

Resumen

Ha dado lugar al presente recurso de casación la decisión adoptada en la sentencia recurrida desestimando las peticiones de los actores -en calidad de titulares exclusivos de la marca registrada para su empresa de transporte- sobre cesación en el uso por la mercantil demandada en el uso de la citada marca, así como una indemnización de daños y perjuicios causados en función de las ganancias obtenidas por la usurpante y la publicación de la sentencia a su costa. Estima la Sala la pretensión relativa a la cesación del uso de la marca por la demandada porque el ejercicio de su derecho exclusivo contra un tercero tiene su amparo legal, sin que pueda entenderse que sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio del derecho por responder a un intento exclusivo de perjudicar a la demandada -como entendió la sentencia recurrida- sino que obedeció a una ruptura de las relaciones comerciales mantenidas con la mercantil demandada a instancias de ésta. Además otra solución supondría dejar vacío de contenido el registro de la marca a favor de los actores para dar lugar a una situación de condominio sin identificar con claridad la identidad de los partícipes. No obstante rechaza el Tribunal las otras pretensiones y señala que en el caso de la indemnización de daños y perjuicios ha faltado un verdadero interés de la parte actora al respecto.

NORMATIVA ESTUDIADA

Ley 32/1988 de 10 noviembre 1988. Marcas
art.30 , art.31 , art.35 , art.36.d , art.38

ÍNDICE

ANTECEDENTES DE HECHO	2
FUNDAMENTOS DE DERECHO	3
FALLO	4

CLASIFICACIÓN POR CONCEPTOS JURÍDICOS

DERECHO DE PROPIEDAD
PROPIEDADES ESPECIALES
Propiedad industrial
Marcas
Uso extrarregistral
Titularidad registral
Violación del derecho
Otras cuestiones

FICHA TÉCNICA

Procedimiento:Recurso de casación

Legislación

Aplica art.30, art.31, art.35, art.36, art.38 de Ley 32/1988 de 10 noviembre 1988. Marcas
Cita art.34, art.46 de Ley 17/2001 de 7 diciembre 2001. Marcas
Cita art.11 de Ley 2/1995 de 23 marzo 1995. Sociedades de Responsabilidad Limitada
Cita art.41 de Ley 32/1988 de 10 noviembre 1988. Marcas
Cita art.7 de RD de 24 julio 1889. Código Civil
Cita art.116 de RD de 22 agosto 1885. Año 1885. Código de Comercio
Cita art.523, art.710, art.1692apa.4, art.1703, art.1709, art.1715apa.1, art.1715apa.2, art.1715apa.3 de RD de 3 febrero 1881.
Año 1881. Ley de Enjuiciamiento Civil

Jurisprudencia

Citada en el mismo sentido sobre DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Titularidad registral por SAP Madrid de 1 julio 2005 (J2005/115249)
Citada en el mismo sentido por SAP Barcelona de 28 noviembre 2005 (J2005/342560)
Citada en el mismo sentido por SJdo. Mercantil de 31 julio 2007 (J2007/379427)
Citada en el mismo sentido por SJdo. Mercantil de 28 febrero 2007 (J2007/384106)
Citada en el mismo sentido por STS Sala 1ª de 17 julio 2008 (J2008/128004)
Citada en el mismo sentido por SAP Granada de 15 febrero 2008 (J2008/179941)
Citada en el mismo sentido por SJdo. Mercantil de 26 marzo 2008 (J2008/26112)

Citada en el mismo sentido por STS Sala 1ª de 5 diciembre 2008 (J2008/262349)
Citada en el mismo sentido por SAP Murcia de 20 noviembre 2009 (J2009/313550)
Citada en el mismo sentido por SAP Pontevedra de 24 junio 2010 (J2010/194305)
Citada en el mismo sentido por SAP Madrid de 7 junio 2011 (J2011/186199)
Citada en el mismo sentido por SAP Valencia de 5 julio 2011 (J2011/207451)
Citada en el mismo sentido por SAP Madrid de 7 noviembre 2011 (J2011/300931)
Citada en el mismo sentido por STS Sala 1ª de 31 mayo 2011 (J2011/99510)
Citada en el mismo sentido por SAP Madrid de 20 marzo 2012 (J2012/89596)
Cita STS Sala 1ª de 13 mayo 2002 (J2002/14732)
Cita STS Sala 1ª de 28 septiembre 2001 (J2001/33572)
Cita STS Sala 1ª de 7 abril 1994 (J1994/10796)

