

Roj: **STS 953/2006 - ECLI:ES:TS:2006:953**Id Cendoj: **28079110012006100191**Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Civil**Sede: **Madrid**Sección: **1**Fecha: **23/02/2006**Nº de Recurso: **2578/1999**Nº de Resolución: **163/2006**Procedimiento: **CIVIL**Ponente: **JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL**Tipo de Resolución: **Sentencia**Resoluciones del caso: **SAP, Granada, Sección 3ª, 20-04-1999,
STS 953/2006**

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintitrés de Febrero de dos mil seis.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, el recurso de casación interpuesto, por D. Ismael , representado por el Procurador de los Tribunales D. Isacio Calleja García, contra la Sentencia dictada, el día 20 de abril de 1.999, por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Granada , que resolvió el recurso de apelación interpuesto en su día contra la Sentencia que había pronunciado, el Juzgado de Primera Instancia número Dos de los de Granada. Es parte recurrida **FABER**, S.p.A. representada por el Procurador de los Tribunales D. Eduardo Morales Price.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Ante el Juzgado de Primera Instancia número Dos de los de Granada, interpuso demanda de juicio ordinario de menor cuantía, la entidad **Faber**, S.p.A., contra D. Ismael , en reclamación de cantidad. El suplico de la demanda es del tenor siguiente: "... se dicte sentencia estimando la demanda y declarando la nulidad de la inscripción de la Marca **FABER**' S nº 1.191.685, con imposición al demandado de las costas del juicio".

Admitida a trámite la demanda fue emplazado el demandado, contestando a la misma la representación de D. Ismael , formulando además demanda reconvenional, contra la actora, alegando como hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación al caso, para terminar suplicando: "... se dicte en su día Sentencia desestimando íntegramente la demanda de contrario y todos los pedimentos contenidos en la misma; que igualmente se tenga por formulada en tiempo y forma demanda reconvenional contra la demandante contra la demandante principal **FABER** S.p.A. y previo traslado de dicha demanda reconvenional a la parte contraria por el término legal de diez días, y cumplidos que sean todos los trámites procesales establecidos en la Ley, se estime en su día dicha demanda reconvenional, dictándose sentencia por la que se condena a **FABER** S.p.A. a: 1) Cesar y abstenerse en el futuro de usar la marca **FABER** o variantes de la misma que por su similitud infrinjan al ámbito de exclusiva que el registro de marca nº. 1.191.685 "**FABER'S** Mixta" otorga a mi representada...- 2) A resarcir a mi mandante de los daños y perjuicios que le ha ocasionado en la concreta cuantía que se determinen en trámite probatorio.- 3) A publicar a su costa la sentencia condenatoria, mediante los anuncios y notificaciones que se consideren pertinentes por el Juzgado.- 4) A pagar las costas del presente procedimiento".

Habiendose solicitado el recibimiento del pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes, fue declarada pertinente y con el resultado que obra en autos.

El Juzgado de Primera Instancia dictó Sentencia, con fecha 27 de abril de 1.998 y con la siguiente parte dispositiva: " Que estimando la excepción de prescripción alegada por la demanda, se desestima la demanda



interpuesta por el procurador D. ENRIQUE RAYA CARRILLO en nombre de ENTIDAD **FABER**, S. p. A. contra D. Ismael , y asimismo se estima en parte la reconvención de D. Ismael , condenando a **FABER**, S. p. A. a cesar y abstenerse en el futuro de usar la marca **FABER** o variantes de la misma que por su similitud infrinjan el ámbito de exclusiva que el registro de marca nº. 1.191.685 "**FABER'S** Mixta" otorga el demandado y a publicar a su costa la sentencia condenatoria, mediante los anuncios y notificaciones que se consideren pertinentes por el Juzgado; y con las costas fijadas en el fundamentos 4º.

SEGUNDO. Contra dicha Sentencia interpuso recurso de apelación **FABER**, S.P.A.. Sustanciada la apelación, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Granada dictó Sentencia, con fecha 20 de abril de 1.999 , con el siguiente fallo: " Se revoca la resolución recurrida. Se declara la nulidad de la inscripción de la Marca **FABER'** S (Gráfica) nº 1.191.685. Se condena a la parte demandada al pago de las costas de primera instancia. No se efectúa pronunciamiento respecto de las costas del recurso".

