

RJ 2000\8128

Sentencia Tribunal Supremo núm. 870/2000 (Sala de lo Civil), de 28 septiembre

Jurisdicción: Civil

Recurso de Casación núm. 2882/1995.

Ponente: Excmo. Sr. D. Alfonso Villagómez Rodil.

Texto:

En la Villa de Madrid, a veintiocho de septiembre de dos mil.

Vistos por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados identificados al margen, el Recurso de Casación contra la Sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Madrid -Sección octava-, en fecha 13 de julio de 1995, como consecuencia de los autos de juicio declarativo de menor cuantía, sobre violación del derecho de marca, competencia desleal y marca inscrita coincidente con razón social, tramitados en el Juzgado de Primera Instancia de Madrid número treinta y seis, cuyo recurso fue interpuesto por don Domingo T. Q. Y Limpiezas Vela, SL, representados por la Procuradora de los Tribunales doña Isabel J. C., en el que es parte recurrida don Rafael C. V., al que representó la Procuradora doña María Salud J. M.

#### ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO El Juzgado de Primera Instancia 36 de Madrid tramitó el juicio declarativo de menor cuantía número 523/1992, que promovió la demanda de don Rafael C. V., en la que, tras exponer hechos y fundamentos de derecho, suplicó: «Dicte en su día Sentencia declarando: I.-En relación al signo distintivo de Propiedad Industrial: Primero.-Que don Rafael C. V., en su calidad de propietario de la Marca núm. ... tiene el derecho exclusivo y excluyente de la utilización de la denominación Limpiezas Vela para señalar y distinguir los servicios de una empresa de limpiezas. Segundo.-Que los demandados carecen de título habilitante para utilizar la denominación de Limpiezas Vela para distinguir los servicios de una empresa de limpiezas en el tráfico económico al no ser titulares de un registro en Propiedad Industrial, y que en su consecuencia deben abstenerse en lo sucesivo de utilizar tal denominación para distinguir esa actividad y de cualquier acto de perturbación que se derive de la inscripción de la Marca núm. ... a favor del demandante. Tercero.-Condenar a ambos demandados a pagar solidariamente una indemnización a don Rafael C. V. por los daños y perjuicios causados como consecuencia de la violación del citado derecho exclusivo de marca, por el importe que se determine en la ejecución de Sentencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 38 de la vigente Ley de Marcas (RCL 1988, 2267) . Cuarto.-Ordenar la adopción de medidas necesarias para evitar que prosiga la violación, y en concreto: El cese inmediato de la utilización del signo distintivo Limpiezas Vela, ya sea en su prospección comercial como en cualquier clase de propaganda, rótulos o documentos propios de su negocio. La retirada del tráfico económico de los embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas, tarjetas y toda clase de impresos y documentos en que se haya materializado la violación de los derechos de propiedad industrial. Quinto.-Que conforme lo establecido en el artículo 36 de la vigente Ley de Marcas procede la publicación de la Sentencia que se dicte a costa de los condenados mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas. II.-En relación a los actos de competencia desleal: Sexto.-Que los actos realizados por ambos demandados y que han motivado la presente acción son constituyentes de competencia desleal, por haber sido realizados de

mala fe y ser generadores de confusión, e imitación, en perjuicio y en contra de los intereses del demandante. Séptimo.-Ordenar a ambos demandados a que cesen en la realización de actos de competencia desleal y se les prohíba realizar actos futuros que configuren competencia desleal en perjuicio de don Rafael C. V. en su calidad de titular de los derechos de Propiedad Industrial sobre la denominación Limpiezas Vela. Octavo.-Condenar solidariamente a ambos demandados a satisfacer a don Rafael C. V., una indemnización por los daños y perjuicios materiales y morales causados y por el enriquecimiento injusto ocasionado como consecuencia de los actos de competencia desleal, en la cantidad que se determine en la ejecución de sentencia. Condenando a los demandados don Domingo T. Q. y la Sociedad Mercantil Limpiezas Vela, SL a estar y pasar por las anteriores declaraciones y a las costas de este procedimiento por aplicación del artículo 523 de la Ley de Enjuiciamiento Civil».

SEGUNDO El Juzgado dictó el 24 de noviembre de 1992, auto que contiene: «Hechos:

I.-Por la Procuradora doña M<sup>a</sup> Salud J. M. en nombre y representación de don Rafael C. V. se interpuso demanda contra don Domingo T. Q. y la mercantil Limpiezas Vela, SL emplazados los demandados contestaron por medio del Procurador don Luis S. M., celebrándose comparecencia del art. 691 de la LECiv el 26-10-1992.

II.-Por la Procuradora doña M<sup>a</sup> Salud J. M. se presentó escrito el 4-12-1992, solicitando nulidad de actuaciones por haberse contestado a la demanda fuera del plazo concedido, recayendo providencia de 5-11-1992 acordando convocar a las partes a efectos de la posible nulidad de conformidad con el art. 240 LOPJ (RCL 1985, 1578, 2635 y ApNDL 8375). Razonamientos Jurídicos. Unico.-Apareciendo acreditada en autos que el emplazamiento se practicó el día 23 de julio en la localidad de Fuenlabrada y que el plazo concedido de 20 días finalizaba el 15 de septiembre, advirtiéndose que por parte del Juzgado se sufrió un error al haber descontado del cómputo el día 25 de julio, festividad de Santiago Apóstol, cuya fecha fue festivo en épocas anteriores figurando incluso en numerosos calendarios obrantes en este Juzgado con la casilla en rojo, por cuya razón al haberse presentado la contestación a la demanda el día 16 de septiembre fue admitida la misma, es evidente que se ha producido una vulneración esencial de las normas de procedimiento con infracción de lo establecido en el art. 306 de la LECiv que establece la improrrogabilidad de los plazos en relación con el art. 681 al conceder 20 días para contestar la demanda en el juicio de menor cuantía, por lo que de conformidad con lo establecido en los arts. 238 y ss. de la LOPJ procede decretar la nulidad de la providencia de 8-10-1992 por la que se tenía por contestada la demanda y actuaciones posteriores referentes al presente juicio. Nada obsta el hecho que el día 14 de septiembre fue fiesta en la localidad de los demandados, en Fuenlabrada, lo que tendría relevancia a efectos contrarios, es decir, de celebrarse el pleito en Fuenlabrada y el emplazamiento en Madrid, pues el cómputo de los días hábiles viene referido al del lugar del juicio. Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, Dispongo: Anular la providencia de 8 de octubre de 1992 y actuaciones posteriores del juicio, se tiene por personado y parte al Procurador don Luis S. M. en nombre y representación de don Domingo T. Q. y Limpiezas Vela, SL, devuélvase la contestación a la demanda y documentos aportados con la misma, así como la copia que en su día se entregó a la parte actora la cual deberá devolverla a este Juzgado; devuélvase igualmente los escritos de proposición de prueba presentados por las partes. Se señala para comparecencia el día dos de diciembre a las once horas citándose en legal forma a las partes».

TERCERO Unidas las pruebas practicadas y que fueron admitidas, el Magistrado-Juez del Juzgado de primera Instancia número 36 de Madrid dictó sentencia el 20 de abril de 1992, con el siguiente Fallo literal: «Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora doña María Salud J. M. en nombre y representación de don Rafael C. V. contra Domingo T. Q. y Limpiezas Vela, SL, procede dictar los siguientes pronunciamientos: Primero.-Que don Rafael C. V., en su calidad de propietario de la Marca núm. ... tiene el derecho exclusivo y excluyente de la utilización de la denominación Limpiezas Vela para señalar y distinguir los servicios de una empresa de limpiezas. Segundo.-Que los demandados carecen de título habilitante para utilizar la denominación Limpiezas Vela para distinguir los servicios de una empresa de limpiezas en el tráfico económico al no ser titulares de un registro en Propiedad Industrial, y que en su consecuencia deben abstenerse en lo sucesivo de utilizar tal denominación para distinguir esa actividad y de cualquier acto de perturbación que se derive de la inscripción de la Marca núm. ... a favor del demandante. Tercero.-Condenar a ambos demandados a pagar solidariamente una indemnización a don Rafael C. V. por los daños y perjuicios causados como consecuencia de la violación del citado derecho exclusivo de marca, por el importe que se determine en la ejecución de Sentencia, de conformidad con lo previsto en el art. 38 de la vigente Ley de Marcas. Cuarto.-Ordenar la adopción de medidas necesarias para evitar que prosiga la violación, y en concreto: El cese inmediato de la utilización del signo distintivo Limpiezas Vela, ya sea en su prospección comercial como en cualquier clase de propaganda, rótulos o documentos propios de su negocio. La retirada del tráfico económico de los embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas, tarjetas y toda clase de impresos y documentos en que se haya materializado la violación de los derechos de propiedad industrial. Quinto.-Que conforme lo establecido en el art. 36 de la vigente Ley de Marcas procede la publicación del encabezamiento y fallo de la sentencia a costa de los condenados en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial y en un diario de amplia difusión en la provincia de Madrid. Sexto.-Que los actos realizados por ambos demandados y que han motivado la presente acción son constitutivos de competencia desleal, por haber sido realizados de mala fe y ser generadores de confusión, e imitación, en perjuicio y en contra de los intereses del demandante. Séptimo.-Ordenar a ambos demandados a que cesen en la realización de actos de competencia desleal y se les prohíba realizar actos futuros que configuren competencia desleal en perjuicio de don Rafael C. V. en su calidad de titular de los derechos de Propiedad Industrial sobre la denominación Limpiezas Vela. Octavo.-Condenar solidariamente a ambos demandados a satisfacer a don Rafael C. V., una indemnización por los daños y perjuicios materiales y morales causados y por el enriquecimiento injusto ocasionado como consecuencia de los actos de competencia desleal, en la cantidad que se determine en la ejecución de sentencia. Noveno.-Condenar a los demandados a estar y pasar por las anteriores declaraciones y a las costas del procedimiento».

CUARTO La referida sentencia fue recurrida por los demandados don Domingo T. Q. y Limpiezas Vela, SL, que plantearon apelación para ante la Audiencia Provincial de Madrid, habiendo su Sección octava tramitado el rollo de alzada número 476/1993 y pronunciado sentencia con fecha 13 de julio de 1995, la que en su parte dispositiva declara: «Que con inacogimiento de los recursos de apelación interpuestos por el Procurador don Luis S. M. en nombre y representación de don Domingo T. Q. y Limpiezas Vela, SL contra el Auto dictado el día veinticuatro de noviembre de 1992 y sentencia proferida el veinte de abril de 1993 por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del

Juzgado de Primera Instancia número 36 de Madrid, en los autos a que el presente rollo se contrae, debemos confirmar y confirmamos íntegramente las referidas resoluciones e imponemos a los impugnantes las costas procesales devengadas en esta instancia».

QUINTO La Procuradora de los Tribunales doña Isabel J. C., en nombre y representación de don Domingo T. Q. y de la entidad Limpiezas Vela, SL, formalizó recurso de casación ante esta Sala contra la sentencia del grado de apelación, que integró con los siguientes motivos por el número 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil:

I.-Infracción de los artículos 38.2.1º y 367.1 del Reglamento del Registro Mercantil (RCL 1989, 2762 y RCL 1990, 29) y 2.2 Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de 23 de marzo de 1995 (RCL 1995, 953).

II.-Infracción del artículo 31.1 en relación al 35 de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988.

III.-Infracción del artículo 6.4 del Código Civil.

IV.-Infracción del artículo 9.3 de la Constitución (RCL 1978, 2836 y ApNDL 2875) en relación al 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

SEXTO La parte recurrida presentó escrito de impugnación del recurso.

SEPTIMO La votación y fallo del presente recurso de casación tuvo lugar el pasado día quince de septiembre de dos mil.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Alfonso Villagómez Rodil.

#### FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO Este primer motivo acusa infracción del artículo 38.2.1 en relación al 367.1 del Reglamento del Registro Mercantil de 29 de diciembre de 1989 (RCL 1989, 2762 y RCL 1990, 29) -aplicable a los hechos- y artículo 2.2 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de 23 de marzo de 1995 (RCL 1995, 953), en cuanto a que viene a reproducir el párrafo segundo de la Ley 19/1989, de 25 de julio (RCL 1989, 1660). Procede su estudio con el segundo por infracción del artículo 31.1 de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988 (RCL 1988, 2267), por la conjunción de impugnaciones casacionales.

Sostienen los recurrentes que al tener inscrita en el Registro Mercantil la entidad Limpiezas Vela, SL -constituida por el demandado don Domingo T. Q. y su esposa en fecha 8 de febrero de 1990-, le da derecho al uso de su nombre social en todas sus actividades comerciales y de ahí lo que se pretende justificar, en la búsqueda de cobijo legal, es la utilización que viene practicando, careciendo de todo amparo registral de la marca -coincidente en igualdad nominal con dicha razón social-, que el actor don Rafael C. V. inscribió a su favor, al obtener su concesión el 2 de octubre de 1991, bajo el número ... y título Limpiezas Vela, que ampara la prestación de servicios de aseo en oficinas y locales.

El alegato merece el rechazo casacional, pues la sociedad inscrita en el Registro Mercantil tiene efectivo derecho al uso de su nombre social, pero no se trata de un uso ilimitado y que permita avasallar los legítimos derechos de otros acreedores al amparo legal, que en este caso es el que dispensa la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988.

El enfrentamiento de una razón social y con signo distintivo de la propiedad industrial debidamente inscrito (en este caso marca) y el consiguiente conflicto de intereses, lo ha resuelto la doctrina jurisprudencial de esta Sala de Casación Civil en el sentido de que la razón social no autoriza su utilización como marca, rótulo y nombre comercial (ésta cabe ser inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, y es facultativo -art. 78 de la Ley de Marcas- y la denominación social es imperativa su constancia en el Registro Mercantil), por lo que su empleo resulta prohibido, ya que de este modo se lleva a cabo comercialización de productos de titularidad ajena, lo que se extiende a cualquier signo y denominación, no protegidos, que resulte confundible con la marca de la titularidad del demandante. Representa abuso del derecho el empleo de razón social fuera de los ámbitos de su adecuada y lícita utilización (SS. de 15-10-1992 [RJ 1992, 8362], 21-10-1994 [RJ 1994, 9036] y 26-6-1995 [RJ 1995, 5114]).

En el caso de autos la conducta comercial de los recurrentes genera efectiva confusión y ante la misma prevalece la inscripción registral (SS. de 20-9 y 5-12-1985 [RJ 1985, 4400 y 6203], 5-3-1986 [RJ 1986, 1102] y 5-3-1993 [RJ 1993, 2004]), ya que los productos ofertados por los litigantes son los mismos, lo que implica instauración por los recurrentes de efectivo riesgo de asociación [art. 12.1 a) de la Ley de Marcas], por lo que la protección que otorga el Registro no sólo lo es a favor del titular de la marca, sino que también alcanza al interés general de los consumidores destinatarios de los servicios y actividades que conforman el hacer comercial, tanto del actor como de los demandados-recurrentes y por ello la protección de la marca de servicios alcanza a aquél para tratar de evitar que puedan adquirir cosas distintas de las que se proponen (Sentencias de 30-10 y 28-11-1986 [RJ 1996, 6019 y 6787], 24-7-1992 [RJ 1992, 6456] y 11-12-1993 [RJ 1996, 9604]), conforme declara la sentencia de 31 de diciembre de 1996 (RJ 1996, 9691) que decidió, al no distinguirse suficientemente un rótulo de la marca protegida, se daba situación de incompatibilidad legal e incluso propugnó el cambio de la nomenclatura societaria de la demandada, agresora de la marca registrada.

Los motivos se desestiman.

SEGUNDO En el motivo tercero se aduce no concurrencia de fraude de Ley (infracción del artículo 6.4 del Código Civil), que los recurrentes apoyan en que por la inscripción en el Registro Mercantil de la Sociedad Limpiezas Vela, SL, les autorizaba al uso de su nombre social y con ello no perseguían un resultado prohibido por el Ordenamiento Jurídico, para permitirles la prestación de servicios que constituían el objeto social, los que, conforme a los hechos probados, coinciden con los que ampara la marca del demandante, según se deja dicho.

La sentencia recurrida declaró probado que las conductas de los recurrentes encuadrables en la mala fe y así don Domingo T. Q. solicitó el 26 de abril de 1989 (con posterioridad a la solicitud del actor de 2 de marzo de 1989) la inscripción de la marca Limpiezas Vela, con idéntico diseño y gráfico para los mismos servicios de la marca del demandante, que le fue denegada, habiendo sido dichos litigantes socios de la entidad Limpiezas Terraga, SA separándose el 28 de febrero de 1987, según documento

aportado a los autos, en virtud del cual se le asignó al actor la explotación de la zona A, bajo el título comercial de Limpiezas Vela.

No obstante la concesión de la marca en disputa a don Rafael C. V., el recurrente don Domingo T. Q. no desistió en sus intentos de usar la misma para comercializar sus propias actividades y en su andar jurídico, no acomodado a la buena fe, creó con su esposa la mercantil Limpiezas Vela, SL, por escritura de 8 de febrero de 1990, con utilización del apellido de su antiguo socio, y el 8 de noviembre de 1991 obtuvo la inscripción registral para rótulo de su establecimiento con la referida denominación, llevando a cabo publicidad suficientemente demostrada, ofertaria de sus servicios.

Todas estas actividades ponen de manifiesto un plan concebido a aprovecharse de la marca protegida y la inscripción registral de la sociedad Limpiezas Vela, SL lo reafirma, ya que a su amparo se pretende legalizar actuaciones en el tráfico económico con la realización de conductas las que facultan al titular de la marca para solicitar judicialmente su prohibición, conforme a los artículos 31, 35 y siguientes de la Ley de Marcas.

Sentado el actuar de los recurrentes fuera del ámbito de la buena fe, subjetiva y objetiva, ello representa fraude legal, al buscar amparo en la sociedad expresamente creada para poder utilizar la marca inscrita y prestigiada, es decir, con unos objetivos prohibidos por la Ley de Marcas y de Competencia Desleal (RCL 1991, 71).

El fraude de Ley equivale al empleo de medios para causar daño a otro y también obtener beneficios, sin un enfrentamiento frontal al Derecho, pero valiéndose de subterfugios aparentemente acomodados a la legalidad, al respetar la letra de la Ley para buscar cobertura indirecta, como dice la sentencia de 29 de julio de 1996 (RJ 1996, 6057), pero infringiendo el espíritu y verdadero sentido de las normas y su contenido ético y social, en la procura del logro de un resultado beneficioso, como es lo que aquí sucede en el caso que nos ocupa.

El motivo perece.

TERCERO Insisten los recurrentes en los argumentos que se dejan estudiados, en el motivo cuarto, que acusa infracción del artículo 9.3 de la Constitución, denunciando ausencia de normativa legal que armonice el Registro Mercantil y el de la Propiedad Industrial.

Como queda dicho las correspondientes inscripciones registrales tienen los cometidos y finalidades propias y los recurrentes carecen de todo amparo legal para violar, comercializándola, la marca concedida al actor del pleito.

Corresponde a los fundadores de las sociedades adoptar las precauciones necesarias, a la hora de su inscripción en el Registro, aunque no exista otra anterior con la misma denominación social, de no utilizar aquellas que puedan crear confusión en el mercado e instaurar equivocaciones en los consumidores, por predominar una marca conocida, que, en cierto sentido, se usurpa al utilizarla como nombre social y con mayor razón, en este caso, cuando la marca Limpiezas Vela era bien sabido por los recurrentes que su titular era quien la empleaba, ejerciendo ambos su industria en la localidad de Fuenlabrada.

El motivo no procede.

CUARTO Al no prosperar el recurso procede la imposición de sus costas a los litigantes que lo promovieron, por el mandato del artículo 1715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con pérdida del depósito constituido.

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

FALLAMOS

Que debemos de declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación que formalizaron don Domingo T. Q. y la entidad Limpiezas Vela, SL contra la sentencia que pronunció la Audiencia Provincial de Madrid -Sección octava-, en fecha trece de julio de 1995, en el proceso al que el recurso se refiere.

Se imponen a dichos recurrentes las costas de casación y se decreta la pérdida del depósito constituido, al que se le dará el destino que legalmente le corresponde.

Expídase la correspondiente certificación para su remisión a la expresada Audiencia, con devolución de autos y rollo, interesando acuse de recibo.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Alfonso Villagómez Rodil.-Román García Varela.-Jesús Corbal Fernández.-Firmado y rubricado.

PUBLICACION.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. Alfonso Villagómez Rodil, 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.