



Roj: STS 7672/1996
Id Cendoj: 28079110011996102524
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 1060/1993
Nº de Resolución: 1160/1996
Procedimiento: Recurso de casación
Ponente: EDUARDO FERNANDEZ-CID DE TEMES
Tipo de Resolución: Sentencia

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a treinta y uno de Diciembre de mil novecientos noventa y seis.

VISTO por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, los recursos de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Undécima de la Il.ª Audiencia Provincial de Madrid, como consecuencia de juicio ordinario declarativo de menor cuantía, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia número VEINTE de dicha capital, sobre cesación de utilización de nombre, indemnización de daños y perjuicios y otros extremos, cuyos recursos fueron interpuestos por la entidad mercantil "EXPORT-IMPORT MILANO, S.A.", representada por el Procurador de los Tribunales Don Luis Peris Alvarez, y por la también mercantil "QUIROS, S.A.", representada por el Procurador de los Tribunales Don Felipe Ramos Cea.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Ante el Juzgado de Primera Instancia número Veinte de Madrid, fueron vistos los autos de juicio ordinario declarativo de menor cuantía, número 1.167/89, seguidos a instancia de la Sociedad Quirós, S.A., contra la Sociedad Mercantil Export-Import Milano, S.A.

Por la representación de la parte actora se formuló demanda, en base a cuantos hechos y fundamentos de derecho estimó de aplicación, para terminar suplicando al Juzgado lo que sigue: "... y previos los trámites oportunos, celebrada la comparecencia prevenida en el artículo 691 de la Ley Procesal, y practicada la prueba que en su momento se proponga y declare pertinente, dictar en definitiva sentencia por la que se condene a la demandada: A) A cesar en el uso de la denominación "Milano". B) A cambiar el nombre de la sociedad por otro en el que no aparezca el término "Milano" procediendo a inscribir el cambio en el Registro Mercantil. C) A indemnizar a la demandante los daños y perjuicios ocasionados con el uso indebido de la denominación Milano y según se cuantifiquen en trámite de ejecución de sentencia.. D) Se ordene retirar los rótulos publicitarios que aparecen en el local de la calle Basílica nº 16 de Madrid con el término "Milano", así como la retirada del tráfico económico de cuantos productos, embalajes, envoltorios, membretes, etiquetas y demás documentos y enseres en los aparezca incluido el término Milano y se localicen en el referido local. E) La publicación, a costa de la demandada, de la sentencia mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas. F) Al pago de las costas causadas en este litigio.

Admitida a trámite la demanda, por la representación de la parte demandada se contestó a la misma, en base a cuantos hechos y fundamentos de derecho estimó de aplicación, para terminar suplicando al Juzgado lo que sigue: "... y dictar en su día una sentencia absolviendo libremente de la misma a la demandada, mi representada, rechazando todos y cada uno de los pedimentos solicitados por la entidad actora, con expresa imposición de costas a cargo de la misma, por ser preceptivo y además por su temeridad y mala fé". Asimismo solicitaba el recibimiento del pleito a prueba.

Por el Juzgado se dictó sentencia en fecha 4 de Julio de 1.991, cuyo fallo es como sigue: "FALLO.- Que debo declarar y declaro no dar lugar a la demanda formulada por el Procurador, Don Felipe Ramos Cea, en nombre y representación de la Sociedad Quiros, S.A. contra la también Sociedad Export-Import Milano, S.A. que ha estado representada en estos autos por el Procurador, Don Luis Peris Alvarez, sobre uso indebido de marca a la que se absuelve de dicha demanda rechazando todos y cada uno de los pedimentos solicitados

por la entidad actora, a la que se condena expresamente al abono de las costas causadas en el presente procedimiento".

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación, que fue admitido y sustanciada la alzada, la Sección Undécima de la Il.ª Audiencia Provincial de Madrid dictó sentencia, en fecha 11 de Febrero de 1.993, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS.- Que estimando en parte el recurso de apelación interpuesto por el Procurador Sr. Ramos Cea en nombre y representación de Quiros, S.A. contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número Veinte de los de Madrid, en autos de juicio de Menor Cuantía número 1167/89, con fecha cuatro de Julio de mil novecientos noventa y uno, debemos revocar y revocamos dicha resolución, y estimando en parte la demanda condenamos a la demandada a cesar en el uso que viene haciendo de la denominación "Milano", indemnizando a la demandante de los daños y perjuicios ocasionados con tal uso, que se fijarán en ejecución de sentencia, condenando asimismo al referido demandado a retirar los rótulos publicitarios que aparecen en el local de la c/ Basílica número 16 de Madrid con el término "Milano" así como a retirar del tráfico económico cuantos productos, embalajes, envoltorios, membretes, etiquetas y demás documentos y enseres en los que aparezca incluido el término Milano y se localicen en el referido local, desestimando la demanda en lo demás y sin especial pronunciamiento en cuanto a las costas en ninguna de las instancias".

