

SENTÈNCIA de 18 de març de 2004

Marca: dret de propietat de la marca anterior.- Notorietat de la marca: concepte.- Congruència

Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M I. Sr. Jean Louis VUILLEMIN, i els magistrats M.I. Sr. Antoni BRUGUERA MANTÉ i M.I. Sr. Joan Manel ABRIL CAMPOY, ha adoptat la resolució següent:

ANTECEDENTS DE FET

I.- La representació processal de la Sra. Concepció C.D. va interposar demanda, de data 21-6-2000, envers les mercantils AUTOMÒBILS PYRÉNÉES, S.A., IMMOBILIÀRIA PYRÉNÉES, S.A., PYRÉNÉES, S.A, PYRÉNÉES DISTRIBUCIÓ, S.A., PYRÉNÉES EVASIÓ, S.A., PYRÉNÉES IMPORT-EXPORT, S.A., PYRÉNÉES MOTORS, S.A., SOCIETAT FINANCERA PYRÉNÉES, S.A. i TRÀNSIT PYRÉNÉES, S.A., en virtut de la qual sol·licitava que es declarés la nul·litat del registre de marca número 4768 "Pyrénées" i la seva prohibició d'ús respecte als serveis de la classe 42 "allotjament temporal", "restauració", "hotelers" i "restaurants auto servei", amb imposició de les costes processals a les societats demandades.

La representació processal de les societats mercantils AUTOMÒBILS PYRÉNÉES, S.A., IMMOBILIÀRIA PYRÉNÉES, S.A., PYRÉNÉES, S.A, PYRÉNÉES DISTRIBUCIÓ, S.A., PYRÉNÉES EVASIÓ, S.A., PYRÉNÉES IMPORT-EXPORT, S.A., PYRÉNÉES MOTORS, S.A., SOCIETAT FINANCERA PYRÉNÉES, S.A. i TRÀNSIT PYRÉNÉES, S.A. va formular escrit d'oposició a la demanda, en data 20-9-2000, i va demanar l'absolució de la demanda interposada en la seva contra i la imposició a la part agent de les costes processals.

II.- L'Honorable Batlle, constituït en Tribunal unipersonal, va dictar sentència, de data 16-7-2003, essent la seva part dispositiva la que segueix: "DECIDEIX: que desestimant la demanda interposada per la Sra. Concepció C.D., ha d'absoldre i absol lliurement a les societats mercantils andorranes per accions "Automòbils Pyrénées, S.A.", "Immobiliària Pyrénées, S.A.", "Pyrénées, S.A.", "Pyrénées Distribució, S.A.", "Pyrénées Evasió, S.A.", "Pyrénées Import-Export, S.A.", "Pyrénées Motors, S.A.",

"Societat Financera Pyrénées, S.A." i "Trànsit Pyrénées, S.A." del pronunciament declaratori de nul·litat i prohibició d'ús de marca interessat per la primera, imposant a l'instant d'aquest procés les costes processals causades segons allò establert en la fonamentació jurídica d'aquella resolució".

III.- La part agent va formular recurs d'apel·lació contra la sentència dictada per l'Honorable Batlle i, en data 11-11-2003, va presentar llur escrit de conclusions, on pels arguments continguts en el mateix, sol·licitava la revocació de la sentència i que es dictés una altra que estimés la demanda i imposés a la part defenent les costes processals.

Per el contrari, la part apel·lada va presentar llur escrit de conclusions, en data 9-12-2003, on d'acord amb els arguments que considerava adients va entendre que procedia la confirmació de la sentència i la imposició a la part recurrent de les costes processals.

Ha actuat com a magistrat ponent el M.I. Sr. Joan Manel ABRIL CAMPOY.

FONAMENTS DE DRET

I.- El recurs d'apel·lació de la part agent es fonamenta, en primer terme, en una errònia interpretació del que es disposa a l'article 3.2 de la Llei de Marques, tota vegada que l'Honorable Batlle entén que el registre de la marca 4768 s'efectua al Principat d'Andorra en els sis mesos posteriors al primer dipòsit realitzat en l'Oficina Harmonitzadora del Mercat Internacional i això li atorga preferència sobre qualsevol altre registre de marca idèntic, quan la interpretació adequada seria la d'atribuir preferència si l'altre registre de marca (265) no gaudia d'una data de prioritat anterior, com és la que s'ha provat a les actuacions, que provenia d'un dret d'ús que es remunta a l'any 1954. En segon terme, la sentència considera que la marca "Pyrénées", emparada en el Registre de marca núm. 4768, és una marca notòria i aquest pronunciament esdevé una incongruència ultra petita i que només es podria complir amb l'article 3.2.b), on es contempla el concepte de marca notòria, si hagués estat objecte d'una demanda reconvençional. I afegeix que tampoc es comparteix que la marca esmentada sigui notòria perquè no s'ha provat a les actuacions en relació als serveis de restauració, allotjament temporal, hotelers i restaurants autoservei.

