

RJ 1992\3188

Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), de 9 abril 1992

Jurisdicción: Civil

Recurso núm. 287/1990.

Ponente: Excmo. Sr. D. Eduardo Fernández-Cid de Temes.

Texto:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Para una mejor comprensión y enjuiciamiento del presente recurso, ha de partirse de los siguientes extremos, no discutidos por las partes: 1.º) la entidad portuguesa «Torreção Camelo LTDA», inició procedimiento, en junio 1986, solicitando la nulidad de las marcas españolas 953.196, 953.197 y 1.004.812, pertenecientes a «Lorenzo Pato Hermanos SA», alegando, en esencia, que don Antonio V. S., socio de la actora, registró en Portugal, en 4-12-1948, una marca para distinguir cafés torrefactos, en la que destacaba como elemento típico la palabra «Camelo», con la figura de dicho animal, que transmitió a la actora en 11-4-1959, habiéndose constituido la sociedad en 7-2-1955 para explotar los productos distinguidos por tal marca, entendiéndose que la demandada la había copiado, consiguiendo con registros de cobertura amparar el plagio, a lo que contestó la interpelada que en 10-7-1921 se registró en España la marca 41.655, constituida por la palabra «El Camello» y gráfico de un dromedario, con paisajes de montes al fondo, también para distinguir cafés y otros productos, siéndole transmitida en 1979, solicitándose después, en 1980, las marcas-envase núms. 953.196 y 953.197, de carácter mixto, con la denominación «El Camello» y gráfico de este animal con paisaje al fondo, que fueron concedidas en 20 y 5 noviembre, respectivamente, por lo que, en 29-4-1983 se solicitó la marca 1.004.812, también mixta, con la denominación «Camelo» y gráfico similar a los anteriores, concedida como derivada de las tres en 20-5-1983, adquiridas todas por la sociedad en 7-9-1984, destacando que la actora había pretendido en 1959 el registro internacional de su marca en Berna, siéndole denegada la protección respecto a España por su incompatibilidad con la marca 41.655, concedida en 1921, ya aludida, conformándose la entidad portuguesa con la denegación, que había consentido durante más de 26 años. En los expedientes del Registro Español correspondientes a las marcas núms. 953.196 y 953.197, figuran en las notas resolutorias de concesión respectivas «El titular es concesionario de la marca 41.655. Camello c/30, por transferencia, para cafés» y «La marca 41.655 ha sido transferida a los solicitantes». En el dictamen de la Asesoría Jurídica del Registro de la Propiedad Industrial se estableció que el supuesto no podía encuadrarse en el art. 124.1.º del Estatuto de la Propiedad Industrial (RCL 1930\759 y NDL 25009) por no estar registrada la marca de la actora en España, sino en el art. 6 bis del Convenio de la Unión de París (RCL 1956\663, 1006 y NDL 24994), pero que, al no haber acreditado la actora la notoriedad de su marca en España, no pudiendo tenerse en consideración, dado su carácter, las fotocopias de facturas y fotos aportadas y siendo insuficiente la prueba testifical, resultaba inaplicable al caso, llegándose a igual conclusión al tomar en cuenta la marca 41.655, «El Camello», registrada el 10-7-1921, propiedad de la demandada, fecha a la que habría que remontarse para verificar la concurrencia de los requisitos del art. 6 bis, resultando que en 1921 ni se había constituido la actora, ni registrado su marca en Portugal, ni registrado su uso, lo que era suficiente para impedir igualmente la aplicación del Convenio de la Unión de París. 2) El Juzgado de Primera Instancia núm. 21 de los de Madrid desestimó la demanda. 3)

Apelada su sentencia por «Torrefação Camelo LTDA», la Sección Décima de la Audiencia Provincial de la propia Capital, por la suya 20-11-1989, revocó la del órgano unipersonal y declaró la nulidad de las tres marcas españolas, tal como se interesaba en la demanda. 4) Recurre en casación «Lorenzo Pato Hermanos SA».

SEGUNDO.- Inadmitido en momento procesal oportuno el primer motivo, que denunciaba error en la apreciación de la prueba, discurriendo, en consecuencia, por el núm. 4.º del art. 1692 de la LECiv, los seis restantes se amparan procesalmente en el núm. 5.º del propio artículo, es decir, en la infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia aplicables para resolver las cuestiones objeto del debate y denuncian, respectivamente, la infracción de los siguientes preceptos: art. 1234 del CC; arts. 1-1.º, 1-2.º, 6, 10, 12-2.º, 14-1.º, 123, 124-1.º y 131 del Estatuto de la Propiedad Industrial 26-7-1929 y jurisprudencia que los aplica; art. 6 bis del Convenio de la Unión de París y principio «prior tempore potior iure»; art. 8 del propio Convenio, tanto por su infracción como por su interpretación errónea; aplicación indebida del art. 10 bis del tan repetido Convenio.

El motivo que acusa infracción del art. 1234 del CC no puede, en principio, ser acogido, pues, como en el mismo se expresa se formuló para el supuesto de que no se estimase el error en la apreciación de la prueba de confesión cometido por el Tribunal, que, se afirma, entendió radicalmente lo contrario a lo que aseveró el confesante, es decir, no se parte de que sea el confesante quien incurrió en error de hecho, que es el supuesto contemplado por el precepto, sino de que es el Tribunal el que yerra en su apreciación, supuesto plenamente diferente, por lo que esta Sala de casación no puede entrar en su examen, salvo que, por acogerse algún otro motivo, recuperase para sí la competencia correspondiente a la Sala de instancia.

El resto de los motivos tiene un «leit motiv» o, si se quiere, factor común que ha de tomarse en cuenta con tal carácter, a saber: la marca de la actora -«Camelo», con gráfico del animal- que fue registrada en Portugal el 4-12-1948, constituyéndose la entidad «Torrefação Camelo LTDA», en 1955, para adquirir aquella marca en 1959 y al pretender su registro internacional el propio año, le es denegada la protección respecto a España, por su incompatibilidad y confundibilidad con la marca de esta última nacionalidad núm. 41.655 -«El Camello», con gráfico de dromedario, para distinguir cafés y otros productos-, registrada el 10-6-1921 y que se encontraba en pleno vigor por no haber sido atacada. Cuanto antecede produce, como consecuencia: a) la prioridad de la marca española 41.655 respecto de la portuguesa; b) si, a pesar de ello, se usó la marca portuguesa en España, tal uso sería ilegal y no podría generar derecho alguno a favor de la infractora; c) los arts. 1-1.º, 1-2.º, 6, 10, 12-2.º, 14, 123 y 124-1.º del Estatuto de la Propiedad Industrial protegen la marca española, le otorgan un derecho exclusivo y excluyente, un «ius prohibendi» respecto al uso de signos iguales o similares y por ello se denegó la inscripción de la marca portuguesa respecto a España, ya que la de este país era prioritaria, siendo de destacar que la protección registral de una marca «subsiste mientras su inscripción no haya sido cancelada en forma legal», lo que sólo puede conseguirse accionando y no por vía de excepción en cuanto a la caducidad por no uso (art. 159 del Estatuto, en relación con el 158-5.º), caducidad que sólo producirá efectos desde la firmeza de la sentencia; d) el registro de una marca prioritaria ampara la registración posterior de marcas similares a favor del mismo titular, que constituyen continuidad de aquélla, que es lo ocurrido con las marcas 953.196 y 953.197 respecto de la 41.655, al ser ésta anterior a la portuguesa, y como derivada de esas tres marcas

españolas se obtuvo la núm. 1.004.812 (art. 131 del Estatuto), siquiera con la traducción de la palabra «El Camello» al gallego; d) la plasmación de cuanto se ha expuesto en el principio «prior tempore, potior iure» impide otorgar protección en España a la marca portuguesa al amparo del art. 6 bis del Convenio de la Unión de París pues, aun partiendo de que fuere notoria, siempre destacarían su carácter posterior a la española y la prioridad de ésta, extendida a las que de ella son continuidad o derivación; e) si el art. 6.º bis del Convenio establece que «Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares» y que «Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta», parece, con su simple lectura, que la marca debe ser notoriamente conocida en el país en el que se reclama su protección, como presupuesto para que dicha protección se produzca, pero tampoco puede extrañar que, dada su confusa redacción o traducción, se interprete, cual la sentencia recurrida, en el sentido de que basta la notoriedad de la marca en el país en el que haya sido registrada, en este caso Portugal, para que se produzca la protección en otro país de la Unión, en el caso que nos ocupa España, siquiera no se pueda descartar ni aun con tal interpretación, cual se ha venido exponiendo, que ningún país puede dispensar protección a una marca extranjera existiendo otra prioritaria nacional, que es lo que ocurre con la española de 1921 respecto a la portuguesa de 1948, a más de que el criterio interpretativo expuesto se encuentra hoy reforzado por la nueva Ley de marcas 10-11-1988 (RCL 1988\2267), que en su Exposición de Motivos señala que el derecho sobre la marca se adquiere por el registro, pero «No obstante, el usuario de un signo notoriamente conocido en España posee la facultad de anular la marca posteriormente inscrita que pueda crear confusión con la marca notoria previamente usada, con lo que nuestra legislación se adecua -sigue diciendo- a los compromisos derivados de nuestra pertenencia al Convenio de la Unión de París» y por ello en el art. 3.2 establece que «... el usuario de una marca anterior notoriamente conocida en España por los sectores interesados podrá reclamar ante los Tribunales la anulación de una marca registrada para productos idénticos o similares que pueda crear confusión con la marca notoria...», y si bien no se desconoce que la nueva Ley no era aplicable al supuesto anterior que nos ocupa, tampoco puede ignorarse que, según doctrina de esta Sala, las disposiciones aclaratorias o interpretativas de las leyes o que suplan sus lagunas, al no ser derecho nuevo, sino mera interpretación del contenido y alcance del ya promulgado, son retroactivas, como excepción impropia a la regla general de irretroactividad, que por lo dicho tampoco queda vulnerada; f) Idénticas razones impiden aplicar al caso que nos ocupa el art. 8 del propio Convenio, que se interpreta mal al seguir las Sentencias de esta Sala 3 febrero 1987 (RJ 1987\678) y 24 febrero 1989 (RJ 1989\1397) afirmando que «para otorgar, tanto a un nombre comercial como a una marca, la protección legal en los términos de la normativa española, no se exige por la normativa unionista formalidad alguna cuando atente a la denominación o razón social según la normativa del país de origen, sin que tampoco se precise el uso en España, bastando demostrar su utilización antecedente en el país de origen signatario del Convenio de París», de donde deduce que la notoriedad ha de provenir del país en el que la marca ha sido registrada, en nuestro caso Portugal, ya que el precepto se limita a prohibir al legislador nacional que condicione la protección a la obligación del depósito o registro, forme o no parte de

una marca, olvidando que la marca «El Camello» núm. 41.655 se registró en España en 10-6-1921, estuvo en todo tiempo y está en vigor, y la constitución de la sociedad actora y su nombre comercial no nacieron en Portugal hasta el 7-2-1955, siendo las demás marcas españolas continuación y derivación de aquélla, por lo que ha de aplicarse el principio «prior tempore, potior iure», aparte de que el nombre comercial no incluye, como es lógico, gráfico del animal y la protección al nombre comercial usado extrarregistralmente tiene carácter limitado contra la competencia desleal y la acción civil para impugnar el registro posterior por un tercero de otro nombre, marca o rótulo confundible con el suyo, estableciéndose en el art. 77 de la actual Ley de marcas de 1988 que «el nombre comercial será protegido en las condiciones establecidas en el art. 8 del Acta (RCL 1974\254 y NDL 25042) vigente en España del Convenio de la Unión París para la protección de la propiedad industrial 20-3-1883, siempre que su titular demuestre que lo ha usado en España...», cita que hacemos con el mismo carácter interpretativo ya señalado; g) se ha aplicado también indebidamente el art. 10 bis del Convenio de París, al existir el tan repetido hecho impeditivo que constituye la prioridad registral de la marca española 41.655. Han de acogerse, pues, los motivos tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo.

TERCERO.- Recuperada por esta Sala la posibilidad de actuar como si de instancia se tratase, ha de consignarse que la sentencia recurrida incide en el error de considerar confesado por el representante legal de la hoy recurrente que la marca 41.655 no ha sido usada en ningún momento, pues no sólo contestó que no era cierto, sino que afirmó que la marca portuguesa era copia de la anterior española, aparte de que una marca registrada despliega todos sus efectos mientras no se anule por sentencia firme. Por último, si notorio es lo público y sabido por todos, aunque tal notoriedad se restrinja en la nueva ley de marcas (art. 3) al conocimiento «por los sectores interesados», no puede considerarse acreditada esa notoriedad de la marca portuguesa en España, cual señaló el juzgado, y de ahí los intentos insistentes de la actora en conseguir el recibimiento a prueba en la segunda instancia y aportar documentos en ella, todo lo cual le fue negado, obligando a anular la sentencia recurrida y, en su lugar, confirmar el fallo de la dictada en primera instancia.

CUARTO.- Al haber lugar al recurso, cada parte satisfará sus costas producidas en el mismo (art. 1715-4.º de la LECiv), sin pronunciamiento alguno sobre depósito, no constituido por ser disconformes las sentencias de primera y segunda instancia (art. 1703 LECiv); respecto a las costas de primera instancia, se mantiene el pronunciamiento del Juzgado; en cuanto a las de la apelación, dado que se corrige la sentencia de la Audiencia, no se hace especial pronunciamiento.