

2. El principio de consolidación ante el conflicto entre dos marcas registradas.

(Sentencia 23 abril 1966)

IMPUGNACIÓN DE LA CONCESIÓN DE LA MARCA: VÍA PROCESAL IDÓNEA: No puede admitirse la afirmación de que contra la concesión de una marca sólo cabe el recurso contencioso-administrativo, dado que, firme el acuerdo de concesión e inscrita la misma en el Registro, tal inscripción concede a su titular la presunción "iuris tantum" de propiedad, y al no estar dirigida la acción a impugnar el expediente de concesión, sino el título de ésta, se plantea una cuestión de índole civil que sólo puede decidirse en juicio contradictorio.

LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL CONCESIONARIO EN EXCLUSIVA: Al denunciar la existencia de una falta de legitimación activa fundándose en que la entidad actora es concesionaria en exclusiva de la explotación en España de unas marcas cuya titularidad corresponde a otra entidad extranjera, se desconoce que, con arreglo al Estatuto, puede reclamar "todo el que se considere perjudicado; y como ese derecho de exclusiva puede verse afectado por la marca impugnada, no cabe duda de que la entidad actora, al tener interés en combatir la inscripción, está legitimada para actuar.

USO REGISTRAL DE LA MARCA NO DECLARADO: CÓMPUTO DE LA PRESCRIPCIÓN: Si bien es cierto que la prioridad en el uso prevalece sobre la inscripción en los casos de concesión de marca, como nada declara la sentencia recurrida sobre este uso extrarregistral, ni menos sobre su fecha, no hay más remedio que partir para el cómputo del tiempo prescriptivo desde la fecha de la concesión, por lo que es claro que al ejercitar la acción no habían transcurrido los tres años fijados en el artículo 14 del Estatuto.

ERROR EN EL DICTAMEN PERICIAL A EFECTOS DE CASACIÓN: Se desestima el motivo denunciador de error de hecho en la apreciación de la prueba porque al no tener el dictamen pericial autenticidad a efectos de casación, falta el hecho auténtico que pudiera evidenciar la equivocación de hecho sufrida por el juzgador.

DOCTRINA LEGAL ÚTIL EN CASACIÓN: Se desestima el motivo porque cita como infringida la doctrina de una sola sentencia, y es sabido que la doctrina legal útil para fundar en su infracción un recurso de casación es la que se establece en repetidas o idénticas decisiones del Tribunal Supremo.

(Sentencia 23 de abril 1966; no ha lugar.)

Hechos:

La Planta Embotelladora Orange Crush, S. A., titular de la marca registrada "Crush" desde 1940, por medio de Procurador presenta escrito ante el Juzgado de primera instancia de Pamplona, en fecha de 29 de mayo de 1963, anunciando el propósito de formular demanda de juicio especial de nulidad de marca contra la herencia yacente y herederos desconocidos de don M. B. y contra los actuales titulares de la marca "Schuss", concedida por el Registro el 27 de junio de 1960, alegando fundamentalmente como hechos:

1.º Que la Compañía demandante obtuvo de la firma norteamericana "Crush International Inc." la concesión en régimen de exclusiva para fabricar en España los productos refrescantes registrados por la mencionada Compañía.

2.º Que desde su aparición en el mercado español los productos distinguidos con la marca "Crush" obtuvieron amplia difusión y aprecio general del público consumidor.

3.º Que dichos productos habían sido objeto de imitación servil por parte de los titulares de la marca "Schuss", que, además, habían adoptado una denominación capaz de inducir a error por vía visual o auditiva al consumidor en potencia.

La parte demandada alega como hechos los siguientes:

1.º Que la actora no era la propietaria de la marca oponente, sino la Compañía norteamericana "Crush International Inc.", conforme expresaba la propia demanda.

2.º Que cuando don M. B. solicitó del Registro la inscripción de la marca "Schuss", no formuló oposición alguna ni la demandante ni tampoco la Compañía norteamericana.

3.º Que no existía tal semejanza fonética ni gráfica, por cuanto la marca "Crush" no se usaba sola, sino que en los envases y en la propaganda se utilizaba dicha marca anteponiéndole el vocablo "Orange", conociéndola el público consumidor con el nombre de "Orange Crush".

El Abogado del Estado emitió informe en el sentido de que debía declararse la incompetencia de jurisdicción y, en todo caso, desestimarse la demanda.

La Audiencia, por el contrario, estima la demanda y declara la nulidad del registro de la marca.

La demandada interpone recurso de casación por infracción de Ley, alegando, entre otros motivos, la infracción del artículo 14 del E. P. I., puesto que el tiempo de consolidación de la marca "Schuss" habría de contarse no desde la inscripción de la misma en el Registro (27 de junio 1960), sino desde que se venía usando (1 de mayo 1960), y que, por lo tanto, habían transcurrido los tres años fijados en el Estatuto (art. 14) para la consolidación de la marca.

