

AC 2004\1136

Sentencia Audiencia Provincial Madrid núm. 361/2004 (Sección 20ª), de 17 junio

Jurisdicción: Civil

Recurso de Apelación núm. 4/2002.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Ramón Fernando Rodríguez Jackson.

Texto:

En Madrid, a diecisiete de junio de dos mil cuatro.

VISTOS en grado de apelación ante esta Sección 20 de la Audiencia Provincial de Madrid, los Autos de MENOR CUANTÍA 866/1998, procedentes del Jdo. Primera Instancia Núm. 37 de Madrid, a los que ha correspondido el Rollo 4/2002, en los que aparece como parte apelante Famosa Comercial, Sociedad Anónima, y Ritvik Holdings Inc., representadas por la procuradora Dª Maria Isabel Campillo García, y Kirkbi, A/S representado por la procuradora Dª Almudena González García, sobre nulidad de marca, y siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Ramón Fernando Rodríguez Jackson.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO Seguido el juicio por sus trámites legales ante el Jdo. Primera Instancia Núm. 37 de Madrid, por el mismo se dictó sentencia con fecha 24 de julio de 2001, cuya parte dispositiva dice: «Que desestimando la demanda interpuesta en nombre y representación de Ritvik Holdings Inc. y de Famosa Comercial, SA, debo absolver y absuelvo de la misma a la demandada Kirkbi, SA, con imposición de costas a la parte actora».

SEGUNDO Notificada dicha resolución a las partes, por ambas partes, se interpuso recurso de apelación, que fue admitido en ambos efectos y cumplidos los trámites correspondientes, se remitieron los autos originales del juicio, a este Tribunal donde han comparecido los litigantes, sustanciándose el recurso en la forma legalmente establecida, y celebrándose la correspondiente vista, con asistencia de que informaron a la Sala de conformidad con sus respectivas pretensiones.

TERCERO En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO Por la mercantil canadiense Ritvik Holdings Inc., y por la española Famosa Comercial Sociedad Anónima se ha formulado demanda contra la mercantil danesa Kirkbi A/S, en solicitud de que se acuerde:

Primero.- Declarar que la marca tridimensional inscrita en la Oficina Española de Patentes y Marcas con el núm. 1.579.238 para distinguir productos de la clase 28 del Nomenclátor es nula por contravenir lo dispuesto en los artículos 1 y 11.1.d) de la Ley de Marcas (Ley 32/1988, de 10 de noviembre [RCL 1988, 2267]).

Segundo.-Condenar a Kirkbi A/S como consecuencia de lo anterior a:

a) La anulación y consiguiente cancelación por la Oficina Española de Patentes y Marcas de su registro de marca española núm. 1.579.238 en clase 28, con publicación de dicha cancelación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

b) Al pago de las costas del procedimiento.

SEGUNDO La demandada Kirkbi A/S compareció en el procedimiento y opuso la excepción de cosa juzgada en base a lo establecido en el artículo 113.4 de la Ley de Patentes (RCL 1986, 939) que considera aplicable al caso conforme a la remisión que efectúa el artículo 40 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre (RCL 1988, 2267) , afirmando que la cuestión suscitada había sido definitivamente resuelta por la sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 7 de noviembre de 1996 (documento núm. 3 de la contestación a la demanda y reconvención), que examinó si la marca tridimensional núm. 1.579.238 era válida con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11.1.d) de la Ley de Marcas, y, en cuanto al fondo se opuso a la demanda, solicitando su desestimación, y, al tiempo formuló demanda reconvencional en solicitud de que se declare:

a) Que la compañía Kirkbi ostenta frente a Ritvik Holdings Inc. y Famosa Comercial, SA un derecho exclusivo sobre el distintivo reivindicado en la marca tridimensional 1.579.238.

b) Que la importación y comercialización en España por Famosa Comercial, SA de los juguetes Mega Bloks fabricados por Ritvik Holdings Inc. que contengan piezas para construcciones cuya forma resulte confundible con la marca tridimensional 1.579.238 constituye una violación de los derechos de exclusiva que de la misma se derivan en favor de Kirkbi.

c) Que la importación y comercialización en España por Famosa Comercial, SA de los juguetes Mega Bloks fabricados por Ritvik Holdings Inc. que contengan piezas para construcciones cuya forma resulte confundible con las propias de los juguetes Lego constituye un acto de competencia desleal.

Solicitando la condena de las demandadas:

a) A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

b) A cesar de manera inmediata en la importación y comercialización en España de los juguetes Mega Bloks fabricados por Ritvik Holdings Inc. que contengan piezas para construcciones cuya forma resulte confundible con la marca tridimensional 1.579.238.

c) A cesar de manera inmediata en la importación y comercialización en España de los juguetes Mega Bloks fabricados por Ritvik Holdings Inc. que contengan piezas para construcciones cuya forma resulte confundible con las propias de los juguetes Lego.

d) A retirar del mercado cualesquiera juguetes Mega Bloks fabricados por Ritvik que contengan piezas para construcciones cuya forma resulte confundible con la marca tridimensional 1.579.238 o con las propias de los juguetes Lego.

e) A indemnizar a la demandante en reconvención por los daños y perjuicios causados a tenor de los criterios que se establezcan en sentencia y por el importe que se fije en la misma o en ejecución.

f) A publicar la sentencia en dos revistas de tirada periódica dentro del sector de la juguetería.

Todo ello con expresa imposición de las costas a las compañías Ritvik Holdings Inc. y Famosa Comercial, SA.