TERCERO. D. Ismael , representado por el Procurador de los Tribunales D. Isacio Calleja García, formalizó recurso de casación contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, con fundamento en los siguientes motivos:

Primero: Con fundamento en el número 4º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia en cuanto indebidamente se entiende no aplicable al objeto del debate, la Disposición Transitoria 1ª de la Ley 32/1.988 (Ley de Marcas) .

Segundo: Con fundamento en el número 4º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia en cuanto indebidamente se entiende no aplicable al objeto del debate, la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Marcas 32/1.988 .

Tercero: Con fundamento en el número 4º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia, por aplicación indebida del artículo 3.2 de la Ley de Marcas en relación con la Disposición transitoria Tercera de la Ley y con el artículo 7 de la Ley de Marcas .

Cuarto: Con fundamento en el número 4º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicables, por indebida aplicación del artículo 3.2 de la Ley de Marcas .

Quinto: Con fundamento en el mismo ordinal del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicables, motivado por la aplicación indebida del artículo 3.2 de la Ley de Marcas .

CUARTO. Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido al respecto, el Procurador D. Eduardo Morales Price (en la actualidad sustituido por su compañero D. Luis Andrés), en nombre y representación de **Faber**, S.p.A., impugnó el mismo, solicitando se declarase no haber lugar al recurso.

QUINTO. Se señaló como día para votación y fallo del recurso el ocho de febrero de dos mil seis, en que el acto tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JOSÉ RAMÓN FERRÁNDIZ GABRIEL

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. La sociedad italiana **Faber** S.p.A. alegó en la demanda su doble condición de usuaria en España de la marca y el nombre comercial **Faber**, con los que distinguía en el mercado, respectivamente, ropa interior femenina y trajes de baño (clase 25) y su empresa de fabricación y venta de prendas confeccionadas. Y, con fundamento en los artículos 3.2 y 77 de la Ley española 32/1.988, de 10 de noviembre , de Marcas, pretendió la declaración de nulidad del registro de la marca mixta (**Faber's** con dibujo) del demandado, D. Ismael , concedida con el número 1.191.685, para identificar el origen empresarial de productos de la misma clase 25.

El demandado, al contestar la demanda, negó la concurrencia de los requisitos precisos para el éxito de las acciones ejercitadas y opuso el vencimiento de los plazos establecidos en la disposición transitoria tercera de la Ley 32/1.988 para el ejercicio de la acción de anulación de una marca registrada para productos idénticos o similares que pueda crear confusión con otra anteriormente usada (tres años desde la entrada en vigor de la Ley y tres años desde la fecha de publicación de la concesión de la marca cuyo registro se pretende anular).

Y, mediante reconvención, invocó el ius prohibendi integrado en su derecho de exclusiva para pretender la condena de la demandante a continuar en el uso de la marca **Faber** y a indemnizarle en los daños con el mismo causados, así como a tolerar la publicación de la sentencia.



El Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda, al declarar aplicable a las acciones de nulidad en ella ejercitadas la disposición transitoria tercera de la Ley 32/1.988 y considerar vencidos los plazos en la misma establecidos. De otro lado, estimó la reconvencción y, en aplicación de los artículos 31 y 36 de la Ley 32/1.988, reconoció el derecho del demandado, como titular registral, a prohibir un uso infractor, con la condena de **Faber S.p.A.** a cesar en la utilización de la marca **Faber**, además de a costear la publicación de la sentencia. No obstante, desestimó la acción indemnizatoria, por falta de prueba de los daños.

En sentido opuesto, la Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación de la sociedad demandante y declaró concurrentes los requisitos del artículo 3.2 de la Ley 32/1.988, así como inaplicable la disposición transitoria tercera de la misma, de modo que estimó las acciones de nulidad de la marca del demandado, con la consecuencia de desestimar su reconvencción.

La sentencia de segundo grado ha sido recurrida en casación por D. Ismael, por los seis motivos que seguidamente se examinan. Todos ellos, menos el último (que lo hace en el apartado tercero), se basan en el apartado cuarto del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881.

SEGUNDO. En el primero de los motivos afirma el recurrente que el Tribunal de apelación debió aplicar, y no lo hizo, la disposición transitoria primera de la Ley 32/1.988, según la que las solicitudes de registro de marca, nombres comerciales y rótulos de establecimiento que se hubiesen presentado con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, serán transmitidas y resueltas conforme a la normativa legal vigente en la fecha de su presentación. Entiende que la mencionada norma sometía el registro de su marca, por haber sido solicitado durante la vigencia del Estatuto de la Propiedad Industrial (Real Orden de 30 de abril de 1.930), al sistema de prohibiciones impuesto por la norma derogada y no al establecido en la nueva Ley 32/1.988. Y, con apoyo en ese argumento, niega la posibilidad de aplicar el artículo 3.2 de la dicha Ley para anular un registro, como el suyo, solicitado bajo la vigencia del Estatuto de la Propiedad Industrial.

El recurso debe ser desestimado por este motivo.

Es cierto que la disposición transitoria primera de la Ley 32/1.988 atribuye al tiempo de la solicitud del registro de la marca la función de identificar, por estar vigente en él, la norma aplicable (tempus regit actum) no sólo a la tramitación del expediente administrativo, sino también a la decisión del mismo y, por consecuencia, a su posterior control judicial en caso de ejercicio de una futura acción de nulidad del supuesto registro infractor.

Sin embargo, no tiene el artículo 3.2 de la Ley 32/1.988 el contenido propio de una norma prohibitiva del registro, como la de los artículos 11 a 13.

Es cierto que en él se regula la anulación de la marca registrada por generar riesgo de confusión, en el ámbito objetivo resultante del principio de especialidad (para productos idénticos o similares). Pero su finalidad no es establecer una prohibición relativa de registro, sino determinar el contenido del derecho sobre la marca no registrada, usada y notoria, o, lo que es lo mismo, sus efectos y protección, incorporando una excepción al sistema de registro constitutivo del nacimiento del derecho sobre la marca que proclama el artículo 3.1 de la propia Ley, sirviéndose para ello de una prohibición que aparecía contenida tanto en la norma derogada (artículo 124.1º del Estatuto de la Propiedad Industrial), como en la propia Ley derogadora (artículo 12.1).

En contra de lo sostenido por el recurrente, la disposición transitoria primera de la Ley 32/1.988 no impide que una marca solicitada durante la vigencia del Estatuto de la Propiedad Industrial y concedida estando en vigor la Ley 32/1.988 sea anulada por confundirse con una marca notoria anteriormente usada, en los términos establecidos en el artículo 3.2 de la repetida Ley.

TERCERO. En el segundo motivo sostiene el recurrente que el Tribunal de apelación tenía que haber aplicado, y no lo hizo, la disposición transitoria tercera de la Ley 32/1.988.

Establece dicha norma que quién esté usando una marca con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley podrá reclamar ante los Tribunales la anulación de una marca registrada para productos idénticos o similares que puedan crear confusión con la marca anteriormente usada, siempre que ejercite la acción antes de que transcurran tres años desde la entrada en vigor de la Ley y no hayan pasado tres años desde la fecha de publicación de la concesión de la marca cuyo registro se pretende anular.

Considera el recurrente que el referido precepto señala un plazo de caducidad aplicable a todas las acciones de anulación de los registros de marcas que pueda ejercitar quien use otra no registrada.

El recurso debe ser desestimado por este motivo.

La disposición transitoria tercera de la Ley 32/1.988 tuvo como finalidad evitar un brusco salto desde el sistema mixto en el nacimiento del derecho sobre la marca seguido por el Estatuto de la Propiedad Industrial (su artículo 1 establecía que la Ley no creaba la propiedad industrial, sino que se limitaba a reconocer, regular, reglamentar,



mediante el cumplimiento de las formalidades... el derecho que por sí mismos hayan adquirido los interesados por el hecho de la prioridad de la invención, del uso o del registro, según los casos; y el artículo 14 que el certificado de concesión del registro de una marca constituía una presunción iuris tantum de propiedad, de modo que el dominio de la marca se consolidaba a los tres años de efectuado su registro y de su explotación no interrumpida o de su quieta posesión con buena fe y justo título...), al de inscripción constitutiva que, con algunas excepciones, instauró la Ley 32/1.988 (artículo 3.1), señalando un plazo para el reconocimiento de una protección limitada del uso extraregistro del signo (al respecto, sentencias de 18 de abril de 1.997 y 30 de mayo de 2.005).

No es cierto, sin embargo, que la disposición transitoria tercera señale el plazo de caducidad de la acción que regula el artículo 3.2 . Antes bien, se trata de dos acciones distintas que responden a supuestos de hecho diferentes: (a) la acción de nulidad de la disposición transitoria tercera puede ser ejercitada por quien esté usando, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 32/1.988 , una marca no registrada, que no es preciso sea notoria; (b) la acción de nulidad del artículo 3.2 se reconoce a quien, estando ya en vigor la Ley 32/1.988 , use una marca no registrada, que sea notoriamente conocida en España por los sectores interesados (sentencia de 19 de mayo de 1.993).

Esa diferencia de supuestos alcanza también al régimen de caducidad de cada una de las acciones, que es distinto en una y otra norma.

La acción que ejercitó **Faber**, S.p.A. en la demanda fue la del artículo 3.2 de la Ley 32/1.988 . Y el plazo de caducidad de la misma es el que dicha norma establece y a él es al que corresponde estar.

CUARTO. El fracaso del motivo segundo provoca el del tercero, en el que el recurrente plantea la misma cuestión, aunque desde otro punto de vista. Sostiene que el Tribunal de apelación aplicó indebidamente el artículo 3.2 (y el 77) de la Ley 32/1.988 , ya que la norma aplicable era la de la disposición transitoria tercera.

Como se ha dicho, esa afirmación no es correcta ya que la acción ejercitada en la demanda fue la del artículo 3.2 de la Ley 32/1.988 , cuyo régimen jurídico es distinto del que establece la disposición transitoria tercera, que no podía ser congruentemente aplicada al conflicto.

QUINTO. Los tres últimos motivos del recurso versan sobre la calificación, como notoria, de la marca de la demandante.

En el motivo cuarto el recurrente afirma indebidamente aplicado el repetido artículo 3.2 , por no tener dicha condición la marca usada por **Faber** S. p. A. Al argumentar esta denuncia, precisa el recurrente que no discute los hechos probados, sino que niega que de ellos resulte la posibilidad de la mencionada calificación.

En el motivo quinto sostiene D. Ismael que la Audiencia Provincial había interpretado incorrectamente el concepto "notoriamente conocida" que contiene el artículo 3.2 .

Y en el sexto, ahora con fundamento en el apartado tercero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881 , acusa el defecto de motivación de que adolece la sentencia recurrida en el punto referido a la calificación de la notoriedad.

Los tres motivos, que se examinan en este mismo fundamento, deben ser desestimados.

El cuarto, porque, aunque la jurisprudencia (sentencias de 22 de marzo de 1.993, 10 de enero de 1.994 y 10 de octubre de 1.994) distinga, a efectos de casación, entre la existencia de hechos (quaestio facti) y la calificación jurídica de los mismos (quaestio iuris), el contenido del fundamento de derecho segundo, in fine, de la sentencia recurrida, en particular, la valoración de la prueba que en él se expresa no deja posibilidad alguna a una conclusión sobre la notoriedad de la marca usada por la demandante que no sea la en ella afirmada.

El quinto, porque, aunque en algún pasaje de la sentencia recurrida el término notoriedad se utilice en sentido distinto del que resulta del artículo 3.2 , en aquellos que identifican la ratio decidendi existe una total coincidencia de significados (así, en el fundamento de derecho primero se afirma que precisamente el legislador ampara el uso extraregistro de las marcas, especialmente cuando éste alcanza el carácter de notorio...), de modo que no hay duda de que el Tribunal de apelación, tras valorar la prueba practicada, declaró que la marca usada por la demandante era notoriamente conocida en España por los sectores interesados.

Y el sexto, porque el derecho a obtener una resolución jurídicamente fundada, favorable o adversa, como garantía frente a la arbitrariedad, exige que aquella contenga los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios que fundamentan la decisión (en términos de la sentencia del Tribunal Constitucional 196/2.003, de 27 de octubre), pero no faculta a las partes a exigir una argumentación jurídica exhaustiva que alcance a todos los aspectos y perspectivas que puedan tener de la cuestión que se decide (sentencia del Tribunal Constitucional 165/1.999, de 27 de septiembre). De modo que se consideran



suficientemente motivadas las sentencias que estén apoyadas en argumentos que permitan conocer los criterios jurídicos esenciales en que se basa la decisión (su ratio decidendi). Y ello acontece con la sentencia recurrida, en la que se aísla la notoriedad como condición esencial del supuesto fáctico del precepto invocado en la demanda y se la compara con el resultado de la prueba, afirmando su existencia en términos suficientes para entender que el demandado recibió respuesta a su planteamiento defensivo.

SEXTO. Las costas del recurso que desestimamos quedan a cargo del recurrente, en aplicación del artículo 1.715.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881 .

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

FALLAMOS

Declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto, por D. Ismael , contra la Sentencia dictada, con fecha veinte de abril de mil novecientos noventa y nueve, por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Granada , con imposición de las costas al recurrente.

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 Ríos.- Francisco Marín Castán.- José Ramón Ferrándiz Gabriel.- Rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. José Ramón Ferrándiz 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.