

Resumen y Comentario de la Sentencia del Tribunal Supremo Núm. 74/2007, de 8 de febrero de 2007

1. Antecedentes de hecho

La entidad mercantil "Angulas de Aguinaga, SA" demandó a la compañía "Angulas, Mariscos y Derivados, SL" por la violación de la patente nº 88901508 y por la infracción de las marcas notorias "La Gula del Norte", "La Gula" y "Gulas", propiedad de la demandante, así como por la comisión de actos de competencia desleal a través del uso de la marca registrada "Margula" propiedad de la demandada, y solicitó asimismo que se declarara la nulidad de dicha marca.

La demandada opuso la excepción de litisconsorcio pasivo necesario (y para el caso de que no fuera estimado, solicitó la desestimación de la integridad de las pretensiones formuladas) y formuló reconvencción por la que reclamaba la declaración de nulidad de las marcas "La Gula del Norte", "La Gula" y "Gulas", por ser contrarias al art. 11.1 de la Ley 32/1988 de marcas. Asimismo solicitó que se declarara nula la patente nº 88901508, por resultar contraria a lo dispuesto en el art. 6 de la Ley 11/1986 de patentes.

El Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia el 30 de julio de 1999, por la que estimó íntegramente la demanda y declaró: que no se daba la falta de litisconsorcio pasivo necesario, que no procedía declarar la nulidad de la patente nº 88901508 (puesto que cumplía con los requisitos de novedad, actividad inventiva y suficiencia descriptiva), que el producto fabricado por la demandada vulneraba el derecho de exclusiva de la demandante por su patente, y que la marca "Margula" incurría en causa de nulidad al suponer un aprovechamiento indebido de las marcas de la demandante y generar riesgo de confusión.

La sentencia fue apelada y el Tribunal de apelación estimó parcialmente el recurso, declaró: la nulidad total de la patente española nº 88901508 propiedad de "Angulas de Aguinaga, SA" y la nulidad de la marca "Margula", y condenó a "Angulas, Mariscos y Derivados, SL" a abstenerse del uso de dicho vocablo, retirar de inmediato los embalajes, envoltorios y demás documentos que incorporasen el término "Margulas", indemnizar a la demandante los daños y perjuicios causados, y publicar a su costa en dos periódicos de máxima difusión nacional y en la revista "alimarket" el segundo punto de la parte dispositiva de la sentencia.

Dicha sentencia fue recurrida por ambas partes en casación ante el Tribunal Supremo. El recurso presentado por "Angulas de Aguinaga, SA" fue inadmitido por el Tribunal Supremo. El recurso presentado por "Angulas, Mariscos y Derivados, SL" fue admitido y constaba de dos motivos.

2. Fundamentos de Derecho

El primero de los motivos del recurso de casación interpuesto por "Angulas, Mariscos y Derivados, SL", denunciaba la infracción de los arts 30 y 31¹ de la Ley 32/1988 de marcas. Según la recurrente, la sentencia no debió condenarle al pago de una indemnización por los daños causados a la demandante por la infracción de sus marcas a través del uso de la marca "Margula" pues según la doctrina establecida en las Sentencias del Tribunal Supremo de 23 de mayo de 1994 y 6 de marzo de 1995 "habiéndose limitado el titular de la marca a usar la marca cuyo registro obtuvo no puede entenderse que tal utilización constituye una violación del derecho de la actora conforme al principio *qui suo iure utitur, neminem laedit*".

El motivo fue estimado por el Tribunal Supremo. Para el Tribunal Supremo la cuestión se centra en la determinación de si es posible que la violación de la marca que de lugar a indemnización sea llevada a cabo, también, por quienes son titulares de una marca inscrita, que ha sido anulada, con respecto a los actos anteriores a la declaración de nulidad. El Tribunal Supremo considera que sobre este punto hay que tener en cuenta la previsión del art. 50.2² de la Ley de marcas, sobre la limitación de los efectos

¹ Artículo 30 de la Ley 32/1988 de marcas: "El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico. Singularmente, el titular podrá designar con la marca los correspondientes productos o servicios, introducir en el mercado, debidamente identificados con ella, los productos o servicios para los que hubiere sido concedido el registro y utilizar la marca a efectos publicitarios".

Artículo 31 de la Ley 32/1988 de marcas: "1. El titular de la marca registrada podrá ejercitar las acciones del artículo 35 de la presente Ley frente a los terceros que utilicen en el tráfico económico, sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante para distinguir productos o servicios idénticos o similares, cuando la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios pueda inducir a errores. 2. Cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el párrafo anterior podrá prohibirse, en especial: a) Poner el signo en los productos o en su presentación. b) Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con este fin u ofrecer o prestar servicios con el signo. c) Importar los productos, exportarlos o someterlos a cualquier otro régimen aduanero como, por ejemplo, el tránsito o el de depósito. d) Utilizar el signo en los documentos de negocios y la publicidad. 3. El titular de una marca registrada podrá impedir que los comerciantes o distribuidores supriman dicha marca sin su expreso consentimiento, si bien no podrá impedir que añadan por separado marcas o signos distintivos propios".

Disponible en UAIPIT:

http://www.uaipit.com/files/documentos/0000001052_F1-IP-ES-%20de%20marcas-Nov1988Ley.pdf

² Artículo 50.2 de la Ley 32/1988 de marcas: "Sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios a que hubiese dado lugar cuando el titular de la marca hubiera actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no afectará: a) A las resoluciones sobre violación de la marca que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad. b) A los contratos concluidos antes de la declaración de nulidad en la medida que hubieran sido ejecutados con anterioridad a la misma. Esto no obstante, por razones de equidad, y en la medida que lo justifiquen las circunstancias será posible reclamar la restitución de sumas pagadas en virtud del contrato".

Disponible en UAIPIT:

http://www.uaipit.com/files/documentos/0000001052_F1-IP-ES-%20de%20marcas-Nov1988Ley.pdf

retroactivos de la declaración de nulidad de la marca, así como el primer inciso de dicho artículo, en el que se hace referencia a la "indemnización de daños y perjuicios a que hubiese dado lugar cuando el titular de la marca hubiese actuado de mala fe". Por todo ello, el Tribunal Supremo entendió que en los supuestos de declaración de nulidad de una marca, los daños y perjuicios sólo son reclamables cuando se haya demostrado la mala fe del titular de la marca. Dado que, en la sentencia recurrida no se hizo pronunciamiento alguno sobre la mala fe del demandado, no procedía condenar al demandado al pago de la mencionada indemnización.

En el segundo de los motivos del recurso, el recurrente rechazaba la condena a indemnizar daños y perjuicios por constituir ello una infracción de los arts. 36 b) y 37³ de la ley 32/1988 y una vulneración de la jurisprudencia que los interpreta. El Tribunal Supremo admitió el motivo, aunque señaló que resultaba irrelevante su examen dada la estimación del primero de los motivos. El Tribunal Supremo recordó que a pesar de que la jurisprudencia no es absolutamente unitaria, la línea dominante señalaba la necesidad de que se haya demostrado la existencia de los daños cuya indemnización es reclamada.

Por todo lo anterior, el Tribunal Supremo declaró haber lugar al recurso de casación interpuesto por "Angulas, Mariscos y Derivados, SL", suprimiendo la condena de la sentencia recurrida al pago de una indemnización de daños y perjuicios y sin hacer pronunciamiento expreso sobre las costas procesales.

3. Comentario

El primero de los motivos del recurso de casación interpuesto por "Angulas, Mariscos y Derivados, SL", denunciaba la infracción de los arts 30 y 31 de la Ley 32/1988 de marcas. Según la recurrente, la sentencia no debió condenarle al pago de una indemnización por los daños causados a la demandante por la infracción de sus marcas a través del uso de la marca "Margula" pues según la doctrina establecida en las Sentencias del Tribunal Supremo de 23 de mayo de 1994 y 6 de marzo de 1995 "habiéndose limitado el titular de la marca a usar la marca cuyo registro obtuvo no puede entenderse que tal utilización constituye una violación del derecho de la actora conforme al principio *qui suo iure utitur, neminem laedit*".

El motivo fue estimado por el Tribunal Supremo. Para el Tribunal Supremo la cuestión se centra en la determinación de si es posible que la violación de la marca que de lugar a

³ Artículo 37 de la Ley 32/1988 de marcas: "Todos aquellos que realicen cualquier acto de violación de la marca registrada estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos fehacientemente por el titular de la marca acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada y de su violación con el requerimiento de que cesen en la misma, o en su actuación hubiera mediado culpa o negligencia".

Disponible en UAIPIT:

http://www.uaipit.com/files/documentos/0000001052_F1-IP-ES-%20de%20marcas-Nov1988Ley.pdf

indemnización sea llevada a cabo, también, por quienes son titulares de una marca inscrita, que ha sido anulada, con respecto a los actos anteriores a la declaración de nulidad. El Tribunal Supremo considera que sobre este punto hay que tener en cuenta la previsión del art. 50.2 de la Ley de marcas, sobre la limitación de los efectos retroactivos de la declaración de nulidad de la marca, así como el primer inciso de dicho artículo, en el que se hace referencia a la "indemnización de daños y perjuicios a que hubiese dado lugar cuando el titular de la marca hubiese actuado de mala fe". Por todo ello, el Tribunal Supremo entendió que en los supuestos de declaración de nulidad de una marca, los daños y perjuicios sólo son reclamables cuando se haya demostrado la mala fe del titular de la marca. Dado que, en la sentencia recurrida no se hizo pronunciamiento alguno sobre la mala fe del demandado, no procedía condenar al demandado al pago de la mencionada indemnización.

En el segundo de los motivos del recurso, el recurrente rechazaba la condena a indemnizar daños y perjuicios por constituir ello una infracción de los arts. 36 b) y 37 de la ley 32/1988 y una vulneración de la jurisprudencia que los interpreta. El Tribunal Supremo admitió el motivo, aunque señaló que resultaba irrelevante su examen dada la estimación del primero de los motivos. El Tribunal Supremo recordó que a pesar de que la jurisprudencia no es absolutamente unitaria, la línea dominante señalaba la necesidad de que se haya demostrado la existencia de los daños cuya indemnización es reclamada.

Por todo lo anterior, el Tribunal Supremo declaró haber lugar al recurso de casación interpuesto por "Angulas, Mariscos y Derivados, SL", suprimiendo la condena de la sentencia recurrida al pago de una indemnización de daños y perjuicios y sin hacer pronunciamiento expreso sobre las costas procesales.

Legislación relacionada disponible en UAIPIT:

Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas

http://www.uaipit.com/files/documentos/0000001052_F1-IP-ES-%20de%20marcas-Nov1988Ley.pdf

Ley 11/1986, de Patentes de invención y modelos de utilidad

http://www.uaipit.com/files/documentos/0000001471_F2-IP-ES-ley%20de%20patentes.pdf

Resumen y comentario en inglés - RCLIP Database of IP Precedents:

http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search_detail.php?cfid=2966

Autores: Lydia Esteve, Richard A. Mac Bride, Clara Ibáñez y Nuria Martínez (Proyecto UAIPIT – <http://www.uaipit.com>)