TERCERO Las actoras, Ritvik Holdings Inc. y Famosa Comercial Sociedad Anónima, se opusieron a la demanda reconvencional formulada por Kirkbi A/S, alegando, en cuanto a la reconvención en base a la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre (RCL 1988, 2267) , la nulidad de la marca tridimensional núm. 1.579.238, y, por tanto, la falta de base de la reconvención; subsidiariamente, que la comercialización por parte de las demandadas de productos similares a la marca tridimensional núm. 1.579.238 no constituye infracción de los derechos que la citada marca confiera a Kirkbi A/S, y, en cuanto las acciones de competencia desleal, falta de legitimación activa de Kirkbi A/S al no participar dicha sociedad en el mercado español, y no resultar sus intereses económicos directamente perjudicados o amenazados; la falta de los requisitos necesarios para la prosperabilidad de dichas acciones y la prescripción de las mismas.

CUARTO La sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 37 de Madrid, sin entrar a conocer del fondo del asunto, desestima la demanda interpuesta por Ritvik Holdings Inc. y Famosa Comercial Sociedad Anónima al acoger la excepción de cosa juzgada con imposición de costas a dichas mercantiles, y, asimismo, sin entrar a conocer del fondo de la demanda reconvencional, desestima la misma al acoger la excepción de falta de legitimación activa de Kirkbi A/S, con imposición a dicha mercantil de las costas de la reconvención.

Frente a dicha resolución se han alzado ambas partes litigantes, cuyos recursos deben ser examinados por separado.

Recurso de apelación de las mercantiles demandantes Ritvik Holdings Inc. y Famosa Comercial Sociedad Anónima.

QUINTO La alegación primera del recurso de apelación interpuesto por Ritvik Holdings Inc. y Famosa Comercial Sociedad Anónima va dirigida a combatir el acogimiento por la sentencia apelada de la excepción procesal de cosa juzgada planteada por Kirkbi A/S, que ha provocado la desestimación íntegra de la demanda sin entrar en el examen del fondo del asunto.

Dicho primer motivo del presente recurso debe ser acogido. El artículo 40 de la derogada Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre (RCL 1988, 2267) (aplicable al presente caso dada la fecha de presentación de la demanda, conforme a lo establecido en la Disposición Final Tercera de la Ley de Marcas, de 7 de diciembre de 2001 [RCL 2001, 3001]), se remite a las normas contenidas en el título XIII de la Ley 11/1986, de 20 de marzo (RCL 1986, 939) , de Patentes, y declara que serán de aplicación en todo aquello que no sea incompatible con la propia naturaleza de las marcas. El artículo 113.1 de la Ley de Patentes, que aplica la sentencia apelada para apreciar la excepción

de cosa juzgada, no se encuentra ubicado en el título XIII, sino en el título XI, que regula la nulidad y caducidad de las patentes, regulación específica no aplicable a las marcas, dada la distinta naturaleza y efectos de ambos derechos de propiedad industrial.

Pero es más, aunque se entendiera aplicable el artículo 113 de la Ley de Patentes por la remisión a dicha norma contenida en el artículo 126 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre (ubicado este sí en el título XIII), es lo cierto que tampoco concurriría el supuesto previsto en la dicha norma para apreciar la cosa juzgada, puesto que es evidente que esta norma se refiere a las acciones de nulidad frente a patentes concedidas; por el contrario, la sentencia de 7 de noviembre de 1996 de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sobre la que se funda la excepción de cosa juzgada, recayó en un recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por Kirkbi A/S contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de julio de 1993, confirmada con fecha 15 de junio de 1994, por la que se denegó el registro de la marca tridimensional núm. 1.579.238, para designar productos de la clase 28ª del Nomenclátor, y contempla, pues, un supuesto distinto al previsto en el artículo 113 de la Ley de Patentes, esto es, se trata de una resolución que resuelve un recurso ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa interpuesto por el solicitante de una marca ante la denegación administrativa de registro, recurso en el que han sido partes exclusivamente la mercantil solicitante de la marca, Kirkbi A/S, y la Administración, y que tiene una naturaleza y finalidad propias (esto es, la revisión del acto Administrativo de denegación de acceso al registro de la marca), distinta, por definición, de la acción de nulidad, que presupone la existencia de un acto administrativo favorable a la concesión de la inscripción de la marca, así como la actuación de un tercero ajeno al solicitante, que considerándose perjudicado por la decisión administrativa de inscripción de la marca, la impugna.

La sentencia de 7 de noviembre de 1996 de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, no produce los efectos prejudiciales positivos pretendidos por Kirkbi A/S en el escrito formalizando el recurso de apelación, puesto que no existe identidad entre las cuestiones examinadas y la que aquí nos ocupa. Nada impide que, registrada una marca, ésta pueda ser posteriormente anulada por estar incurso en prohibición absoluta, que no haya sido apreciada antes del Registro. La resolución del Tribunal Superior de Justicia ha resuelto sobre una decisión estrictamente administrativa, resolviendo una contienda entre la Administración Pública y un administrado siendo múltiples las sentencias del Tribunal Supremo que declaran que las sentencias dictadas en el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo no producen efectos de cosa juzgada (en su aspecto negativo) en el civil (entre otras, la de fecha 1 de abril de 2003 [RJ 2003, 2998]), rec. 2437/1997.

SEXTO La estimación de la alegación primera del recurso de apelación interpuesto por Ritvik Holdings Inc. y Famosa Comercial Sociedad Anónima, nos lleva necesariamente al examen del fondo de la demanda principal, que ha quedado absolutamente imprejuizado en la sentencia recurrida.

