

Roj: **STS 158/2010** - ECLI: **ES:TS:2010:158**Id Cendoj: **28079110012010100026**Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Civil**Sede: **Madrid**Sección: **1**Fecha: **20/01/2010**Nº de Recurso: **1370/2005**Nº de Resolución: **873/2009**Procedimiento: **Casación**Ponente: **JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL**Tipo de Resolución: **Sentencia**Resoluciones del caso: **SAP M 1041/2005,**
STS 158/2010

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veinte de Enero de dos mil diez.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, el recurso de casación interpuesto por Fransa Clothing Company, A/S, representada por la Procurador de los Tribunales doña Almudena González García, contra la Sentencia dictada, el día cuatro de febrero de dos mil cinco, por la Sección Decimoprimera de la Audiencia Provincial de Madrid, que resolvió el recurso de apelación interpuesto, en su día, contra la Sentencia que había pronunciado el Juzgado de Primera Instancia número Setenta y tres de los de Madrid. Es parte recurrida Fransa Clothing Company, SL y doña Ramona , representadas por la Procurador de los Tribunales doña María Isabel Campillo García.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Mediante escrito presentado en el Juzgado Decano de Madrid, con fecha trece de julio de dos mil uno , la Procurador de los Tribunales doña Almudena González García, en representación de Fransa Clothing Company, A/S, interpuso demanda de juicio ordinario, contra doña Ramona y Fransa Clothing, SL.

En el referido escrito dicha representación alegó que Fransa Clothing Company, A/S, integrada en el grupo danés de empresas Brandtex, se dedicaba a la fabricación y venta de prendas de vestir y era titular de la marca denominativa de aquella nacionalidad " *Fransa* ", concedida, el cinco de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, para productos de la clase 25, sin incluir el calzado, a la cual calificó como notoria. Que dicha sociedad era, además, titular del nombre comercial " *Fransa* ", con la misma notoriedad afirmada que la marca. Que la demandada Fransa Clothing, SL., constituida en julio de mil novecientos noventa y dos, se dedicaba en el mercado español a la venta de prendas de vestir. Y que no sólo había incluido en su denominación el término " *Fransa* ", sino que comercializaba sus productos identificados con la marca " *Fransa* ", sin autorización para ello de la titular.

Calificó dichas conductas como lesivas para los derechos de exclusiva de la actora sobre la marca y el nombre comercial " *Fransa* " y, con invocación de los artículos 5,6, 11, 12 de la Ley 3/1.991, de 10 de enero, 14, 77 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, y 6 bis del Convenio de la Unión de París, pretendió en el suplico una sentencia que " 1º) Declare a) que la demandante Fransa Clothing Company, A/S ostenta frente a las demandadas Fransa Clothing Company, SL, y doña Ramona un derecho preferente sobre el distintivo Fransa.- (b) Que la adopción y uso por la demandada Fransa Clothing Company, SL, de su denominación social constituye una infracción de los derechos de la demandante sobre el distintivo Fransa.- (c) Que la adopción y uso por la demandada Fransa Clothing Company, SL, de su denominación social constituye asimismo un acto de competencia desleal.- (d) Que la solicitud por la demandada doña Ramona de su marca 2.344.897 Fransa Jurado constituye una infracción de los derechos de la demandante sobre el distintivo Fransa.- (e) Como consecuencia



de los pronunciamientos anteriores, declare la nulidad de la solicitud registro de marca 2.344.897 Fransa Jurado propiedad de la demandada doña Ramona .- 2º) Condene a las demandadas: (a) A estar y pasar por las anteriores declaraciones.- (b) A modificar la denominación social de la compañía Fransa Clothing Company, SL, sustituyéndola en su caso por otra que con ella no se confunda.- (c) A cesar en cualquier clase de uso de la denominación social Fransa Clothing Company, SL, y de la marca Fransa, absteniéndose en el futuro de utilizar distintivos que se confundan con el distintivo Fransa de la demandante.- d) A retirar del mercado cualesquiera productos, embalajes o documentos en los que se consigne la denominación social Fransa Clothing Company, SL, o la marca Fransa.- (e) A indemnizar a la demandante, por los daños y perjuicios causados, sobre la base de los criterios que se establezcan en el pleito y por la cuantía que se fije en sentencia o en periodo de ejecución.- (f) A indemnizar a la demandante, en razón de los daños morales causados, por un importe de tres millones de pesetas.- 3º Ordene: (a) La cancelación de la solicitud de registro de la marca 2.344.897 Fransa Jurado mediante la remisión del correspondiente oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas.- (b) La anotación de la sentencia en lo que concierne a la modificación de la denominación social de la compañía Fransa Clothing Company, SL, mediante la remisión del correspondiente mandamiento al Registro Mercantil.- c) Todo ello con expresa imposición de las costas a las demandadas".

SEGUNDO. La demanda fue repartida al Juzgado de Primera Instancia número Setenta y tres de Madrid, que la admitió a trámite conforme a las normas del juicio ordinario.

Las demandadas fueron emplazadas, se personaron en las actuaciones representadas por la Procuradora doña María Isabel Campillo García y contestaron la demanda, oponiéndose a la estimación de la misma.

En el suplico del referido escrito interesaron que... *"me tenga por comparecido y parte en representación de las demandadas Fransa Clothing Company, SA. y doña Ramona en los autos de procedimiento ordinario nº 557/2001 y tenga por evacuado por esta parte el trámite de contestación a la demanda, continuando el procedimiento por sus trámites y dictándose en su día sentencia por la que se desestime la demanda absolviendo libremente a mis mandantes de todas las pretensiones en ella contenidas y condenando en costas a Fransa Clothing Company, A/S"*.

TERCERO. La audiencia previa se celebró el día veintiuno de marzo de dos mil dos y en dicho acto las partes propusieron prueba. Los medios admitidos se practicaron en el acto del juicio, que se celebró el día diecinueve de septiembre del mismo año, tras lo que el Juzgado de Primera Instancia número Setenta y tres de Madrid dictó sentencia, el tres de octubre de dos mil dos, con la siguiente parte dispositiva: *"Fallo que desestimando la demanda interpuesta por la procuradora Doña Almudena González García en nombre y representación de Fransa Clothing Company A/S, contra Fransa Clothing Company, SL y Doña Ramona debo absolver como absuelvo a la parte demandada de las pretensiones deducidas contra ella, imponiendo las costas causadas a la parte actora"*.

CUARTO. La demandante Fransa Clothing Company A/S. recurrió en apelación la sentencia de primera instancia. El recurso resultó admitido y, cumplidos los trámites pertinentes, las actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial de Madrid, en la que se turnaron a la Sección Undécima, que tramitó el recurso, recibido a prueba.

Finalmente, la Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Madrid dictó sentencia con fecha cuatro de febrero de dos mil cinco, con la siguiente parte dispositiva: *"Fallo. Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la entidad Fransa Clothing Company, A/S, contra la sentencia dictada con fecha 3 de octubre de 2002, por el Juzgado de Primera Instancia nº 73 de Madrid, en el Juicio Ordinario nº 557/2001. Confirmando íntegramente la expresada resolución. Con expresa condena en costas de esta segunda instancia a la parte apelante"*.

QUINTO. La representación de la demandante y apelante, Fransa Clothing Company A/S, interpuso recurso de casación contra la sentencia dictada por la Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Madrid el cuatro de febrero de dos mil cinco.

El citado Tribunal declaró interpuesto el recurso, por providencia de seis de junio de dos mil cinco, tras lo que las actuaciones se elevaron a la Sala Primera del Tribunal Supremo, que, por auto de veinticuatro de junio de dos mil ocho, declaró que procedía " 1º) Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la mercantil «Fransa Clothing Company A/S, contra la Sentencia dictada, con fecha 4 de febrero de 2005, por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 11ª), en el rollo de apelación nº 128/2003, dimanante de los autos de juicio ordinario 557/2001 del Juzgado de Primera Instancia nº 73 de los de Madrid.- 2º) Entregar copia del escrito de interposición del recurso de casación formalizado, con sus documentos adjuntos, a la parte recurrida personada para que formalice, si así lo tiene por conveniente, su oposición por escrito en el plazo de veinte días, durante los cuales estarán de manifiesto las actuaciones en Secretaría".



SEXTO. El recurso de casación de Fransa Clothing Company A/S se compone de tres motivos, formulados con apoyo en el artículo 477, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil . En ellos denuncia la recurrente:

PRIMERO . La infracción, por interpretación errónea, de los artículos 19, en relación con el 2 y el 3, todos de la Ley 3/1.991, de 10 de enero , de competencia desleal, así como el 24, apartado 1, de la Constitución Española y de la jurisprudencia que los interpreta.

SEGUNDO . La infracción, por interpretación errónea, del artículo 39 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre , de marcas, y del artículo 21 de la Ley 3/1.991, de 10 de enero , de competencia desleal, así como de la jurisprudencia que los interpreta.

TERCERO. La infracción, por inaplicación, del artículo 8 del Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial, de 20 de marzo de 1.883, en relación con el artículo 10, apartado 3, y 77 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre , de marcas.

SÉPTIMO. Evacuado el traslado conferido al respecto, la Procurador doña María Isabel Campillo García, en nombre y representación de Fransa Clothing Company, SL y doña Ramona , impugnó el recurso, solicitando se declarase no haber lugar al mismo.

OCTAVO. Se señaló como día para votación y fallo del recurso el veintinueve de septiembre de dos mil nueve, en que el acto tuvo lugar, acordándose someter el contenido del recurso al conocimiento del Pleno de la Sala, señalándose para ello el día diecisiete de diciembre de dos mil nueve , en el que se celebró.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. De las distintas pretensiones deducidas en la demanda por la sociedad danesa Fransa Clothing Company A/S, contra doña Ramona y Fransa Clothing, SL., todas desestimadas en ambas instancias, interesan a la casación - por estar referidos a ellas los tres motivos del recurso - tan sólo las que siguen:

1ª) La de declaración de haber cometido las demandadas actos de competencia desleal - en concreto, los tipificados en los artículos 5, 6, 11 y 12 de la Ley 3/1.991, de 10 de enero - y las de condena a que cesen en su conducta ilícita e indemnicen a la actora en los daños y perjuicios que le hubieran causado con ella.

2ª) La declarativa de haber lesionado las demandadas los derechos de la actora sobre la marca danesa de que es titular, con las condenas al cese y a la indemnización de daños consiguientes - acciones que, según la demanda, tienen apoyo en los artículos 31 de la entonces aplicable Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de marcas, 2 y 6 bis del Convenio de la Unión de París, de 20 de marzo de 1.883 -.

3º) La declarativa de haber violado las demandadas el derecho de exclusiva afirmado por la actora sobre el nombre comercial de que es titular en Dinamarca, con las mismas condenas que la anterior - acciones que se basan, también según la demanda, en los artículos 77 y 78 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, y 8 del Convenio de la Unión de París, de 20 de marzo de 1.883 -.

El antecedente fáctico de todas las acciones que han sido mencionadas se identifica con la utilización por doña Ramona y la sociedad española Fransa Clothing, SL - las demandadas - del signo denominativo "*Fransa*" para distinguir en el mercado prendas de vestir, sin la autorización de la demandante, Fransa Clothing Company A/S, titular en Dinamarca de una marca y un nombre comercial formados por la referida palabra.

La sentencia de segunda instancia desestimó el recurso de apelación de la demandante, por haber considerado el Tribunal que la pronunció, en síntesis, (1º) que aquella carecía de legitimación para ejercitar acciones de competencia desleal, a la vista de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 3/1.991 ; (2º) que habían prescrito las acciones causadas por la infracción marcaria supuestamente cometida por las demandadas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley 32/1.988 ; y (3º) que no se había probado la concurrencia de los presupuestos exigidos para la aplicación del artículo 77 de la Ley 32/1.988 , en relación con la defensa de un nombre comercial extranjero.

SEGUNDO. En el primero de los motivos de su recurso de casación, Fransa Clothing Company A/S ha denunciado la infracción del artículo 19, puesto en relación con el 2, el 3 y el 4, todos de la Ley 3/1.991, de 10 de enero , de competencia desleal, así como con el 24, apartado 1, de la Constitución Española y la jurisprudencia que los interpreta.

