



Roj: **STS 7617/1993 - ECLI:ES:TS:1993:7617**

Id Cendoj: **28079110011993104034**

Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Civil**

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **12/11/1993**

Nº de Recurso: **3322/90**

Nº de Resolución: **1077**

Procedimiento: **RECURSO CASACIÓN**

Ponente: **TEOFILO ORTEGA TORRES**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a

En la Villa de Madrid, a 12 de Noviembre de 1.993. 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 Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 1ª), como consecuencia de juicio declarativo ordinario de menor cuantía, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 13 de Barcelona, sobre nulidad de marca y reclamación de cantidad por daños y perjuicios, cuyo recurso fue interpuesto por D. Pedro , representado por el Procurador D. Enrique Sorribes Torra, y asistido del Letrado D. Víctor Guix Castellví, en el que es recurrida la entidad "CRIVEN, S.A.", representada por el Procurador D. Fernando Aragón Martín, y asistida del Letrado D. Jorge Pedemonte Feu.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 13 de Barcelona, fueron vistos los autos de juicio declarativo ordinario de menor cuantía, promovidos a instancia de "CRIVEN; S.A.", representada por el Procurador D. Guillermo Lleo Bisa, y dirigido por el Letrado Sr. Pedemonte Feu, contra D. Pedro , representado por el Procurador de los Tribunales D. Antonio Mª de Anzizu Furest, y dirigido por el Letrado Sr. Guix Castellví.

Por la parte actora se formuló demanda arreglada a las prescripciones legales en la cual solicitaba previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho: "... dictar en su día sentencia formulando las declaraciones y condenas que se consignan a continuación: a) nulidad de la



inscripción de la marca nº NUM000 DIRECCION000 , para distinguir productos que incluyen embutidos y por constituir una denominación genérica prohibida por el párrafo 5 del art. 124 del Estatuto. b) nulidad de la marca internacional nº NUM001 , como consecuencia de la anterior declaración, por disposición del art. 6 del Arreglo de Madrid. c) derecho de CRIVEN; S.A. y de todos los demás industriales, a utilizar la denominación DIRECCION000 , para distinguir un embutido de carne cruda de cerdo y secada; d) improcedencia, por lo tanto, de la exigencia del Sr. Pedro , de que mi principal cesara en el uso del vocablo DIRECCION000 para distinguir un embutido, por ser contraria a derecho; y e) condena del demandado a abonar a CRIVEN, S.A. en concepto de reparación de daños y perjuicios irrogados a la misma, y hasta que gane firmeza la sentencia que se dicte en el pleito, por el no uso de DIRECCION000 , que la demandante impuso y que ha impedido la comercialización de este embutido, en la cantidad que se concrete como importe de los referidos perjuicios en los periodos de prueba y ejecución de sentencia sobre las bases que se han consignado en la demanda como pérdidas semanales, y f) declaración de temeridad del demandado y consiguiente condena en costas si se opone a la presente demanda".

Admitida a trámite la demanda el demandado la contestó alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación y terminó suplicando al Juzgado: "... dictar en su día sentencia desestimatoria en todas sus partes, de la demanda formalizada de contrario, con expresa declaración de su temeridad y consiguientes condena en costas".

Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 7 de Junio de 1990, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por CRIVEN, S.A. representada por el Procurador de los Tribunales Don Guillermo Lleo Bisa contra Don Pedro representado por el Procurador de los Tribunales Don Antonio M^a de Anzizu Furest debo declarar y declaro la nulidad de la inscripción de la marca nacional nº NUM000 " DIRECCION000 " para distinguir productos que incluyen embutidos y por constituir una denominación genérica incluida en la prohibición establecida en el párrafo 5 del artículo 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial; asimismo declaro la nulidad de la marca internacional nº NUM001 , como consecuencia de la anterior declaración, por disposición del artículo 6 del Arreglo de Madrid de 14 de Abril de 1981; asimismo declaro el derecho de CRIVEN, S.A. a utilizar la denominación DIRECCION000 para distinguir un embutido de carne cruda y secada; así como la improcedencia de la exigencia del Sr. Pedro de que la actora cesara en el uso del vocablo DIRECCION000 para distinguir un embutido por ser contraria a derecho; asimismo debo condenar y condeno al demandado a que abone a la actora en concepto de reparación de daños y perjuicios irrogados a la



misma, y hasta que no gane firmeza la sentencia que se dicte en el presente por el no uso de DIRECCION000 , en la cantidad que se concretará en ejecución de sentencia conforme a las bases imponiéndose al demandado las costas del presente".

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación que fue admitido y sustanciada la alzada la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 1ª) dictó sentencia con fecha 14 de Noviembre de 1990, cuyo fallo es como sigue: "FALLAMOS: Que desestimando el recurso instado por el Procurador Sr. Anzizu en nombre y representación de D. Pedro , debemos confirmar y confirmamos íntegramente la sentencia dictada por la Iltna. Señora Magistrada-Juez del Juzgado de 1ª Instancia número Trece de Barcelona con imposición de las costas de esta alzada al apelante".

TERCERO.- El Procurador D. Enrique Sorribes Torra, en nombre y representación de D. Pedro , formalizó recurso de casación que funda en los siguientes motivos:

Motivo Primero: "Fundado en el nº 5 del Artículo 1692 de la ley de Enjuiciamiento Civil, al incidir la sentencia recurrida en una infracción de la Disposición Transitoria Segunda de la vigente ley de Marcas de 10 de Noviembre de 1988".

Motivo Segundo: "Fundado en el nº 5 del Artículo 1962 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción del Artículo 11 apartado 2 y, concordante con el mismo, del Artículo 47 apartado 2, ambos de la vigente Ley de Marcas de 10 de Noviembre de 1988".

Motivo Tercero. "Fundado en el nº 4 del Artículo 1962 de la ley de Enjuiciamiento Civil, al haber incidido la sentencia recurrida en error en la apreciación de la prueba, según resulta de documentos obrantes en autos que demuestran la equivocación del Juzgador".

Motivo Cuarto: "Fundado en el nº 5 del Art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de la doctrina jurisprudencial contenida en las sentencias de 31 de Marzo de 1978, 23 de Abril de 1986 y 24 de Octubre de 1966 entre otras, en torno a los requisitos para poder calificar de genérica una denominación".

Motivo Quinto: "Fundado en el nº 5 del Artículo 1962 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de la doctrina jurisprudencial contenida en las sentencias de 30 de Noviembre de 1984, 5 de Diciembre de 1980, del Tribunal Supremo y 26 de Noviembre de 1987 del Tribunal Constitucional, Sala I entre otras, sobre la obligación de indemnizar".

Motivo Sexto: "Fundado en el nº 4 del Artículo 1962 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por error en la apreciación de la prueba de confesión judicial". (INADMITIDO).



Motivo Séptimo.- "Fundado en el nº 5 del Artículo 1692 de la ley de Enjuiciamiento Civil por infracción de las normas de ordenamiento jurídico (Artículo 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) en la apreciación de la prueba pericial".

CUARTO.- Admitido a trámite el recurso y evacuado el traslado de instrucción se señaló para la vista el día 29 de Octubre de 1993, en que ha tenido lugar.

HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO EXCMO. SR. DON TEOFILO ORTEGA TORRES

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En el primer motivo del recurso, amparado en el núm. 5º del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en su redacción anterior a la Reforma de 30 de Abril de 1992, se acusa infracción de la Disposición Transitoria segunda de la vigente Ley de Marcas de 10 de Noviembre de 1988, alegándose que "resulta directamente aplicable al caso de autos, no la norma del art. 124.5 del Estatuto de la Propiedad Industrial, hoy derogado, sino la vigente Ley de Marcas", de donde infiere el recurrente que la sentencia impugnada infringe la Disposición Transitoria citada al haber aplicado la ley antigua. Ha de recordarse a este respecto que el litigio, sobre nulidad de la inscripción de la marca núm. NUM000 " DIRECCION000 " y consecuencias de dicha nulidad, fue iniciado el día 2 de Diciembre de 1987, fecha de presentación de la demanda, o sea con anterioridad a la publicación de la Ley de 10 de Noviembre de 1988 y, obviamente, a su entrada en vigor en 12 de Mayo de 1989. Siendo así, no ofrece la menor duda la improcedencia de este motivo, por cuanto: a) La demanda da lugar al nacimiento del proceso delimitando su objeto sin que éste haya de verse afectado ("lite pendente nihil innovetur") por modificaciones legislativas que se produzcan durante su tramitación, pues el transcurso del tiempo necesario para que concluya y se dicte sentencia no debe alterar la situación originaria, salvo casos de retroactividad de grado máximo, hoy de muy dudosa constitucionalidad (art. 9-3 C.E.), entre los que no se encuentra el ahora estudiado; b) La Disposición Transitoria segunda de la Ley de Marcas sólo establece una retroactividad de grado mínimo ("Las marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento concedidos conforme a lo dispuesto en el Estatuto de la Propiedad Industrial se registrarán por la presente Ley") al referirse a los efectos que se produzcan posteriormente a su entrada en vigor, pero no a los derechos ya consumados, como es el de solicitar la declaración de nulidad de la marca conforme a la legislación anterior; y c) La Disposición Transitoria primera confirma lo expuesto, dado que con referencia a las solicitudes de marca presentadas



con anterioridad a la nueva Ley, dispone que serán tramitadas y "resueltas" conforme a la normativa legal vigente en la fecha de su presentación, quiere decirse que, siguiendo el mismo criterio, si se ha solicitado ante los Tribunales la declaración de nulidad de la marca antes de la publicación de la nueva Ley, habrá de resolverse de conformidad a la legislación anterior; doctrina la expuesta ya declarada por esta Sala, en sentencia de 16 de Junio de 1993, para un supuesto similar cuyas diferencias con el presente carecen de relevancia, dado que lo esencial es la presentación de la demanda con anterioridad a la vigencia de la nueva Ley.