La Llei de Marques de 11-5-1995 estableix en el seu article 3.2 el que segueix:

"1) No es pot adoptar com a marca o com a element d'una marca cap signe que lesioni un dret anterior.

2) Es considera com a constituent d'un dret anterior:

- a) una marca idèntica o similar registrada per a productes i/o serveis idèntics o similars si la data del registre d'aquesta marca, o la seva data de prioritat d'acord amb les articles 6 o 7 o de les disposicions transitòries primera o segona, és anterior;
- b) una marca idèntica o similar considerada per les autoritats judicials com a notòriament coneguda en el territori del Principat d'Andorra per a productes i/o serveis idèntics o similars; ..."

Segons aquesta disposició legal existeixen dos criteris per a la determinació d'un dret anterior, que no pot ésser lesionat per una marca posterior: un, la data de Registre i, dos, la data de prioritat segons el que es disposa als articles 6,7 o les disposicions transitòries primera o segons de la Llei. I, d'acord amb aquestes precisions, cal asseverar que si s'examinen les actuacions s'extreu que la data de Registre de la marca de la part agent és de data 9 de desembre de 1996 i en relació als serveis de la classe 41 i 42, donant lloc al número de registre 265. Per contra, la part defenent va procedir al Registre de mateixa marca Pyrénées en data 11-12-1996 per identificar, entre altres productes i serveis, els de la classe 42. Per consegüent, en relació al primer criteri, la data de Registre, cal convenir amb la part agent que la seva data de Registre és anterior.

Pel que fa a la data de prioritat, s'escau analitzar, per una banda el que es disposa a l'article 3.2 a) en relació a l'article 6 i la Disposició Transitòria primera de la Llei de marques. Així, l'article 6.2 estableix que "Aquell que hagi dipositat de forma regular una sol·licitud de registre de marca en un estat inclòs a l'apartat 1) d'aquest article, o el seu dret havent, gaudeix, per efectuar el dipòsit d'una sol·licitud de registre de la mateixa marca al Principat d'Andorra, d'un dret de prioritat durant un termini de sis mesos a comptar de la data de dipòsit de la seva sol·licitud en l'Estat susdit, sempre que aquest dipòsit constitueixi el primer dipòsit de la marca susdita efectuat pel dipositant". I, en consonància amb aquest precepte, la part defenent gaudeix de prioritat des de la data de 14-10-1996, en virtut del dipòsit realitzat a l'Oficina Harmonitzadora del Mercat

Internacional. En canvi, s'escau ara examinar, si com defensa la part recurrent, la seva prioritat arranca en virtut d'un dret d'ús anterior des de l'any 1954, el que suposaria conforme a la disposició transitòria primera de la llei que gaudís de prioritat respecte la part defenent. La DT^a1^a exigeix que per fer valer front a tercers la prioritat d'un ús efectiu i real al territori d'Andorra anterior a la vigència de la llei de marques cal que s'aporti la prova d'aquest dret d'ús anterior.

En els autes resta provat que, en data 24-4-1954, el Sr. P.A. va cedir el mobiliari, les obres i el nom comercial "Hotel Pyrénées" a favor del Sr. C.B. i que, en escriptura de data 4-1-1961 va atorgar-li carta de pagament de la quantitat de 600.000 Ptes. Així mateix consta que el nom comercial es troba registrat des de la data de 8-2-1968. I s'ha d'entendre acreditat, segons la prova documental, que l'explotació de l'Hotel s'ha realitzat des de l'any 1954 sota la denominació comercial d'Hotel Pyrénées fins a l'actualitat. I així, s'ha d'entendre que cedit pel Sr. P. la denominació comercial de l'Hotel Pyrénées, malgrat la marca Pyrénées ja hagués iniciat la seva evolució i creixement a les Valls d'Andorra, el cert és que, quan al servei Hoteler i aquells que li són afins, cafeteria o restauració, la denominació comercial i la identificació d'aquests serveis a través de la denominació d'Hotel Pyrénées corresponia a la família C., qui explotava l'Hotel. En el mateix sentit, és suficient amb examinar l'article 3 de la Llei quan considera com a dret anterior que no pot ésser lesionat, el fet que existeixi, com és el cas, un nom comercial registrat si existeix un risc de confusió o associació en la ment del públic.

