacia de la nacionalización de las marcas, a la subsistencia de la sociedad nacionalizada, de manera que si ésta subsiste en un país distinto al del Estado nacionalizador, la marca no se considera nacionalizada, sino que sigue perteneciendo a dicha sociedad¹⁵.

28. Siguiendo dicho razonamiento, la jurisprudencia, en orden a evitar la nacionalización de la marca, ha elaborado diferentes argumentos que permiten considerar la sobrevivencia de la sociedad nacionalizada en otro Estado diferente del nacionalizador. Por tanto, aparece aquí otra cuestión a resolver, esta vez referida a la existencia de las sociedades en otros países distintos de aquel que las nacionalizó. La continuidad de una sociedad nacionalizada en otro Estado tiene su origen en las acciones llevadas a cabo por los perjudicados, esto es, socios o administradores de la sociedad nacionalizada. En este sentido, la mayor parte de dichas acciones son realizadas con posterioridad a la nacionalización¹⁶: a) El no reconocimiento de la disolución de la sociedad nacionalizada, pero sí su sobrevivencia en el extranjero, a través de la creación de una nueva sociedad, por la transferencia de la sede social, o bien, por la fusión con otra sociedad extranjera¹⁷; b) la ficción consistente en dividir la sociedad nacionalizada en varias personas jurídicas con un patrimonio social cada una de ellas¹⁸; c) teoría del control: La nacionalidad de una sociedad no la determina la sede social, sino los socios, por tanto, el Estado no nacionaliza la sociedad, sino en todo caso, bienes aislados¹⁹ y; d) admisión tácita de la sobrevivencia de la sociedad nacionalizada, al conceder los bienes de propiedad industrial a la sociedad creada o transferida en detrimento de aquélla. A través de esta vía, se pasa por alto la cuestión de la sobrevivencia de la sociedad

¹⁴ Diferentes autores han defendido esta teoría, entre ellos F. BOULANGER, en su obra *Les nationalisations en droit...op. cit.*, pp. 254-256; Y. LOUSSOUARN/P. BOUREL, *Droit international privé*, Paris, 1980, pp. 532-533. Sin embargo, esta tesis no ha sido seguida por la jurisprudencia. En este sentido, sólo pueden citarse, la sentencia del Tribunal de Apelación de París, de 2 de diciembre de 1950 (caso «Hardmuth Koh-I-Noor»); la sentencia del Tribunal de Milán, de 13 de junio de 1955 (caso «Eichler c. Ornati») y; la sentencia del Tribunal de Roma, de 17 de diciembre de 1954 (caso «Sociedad alemana Merck c. sociedad americana Merck»), *vid.* A. QUIÑONES ESCÁMEZ, *Eficacia Internacional...op.cit.*, pp. 59-63; *Id.*, «Problemas jurídico-internacionales relativos...», *loc. cit.*, pp. 821-823.

¹⁵ *Vid.* A. QUIÑONES ESCÁMEZ, *Eficacia Internacional...op.cit.*, pp. 77-83.

¹⁶ Si bien, también se ha conseguido evitar la nacionalización a través de actos anteriores a la misma, concretamente mediante la constitución de una nueva sociedad en el extranjero a la que se ceden los derechos de la sociedad que previsiblemente será nacionalizada, *vid.* A. Quiñones Escámez, *Eficacia Internacional...op.cit.*, pp. 142-157; *Id.*, «Problemas jurídico-internacionales relativos...», *loc. cit.*, pp. 818-819.

¹⁷ *Vid.* M. AGUILAR NAVARRO (Dir.), *Derecho Civil...op. cit.*, p. 175. Esta opción fue puesta en práctica como consecuencia de las nacionalizaciones soviéticas, *vid.* P. ADRIAENSE, *Confiscation in private...op. cit.*, pp. 96-126; F. BOULANGER, *Les nationalisations en droit...op. cit.*, pp. 118-119, 165-186; F. MUNCH, «Les effets d'une nationalisation...», *loc. cit.*, pp. 474-477; A. QUIÑONES ESCÁMEZ, *Eficacia Internacional...op.cit.*, pp. 89-100; I. SEIDL-HOHENVELDERN, «The impact of public international law...», *loc. cit.*, pp.17-18, 20, 38-39, 43-46, 51-57, 70.

¹⁸ Esta vía se divide a su vez en dos métodos posibles: a) la teoría de la escisión de la empresa, puesta en práctica como consecuencia de la división de Alemania tras la II Guerra mundial, según la cual, a partir de la nacionalización se crean dos sociedades, igualmente válidas, con los mismos derecho y el mismo patrimonio, sólo que situadas en Estados distintos y; b) la *communio incidens*, elaborada por la jurisprudencia austriaca, en virtud de la cual, la sociedad reconstituida formada por los ex socios de la sociedad nacionalizada, es una sociedad de hecho, cuyos bienes situados fuera del Estado nacionalizador forman una copropiedad indivisa de los socios. *Vid.* M. AGUILAR NAVARRO (Dir.), *Derecho Civil...op. cit.*, pp. 715-717; F. BOULANGER, *Les nationalisations en droit...op. cit.*, pp. 200-204; F. MUNCH, «Les effets d'une nationalisation...», *loc. cit.*, pp. 476 y 480; A. QUIÑONES ESCÁMEZ, *Eficacia Internacional...op.cit.*, pp. 100-115; I. SEIDL-HOHENVERLDERN, «The impact of public international law...», *loc. cit.*, pp. 28, 46-51, 71-74.

¹⁹ Esta teoría fue aplicada por los tribunales franceses para resolver las nacionalizaciones ocurridas como consecuencia de la independencia de sus colonias, especialmente, de Argelia. *Vid.* M. AGUILAR NAVARRO (Dir.), *Derecho Civil...op. cit.*, pp. 717-719; F. BOULANGER, *Les nationalisations en droit...op. cit.*, pp. 123-127; 196-198; A. QUIÑONES ESCÁMEZ, *Eficacia Internacional...op.cit.*, pp. 115-122; I. SEIDL-HOHENVERLDERN, «The impact of public international law...», *loc. cit.*, pp. 28-29; J. TOUSCOZ, «La nationalisation des societes petrolieres françaises en Algerie et le droit international», *Revue belge de droit international*, vol. VIII, n° 2, 1972, pp. 482-502.

nacionalizada, de manera que simplemente se resuelve la nacionalización de los bienes reivindicados, como puede ser una marca²⁰.

29. En este supuesto de hecho, el Tribunal Supremo aplica la primera opción de las mencionadas. Considera que la sociedad, que reconoce cubana, no fue nacionalizada, tan sólo el patrimonio social situado dentro de territorio cubano. De manera que la sociedad, *José Arechabala SA*, continuó existiendo, si bien en el momento de la demanda, se encontraba en período de liquidación por la evidente imposibilidad de realizar su objeto social. Aunque, en cualquier caso, los mismos socios ya habían creado otra nueva sociedad en Liechtenstein, *José Arechabala International Limited*, que no era más que la continuación de la anterior. Con este telón de fondo, el tribunal español decide que la nacionalización no comprendía a la sociedad, sino tan sólo al patrimonio social sito en Cuba. Llega a tal conclusión mediante la interpretación de la ley cubana de nacionalización²¹. Todo ello, a pesar de que la Ley 980 de nacionalización cubana declaraba *al Estado subrogado en el lugar y grado de las personas naturales o jurídicas propietarias de las mencionadas empresas*, y que la Ley 914 mencionaba *el traspaso de esta modalidad a favor del Estado Cubano por nacionalización de la entidad José Arechabala SA*, o incluso que tal nacionalización constara en escritura pública otorgada ante notario en La Habana, el 27 de junio de 1968²². Sin olvidar, el propio concepto de nacionalización, según el cuál, ésta recae sobre sectores económicos, y sociedades, pero no sobre bienes aislados, individualmente considerados.

30. No obstante, y conforme a la técnica conflictual clásica, *José Arechabala SA* era una sociedad sometida al Derecho cubano, ya que su sede social se encontraba en Cuba²³. Por tanto, la modificación que la ley de nacionalización haya podido operar sobre la personalidad jurídica de la sociedad constituye un efecto territorial de la nacionalización que debe ser reconocido en el extranjero salvo excepción de orden público. Admitir la sobrevivencia de una sociedad, nacionalizada en su país de origen supone una ficción jurisprudencial. Sin embargo, el Tribunal Supremo niega la existencia de tal nacionalización a través de su propia interpretación de la ley nacionalizadora cubana, para así fundamentar la apropiación fraudulenta de la marca por parte de Cuba²⁴. Sin embargo, es *José Arechabala SA* quien en

²⁰ Vid. M. AGUILAR NAVARRO (Dir.), *Derecho Civil...op. cit.*, pp. 715-716; A. QUIÑONES ESCÁMEZ, *Eficacia Internacional...op.cit.*, pp. 122-142; I. SEIDL- HOHENVERLDERN, «The impact of public international law...», *loc. cit.*, p. 22. Esta opción ha sido la más utilizada por la jurisprudencia. En este sentido, y dejando a un lado la situación de las sociedades, para resolver la eficacia de la nacionalización de los bienes, concretamente de las marcas, se ha acudido mayoritariamente a la protección territorialista.

²¹ Dicha interpretación, recogida en el Fundamento Jurídico 11º de la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 747/2010, se basa en la misma interpretación realizada por la sentencia de la Audiencia Provincial núm.35/2007, en su Fundamento jurídico 3º.

²² Tanto la Audiencia Provincial (F.J. 3º), como el Tribunal Supremo (F.J. 11º), a pesar de interpretar la ley cubana como no nacionalizadora de la sociedad *José Arechabala SA*, llegan a reconocer que posiblemente la intención de Cuba, por la redacción de las mismas leyes de nacionalización que utilizan para dicho argumento en contrario, fuera la de apropiarse de la sociedad, y no sólo de su patrimonio social.

²³ En 1960, cuando se produce la nacionalización, aún no existía el actual Título Preliminar del Código civil, fruto del Decreto 1836/1974, de 31 de mayo. En tal fecha, el art. 9 del Cc se refiere al estatuto personal, el art. 10 Cc al estatuto real, y el art. 11 a la forma de los actos y negocios jurídicos. Partiendo de tal regulación, concretamente del art.9 Cc, se interpreta que la ley aplicable a las sociedades es su ley personal. Siendo el mismo criterio reflejado en el vigente art. 9.11.1 Cc. El problema se encuentra a la hora de determinar cuál es la nacionalidad de la sociedad. Este término de la nacionalidad utilizado para las personas físicas no tiene el mismo significado que para las personas jurídicas, *sino que se emplea en sentido analógico por la necesidad de conectar a las sociedades con un ordenamiento jurídico estatal (...)*, vid. A-L. CALVO CARAVACA, «Artículo 9, apartado 11», en M. ALBALADEJO/S. DIAZ ALABART (Dir.), *Comentarios al Código civil y compilaciones forales*, Tomo 1, vol. 2, artículos 8 a 16 del Código civil, 2ªed., Madrid, 1995, pp. 479-525, en especial, pp.481-482. Dicho vínculo se ha entendido que era la sede social de la persona jurídica, vid. M. ARJONA COLOMO, *Derecho internacional privado. Parte especial*, Madrid, 1949, pp. 156-157; Id., *Derecho internacional privado. Parte especial*, Barcelona, 1954, pp. 189-190; J.R. DE ORUE Y ARREGUI, *Manual de Derecho internacional privado*, 3ª ed., Madrid, 1952, pp. 196-197, 780; A. MIAJA DE LA MUELA, *Derecho internacional privado, Parte especial II*, 3ª ed., Madrid, 1963, pp. 342-347. De lo hechos relatados en la sentencia, se sabe que la sede social de *José Arechabala SA* sí se encontraba en Cuba. Hoy en día, la aplicación del art. 9.11.1 Cc, sigue creando el mismo problema de la determinación de la nacionalidad de las sociedades, si bien ésta se resuelve mediante la aplicación de los arts. 8 y 9.2 TRLSC, vid. A-L. CALVO CARAVACA/J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, *Derecho Internacional...op. cit.*, pp. 539-545.

²⁴ Tal y como indica C. GARREAU DE LOUBRESSE, las leyes nacionalizadoras cubanas se caracterizan por su ambigüedad e imprecisión en su vocabulario jurídico, apartándose de la teoría general de las nacionalizaciones, «Les nationalisations...», *loc.*

1997 transmite la marca a *José Arechabala International Limited* de forma completamente nula, pues la primera sociedad está sometida a la ley cubana, y según la misma, dicha persona jurídica está nacionalizada, esto es, sus ex-socios no tienen ya dicha facultad de transmisión. En cualquier caso, aunque el Tribunal Supremo hubiera pasado por alto la cuestión de la nacionalización de la sociedad, lo cierto es que siguiendo la técnica conflictual (art. 2.2 Convenio de la Unión de París), la marca se regía por la ley española, se encontraba situada en España, por tanto fuera de territorio cubano, y en consecuencia, no susceptible de ser nacionalizada por dicho Estado²⁵.

31. El Tribunal Supremo, ha seguido uno de los métodos normalmente aplicados por los tribunales para resolver este tipo de litigios. En primer término, no reconoce la nacionalización de la sociedad, aferrándose a la interpretación que él mismo realiza de la Ley cubana nacionalizadora, para después reconocer su sobrevivencia en el extranjero a través de la creación de una sociedad nueva, la cual se considera titular derivativa de la marca. Así, afirma la adquisición fraudulenta de la marca española, negando de este modo su nacionalización, y abriendo la posibilidad de ser considerada como bien perteneciente a la sociedad reconstituida.

32. Sin embargo, esta forma de tratar la eficacia extraterritorial de las nacionalizaciones cuando existen bienes inmateriales de por medio, ha sido criticado por gran parte de la doctrina, que, a su vez, ha propuesto otras teorías, —situadas en el ámbito del conflicto de leyes—, dirigidas a favorecer los efectos extraterritoriales de las nacionalizaciones, sobre la idea de sociedad como una explotación económica indivisible, y de la unidad del acto de nacionalización. Dicho acto de nacionalización, por definición, persigue continuar la actividad económica de las sociedades, de ahí que deba considerarse necesariamente el vínculo existente entre sociedad y patrimonio social. La técnica conflictual sigue siendo necesaria como primer paso para verificar la relación entre el bien y la esfera económica del Estado nacionalizador. Sin embargo, la misma lleva a tratar como elementos completamente desvinculados la sociedad y el patrimonio social, lo cual conduce a regulaciones aisladas, a resultados indeseados, sobre todo si entran en juego bienes incorpóreos como las marcas. De ahí que se haya optado por la idea de la unidad económica como un elemento corrector a esta técnica. En este sentido, la marca está unida a la explotación económica, es accesoria a la misma, en tanto que aquélla identifica una calidad y unas características de unos productos concretos, un factor a tener en cuenta a la hora de aceptar o denegar la extraterritorialidad de la marca²⁶.

33. En nuestro caso, siguiendo esta última propuesta doctrinal, la sociedad *José Arechabala SA* se situaría en Cuba, sometiéndose a la ley cubana, mientras que la marca *Havana Club* se sitúa y regula por la ley española, por tanto, la nacionalización de esta última no produciría ningún efecto extraterritorial. Sin embargo, *Havana Club* identifica un determinado ron, de cierta calidad, hecho en Cuba, con materias primas del citado país, de manera que está unida irremediabilmente a la explotación económica *José Arechabala SA* sita también en dicho Estado. Este razonamiento facilitaría la validez extraterritorial de la nacionalización de la marca, a falta de analizar la conformidad con el orden público internacional español.

34. Esta idea relativa a la vinculación entre la marca y la calidad del producto que designa —cuestión que se reiterará en las subsiguientes propuestas doctrinales—, está íntimamente relacionada con el concepto de denominación de origen²⁷. La marca *Havana Club* identifica un ron de una determinada calidad,

cit., 1961, pp 215-216. Sin embargo, ello no significa que no sea una nacionalización, efectivamente, lo es, con todo lo que esto implica.

²⁵ Dicha afirmación, basada en el principio de territorialidad, fue enunciada por la Audiencia Provincial en su Fundamento jurídico 3º.

²⁶ En este sentido, F. BOULANGER, *Les Nationalisations en droit international privé comparé*, Paris, 1975, pp. 254-260.

²⁷ La denominación geográfica sirve para diferenciar los productos en el mercado. La llamada *denominación geográfica directa* puede estar constituida por el nombre de una ciudad o localidad determinada. Ésta genera una conexión entre el producto y un lugar, que puede ser el lugar donde el producto es extraído o cultivado, o bien, donde es elaborado, o incluso donde es fabricado. El principal interés económico que protege tales denominaciones es el general del país exportador de dichos

cuya característica esencial es su elaboración a partir de materias primas cubanas, de ahí el uso de la palabra *Havana*, traducción inglesa de *Habana*, capital de la República de Cuba. En este sentido, se debe mencionar el *Convenio comercial entre el Reino de España y la República de Cuba, de 23 de enero de 1979*²⁸. Concretamente su art. 4, el cual establece que las denominaciones de origen, tales como *Habana*, no podrán ser utilizadas para identificar comercialmente a productos, entre los que se encuentra el ron, cuando éstos no sean realmente originados en Cuba. Comprometiéndose ambos Estados a concederse todas las facilidades necesarias, con arreglo a sus legislaciones respectivas, para la inscripción, renovación o traspaso en los Registros de la Propiedad Industrial correspondientes (...), a favor de sus titulares o de las entidades legalmente autorizadas para la industrialización y exportación de los mismos.

35. Sin duda, si se hubiera atendido a la naturaleza del acto de nacionalización, así como a la idea de la unidad de la explotación económica, esta cuestión ni siquiera hubiera surgido. La marca se hubiera considerado parte de la sociedad cubana, y por tanto, objeto de nacionalización. Sin embargo, al crearse la ficción de la sobrevivencia de la sociedad nacionalizada, y aplicarse el principio de territorialidad a la marca, surgen estos problemas en torno a la utilización de los signos distintivos. En todo caso, resulta claro que el uso que pudiera hacer de la marca *Havana Club*, la empresa *Barcardi & Company Limited*, como consecuencia de la transmisión que hizo de la misma *José Arechabala International Limited*, es contraria al art. 4 del Convenio bilateral antes citado, así como al art. 22.3 del *Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, de 15 de abril de 1994* y al art.10 del *Convenio de la Unión de París*, desarrollado por el *Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891 relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas*²⁹.

b) Principio de vinculación efectiva

36. La doctrina actual ha sometido a constantes críticas la utilización que la jurisprudencia ha realizado del método conflictual en esta materia. Partiendo de la idea de la «unidad económica» de la empresa se intenta flexibilizar el reconocimiento extraterritorial de la medida de nacionalización, subsumiendo esta cuestión en el ámbito del conflicto de jurisdicciones, —posición elaborada por P. MAYER³⁰—, o en el de conflicto de autoridades, —postura mantenida por A.K. BOYE³¹—.

37. En los litigios derivados de una nacionalización, no se trata de acudir al conflicto de leyes para elegir la norma aplicable, pues ya existe una que es única, de manera que tan sólo habrá que determinar la aceptación o rechazo de los efectos de ésta en el foro³². Si la sociedad sobre la que recae la nacionalización se encuentra en la esfera económica del Estado nacionalizador, los bienes dependientes de la misma deben considerarse también nacionalizados, siguiendo no el criterio conflictual, sino la idea de la unidad económica. Por tanto, es necesario determinar el vínculo económico entre sociedad y Estado nacionalizador. En este sentido, debe prestarse atención al lugar donde la empresa realiza su

productos. Si bien, también existen otros intereses importantes, como el interés particular de las empresas que elaboran tales productos con tal denominación; el de los consumidores, ya que pueden identificar las diferentes cualidades de los productos; y finalmente, el interés de las empresas competidoras en el sector del mercado que corresponda, *vid.* C. FERNÁNDEZ NOVOA, *La protección internacional de las denominaciones geográficas de los productos*, Madrid, 1970, pp. 1-15.

²⁸ BOE núm.66, de 17 de marzo de 1979.

²⁹ BOE núm. 25, de 29 de enero de 1974 (última modificación).

³⁰ P. MAYER, construye su tesis en la obra, *La distinction entre règles et décisions et le droit international privé*, Paris, 1973.

³¹ A.K. BOYE, realiza su aportación en *L'acte de nationalisation*, Dakar, 1979.

³² P. MAYER entiende que el método del conflicto de leyes debe utilizarse con las reglas, mientras que las decisiones, como son las nacionalizaciones, deben tratarse a través del método del conflicto de jurisdicciones, *ibid.*, pp.102-121. Por su parte, A.K. BOYE, no habla de decisión, sino de acto. Según esta construcción doctrinal, al igual que la defendida por P. MAYER, los tribunales sólo pueden decidir si aceptan o rechazan la nacionalización, si bien, éstos se encuentran dentro del ámbito del conflicto de autoridades, no de jurisdicciones. En todo caso, los tribunales deben dilucidar si la autoridad que dictó dicho acto era o no competente. Para ello, se tendrá en consideración la idea de la unidad económica que supone una sociedad. Aunque, a diferencia de la anterior tesis, en esta última no se descarta la aplicación de la norma de conflicto como una herramienta de control a la hora de analizar las condiciones para otorgar eficacia extraterritorial a las nacionalizaciones, si bien, su utilización sería extraordinaria. *Vid. L'acte...op. cit.*, pp. 150-173.

actividad económica, su objeto social. Si es dentro del territorio del Estado nacionalizador, la nacionalización deberá surtir efectos no sólo respecto de la sociedad, sino respecto de todos sus bienes, ya que estos también se utilizan para desarrollar tal actividad³³.

38. Si se subsume esta teoría a nuestro supuesto, se debiera admitir la eficacia extraterritorial de la nacionalización —sin perjuicio de tener que analizar posteriormente la conformidad de la misma con el orden público internacional español—. *José Arechabala SA* tenía su único establecimiento, y su centro de explotación en Cuba, su actividad económica consistía en fabricar ron, fabricación producida en dicho Estado, ya que era donde se encontraban las materias primas, siendo además dicha sociedad, la propietaria de la marca *Havana Club*. En definitiva, *José Arechabala SA*, se encontraba en la esfera económica de Cuba, y por ende, todos sus bienes, incluida la citada marca, de manera que Cuba debiera considerarse competente para nacionalizar toda la sociedad, incluidos todos sus bienes, también la marca *Havana Club*.

39. Ahora bien, ante la falta de una regulación específica para determinar la unidad económica de empresa y su vinculación con el Estado que adopta la medida nacionalizadora, sólo cabe recurrir a un criterio fáctico: que efectivamente la sociedad, y con ella todos sus bienes, se encuentra en la esfera económica del Estado nacionalizador. Sin embargo, este criterio sigue siendo demasiado indeterminado, en ocasiones, se va a necesitar *localizar* dicha sociedad. De ahí que la postura óptima para determinar la unidad económica de empresa y su vinculación con el Estado que adopta la medida nacionalizadora, sea la toma en consideración de un criterio tanto jurídico como económico —éste último a modo de corrector del anterior—. El citado criterio jurídico para determinar dicho vínculo se concretará, o bien, mediante la técnica conflictual, o bien, por la competencia exclusiva del Estado sobre sus sociedades nacionales, pero habrá que tener en cuenta también el criterio económico, es decir, el lugar donde se realice la actividad económica real, el centro de explotación económica principal de la sociedad³⁴.

40. En el caso que se estudia, ambos criterios —jurídico y económico— coinciden, la sociedad objeto de nacionalización era cubana, y su centro de explotación económica único y principal era Cuba. Además, teniendo en cuenta que era una empresa dedicada al sector primario, las materias primas utilizadas para la elaboración de los productos también procedían de Cuba. Tal es así, que la propia sociedad reconoce encontrarse en período de liquidación debido a la imposibilidad de poder llevar a cabo su objeto social desde que se produjo la nacionalización.

41. Por todo ello, y siguiendo estos planteamientos, más flexibles y favorecedores de la eficacia extraterritorial de las nacionalizaciones, el Tribunal Supremo debería de haber reconocido la competencia de Cuba en orden a nacionalizar la sociedad cubana y con ella la nacionalización de todos sus bienes, también aquellos sitios fuera de su territorio, como la marca española objeto del litigio. No puede obviarse que la sociedad es objeto también de la medida de nacionalización, ni tampoco puede admitirse que sociedad y patrimonio social tengan un tratamiento diferente, cuando atendiendo a la idea de unidad económica de empresa, lo cierto es que están completamente unidas. La marca *Havana Club* designa un determinado producto con unas características concretas, resultado de su elaboración con productos cubanos, cuya elaboración se lleva a cabo en Cuba. En definitiva, y atendiendo también a esta tesis, la primera de las condiciones para otorgar la validez extraterritorial de la nacionalización se cumple.

B) Conformidad con el orden público internacional español

42. Una vez que se ha comprobado la competencia del Estado nacionalizador para tomar tal medida de privación de la propiedad privada, la segunda condición a cumplir, si se quiere otorgar eficacia extraterritorial a una nacionalización, es la conformidad con el orden público internacional español.

³³ *Ibid.*, pp. 205-213.

³⁴ *Vid.* esta propuesta es elaborada por A. QUIÑONES ESCÁMEZ, *Eficacia Internacional...op.cit.*, pp. 189-235.

43. Ahora bien, la función que cumple el orden público internacional en materia de nacionalizaciones está condicionada por el mecanismo utilizado para verificar la competencia internacional del Estado nacionalizador, pudiéndose distinguir dos supuestos: a) Orden público internacional como excepción al normal funcionamiento de la norma de conflicto; b) Orden público internacional como condición de validez extraterritorial del acto de nacionalización.

a) Orden público internacional como excepción al normal funcionamiento de la norma de conflicto

44. Cuando se utiliza la técnica conflictual, y por tanto el principio de territorialidad, para verificar la competencia internacional del Estado nacionalizador, como hace la mayor parte de la doctrina y de la jurisprudencia en derecho comparado, el orden público internacional queda completamente desnaturalizado. Y ello, por dos razones: 1ª) si el bien litigioso se encuentra localizado fuera del territorio del Estado nacionalizador no quedará afectado por la medida de nacionalización; 2ª) Y como consecuencia de lo anterior, el orden público no aparece como excepción al normal funcionamiento de la norma de conflicto sino como condición para aceptar o rechazar efectos extraterritoriales a la nacionalización. Afirmación esta que queda totalmente reforzada en aquellos litigios relativos a las marcas de empresa³⁵.

45. La situación de las marcas en el lugar de registro y protección conduce a la aplicación de la ley del foro. Si, en virtud de la protección territorialista, procede aplicar en general la ley del lugar de su registro y no la ley del país de origen —país nacionalizador—, no cabe en ningún modo aplicar la excepción de orden público (art. 12. 3 Cc). El recurso a dicho mecanismo resulta del todo superfluo. Aun así, resulta del todo llamativo que los tribunales recurran de forma reiterada a dicho mecanismo.

46. Esto es precisamente lo que hace el Tribunal Supremo que, tras no reconocer la nacionalización de la sociedad cubana y confirmar la adquisición fraudulenta de la marca española por parte del Estado cubano —lo cual bastaría para denegar la eficacia de la nacionalización cubana en España—, añade la falta de conformidad de dicha nacionalización con el orden público por la inexistencia de una indemnización económica a favor de los perjudicados³⁶. Es importante matizar que el Tribunal Supremo podía haber alegado la excepción de orden público respecto de la nacionalización de la sociedad, a la cual, según la técnica conflictual clásica, se le aplicaba la ley cubana, pero de ningún modo a la marca, sita en España, tal y como el propio Tribunal Supremo dice, *sometida a la ley española*³⁷.

47. Una vez más, se observa como la técnica conflictual no se acaba de adaptar a la naturaleza y funcionamiento de las nacionalizaciones. Su verdadera función es localizar el bien y verificar así la competencia territorial del Estado nacionalizador, designando, tan sólo en un sentido formal, la ley aplicable, pues a la hora de analizar el orden público, los tribunales no toman como referencia la ley designada por la norma de conflicto, sino que toman en consideración la ley nacionalizadora. Algo que confirma que,

³⁵ En este apartado también confluyen tanto la perspectiva del Derecho internacional público, como del Derecho internacional privado. Si bien, debido a la utilización del orden público como «cajón de sastre» por parte de los tribunales, es más evidente la existencia de intereses políticos, económicos y sociales del Estado requerido, *vid.* A. QUIÑONES ESCÁMEZ, «Problemas jurídico-internacionales relativos...», *loc. cit.*, pp. 823-824; *Id.*, *Eficacia Internacional...op.cit.*, pp. 257-267.

³⁶ *Vid.* Sentencia del Tribunal Supremo, Fundamento Jurídico 11º.

³⁷ *Vid.* Sentencia del Tribunal Supremo, Fundamento Jurídico 11º. A pesar del grave error a la hora de entender la función de la excepción de orden público en el ámbito del conflicto de leyes, ha sido un argumento muy utilizado en toda la jurisprudencia relativa a la nacionalización de las marcas: Tribunal de Apelación de París, de 25 junio 1958, caso «Hardmuth Kok-I-Noor»; Tribunal de Apelación de Turín, de 17 junio 1958, caso «Hardmuth Kok-I-Noor»; Tribunal de Distrito de Oslo, de 11 julio 1959, caso «Hardmuth Kok-I-Noor»; Tribunal de Gran Instancia de París, de 15 diciembre 1971 «caso Zeiss»; Tribunal de Apelación de París, de 9 julio 1975, «caso Zeiss»; Tribunal del Distrito de Nueva York, de 7 noviembre 1968, «caso Zeiss»; Tribunal de Apelación de Milán, de 10 agosto 1956, «caso Zeiss»; Tribunal de Milán, de 14 junio 1965, «caso Zeiss»; Tribunal de París, de 19 marzo 1963 «caso Agfa»; Tribunal Supremo holandés, de 18 enero 1965, «caso Kjllberg»; Tribunal Supremo israelí, de 30 junio 1971, «caso Bacardí»; Tribunal Supremo italiano, de 5 octubre 1959, «caso Archimedes»; Tribunal Supremo austriaco, de 3 febrero 1954, «caso Danuvia»; Tribunal Supremo austriaco, 14 enero 1953 y 14 septiembre 1955, «caso Carborundum»; *vid.*, A. QUIÑONES ESCÁMEZ, *Eficacia Internacional...op.cit.*, pp. 239-247.

de facto, el orden público internacional es utilizado por los tribunales como una condición para aceptar o rechazar efectos internacionales a las nacionalizaciones realizadas por otros Estados.

b) Orden público internacional como condición de validez extraterritorial del acto de nacionalización

48. Desde un enfoque competencial, —conflicto de jurisdicciones o autoridades—, y aceptando por tanto la competencia personal del Estado para nacionalizar la sociedad y la marca, resulta absolutamente necesario analizar la compatibilidad de la nacionalización con el orden público internacional. Teniendo en cuenta que, en este caso, no se constituye como excepción al normal funcionamiento de la norma de conflicto, sino como una condición a la eficacia extraterritorial de la nacionalización. Se observa otra vez, en el análisis sobre la utilización del orden público, como, dentro de la eficacia extraterritorial de decisiones, encaja mucho mejor la perspectiva competencial que la conflictual.

49. Una vez que se entiende la aplicación del *orden público como condición de la validez extraterritorial del acto de nacionalización*, se debe concretar qué elementos configuran tal concepto en dicha materia. En general, se entiende que los principios configuradores del orden público internacional español en materia de nacionalizaciones son: a) la existencia de una causa de interés general; b) un procedimiento de privación de la propiedad que permita la defensa jurídica del expropiado; c) la existencia de una indemnización justa; d) que no haya existido discriminación³⁸; e) ni que suponga una sanción o represalia, si bien, esta característica pertenece, por definición, a las confiscaciones. En cualquier caso, debido a la función que aquí cumple el orden público internacional, esto es, condición para la validez extraterritorial de una decisión extranjera, debe verificarse que aunque éste se vulnere, el caso tenga suficiente vinculación con España³⁹.

50. Así, en cuanto a la primera condición, —existencia de una causa de interés general—, se ha argumentado que la voluntad de un Estado de querer cambiar su modelo económico resulta una causa suficiente como para llevar a cabo una nacionalización⁴⁰. En lo relativo a la exigencia de un procedimiento contradictorio, difícilmente podrá ser utilizado en las nacionalizaciones que, por definición, se llevan a cabo a través de leyes donde son objeto de la medida, como ocurre en este caso, la práctica totalidad de la economía de un país⁴¹. Finalmente, se debe analizar la exigencia de indemnización, el motivo más utilizado a la hora de fundamentar la no conformidad con el orden público en los casos de validez extraterritorial de nacionalizaciones⁴².

En la sentencia comentada, el Tribunal Supremo, aunque también se basa en las garantías constitucionales relativas a la expropiación forzosa, se centra fundamentalmente y como no podía ser de

³⁸ Este requisito ha sido alegado, especialmente, en las nacionalizaciones de los países del tercer mundo, a los cuales se les acusa de nacionalizar sociedades que sólo afectan a los intereses de las personas con una determinada nacionalidad, los nacionales de los respectivos países colonizadores. Por el contrario, se ha defendido dichas nacionalizaciones como instrumentos para restablecer una igualdad antes inexistente. De manera que con tales actos, se trata de forma diferente situaciones que eran desiguales, como era la situación privilegiada de la que gozaban los países colonizadores, respecto de otros países en dicha ex colonia. En este sentido, se pronunció el Tribunal de Apelación de Bremen, en relación con la nacionalización de propiedades holandesas, entre ellas plantaciones de tabaco, por parte de Indonesia, *vid.* A.K. BOYE, *L'acte...op. cit.*, pp. 107-113; M. DOMKE, «Indonesian nationalization measures before foreign courts», *American Journal of International Law*, Vol. 54, n° 2, 1960, pp. 305 a 323, en especial pp.315-316, 322-323; *Id.*, «Foreign...», *loc. cit.*, pp. 600-603; T. HEFTI, *La protection...op. cit.*, pp. 229-230; A. SADEK EL-KOCHERI, «Les nationalisations dans...», *loc. cit.*, p. 260.

³⁹ *Vid.*, A-L. CALVO CARAVACA/J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, *Derecho Internacional...op. cit.*, p. 909.

⁴⁰ En este sentido, la propia ley nacionalizadora cubana, la Ley 890, justificaba la nacionalización por causa de *interés público, social y nacional* (art.6). Tal y como señala M. DOMKE, alegar la ausencia de interés público por parte de los perjudicados, en pocas ocasiones, podrá tener éxito, a menos que la nacionalización hubiera ido mucho más allá de cualquier límite razonable, *vid.* «Foreign...», *loc. cit.*, pp. 590-591. Esta idea también la expresa, T. HEFTI, *La protection...op. cit.*, p.228.

⁴¹ En el caso de las nacionalizaciones cubanas, los procedimientos fueron muy breves, sin apenas formalidad alguna, basándose en una mera notificación a los perjudicados, *vid.* C. GARREAU DE LOUBRESSE, «Les nationalisations...», *loc. cit.*, 1961, p. 224.

⁴² *Vid.* M. DOMKE, «Foreign...», *loc. cit.*, p. 603; T. HEFTI, *La protection...op. cit.*, p.227; A.K. BOYE, fija no sólo el principio de indemnización, sino también el de no discriminación como principales causas para la no concesión de la validez extraterritorial de las nacionalizaciones, *L'acte...op. cit.*, p. 91.

otra manera en el requisito de la indemnización. La falta de tal compensación sirve de argumento para fundamentar la contrariedad de tal nacionalización con el orden público⁴³.

51. Por tanto, cabe afirmar que en esta materia la vulneración o no del orden público internacional con vistas a rechazar o aceptar efectos a una medida de nacionalización gira en torno a la existencia de indemnización⁴⁴.

52. Aunque no es una cuestión pacífica, se ha llegado a defender por un sector de la doctrina que la obligación de pago de una indemnización como condición de validez de la nacionalización constituye un principio general de derecho positivo dentro del Derecho internacional público⁴⁵. Si bien, esta postura no se puede fundamentar en la *Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948*, en tanto que en su art.17, sobre el derecho de propiedad, no establece tal garantía, lo cierto es que la práctica internacional de los Estados impone la existencia de tal obligación: *las nacionalizaciones deben ir acompañadas de una indemnización razonable en el tiempo, efectiva y adecuada*. El argumento más utilizado para fundamentar dicha práctica internacional de los Estados es que incluso los países de corte comunista han concluido Convenios con tal previsión de compensación como consecuencia de nacionalizaciones, y no sólo han elaborado dichos Convenios con Estados occidentales, sino incluso entre los propios países comunistas⁴⁶.

53. Precisamente, en la sentencia que aquí se comenta, la indemnización estaba prevista tanto en las leyes del Estado nacionalizador (Cuba) —en la Ley 890 de 13 octubre 1960, en relación con la Ley 956 de 24 agosto 1961⁴⁷—, como en el Convenio entre España y Cuba sobre indemnización por los bienes españoles afectados por las leyes, disposiciones y medidas dictadas por el Gobierno de la República de Cuba a partir del 1 enero 1959, firmado en La Habana el 16 noviembre 1986⁴⁸. El citado Convenio bilateral es un acuerdo de compensación global o *lump sum agreement*, esto es, un acuerdo mediante el cual, el Estado nacionalizador y el Estado cuya nacionalidad ostentan los perjudicados, fijan una suma global como indemnización, fijando unos plazos para su pago. A cambio, el Estado cuyos nacionales sufrieron la nacionalización renuncia a presentar cualquier reclamación o reivindicación con este objeto⁴⁹. Sin embargo, la aplicación de dicho Convenio a este caso concreto resulta cuando menos dudosa. Y lo es porque en los hechos fijados por la sentencia, nada se dice sobre la nacionalidad de los perjudicados, dato éste fundamental, en tanto que en el marco del mencionado texto convencional, el Estado cubano sólo se obliga a indemnizar a las personas físicas o jurídicas de nacionalidad española (arts. 1 y 3). En definitiva, si los perjudicados tenían nacionalidad española, el Convenio sería de aplicación, mientras que si conservaban su nacionalidad cubana, no les sería aplicable⁵⁰. En cualquier caso, el citado instrumento internacional no hace más que recoger la obligación de Derecho

⁴³ Vid. Sentencia del Tribunal Supremo, Fundamento Jurídico 10º.

⁴⁴ La ausencia de indemnización ha sido y es el argumento generalmente utilizado para alegar el incumplimiento del orden público, y con el, denegar la eficacia extraterritorial de las nacionalizaciones, vid. I. GUARDANS I CAMBÓ, *Contrato internacional...op. cit.*, p. 240; Y. LOUSSOUARN/P. BOUREL, *Droit international...op. cit.*, pp. 344, 358, 526-528; A. QUIÑONES ESCÁMEZ, *Eficacia Internacional...op. cit.*, p. 253; M. SAVATIER, «Les nationalisations en droit...», *loc. cit.*, pp. 55-57.

⁴⁵ Sobre la controversia en torno a la existencia de tal obligación en el Derecho internacional público, vid. A.K. BOYE, *L'acte...op. cit.*, pp. 92-93; T. HEFTI, *La protection...op. cit.*, pp. 230-231, 250-251; A. REMIRO BROTONS, *Derecho internacional público. Principios fundamentales*, 1ª ed., Madrid, 1987, pp. 307-309; M. Savatier, «Les nationalisations en droit...», *loc. cit.*, pp. 52-53; I. SEIDL-HOHENVELDERN, «Expropiaciones de Estados extranjeros...», *loc. cit.*, p. 127.

⁴⁶ Vid. M. DOMKE, «Foreign...», *loc. cit.*, pp. 603 -604; T. HEFTI, *La protection...op. cit.*, pp. 147-152.

⁴⁷ En cualquier caso, se debe matizar que de los hechos relatados tanto por la Audiencia Provincial como por el Tribunal Supremo, se infiere que los perjudicados no eran susceptibles de la compensación prevista en la Ley 956. Dicha norma establecía como condición (...) *haber dejado al sujeto pasivo sin medios para su subsistencia* (STS F.J. 5º), y queda probado según la Audiencia Provincial, que la familia Arechabala, o al menos parte de sus miembros, tenían una muy buena situación económica en España (SAP F.J. 6º).

⁴⁸ BOE, núm.67, de 18 marzo 1988.

⁴⁹ Vid., A-L. CALVO CARAVACA/J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, *Derecho Internacional...op. cit.*, p. 910; T. HEFTI, *La protection...op. cit.*, pp. 136-139; S. PETREN, «La confiscation...», *loc. cit.*, p. 555.

⁵⁰ Sobre el diferente tratamiento entre nacionales y no nacionales del Estado nacionalizador, vid. T. HEFTI, *La protection...op. cit.*, pp. 139-142, 251-252.

internacional público en este ámbito concreto: la indemnización para los perjudicados extranjeros debe ser pronta, efectiva y adecuada⁵¹.

54. Por tanto y con este telón de fondo, habrá que analizar si el Estado cubano cumplió o no con su obligación de pago en dos supuestos distintos: de un lado, presumiendo la nacionalidad española de los perjudicados, y de otro considerando que éstos eran extranjeros.

55. En el primer caso, —presunción de la nacionalidad española de los perjudicados—, y por lo que a la prontitud de la indemnización se refiere, dicho requisito no se cumple. La nacionalización se produjo en 1960, y aunque tras la promesa de compensación de la ley nacionalizadora⁵², se aprobó otra ley fijando la obligación de pago del Estado cubano, e incluso un Convenio bilateral en este mismo sentido, el pago no se había realizado todavía cuando se interpuso la demanda, casi cuatro décadas después de la nacionalización, y más de diez años desde la entrada en vigor del citado Convenio. En conclusión, si se aplica el concepto de indemnización configurado en el Derecho internacional público como consecuencia de la práctica de los Estados, se observa que, aunque sobre el papel, Cuba cumplió con tal exigencia mediante la elaboración del citado Convenio —siempre y cuando se presuma la nacionalidad española de los perjudicados—, la realidad es que la familia *Arechabala* nunca recibió ninguna compensación. En consecuencia, la nacionalización no se considerará conforme con el orden público internacional español.

56. Por otra parte, si se considera que los perjudicados eran cubanos, se debe tomar como punto de partida la STS de 25 septiembre 1992, sobre un asunto también relativo a una nacionalización cubana de una marca registrada en España⁵³. En este supuesto, el tribunal fijaba tres requisitos a cumplir en orden a reconocer en España efectos a una nacionalización extranjera: a) la presencia de causas reales concretas; b) la existencia de un expediente contradictorio previo y; c) la verificación de una compensación económica. Estas tres condiciones coinciden con las garantías de la propiedad privada frente al poder expropiatorio recogidas en el art. 33.3 de la Constitución española (CE).

57. Sin embargo, la utilización de estas tres garantías como contenido del orden público internacional español a la hora de otorgar eficacia extraterritorial a las nacionalizaciones extranjeras ha sido criticada. Dichas garantías están pensadas para procedimientos de expropiación, llevados a cabo mediante la aplicación de la Ley de 16 diciembre 1954 de expropiación forzosa⁵⁴, pero no para otorgar eficacia en España a nacionalizaciones extranjeras. Así, en cuanto a la primera de ellas —la presencia de causas reales y concretas—, y como se dijo anteriormente, es causa más que suficiente querer modificar el modelo económico de un país⁵⁵, además también se ha argumentado que, en este caso, se está exigiendo más incluso que en un procedimiento expropiatorio, donde se debe especificar no la causa de la expropiación en sí, sino el fin al cual se va a dedicar el bien expropiado⁵⁶. En lo relativo al requisito del procedimiento, se debe decir que, incluso en casos de urgencia, este requisito no es exigible en una

⁵¹ En este punto, existe cierta controversia entre la doctrina, M. DOMKE, apoya la citada perspectiva, *vid.* «Foreign...», *loc. cit.*, pp. 609-610, S. PETREN, «La confiscation...», *loc. cit.*, p.556. Sin embargo, otros autores entienden que estos convenios son la manifestación de otra nueva práctica internacional, *vid.* T. HEFTI, *La protection...op. cit.*, pp. 139-142.

⁵² M. DOMKE afirma que la promesa de compensación futura en la ley nacionalizadora no es suficiente para cumplir con esta exigencia, *vid.* «Foreign...», *loc. cit.*, pp. 604-607. Sin embargo, también se ha defendido que dicha promesa no es vulnerable del orden público, en este sentido, se ha propuesto la suspensión de los efectos extraterritoriales de la nacionalización en tanto no se llegue a un acuerdo en torno a la indemnización, pero no la denegación inmediata de los mismos, *vid.* A. SADEK EL-KOCHERI, «Les nationalisations dans...», *loc. cit.*, pp. 261-262 y 274

⁵³ *Westlaw*, STS, 25 septiembre 1992, RJ\1992\7325

⁵⁴ Sobre la regulación de la expropiación forzosa en España, *vid.* E. GARCÍA DE ENTERRÍA/T.-R. FERNÁNDEZ, *Curso de derecho administrativo*, Vol. II, 12º ed., Cizur Menor, 2011, pp. 217-368; E. GARCÍA DE ENTERRÍA, *Los principios de la nueva Ley de expropiación forzosa*, Madrid, 1984.

⁵⁵ *Vid.* F.J. GARCIMARTÍN ALFÉREZ, «25 de septiembre de 1992. Nacionalización extranjera. Efectos sobre marcas registradas en España. Contrariedad con el orden público», *Cuadernos civitas de jurisprudencia civil*, nº30, 1992, pp.883-884.

⁵⁶ *Vid.* P. JIMÉNEZ BLANCO, «Comentario a la STS (Sala 1ª) de 25 de septiembre de 1992», *Revista Española de Derecho Internacional*, Vol. XLVI, 1994, p. 382.

expropiación⁵⁷. Del requisito constitucional de la indemnización, el más importante, y en el que se centra la sentencia del Tribunal Supremo comentada, se desprende que ésta debe existir en todo caso⁵⁸. Ahora bien, aunque esta exigencia se refiera a la expropiación, el Tribunal Constitucional admite que dicha compensación no tiene porqué ser siempre previa, si bien, sí que debe existir *un razonable equilibrio entre daño expropiatorio y su reparación*, esto es, *la indemnización debe corresponder con el valor económico del bien o derecho expropiado*⁵⁹. En definitiva, el contenido del orden público internacional en esta materia, conformado principalmente por lo establecido en el art. 33.3 CE, debiera adecuarse a la propia naturaleza y características de las nacionalizaciones, especialmente, en relación a los rasgos definidores de la indemnización, por ser ésta la exigencia más decisiva⁶⁰.

58. En cualquier caso, en nuestro supuesto, y con independencia del contenido que debiera tener la indemnización, su inexistencia es precisamente el motivo que dio lugar a que el Tribunal Supremo declarara la nacionalización cubana como contraria al orden público internacional español. En el supuesto que dio lugar a la sentencia de 25 septiembre 1992, se ha defendido que, siendo no aplicable el Convenio bilateral, Cuba era libre de indemnizar o no a sus nacionales, tal y como se deriva del principio de soberanía económica de cada Estado, sin que ello supusiera una vulneración del orden público internacional español, ya que ni la exigencia de una indemnización es un derecho fundamental, ni la nacionalización afectaba a la libertad de mercado defendida por nuestra Constitución⁶¹. En la sentencia que ahora se comenta, la nacionalización tampoco afecta a la libertad de mercado (art. 38 CE), pero sí que se incumple el requisito de la indemnización (art.33.3), el cual, al igual que el primero, no necesitan ser derechos fundamentales (Sección 1ª, Capítulo II, Título I CE) para formar parte del orden público internacional español⁶². Nuestro orden público contiene la necesidad de que exista una compensación cuando por razones de interés general se pierde la propiedad de un bien, es una consecuencia directa del derecho de propiedad privada, que aunque no es un derecho fundamental, sí se considera uno de los principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico, y valor esencial de la sociedad a la que éste sirve⁶³.

59. Siguiendo estos planteamientos, tanto si los perjudicados eran cubanos, como si eran españoles, parece claro que el Tribunal Supremo acierta cuando se pronuncia sobre este punto. La nacionalización es contraria al orden público internacional español debido a la falta de indemnización a favor de los perjudicados. Sin embargo, para verificar la denegación o no de la eficacia extraterritorial de la nacionalización cubana, queda por analizar si, efectivamente, el caso está suficientemente vinculado con España como para dañar dicho orden público.

60. Partiendo de la inexistencia de normas que concreten dicho vínculo, se ha entendido como conexión suficiente la situación del bien nacionalizado en el Estado donde se pretende su eficacia ex-

⁵⁷ Vid. F.J. GARCIMARTÍN ALFÉREZ, «25 de septiembre de 1992...» *loc. cit.*, p.884.

⁵⁸ Esta exigencia está presente aunque no esté expresamente prevista en la ley expropiadora, de manera que si ésta la negase, podría ser declarada inconstitucional, *vid.* F. GARRIDO FALLA (Dir.), *Comentarios a la Constitución*, 3ª ed., Madrid, 2001, pp. 789-790.

⁵⁹ Vid. STC de 19 diciembre 1986.

⁶⁰ Vid. A. QUIÑONES ESCÁMEZ, *Eficacia Internacional...op.cit.*, pp. 252-253. En relación a la indemnización, A.K. BOYE, entiende que no se puede asimilar la nacionalización a la expropiación por causa de utilidad pública, *L'acte...op. cit.*, pp. 91-92, 97.

⁶¹ Vid. F.J. GARCIMARTÍN ALFÉREZ, «25 de septiembre de 1992», *loc. cit.*, pp. 885-886.

⁶² Éste está formado por principios, los cuales, pueden extraerse tanto de la Constitución, como de otros cuerpos legales, *vid.*, A-L. CALVO CARAVACA/J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, *Derecho Internacional...op. cit.*, Vol.1, pp. 440-443.

⁶³ No sólo es un pilar fundamental del ordenamiento jurídico español, sino también de los ordenamientos jurídicos europeos, prueba de ello es que es un derecho reconocido, en una forma muy similar a la recogida en la CE, por el art. 1 (Protocolo nº 1) del *Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales*, Roma, 4 de noviembre de 1950, (BOE núm. 108, de 6 de mayo de 1999) y la interpretación que de éste ha dado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por el art. 17 de la *Carta de los Derechos fundamentales de la Unión Europea* (DOUE C 83/02, 30 marzo 2010), incluida en el Tratado de Lisboa por referencia del art. 6 del *Tratado de la Unión Europea*, (DOUE C 83/01, 30 marzo 2010).

tratorritorial⁶⁴. El Tribunal Supremo, en su sentencia de 25 de septiembre de 1992, fijó dicha conexión con la localización de la marca, situada en España en virtud de su inscripción en el Registro español de Propiedad Industrial. Este criterio territorialista podría ser utilizado en nuestro caso, pues la marca *Havana Club* también está inscrita en el citado Registro español. Sin embargo, si se atiende a la idea de la unidad económica de empresa, la marca debe considerarse como accesoria a la explotación económica a la que pertenece, que también fue nacionalizada —aquí no hay duda de que es cubana—, y que designa sus productos. Sin olvidar que *Havana Club* identifica un producto de cierta calidad y características, todas ellas adquiridas, precisamente, por su elaboración en Cuba. Por todo ello, la marca *Havana Club* tendría más proximidad con Cuba, a pesar de estar registrada en España. Por otra parte, aunque la familia *Arechabala* reclama la titularidad de la marca, no son ellos los titulares registrales de la misma, sino la sociedad cubana *Havana Club Hoding*, que es precisamente la que la utiliza. Además la sociedad reconstituida por la familia *Arechabala* no tiene domicilio en España, sino en Liechtenstein. Por último, aunque hoy en día la marca *Havana Club* es comercializada en España por la sociedad cubana titular de la misma, durante el período que *José Arechabala SA* fue su titular no fue utilizada en España, nunca se exportó dicho ron. Si a esto se une, la eventual nacionalidad cubana de los perjudicados, se debe entender que la conexión con España no es suficiente como para dañar nuestro orden público.

61. La intensidad de dicho vínculo y la rigurosidad con la que se considere el incumplimiento del orden público tienen que ir necesariamente unidas⁶⁵. En este caso, aunque no existió indemnización, por todos los datos anteriormente mencionados y considerados en su conjunto, es un supuesto suficientemente alejado de España como para no dañar su orden público. Además, hay un hecho que no se puede dejar de lado, y que denota, cuanto menos, el poco interés de parte de los demandantes en los perjuicios que le ocasionó la nacionalización, siendo esa escasa preocupación, la causante de la desestimación del recurso por parte del Tribunal Supremo. El ejemplo más claro se refiere a la marca: el cambio de titularidad registral a favor del Estado cubano se produjo en 1968, prolongándose la inactividad de *José Arechabala SA* hasta 1993, y sin ceder la marca, sobre la cual se consideraba titular, hasta 1997. Sin pasar por alto que, si se denegara la nacionalización de la marca —aunque como estableció el Tribunal la acción reivindicatoria había prescrito—, ésta no podría ser utilizada por *Barcardi & Company Limited*, ya que está no respeta la denominación de origen inserta en la marca *Havana Club*, al elaborar el ron en las Bahamas. Convirtiéndose la infracción del orden público, tal y como indicó la sentencia de la Audiencia Provincial, en el fundamento para obstaculizar la actividad comercial de un competidor directo, *Havana Club Hoding*⁶⁶.

IV. Conclusiones

62. Tradicionalmente, tanto la doctrina como la jurisprudencia en derecho comparado han resuelto los problemas suscitados por la eficacia internacional de las nacionalizaciones recurriendo al principio de territorialidad y a la normas de conflicto. En virtud del primero, se reconoce libertad a todo Estado para adoptar medidas de nacionalización sobre los bienes que se encuentran sobre su territorio, de tal forma que el problema queda reducido a una mera localización del bien litigioso, localización ésta que se lleva a cabo mediante la norma de conflicto correspondiente.

63. Desde esta perspectiva, la técnica conflictual, y por ende la excepción de orden público, queda totalmente desvirtuada en tanto que no se utiliza la norma de conflicto en sí para designar el derecho aplicable al supuesto litigioso. La ley aplicable a la nacionalización ya ha quedado previamente determinada: la nacionalización realizada por un Estado sólo puede llevarse a cabo según su ley. Por tanto, no

⁶⁴ Vid. I. SEIDL-HOHENVELDERN, «Expropiaciones de Estados extranjeros...», *loc. cit.*, pp. 126-127.

⁶⁵ Vid. P. JIMÉNEZ BLANCO, «Comentario a la STS...», *loc. cit.*, pp. 382-383; I. SEIDL-HOHENVELDERN, «Expropiaciones de Estados extranjeros...», *loc. cit.*, p. 128.

⁶⁶ A. QUIÑONES ESCÁMEZ, se refiere también a la toma en consideración de las consecuencias fácticas de la nacionalización, a la hora de examinar el orden público, *vid. Eficacia Internacional...op.cit.*, pp. 254-255.

se trata de resolver un conflicto de leyes sino de reconocer o no efectos en el foro a una decisión que ha sido adoptada por otro Estado. Sin olvidar, además que cuando un Estado nacionaliza una sociedad, se subroga en su personalidad jurídica y en su patrimonio social sin distinciones siempre y cuando exista una vinculación económica suficiente que sirva para la explotación de la empresa. En el caso de las nacionalizaciones de marcas puede conducir además a resultados indeseados para el comercio internacional, tales como competencia desleal y confusión de los propios consumidores ante las cualidades de un producto que designa una misma marca, con diversos titulares.

64. El recurso a la técnica conflictual por parte de los tribunales conduce a todo lo contrario: a reconocer la supervivencia de la sociedad nacionalizada en el extranjero sobre la base de ficciones legales y a escindir el patrimonio social de la misma. Y todo ello con el afán de no reconocer las nacionalizaciones realizadas por otros Estados y que puedan afectar los intereses jurídicos, pero también y en ocasiones, políticos y económicos del foro.

65. Razón esta que explica, más en ningún caso justifica, que los tribunales, entre ellos el Tribunal Supremo español, en el asunto «Havana Club» ante la ausencia de una normativa específica que resuelva el problema de la eficacia internacional de las nacionalizaciones, sigan recurriendo a la técnica conflictual cuando resulta más que obvio, como ha puesto de manifiesto la doctrina más reciente, que se trata de un problema competencial que se debe situar en el ámbito de la eficacia extraterritorial de decisiones. Si bien en este marco, la verificación de la competencia del Estado nacionalizador ha de efectuarse conforme a un criterio de vinculación jurídico y económica efectiva de la sociedad nacionalizada y el Estado que la nacionaliza, —por tanto, no cabría el recurso a ficciones legales que abogaran por la supervivencia en el extranjero de la sociedad nacionalizada—, y el orden público internacional no podría ser alegado como excepción a la norma de conflicto sino como condición de validez extraterritorial de un acto. Y en este último contexto, solo cabrían dos razones para no reconocer efectos a una nacionalización extranjera, o en otras palabras, para que se vulnerara el orden público internacional: por un lado, que el Estado nacionalizador no hiciera efectiva su obligación de indemnizar a los perjudicados extranjeros con tal medida y por otro, que la medida en sí produjese por su vinculación con el foro efectos perjudiciales sobre el mismo.