

RJ 2000\2017

Sentencia Tribunal Supremo núm. 254/2000 (Sala de lo Civil), de 17 marzo

Jurisdicción: Civil

Recurso de Casación núm. 1037/1995.

Ponente: Excmo. Sr. D. Luis Martínez-Calcerrada y Gómez.

Texto:

En la Villa de Madrid, a diecisiete de marzo de dos mil.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de Casación contra la Sentencia dictada en grado de Apelación por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, como consecuencia de autos de Juicio de menor cuantía, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. Veinticinco de los de dicha Capital, sobre declaración de derechos de propiedad y otros extremos; cuyo recurso fue interpuesto por las sociedades RJ Reynolds Tobacco Company y RJ Reynolds Tobacco International, SA representadas por el Procurador de los Tribunales don Rafael R. M.; siendo parte recurrida don José Oriol P. R. y la entidad Kamel Dermofarmacia, SA, representados por el Procurador de los Tribunales don Enrique S. T.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO Ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 25 de Barcelona, fueron vistos los autos, juicio de menor cuantía, promovidos a instancia de don RJ Reynolds Tobacco Company y RJ Reynolds Tobacco International, SA, contra don José Oriol P. R. y Kamel Dermofarmacia, SA sobre declaración de derechos de propiedad y otros extremos.

Por la parte actora se formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho, que se dictara sentencia declarando: 1.-Que la sociedad RJ Reynolds Tobacco International, SA como propietaria de la marca internacional núm. 324.238 que protege artículos comprendidos en la clase 3 del Nomenclátor Oficial de Marcas, goza del derecho a utilizar la denominación de Camel para señalar y distinguir artículos de perfumería comprendidos en la citada clase 3 del Nomenclátor,

2.-Que teniendo en cuenta la notoriedad e la denominación y diseño perteneciente a las demandantes, y su perfecta identificación por un consumidor, la marca constituida por el conjunto gráfico denominativo de la denominación de Camel y el diseño del «camello» puede ser utilizada por las demandantes, para distinguir artículos de perfumería pese a la existencia de la marca nacional española núm. 623.092.

3.-Que los demandados don Oriol P. R. y Kamel Dermofarmacia, SA carecen del derecho de utilizar la denominación Camel con «C» para señalar y distinguir artículos de perfumería.

Admitida a trámite la demanda la representación procesal de los demandados compareció en autos contestando a la demanda por medio de Procurador, interponiendo reconvencción contra los actores, en ejercicio de acción de cesación de actos de dichas

sociedades por estar violando los derechos de Propiedad Industrial de los demandados, así como por daños y perjuicios causados por tal actividad, solicitando medidas cautelares según consta en las actuaciones.

Contestada la reconvencción y la solicitud de medidas cautelares, se convocó a las partes para la celebración de la comparecencia prevenida en el art. 691 LECiv, formándose pieza separada de medidas cautelares.

Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 29 de octubre de 1993, cuya parte dispositiva es como sigue: «Fallo: Que estimando parcialmente la demanda principal interpuesta por RJ Reynolds Tobacco Company y RJ Reynolds Tobacco International representados por el Procurador señor R. N., frente a don Oriol P. R. y Kamel Dermofarmacia, SA, representados por el Procurador señor Joaniquet I., debo declarar y declaro que los demandados don Oriol P. R. y Kamel Dermofarmacia, SA, carecen del derecho de utilizar la denominación Camel con "C" para señalar y distinguir artículos de perfumería, absolviendo a los demandados de los pedimentos primero y segundo de la demanda.

Debiendo estimar totalmente la demanda reconvenccional interpuesta por el Procurador señor Joaniquet I. en representación de don Oriol P. R. y Kamel Dermofarmacia, SA, frente a la actora RJ Reynolds Tobacco Company y RJ Reynolds Tobacco Internacional, SA, representados por el Procurador señor R. N., declarando que los demandados reconvenccionales cesen definitivamente en los actos de producción, fabricación, promoción, publicidad, venta y comercialización de productos de perfumería y semejantes con la marca "Camel" con o sin camello, o cualquier otra que viole los derechos de las marcas Kamel condenándolos a que retiren del comercio, a su cargo, en las tiendas, grandes almacenes, periódicos, revistas y TV en sus diferentes canales, todos los productos y embalajes y material publicitario de la marca Camel con o sin camello, o cualquier otra que viole los derechos exclusivos de mi principal.

Condenándoles, conjuntamente, a la publicación de la sentencia a costa de los demandados mediante anuncios y notificaciones en los lugares y personas que en ejecución de sentencia se indique. Así como a la cantidad de indemnización que, también, en ejecución de sentencia se determina y resulta de la aplicación del criterio opcional b) o c) del art. 38 LM (RCL 1988, 2267), para la determinación del lucro cesante, más la cantidad que resulte del daño emergente producido, desde el 12-12-1990 fecha del requerimiento notarial.

Las costas causadas serán satisfechas por el demandado reconvenccional. Respecto de las causadas por la demanda principal, cada parte pagará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad».