El Tribunal Supremo confirma la sentencia de la Audiencia y declara no haber lugar al recurso.

El considerando que interesa comentar dice así:

CONSIDERANDO: Que si bien es cierto que la prioridad en el uso prevalece sobre la inscripción registral en los casos de concesión de marca, como nada declara la sentencia recurrida sobre este uso extrarregistral, ni menos sobre su fecha, no hay más remedio que partir para el cómputo del tiempo prescriptivo desde la fecha de la concesión, y siendo ésta la de veintisiete de junio de mil novecientos sesenta, es claro que al ejercitar la acción el doce de junio de mil novecientos sesenta y tres no habían transcurrido los tres años fijados en el artículo catorce del Estatuto, lo que impone el perecimiento del motivo tercero, por partir el mismo de fecha distinta de la computada por la Sala sentenciadora, cuyo cómputo no se ataca adecuadamente.

Comentario:

El derecho sobre la marca puede nacer, o bien por el simple uso del distintivo, o bien por la inscripción del mismo en el Registro. El sistema francés acogía, hasta la Ley de 31 de diciembre 1964, el principio de la prioridad en el uso: el derecho sobre la marca pertenece al que la usa por vez primera en el tráfico; la inscripción del signo en el Registro posee un valor puramente declarativo. El sistema alemán recoge el principio de la inscripción registral, que consiste en hacer depender el derecho sobre la marca de la inscripción de la misma en el Registro. El sistema italiano asocia ambos principios. Pero, en realidad, la contraposición entre los dos primeros sistemas es aparente, puesto que por vías más o menos directas combinan los mencionados principios, aunque dando preferencia a uno de ellos sobre el otro (1).

Un sector muy importante de la doctrina española (GARRIGUES (2), URÍA (3), VICENTE Y GELLA (4) y el Tribunal Supremo en la sentencia de 4 de mayo 1945, afirman que en el vigente Estatuto de la Propiedad Industrial el derecho sobre la marca nace únicamente en virtud de la inscripción de la misma en el Registro.

Contra esta tesis FERNÁNDEZ-NÓVOA, en el trabajo citado, sostiene acertadamente que el derecho sobre la marca puede nacer también por el uso anterior extrarregistral del signo, toda vez que en nuestro Derecho se acoge el sistema de la convalidación, conforme al cual la marca que ha sido utilizada de buena fe y explotada pacíficamente durante un tiempo determinado (tres años en el Derecho español) no puede ser impugnada por quien alegue haber usado con anterioridad una marca semejante para distinguir productos similares.

(1) Para una exposición detallada del problema y de los sistemas que, con respecto al mismo, adoptan los ordenamientos europeos continentales, *vid.* el trabajo de FERNÁNDEZ-NÓVOA, *El nacimiento del derecho sobre la marca*, publicado recientemente en la Revista de Derecho Mercantil, 1966, núm. 102, páginas 187-241.

(2) GARRIGUES, *Tratado de Derecho Mercantil* (tomo I, volumen 1.º, Madrid, 1947, núm. 149, pág. 278).

(3) URÍA, *Derecho Mercantil* (5.ª edición, Madrid, 1966, núm. 51, pág. 58).

(4) VICENTE Y GELLA, *Curso de Derecho Mercantil Comparado* (4.ª edición, Zaragoza, 1960, núm. 138, pág. 324).

Este autor cita en apoyo de su tesis el artículo 1.º del E. P. I., que dice: "la ley *no crea* la propiedad industrial y su función se limita a reconocer, regular y reglamentar, mediante las formalidades que en esta ley se fijan, 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". Por otra parte, el principio de la consolidación o convalidación de la marca registrada está recogido claramente en el artículo 14 del E. P. I., que en su párrafo 2.º dice: "el dominio sobre la marca se consolida 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". Pues bien, si el artículo 14 declara inimpugnable la marca registrada que ha sido explotada ininterrumpidamente o poseída de buena fe durante tres años, ello quiere decir, evidentemente, que se otorga también relieve jurídico a la marca simplemente usada. De lo contrario, concluye FERNÁNDEZ-NÓVOA, no habría razón para establecer la inimpugnabilidad de la marca registrada al cabo de tres años, ya que ésta sería inatacable desde el momento mismo de su inscripción.

Por lo tanto, de un modo implícito, pero claro, se le reconoce al titular de una marca usada el derecho de pedir ante los Tribunales la nulidad de una marca registrada idéntica o confundible con la que él viene usando, siempre que se interponga la demanda antes de que transcurra el plazo de tres años, a contar desde la inscripción registral de aquélla.

Esta tesis se ve confirmada por diversas sentencias del Tribunal Supremo, que no ha dudado en atribuir al simple usuario la facultad de impugnar una marca registrada posteriormente, confundible con la que él venía usando.