II.- Establert que el dret de la part agent s'ha de considerar prioritari en funció del que es preveu a l'article 3.2 a) en relació amb el 3.2. c) s'escau analitzar l'argument del defenent segons el qual la marca Pyrénées gaudeix de notorietat i, per tant, ha de ser considerada un dret anterior, el que suposaria la desestimació de la demanda, malgrat les consideracions efectuades en el fonament de dret anterior.

L'al·legació de marca notòria, introduïda pel recurrent en el seu escrit d'oposició no comporta que la sentència que així ho estima esdevingui incongruent, tota vegada que al·legada la consideració de notorietat com un argument per a la desestimació de la demanda de nul·litat de marca i prohibició d'ús no cal que sigui objecte d'una demanda reconventional, atès que la part defenent no sol·licita la nul·litat de la marca de l'agent sinó només que es refusi la seva demanda. Per tant, la sentència que

es fonamenta en la consideració de notorietat és una sentència congruent i aquest motiu processal, articulat per la part agent, no pot reeixir.

Quant a l'argument de la notorietat de la marca, que troba emparament en l'article 3.2 b) ("una marca idèntica o similar considerada per les autoritats judicials com a notòriament coneguda en el territori del Principat d'Andorra per a productes i /o serveis similars"), s'ha de establir que la marca Pyrénées si bé pot ésser considerada una marca notòria al Principat d'Andorra, la notorietat quan a l'ús del servei hotelier i de restauració, que es deriva de l'antiguitat i rellevància del mateix, no resulta que sigui anterior a l'ús al Principat per part de l'agent, que es remunta a l'any 1954, i més si es té en consideració que fou el Sr. P. qui va cedir la denominació comercial l'any 1954, per la qual cosa si bé existia un ús anterior respecte de la marca i els serveis hotelers i de restauració aquest fou objecte de cessió a l'adquirent de la denominació comercial. Es més, de la documental que s'aporta no s'extreu l'existència d'un ús anterior a l'any 1954, quant als serveis de restauració i d'Hotel que fos rellevant i que pogués ésser catalogat de notori. Per consegüent, s'ha d'entendre que la part agent ostentava un dret anterior que ha estat lesionat per la marca registrada per les mercantils defenents.

Ara bé, aquest dret anterior no es pot estendre a totes les activitats que es relaten en la demanda i a les quals fa referència la classe 42: allotjament temporal, restauració, hotelers i restaurants Autoservei, sinó només als conceptes d'allotjament temporal, restauració i hotelers, atès que no consta acreditat l'ús respecte de restaurants d'autoservei. I, en aquest ordre d'idees, la declaració de nul·litat s'ha de cenyir als serveis referits en aquesta resolució judicial, sense que pugui estendre's, ateses les particulars circumstàncies del present litigi, a altres serveis similars.

III.- L'èxit del recurs d'apel·lació, encara que sigui parcial, justifica la no imposició de les costes processals d'aquesta segona instància (Novel·la 82, cap. X) i, quant a la primera, no solament al tractar-se d'un supòsit d'estimació parcial, sinó també pel fet de les dificultats interpretatives que origina l'article 3.2 de la Llei de Marques respecte al supòsit concret que es jutja, motiva que no s'hagin d'imposar les costes processals de la instància.

Vistos la legislació vigent i els Usos i Costums aplicables al present cas,

La Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de
Justícia d'Andorra,

DECIDEIX

ESTIMAR EN PART el recurs d'apel·lació interposat per la representació processal de la Sra. Concepció C.D. contra la sentència, de data 16-7-2003, dictada per l'Honorable Batlle, constituït en Tribunal unipersonal, i en el seu lloc la revoquem i declarem que procedeix estimar en part la demanda instada per la part agent envers la defenent i s'escau declarar la nul·litat i prohibició d'ús de la marca núm. 4768 a nom de les societats AUTOMÒBILS PYRÉNÉES, S.A., IMMOBILIÀRIA PYRÉNÉES, S.A., PYRÉNÉES, S.A., PYRÉNÉES DISTRIBUCIÓ, S.A., PYRÉNÉES EVASIÓ, S.A., PYRÉNÉES IMPORT-EXPORT, S.A., PYRÉNÉES MOTORS, S.A., SOCIETAT FINANCERA PYRÉNÉES, S.A. i TRÀNSIT PYRÉNÉES, S.A. respecte als serveis de la classe 42 "allotjament temporal", Restauració (alimentació)" i "Hotelers". No s'escau imposar les costes de primera instància ni d'aquesta alçada. Procedeix notificar la present sentència a l'Oficina de Marques del Principat d'Andorra, de conformitat amb el es que es preveu a l'article 26.4 de la Llei de Marques.

Així per aquesta nostra resolució, de la qual en serà tramés testimoni a l'Hble. President de la Batllia, per al seu coneixement i als efectes escaients, definitivament jutjant, ho pronunciem, manem i signem.-