SEGUNDO Frente a dicha sentencia se interpuso recurso de Apelación interpuesto por la representación de ambas partes, que fue admitido, y sustanciada la alzada la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, dictó sentencia con fecha 25 de enero de 1995, cuyo fallo es como sigue: «Que con desestimación del recurso de apelación interpuesto por la representación de RJ Reynolds Tobacco CO, y RJ Reynolds Tobacco International, SA, y estimación parcial del formulado por don José Oriol P. R. y Kamel Dermofarmacia, SA y sin hacer expresa imposición de las costas causadas en ninguna de las instancias, debemos revocar y revocamos la Sentencia dictada en los

autos de que dimana el presente rollo por el Juzgado de Primera Instancia núm. 25 de Barcelona, cuya parte dispositiva se ha transcrito anteriormente, en el solo sentido de excluir de la misma la declaración de que don José Oriol P. R. y Kamel Dermofarmacia, SA, carecen del derecho a utilizar la denominación "Camel" con "C" para señalar y distinguir productos de perfumería, confirmándola en lo demás».

TERCERO El Procurador de los Tribunales, don Rafael R. M., en nombre y representación de RJ Reynolds Tobacco Company y R.J Reynolds Tobacco International, SA, formalizó recurso de Casación que funda en los siguientes motivos:

«I.-Se formula al amparo del apartado 3º del art. 1692 LECiv, infracción por violación del art. 359 LECiv y doctrina jurisprudencial que lo interpreta y por violación del art. 24 de la Constitución Española (RCL 1978, 2836 y ApNDL 2875) y jurisprudencia que lo interpreta.

II.-Formulado al amparo del apartado 4º del art. 1692 LECiv, infracción, por falta de aplicación de los arts. 7 y 51 y 55 de la Ley 32/1988, de Marcas de 10 de noviembre en su relación con el art. 129 del Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929 (RCL 1930, 759 y NDL 25009) aplicable en virtud de la Disposición Transitoria Segunda de la repetida Ley de Marcas.

III.-Se formula al amparo del apartado 4º del art. 1692 LECiv, por indebida aplicación de los arts. 1 y 31 apartado 1º, de la ley 32/1988, de 10 de noviembre de Marcas.

IV.-Se formula al amparo del apartado 4º del art. 1692 de la LECiv, violación por indebida aplicación de los arts. 30 y 36 a) de la Ley 32/1988 de Marcas de 10 de noviembre en relación con el 359 LECiv.

V.-Se formula al amparo del apartado 4º del art. 1692 LECiv, violación por indebida aplicación de los artículos 36 B), 37 y 38, todos de la Ley 32/1988 de Marcas en su relación con el art. 30 del mismo cuerpo legal, denunciándose igualmente violación por falta de aplicación de la jurisprudencia aplicable en materia de indemnización por daños y perjuicios.

VI.-Se formula al amparo del ordinal 4º del art. 1692 LECiv, por falta de aplicación de lo dispuesto en el art. 1 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, en relación con lo dispuesto en el art. 31 de la misma Ley.

VII.-Se formula al amparo de lo dispuesto por el ordinal 4º del art. 1692 de la LECiv, por inaplicación de lo dispuesto por el art. 4 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre.

CUARTO Admitido el recurso y evacuando el traslado conferido para impugnación, el Procurador de los Tribunales, don Enrique S. T., en nombre y representación de don José Oriol P. R. y de la entidad Kamel Dermofarmacia, SA, impugnó el mismo.

QUINTO No habiéndose solicitado por todas las partes personadas la celebración de Vista Pública, se señaló para votación y fallo el día 2 de marzo de 2000, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Luis Martínez-Calcerrada y Gómez.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO Por el Juzgado de Primera Instancia, núm. 25 de Barcelona, en su Sentencia de 29 de octubre de 1993, y con un acabado razonamiento decisorio, se resuelve la demanda interpuesta por RJ Reynolds Tobacco Company y RJ Reynolds Tobacco Internacional, SA, contra don José Oriol P. R. y Kamel Dermofarmacia SA, quienes no sólo se opusieron a la misma, sino que también ejercitaron la correspondiente acción reconvenzional, con la parte dispositiva que ha quedado transcrita; decisión que fue objeto de sendos recursos de apelación, interpuestos por las partes, resueltos por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Quince, de 25 de enero de 1995, por la que se desestimó el recurso de los actores, y se estimó parcialmente el formulado por los codemandados, revocando la primera instancia, en el solo sentido de excluir de la misma la declaración de que los codemandados carecen del derecho a utilizar la denominación Camel, para señalar y distinguir productos de perfumería, confirmándola en todo lo demás; frente a cuya decisión se alza el presente recurso de Casación por los actores, en base a los Motivos que se examinan por la Sala.

SEGUNDO Son «facta» acreditados, los recogidos en el F. 1º, de la Sentencia recurrida, esto es:

a) Don José Oriol P. R. es titular de la marca nacional 90.090 denominativa, «Kamel», con prioridad de cuatro de junio de 1932, en vigor, para distinguir productos de perfumería, tocador, higiene y belleza, de la clase 3ª del Nomenclátor internacional, correspondiente a la antigua clase 33ª (documental, folios 949 y 968).

b) La sociedad suiza Reynolds Tabacco International, SA, es titular de la marca internacional 324.238.B, denominativa «Camel», con prioridad de 31 de enero de 1947, en vigor, para distinguir jabones industriales o domésticos, sustancias para coladas, para blanquear, limpiar y quitar manchas, ceras, encáusticos y betunes de la clase 3ª del Nomenclátor internacional, correspondiente a la antigua clase 32ª (documental, folios 91 y 998 y 999).

c) En virtud de licencia concedida por Worldwide Brands, Inc., filial de Reynolds, Elida Gibbs, SA comercializa en España una línea de perfumería bajo la marca «Camel», gráfico-denominativa, en la que la palabra «Camel» aparece acompañada del dibujo de un camello, exactamente igual que en la marca renombrada «Camel», nacional 66.030, inscrita a favor de RJ Reynolds Tobacco Co., de nacionalidad norteamericana, para tabaco y cigarrillos, desde la fecha 10 de enero de 1928.