Bibliografía

Comentada en "Sentencia de 3 de Febrero de 2003 : Abuso del derecho por retraso desleal en el ejercicio de las acciones por violación de la marca frente al uso previamente tolerado de la marca por un tercero: inexistencia en quien ejercita un derecho reconocido por la "

En la Villa de Madrid, a tres de febrero de dos mil tres.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, constituida por los Magistrados indicados al margen, ha visto el presente recurso de casación interpuesto por el Procurador D. Ramón Rodríguez Nogueira, en nombre y representación de Dª Isabel y D. Juan, contra la sentencia dictada con fecha 3 de marzo de 1997 por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Vizcaya en el recurso de apelación núm. 803/95 dimanante de los autos de juicio declarativo de menor cuantía núm. 191/95 del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Bilbao, sobre cesación en el uso de una marca e indemnización de daños y perjuicios. Ha sido parte recurrida la compañía mercantil "Transportes G., S.L.", representada por el Procurador D. Antonio Sorribes Calle.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 22 de marzo de 1995 se presentó demanda interpuesta por D. Juan y Dª Isabel contra la compañía mercantil "Transportes G., S.L." solicitando se dictara sentencia por la que se declarase la cesación en el uso de la rúbrica G., la indemnización de los daños y perjuicios causados tomando al efecto las ganancias obtenidas por la parte usurpante y la publicación de la sentencia a costa de la parte demandada, con expresa imposición a ésta de las costas.

SEGUNDO.- Turnada la demanda al Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Bilbao, dando lugar a los autos núm. 191/95 de juicio declarativo ordinario de menor cuantía, y emplazada la demandada, ésta compareció y contestó a la demanda solicitando se estimara la excepción de prescripción o, en otro caso, se desestimara dicha demanda con expresa imposición de las costas a los demandantes por su temeridad y mala fe.

TERCERO.- Recibido el pleito a prueba y seguido por sus trámites, la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del mencionado Juzgado dictó sentencia con fecha 29 de noviembre de 1995 cuyo Fallo es del siguiente tenor literal: "Que desestimando la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. Alday en nombre y representación de Juan y Isabel contra "Transportes G., S.L." representados por el Procurador Sr. Atela debo absolver y absuelvo a referido demandado de los pedimentos contra el mismo deducidos, con imposición de costas a la parte actora".

CUARTO.- Interpuesto por la parte actora contra dicha sentencia recurso de apelación, que se tramitó con el núm. 803/95 de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Vizcaya, y denegado el recibimiento a prueba solicitado por la misma parte apelante, dicho Tribunal dictó sentencia en fecha 3 de marzo de 1997 desestimando el recurso, confirmando la sentencia apelada e imponiendo a la parte recurrente las costas de la apelación.

QUINTO.- Anunciado recurso de casación por la parte actora-apelante contra la sentencia de apelación, el Tribunal de instancia lo tuvo por preparado y dicha parte, representada por el Procurador D. Ramón Rodríguez Nogueira, lo interpuso ante esta Sala articulándolo en cuatro motivos amparados en el ordinal 4º del art. 1692 LEC de 1881 EDL 1881/1 : el primero por infracción del art. 41 EDL 1988/13320 en relación con los arts. 30, 31, 35 y 36 de la Ley de Marcas de 1988 EDL 1988/13320; el segundo por infracción del art. 35 de la misma ley EDL 1988/13320 en relación con los arts. 11 LSRL EDL 1995/13459 y 116 C.Com. EDL 1885/1 ; el tercero por infracción del art. 7 CC EDL 1889/1 ; y el cuarto por infracción de la jurisprudencia representada por las sentencias de 18-11-86 y 7-4-94 EDJ 1994/10796 .

SEXTO.- Personada la demandada como recurrida por medio del Procurador D. Antonio Sorribes Calle, evacuado por el Ministerio Fiscal el trámite del art. 1709 LEC EDL 1881/1 con la fórmula de "visto" y admitido el recurso por Auto de 21 de enero de 1998, la mencionada parte recurrida presentó su escrito de impugnación solicitando se desestimara el recurso, se confirmara la sentencia recurrida y se impusieran las costas a la parte recurrente.

SÉPTIMO.- Por Providencia de 12 de noviembre de 2002 se nombró ponente al que lo es en este trámite y se acordó resolver el recurso sin celebración de vista, señalándose para votación y fallo el 16 de enero siguiente, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Francisco Marín Castán.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El presente recurso de casación dimana de un juicio de menor cuantía promovido por dos hermanos, como titulares exclusivos de la marca registrada "Transportes G., S.L." en cuanto signo distintivo de agencia de transportes, contra una compañía mercantil denominada "Transportes G., S.L.", pidiendo la cesación en el uso por ésta de la rúbrica "G.", una indemnización de los daños y perjuicios causados, en función de las ganancias obtenidas por la parte usurpante, y la publicación de la sentencia a costa de la demandada.