TERCERO.- Por el Procurador de los Tribunales Don Luis Peris Alvarez, en nombre y representación de la mercantil "Export- Import Milano, S.A.", se formalizó recurso de casación que fundó en el siguiente motivo:

Unico.- "Al amparo del nº 4 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de nueva redacción por la promulgación de la Ley 10/92, por cuanto la resolución judicial recurrida que es la dictada por la Sala de la Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Madrid, evidencia claramente la infracción del artículo 86, de la vigente Ley de Marcas 32/88 de 10 de Noviembre y la jurisprudencia dictada por el más alto Tribunal aplicable al presente supuesto objeto de la litis y el debate planteado".

CUARTO.- Por el Procurador de los Tribunales Don Felipe Ramos Cea, en nombre y representación de la entidad mercantil "Quiros, S.A.", se formalizó recurso de casación que fundó en los siguientes motivos:

Primero.- "Al amparo del artículo 1.692.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción de los artículos 31 y 36. Al permitir la sentencia recurrida que la compañía demandada pueda seguir empleando la denominación litigiosa como razón social propia está inaplicando los mentados preceptos de la Ley de Marcas".

Segundo.- "Por infracción del ordenamiento jurídico, por el ordinal 4º del artículo 1.692 de la Ley Procesal al vulnerarse el artículo 12.1 de la Ley de Marcas".

QUINTO.- Admitidos los recursos de casación y evacuando el traslado de instrucción, por el Procurador Sr. Ramos Cea en la representación que ostentaba se presentó escrito impugnando el de contrario, y no habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para la votación y fallo del presente recurso el día VEINTITRES de DICIEMBRE, a las 10,30 horas, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. EDUARDO FERNÁNDEZ-CID DE TEMES

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La cuestión litigiosa se centra, esencialmente, en que "Quirós, S.A.", titular registral de una serie de marcas con la denominación Milano para ropa, presentó demanda contra "Export-Import Milano, S.A.", en solicitud de que se la condenase: A) A cesar en el uso de la denominación Milano. B) A cambiar el nombre de la sociedad por otro en que no aparezca el término Milano, procediendo a inscribir el cambio en el Registro Mercantil. C) A indemnizar a la demandante los daños y perjuicios ocasionados con el uso indebido de la denominación Milano y según se cuantifiquen en trámite de ejecución de sentencia. D) Se ordene retirar los rótulos publicitarios que aparecen en el local de la calle Basílica número 16 de Madrid, con el término Milano, así como la retirada del tráfico económico de cuantos productos, embalajes, envoltorios, membretes, etiquetas y demás documentos y enseres en los que aparezca incluido el término Milano y se localicen en el referido local. E) La publicación, a costa de la demandada, de la sentencia mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas. F) Al pago de las costas causadas en el litigio. Opuesta la demandada, el Juzgado desestimó la demanda, pero ante la apelación de "Quirós, S.A.", la Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Madrid, acogió todos los pedimentos del escrito inicial, salvo los expresados en las letras B) y E), sin pronunciamiento en cuanto a las costas de ambas instancias. Para llegar a tales pronunciamientos parte la Audiencia de la siguiente base fáctica: "1º) La demandada regenta un establecimiento dedicado a la venta de camisas y otras prendas de ropa, sito en la calle Basílica número 16, en cuya fachada aparece un rótulo rectangular de fondo azul y con letras blancas en cuya franja alta se lee "Export Import" en la franja

baja "Camisas- blusas- cuero" y en la franja central y con letras destacadas y de tamaño superior "Milano" (F. 34 vuelto de los autos). 2º) El demandado usa la denominación mercantil Export-Import Milano, S.A., (F. 36 de los autos). 3ª) El Registro de la Propiedad Industrial denegó la inscripción, como rótulo, del gráfico Export-Import Milano, que el demandado solicitó el 28 de Noviembre de 1.988 por su parecido o identidad con la marca Milano, previamente registrada por el actor con el número 1.099.391 (F. 25 de los autos) y tratándose de la misma actividad (certificación obrante al Rollo de Sala)".

Recurren en casación demandante y demandada.

SEGUNDO.- El recurso interpuesto por "Export-Import Milano, S.A.", contiene un solo motivo y denuncia "infracción del artículo 86 de la vigente Ley de Marcas 32/88, de 10 de Noviembre", y la jurisprudencia de este Tribunal Supremo aplicable a la cuestión objeto de debate, pero en el desarrollo, después de examinar los aspectos que anteceden, incluye un apartado sobre "errónea aplicación del artículo 1º de la propia Ley, en relación con sus artículos 11 y 31". Respecto al primer apartado señala como el artículo 86 dispone que "no podrá registrarse como rótulo de establecimiento un signo que no se distinga suficientemente de una marca o un nombre comercial o de otro rótulo registrado para el mismo término municipal" y entiende que la Audiencia no realizó estudio comparativo entre marca y rótulo, considerando como vinculante, sin más, la certificación emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, olvidando que la incompatibilidad solo se produce cuando "no se distingan suficientemente", abundando la jurisprudencia en el valor no vinculante del precedente administrativo y en la necesidad para declarar la incompatibilidad de coexistencia entre marcas y rótulos de una identidad cualificada, sin que la sentencia recurrida tuviera en cuenta la valoración llevada a cabo por el Juzgado de primera instancia. En apoyo de la compatibilidad cita las Sentencias de 26 de Julio de 1.967 y 2 de Octubre de 1.986. En cuanto al segundo apartado, considera erróneo contraponer la marca del actor Milano, que incluye multitud de ropa o prendas que son diferenciadas por la propia marca, con la actividad comercial de la recurrente que no tiene productos propios diferenciados por su marca o nombre comercial, de manera que "el Tribunal inserta en el derecho de las marcas una pugna entre marca y actividad que por ser genérica no puede verse afectada por una marca particular a excepción de que se esté utilizando indebidamente su denominación idéntica o parecida adherida al producto textil o prendas de vestir", por lo que no pueden aplicarse los artículos 11, 31 y 86.

El motivo tiene que ser desestimado - con independencia de la afirmación de la parte recurrida de que mezcla preceptos heterogéneos que tenían que discurrir por cauces separados y de que se alegue jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso- Administrativo - porque es incierto que la sentencia de la Audiencia no estudie la cuestión, dado que afirma que "la mera lectura del relato histórico evidencia la infracción por el demandado del derecho de la marca "Milano" del demandante (dice demandado, pero claramente se deduce que se trata de un mero error material), al identificar sus productos -similares a los que se refiere la marca - genéricamente, a través de un rótulo que dirigido al público suscita en este la creencia errónea de tratarse de venta de productos del demandante (artículo 86 de la Ley 32/88)". Quiere decirse que al comparar la marca "Milano" con la denominación "Export-Import Milano" la Sala de instancia llega a la conclusión de que, con independencia de la identidad de una palabra, tomando la denominación en su conjunto, la similitud de ambos distintivos existe e induce al consumidor a confusión, suscitando en él la idea de que, se importen o exporten, lo que se expende en el establecimiento son los productos "Milano" protegidos por la marca del actor, implicando un "riesgo de asociación" (expresión utilizada en el artículo 12.1 a) de la Ley) de ideas que funciona como reclamo e introduce la incompatibilidad, aunque después, dentro ya del establecimiento, se pueda comprobar que los productos en él vendidos corresponden a otras marca, pues esa llamada al consumidor implica el aprovechamiento de la publicidad ajena que, entre otras razones, ha conseguido su notoriedad por los gastos en propaganda. Si la identidad de la palabra Milano resulta indiscutible y es mera cuestión de hecho, aunque se le atribuyese un carácter genérico, es indudable que ha llegado a conseguir la finalidad individualizadora que la hace digna de protección por el derecho, sin que a ello pueda oponerse la misma palabra unida a la expresión de una actividad, Export- Import, que el consumidor entiende realizada por el mismo titular de la marca, pues no puede olvidarse que la semejanza o similitud (concepto jurídico indeterminado) contiene una realidad subyacente que, entre otros cánones, ha de ser apreciada en función de las pautas generales del comportamiento colectivo, incluidos los usos comerciales, con arreglo a la "sana crítica" o al "buen sentido", como sentido común y no técnico. La protección del Registro abarca no solo el interés particular de quien inscribe, sino también el interés general de los consumidores, auténticos destinatarios y beneficiarios de las funciones que la marca cumple en orden a procedencia, indicación de calidades, publicidad y reputación en el público consumidor del producto, diferenciado precisamente a través de la marca, para evitar que los consumidores puedan adquirir equivocadamente cosas distintas de las que se proponen (Sentencias, por ejemplo, de 30 de Octubre y 28 de Noviembre de 1.986; 24 de Julio de 1.992; 11 de Diciembre de 1.993); y si la

atracción del consumidor se lleva a cabo a través de la palabra Milano, constitutiva de marca e identificadora de productos, poco importa que el consumidor, ya dentro del establecimiento, puede confrontar que el etiquetado no coincide con la palabra que le llamó al mismo, porque en este caso la palabra "idéntica" es la que atribuye al conjunto la semejanza o similitud cualificada exigible en la confrontación de los signos y sin duda todas estas consideraciones fueron tenidas en cuenta por la Audiencia cuando concluye que se suscita en el público la creencia errónea de que en el establecimiento se venden los productos de la demandante, extremo que puede coincidir ó no con la valoración realizada por el Registro de la Propiedad Industrial que en modo alguno tomó la autoridad judicial como vinculante, pero que tiene derecho a destacar como coincidente con la suya propia. En consecuencia: el rótulo no se distingue suficientemente de la marca (art. 86); su incompatibilidad resulta del artículo 12.1.a); no hay aplicación errónea del artículo 1º de la Ley de Marcas; la Audiencia no se refiere para nada al artículo 11 ni al 31; el titular de la marca tiene un derecho exclusivo y excluyente y puede ejercitar las acciones del artículo 35, con los efectos del 36; el recurso ha de ser desestimado y las costas del mismo han de imponerse a la recurrente.

TERCERO.- El recurso interpuesto por "Quirós, S.A.", aparece íntimamente ligado a cuanto se ha expuesto en el fundamento anterior. Se concreta en dos motivos y ambos buscan amparo procesal en el número 4º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pudiendo ser tratados unitariamente por su conexión ya dicha con lo establecido al resolver el recurso de la parte contraria. El primero acusa infracción (ha de entenderse que por inaplicación) de los artículos 31 y 36 de la Ley de Marcas y se extracta así: "Al permitir la sentencia recurrida que la compañía demandada pueda seguir empleando la denominación litigiosa como razón social propia está inaplicando los mentados preceptos de la Ley de Marcas". El segundo, vulneración del artículo 12.1 de la propia Ley, resumiéndose de la siguiente forma: "El artículo 12.1 establece las causas de prohibición de signos distintivos. La estimación de los criterios de incompatibilidad por los que se rige ese precepto conllevaría la estimación íntegra de la demanda. Al no haberlo entendido así la Audiencia ha infringido una norma sustantiva de obligado cumplimiento".

Como se ve, los dos pretenden que se declare la ilicitud de la denominación "Export-Import Milano, S.A." por el confusionismo que crea con la palabra idéntica y la similitud o semejanza que, por su carácter predominante, proyecta sobre el conjunto, de manera que no podría registrarse en el Registro de la Propiedad Industrial como nombre comercial ni como rótulo de establecimiento, por perjudicar los derechos de la marca prioritaria de la actora "Milano", lo que implica se postule el acogimiento del apartado B) de la demanda de Quirós, S.A., contra "Export-Import Milano, S.A.", de que se condene a ésta "a cambiar el nombre de la sociedad por otro en el que no aparezca el término Milano, procediendo a inscribir el cambio en el Registro Mercantil". Por el contrario, nada se apunta respecto al apartado E) "publicación, a costa de la demandada de la sentencia mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas", extremo que, según el artículo 36, se "podrá pedir", pero que constituye medida "solo aplicable cuando la sentencia así lo disponga expresamente" y que fue denegado por la Audiencia.

Efectivamente las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas pueden constituir nombre comercial ((art. 76.2.a)) ó rótulo de establecimiento ((art. 82.2.a)), pero para utilizar la primera potestad, cuando se quiera utilizar la denominación del nombre comercial como marca de productos o servicios, deberá procederse a estos registros separadamente, pero si esto no se cumple el empleo del nombre comercial como denominación para aplicarse a los productos ó servicios en perjuicio de una marca, será considerado, en su caso, como violación del derecho exclusivo de marca ó como acto de competencia desleal (ver art. 78 en sus apartados 1, 3 y 4), estableciendo el artículo 81 que "además de lo dispuesto en los artículos anteriores, serán aplicables al nombre comercial, en la medida en que no sean incompatibles con su propia naturaleza, las normas de la presente Ley relativas a las marcas"; y, en similar sentido, el artículo 85 establece que "... serán de aplicación al rótulo de establecimiento, en la medida en que no sean incompatibles con su propia naturaleza, las normas de la presente Ley relativas a las marcas", especificando el artículo 86 que "no podrá registrarse como rótulo de establecimiento un signo que no se distinga suficientemente de una marca ó un nombre comercial o de otro rótulo...".

Por su parte, el artículo 87 interpreta que "se considerará desleal todo acto de competencia que sea contrario a las normas de corrección y buenos usos mercantiles", considerando, en particular, el artículo siguiente, el 88, que es desleal todo acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto a la actividad económica de un competidor, especificándose con mayor detalle en los siguientes apartados.

Quiere decirse con cuanto antecede que, como hemos de partir de la identidad de la palabra "Milano", en que consiste la marca, con la que obra en la denominación social "Export-Import Milano, S.A.", y tal palabra proyecta similitud o semejanza que inducen a error y confusión, el titular de la marca tiene el derecho

exclusivo y excluyente ("ius prohibendi") que le faculta para pedir el cambio de la nomenclatura societaria de la demandada, precisamente por aplicación de los artículos a que aluden los motivos y cuanto se ha añadido en esta sentencia, pues la procedencia del cambio de denominación social para quien compite de forma desleal no implica desconocerse que son cosas distintas la denominación social con que una compañía figura inscrita en el Registro Mercantil y la marca amparada por el Registro de la Propiedad Industrial, pues para la validez del primero solo se exige que no haya otra sociedad preexistente con el mismo nombre, y para la segunda la concurrencia de una serie de requisitos, entre los que se encuentra que no les alcancen las prohibiciones absolutas y relativas (arts. 11 y 12 de la Ley de Marcas), pero sin que en un procedimiento como el de menor cuantía, que prácticamente constituye hoy el procedimiento tipo, esté vedado al orden jurisdiccional civil conocer de ambos aspectos, cuando se parte de la finalidad ilícita a que se viene haciendo mérito, dado que ese "ius prohibendi" aparece reforzado en la nueva Ley de Marcas y subsiste con carácter absoluto mientras sea válida la inscripción, incluso frente a la denominación social inscrita en el Registro Mercantil, según tiene establecido esta Sala en Sentencias de 11 de Marzo de 1.977,, 7 de Julio de 1.980, 31 de Marzo de 1.989, 24 de Julio de 1.992 y 24 de Noviembre de 1.993, extremo que no afecta a toda la inscripción, sino solo a la palabra Milano, de manera que la Junta General de Export-Import puede adoptar tal cambio de denominación social, que podría convocar incluso al Juez en trámite de ejecución de sentencia, pudiendo llegarse, en caso de incumplimiento del mandato judicial, a la disolución de la sociedad (ver Sentencia de 22 de Julio de 1.993).

Al acogerse el recurso de "Quirós, S.A.", procede modificar el fallo de la Audiencia en el único sentido de que la condena a "Export-Import Milano, S.A.", ha de comprender también "el cambiar el nombre de la sociedad por otro en que no aparezca el término "Milano", procediendo a inscribir el cambio en el Registro Mercantil". Y en cuanto a las costas de este recurso, cada parte pagará las suyas.

CUARTO.- No acogiéndose el extremo relativo a "la publicación, a costa de la demandada, de la sentencia mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas", al igual que en la sentencia recurrida, no se hace especial pronunciamiento en cuanto a las costas de ninguna de las instancias.

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

FALLAMOS

QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS:

Primero.- Que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por el Procurador Don Luis Peris Alvarez, en representación procesal de "Export-Import Milano, S.A.", contra la sentencia dictada, en once de Febrero de mil novecientos noventa y tres, por la Sección Undécima de la Itma. Audiencia Provincial de Madrid (R.A. nº 945/91). Y condenamos a dicha recurrente al pago de las costas del mismo.

Segundo.- Que estimando el recurso de casación interpuesto por el Procurador Don Felipe Ramos Cea, en representación procesal de "Quiros, S.A.", debemos anular y anulamos la sentencia aludida en el apartado anterior en el único sentido de que la revocación de la sentencia dictada en cuatro de Julio de mil novecientos noventa y uno por el Juzgado de Primera Instancia número Veinte de los de Madrid (A. 1169/89) ha de comprender también la condena de "Export-Import, S.A.", a cambiar el nombre de la sociedad por otro en que no aparezca el término "Milano", procediendo a inscribir el cambio en el Registro Mercantil. Respecto a las costas de este recurso, cada parte abonará las suyas.

Tercero.- En cuanto a las costas de las instancias, no se hace especial pronunciamiento respecto a ninguna de ellas.

A su tiempo, comuníquese esta resolución a expresada Audiencia, devolviéndole los autos y rollo de Sala que remitió.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos I.-Sierra Gil de la Cuesta.- A. Villagómez Rodil.- E. Fernández-Cid de Temes.- rubricados.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Eduardo Fernández-Cid de Temes, 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.