Las mercantiles demandantes-reconvenidas sostienen en la demanda rectora del presente procedimiento, al igual que lo hacen en esta segunda instancia, que la marca tridimensional 1.579.238, registrada en España por la demandada Kirkbi A/S, es nula, ya que la forma tridimensional objeto de la misma contraviene el artículo 1 en relación

con el artículo 11.1 d) de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre (RCL 1988, 2267) , por cuanto que carece de aptitud distintiva; su forma viene impuesta por razones de orden técnico, está impuesta por la naturaleza del propio producto que pretende distinguir, y afecta a su valor intrínseco.

En un esfuerzo de síntesis puede resumirse la posición sostenida por la entidades demandantes-reconvenidas, en las siguientes alegaciones:

1ª) La marca tridimensional núm. 1.579.238 consiste en la figura en sus tres dimensiones de un bloque de construcción de juguete, en particular, del bloque de construcción de juguete comercializado por Lego desde el año 1958 hasta el presente, constatación que se deriva, a juicio de las recurrentes, de la comparación a simple vista de los mencionados bloques de construcción de juguete con la citada marca tridimensional, y del informe emitido por el perito independiente D. Hugo, de tal modo es evidente que dicha marca no puede servir en forma alguna para indicar el origen empresarial del producto que pretende distinguir (bloques de construcción de juguete), o más en concreto, para distinguir los bloques de construcción fabricados y comercializados por Lego de los bloques de construcción de juguete fabricados y/o comercializados por otros competidores en el mercado, siendo así que es requisito básico que la marca contenga aptitud diferenciadora para poder cumplir su función básica, esto es, es indicar el origen empresarial de los productos y servicios, ya que si a los bloques de construcción de juguete comercializados Lego se los pretende distinguir con la imagen de un bloque de construcción, será imposible que el consumidor aprecie el origen empresarial.

2ª) Es la denominación «Lego» la que está siendo usada propiamente como marca y la que el público consumidor asocia a un origen empresarial en concreto ya que todas las piezas de construcción, embalajes, catálogos, folletos y demás elementos de promoción de los juegos de construcción fabricados y comercializados por las empresas del grupo Lego están identificados con la marca «Lego» y/o «Duplo», pero en ningún caso con la marca tridimensional núm. 1.578.238.

3ª) Contraviniendo el artículo 1 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, e incurriendo en un evidente fraude de Ley, la marca objeto del presente procedimiento ha sido solicitada por la demandada para hacerse con un monopolio perpetuo en el mercado del propio producto de los bloques de construcción de juguete ensamblables y apilables, impidiendo toda legítima competencia, y no para distinguir sus productos en el mercado, que es la función de la marca.

4ª) La norma prohibitiva contenida en el artículo 11.1 d) de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, tiene como fundamento esencial impedir el soslayo de las normas propias de las patentes y modelos de utilidad para obtener, a través del registro de una marca, una protección ilimitada en el tiempo, y mantener en el dominio público el empleo de posibilidades configurativas técnicas en interés de los competidores y consumidores y del aprovechamiento de las ventajas técnicas, sin que sea tolerable que se utilice el derecho de Marcas para permitir la constitución de un monopolio permanente para la fabricación y comercialización de un producto cuya configuración responde a necesidades técnicas (incluso si dichas necesidades técnicas pueden alcanzarse mediante configuraciones alternativas), a la que el ordenamiento jurídico otorgó u otorgaría, en su caso, tan sólo una protección limitada que dispensa el derecho

de patentes, ya que admitir lo contrario significaría interferir el derecho de toda persona de utilizar y beneficiarse de las formas que implican una ventaja técnica, y que han pasado a al dominio público.

5ª) De acuerdo con la más autorizada doctrina, para que se aplique la prohibición contenida en el artículo 11.1 d) de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, es necesario y suficiente que la forma objeto de la marca tridimensional esté motivada por el resultado técnico o, dicho de otro modo, que los diferentes elementos que configuran la marca atiendan puramente a razones técnicas en relación con el resultado a alcanzar: si un producto tiene una forma determinada, y dicha forma está únicamente motivada por su función -incluso si existen modos alternativos para lograr ese mismo resultado- no puede beneficiarse de la protección conferida por el derecho de marcas. En este sentido, es evidente que si la forma registrada como marca coincide plenamente con la forma que ha sido objeto de reivindicación en una patente anterior, como ocurre en el presente caso, la prueba de que los diferentes elementos que constituyen dicha forma están dictados por razones de orden técnico queda suficientemente establecida por la existencia de dicha patente.

6ª) Las pruebas practicadas acreditan exhaustivamente que la forma objeto de la marca tridimensional núm. 1.579.238, está impuesta por razones técnicas de acoplamiento de unas piezas con otras, y por ende, no registrable de acuerdo con la prohibición absoluta del artículo 11.1 d) de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, y que dicha forma es la más idónea para obtener el resultado técnico, sin que pueda aceptarse la tesis mantenida por la demandada Kirkbi A/S de que la prohibición establecida en el artículo 11.1.d) de la Ley de marcas no sería aplicable cuando el resultado técnico alcanzado por la forma registrada como marca pueda lograrse con una forma distinta o alternativa, pues ello supondría que la misma quedara vacía de contenido, pues resulta difícil, sino imposible, imaginar un solo caso en que la forma de un objeto, y sólo esa forma, sea capaz de alcanzar el resultado técnico en cuestión.

7ª) La forma de la marca tridimensional núm. 1.579.238, que consiste en la figura de un ladrillo de construcción de juguete, está impuesta por la propia naturaleza del producto que trata de distinguir, esto es, ladrillos de construcción de juguete, y, por último,

8ª) La forma de la marca tridimensional núm. 1.579.238, afecta a su valor intrínseco, ya que es forma estética atractiva para el consumidor, que motiva su decisión.

SÉPTIMO La demandada Kirkbi A/S se ha opuesto a la pretensión de nulidad de la marca tridimensional núm. 1.579.238 registrada a su favor en España, alegando, en síntesis, que la misma no incurre en las prohibiciones absolutas alegadas, por las siguientes consideraciones:

1ª) La concesión de la marca tridimensional de Lego por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 7 de noviembre de 1996 (a la que se ha hecho referencia anteriormente), alegando que dicha sentencia, aun cuando no produjera efecto de cosa juzgada en su aspecto negativo, si constituye un precedente para la desestimación de la acción, produciendo un efecto prejudicial, ya que examina, de modo explícito, la misma causa de nulidad invocada por las demandantes.

2ª) La registrabilidad de la marca tridimensional Lego ha sido reconocida por la OAMI.

3ª) La existencia en el mercado de formas alternativas a la pieza de construcción de la marca tridimensional Lego, como se demuestra por el informe emitido por un experto independiente a instancia de la Oficina Suiza de Marcas (documento núm. 30 de la contestación a la demanda) y por el informe emitido por el Ingeniero D. Ángel Jesús (documento núm. 1 de la contestación a la demanda).

4ª) El reconocimiento explícito por la demandante Ritvik Holdings Inc. de la distintividad de la marca Lego.

5ª) El reconocimiento de la distintividad de Lego por el consumidor español.

OCTAVO Las demandantes, hoy apelantes, Ritvik Holdings Inc. y Famosa Comercial Sociedad Anónima, plantean en su demanda que la marca tridimensional núm. 1.579.238 carece de distintividad, ya que, como se ha dicho, alegan que la marca objeto del presente procedimiento ha sido solicitada por la demandada para hacerse con un monopolio perpetuo en el mercado del propio producto de los bloques de construcción de juguete ensamblables y apilables, impidiendo toda legítima competencia, y no para distinguir sus productos en el mercado, que es la función de la marca.

De la prueba practicada puede concluirse que la marca tridimensional núm. 1.579.238 consiste en una pieza hueca de forma paralelepípeda abierta por una de sus dos caras mayores, en la que de la base cerrada sobresalen ocho tetones cilíndricos distribuidos en dos filas de a cuatro distribuidos equidistantemente a lo largo del lado mayor de dicha cara y dispuestos simétricamente respecto a eje paralelo a la arista de la superficie que forma dicha cara y que pasa por los centros de las aristas menores que conforman el rectángulo de esa cara, y, en la cara abierta, que parece usarse como base, tres casquillos cilíndricos alineados sobre el eje mayor de simetría del rectángulo formado por la base y centrados sobre el mismo (informe del Perito D. Hugo, designado por insaculación, páginas 1 y 2).

Dicha forma, como expresamente reconoce la representación procesal de la parte demandada, y asimismo resulta corroborado por la prueba pericial (escrito de conclusiones definitivas, página 2, e informe del Perito D. Hugo, extremo decimonoveno de la parte actora, página 9), es la representación gráfica de la pieza básica o ladrillo de construcción Lego.

Según resulta del informe del Perito D. Hugo, informe que, a juicio de este Tribunal, debe prevalecer frente al acompañado por Kirkbi A/S junto con su escrito de contestación a la demanda y reconvención, por revestir mayores garantías de imparcialidad, el bloque paralelepípedo Lego y, asimismo el bloque Duplo conectado con el anterior, están dentro de la configuración de las patentes británicas 866.557 y 1.231.489 (ambas propiedad de Lego expiradas por el transcurso del tiempo), siendo la misma configuración reivindicada (extremos segundo a decimosexto de la parte actora, páginas 2 a 23), por lo que cabe concluir de dicho informe que la marca tridimensional española núm. 1.579.238 no es sino la representación gráfica de la configuración reivindicada en las patentes británicas 866.557 y 1.231.489, en el dominio público, al haber expirado por el transcurso del tiempo de protección.

NOVENO La marca es un medio, compuesto por un signo o conjunto de signos externos, del que se valen los empresarios para distinguir sus productos o servicios de los demás productos o servicios que se ofrecen en el mercado, y que les permite individualizar sus productos o servicios frente al de sus competidores en el mercado y, asimismo, permite al consumidor identificar el origen, procedencia y calidad del producto o servicio que desea adquirir o contratar, mediante una asociación directa entre la marca y los productos y servicios objeto de protección. Por su parte, son marcas tridimensionales aquellas que por su naturaleza física reúnen las tres dimensiones de la realidad, esto es, longitud, altura y profundidad.

Se ha considerado particularmente problemática la determinación del carácter distintivo de las marcas tridimensionales. La posibilidad registral de las marcas tridimensionales no ofrece duda alguna a nuestro derecho a partir de la entrada en vigor de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre (RCL 1988, 2267) , si bien se encuentra legalmente sometida a determinadas prohibiciones absolutas que se contienen en el artículo 11, subapartado d) de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, que dispone que no podrán registrarse como marcas las formas que vengan impuestas por razones de orden técnico o por la naturaleza de los propios productos o que afecten a su valor intrínseco. Por otra parte, la Primera Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas de 21 de diciembre de 1988 (LCEur 1989, 132) relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (89/104/CEE), que deberá ser tenida en consideración por los Tribunales Ordinarios, si bien aplicando el propio Derecho interno, lo ajustarán a una interpretación lo más conforme al Texto de la Directiva de que se trate (STS Sala 1ª, de 24-6-2002 [RJ 2002, 5259] , núm. 634/2000, rec. 2788/1996. Pte: Villagómez Rodil, Alfonso), dispone en su artículo 3 apartado e) que «Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de los signos constituidos exclusivamente por:

- La forma impuesta por la naturaleza del propio producto, o
- La forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o
- La forma que da un valor sustancial al producto;

De todas las prohibiciones, es la primera, esto es, la relativa a las formas que vengan impuestas por razones de orden técnico, sin duda, la más relevante, en el caso que nos ocupa, ya que se trata de deslindar la imprecisa frontera entre marcas tridimensionales de otros derechos protegidos por la normativa de Patentes (patentes y modelos de utilidad), teniendo en cuenta que el Derecho de Patentes y el Derecho de Marcas han sido concebidos con el fin de cumplir objetivos relacionados pero distintos, y por tanto son diferentes entre sí por lo que respecta a los requisitos de protección, limitaciones, y alcance de protección (muchos más estrictos y limitados en el derecho de Patentes).

Debe partirse de la base de que, como se ha dicho, las formas consistentes en objetos tridimensionales pueden ser objeto de protección y registro tanto como Patentes y Modelos de utilidad, como de marcas, siempre que en este último caso cumplan la función distintiva que le es inherente».

Se plantea, pues, el delicado problema de si una vez expirada la protección de la Patente, puede continuar su protección a título de marca. En principio la respuesta debe

ser positiva, puesto que no existe ninguna prohibición (absoluta o relativa) a tal respecto en nuestro ordenamiento jurídico. Es posible concebir que una misma forma tridimensional reciba protección a través del derecho de marcas y del derecho de Patentes, siempre y cuando, en cada caso, se satisfagan las condiciones exigidas por el ordenamiento jurídico para cada tipo de protección, o lo que es lo mismo, el uso de una forma tridimensional protegida como Patente no conlleva necesariamente y en todos los casos la ausencia de distintividad de la forma para poder ser utilizada como marca, tal y como defienden las demandantes Ritvik Holdings Inc. y Famosa Comercial Sociedad Anónima, lo que nos lleva al examen de los demás motivos alegados en la demanda.

DÉCIMO El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE Pleno, S. 18-6-2002 [TJCE 2002, 198] , y TJCE Pleno, S. 8-4-2003 [TJCE 2003, 100]) resolviendo diversas cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de la Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas tridimensionales consistentes en la forma del producto, ha señalado que con arreglo al artículo 2 de la Directiva (LCEur 1989, 132) un signo que representa la forma de un producto puede, en principio, constituir una marca, a condición de que, por una parte, pueda ser objeto de una representación gráfica y, por otra parte, sea apropiado para distinguir el producto o servicio de una empresa de los de otras. Que el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva menciona de manera expresa las causas de denegación del registro de los signos constituidos por la forma de un producto; en virtud de dicha disposición, será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de los signos constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, o la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o la forma que da un valor sustancial al producto. Que el mencionado artículo 3, apartado 1, letra e), se refiere, por tanto, a ciertos signos que no pueden constituir una marca y es un obstáculo preliminar capaz de impedir que pueda registrarse un signo constituido exclusivamente por la forma de un producto; si sólo se cumple uno de los criterios mencionados en dicha disposición, el signo constituido exclusivamente por la forma del producto, o por una representación gráfica de dicha forma, no puede registrarse como marca. Que procede interpretar las distintas causas de denegación del registro enumeradas en el artículo 3 de la Directiva a la luz del interés general que subyace en cada una de ellas; que la ratio de las causas de denegación del registro previstas en el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva consiste en evitar que la protección del derecho de marca llegue a conferir a su titular un monopolio sobre soluciones técnicas o sobre características de uso de un producto, que el usuario pueda buscar en los productos de los competidores; que el artículo 3, apartado 1, letra e), pretende así evitar que la protección conferida por el derecho de marca se extienda más allá de los signos que permiten distinguir un producto o servicio de los ofrecidos por los competidores, hasta convertirse en un obstáculo a que éstos puedan ofrecer libremente productos que incorporen dichas soluciones técnicas o dichas características de uso, compitiendo con el titular de la marca. Que por lo que respecta, en particular, a los signos constituidos exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, enumerados en el artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guión, de la Directiva, debe señalarse que el objetivo de esta disposición es denegar el registro de formas cuyas características esenciales respondan a una función técnica, porque la exclusividad inherente al derecho de marca obstaculizaría la posibilidad de que los competidores ofrecieran un producto que incorporase esa función o, al menos, eligiesen libremente la solución técnica que desearan adoptar para incorporar dicha función en su producto, que dado que el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva persigue un

objetivo de interés general que exige que una forma, cuyas características esenciales respondan a una función técnica y hayan sido elegidas para cumplirla, pueda ser libremente utilizada por todos, dicha disposición impide que se reserven tales signos a una sola empresa debido a su registro como marca; que al denegar el registro de dichos signos, el artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guión, de la Directiva refleja el objetivo legítimo de no permitir a los particulares utilizar el registro de una marca para obtener o perpetuar derechos exclusivos relativos a soluciones técnicas, y finalmente, que puesto que las características funcionales esenciales de la forma de un producto pueden atribuirse únicamente al resultado técnico, el mencionado artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guión, excluye el registro de un signo constituido por dicha forma, aunque el resultado técnico de que se trata pueda obtenerse con otras formas, y que una marca tridimensional constituida por la forma del producto debe someterse, como cualquier otra categoría de marcas, a un examen de su conformidad con todos los criterios enumerados en el artículo 3, apartado 1, letras b) a e), de la Directiva y que éstos deben interpretarse y aplicarse en cada caso concreto a la luz del interés general subyacente en cada uno de ellos.

Pues bien, en base a lo expuesto debe declararse la inidoneidad de la marca tridimensional núm. 1.579.238, para distinguir bloques o ladrillos de construcción de juguete, en base a la prohibición absoluta comprendida en el artículo 11.1 d) de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre (RCL 1988, 2267) , así como de la prohibición absoluta recogida en el artículo 3, apartado e) de la Primera Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (89/104/CEE), interpretados en la forma antedicha por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que, como se ha señalado anteriormente, deberá ser tenida en consideración por los Tribunales Ordinarios al aplicar el derecho interno, ya que, como se ha expresado con anterioridad, la marca tridimensional española núm. 1.579.238 no es sino la representación gráfica de la configuración reivindicada en las patentes británicas 866.557 y 1.231.489, esto es, de un ladrillo de construcción de juguete, y más concretamente, de la pieza básica o ladrillo de construcción Lego, esto es, se trata de una marca tridimensional constituida por la forma de uno de los productos que se trata de proteger, esto es, ladrillos de construcción de juguete.

Se trata de una estructura puramente funcional, puesto que representa de forma gráfica las caras, superior e inferior, del ladrillo de construcción Lego, estructura cuyos elementos son puramente funcionales, pues están destinados para encajarse de distintas formas a otros bloques (informe del Perito D. Hugo, respuesta al extremo decimotercero de las demandantes, página 9), y, que, por tanto, está constituida por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico. Además, dicha estructura se encuentra en el dominio público, al haber expirado las patentes que la protegían, y que, por tanto, puede ser utilizada por todos.

La naturaleza estrictamente funcional de la marca litigiosa se deduce de la propia documentación aportada por el actor, informe del Ingeniero D. Alejandro, e informe Pericial de la Oficina Suiza de Marcas, acompañados como documentos núms. 1 y 30 con el escrito de contestación a la demanda y reconvenición. Estos últimos informes no hacen sino confirmar la naturaleza estrictamente funcional del ladrillo de construcción de juguete Lego cuya representación gráfica constituye la marca tridimensional núm. 1.579.238, aunque inciden en que es una de las muchas realizaciones materiales posibles

del principio subyacente en el encaje de bloques de construcción mediante adhesión por fricción, y que se puede lograr este objetivo con otra solución. Sin embargo, ello debe considerarse irrelevante, pues como ha señalado el TJCE en las resoluciones citadas anteriormente, se excluye del registro como marca las forma de un producto que pueden atribuirse únicamente al resultado técnico, aunque el resultado técnico de que se trata pueda obtenerse con otras formas.

En base a lo cual debemos llegar a la conclusión de que la forma consistente en la representación gráfica de la pieza básica o ladrillo de construcción Lego, no puede ser apropiada como marca por Kirkbi A/S para distinguir ladrillos de construcción de juguete, no sólo por su falta de distintividad (lo que sería suficiente), sino por ser contrario al interés general, pues supondría restringir en beneficio exclusivo de la misma una solución técnica que se encuentra en el dominio Público al haber expirado las patentes que la protegían.

UNDÉCIMO En cuanto al resto de las excepciones opuestas por Kirkbi A/S a la solicitud de nulidad promovida en estos autos, tampoco pueden ser acogidas.

El registro de la marca tridimensional Lego por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), no obsta a que sea declarada la nulidad de la marca tridimensional española núm. 1.579.238 por su inidoneidad para distinguir bloques o ladrillos de construcción de juguete, en base a la prohibición absoluta comprendida en el artículo 11.1 d) de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre (RCL 1988, 2267) , y ello por las siguientes consideraciones: las decisiones de la OAMI no vinculan a los Tribunales Españoles; la forma registrada ante la OAMI (página 9 del escrito de contestación a la demanda, folio 119 de los autos), no coincide con la de la marca litigiosa (páginas 13 de la demanda, folio 14 de los autos de primera instancia); la inscripción de la marca en la OAMI no causa estado; nada impide su posterior nulidad por incurrir en prohibición absoluta (TJCE Pleno, S 18-6-2002 [TJCE 2002, 198] , y TJCE Pleno, S 8-4-2003 [TJCE 2003, 100]), y, por último, la concesión del registro es anterior a estas últimas resoluciones que fijan la doctrina del TJCE en materia de marcas tridimensionales que representen la forma del producto.

Tampoco puede aceptarse que la forma consistente en la representación gráfica de la pieza básica o ladrillo de construcción Lego, pueda ser apropiada como marca por Kirkbi A/S para distinguir ladrillos de construcción de juguete en base al uso que se ha hecho de dicha forma y el reconocimiento de la distintividad de Lego por el consumidor español, primero, porque no se ha acreditado en autos tal distintividad al no haberse admitido la única prueba documental con que Kirkbi A/S pretendía acreditar dicho extremo al ser propuesta la prueba extemporáneamente.

Por otro lado, debe señalarse que como ha declarado la TJCE Pleno, S 18-6-2002, núm. C-299/199957, en el supuesto de una marca cuyo registro haya sido denegado en virtud del apartado 1, letras b), c) y d), de la Directiva en cuyo supuesto el artículo 3, apartado 3, de la Directiva prevé que puede adquirir, gracias al uso que se ha hecho de la misma, un carácter distintivo del que carecía inicialmente y, en consecuencia, puede registrarse como marca (57), pero, si se deniega el registro de una forma en virtud del artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva (esto es por tratarse de signos constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, o la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o la forma que da un valor

sustancial al producto), esa forma en ningún caso podrá ser registrada con arreglo al apartado 3 de dicha disposición (58), doctrina esta última trasladable al caso que nos ocupa.