La sentencia de primera instancia, tras desestimar la excepción de prescripción de la acción opuesta por la parte demandada, desestimó la demanda en el fondo por no concurrir en dicha parte la condición de tercero atendidos el origen y constitución familiar de las distintas empresas que giraban en el tráfico bajo la denominación "G.", de suerte que resultaría contrario a las exigencias de la buena fe privar a la demandada del uso de una marca de la que había venido disfrutando durante más de trece años, constituyendo su propia clientela y creando su propio espacio comercial en el ámbito de su actividad.

Interpuesto recurso de apelación por la parte actora, el tribunal de segunda instancia lo desestimó y confirmó la sentencia apelada. Los hechos que la sentencia de apelación declara probados son los siguientes: "En 1961 se constituye la Sociedad "Transportes G., S.L.", solicitando D. Juan la marca "Transportes G., S.L." ante la Oficina Española de Patentes y Marcas en 1967. D. Juan fallece en 1970, otorgando testamento en el que instituye como herederos a sus siete hijos, constituyendo usufructo en favor de su esposa D^a Isabel, quien en 1984 se adjudica la citada marca siendo inscrita dicha transferencia en la Oficina Española de Patentes en mayo de 1985. Desde el fallecimiento del causante, sus hijos, en distintas delegaciones y con diferentes sociedades, han venido utilizando de mutuo acuerdo y con el consentimiento de su madre la marca G.; así en 1978 se constituye "Transportes G., S.L." de Bilbao, en 1982 "Transportes G., S.L." de Guipúzcoa y Navarra y en 1986 "Transportes G., S.L." de Vigo. Actualmente, desde el año 1994, la titularidad de la repetida marca corresponde a los hoy recurrentes previa la transferencia de su madre". A partir de estos hechos, los razonamientos jurídicos en virtud de los cuales se confirma la desestimación de la demanda consisten esencialmente en que, pese al aspecto negativo del derecho subjetivo de utilización exclusiva del titular de una marca registrada, que le autoriza a prohibir su uso por terceros, en el caso enjuiciado los actores habían ejercitado su derecho no para satisfacer el interés prevalentemente reconocido en la norma, que es el general de los consumidores como auténticos destinatarios y supuestos beneficiarios de las funciones de la marca, sino otro injusto y no protegido, incurriendo así en abuso de derecho, porque mediante la acción ejercitada se pretendía no tanto amparar los legítimos derechos derivados de la marca como hacer inviable la actividad de la demandada.

Contra la sentencia de apelación así fundada ha recurrido en casación la parte actora mediante cuatro motivos amparados en el ordinal 4 del art. 1692 LEC de 1881 EDL 1881/1 .

SEGUNDO.- La razón causal del fallo impugnado justifica que se estudien conjuntamente los motivos primero, segundo y tercero del recurso, pues al no aceptarse expresamente por el tribunal sentenciador los fundamentos jurídicos de la sentencia de primera instancia y no quedar por tanto claro del todo si aquél comparte o no el razonamiento relativo a la falta de la condición de tercero en la mercantil demandada, se entiende que la parte recurrente dedique el motivo segundo a afirmar esa condición, citando como infringido el artículo 35 de la Ley de Marcas EDL 1988/13320 en relación con los artículos 11 de la Ley de Sociedades Responsabilidad Limitada EDL 1995/13459 y 116 del Código de Comercio EDL 1885/1 , y que los otros dos motivos se centren en rebatir la específica fundamentación jurídica de la sentencia impugnada en cuanto sobre la exclusividad que a los actores-recurrentes reconocería el artículo 30 de la Ley de Marcas de 1988 EDL 1988/13320 dicha sentencia impone el interés general y la falta de correspondencia entre éste y la interposición de la demanda, constitutiva de abuso de derecho según la misma sentencia; fundamentación frente a la cual los actores-recurrentes alegan, en el motivo primero, infracción del artículo 41 EDL 1988/13320 en relación con los artículos 30, 31, 35 y 36 de la Ley de Marcas de 1988 EDL 1988/13320, afirmando su derecho exclusivo a utilizar en el tráfico económico la marca de la que son titulares registrales y, en el motivo tercero, infracción del artículo 7 del Código Civil EDL 1889/1 por no ser los recurrentes sino la demandada quien habría incurrido en abuso al abrir una sucursal en el ámbito territorial pacíficamente reservado a aquéllos a lo largo del tiempo.

Para una adecuada respuesta a los tres motivos así planteados conviene hacer las siguientes puntualizaciones: primera, la prescripción de la acción, opuesta por la demandada al contestar a la demanda, quedó al margen del debate desde que, desestimada por la sentencia de primera instancia, la parte demandada no interpuso recurso de apelación ni se adhirió a la impugnación formulada por la parte actora; segunda, también quedó al margen del debate, en este caso desde el inicio mismo del proceso, la adjudicación de la marca litigiosa a la madre de los actores a título de herencia de su difunto esposo, la cesión de la misma marca a los actores por su madre y el consiguiente registro actual a su favor, pues aunque la demandada alegara en su contestación, de un lado, que la voluntad del padre de los actores, solicitante del registro en su día, era la atribución de la marca a todos sus hijos en común y, de otro, que la adjudicación de la marca a la viuda del causante mediante una escritura de subsanación de un presunto error, desconocida por sus hijos y más concretamente por la hija que junto con su esposo constituyó la sociedad demandada, daría lugar a que la titularidad de los actores por cesión de su madre fuera meramente formal, lo cierto es que no consta impugnación alguna de aquella adjudicación, de la cesión posterior ni del registro de la marca a nombre de los actores por más que la demandada dijera reservarse el derecho a actuar judicialmente contra la partición, razón por la cual ya precisó la sentencia de primera instancia, en su fundamento jurídico tercero, que "no se discute la propia bondad o adecuación legal de la transferencia de la marca efectuada por su anterior titular en favor de los ahora actores, tampoco es factible discutir los distintos antecedentes expuestos por la demandada (en materia testamentaria fundamentalmente) ajenos por completo a la presente litis"; tercera, apenas cabe cuestionar que la sociedad demandada tiene la condición de "tercero" respecto de los titulares de la marca registrada, porque sobre las evidentes implicaciones familiares de la materia litigiosa han de prevalecer la no menos evidente

personalidad jurídica independiente de las sociedades de responsabilidad limitada (arts. 116 C.Com. EDL 1885/1 , 11 LSRL de 1995 EDL 1995/13459 y 5 LSRL de 1953) y la posibilidad de que mediante transmisión de sus participaciones desaparezca de la sociedad demandada el factor familiar presente en su origen; y cuarta, si bien es cierto que en el moderno derecho sobre marcas y competencia desleal el interés general de protección de los consumidores debe considerarse preponderante sobre el interés privado o particular del empresario (SSTS 28-9-01 EDJ 2001/33572 y 13-5-02 EDJ 2002/14732), también lo es que ni cabe vaciar de contenido, hasta dejarlo reducido a la más absoluta inoperancia, el derecho exclusivo reconocido al titular de la marca registrada por el art. 30 de la Ley de Marcas de 1988 EDL 1988/13320 (y por el art. 34 de la nueva ley de 2001 EDL 2001/44999) ni es posible desconocer o marginar totalmente el evidente contenido patrimonial del derecho de marca y su expresa consideración legal como objeto del derecho de propiedad (Capítulo III del Título IV de la ley de 1988 EDL 1988/13320 y Capítulo IV del Título V de la ley de 2001 EDL 2001/44999).

Pues bien, de aplicar las anteriores consideraciones a los motivos examinados resulta la procedencia de su estimación, porque no habiéndose impugnado la adquisición y el registro de la marca a favor de la madre de los actores ni su posterior cesión a éstos, el ejercicio de su derecho exclusivo contra un tercero, como en este caso era la sociedad demandada, tenía amparo legal en los artículos 30, 31, 35 y 36 de la Ley de Marcas de 1988 EDL 1988/13320 y, lejos de sobrepasar manifiestamente los límites normales del ejercicio de tal derecho por responder únicamente a la intención de perjudicar a la demandada, como entiende la sentencia recurrida para desestimar la demanda con base en el artículo 7 del Código Civil EDL 1889/1 , obedecía a una razón que la propia sentencia impugnada declara probada y que consistió en "la ruptura de relaciones comerciales" a causa de "las desavenencias surgidas en torno al desarrollo de sus respectivas empresas", desavenencias sobre las que la contestación a la demanda fue todavía más explícita al alegar la propia demandada que la ruptura de relaciones comerciales entre ella y la empresa de los actores se había producido por iniciativa de la primera cuando, el 7 de enero de 1994, envió una carta a la segunda poniendo en su conocimiento que "las relaciones mantenidas durante 1993 y anteriores cesan a partir de esta fecha, en la línea Irún-Vigo, quedándoles agradecidos por los servicios prestados". Mal puede tildarse de abusivo, por tanto, que a la ruptura unilateral por la demandada de las relaciones hasta entonces existentes, especialmente fundadas en el mutuo respeto de los respectivos ámbitos territoriales de actividad de las distintas empresas de común origen familiar, respondieran los titulares de la marca haciendo valer el derecho exclusivo que su registro les confería, pues no fueron ellos sino la demandada quien decidió alterar significativamente la situación. Si a todo ello se une que el fallo impugnado, de quedar firme, dejaría prácticamente vacío de contenido el registro de la marca a favor de los actores para, en su lugar, sustituirlo de hecho por un condominio del que ni siquiera constaría con claridad la identidad de los partícipes, la procedencia de estimar los motivos examinados no viene sino a corroborarse.

