

Resumen y Comentario de la Sentencia del Tribunal Supremo Núm. 2000/6500, de 21 de julio de 2000

1. Antecedentes de hecho

Don Ezequiel F.G. presentó recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Madrid en contra de la inscripción de la marca española "José Ferret". Dicho recurso fue estimado por el TSJ. Contra la resolución del TSJ se presentó recurso de casación por Don José F.M., titular de la marca "José Ferret". El recurso de casación presentado por José F.M. constaba de tres motivos.

2. Fundamentos de Derecho

El primer motivo venía referido a la infracción del art. 12 del Estatuto de la Propiedad Industrial (EPI). El recurrente alegaba un derecho de prioridad en el registro de la marca "José Ferret" respecto a la marca "Ferret" de la que es titular el demandante. Este motivo fue desestimado por falta de fundamento, porque el art. 12 del EPI establece que la prioridad de los derechos se comenzará a contarse desde la fecha de presentación, esto es, desde el momento de presentación de la solicitud de la marca ante el Registro. En el presente caso, resultó probado que la marca "Ferret" fue solicitada el 6 de noviembre de 1981, mientras que la marca "José Ferret" fue solicitada el 16 de diciembre de 1983, de manera que la prioridad prevista por el art. 12 del EPI no se tuvo lugar.

El segundo motivo de casación consistía en la infracción del art. 118 del EPI. El TS también desestimó este motivo porque la definición que contiene dicho Art. sobre lo que se entiende por marca no puede entenderse infringida por la sentencia recurrida, pues la argumentación del recurrente se basa en el concepto diferenciador del apellido que no se encuentra comprendido por el art. 118, de manera que la sentencia recurrida no puede violar tal art. por ignorar una cuestión no incluida en él.

En el tercer motivo de casación se denuncia la infracción del art. 124.1 del EPI. La sentencia de instancia apreció la existencia de una semejanza fonética entre las marcas denominativas "José Ferret Mateu" y las marcas oponentes "Ferret" y "J. Ferret", lo que les impedía convivir en el Registro sin riesgo de confusión entre sus productos.

Para el TS, la sentencia recurrida no interpretó correctamente dos sentencias dictadas por el propio TS sobre el mismo caso, lo que llevó al TS apreciar la infracción de la jurisprudencia alegada por el recurrente.

Así, las sentencias dictadas en fecha 20 de diciembre de 1988 sobre la inscripción de la marca "José Ferret Mateu" gráfica, en la que se resolvió el problema de la identidad de apellidos para la inscripción de dos marcas de diferentes personas en el sentido de que, salvo que se tratara de una identidad absoluta, prohibida por el art. 150 del EPI, en todos

los demás casos es admisible la convivencia de marcas que presenten una homonimia parcial dentro de un conjunto donde el apellido común aparezca encuadrado junto con otras expresiones que permitan su individualización, llegando a la conclusión de proceder a la inscripción de la marca "José Ferret Mateu".

La misma solución se aplicó en la sentencia de 27 de diciembre de 1989.

Siendo dicho supuesto idéntico al planteado en el presente caso, y por aplicación del principio de unidad de doctrina y respeto a la jurisprudencia del TS, las sentencias anteriores resultaban plenamente vinculantes a la hora de resolver el nuevo caso, de manera que la sentencia recurrida resolvió el litigio contradiciendo la doctrina del TS. Por ello el TS admitió este motivo de casación.

Como resultado de lo anterior, el TS declaró haber lugar al recurso de casación, anulando la sentencia recurrida y dictando otra en su lugar por la que se desestimaba el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Don Ezequiel F.G., declarando conforme a derecho las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 5 de febrero de 1985 y 6 de abril de 1987 que concedieron la inscripción de la marca "José Ferret" para productos de la clase 3, ordenando la inscripción definitiva de la misma, sin hacer expresa condena en costas.

3. Comentario

Esta sentencia es importante porque el TS resolvió, una vez más, el problema relativo a la inscripción como marca de dos apellidos idénticos, pertenecientes a distintas personas. El TS confirmó que era posible la coexistencia de aquellas marcas que presentaban una homonimia parcial, si aparecían junto con otras expresiones que permitan su individualización, salvo en los casos en los que se diera una identidad absoluta, de acuerdo con la prohibición establecida en el art. 150 del EPI. De este modo, el TS declaró la posible convivencia en el Registro de la Propiedad Industrial de la marca "José Ferret" de la parte recurrente, Don José F.M. y las de la parte recurrida «Ferret» y «J.Ferret» pertenecientes a D. Ezequiel F.G.

También merece la pena destacar la importancia que da el TS a la aplicación del principio de unidad de la Doctrina y al respeto a la jurisprudencia del TS. Así el TS subrayó que el mismo problema ya se había resuelto en sentencias anteriores (2*), plenamente vinculantes, y que el TSJ no había hecho una interpretación correcta de las mismas. De ahí, que resolviera el caso de acuerdo con la jurisprudencia del TS. Estimó el recurso de casación interpuesto por Don José F.M y admitió la inscripción en el registro de su marca "José Ferret" anulando la sentencia dictada anteriormente por el TSJ de Madrid.

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

http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search_detail.php?cfid=2968

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