Alega la recurrente que, en contra de lo declarado por el Tribunal de apelación, estaba legitimada para ejercitar contra las demandadas las acciones previstas en el artículo 18 de la Ley 3/1.991 .



El artículo 19 responde, según expresa el preámbulo de la Ley que lo contiene, a un propósito de armonizar el régimen de la legitimación activa en esta materia " *con la orientación general* " de la propia Ley y , al mismo tiempo, con la conveniencia de " *multiplicar la probabilidad de que las conductas incorrectas no queden sin sanción* " .

Dicha norma legitima para el ejercicio de las acciones que enumera el artículo 18 de la propia Ley , a toda persona que, aunque no sea empresario y competidor directo del sujeto activo del acto desleal, reúna dos condiciones: (1ª) la de participar en el mercado y (2ª) la de ser titular de intereses directamente perjudicados o amenazados de serlo por el acto de competencia desleal de que se trate - sentencias de 17 de julio de 1.999, 20 de febrero de 2.001 y 15 de octubre de 2.003 - .

La primera de dichas condiciones - utilizada también para delimitar el ámbito específico de la protección conferida por la Ley, según su artículo 1 -, puede manifestarse en distintos planos, todos aptos para justificar la legitimación de quien accione - el de un productor, un intermediario, un prestador de servicios, un consumidor...-, y en diversos grados - el de una participación efectiva o el de una participación meramente preparatoria mediante actos externos... - .

La segunda condición se proyecta en la exigencia de una determinada relación entre la parte y el objeto del proceso que justifique o fundamente su pretensión: los intereses económicos del partícipe en el mercado han de haber resultado directamente perjudicados o amenazados por el acto de competencia desleal contra el que reacciona.

En el supuesto a que se refiere el recurso de casación ambas condiciones han sido negadas a la demandante por los Tribunales de las dos instancias.

En concreto, el Tribunal de apelación, una vez valorada la prueba, declaró - fundamento de derecho cuarto de su sentencia - que la actora y ahora recurrente, aunque participe activamente en otros mercados nacionales, no lo hace en el español, directa o indirectamente. Ni siquiera lo hace, según la sentencia recurrida, mediante actos preparatorios - así, promocionando con la publicidad la venta futura de sus productos - .

Congruentemente declaró dicho Tribunal que los actos que en la demanda había calificado Fransa Clothing Company A/S como desleales no perjudicaban ni amenazaban los intereses económicos de la misma.

Con ese antecedente no cabe sino desestimar el motivo.

Es manifiesto que las conclusiones en que la decisión atacada se asienta son el resultado de la valoración de la prueba y esta actividad jurisdiccional, propia de las instancias, no puede ser revisada en casación - sentencias de 7 de marzo y 21 de abril de 2.009 , entre otras muchas - .

Como se expuso al principio de este fundamento de derecho, la recurrente destacó la relación existente entre el artículo 19 y los artículos 2, 3 y 4 de la misma Ley 3/1.991. Sin embargo, tal invocación no posibilita variar la desestimación anunciada, dado que las distintas normas mencionadas en el motivo no bastan para reconocer a la demandante la legitimación que le ha sido negada, en cuanto empresaria no participante en el mercado nacional y titular de unos intereses económicos que no han resultado lesionados ni amenazados por los actos a que se refiere la demanda.

El artículo 2, al fijar el ámbito objetivo de aplicación de la Ley 3/1.991 , exige que los actos desleales, para serlo, se realicen en el mercado español. Circunstancia que, como se ha dicho, ha sido negada en la instancia.

Dicho ámbito objetivo de aplicación de la Ley no se amplía porque el artículo 3 , al delimitar el subjetivo, excluya la necesidad de una relación de competencia entre los sujetos activo y pasivo del acto desleal.

Finalmente, tampoco puede ser determinante que la sociedad actora participe en otros mercados nacionales - al menos, lo hace en el danés -. Es cierto que el artículo 4 contiene una norma unilateral de derecho internacional privado y que conforme a ella la conexión que fija el ámbito de aplicación de la propia Ley en ese plano responde al llamado principio de los efectos sustanciales, los cuales han de producirse real o potencialmente en el mercado español, que constituye el espacio económico protegido. Pero, como se ha repetido, la participación de la actora en otro u otros mercados nacionales no se ha traducido, directa ni indirectamente - según se expone en la sentencia recurrida -, en una efectividad significativa, aunque fuera potencial, en el mercado español.

TERCERO. En el motivo segundo de su recurso, Fransa Clothing Company A/S señala como infringidos los artículos 39 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de marcas, y 21 de la Ley 3/1.991, de 10 de enero , de competencia desleal. Al fundamentar el motivo puso la recurrente en relación dichos artículos con el 38, apartado 4, de la primera Ley y con la doctrina sentada en la sentencia de 16 de junio de 2.000 .



Es reflejo este motivo de la decisión del Tribunal de apelación de declarar prescritas las acciones ejercitadas en la demanda por la ahora recurrente tanto por la violación del derecho de la demandante sobre la marca "Fransa", como por competencia desleal.

Computó dicho Tribunal los plazos establecidos en los preceptos citados en el encabezamiento del motivo a partir del día en que las demandadas empezaron a usar en el mercado los signos de la demandante, sin contar con su consentimiento.

Considera la recurrente, y así lo expone en la fundamentación del motivo, que, al tratarse de infracciones repetidas o continuadas durante varios años, el "dies a quo" del cómputo del tiempo de prescripción no debía ser el de la violación primera o inicial, como habían considerado los Tribunales de las dos instancias, sino aquel en que las demandadas hubieran cesado en su ilícito comportamiento - cese no producido o, cuanto menos, no probado -.

Antes de dar respuesta al motivo, se hace necesario reducir el ámbito objetivo del mismo, puesto que la invocación del artículo 21 de la Ley 3/1.991 como precepto infringido carece de justificación a los fines del recurso. En efecto, por más que el Tribunal de apelación también se hubiera referido a dicha norma para motivar su decisión favorable a la prescripción extintiva de las acciones ejercitadas en la demanda, previamente había negado a la sociedad danesa demandante legitimación para ejercitar las de competencia desleal - como se expuso al examinar el anterior motivo -. Cabe decir, por lo tanto, que la desestimación de las pretensiones fundadas en el artículo 18 de la Ley 3/1.991 no fue resultado de la aplicación del artículo 21, sino de la del 19 de la misma Ley .

El artículo 39 de la Ley 32/1.988 - este sí invocado justificadamente en el motivo - constituye reflejo de la exigencia de que la acción haya nacido para que comience a correr el tiempo de su prescripción extintiva.

Dicha regla - que aparece formulada, en términos similares, en los artículos 71, apartado 1, de la Ley 11/1.986, de 20 de marzo, de patentes, 57, apartado 1, de la Ley 20/2.003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial, y 1.969 del Código Civil - se inspira en la idea de que no pueden prescribir las acciones que no hayan nacido - "acciones nondum natae non praescribitur" -, pero, también, en la de que corre el plazo para las que ya lo hubieran hecho - regla de la "actio nata" -.

Para determinar el momento en el que, jurídicamente, hay que entender nacida la acción a los efectos del comienzo de su prescripción ha de ponerse en relación la posibilidad de ejercicio con la clase de acción de que se trate. Así, en el supuesto de que ésta, como sucede con las previstas en el artículo 36 de la Ley 32/1.988, se dirija a defender un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial que atribuye a su titular una facultad de exclusión, ese momento no puede ser otro que aquel en que el derecho resulte lesionado, negado o desconocido.

Hay casos, sin embargo, en los que la infracción no se produce con una unidad natural de acción sino con una pluralidad que se repite o que permanece en el tiempo sin solución de continuidad. Se trata entonces, como plantea el motivo, de determinar si el tiempo de prescripción de las acciones a disposición del titular del derecho lesionado o amenazado corre irremediablemente, en unos casos, desde el comienzo de la actuación permanente y, en otros, desde la primera infracción luego repetida o sí, por el contrario, debe entenderse que, al subsistir o renovarse la situación antijurídica a que responde el ejercicio de la acción, sucede lo propio con la posibilidad de ejercicio y con el cómputo del plazo de prescripción, hasta el momento en que cese la infracción continuada o su repetición.

Esta cuestión se ha planteado en conflictos de intereses de distintos tipos y la realidad ha ido ofreciendo manifestaciones dispares de lo que constituye un proteico fenómeno jurídico.

En ocasiones se trató de actos que, siendo natural o jurídicamente unitarios, generaban daños que se exteriorizaban o manifestaban en un momento futuro o que necesitaban del transcurso del tiempo para quedar plenamente realizados. En otras, de actos que, pese a admitir cada uno el tratamiento jurídico propio de las realidades singulares e independientes, se repetían o reiteraban a lo largo del tiempo, de un modo homogéneo y con el resultado de producir una lesión del mismo bien jurídicamente protegido. También ha ofrecido la realidad supuestos de conductas susceptibles de ser naturalmente calificadas como únicas, pese a que perduraran en el tiempo, generando progresivamente uno o varios resultados...

En todo caso, la jurisprudencia ha sido en las últimas décadas sensible a las particularidades de ese conjunto variado de supuestos, siempre que se ha visto en la precisión de tratar de la prescripción extintiva de la acción ejercitada para poner fin a la situación antijurídica o para reparar alguna de sus consecuencias lesivas.

En ciertos casos identificó el día inicial del cómputo a partir de la exigencia de la plenitud en la realización del resultado, poniendo ésta en relación con el conocimiento del agraviado a que se refiere el artículo 1.968,



ordinal segundo, del Código Civil - sentencias de 10 de marzo de 1.980, 29 de noviembre de 1.982, 6 de mayo de 1.985, 17 de marzo de 1.986, 8 de junio de 1.987, 3 de abril de 1.991, entre otras -, lo que significó un cambio de la doctrina seguida con anterioridad sobre la misma materia - sentencias de 24 de septiembre de 1.965 y 25 de junio de 1.966, entre otras -.

En otros supuestos identificó el comienzo del cómputo del tiempo con la objetiva producción del definitivo y completo resultado, con tal de que no fuera posible fraccionarlo en una serie progresiva de consecuencias dañosas manifestadas en etapas diferentes o por hechos causantes diferenciados - sentencias de 12 de diciembre de 1.980, 12 de febrero de 1.981, 19 de septiembre de 1.986, 24 de octubre de 1.988, 15 de enero de 1.989, 25 de junio de 1.990, 15 de marzo de 1.993, 24 de mayo de 1.993, 24 de junio de 1.993, entre otras -. Y siempre tuvo en cuenta que, normalmente, *"una serie de actos sucesivos provocan en su perjudicial progresión un resultado lesivo de nocividad más acusada que la simple suma de los repetidos agravios"* - como señalan las citadas sentencias de 12 de diciembre de 1.980 y 15 de enero de 1.989 -.

Ello sentado, volviendo al ámbito marcario, la interpretación que el Tribunal de apelación hizo del precepto que en el motivo se dice infringido - el hoy derogado artículo 39 de la Ley 32/1.988 -, y que le llevó a identificar el día inicial del cómputo del plazo de prescripción extintiva de las acciones derivadas de la violación del derecho sobre la marca - en particular, las de declaración de la ilicitud y de condena al cese - con el de inicio de lo que constituiría una violación continuada o permanente - al respecto, no se precisa en la sentencia recurrida -, hay que decir que no constituye la única respetuosa con la literalidad de la norma de que se trata.

Para entender lo contrario, esto es, para admitir que el artículo 39 no sancionaba con el inicio de la prescripción mientras se siguiera repitiendo o permaneciendo la situación antijurídica, bastaba con considerar que existía posibilidad de ejercitar las acciones mientras la infracción persistiese o cada vez que se reiterase - así lo puso de relieve, respecto de las infracciones repetidas y en la aplicación del artículo 21 de la Ley 3/1.991, la sentencia de 29 de diciembre de 2.006 -.

No se opone a esa concepción la admisión - en la letra a) del artículo 36 de la Ley 32/1.988 - de la que fue novedosa acción de cesación de los actos de violación del derecho, cuyo fracaso, como tal - no como acción de prohibición -, debía ser consecuencia no de la prescripción extintiva, sino, antes y simplemente, de que el demandado hubiera puesto fin a su conducta antijurídica antes del ejercicio de la misma, privándole de sentido.

Además, vincular el nacimiento de las acciones no sólo a la primera infracción, si se reitera o permanece, sino a cada una que la reproduzca y a todo el tiempo de persistencia del comportamiento ilícito, encuentra apoyo en el canon hermenéutico de la totalidad, al resultar iluminado el referido sentido del artículo 39 por el tenor de otras normas de la propia Ley .

En primer término, por la contenida en la regla 4 del artículo 38, que rechaza la posibilidad de exigir una indemnización de daños causados por actos de violación previos a los cinco años anteriores a la fecha de ejercicio de la acción, dado que dicha norma sería totalmente inútil de no entenderse que establece una regla especial para aquel tipo de acción, sometiendo su ejercicio a un límite temporal que no rige para las demás, en los referidos supuestos.

En segundo lugar, el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1.988 - hoy, también, el artículo 52, apartado 2, de la vigente y no aplicable al litigio, Ley de marcas 17/2.001 -, en cuanto refiere la llamada prescripción por tolerancia no al uso de cualquier marca posterior a la que da soporte a la acción, sino sólo al de aquella que se hubiera consolidado por un registro de, al menos, cinco años consecutivos.

De otro lado, los efectos de la prescripción extintiva de acciones causadas por infracciones continuadas armonizan escasamente con el rigor seguido en nuestro sistema respecto de los modos de adquirir el derecho sobre la marca. Debe recordarse, con la sentencia de 12 de febrero de 1.981 - en relación con unos daños causados por emanaciones de gas - que, de computarse el plazo de prescripción de la acción desde el inicio de la actuación ilícita continuada, se llegaría al absurdo de que *"quien, por tolerancia o por cualquier otro motivo legítimo y hasta acaso digno de encomio, hubiese dejado pasar el plazo de inicio de una de las circunstancias concadenantes, cooperantes y en manifestación de concausa del resultado dañoso cuya indemnización se reclama, tendría que resignarse a padecer indefinidamente los males que la impericia, el abandono o la negligencia de un tercero tuvieran a bien conferirle, quedando este facultado y libre para seguir de continuo obrando de una manera imprudente y perjudicial, aspecto ambos que pugnarían abiertamente con los más elementales principios de justicia y equidad"* .

Por último, no deja de ser significativo, aunque sólo sea relativamente - ya que no es norma aplicable al litigio -, el hecho de que el legislador haya querido en la Ley 29/2.009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores



y usuarios, recoger, en su artículo 35, aquella jurisprudencia generada en la aplicación de la Ley 3/1.991, de 10 de enero, al disponer que el plazo de tres años que, en último caso, señala no empieza a correr sino " desde el momento de la finalización de la conducta".

Ha de indicarse que la doctrina expuesta no impide acudir, cuando sea preciso, a los medios de reacción que las válvulas del sistema ofrecen en el caso de ser calificado como abusivo o contrario al estándar de buena fe el retraso en el ejercicio de la acción - como precisó la sentencia de 23 de noviembre de 2.007 -.

En conclusión, la Audiencia Provincial se apartó de la doctrina que ha sido detallada. Razón por la que el motivo examinado debería ser estimado.

Sin embargo, no procede su final estimación por no merecer esa suerte la acción de violación, como se ha dicho, incorrectamente declarada prescrita.

CUARTO. Como resulta de los hechos que en la segunda instancia se han considerado probados, Fransa Clothing Company A/S es titular de una marca denominativa danesa " Fransa ", a la que en la demanda se atribuye la condición de notoria.

Sin embargo, no consta formulada solicitud alguna para la extensión de los efectos de la protección de dicho signo al mercado español, como marca internacional - artículo 73 de la Ley 32/1.988, en relación con las normas del Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, de 14 de abril de 1.891, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1.967 y ratificado por Instrumento de 6 de febrero de 1.979, y del Protocolo de 27 de junio de 1.989, ratificado por Instrumento de 8 de abril de 1.991 -.

Por otro lado, la notoriedad de la tan repetida marca danesa, pese a haber sido afirmada en la demanda para obtener la protección que confiere el artículo 6 bis, apartado 1, del Convenio de la Unión de París, de 20 de marzo de 1.883 - modificado en Estocolmo el 14 de julio de 1.967 y ratificada la modificación por Instrumento de 13 de diciembre de 1.971 - tampoco consta probada como una cualidad del repetido signo en España, cual exige para su aplicación la mencionada norma.

De ahí que declaremos que la acción debía haber sido desestimada, bien que por razones distintas de las que dan soporte a la resolución recurrida y que, por ello y pese a lo antes expuesto, el motivo ha de ser desestimado.

Lo que, no obstante, deberá tener reflejo en el régimen de costas.

QUINTO. En el motivo tercero Fransa Clothing Company A/S acusa la infracción, por inaplicación, del artículo 8 del Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial, de 20 de marzo de 1.883, en relación con el artículo 10, apartado 3, y 77 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de marcas.

Reclama la recurrente en este motivo la protección de su nombre comercial, pese a no estar inscrito ni haberlo usado en España. Afirma, en apoyo de su planteamiento, que el artículo 8 del Convenio de la Unión de París es directamente aplicable en España e impone proteger en ella, al igual que sucede con los demás países de dicha Unión, los nombres comerciales sin necesidad de depósito o de registro. Añade que el artículo 10, apartado 3, de la Ley 32/1.988, de marcas, le permitía invocar en su beneficio, como había hecho, las disposiciones contenidas en el texto del Acta vigente en España de dicho Convenio. Y concluye que la jurisprudencia no exige que se use en España el nombre comercial extranjero para atribuirle el trato nacional.

Como se expuso, la sentencia recurrida denegó la protección reclamada por la demandante para su nombre comercial por no haberlo usado en España y, además, por haber vencido el plazo para el ejercicio de la acción prevista en el artículo 77 de la Ley 32/1.988.

El motivo se desestima.

El mandato contenido en el artículo 8 del Convenio de la Unión de París no especifica la protección que los Estados que lo firmaron debían dar al nombre comercial del empresario de otro país de la Unión, en la coyuntura que en el se contempla.

Nuestro legislador de 1.988 optó por limitar esa protección del nombre comercial extranjero y unionista no registrado y por permitir a su titular el ejercicio de la acción de nulidad de los registros posteriores de marca, nombre comercial o rótulo, si es que se cumplían las condiciones exigidas en el artículo 77 de la misma Ley, entre ellas, el uso en España del nombre comercial.

Fuera de esa específica y limitada previsión, la tutela del signo debería obtenerse por medio de las acciones previstas en el artículo 18 de la Ley 3/1.991, de competencia desleal, claro está, de darse las condiciones precisas para ello.

Como puso de manifiesto la sentencia de 16 de julio de 2.009 - tras las de 4 de junio y 7 de noviembre de 2.008 y 26 de febrero de 2.009 -, la jurisprudencia, que había otorgado protección al nombre comercial extranjero



no registrado ni usado en España - sentencias de 24 de febrero de 1.989 y 29 de febrero de 2.000 -, sigue recientemente un criterio restrictivo, en los términos que han quedado expuestos, por considerarlo el más conforme con el tenor de los artículos 77 y 78 de la Ley 32/1.988 , que son los aplicables al litigio planteado.

SEXO. Procede, por los argumentos expuestos, desestimar el recurso, sin pronunciar condena en costas contra la recurrente.

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

FALLAMOS

Declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto, por Fransa Clothing Company, A/S, contra la Sentencia dictada, con fecha cuatro de febrero de dos mil cinco , por la Sección Once de la Audiencia Provincial de Madrid, sin pronunciar condena en costas del mismo.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Juan Antonio Xiol Rios.-Roman Garcia Varela.-Xavier O'Callaghan Muñoz.-Jesus Corbal Fernandez.-Francisco Marin Castan.-Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.-Jose Antonio Seijas Quintana.-Antonio Salas Carceller.- Encarnacion Roca Trias.-Rubricado. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel, 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.