

Roj: STS 5894/1990
Id Cendoj: 28079110011990100091
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso:
Nº de Resolución:
Procedimiento: RECURSO CASACIÓN
Ponente: ALFONSO BARCALA TRILLO-FIGUEROA
Tipo de Resolución: Sentencia

Núm. 477.- Sentencia de 20 de julio de 1990

PONENTE: Excmo. Sr. don Alfonso Barcala y Trillo Figueroa. PROCEDIMIENTO: Propiedad industrial. MATERIA: Marcas («Okey»). Identidad. Prescripción.

NORMAS APLICADAS: Sustantivas: *Arts. 6.3.º y 1.954 del Código Civil, y 14, 124 y 150 del Estatuto de la Propiedad Industrial.*

JURISPRUDENCIA CITADA: Sentencias de 1 de junio de 1971, 25 de noviembre de 1975, 24 de abril de 1978, 5 de mayo de 1978, 30 de noviembre de 1979, 17 de octubre de 1987 y 22 de diciembre de 1988.

DOCTRINA: Hay supuestos de infracción de la propiedad industrial en que por entrañar una nulidad radical o absoluta la correspondiente acción para postularla es imprescriptible, pero los mismos no vienen dados estrictamente por razón de la identidad de las marcas, sino que vienen impuestos por la naturaleza de la prohibición infringida, en función del interés en que la misma se trata de proteger, pues mientras que los del *núm. 1 del art. 124 del Estatuto (lo mismo cabe predicar del núm. 11)*, que impide en interés de los particulares registrar signos distintivos que por su semejanza induzcan a confusión, tiene por objeto de su protección, intereses exclusivamente privados, sujetos a la libre disposición de las partes; en cambio, amparados por los núms. 2, 5, 6 y 7, son intereses de naturaleza pública y social, excluidos de esa libre disposición, siendo estas últimas prohibiciones las que generan supuestos de imprescriptibilidad de la acción. Se desestima el recurso.

En la villa de Madrid, a veinte de julio de mil novecientos noventa.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados que se indican al margen, el recurso de casación contra la Sentencia dictada en grado de apelación por la Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia Territorial de Madrid, como consecuencia de autos tramitados con arreglo al *Estatuto de la Propiedad Industrial*, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 13 de los de esta capital, sobre nulidad de marcas, cuyo recurso fue interpuesto por «Nutrexpa, S. A.», representada por el Procurador de los Tribunales don Enrique Sorribes Torra y asistida del Letrado don Oscar Logo Monforte; siendo parte recurrida «Unión Cervecera, S. A.», representada por el Procurador de los Tribunales don Juan Corujo López-Villamil y asistido del Letrado don José María Castelló Colchero.

Antecedentes de hecho

Primero: Ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 13 de los de Madrid se promovió juicio sobre nulidad de marcas por el Procurador don Enrique Sorribes Torra, en nombre y representación de «Nutrexpa, S. A.», el cual alegó los hechos y fundamentos de derechos que estimó oportunos, y terminó suplicando al Juzgado

que teniendo por presentado el escrito con las copias y documentos que acompañaba al mismo, se sirviera admitirlos, teniendo por formulada la demanda de nulidad de la inscripción de las marcas nacionales núms. 312.641 y 493.605, «Okey», contra «Unión Cervecera, S. A.», y en su mérito citar y emplazar a la demandada para que dándole traslado de la demanda se personase y la contestase en término, y una vez practicada la prueba propuesta por las partes, de conformidad con lo preceptuado en el *art. 270 del Estatuto de la Propiedad Industrial*, fueran elevados los autos a la Excm. Audiencia Territorial, a fin de que por la Sala de lo Civil se dictase sentencia declarando nulas y sin valor ni eficacia legal alguna las inscripciones de las citadas marcas.