En la sentencia de 25 de febrero de 1951, el T. S. declaró la nulidad de una marca registrada, estimando la pretensión de la parte demandante fundada en el uso previo de una marca semejante. La sentencia de 25 de marzo de 1945 reconoce también la posibilidad de que el propietario de una marca usada impugne la concesión de otra confundible, registrada con posterioridad. En la importante sentencia de 8 de mayo de 1956, el T. S. declara la nulidad de una marca registrada, a instancia del demandante, quien había alegado el uso previo de idéntica marca para distinguir productos de la misma especie (5).

Continuando en esta misma línea, el T. S. establece en la presente sentencia de 23 de abril 1966 la vigencia del principio de la prioridad en el uso, al decir que: "si bien es cierto que la prioridad en el uso prevalece sobre la inscripción registral en los casos de concesión de marca...".

Pero esta sentencia, además de proclamar la vigencia del mencionado principio, plantea un interesante problema que guarda relación con el hasta ahora examinado, a saber: ¿es posible aplicar el principio de la consolidación de la marca a un caso de conflicto entre dos marcas registradas? o ¿solamente operará tal principio en caso de conflicto de una marca registrada con otra simplemente usada o de hecho?

Aunque la doctrina española no se ha planteado el problema, éste ha sido tratado en Italia, cuyo sistema acoge también el principio de consolidación de la marca registrada. En efecto, al discutirse el impreciso artículo 48 de la Ley ita-

(5) Jurisprudencia citada por FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Ob. cit.*, págs. 231-233.

liana sobre marcas de 1942, que consagra el mencionado principio (6), han surgido discordantes opiniones doctrinales y decisiones contradictorias de la jurisprudencia italiana.

Así, FERRARA se muestra favorable a la posibilidad de que el principio de la consolidación sea aplicado al caso de conflicto entre dos marcas registradas, sin detenerse, por lo demás, en el problema (7). CASANOVA (8) defiende la misma tesis, fundándose en el espíritu del sistema y la "ratio" de la mencionada norma y alegando, además, que no parece que la letra de la ley contenga ningún impedimento explícito al respecto. Son, asimismo, de esta opinión SGROI (9), que recurre a la interpretación extensiva del artículo 48, y BONASI (10), que se basa en la analogía para aplicar este artículo incluso al conflicto entre dos marcas no registradas.

Por el contrario, AULETTA (11) no admite la posibilidad de aplicar el principio de consolidación al conflicto entre dos marcas registradas, aunque sus argumentos no son muy claros. También MANGINI (12) es opuesto a la aplicación del mencionado principio al caso de conflicto entre dos marcas cuyo registro se verificó en momentos diferentes. Este autor se basa, ante todo, en la terminología utilizada por el legislador (13). En segundo lugar—y éste es el argumento más directo y vigoroso—alega MANGINI que un requisito inexcusable para la aplicación del artículo 48 de la vigente Ley de marcas italiana de 1942 es la buena fe, y ésta sería de muy difícil demostración por parte del más reciente titular registral que pretenda hacer valer el principio de la consolidación para defender su marca. En efecto, éste, como cualquier otra persona, tuvo ocasión de consultar y someter a un detenido examen los li-

(6) El texto de este artículo dice así: "La validez del certificado de concesión cuando la marca haya sido públicamente usada de buena fe durante cinco años sin oposición después de la publicación a que alude el artículo 35, p. 1.º de este decreto, no podrá impugnarse alegando que la palabra, figura o signo que la constituye, puede confundirse con una palabra, figura o signo ajeno ya conocido en la fecha de la solicitud como distintivos de productos o mercaderías del mismo género, o porque contenga el nombre o imagen de una persona".

(7) FERRARA, *Teoría jurídica de la Hacienda Mercantil* (traducción y concordancias con el Derecho español por José María Navas, Madrid, 1950, número 121, pág. 302).

(8) CASANOVA, *Le Imprese commerciali* (Torino, 1955, núm. 347, páginas 521-522).

(9) SGROI, *Profilo delle convalidazione del marchio* (Riv. Dir. Ind. 1958, I, páginas 295-298).

(10) BONASI BENUCCI, *Tutela della forma nel Diritto industriale* (Milano, 1963, págs. 72-73).

(11) AULETTA, *Commentario del Codice civile de Scialoja-Branca. Azienda. Opere dell'ingegno e invenzioni industriali. Concorrenza* (Bologna-Roma, 1961, páginas 146-147). Dice este autor: "El interés del público a no ser engañado sobre la procedencia de los productos hace que, en la hipótesis en que el derecho violado es un derecho a un signo distintivo, se trate de nulidad absoluta si dicho signo distintivo es un nombre comercial, un rótulo o una marca registrada, y de anulabilidad absoluta si el signo distintivo es una marca no registrada". De esta afirmación se deduce que, al existir nulidad absoluta y radical cuando el derecho ajeno lesionado consiste en una marca registrada, no podrá aplicarse nunca, en este caso, el principio de convalidación.

(12) MANGINI, *Il marchio non registrato* (Padova, 1964, págs. 44-46).

(13) SGROI critica esta interpretación, *Ob. cit.*, pág. 296.

bros del Registro. Como argumento ulterior, el citado autor aduce que el Convenio de Unión de París ha servido de modelo y precedente normativo al legislador italiano. Y, según el artículo 6 bis del Convenio (14), la convalidación sólo se aplica al caso de conflicto entre una marca registrada y una marca usada notoriamente conocida (15).

En el Derecho español, el artículo 14 del Estatuto de la Propiedad Industrial no contempla expresamente el conflicto entre dos marcas registradas. Pero los términos amplios del citado artículo tampoco excluyen "a priori" la posibilidad de aplicar el principio de la consolidación a estos determinados casos de conflicto entre dos marcas registradas en diferentes momentos.

Al igual que ocurre en el artículo 48 de la Ley italiana, uno de los requisitos indispensables, a tenor del artículo 14 del E. P. I., para que la marca se consolide, es la buena fe. Por lo tanto, se hace necesario analizar si este requisito concurre o no en el caso de colisión entre dos marcas registradas, a efectos de aplicación del principio de convalidación. Para ver con claridad el juego del requisito de la buena fe conviene distinguir, dentro del artículo 14, dos casos:

a) Consolidación frente al usuario: la prueba del requisito ineludible de la buena fe será más fácil para el titular registral cuando el que pretende impugnar la marca es un simple usuario. Bastará, en efecto, que el titular registral alegue el desconocimiento de la existencia de la marca usada para que el principio de la consolidación opere con eficacia plena.

b) Consolidación frente al titular registral más antiguo: la buena fe será de muy difícil prueba para el titular registral más reciente, por la razón de que el Registro es público, y el titular de la marca más reciente tuvo ocasión de consultarlo antes, en el momento y después de solicitar la inscripción de su marca.

Pero, en un plano de "lege ferenda", la solución que se desprende del E. P. I. es también criticable, pues aún en el caso de que la buena fe fuese suficientemente probada y admitida por los tribunales, la coexistencia en el mercado de dos signos iguales o semejantes produciría inevitables confusiones. Faltaría la transparencia en el mercado y, de este modo, se perjudicarían los intereses del público consumidor.

(14) El artículo 6 bis, según la redacción de Londres de 1934, dice: (1) Los países de la Unión se comprometen a rechazar o invalidar de oficio, si la legislación del país lo permite, o a instancia del interesado, el registro de cualquier marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, la imitación o la traducción capaces de crear confusiones, de una marca que la autoridad competente del país de registro estime ya notoriamente conocida en el mismo como marca de una persona con derecho a gozar de los beneficios del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Lo mismo se entenderá cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de una de dichas marcas notoriamente conocidas o una imitación capaz de crear una confusión con las mismas. (2) Para reclamar la cancelación de dichas marcas deberá concederse un plazo de tres años como mínimo. El plazo correrá desde la fecha del registro de la marca. (3) No se fijará plazo alguno para reclamar la cancelación de las marcas registradas de mala fe.

(15) En cuanto a la vacilante jurisprudencia italiana sobre el problema que se viene tratando, *vid.* las citas jurisprudenciales de MANGINI (*ob. cit.*, pág. 47) y SGROI (*ob. cit.*, pág. 297).

Hay, finalmente, un punto de la sentencia que merece especial crítica. Conviene recordar que en el presente caso, uno de los motivos en que la recurrente se había fundado para interponer el recurso de casación fue la infracción del artículo 14 del E. P. I., puesto que el tiempo de consolidación habría de contarse desde que la marca se venía usando y no desde la inscripción de la misma en el Registro. A este propósito, el considerando de la sentencia que es objeto de comentario, dice: "... como nada declara la sentencia recurrida sobre el uso extrarregistral, ni menos sobre su fecha, *no hay más remedio* que partir para el cómputo del tiempo prescriptivo desde la fecha de la concesión...". Se deduce de esta afirmación que si esta fecha fuese conocida, el plazo de tres años para la consolidación comenzaría a contarse desde que se venía usando la marca, y no a partir de la inscripción registral.

Esta conclusión choca con el tenor literal del artículo 14, que dice bien claramente: "el dominio de la marca se consolida a los tres años de efectuado su *registro*". No es, pues, admisible en modo alguno que en el Ordenamiento español el plazo de consolidación comience a contarse desde la fecha en que se viene usando la marca, aunque dicha fecha sea conocida.

JOSÉ LUIS RÍO BARRO,

Ayudante de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago