

RJ 2000\8138

Sentencia Tribunal Supremo núm. 919/2000 (Sala de lo Civil), de 7 octubre

Jurisdicción: Civil

Recurso de Casación núm. 3113/1995.

Ponente: Excmo. Sr. D. José de Asís Garrote.

Texto:

En la Villa de Madrid, a siete de octubre 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 Segunda de la Ilma. Audiencia Provincial de Burgos, como consecuencia de juicio ordinario declarativo de menor cuantía, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia número Uno de dicha capital, sobre nulidad de marcas, cuyo recurso fue interpuesto por la compañía mercantil «Granja La Luz, SA», representada por el Procurador de los Tribunales don Nicolás A. R., en el que son recurridas la sociedad «King Features Syndicate Inc.», representada por el Procurador de los Tribunales don Rafael R. M. y la sociedad mercantil «Industrias Revilla, SA», representada por la Procuradora de los Tribunales doña María Dolores P. C.

#### ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO Ante el Juzgado de Primera Instancia número Uno de Burgos, fueron vistos los autos de menor cuantía, promovidos a instancias de Granja La Luz, SA, contra Industrias Revilla, SA y acumulado el procedimiento seguido a instancia de King Feature Syndicate Inc, contra Granja La Luz, SA sobre nulidad de marcas.

Por la representación de la parte actora se formuló demanda, en base a cuantos hechos y fundamentos de derecho estimó de aplicación, para terminar suplicando al Juzgado lo que sigue: «...y, previos los trámites legales, incluido el de recibimiento a prueba que desde ahora intereso, dicte sentencia en la que, estimando la demanda, contenga los siguientes pronunciamientos: a) se condene a la demandada a cesar en el uso de la marca Popeye en sus productos del ramo de alimentación, perteneciente a la clase vigesimonovena. b) se ordene la retirada, a costa de la demandada, del tráfico económico de los productos, embalajes y material publicitario producidos o encargados por la demandada, y relativos al ramo de la alimentación, en los que figure la marca Popeye, perteneciente a la clase vigesimonovena. c) se condene a la demandada al pago de una indemnización por daños y perjuicios a mi mandante, en la cuantía que se fije en el período probatorio o, en su defecto, en ejecución de sentencia y d) se condene a la demandada al pago de las costas de este pleito».

Admitida a trámite la demanda, por la representación de Industrias Revilla, SA se contestó a la misma, en base a cuantos hechos y fundamentos de derecho estimó de aplicación, alegando excepción de falta de litis consorcio pasivo necesario de acuerdo con los artículos 533 y 687 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para terminar suplicando al Juzgado lo que sigue: «...dictar sentencia en su día por la que, estimando la excepción de litis consorcio pasivo necesario o, alternativamente, entrando en el fondo del asunto se desestime íntegramente la demanda, con imposición preceptiva de las costas a la actora de acuerdo con el artículo 523 de la Ley de Enjuiciamiento Civil». Asimismo

formuló demanda reconvenional, en base a cuantos hechos y fundamentos de derecho estimó de aplicación, para terminar suplicando al Juzgado lo que sigue: «...seguido que sea el juicio por sus trámites, se sirva dictar sentencia en su día, estimando íntegramente esta demanda y declare la nulidad o, alternativamente, la caducidad por falta de uso durante cinco años consecutivos de la marca 241.960 con imposición de costas a la demandada reconvenional de acuerdo con el artículo 523 de la Ley de Enjuiciamiento Civil». Asimismo solicitaba el recibimiento del pleito a prueba.

Dado traslado de la reconvenición a la parte actora, ésta la contestó en base a cuantos hechos y fundamentos de derecho estimó de aplicación, para terminar suplicando al Juzgado lo que sigue: «...tras los trámites legales, incluido el de recibimiento a prueba que desde ahora intereso, dicte sentencia desestimando íntegramente la demanda reconvenional, con expresa imposición de costas a la parte demandada que ha formulado la demanda reconvenional».

Por la representación de Granja La Luz, SA se presentó escrito en fecha 11 de abril de 1994, en el que se solicitaba la acumulación a los autos de los seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 9 de Oviedo núm. 83/1994.

Por providencia de fecha 21 de junio de 1994, se tuvieron por acumulados los autos arriba mencionados, en los que constaba como demandante King Features Syndicate Inc. y como demandada Granja La Luz, SA.

Por la representación de King Features Syndicate Inc. se formuló demanda, en base a cuantos hechos y fundamentos de derecho estimó de aplicación, para terminar suplicando al Juzgado lo que sigue: «...tenga por formulada demanda de juicio declarativo ordinario de menor cuantía (indeterminada), contra la empresa Granja La Luz, SA con domicilio en Plaza de Europa ..., Gijón (Asturias) y, en su día, proceda a emplazar a la demandada, con entrega de la copia de la demanda y documentos acompañados, para que se persone en los autos y la conteste, si le conviniese, dentro de plazo legal y, tras la tramitación pertinente, se dicte sentencia por la que se declare: Primero.-Que la actora es la titular del derecho de propiedad intelectual o "copyright" sobre la representación gráfica de "Popeye". Segundo.-Que, como consecuencia de la anterior declaración, se decrete la nulidad de las marcas mixtas núms. 241.960 y 528.357, consistentes en la representación gráfica de Popeye, cuya titularidad ostenta la demandada. Y, como consecuencia de todo lo anterior, se condene a la demandada a estar y pasar por las anteriores declaraciones, así como al pago de las costas del presente procedimiento».

Admitida a trámite dicha demanda, por la representación de la entidad Granja La Luz, SA, se contestó a la misma, en base a cuantos hechos y fundamentos de derecho estimó de aplicación, para terminar suplicando al Juzgado lo que sigue: «... tras los trámites legales, incluido el de recibimiento a prueba que desde ahora intereso, dicte sentencia desestimando íntegramente la demanda con expresa imposición de costas a la parte demandante».

Por el Juzgado se dictó sentencia en fecha 9 de mayo de 1995, cuyo fallo es como sigue:

«Fallo.-Que desestimando la demanda deducida en representación de Granja La Luz, SA, contra Industrias Revilla, SA, debo absolver y absuelvo a ésta de las pretensiones

formuladas contra la misma en dicha demanda y que estimando por contra la demanda formulada por King Features Syndicate Inc. y la reconvencción formulada por Industrias Revilla, SA, debo declarar y declaro la nulidad de la marca núm. 241.960 y 528.357, al corresponder a King Features Syndicate Inc. la titularidad del derecho de Propiedad Intelectual sobre el personaje de Popeye. Condenando igualmente a Granja La Luz, SA, al pago de las costas de este juicio, tanto las de la demanda principal como de la acumulada y la reconvencción».

SEGUNDO Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación, que fue admitido y sustanciada la alzada, la Sección Segunda de la Ilma. Audiencia Provincial de Burgos, dictó sentencia en fecha 20 de septiembre de 1995, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallo.-Desestimar el recurso y confirmar la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número Uno de Burgos, con imposición a la parte recurrente de las costas causadas en la alzada».

TERCERO Por el Procurador de los Tribunales don Nicolás A. R., en nombre y representación de Granja La Luz, SA, se formalizó recurso de casación que fundó en los siguientes motivos:

«I.-Que se formula al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de la Disposición Transitoria 2ª de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988 (RCL 1988, 2267) y del artículo 2.3 del Código Civil, así como de la jurisprudencia que interpreta la aplicación de dichas normas, al ser aplicada retroactivamente la citada Ley de Marcas, en lugar de la norma vigente al momento de ser concedidas las marcas litigiosas.

II.-Que se formula al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del artículo 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929 (RCL 1930, 759 y NDL 25009) y de la jurisprudencia que lo interpreta, al no apreciar la sentencia recurrida la prescripción de las acciones de nulidad de marca ejercitadas de adverso de conformidad con lo dispuesto por aquella normativa.

III.-Que se formula al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de la jurisprudencia relativa al ejercicio tardío y abusivo de un derecho al no haberse tomado en consideración para el fallo del pleito, debido al retraso con que son ejercitadas las acciones de nulidad de marca en el presente procedimiento».

CUARTO Admitido el recurso y evacuado el traslado de instrucción, por los Procuradores señora P. C. y señor R. M., en las representaciones que ostentaban de las partes recurridas, se presentaron escritos impugnando el mismo.

QUINTO No habiéndose solicitado por todas las partes personadas la celebración de vista pública, se señaló para la votación y fallo del presente recurso, el día veintiocho de septiembre a las 10.30 horas, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. José de Asís Garrote.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO La entidad mercantil Granja La Luz, SA, que en unos de los autos acumulados, es demandante contra Industrias Revilla, SA, y en el otro, es demandada, de la acción que ejercita contra la misma King Features Syndicate Inc., recurre la sentencia, que desestimando la demanda formulada por la misma absuelve a la mercantil Industrias Revilla, SA, y por el contrario, dando lugar a la demanda formulada por la referida sociedad extranjera y la reconvención de la española, declara nulas las marcas núms. 241.960 y 528.357, por corresponder a King Features Syndicate Inc., la titularidad del derecho de Propiedad Intelectual sobre el personaje de Popeye, basando el recurso de la citada resolución, en tres motivos que en realidad se reducen a no haber tenido en cuenta convenientemente la normas de la vigencia de las leyes en el tiempo, al haber aplicado para la solución de las cuestiones planteadas en el presente procedimiento, con carácter retroactivo la Ley 32/1988, de 10 de noviembre (RCL 1988, 2267), sobre Marcas, cuando las inscripciones que se pretenden anular, tuvieron lugar en fecha anterior a la entrada en vigor de la citada ley, por lo que sostiene que debe regirse esta materia por el Estatuto de la Propiedad Industrial aprobado por Real Decreto-ley de 26 de julio de 1929, Texto Refundido aprobado por Real Orden de 30 de abril de 1930 (RCL 1930, 759 y NDL 25009), y ratificado con fuerza de Ley por la de 16 de septiembre de 1931 (RCL 1931, 1065 y NDL 25011, nota). Los pleitos acumulados surgieron como consecuencia de entender Granja La Luz, SA, que Industrias Revilla, SA, estaba vulnerando los derechos de la propiedad marcas de la primera, al estar utilizando para la promoción y venta de los productos de la segunda, sin su permiso, el nombre y la figura de Popeye, registrado como marca núm. 241.960, concedía en el año 1951 a don Francisco R. G., cofundador de la sociedad Granja La Luz, a cuya entidad, entiende le corresponde dicho derecho, a lo que ha alegado Industrias Revilla, que tiene contratado con la entidad titular de los derechos de la propiedad intelectual de Popeye, el uso de los derechos para Europa, solicitando reconvencionalmente la nulidad de esa marca, haciéndola extensiva a la núm. 528.357, que se refiere también a la figura y nombre de Popeye. Al mismo tiempo la sociedad americana titular de los derechos de la propiedad intelectual King Features Syndicate Inc. demandó a Granja La Luz, SA, en los mismos términos de la reconvención de Industrias Revilla, SA, alegando que la creación del personaje de Popeye tuvo lugar en el año 1929, por Elzie C. S., registrándose en la Oficina de Propiedad Intelectual el 25 de febrero de 1938, vendiéndose los derechos posteriormente en el año 1943 a King Features Syndicate Inc., apareciendo divulgada la imagen y el personaje de Popeye, en España, a partir del año 1935, en libros, revistas y en películas cinematográficas, siendo en los últimos años de la década de los treinta, la figura de Popeye notoriamente conocida en toda la nación española, por lo que al solicitar la inscripción como marca en el correspondiente Registro, Granja La Luz, SA, lo hizo con mala fe, conociendo que el personaje Popeye era una creación ajena, sosteniendo en consecuencia que es nula la inscripción de la marca, por reproducir creaciones protegidas por la propiedad intelectual a tenor de la disposición de la letra d) del art. 13 de la vigente ley, tesis que siguió la sentencia recurrida, por lo que dio lugar a la reconvención de Industria Revilla, SA, y a la demanda de King Features Syndicate Inc., al haber desestimado también la excepción de prescripción de la acción de nulidad, alegada por la representación procesal de la entidad Granja La Luz, SA, por haber transcurrido con exceso el plazo de quince años, entendiendo el Tribunal «a quo» que la acción es imprescriptible, teniendo en cuenta que esta sociedad actuó de mala fe al inscribir la marca, conociendo que la creación del personaje pertenecía a otra persona a la que no había pedido autorización y lo dispuesto en el núm. 2 «in fine» del art. 48 de la vigente Ley de Marcas.

SEGUNDO Se contempla el estudio conjunto de los dos primeros motivos de casación, formulados ambos al amparo del art. 1692.4 de la LECiv, alegando infracción de la Disposición Transitoria 2ª de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988 y el art. 2.3 del Código Civil, así como la jurisprudencia que los interpreta, y en el segundo por infracción del art. 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929 y jurisprudencia que lo interpreta; en el sentido de estimar que las normas que se dicen infringidas en el primer motivo, sancionan el principio de la no retroactividad de las leyes, y la sentencia recurrida, tanto al estudiar la nulidad de las marcas, como a la prescripción de la acción que se ha ejercitado en la reconvención formulada por Industrias Revilla, SA y en la demanda de King Features Syndicate Inc., ha aplicado en ambos casos, la vigente Ley de 1988, y no el Estatuto de la Propiedad Industrial, cuando los hechos que han dado lugar a las relaciones jurídicas que se discuten en el pleito se produjeron estando vigente el Estatuto de la Propiedad Industrial, por lo que sostiene la parte recurrente que la legislación derogada no preveía, por una parte, la causa de nulidad alegada de acuerdo con lo dispuesto en la letra d) del art. 13 de la Ley 32/1988, ni la causa de la imprescriptibilidad de la acción que se ejercita de acuerdo con el núm. 2 «in fine» 48 de la referida Ley por entender que el registro de la marca se había solicitado por la hoy recurrente de mala fe. Al respecto hay que tener presente que la disposición que se dice infringida, esto es, la transitoria segunda de la Ley 32/1988 de Marcas, aunque no establece de forma expresa el principio de la retroactividad, sin embargo determina que las marcas concedidas conforme a lo dispuesto en el Estatuto de la Propiedad Industrial se registrarán por la presente Ley, por lo que hay que entender que está reconociendo, al menos, lo que en la doctrina se conoce de una retroactividad mínima, por lo que todos los efectos e incidencias de las marcas concedidas con arreglo al Estatuto que se produzcan después de la entrada en vigor de la Ley de 1988, se registrarán sin ningún género de duda, por la nueva Ley, salvo los limitados supuestos señalados en el párrafo último de la referida disposición transitoria, que se rigen por el Estatuto hasta que se produzca la primera renovación, y que afectan a la duración de la marca, al pago de los quinquenios, y a la renovación prevista en el Estatuto; disposición ésta, que tiene un indudable carácter retroactivo, posibilidad que admite el art. 2.3 del Código Civil -que se dice violado en el recurso- cuando señala que «las leyes no tendrán efectos retroactivos si no dispusieren lo contrario», por lo que la sentencia recurrida no ha incurrido en la infracción denunciada. Pero a los efectos de la resolución del caso de autos, es indiferente la aplicación de la Ley de Marcas de 1988 o el derogado Estatuto de la Propiedad Industrial, porque ambos tienen preceptos equivalentes; pues es claro que, a pesar de que se ha sostenido en el litigio, que sobre este punto el art. 124 del citado Estatuto, precepto que contiene los supuestos que no pueden «ser admitidos al registro como marcas», contenía respecto a lo discutido [letra d) del art. 13 de la Ley 32/1988] un vacío legal, en cuanto entiendan, no estaba prevista la sanción que había de darse a los casos en que se pretendiera registrar, como marca, signos o medio, que reproduzcan o imiten creaciones protegidas por un derecho de la propiedad intelectual; pues a parte de que la solución no puede ser otra que, el de la nulidad de la marca inscrita, por la incompatibilidad con el derecho de autor del creador del signo; sin embargo tal apreciación (de laguna legal) como viene a reconocer la propia parte recurrente, no es cierta, pues hay que estimar comprendido este supuesto, en la prohibición de admitir al Registro contenida en el párrafo segundo del núm. 14 del art. 124 del Estatuto de «los dibujos, reproducción de obras artísticas que estuvieren amparados por un registro anterior», supuesto que es el caso de autos, por lo que tanto

aplicando las normas del Estatuto como la de la Ley 32/1988, la marca se inscribió contraviniendo las normas de marcas y a la misma le alcanza los efectos de nulidad.

TERCERO Es indudable que respecto a la cuestión de la excepción de prescripción promovida por la hoy recurrente a la acción de nulidad de las marcas planteada, ha de aplicarse sin duda alguna la ley nueva, en cuanto que la prescripción solamente se puede apreciar por los tribunales, cuando hay previa petición o alegación de parte, y esta petición se produce cuando está ya en vigor la Ley 32/1988, que en el núm. 2º de su art. 48, no obstante establecer la prescripción de cinco años desde la publicación de la concesión del registro en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», considera imprescriptible la acción en el supuesto que el registro de la marca se hubiera solicitado de mala fe, por lo que habiendo estimado probado en la sentencia recurrida, que la inscripción de la marca se hizo de mala fe, y aplicando esa retroactividad de grado mínimo, que sin duda contempla la disposición transitoria segunda de la Ley citada, al establecer que las marcas concedidas conforme a lo dispuesto en el Estatuto de la Propiedad Industrial se registrarán por la presente Ley, que equivale a decir, que la nueva ley se aplica a los efectos que nazcan de la relación jurídica surgida con la ley antigua con posterioridad a la vigencia de la nueva ley que es precisamente lo que ocurre en el presente caso, no se puede ejercitar con éxito la excepción de prescripción, porque la acción en el momento de que se ejercita vigente la Ley 32/1988 es imprescriptible.

CUARTO En el tercer motivo del recurso formulado al amparo del núm. 4 del art. 1692 de la LECiv, por infracción de la jurisprudencia relativa al ejercicio tardío y abusivo de un derecho, al no haber tomado en consideración el retraso con que son ejercitadas las acciones de nulidad de marca en el presente procedimiento, pues es hecho probado, que se impugna una marca registrada en 1951 sin oposición de King Features Syndicate Inc., incluso cuando esta entidad intentó el registro de la marca en 1988, le fue denegada por existir otra de la misma configuración inscrita con anterioridad, y cuando faltan escasos cuatro años para que se extingan los derechos de la propiedad intelectual de aquélla, es cuando pretenden la nulidad de la marca perteneciente a Granja La Luz, SA

Al respecto hay que tener presente que, de conformidad con los hechos que se entiende probados en la sentencia de primera instancia y que han sido aceptados de conformidad, consistentes en que en los autos no se ha acreditado que la entidad recurrente titular de la marca registrada, haya puesto en el mercado productos con la marca registrada, es decir que haya hecho uso real de esas marcas, entendiendo que la entidad recurrente ha limitado sus actividades a la adopción de medidas preparatorias, tales como diseño de marcas, confeccionado de marcas o envases, sin que exista prueba alguna que permita concluir a que haya existido una distribución efectiva de los productos a que la acción de King Features se refiere; la acción de nulidad se plantea cuando es requerida Industrias Revilla, SA, licenciataria de la anterior, para que se abstenga de utilizar el personaje Popeye para la comercialización de determinados productos, siendo pues la actuación de Industrias Revilla, una reacción rápida, que unida a la anterior circunstancia de falta de acreditación del uso de la marca, no permite hablar del ejercicio tardío y abusivo del derecho que tienen las demandantes, de acuerdo al derecho de propiedad intelectual que ostentan, respecto a la creación del personaje de Popeye.

QUINTO No procede dar lugar a la alegación hecha por los recurridos, de que el recurso debió de ser inadmitido, por no ser la sentencia recurrida susceptible del recurso

de casación, pues habiendo sido objeto del pleito, una materia de cuantía inestimable, y las sentencia de primera instancia y la de apelación conformes de toda conformidad a tenor de lo dispuesto en el núm. 1º letra b) «in fine» del art. 1687 de la LECiv, no son susceptibles del recurso. Sin embargo el precepto no es aplicable al caso de autos, ya que se rige por normas especiales contenidas en el art. 40 de la Ley 32/1988, en relación con el art. 125.3 de la Ley 11/1986 de 20 de marzo de Patentes (RCL 1986, 939), en el que se establece que contra las sentencias dictadas en esta materia por las Audiencias se da el recurso de casación. Sin embargo de acuerdo a lo expuesto en los fundamentos de derecho anteriores procede la desestimación del recurso de casación.

SEXTO Las costas del presente recurso se imponen a la parte recurrente de acuerdo con el núm. 3 del art. 1715 de la LECiv.

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

FALLAMOS

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de casación promovido por el Procurador don Nicolás A. R. en nombre y representación de la entidad mercantil «Granja de la Luz, SA», contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Burgos el veinte de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, imponiendo las costas del recurso a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-I. Sierra Gil de la Cuesta.-P. González Poveda.-J. de Asís Garrote.-Rubricados.

PUBLICACION.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. José de Asís Garrote, 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.