Por último, debe señalarse que en ningún modo consta que el representante legal de Ritvik Holdings Inc. haya reconocido el carácter distintivo de la forma de la marca tridimensional española núm. 1.579.238.

DUODÉCIMO Lo anteriormente expuesto lleva a la estimación parcial del recurso de apelación interpuesto por Ritvik Holdings Inc. y Famosa Comercial Sociedad Anónima, y, CON REVOCACIÓN PARCIAL DE LA SENTENCIA APELADA, a declarar la nulidad de la marca tridimensional núm. 1.579.238 para distinguir productos de la Clase 28 del Nomenclátor del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (RCL 1979, 758) .

Recurso de apelación de Kirkbi A/S.

DECIMOTERCERO La representación procesal de Kirkbi A/S opone, en primer término, incongruencia de la sentencia apelada, pues, pese a la actividad probatoria excepcional y al notable esfuerzo procesal desarrollado en la instancia durante dos años, la sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrado-Juez de Primera Instancia núm. 37 se abstiene por completo de entrar en el fondo de la controversia al acoger las excepciones formales formuladas por una y otra parte frente a la acción de nulidad y a la reconvencción, e ir más allá, pues la excepción de falta de legitimación activa opuesta por Ritvik Holdings Inc. y Famosa Comercial Sociedad Anónima frente a la demanda reconvenccional, afectaba únicamente a la acción interpuesta sobre la base de la Ley de Competencia Desleal, y la sentencia la extiende a la reconvencción basada en derechos de marca, sobre los que omite todo pronunciamiento.

Dicha primera alegación debe ser acogida, pues el escrito de contestación a la demanda reconvenccional (folios 233 a 331 de los autos), y concretamente en el hecho primero relativo a consideraciones previas (página 1 y 2, folio 233 y 234 de los autos) opone la excepción de falta de legitimación activa de Kirkbi A/S para ejercitar las acciones basadas en la Ley de Competencia Desleal y solicitud de daños y perjuicios, no haciendo referencia alguna a dicha excepción en cuanto a las acciones amparadas en el derecho de marcas. La sentencia recurrida extiende de oficio la excepción a todas las acciones ejercitadas por Kirkbi A/S, entre las que se encuentran las derivadas de la marca tridimensional núm. 1.579.238 de la que es titular registral, y resuelve de manera formal el litigio sin entrar en el fondo de dichas acciones, que han quedado imprejuizadas, incurriendo con ello en el vicio procesal de incongruencia, en su dos modalidades de incongruencia «extra petita», al apreciar la excepción de falta de legitimación activa cuando la parte demandante-reconvenida no ha cuestionado la legitimación de Kirkbi A/S para ejercitar las acciones derivadas de la marca tridimensional núm. 1.579.238; e incongruencia omisiva, pues deja sin resolver, y ni condena ni absuelve a Ritvik Holdings Inc. y Famosa Comercial Sociedad Anónima de las acciones ejercitadas frente a ellas basadas en la Ley de Competencia Desleal.

Ello supone, que, por razones de economía procesal, este Tribunal deba entrar en conocimiento de las acciones que la sentencia apelada ha dejado imprejuizadas.

DECIMOCUARTO Como se ha señalado, frente a la demanda interpuesta por Ritvik Holdings Inc. y Famosa Comercial Sociedad Anónima, Kirkbi A/S se ha opuesto a la misma, y ha formulado demanda reconvenzional suplicando que se dictara sentencia en la que se declare, entre otros extremos que: a) Que la compañía Kirkbi ostenta frente a Ritvik Holdings Inc. y Famosa Comercial, SA un derecho exclusivo sobre el distintivo reivindicado en la marca tridimensional 1.579.238, y b) Que la importación y comercialización en España por Famosa Comercial, SA de los juguetes Mega Bloks fabricados por Ritvik Holdings Inc. que contengan piezas para construcciones, cuya forma resulte confundible con la marca tridimensional 1.579.238, constituye una violación de los derechos de exclusiva que de la misma se derivan en favor de Kirkbi.

Frente a dichas acciones las entidades demandantes han opuesto la nulidad de la marca tridimensional núm. 1.579.238, nulidad que ha sido declarada por este Tribunal al examinar la demanda principal en base a lo expuesto en los Fundamentos de Derecho precedentes a los que nos remitimos, de modo que, estimándose la demanda principal y declarándose en la presente resolución la nulidad de la marca tridimensional núm. 1.579.238 para distinguir productos de la Clase 28 del Nomenclátor del Arreglo de Niza (RCL 1979, 758) , relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, no puede prosperar la reconvección en las pretensiones a que se ha hecho referencia en el párrafo precedente, al no poder esgrimir la parte reconviniente -hoy apelante- los derechos derivados de la marca tridimensional núm. 1.579.238 cuya nulidad se declara en esta sentencia.

DECIMOQUINTO En segundo término se combate por la representación de Kirkbi A/S el pronunciamiento de la sentencia recurrida en cuanto estima la excepción de falta de legitimación activa para ejercitar acciones derivadas de la Ley de Competencia Desleal, al haber entendido la Juzgadora de instancia que no consta que dicha mercantil comercialice en el mercado español productos Lego, ya que es Lego, SA la que comercializa dichos productos y sería, por tanto, ésta la única legitimada para ejercitar dichas acciones.

Frente a dicho pronunciamiento la representación procesal de Kirkbi A/S alega infracción del artículo 19 de la Ley de Competencia Desleal (RCL 1991, 71) , aduciendo que la legitimación ordinaria corresponde al titular de la posición jurídica violada para el ejercicio de esta clase de acciones; asimismo, opone el principio comunitario de unidad de comportamiento en el mercado de la sociedad matriz y de sus filiales, como factor adicional a tener en cuenta; la consideración, en el presente caso, del principio de la buena fe y el fraude procesal.

Dichas alegaciones deben ser acogidas. En efecto, Kirkbi A/S, tanto en su escrito de reconvección, funda su legitimación activa en el hecho de ser titular de la marca tridimensional española núm. 1.579.238 y desde dicha óptica su legitimación activa sería indiscutible, pues el artículo 19 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, establece una legitimación muy amplia, y así lo reconoce la Sala Primera del Tribunal Supremo Tribunal Supremo, en sentencia de fecha 19 de febrero de 2000 (RJ 2000, 1165) , rec. 1758/1995, entre otras, reconociéndose legitimación activa al titular de una marca para ejercitar las acciones derivadas de la Ley de Competencia Desleal, aun cuando no comercialice directamente los productos amparados por aquélla. De ahí que, en principio, deba reconocerse a Kirkbi A/S legitimación activa para ejercitar dichas acciones.

No obstante, ello no significa que la demanda reconvenional deba ser acogida en esta particular, porque ocurre que la marca tridimensional núm. 1.579.238 ha sido declarada nula por la presente resolución, y, por tanto, Kirkbi A/S no podrá ejercer frente a Ritvik Holdings Inc. y Famosa Comercial Sociedad Anónima acciones que deriven, directa o indirectamente, de la titularidad de la marca española núm. 1.579.238, y, por otra parte, Kirkbi A/S, tanto en la demanda reconvenional como en el escrito articulando el presente recurso, reconoce que no comercializa los productos Lego en España, ya que los mismos vienen comercializados por Lego España, SA, no habiendo acreditado cuál es la relación existente entre ambas sociedades, española y danesa, y, por tanto, no existe constancia, ni siquiera por indicios, de que se haya derivado perjuicio alguno a esta última mercantil por la intervención de Ritvik Holdings Inc. y Famosa Comercial Sociedad Anónima en el mercado español, al no resultar acreditada la intervención directa o indirecta, de Kirkbi A/S en este mercado, ni que sus intereses económicos resulten o puedan resultar directamente perjudicados o amenazados por los supuestos actos de competencia desleal imputados a las demandadas.

Tampoco puede acogerse para fundamentar dicha pretensión la doctrina de la «unidad de actuación», entre Kirkbi A/S y Lego España, SA, puesto que, de la amplia prueba practicada, no está probada tal actuación conjunta en el mercado comunitario de ambas empresas, que permitieran entender que Kirkbi A/S intervenía en el mercado español a través de Lego España, SA. Se ignora cuál es la relación existente entre ambas mercantiles, y eso que Kirkbi A/S ha podido aportar prueba al respecto desde que se le dio traslado de la contestación a la reconvenión.

Tampoco puede apreciarse que exista mala fe en las mercantiles demandantes al dirigir su acción exclusivamente contra Kirkbi A/S, y no hacerlo contra Lego España, SA, pues, pretendiéndose con la demanda la nulidad de la marca tridimensional núm. 1.579.238, se dirigió la misma contra quien aparecía como titular marcario en la Oficina Española de Marcas, no existiendo ningún motivo para dirigir dicha acción contra Lego España, SA.

DECIMOSEXTO Por lo expuesto, procede la desestimación del recurso de apelación interpuesto por Kirkbi A/S, y la confirmación de la sentencia apelada en cuanto desestima la demanda reconvenional con imposición de costas a la reconviniente.

DECIMOSEPTIMO Las costas de la presente alzada deben ser impuestas a Kirkbi A/S, al haberse desestimado su recurso; sin efectuar expreso pronunciamiento sobre las del formulado de contrario, que ha sido acogido (artículo 398 en relación con el artículo 394 de la Ley 1/2000, de 7 de enero [RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892] , de Enjuiciamiento Civil).

FALLAMOS

Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Ritvik Holdings Inc. y Famosa Comercial Sociedad Anónima, y desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Kirkbi A/S contra la sentencia de fecha veinticuatro de julio de dos mil uno recaída en los autos de juicio de menor cuantía seguidos con el núm. 866/1998 ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 37 de Madrid, debemos REVOCAR Y REVOCAMOS PARCIALMENTE dicha

resolución, declarando que no concurren la excepción de cosa juzgada opuesta por Kirkbi A/S, y la de falta de legitimación activa opuesta por Ritvik Holdings Inc. y Famosa Comercial Sociedad Anónima, y, entrando a conocer del fondo de la controversia, debemos declarar y declaramos que la marca tridimensional inscrita en la Oficina Española de Patentes y Marcas con el núm. 1.579.238 para distinguir productos de la clase 28 del Nomenclátor de la que es titular registral la demanda Kirkbi A/S es nula por contravenir lo dispuesto en los artículos 1 y 11.1.d) de la Ley de Marcas (Ley 32/1988, de 10 de noviembre [RCL 1988, 2267]), condenando a Kirkbi A/S a la anulación y consiguiente cancelación por la Oficina Española de Patentes y Marcas de su registro de marca española núm. 1.579.238 en clase 28, con publicación de dicha cancelación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial y al pago de las costas de la primera instancia derivadas de la demanda principal; sin efectuar expresa imposición de costas del presente recurso que se acoge.

Se confirman los pronunciamientos de la sentencia apelada respecto a la demanda reconvenzional formulada por Kirkbi A/S, con imposición de las costas causadas en esta alzada por virtud de este recurso que se desestima.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.-Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación, dándose publicidad en legal forma, y se expide certificación literal de la misma para su unión al rollo. Certifico.