d) En fecha 12 de diciembre de 1990, el señor P. R. y Kamel Dermofarmacia, SA, quienes manifestaban actuar, respectivamente, como propietario de la marca nacional gráfico-denominativa «Kamel», núm. 623.092, concedida con prioridad de 21 de agosto de 1970 para productos de perfumería, tocador y belleza, de la clase tercera del Nomenclátor, y licenciataria de la misma, requirieron notarialmente a Elida Gibbs, SA, a fin de que de inmediato dejase de promocionar y comercializar productos de perfumería bajo la marca «Camel».

e) Respecto a la marca nacional 90090, «Kamel» con esa prioridad de 4 de junio de 1932 concedida en 4 de noviembre de 1932, según consta al folio 302 (con renovación publicada en 7 de noviembre de 1953) según se denuncia en el Motivo Segundo del recurso, hoy está caducada, reiterándose que el requerimiento notarial de 12 de diciembre de 1990, base de la demanda reconvenicional interpuesta por los codemandados, se hizo con base a la marca nacional que ostentan los mismos «Kamel, núm. 623092» con título del Registro de la Propiedad Industrial -al folio 357-.

TERCERO En el primer motivo del recurso, se denuncia al amparo del apartado 3 del art. 1692 LECiv, la infracción por violación del art. 359 LECiv y Doctrina Jurisprudencial correspondiente, y todo ello, por cuanto, al estimar la Sentencia recurrida, la decisión asimismo estimatoria de la demanda reconvenicional, formulada por los codemandados, no tuvo en cuenta ni los argumentos que en su día se tuvieron en consideración por el Juzgado y, menos aún, los argumentos del propio demandado reconviniente, puesto que, si bien el Juzgado en su Sentencia de 29 de octubre de 1993, mantiene el derecho sobre la denominación Kamel, para artículos en clase 3ª del Nomenclátor, y que, ello nace de la inscripción a su favor de la marca nacional 632092 con prioridad de 21 de agosto de 1970, y que eso fue la base del requerimiento notarial y tal y como a su vez, asimismo, se deriva del propio suplico de la demanda/reconvenicional, en cuyo apartado d) se hace expresa referencia al requerimiento notarial de 12 de diciembre de 1990, estableciendo como base de su reclamación la citada marca 623092, y las demás actuaciones confirmatorias de dicho ordinal de citada marca, que no obstante, la Sentencia de la Audiencia condena en base a la marca núm. 90090, no discutida y por la que nunca se reclamó, esto es, la Audiencia tiene especial cuidado en afirmar que el derecho sobre la denominación Kamel para la Clase 3ª, nace de que el codemandado don José Oriol P., es titular de la marca 90090, e, incluso, añade el Motivo que, «aun aceptando, a los puros efectos dialécticos, la vigencia de la marca 90090, ésta no fue transferida al codemandado hasta el 20 de junio de 1991, -al folio 969 de los autos-; que en definitiva, a la vista de todo lo anterior, es evidente, que la Audiencia de Barcelona, ha producido en su Sentencia de 25 de enero de 1995, una resolución "extra petita", condenando a cesar en el uso de una marca y al pago de los daños con base en la marca 90090, cuando el demandado reconviniente basa su demanda reconvenicional en la marca 623092, como expresamente se recoge en su "petitum", ya que, en resumen, no es lo mismo que el señor Oriol P., accione por una marca prioritaria a la internacional 324238 de mi representada, para la clase 3ª, que con apoyo en una marca posterior». La Sala, efectivamente, ha de coincidir con el Motivo, en el sentido de que la «ratio petendi» de la demanda reconvenicional, se basa en la precitada marca 623092, de que era titular el codemandado (destaca sobremanera, no sólo la referencia con la petición d) de la reconvenición al requerimiento citado de 12-12-1990, sino que es éste soporte indiscutible de esa acción, y el requirente aparte de mencionar en exclusiva la Marca 623092 en la carta que remite y adjunta de 11-12-1990, acompaña fotocopia de título de Propiedad Industrial -folio 357- de Marca con estas características: Solicitante don José Oriol P. Solicitud de 21-8-1970. Concesión 9-3-1978, por 20 años, relativa a productos de perfumería, tocador y belleza (folio 359) con diseño gráfico al folio 360, expedida por Isern al folio 357 y no como dice el Motivo, en la 90090, y que asimismo, como esa denuncia emerge en la mayor parte de los Motivos siguientes, tal y como se razonará, se ha de subrayar, que con independencia se reconozca esa particularidad, hay que tener en cuenta que, el litigio igualmente lo resuelve la Sala sentenciadora teniendo en cuenta la titularidad indiscutible de la marca que ostenten los codemandados reconvinientes, según se

especifica en el apartado d) de citado F. 1º, donde se expone, que en fecha 12 de diciembre de 1990, los dichos codemandados, como propietarios de la marca nacional gráfico/denominativa Kamel, núm. 623092, concedida con prioridad de 21 de agosto de 1970, para productos de perfumería, tocador y belleza, de la clase 3ª del Nomenclátor, requirieron notarialmente a la coactora Elida Gibbs, SA lo cual, supone que, citada circunstancia no empece, como se razonará, salvo con respecto a la acogida del Motivo Cuarto, que en lo demás, se tenga en cuenta que la decisión de la Sala sentenciadora, es confirmatoria de la correcta decisión de la primera instancia, que siempre parte de la marca denominativa Kamel núm. 623092, que se confirma, pues, con otros argumentos distintos, al tener en cuenta la marca inicialmente inviabilizada, por lo que, en definitiva, es evidente, pues, que ello no repercute en la decisión que se dicte, sino salvo en lo que supone la acogida pertinente del Motivo Cuarto, a examinar en su momento.

En el motivo segundo, formulado al amparo del apartado 4º del art. 1692 LECiv, se denuncia la Infracción, por falta de aplicación de los arts. 7 y 51 y 55 de la Ley 32/1988 de Marcas de 10 de noviembre (RCL 1988, 2267) en su relación con el art. 129 del Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929 (RCL 1930, 759 y NDL 25009) aplicable en virtud de la Disposición Transitoria Segunda de la repetida Ley de Marcas; el presente Motivo, dice, se refiere a aquella parte de la Sentencia, en la cual se confirma la estimación de la demanda reconvenicional formulada por el demandado, y que en definitiva, condena a mi representada a abstenerse en el uso de la denominación de Camel y el diseño del camello para señalar y distinguir artículos de perfumería y en concreto colonias, así como al pago de una indemnización por daños y perjuicios, aduciéndose, que en los fundamentos jurídicos de la Sentencia del Juzgado, se especifica «... que el derecho sobre la denominación Kamel por parte del demandante reconvenicional, don José Oriol P. R., para señalar y distinguir la totalidad de los artículos comprendidos en la Clase 3ª del Nomenclátor Oficial de Marcas, nace de la inscripción a su favor de la Marca Nacional núm. 623092 "Kamel", marca cuya prioridad data, según las Certificaciones registrales obrante en Autos y aportadas en período probatorio, del 21 de agosto de 1970, es decir Marca de fecha posterior en su prioridad, a aquella de la Marca Internacional 324.238 "Camel" perteneciente a la demandante cuya fecha de prioridad para España es de 27 de octubre de 1966 y también concedida para proteger artículos comprendidos en la Clase 3ª del Nomenclátor, pero con enumeración específica de productos que no incluyen los de perfumería...»; y que, en definitiva la Sentencia, aunque coincide en el criterio decisorio respectivo, sin embargo, la misma, modifica sustancialmente el argumento del Juzgado de Primera Instancia, al estimar la demanda reconvenicional en base, precisamente, a tomar en cuenta, la prioridad de la marca Kamel núm. 90090, que por error se consideró cuando no fue ése el fundamento de la «ratio petendi» de la demanda reconvenicional, y se insiste, que en ningún caso aparece que los referidos demandantes requirieran ni a mi representada ni a su licenciataria en base de la marca núm. 90090; por otro lado, afirman que dicha marca está ya caducada, habida cuenta la certificación expedida por la oficina de Patentes y Marcas, relativa a la Marca Nacional española, núm. 90090 Kamel, -al folio 302 de los autos-, contemplando seguidamente, los requisitos para demostrar dicha caducidad, esto es, habida cuenta lo dispuesto en el art. 51 de la Ley de Marcas, así como los arts. 7, 55 y 129 del EPI, en este presente caso con una última renovación acaecida hace casi 35 años, en 1-11-1953, sin que conste ninguna renovación por tanto, resulta obvio que los plazos de renovación y rehabilitación aplicables han sido rebasados con creces, añadiendo, que aun admitiendo a efectos puramente dialécticos el razonamiento que se efectúa en la Sentencia sobre el principio

de la especialidad, lo cierto es que, efectiva e incuestionablemente, una marca que puede resultar confundible con otra marca, no es registrable si se trata de registrarla para una misma clase del nomenclátor aun cuando en la enunciación de los productos, puedan producirse diferencias, en consecuencia, mi representada tendría un derecho preferencial sobre la denominación Camel, en relación con la Clase 3ª, que de esto, es plenamente consciente la Audiencia, cuando resalta literalmente «que el derecho prioritario de la denominación Camel para Clase 3ª, pertenece al señor Oriol P. R., según se desprende de la inscripción de la Marca que tiene concedida y en vigor bajo el núm. 90090»; en respuesta a citado Motivo, y sin perjuicio de que el elemento que incorpora de caducidad, pueda considerarse una «rex nova» y en su caso pueda ser atendible según constancia -al folio 302 de los autos-, y que con independencia de que por la propia Sala se hable de la vigencia de dicha marca 90090, con prioridad de 4 de julio de 1932, -según consta a los folios 941 y 168-; tampoco puede prosperar el mismo, porque, los argumentos del Motivo, no sirven para desvirtuar los rectos razonamientos, que al respecto hacen tanto la primera Sentencia como la de la Audiencia, ya que, en la primera Sentencia, la aplicación del principio de especialidad para argumentar sobre su decisión tendente a desvirtuar la petición primera de la demanda, esto es, que los actores con base a la Marca Internacional 324238, que protege artículos comprendidos en la Clase 3ª del Nomenclátor Oficial de Marcas, gozan del derecho de utilizar la denominación Camel, para señalar y distinguir artículos de perfumería comprendidos en la citada Clase 3ª del Nomenclátor, -folio 19- es como se dice, absolutamente correcto, ya que, por parte de dicha primera Sentencia, se expone -F. 2º- que en el enunciado de productos de la marca, se hace mención de que se trata de jabones para industria y la limpieza de productos para la colada, para blanquear, limpiar y quitar manchas, ceras y betunes; que esta enunciación consta, igualmente, en el Informe del Registro de la Propiedad, en Informe del OMPI de Ginebra; que a través de una filial, se otorgó el contrato de licencia con la sociedad española Elida Gibbs, SA, para que comercializara la marca «Camel Fragance» con diseño de un camello en perfumes y masajes para después del afeitado, que frente a ello, hay que destacar la existencia de la marca nacional española, núm. 623092 Kamel, concedida según el Juez, el 9 de marzo de 1978, según la Sala el 21 de agosto de 1970, apartado d) de su F. 1º, -sin duda, la primera es la de la concesión, y la segunda la de la solicitud, folio 357-, para distinguir productos de perfumería, tocador y belleza, y que es preciso hacer una relación comparativa entre estas marcas. Se contempla -F. 3º- lo dispuesto en el art. 4 de la Ley de Marcas, de 10 de noviembre de 1988, y después se analiza el principio de notoriedad y competencia desleal, para concretar, que si bien ese art. 4, permite que el uso de una marca para un producto pueda servir para productos o servicios similares, no obstante, en el caso de autos es evidente, que la actora principal titular de la Marca Internacional 324138, al utilizar la misma para productos de perfumería, viene a perjudicar y contradecir el otorgamiento a la demandada de la marca Camel, dentro de esos mismos productos; que se entiende, pues, que en el sector completo de perfumería la marca es Kamel y no Camel, que lo es por jabones industriales o de limpieza; asimismo, se añade, sobre el llamado principio de especialidad, que según el criterio normativo del Derecho Internacional que las marcas internacionales como son las de la actora, cubrirán solamente los artículos para los que fueron registrados, habida cuenta además por lo reseñado el principio de especificación de productos, y que ello provoca la confusión evidente entre ambas marcas, puesto que las denominaciones Kamel y Camel camello, tienen tal semejanza que llevan a la confusión; por lo que se concluye por el Juzgado que, no es posible entender que la actora es propietaria de la Marca Internacional denominativa Camel, autorizándola para distinguir productos de

perfumería, pues, huelga hablar de las conexiones tanto visual y fonética que tienen ambas marcas. Este razonamiento está también perfectamente recogido en el F. 3º, de la Sentencia recurrida, al analizar, la aplicación del principio de especialidad, confirmando el criterio de la primera instancia en el sentido de que «la Marca solamente se concede para los productos especificados en la solicitud y no para todos los incluidos en la misma clase del Nomenclátor Internacional, por ello, aun cuando se habla de que los productos protegidos por la Marca 90090, son idénticos a los que comercializa en España Elida Gibbs, con la marca Camel, no obstante examina el conflicto directo entre las marcas de Kamel y Camel, y como la Marca 623092, tiene un objeto amparador exactamente igual en cuanto a los productos artículos de perfumería, del Nomenclátor 3ª Clase, su doctrina es perfectamente aplicable a esta marca, por lo cual, hay que compartir igualmente cuanto se razona en dicho Fundamento, en el sentido de que, las recurrentes tienen derecho a usar la marca Camel por tener el amparo de la marca internacional 324238 B, sin embargo, esa marca no les permite, sino la protección solamente de los productos o servicios para lo que se reivindican y no otros, aunque pertenezcan a la misma clase de Nomenclátor o Clasificación Internacional, siendo suficiente hacer referencia al art. 18 de la Ley, que en su apartado e) establece como una de las menciones que deberá contener la descripción de la marca para su registro una enumeración clara de los productos o servicios, que, «...en definitiva, la protección de la marca registrada se extiende sólo a los productos y servicios para los que se ha inscrito, no a todos los comprendidos en la misma clase del Nomenclator: otra cosa supondría que una variación de la Clasificación Internacional, como la introducida por el Arreglo de Niza (RCL 1979, 758 y ApNDL 11299), determinase el cambio del ámbito de protección de la marca ya inscrita, lo que, evidentemente, no puede ser aceptado; así frente a la marca inscrita para distinguir productos de perfumería no cabe oponer el amparo de otra que no los comprende, aunque está registrada para otros de la misma clase del Nomenclator. El principio de especialidad permite la existencia simultánea de dos o más marcas, idénticas o semejantes y pertenecientes a distintos titulares, siempre que se utilicen en relación con productos o servicios diferentes, pero no ampararse en una marca concedida para determinados productos a fin de comercializar otros respecto a los que exista concedida a tercero otra marca idéntica o semejante y, además, aunque no sea esto lo fundamental, prioritaria...». Esta decisión, pues, se confirma para el rechazo del Motivo, en el sentido de que por el principio de especialidad, cada marca tiene un objeto de aplicación y de amparo, según la proyección de su protección registral, y así, efectivamente, la marca Camel por su carácter de marca internacional 324238 B, no está proyectada o se refiere a los productos específicos de perfumería, por lo cual, el art. 4.4 de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988, prescribe «El uso de una marca para un producto o servicio determinado sirve para acreditar tal uso con respecto a productos o servicios de la misma clase del nomenclátor internacional o a productos o servicios similares, o a productos o servicios en relación con los cuales la utilización de la misma marca por un tercero podría dar lugar a riesgo de asociación por los consumidores respecto del origen de unos y otros». Ahora bien, el uso de otros productos similares, no puede viabilizarse cuando sobre los mismos existen una marca o una específica protección como es, justamente, la de los codemandados/reconvinientes, Kamel 623092, por lo cual, el Motivo ha de rechazarse.

CUARTO En el motivo tercero, formulado al amparo del apartado 4º del art. 1692 LECiv, se denuncia la indebida aplicación de los arts. 1 y 31 apartado 1º de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988; en base a lo dispuesto en este artículo 31.1 de la Ley de Marcas, que es justamente el que ha ejercitado la acción reconvencional, y se

reproduce de nuevo que, la facultad que se confía en dicho artículo, no concurre en el supuesto de hechos, sobre todo, en relación con la marca 90090, que es la que ha utilizado la Audiencia, puesto que, como se ha observado la marca núm. 90090, protege pura y simplemente la denominación de Kamel, sin ninguna grafía ni aditamento especial, analizando seguidamente el razonamiento sobre la notoriedad de las marcas, indicándose que, marca notoria es aquella conocida dentro del sector en el que se mueve, mientras que la renombrada por oposición con la anterior es reconocida por el público en general sea ya consumidor o no del producto, que el renombre y prestigio adquirido entre el público en general por el vocablo Camel y gráfico de camello identificándolo con sus representadas convierte el riesgo de confusión en imposible por la perfecta diferenciación e inmediata asimilación del público en general consumidor o no de cigarrillos del gráfico Camel y camello con la actora, tal y como reconocen tanto el Juzgado como la Audiencia; el Motivo tampoco se estima, puesto que, con respecto al tema de la notoriedad para fundamentar la denegación de lo postulado en el apartado 2º de la demanda, está perfectamente razonado en la Sentencia de primera Instancia en su F. 5º, cuando correctamente y aplicando lo dispuesto en el art. 12 apartado d) de citada Ley, como la del apartado a) al entender que no es posible la convivencia entre dos marcas idénticas para distinguir productos idénticos, por crear confusión en el mercado, así como, sobre todo, porque en el art. 6 bis, párrafo 1º del Convenio de París (RCL 1956, 663, 1006 y NDL 24994 y 25042), se prescribe, que para que exista notoriedad se requiere que exista uso continuado en el país correspondiente y notoriedad en relación a productos de un mismo género o género similar, y es evidente, que en el caso debatido, la notoriedad de la marca Camel diseño y con camello, se refiere específicamente a los productos de la venta de tabaco o cigarrillos, y nunca referidos, pues, esa notoriedad a la proyección sobre artículos de perfumería, por lo cual, teniendo en cuenta, de nuevo la equivocidad por la identidad de las denominaciones tanto fonéticas como visual, es claro, pues, que procede la decisión que se ha dictado. Este recto razonamiento se confirma con respecto a dicha notoriedad en el F. 4º, de la Sala «a quo», en el que se subraya que, nada se ha acreditado respecto al carácter notorio de la marca Camel en el sector de la perfumería, sin perjuicio de que lo sea, naturalmente, con Camel y con el dibujo de perfil de un camello, inscrita a favor de RJ Reynolds Tobacco Co. en fecha 10 de enero de 1928, para distinguir tabaco y cigarrillos, lo cual, incluso induce a la Sala a que, en este sector se entienda que no sólo la marca es notoria sino es una marca también renombrada tal y como luego se especula en el correspondiente motivo.

En el motivo cuarto, se denuncia al amparo del apartado 4º del art. 1692 LECiv, la violación por indebida aplicación de los arts. 30 y 36 a) de la Ley de Marcas de 10 de noviembre, en relación con el 359 LECiv; de nuevo se insiste en que la Sentencia recurrida en su apartado 3º de los FF. 4º y 5º, que afirman que la entidad recurrente vulnera los derechos del demandante reconvencional que se derivan de la inscripción de la Marca Nacional española 90090, que en consecuencia el titular de dicha Marcha está autorizado para ejercitar las acciones de los arts. 35 y ss. de la Ley de Marcas y, en particular, por lo que al presente motivo afecta al párrafo a) del art. 36 y aplicar sin mayores contemplaciones, el 37, ambos de la Ley de Marcas; se reitera la denuncia, de que la solicitud de condena a cesación en el uso del vocablo Camel y a indemnización por daños y perjuicios con base en el requerimiento efectuado en 12 de diciembre de 1990, lo fue por estimar violados los derechos de los reconvinientes en relación con la marca 623.092, y no en base a la marca 90090, y que, en cuanto a la prioridad, efectivamente, se hace constar que la Marca de los coactores, la prioridad la tienen

desde el 31 de enero de 1947, mientras que la de los demandados/reconvinentes, es de 21 de agosto de 1970. El Motivo, en este particular, tampoco debe aceptarse, por cuanto que, el aspecto de la conexión de una Marca por otra ha sido purgado en los razonamientos anteriores.

No obstante, en la segunda parte del Motivo, se hace constar literalmente, «que en definitiva, mi representada jamás ha podido violar derechos de marca registrada ajenos, ni por tanto puede obligársele a cesar en la utilización del vocablo Camel a favor del señor Oriol P. R. y Kamel Dermofarmacia, SA», por las sencillas razones que se indican, esto es, porque es titular de derechos prioritarios para artículos en clase 3ª; porque la petición de condena de los demandados reconvinentes se efectúa con base en la marca 623.092, posterior a la marca internacional; porque se condena a los daños y perjuicios en base a la marca 90090; en definitiva, y expulsando, pues, la referencia a la marca 90090, lo cierto es, que en esta parte del motivo, se postula que, no es posible obligar a cesar a la recurrente en la utilización del vocablo Camel, y que sin embargo, ello sí puede ser utilizado a favor del señor O. P. R., que por tanto podrá utilizar dicho vocablo «Camel», que es justamente, el aspecto de la Sentencia recurrida que revoca la acogida por parte de la primera Sentencia, de lo petitionado en el apartado 3º, de la demanda; y, efectivamente, en ese aspecto, el Motivo ha de compartirse, porque no es de recibo el razonamiento que hace la Sala sentenciadora para dicha revocación, cuando, en definitiva hace constar -F. 6º- que, examinando el recurso adhesivo de la apelación que está acreditado «... en virtud de la prueba documental, que la letra inicial de la marca empleada por Kamel Dermofarmacia, SA en algunos de sus productos es una "K" mayúscula, según la grafía del sistema Stop-Nebiolo, si bien es cierto que su apariencia, en la que se ha suprimido el trazo vertical de dicha letra, es difícilmente diferenciable de una "C" salvo que en la misma palabra o conjunto aparezcan una y otra, lo que no acaece en el caso presente; el riesgo de confusión, incluso en el art. 88 a) de la Ley de Marcas, que denuncia la parte actora, carece de fundamento, pues, si bien ésta puede ser considerada como competidora de la demandada, ya que comercializa productos de perfumería, usa la marca "Camel" en infracción del derecho de exclusiva del señor P. R., según se ha dicho, por lo que cualquier posible confusión de signos distintivos le es imputable; la Sra. Juez se refiere, además, al posible aprovechamiento injusto de la publicidad o raigambre adquirida por las marcas de las sociedades del grupo Reynolds, incardinable en varios de los apartados del art. 88 de la Ley de Marcas y, actualmente, como acto de explotación de la reputación ajena, en el art. 12 de la Ley de Competencia Desleal (RCL 1991, 71); como antes se ha expresado, el sector en que la marca gráfico-denominativa "Camel" es renombrada es el del tabaco y los cigarrillos, por lo que la mera utilización para distinguir productos de cosmética domiciliados en farmacias, sector diverso y aún alejado de aquél, de la marca registrada desde 1932 a favor del señor P. R. y de sus causantes para los de tal clase, por más que la letra inicial "K" de la misma se confunda con una "C", de tal modo que pueda leerse "Camel" en lugar de "Kamel", sin otra similitud en el aspecto gráfico, no puede conceptuarse como un acto de aprovechamiento indebido de la reputación comercial ajena; en su virtud procede acoger el recurso interpuesto y revocar en este punto la Sentencia apelada». Esta tesis, se repite, no es de recibo, ya que, el hecho de que los demandados reconvinentes sean titulares de la marca Kamel, como se ha hecho constar, no les permite, sin más, que puedan utilizar dicha marca variando de denominación con el uso de la palabra Camel, porque, entonces, esto supone, el aprovechamiento indebido de una reputación comercial ajena, (es ocioso, insistir en ese eco comercial de notoriedad y renombre de la grafía «Camel» porque en esta hipótesis, sí aparece como antídoto un

uso competencial indebido) por lo que, con la acogida del Motivo, se ha de actuar a tenor de lo dispuesto en el art. 1715.1.3 y, entender correcto el razonamiento de la primera Sentencia, que según su F. 6º, concluye que, debe ser estimada la tercera de las peticiones del actor y prohibir al demandado principal aplicar «C» en sus productos, ya que evidentemente, ello implica sin más, la confusión dentro del mercado y, el aprovechamiento injusto por Kamel, de la publicidad o raigambre que ha adquirido con el trabajo reiterado de unos años, la empresa que fue pionera en aplicar ese signo con «C», pues, el consumidor, sin percatarse, tiende a atribuir esos productos a una empresa que le resulta ya conocida, por la inevitable confusión entre ambas Marcas -cuya diferencia, aparte del diseño, proviene del Grafema inicial, pero con una sonoridad fonética idéntica-, por lo cual, por ello, habrá de acogerse el Motivo y en ese sentido el recurso, con los demás efectos derivados, sin que a tenor del artículo 1715.2º LECiv, proceda imposición de costas en ninguna de las instancias, al hacer uso el tribunal que juzga de la salvedad que preceptúan los arts. 523, 710, 873 y 896 de dicha Ley, aplicables en su caso, al litigio.

QUINTO En el motivo quinto, se denuncia al amparo del apartado 4º del art. 1692 LECiv, violación por indebida aplicación de los artículos 36 B), 37 y 38, todos de la Ley 32/1988 de Marcas en su relación con el art. 30 del mismo cuerpo legal, denunciándose igualmente violación por falta de aplicación de la jurisprudencia aplicable en materia de indemnización por daños y perjuicios; esto es, se cuestiona la indemnización de daños y perjuicios acordada por las Sentencias recurridas, haciéndose constar que, el F. 5º de la Sentencia de la Audiencia, al determinar la procedencia de la condena al pago de indemnización por daños y perjuicios con apoyo en el párrafo b) del art. 36, así como del art. 37, ambos de la Ley de Marcas, vulnera la normativa aplicada, pues, hay que tener en cuenta que el párrafo b) del art. 36, permite al titular cuyo derecho sea lesionado, pedir en vía civil la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, e insiste, en que desde luego, no cabe condena alguna en perjuicios por violación de los derechos derivados de la Marca 90090; el Motivo, cualquiera que sea la extensión del mismo, tampoco es de recibo, ya que en el tema de la indemnización de daños y perjuicios, resplandece, el correcto razonamiento del F. 9º del Juez, en donde al especular, con ese efecto adicional afirma que habida cuenta la prohibición para seguir utilizando la marca objeto del litigio, y ya examinando la demanda reconvenzional, razona el por qué procede la indemnización solicitada al amparo de lo dispuesto en el art. 36 de la Ley de Marcas, puesto que el actor reconvenzional, solicita indemnización tanto por el daño emergente como por el lucro cesante, a determinar cuantitativamente en ejecución de sentencia, habiendo optado por la del art. 38, y presentándose un informe pericial referente a la cuantificación de la licencia, sin perjuicio de concretar su cuantía en trámite de ejecución de sentencia, y eso desde la fecha de requerimiento notarial de 12 de diciembre de 1990. Argumentación que ratificada por la Sala sentenciadora, en su F. 5º, al determinar que la aplicación por parte de la Instancia los arts. 36 y 37 de la Ley de Marcas, con aplicación en cuanto al lucro cesante de los apartados. b) y c) del art. 38 de la Ley, a opción del perjudicado, es perfectamente correcta y que desde luego, no puede tildársele de incongruente, pues se ajusta a los términos del art. 360 LECiv, y en cuanto a la prueba de los perjuicios, en su doble modalidad de los apartados b) y c) del art. 38.1º de la Ley de Marcas, está acreditado cuanto se ha hecho constar, por lo que la condena a indemnizar daños y perjuicios, pronunciada contra las demandadas en reconvección no carece de fundamento alguno, por lo cual, el Motivo se rechaza.

En el motivo sexto, se denuncia al amparo del ordinal 4º del art. 1692 LECiv, la falta de aplicación de lo dispuesto en el art. 1 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, en relación con lo dispuesto en el art. 31 de la misma Ley; todo ello, por cuanto que la Sala sentenciadora, en su F. 1º, da como hecho acreditado que el conjunto gráfico-denominativo Camel y diseño de camello constituye una marca renombrada de la entidad actora inscrita en España desde 10 de enero de 1928, que por tanto, la marca Camel y diseño de camello, se asocia e identifica de manera inmediata y sin dificultad alguna al conjunto de la denominación Camel y diseño de camello con la compañía internacional; que es preciso tener en cuenta, el verdadero significado de lo que se entiende por marca renombrada, en la idea de que, hace imposible de que los productos a que se refiere dicha marca, se confundan con los productos de terceros, por lo cual, no es posible entender la decisión de la Sala sentenciadora aplicando el art. 31.1, en relación con el art. 1 de la Ley de Marcas, ya que si la marca ha sido definida como renombrada, ello implica necesariamente la perfecta identificación signo/origen empresarial, y consecuentemente la imposibilidad de que se produzca error o confusión; tampoco el Motivo prospera, porque, sin perjuicio de que el dato de la notoriedad, la propia Sala sentenciadora lo acepta y hasta en varios de sus fundamentos jurídicos habla del renombre o de marca renombrada, de la marca de los actores y, así, entre otros, en el F. 4º, se escribe, que dicha marca a favor de los coactores, para distinguir tabaco y cigarrillos, no es sólo notoria en el sector, sino también, renombrada, famosa incluso, entre el público en general, así como, también incide en ese calificativo el F. 6º, cuando se hace constar que, el sector en que la marca gráfico-denominativa Camel es renombrada en el del tabaco y los cigarrillos, todo ello no empece, a que efectivamente, eso le impida la utilización de dicha marca Camel, para distinguir otros productos de cosmética domiciliados en farmacias y, sobre todo, para poder negociar con la tutela correspondiente los productos abarcentes y de perfumería, que son, justamente, los que entran en colisión con la marca controvertida opuesta de los codemandados/reconvinientes.

En el motivo séptimo, se formula al amparo del ordinal 4º del art. 1692 LECiv, la inaplicación de lo dispuesto por el art. 4 de la Ley de Marcas; y se razona, que la titularidad de la marca internacional de la recurrente 324238 B con prioridad de 31 de enero de 1947, para distinguir productos de la clase 3ª del Nomenclátor Internacional, hace viable su uso en todos los productos de esta clase, sobre todo, teniendo en cuenta que tal uso se lleva a cabo en forma tal, que es imposible que produzca confusión dado el renombre y prestigio que la marca Camel tiene en nuestro país desde 1928; el Motivo decae, por cuanto que, reitera argumentos ya refutados en los anteriores razonamientos que superfluo es reproducir, con lo cual, con la repulsa del mismo, procede desestimar en este sentido el motivo, y resolver el recurso con la única y exclusiva modificación referente a la acogida en parte del Motivo 4º, con los demás efectos derivados.

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 RJ Reynolds Tabacco Co. y RJ Reynolds Tabacco International, SA, frente a la Sentencia pronunciada por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, en 25 de enero de 1995, la cual dejamos sin efecto, confirmando la

pronunciada por el Juzgado de Primera Instancia núm. Veinticinco de dicha Capital en 29 de octubre de 1993, sin expresa condena en costas en ninguna de las instancias ni en este recurso, debiendo cada parte satisfacer las por ellos causadas y las comunes por mitad.

Y a su tiempo, comuníquese esta resolución a la citada Audiencia con devolución a la misma de los Autos y Rollo de Sala en su día remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Román García Varela.-Luis Martínez-Calcerrada y Gómez.-Jesús Corbal Fernández.

PUBLICACION.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. Luis Martínez-Calcerrada y Gómez, 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.