TERCERO.- La estimación de los tres primeros motivos del recurso hace innecesario el examen del cuarto y último, formalmente fundado en infracción de dos sentencias de esta Sala pero orientado materialmente a la introducción de hechos no incluidos en la demanda, y obliga a esta Sala a asumir la instancia para, como dispone el art. 1715.1-3 LEC de 1881 EDL 1881/1 , resolver lo que corresponda dentro de los términos en que aparece planteado el debate.

La solución procedente no puede ser otra, a la vista de lo razonado para acoger aquellos motivos, que la estimación de la demanda, pero solamente en cuanto pide la cesación en el uso de la rúbrica "G." por la demandada. No procede, por tanto, ni la publicación de la sentencia a costa de esta misma parte, porque en la demanda nada se especifica sobre medios de publicación ni personas a quien debería notificarse, incumpliendo así por los actores el rigor que para esta medida se desprende del art. 36 d) de la Ley de Marcas de 1988 EDL 1988/13320 , ni la indemnización de daños y perjuicios pedida en la demanda "tomando al efecto las ganancias que la parte usurpante haya obtenido", sin más especificaciones, porque sobre prescindirse prácticamente por completo en la propia demanda de unos datos mínimos en cuanto al cómputo inicial de tales ganancias o a los trayectos concretos en que se obtuvieran, imprescindibles dada la situación de funcionamiento simultáneo de varias empresas denominadas "G." durante muchos años antes de interponerse la demanda, limitada en este punto a la pura y simple formalidad de transcribir el contenido íntegro del artículo 38 de la Ley de Marcas de 1988 EDL 1988/13320 entre sus fundamentos de derecho, tampoco el escrito de resumen de pruebas de la parte actora prestó la más mínima atención a esta cuestión, hasta el punto de que ni siquiera se interesó la fijación de aquellas ganancias en ejecución de sentencia, signos demostrativos de una falta de verdadero interés de la parte actora en su pedimento indemnizatorio.

CUARTO.- En cuanto a las costas de las instancias, sobre las que esta Sala debe resolver aplicando las reglas generales como prevé el art. 1715.2 LEC de 1881 EDL 1881/1 , no procede especial imposición a ninguna de las partes: de las de primera instancia, porque la estimación de la demanda es solamente parcial (art. 523 EDL 1881/1); y de las de apelación, porque el recurso de la actora tenía que haber prosperado en parte (art. 710 EDL 1881/1).

QUINTO.- Conforme al mismo art. 1715.2 LEC EDL 1881/1 , tampoco procede especial imposición de las costas del recurso de casación a ninguna de las partes dada su estimación, que a su vez comporta la devolución del depósito constituido a la parte recurrente como se desprende del art. 1703 EDL 1881/1 en relación con el 1715.3 de la misma ley EDL 1881/1 .

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

FALLO

PRIMERO.- Haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Procurador D. Ramón Rodríguez Nogueira, en nombre y representación de D^a Isabel y D. Juan, contra la sentencia dictada con fecha 3 de marzo de 1997 por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Vizcaya en el recurso de apelación núm. 803/95.

SEGUNDO.- Casar la sentencia recurrida y, en su lugar, estimando parcialmente la demanda interpuesta en su día por dichos recurrentes contra la compañía mercantil "Transportes G., S.L.", condenar a esta demandada a que cese en el uso de la rúbrica "G.", desestimando la misma demanda en sus restantes pedimentos.

TERCERO.- No imponer especialmente a ninguna de las partes las costas de las dos instancias ni del recurso de casación.

CUARTO.- Y devolver a la parte recurrente el depósito constituido.

Líbrese al mencionado tribunal la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de Sala.

Así es por nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Pedro González Poveda.- Francisco Marín Castán.- José de Asís Garrote.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. Francisco Marín Castán, 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.

Auto de Aclaración: