

RJ 1999\631

Sentencia Tribunal Supremo núm. 23/1999 (Sala de lo Civil), de 22 enero

Jurisdicción: Civil

Recurso de Casación núm. 2408/1994.

Ponente: Excmo. Sr. D. Jesús Marina Martínez-Pardo.

Texto:

En la Villa de Madrid, a veintidós de enero de mil novecientos noventa y nueve.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, Sección Segunda, como consecuencia de autos de juicio declarativo ordinario de menor cuantía, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número Siete de Las Palmas de Gran Canaria, sobre competencia desleal; cuyo recurso fue interpuesto por la entidad «Precisión Mecánica Naval de Canarias, SA», representada por el Procurador don Saturnino Estévez Rodríguez; siendo parte recurrida don Manuel T. L., que no se ha personado ante este Tribunal Supremo.

#### ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-1. El Procurador don Francisco Bethencourt Manrique de Lara, en nombre y representación de la entidad «Precisión Mecánica Naval de Canarias, SA», interpuso demanda de juicio de menor cuantía ante el Juzgado de Primera Instancia número Siete de Las Palmas de Gran Canaria, sobre competencia desleal, siendo parte demandada don Manuel T. C., alegando, en síntesis, los siguientes hechos: Que la entidad actora tiene por objeto la reparación, mecánica y electrónica de motores y accesorios de navíos, vehículos, etc.; que el demandado en unión de su esposa constituyó una sociedad mercantil, desarrollando una actividad similar a la de la actora; cuando el socio mayoritario de la sociedad actora pretendió inscribir en el Registro el nombre de la entidad así como el gráfico que venía utilizando, se estaba tramitando una solicitud del demandado con igual finalidad. Alegó a continuación los fundamentos de derecho que consideró oportunos para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia «en la que: 1.-Se declare deslealtad del acto del demandado al solicitar en el Registro de la Propiedad Industrial el registro del nombre de "Premenaca", así como el gráfico o diseño que de siempre ha venido utilizando la entidad actora. 2.-Se prohíbe al demandado la utilización del referido nombre, así como del gráfico o diseño, o en su caso, si lo hubiere puesto en práctica, se ordene la cesación del mismo. 3.-Asimismo en el supuesto de que hiciese uso del repetido nombre y gráfico se condene al demandado a los daños y perjuicios ocasionados, y para su resarcimiento sea condenado a la publicación de la sentencia en uno de los periódicos de esta ciudad. 4.-Se condene al demandado a estar y pasar por los anteriores pronunciamientos. 5.-Y finalmente se impongan las costas al demandado por su temeridad y mala fe».

2. El Procurador don Angel Colina Gómez, en nombre y representación de don Manuel T. C., contestó a la demanda oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró oportunos para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia «desestimando la demanda interpuesta, absolviendo a mi mandante de la misma, e imponiendo a la actora las costas del procedimiento».

3. Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas las pruebas a los autos, las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de Primera Instancia número Siete de Las Palmas de Gran Canaria, dictó sentencia con fecha 31 de marzo de 1993, cuya parte dispositiva es como sigue:

FALLO:

«Estimando la demanda de juicio de menor cuantía interpuesta por "Precisión Mecánica Naval de Canarias, SA", contra don Manuel T. C., debo prohibir y prohíbo, al demandado la utilización del nombre de "Premenaca", así como del gráfico o diseño que siempre ha venido utilizando la entidad actora y condeno a dicho demandado al pago de las costas procesales».

SEGUNDO.-Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de don Manuel T. C., la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, Sección Segunda, dictó Sentencia con fecha 24 de junio de 1994, cuya parte dispositiva es como sigue:

FALLO:

«En atención a lo expuesto, la Sala decide: I.-Estimar el recurso de apelación interpuesto por don Manuel T. C. contra la sentencia dictada en el juicio de menor cuantía núm. 1489/1991, del Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de Las Palmas de Gran Canaria, revocándola, con la consiguiente desestimación de la demanda. II.-No condenar en las costas de la apelación».

TERCERO.-1. El Procurador don Saturnino Estévez Rodríguez, en nombre y representación de la entidad «Precisión Mecánica Naval de Canarias, SA», interpuso recurso de casación contra la Sentencia dictada con fecha 24 de junio de 1994, por la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, Sección Segunda, con apoyo en los siguientes motivos:

MOTIVOS DEL RECURSO:

I.-Al amparo del número 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se denuncia infracción por interpretación errónea del artículo 18.1 de la Ley de 10 de enero de 1991. II.-Bajo el mismo ordinal se denuncia infracción del artículo 18.2 de la Ley de 10 de enero de 1991.

2. Admitido el recurso, y no teniéndose por personada la parte recurrida y sin haber sido solicitada la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 8 de enero de 1999, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jesús Marina Martínez-Pardo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El presente recurso tiene su origen en demanda interpuesta por la Sociedad Anónima Precisión Mecánica Naval de Canarias» («Premenaca»), en la que prestó servicio unos doce años doña Angeles P. P., tras los cuales cesó, y en unión de su esposo don Manuel T. C. constituyó en 1988 una Sociedad Mercantil denominada «Servicios Importaciones y Exportaciones, SL», con objeto social similar al de «Premenaca». Posteriormente don Manuel T., administrador de la Sociedad, acudió al Registro de la Propiedad Industrial solicitando la inscripción como marca de la denominación «Premenaca» así como el gráfico o diseño que siempre utilizaba. La sentencia de la Audiencia revoca la estimatoria del Juez de Primera Instancia por entender que no existe prueba alguna de deslealtad porque «la nueva solicitud de registro no constituye un comportamiento objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe»; porque «la mera petición de registro de una marca no equivale al uso de la misma y que una vez obtenida se utilice», y porque «las acciones de competencia desleal prescriben por el transcurso del año en que pudieran ejercitarse».

SEGUNDO.- Contra la sentencia se interpone la casación fundada en dos motivos, ambos por infracción del artículo 18 de la Ley (RCL 1991\71) y que se estudian conjuntamente.

La Ley de Competencia Desleal tiene por finalidad, según dice su artículo 1, en la protección de la competencia en interés de todos los que participan en el mercado y a tal fin establece la prohibición de los actos de competencia desleal, siempre que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales (artículo 2). El artículo 5 declara como cláusula general, que se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe. Esto sentado, ninguna duda cabe sobre la deslealtad que significa acudir al Registro de la Propiedad Industrial para registrar como marca la denominación utilizada en el mercado y creada por la sociedad mercantil legalmente constituida, y conocida por «Premenaca», en la que prestó largos años de servicios la esposa y consocia del solicitante con el 50% de participación en la Sociedad limitada de análogo objeto social.

También es inequívoca la voluntad de utilizar en el mercado la denominación o de entorpecer el uso de quien la creó, y no es preciso que se haya llegado a poner en práctica porque descubierta la solicitud de instancia de la recurrente, el Registro suspendió la inscripción, y se está en el supuesto del artículo 18 número 2 que concede la acción contra el acto desleal tanto para que cese como para prohibirlo si ésta todavía no ha comenzado, que es el caso enjuiciado.

Por todo ello queda desvirtuado el razonamiento de la sentencia de instancia la cual incide en el error de no aplicar en sus correctos términos el artículo 18, en relación con los citados y en el error de utilizar la prescripción sin que la parte demandada le haya siquiera alegado en la contestación a la demanda, que sabido es, no puede aplicarse de oficio.

Por todo ello procede casar la sentencia y confirmar la de Primera Instancia, cuyos razonamientos se aceptan.

TERCERO.- Cada parte satisfará las costas del recurso por ellas causadas (artículo 1715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

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

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Procurador don Saturnino Estévez Rodríguez, respecto la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, Sección Segunda, de fecha 24 de junio de 1994, la cual casamos y confirmamos la dictada por el Juzgado de Primera Instancia número Siete de Las Palmas de Gran Canaria de fecha 31 de marzo de 1993. Satisfaciendo cada parte las costas por ellas causadas.

Y librese 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.-Alfonso Villagómez Rodil.-Jesús Marina Martínez-Pardo.-Román García Varela.-Rubricados.

PUBLICACION.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. Jesús Marina Martínez- Pardo, 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.