Admitida a trámite la demanda, la parte demandada «Unión Cervecera, S. A.», representada por el Procurador don Juan Corujo López Villamil, la contestó alegando como hechos y Fundamentos de Derecho, los que estimó de aplicación y terminó suplicando al Juzgado que tuviese por presentado su escrito, y una vez admitido se entendieran con dicho Procurador las sucesivas diligencias a que diera lugar la litis; y hecha la manifestación que desarrollaba en el cuerpo del escrito del propósito de su representada de impugnar por vía de reconvencción las marcas núms. 231.993, 1.011.486 y 1.001.487, pertenecientes a la demandante «Nutrexpa, S. A.», por vicio sustancial de nulidad, y en su virtud, y con suspensión del término que le había sido conferido para contestar la demanda, se reclamase del limo. Sr. Director general del Registro de la Propiedad Industrial los expedientes administrativos de las marcas antes citadas, se le pusiera de manifiesto, una vez recibidos, previo alzamiento de la suspensión acordada a efectos de evacuación del trámite de contestación y de formulación simultánea de la reconvencción.

Segundo: Recibido el pleito a prueba, se practicó la propuesta, y admitida a las partes, con el resultado que obra en autos, elevándose las actuaciones a la Excm. Audiencia Territorial de Madrid, con emplazamiento de las mismas, y tramitada la alzada, la Sala Segunda de lo Civil de dicha Audiencia Territorial dictó Sentencia en 13 de septiembre de 1988, cuya parte dispositiva es como sigue: Fallo: «Desestimamos la demanda deducida por "Nutrexpa, S. A.", representada por el Procurador don Enrique Sorribes Torra, contra "Unión Cervecera, S. A.", por considerar prescrita la acción impugnatoria ejercitada, imponiendo a la actora las costas correspondientes a la demanda principal; y al propio tiempo desestimamos la reconvencción deducida por la citada demandada, representada por el Procurador don Juan Corujo López-Villamil contra la entidad actora por la misma razón de haber prescrito el plazo para el ejercicio de la acción de nulidad que deduce, imponiendo a la mencionada "Unión Cervecera, S. A.", las costas correspondientes a la demanda reconvenccional sustanciada a su instancia.»

Tercero: Por el Procurador don Enrique Sorribes Torra, en nombre y representación de «Nutrexpa, S. A.», se formalizó recurso de casación, que fundó en los siguientes motivos:

Motivo primero: Al amparo del *núm. 5.º del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil*.

Motivo segundo: Al amparo del *núm. 5.º del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil*.

Cuarto: Admitido el recurso y evacuado el traslado de instrucción, se señaló para la vista el día 18 de julio, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don Alfonso Barcala y Trillo Figueroa.

Fundamentos de Derecho

Primero: Como presupuestos fácticos a destacar en el presente recurso son los siguientes: 1.º Don Serafin, en 3 de mayo de 1950, obtuvo la concesión de la marca núm. 231.993, denominada con los vocablos «Okey» «Serafin», de la que se tomó razón en el Registro de la Propiedad Industrial, para distinguir «toda clase de productos alimenticios, conservas de pescado, de mariscos y salazones, salsas, condimentos y especias, exceptuándose quesos, mantequillas y caseínas». Clase 6 del nomenclátor, y el indicado titular solicitó la renovación de la marca en 17 de abril de 1970, siéndole concedida en 3 de junio del mismo año, pero con efectos a partir del 3 de mayo anterior, figurando en el correspondiente certificado-título, las clases 29.ª y 30.ª. 2.º Por escritura notarial de 4 de diciembre de 1981 y por el precio expresado de 500.000 pesetas, el referido don Serafin y su esposa, doña Irene, hicieron cesión de la marca núm. 231.993 a la entidad mercantil «Nutrexpa, S. A.», con domicilio social en Barcelona, cuyos administradores-gerentes, mediante también escritura notarial del siguiente día 22, ratificaron la adquisición efectuada por el mandatario verbal de la entidad. 3.º «Nutrexpa, S. A.», después de haber adquirido la marca de referencia, con el propósito de lanzar al mercado un nuevo producto alimenticio, concretamente un batido de cacao, que fuera la versión en líquido de su «cola-ca», solicitó y obtuvo la concesión, como derivadas de la inicial, de las marcas núms. 1.011.486 y 1.011.487, siendo las respectivas fechas de su concesión las de 20 de octubre y 5 de septiembre de 1983, consistiendo la primera en la denominación «Okey», y la segunda en un envase formado por una botella de las

características que se describían, con una etiqueta con la susodicha denominación, y ambas distinguían «toda clase de productos alimenticios, conservas de pescado, de mariscos y salazones y, especialmente, bebidas a base de leche». 4.º La sociedad «Vizcaína, S. A.», con residencia en Bilbao, obtuvo, en 25 de octubre de 1957, la concesión de la marca núm. 312.641, con la denominación «Okey. Marca y Producto Españoles», para distinguir: «sodas, limonadas, naranjadas, refrescos de frutas, con excepción de horchatas, hielo artificial y bebidas gaseosas y efervescentes de las comprendidas en la clase 10» y, posteriormente, en 25 de octubre de 1977, pasó a ser de la titularidad de la sociedad «Unión Cervecera, S. A.», domiciliada en Madrid, a través de expediente de renovación, haciéndose referencia a la clase 30 y 32. 5.º También la indicada «La Vizcaína, S. A.», en 15 de marzo de 1968, obtuvo la inscripción de una marca-envase de núm. 493.605, presentando un círculo el cuerpo del envase que encierra la denominación «Okey», leyéndose debajo del gráfico descrito el nombre de la entidad solicitante y su residencia, esto es: «La Vizcaína, S. A. Bilbao», distinguiendo la marca: «toda clase de bebidas gaseosas, bebidas carbónicas, no alcohólicas ni terapéuticas, naranjadas, limonadas, refrescos (excepto horchatas), zumos y jugos de frutas sin fermentar (excepto mostos), agua tónica, hielo, soda y seltz (clase 32)», correspondiendo, asimismo, la titularidad de la marca a «Unión Cervecera, S. A.»; y 6.º Por medio de escritura otorgada en 18 de octubre de 1985, la compañía mercantil «González Byass, S. A.», vendió a la reiterada «Unión Cervecera, S. A.», por el precio de 250.000 pesetas, las marcas de núms. 81.786, «O.K.», para distinguir vinos, en clase 8 antigua y 33 moderna, y núm. 853.154, «O.K.», para distinguir aguardientes, brandy, licores y demás bebidas espirituosas, en clase 33 moderna, que habían sido concedidas en 26 de julio de 1930 y 6 de julio de 1937, respectivamente, habiendo solicitado la sociedad compradora la notación de transferencia en 13 de enero de 1986. que fue concedida en 30 de junio siguiente. Con base, sustancialmente, en los presupuestos relacionados, la sociedad «Nutrexpa, S. A.», promovió contra la también sociedad «Unión Cervecera, S. A.», juicio especial civil de nulidad de las marcas núms. 312.641 y 493.605, en el que la entidad demandada se opuso a las pretensiones del contrario y formuló, a su vez, demanda reconvenicional, interesando, en primer lugar, se declare prescrita la acción anulatoria ejercitada por la actora, alternativamente y para el caso de inadmisión de la prescripción, se desestime la demanda y, finalmente, se estime la reconvenición, declarándose la nulidad de las marcas de núms. 231.993, 1.011.486 y 1.011.487. La tramitación del procedimiento correspondió al Juzgado de Primera Instancia núm. 13 de Madrid, y una vez elevadas las actuaciones a la que fue Excm.a Audiencia Territorial de Madrid y turnadas que fueron a su Sala Segunda de lo Civil, ésta, por Sentencia de 13 de septiembre de 1988 desestimó la demanda deducida por «Nutrexpa, S. A.», contra «Unión Cervecera, S. A.», por considerar prescrita la acción impugnatoria ejercitada, imponiendo a la actora las costas pertinentes a la demanda principal y, al propio tiempo, desestimó la reconvenición deducida por la demandada contra la entidad actora, por la misma razón de haber prescrito el plazo para el ejercicio de la acción de nulidad, con imposición a «Unión Cervecera, S. A.», de las costas derivadas de su demanda reconvenicional, y dicha sentencia fue recurrida en casación por la sociedad «Nutrexpa, S. A.».

Segundo: El recurso de casación se interpone por «Nutrexpa» a través de dos motivos formulados al amparo del ordinal 5.º del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, denunciándose en el primero la infracción del art. 6, núm. 3.º, del Código Civil, que debe interpretarse en su relación con el art. 14 del Estatuto de la Propiedad Industrial, lo que en aplicación de la más extendida y coherente jurisprudencia aplicable al caso (Sentencias de 1 de junio de 1971, 25 de noviembre de 1975, 24 de abril de 1978, 5 de mayo de 1978, 3 de julio de 1981 y 30 de noviembre de 1979), y del contenido de la norma imperativa del art. 150 del Estatuto, que prohíbe el registro de marcas idénticas, lleva a considerar la acción de nulidad de las marcas «Okey» de «Unión Cervecera, S. A.», como imprescriptible. En el desarrollo del motivo el recurrente mantiene que «para llegar a la conclusión de que la acción ejercitada no ha prescrito, se hace necesario un análisis de la cuestión planteada mucho más riguroso que el recogido en la sentencia», y así viene a examinar, como cuestiones previas al de la prescripción, las que siguen: 1.º La prioridad de la marca núm. 231.993 «Okey» sobre las marcas 312.641 y 493.605 «Okey» que se impugnaban en el proceso. 2.º La identidad de las marcas 312.641 y 493.605 «Okey» impugnadas con la prioritaria marca 231.933 «Okey»; y 3.º La prohibición de inscripción de marcas idénticas, afirmándose que como conclusión de tales cuestiones resulta evidente «la imprescriptibilidad de la acción ejercitada». La acción ejercitada en el procedimiento por la sociedad recurrente fue la de nulidad de determinadas marcas, fundando la impugnación en los supuestos comprendidos en los núms. 1.º y 11 del art. 124 del Estatuto y en la disposición contenida en su art. 150, lo cual, unido a la prescripción declarada en la instancia lleva a examinar el alcance que debe concederse al núm. 3 del art. 6 del Código Civil, especialmente cuando la redacción de su texto revela una gran generalidad, determinante, por tanto, de una interpretación flexible, como así se reconoció por esta Sala en Sentencia de 17 de octubre de 1987, que vino a recopilar la doctrina sostenida al respecto, y con base a esa doctrina, dicha sentencia distinguió tres grupos de actos contrarios a la ley, y que son los que figuran descritos en el tercer fundamento de derecho de la sentencia

recurrida, dándose aquí por reproducidos. A la vista de tal clasificación parece evidente, en principio, que en los supuestos de identidad de marcas que afecten a intereses particulares, los actos que incidan en la disposición del art. 150 del Estatuto, «si se tratase de caso de identidad, no podrá modificarse la marca ni será eficaz la autorización», no deben merecer la calificación de nulidad absoluta, sino, más bien, podrían estar afectados de nulidad relativa o anulabilidad. En el tema planteado es de tener en cuenta la doctrina mantenida por la Sala en la Sentencia de 22 de diciembre de 1988, que recoge, a su vez, la que venía siendo declarada en otras anteriores, y entender con ella: que, efectivamente, hay supuestos de infracción de los preceptos de la propiedad industrial en que, por entrañar una nulidad radical o absoluta, la correspondiente acción para postularla es imprescriptible, pero los mismos no vienen dados estrictamente por razón de la identidad de las marcas, como concepto jurídico contrapuesto al de semejanza, sino que los expresados supuestos de nulidad radical, con la lógica consecuencia de la imprescriptibilidad de la acción, vienen impuestos por la naturaleza de la prohibición infringida, en función del interés que en la misma se trata de proteger, pues mientras la del *núm. 1.º del art. 124 del Estatuto (lo mismo cabe predicar del núm. 11)*, que impide, en interés de los particulares, registrar signos distintivos que por su semejanza induzcan a confusión, tiene por objeto de su protección intereses exclusivamente privados, sujetos a la libre disposición de las partes; en cambio, los amparados por los núms. 2, 5, 6 y 7 del citado artículo son intereses de naturaleza pública y social, excluidos de esa libre disposición, siendo estas últimas prohibiciones las que generan supuestos de imprescriptibilidad de la acción. Así pues, es de reafirmar que en el caso de autos no se está en presencia de ningún acto que merezca la calificación de nulidad radical o absoluta, lo que determina, consecuentemente, que la acción ejercitada por la sociedad recurrente se encuentre sometida al instituto de la prescripción. Abundando en lo acabado de decir, un criterio diferenciador análogo ha venido a establecerse en la reciente *Ley de marcas, 32/1988, de 10 de noviembre, pues en ella sólo se declara imprescriptible la acción para pedir la nulidad de una marca registrada en contravención de las que llama «prohibiciones absolutas» (art. 47.3, en relación con los arts. 1 y 11)*, mientras que señala el plazo de cinco años para la prescripción de la acción que pida la nulidad de las marcas inscritas en contravención de las que denomina «prohibiciones relativas», una de las cuales es, precisamente, la de no poderse registrar como marcas los signos o medios «que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior» (art. 48.2, en relación con los arts. 12, 13 y 14).

Tercero: Continuando con el tema de la prescripción y volviendo a tener en cuenta la doctrina sentada en la Sentencia de 22 de diciembre de 1988, cuyo supuesto de hecho es, prácticamente, idéntico al de autos, es de decir que hay que descartar la aplicabilidad del plazo de prescripción que establece el art. 14 del Estatuto, ya que, a tenor de constante jurisprudencia de la Sala, es de observar únicamente en los casos de presunta colisión entre usuarios registrales y extrarregistrales de marcas, y en aquellos otros en que las marcas en pugna se hallen registradas (conflictos de doble inmatriculación), juega el plazo de prescripción de los quince años que señala el *art. 1.964 del Código Civil*, por tratarse de una acción personal, como igualmente ha sido declarado con reiteración por la Sala. Cuanto antecede y atendiendo a las fechas de inscripción registral de las marcas pertenecientes a la sociedad demandada «Unión Cervecera, S. A.», y a la de presentación del escrito de la actora «Nutrexpa» por el que anunciaba su propósito de impugnación, lleva a igual conclusión que la establecida por el Tribunal a quo en la sentencia recurrida: haber prescrito la acción ejercitada por la sociedad recurrente, y de aquí que no quepa posibilidad de atribuir a aquél las infracciones denunciadas, careciendo, además, la jurisprudencia reseñada en el motivo de virtualidad bastante en punto a contradecir la mayoritaria posterior existente en la Sala, sin que, por otro lado, haya de entrar a examinar las cuestiones previas expuestas por la parte, pues además de afectar al fondo litigioso propiamente dicho, la estimación de la prescripción lo hace innecesario, incluso vedaría el hacerlo, por consiguiente, todo lo dicho conduce al perecimiento del primer motivo del recurso. Y por igual causa a la acabada de exponer procede la repulsa del segundo motivo, ya que, atendida su formulación, realmente viene a proponer el estudio de una cuestión de fondo, cual es la referida «a la confundibilidad y, por tanto, la imposibilidad de convivencia de la marca núm. 231.993 "Okey" con las marcas 312.641 y 493.605 "Okey" por razón de identidad», cuestión ésta que la plantea a través de la invocación, como infringidos por inaplicación de los *arts. 124.1.º y 150 del Estatuto de la Propiedad Industrial*, y respecto a la que no cabe tomarla en consideración por haberse estimado la prescripción, como ya se dijo, lo que origina la inviabilidad del segundo motivo del recurso, sin necesidad de mayor argumentación.

Cuarto: La desestimación de los motivos del recurso de casación formalizado por la sociedad «Nutrexpa, S. A.», lleva consigo, por disponerlo así el *párrafo final del art. 1.715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, la declaración de no haber lugar al recurso, con imposición de las costas a la parte recurrente, sin que proceda



ningún pronunciamiento acerca del depósito de que habla el art. 1.703 al no concurrir las circunstancias que hubieran obligado a su constitución.

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

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación, interpuesto por la representación de «Nutrexpa, S. A.», contra la Sentencia de fecha 13 de septiembre de 1988, que dictó la Sala Segunda de lo Civil de la Excm. Audiencia Territorial de Madrid ; condenando a dicha parte recurrente al pago de las costas de este recurso; y líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

ASI, por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- José Luis Albácar López.- Ramón López Vilas.- Alfonso Barcala y Trillo Figueroa.- Francisco Morales Morales.- Manuel González Alegre.

Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo don Alfonso Barcala y Trillo Figueroa, y Ponente que ha sido en estos autos, estando la misma celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que como Secretario certifico.

FONDO DOCUMENTAL • CENDOJ