SEGUNDO.- El decaimiento del anterior motivo hace innecesario el estudio del formulado como segundo, ya que se refiere a la supuesta infracción de preceptos de la Ley de Marcas de 1988 que, según se ha razonado, es inaplicable al caso. Ha de examinarse, por tanto, el motivo tercero que, con sede en el antiguo núm. 4º del art. 1692, denuncia error en la apreciación de la prueba con referencia a los Fundamentos de Derecho tercero y cuarto de la que se considera equivocadamente sentencia recurrida, cuando se trata de la dictada en primera instancia y no de la recaída en apelación, que es la realmente impugnada en casación y que sólo comprende tres Fundamentos, el tercero de los cuales versa sobre costas, a más de lo cual sucede que lo pretendido en este motivo es una revisión de la interpretación realizada en la sentencia del Juzgado de diversas fuentes léxico-gráficas y de otros documentos (informes y certificaciones administrativas) e incluso la valoración de la prueba testifical, todo lo cual excede ampliamente el ámbito de un motivo basado en el art. 1692-4º, según constante doctrina jurisprudencial (Ss. de 22 de Noviembre de 1989, 30 de Enero y 28 de Mayo de 1990, 4 y 11 de Marzo de 1991 y 12 de Febrero de 1992), por lo que el motivo debe perecer.

TERCERO.- El motivo cuarto se residencia, como los que le siguen, en el art. 1692-5º y acusa infracción de la doctrina jurisprudencial sobre "los requisitos para poder calificar de genérica una denominación", argumentándose esencialmente que la denominación " DIRECCION000 " no es genérica, ya que los productos a que se refiere se conocen genéricamente como fuet o salchichón y " DIRECCION000 " no distingue necesaria ni usualmente aquéllos. La Sala de instancia estimó que la palabra " DIRECCION000 ", "por su carácter genérico, conlleva una precisión que inhabilita para distinguirlos de otros similares productos de la industria o el trabajo, ya que de lo contrario conduciría a un verdadero monopolio de la denominación y de sus aplicaciones como género", que es lo que trata de impedir el art. 124-5º del Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929. Es lo cierto que, independientemente de que, en el tráfico comercial, no consta que la



denominación " DIRECCION000 " se haya utilizado para distinguir sus productos por otros industriales -salvo el periodo en que lo fue por la demandante, "CRIVEN, S.A.", dicho vocablo catalán tiene un carácter genérico al designar, en una de sus acepciones, "botifarra que no es cou, sinó que la deixen assecar i després se la mengen", así como "espetegall" es denominación de "botifarra de carn bona, crua, seca, de budell estret i prim amb forma de nansa" (Diccionari Catala-Valencia-Baleaer de Francesc de B. Moll), pudiendo afirmarse que " DIRECCION000 " remite a una clase de productos cárnicos elaborados con carne de cerdo, mezclada o no con otras, cuya característica sería que se deja secar antes de ser consumida, de donde se sigue que la Sala aplicó rectamente el precepto estatutario citado, pues " DIRECCION000 " no es un nombre original para designar los productos del recurrente, D. Pedro , sino que se refiere a una clase general de "botifarra" y por sí sola la identifica con tal carácter, habiendo sido utilizada, al menos, en algunas comarcas catalanas con referencia directa al producto ya descrito, por lo que al admitirse como marca para el comercializado por el recurrente, éste utilizaría exclusivamente una denominación general introduciendo en el mercado un alto nivel de confusión y privando a los demás industriales de identificar sus productos con un término general, todo lo cual fue apreciado por la Audiencia y es conforme a la doctrina jurisprudencial declarada, entre otras, en la sentencia de 28 de Noviembre de 1986, expresiva de que "en relación con la genericidad de las marcas, el art. 124.5 del Estatuto de la Propiedad Industrial veda el acceso al Registro de las denominaciones genéricas, ya que, en un aspecto, se trata de elementos de uso común pertenecientes al dominio público, no apropiables en exclusiva por nadie, mientras que, desde otra perspectiva, esa misma utilización colectiva y continua degrada su fuerza expresiva hasta privarlas de la función identificadora que les es propia", y en la dictada con fecha 2 de Diciembre de 1989; de donde se sigue el perecimiento del motivo.

CUARTO.- El quinto motivo invoca infracción de la doctrina jurisprudencial "sobre la obligación de indemnizar" y ello con referencia a la condena al recurrente "a que abone a la actora en concepto de reparación de daños y perjuicios irrogados a la misma, y hasta que no gane firmeza la sentencia que se dicte en el presente por el no uso de DIRECCION000 , en la cantidad que se concretará en ejecución de sentencia", conforme a lo solicitado en la demanda en aplicación del art. 1902 del Código civil con base en el hecho de que el Sr. Pedro se dirigió a "CRIVEN, S.A." (carta que lleva fecha 25 de Abril de 1986) conminándola a que se abstuviera de usar la denominación DIRECCION000 , con la advertencia de que, caso contrario, se vería obligado a ejercitar las acciones legales



correspondientes, carta a la que contestó aquella sociedad, en 15 de Julio siguiente, que suspendería de momento la utilización de DIRECCION000 "en acatamiento a la más estricta legalidad", dada la inscripción de la marca a favor del Sr. Pedro , pero que procedería a solicitar su anulación, conforme, en definitiva, ha efectuado en este proceso. Con estos antecedentes, se reclama la indemnización por los perjuicios sufridos a consecuencia de la no utilización de la denominación, pretensión estimada, como se ha dicho, en la instancia argumentándose "que no puede estimarse lícito el hecho de autos de paralizar las ventas de una Empresa mediante requerimiento basado en la certificación de un organismo oficial siendo así que los Tribunales califican tal certificación como abusiva, y a la par, la civilizada conducta del actor suspendiendo su actividad comercial en espera de la decisión judicial". Ahora bien, lo decisivo es determinar si en la conducta del Sr. Tarradellas se aprecia el elemento de culpa que es esencial para dar lugar a la responsabilidad patrimonial definida en el art. 1902, y lo cierto es que no puede llegarse a la conclusión obtenida por la Sala de instancia, dado que: a) El Sr. Pedro era titular de la marca DIRECCION000 y, en principio, ejerció sus derechos a impedir la utilización de la misma por otras personas; b) Ciertamente que su inscripción se anula, pero la situación en el año 1986 era tal que justifica la conducta del hoy recurrente y no permite reputarla culpable, e igualmente fue adecuada la de "CRIVEN, S.A.", o sea que, ante la incertidumbre sobre la resolución que en definitiva se pronunciara sobre la marca en cuestión, ambos actuaron correctamente; c) En conclusión, ha de negarse que el hecho de que el titular de la marca dirija un requerimiento a quien también la está utilizando, para que se abstenga de esta actividad, constituye una acción culpable desencadenante de responsabilidad con base en el art. 1902 si posteriormente se anula la inscripción de aquélla; y d) Ni siquiera es sostenible que el Sr. Pedro ejercitase su derecho de modo anormal o excesivo, sino que se mantuvo dentro de "los límites normales" de su ejercicio (art. 7-2 del Código civil), siendo de notar que aquel derecho se presentaba como objetiva y externamente legal y que, ni indiciariamente, cabe considerar que se actuara, ni objetiva ni subjetivamente, en forma abusiva. Se sigue de lo antedicho la estimación del motivo, sin que haya lugar al estudio del sexto, que ha sido inadmitido, ni del séptimo y último, que resultaría superfluo una vez acogido el quinto.

QUINTO.- Conforme a lo establecido en el art. 1715-3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Sala ha de resolver lo que corresponda dentro de los términos en que aparece planteado el debate que, consecuentemente a la estimación del motivo quinto del recurso, ha de ser dejar sin efecto la condena al recurrente al abono de la indemnización por daños y perjuicios,



sin que, en atención al sentido de esta resolución, haya lugar a la imposición de costas en ninguna de las instancias ni tampoco en este recurso de casación, debiendo, por último, devolverse el depósito constituido (arts. 523 y 1715 de la Ley Procesal citada).

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

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

FALLAMOS

Que estimando en parte el recurso interpuesto por D. Pedro contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 1ª) con fecha 14 de Septiembre de 1990, procede casar la misma dejando sin efecto el pronunciamiento relativo a la condena a dicho recurrente al abono de indemnización por daños y perjuicios y manteniendo en lo demás lo resuelto en la sentencia impugnada; todo ello sin especial imposición de costas en ambas instancias ni en el recurso de casación; devuélvase al recurrente el depósito constituido. Líbrese al Presidente de la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de Sala remitidos.

ASI POR esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCION LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

ALFONSO BARCALA TRILLLO-FIGUEROA.- JESUS MARINA MARTINEZ-PARDO.- TEOFILO ORTEGA TORRES. RUBRICADOS.

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR.

DON TEOFILO ORTEGA TORRES, 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.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. , 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.