

## SENTÈNCIA DE 14 D'ABRIL DE 2005

### **Marca: determinació de la prioritat en l'ús de la marca.- Prova de testimonis**

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 societat M.P. SL va presentar davant de l'Honorable Batllia, demanda contra la societat R. SPA en declaració de nul·litat dels Registres de la marca P. núm. 28 i núm. 5.664 a nom de la societat R. SPA des de la data del seu enregistrament a l'OMPA; i en prohibició d'ús d'aquesta marca per part de la societat R. SPA.

II.- La societat R. SPA es va oposar a les pretensions de la part agent i va formular demanda reconvençional en declaració de nul·litat dels registres de la marca P. núm. 98, núm. 101 i núm. 8.125 efectuats a nom de la societat M.P.; i en prohibició d'ús de la marca P. al Principat, per part de la societat M.P. SL.

III.- Per sentència de data 20 de setembre del 2004, l'Honorable Tribunal Unipersonal de Batlles, secció civil, desestimant en tots els seus termes la demanda de la societat M.P. SL, i estimant la demanda reconvençional de la societat R. SPA, va declarar nuls els registres de marca núm. 98, 101 i 8.125 efectuats a nom de M.P. SL, respecte dels productes següents: muntures d'ulleres, muntures de lents pinçanas, ulleres (instrument per a), ulleres (òptica), ulleres de llarga vista i ulleres de sol, establint la prohibició d'ús a Andorra de la marca P. per part d'aquesta darrera, tot imposant-li el cessament immediat de l'activitat de distribució, venda, promoció, propaganda i comercialització d'ulleres marca P. al país i va condemnar igualment a M.P. SL al pagament de les costes ocasionades.

IV.- Contra aquesta resolució, la societat M.P. SL ha interposat recurs d'apel·lació.

Ha actuat com a magistrat ponent el M.I. Sr. Jean Louis VUILLEMIN.

## FONAMENTS DE DRET

I.- El dia 7 de juliol de 1995, la societat espanyola M.P. SL va adquirir de la societat Industrial Mecanotècnica Òptica SA, la marca P., registrada a l'oficina espanyola de patents i marques el dia 17 de maig de 1985, per als productes de la classe 9 amb el núm. de registre 1.108.786. El dia 5 de desembre de 1996, la societat M.P. SL va fer registrar a l'Oficina de Marques del Principat d'Andorra, la marca figurativa P., amb el núm. 98, per productes de la classe 3, 9, 14, 18 i 25, reivindicant un dret de prioritat pels productes de la classe 9, resultant d'un ús continuat al Principat des del dia 1 de setembre 1988; i la marca figurativa P., amb el núm. 101 per productes de la classe 3, 9, 14, 18 i 25, reivindicant un dret de prioritat pels productes de la classe 9 resultant d'un ús continuat al Principat des del dia 1 de setembre 1988. El dia 24 de novembre de 1997, la mateixa societat va enregistrar a l'Oficina de Marques d'Andorra, amb el núm. 8.125, la marca denominativa genèrica P., pels productes de la classe 3, 9, 14, 18 i 25, reivindicant un dret de prioritat pels productes de la classe 9, resultant d'un ús continuat al Principat des del dia 18 de maig de 1984 i resultant del registre anterior a l'Oficina espanyola de patents i marques núm. 1.108.786.

II.- El dia 5 de desembre de 1996, la societat italiana R. SPA va fer enregistrar la marca verbal P. a l'Oficina de Marques del Principat d'Andorra, amb el núm. 28, pels productes de la classe 3, 9, 14, 16, 18 i 25, reivindicant un dret de prioritat resultant d'un registre de marca anterior, de data 6 de maig de 1983, a un país de la Convenció de Paris, per certs productes de la classe 9. El dia 10 d'abril de 1997 la mateixa societat va enregistrar a l'Oficina de Marques del Principat, la marca verbal P. amb el núm. 5.564 pels productes de la classe 3, 9, 14, 16, 18 i 25, reivindicant un dret anterior de prioritat resultant d'un ús anterior a Andorra, des del 6 d'octubre de 1987, i resultant d'un registre anterior efectuat a Itàlia, per certs productes de la classe 9.

III.- D'aquesta exposició fàctica se'n desprèn que les societats, M.P. SL d'una banda i R. SPA d'altra banda, tenen registrada al Principat d'Andorra, la mateixa marca: P., relativa a productes similars, més concretament, productes de la classe 9 que són lents de contacte,

l·lentilles (òptica), muntures d'ulleres, ulleres (òptica) etc.

IV.- La llei de marques de data 11 de maig de 1995 estipula en el seu article 4-1 que la marca s'adquireix pel registre efectuat a l'Oficina de Marques; i la marca P. que fou registrada la primera a l'OMPA, és la dipositada per la societat R. SPA, el dia 5 de desembre de 1996 a les 12,55 hores amb el núm. 28, ja que la marca P. de la societat M.P. SL fou registrada el mateix dia, però a les 17,02 hores. Ara bé, en la seva exposició de motius la llei declara que desenvolupa també un dret transitori per evitar que, aprofitant la creació d'un registre nacional ex novo, es pugui facilitar a terceres persones l'apropiació registral a Andorra contra els legítims titulars o usuaris de marques tant al Principat com a l'estranger. A tal efecte, al capítol XI es regula la prioritat registral d'un anterior usuari real i efectiu de marques al territori andorrà i la que sigui conseqüència d'un registre de marques en un país membre de la Convenció de Paris. Més concretament, les disposicions transitòries contingudes en el capítol 11 de la llei, expressen el següent: disposició primera: *"Malgrat el que especifica l'article 4-1, tota marca que sigui objecte d'un ús efectiu i real al territori del Principat a la data d'entrada en vigor d'aquesta Llei gaudirà d'un dret de prioritat que pren efecte a la data en que ha començat aquest ús"*; disposició segona: *"Tota marca que està registrada en un país membre de la Convenció de Paris per a la protecció de la propietat industrial a la data d'entrada en vigor d'aquesta llei gaudirà d'un dret de prioritat que pren efecte a la dita data d'entrada en vigor"*. En el cas d'autes ambdues societats han reivindicat un dret de prioritat resultant d'un ús anterior al Principat i resultant d'una marca registrada en un país membre de la Convenció de Paris. Dit això, la llei no precisa si una d'aquestes circumstàncies ha de prevaler sobre l'altre, és a dir si existeix un dret de prioritat que ha de tenir la preferència quan hi ha rivalitat o competència entre ambdós drets de prioritat. En realitat el que importa és el criteri d'anterioritat, i no la manera per la qual es va crear aquesta anterioritat, i això ho diu la llei en l'article 3 quan enuncia que no es pot adoptar com a marca o com a element d'una marca cap signe que lesioni un dret anterior i que es considera com a constituent d'un dret anterior una marca idèntica o similar registrada per a productes idèntics o similars, si la data del registre d'aquesta marca o la data de prioritat d'acord amb els articles 6 o 7, o de les disposicions transitòries primera o segona, és anterior. Per tant, parlant aquest article de data de prioritat, s'ha de determinar per resoldre el present litigi, quin dels drets de prioritats

reivindicats per les parts presenten la data de prioritats la més anterior conferint-li un dret preferent.

V.- Segons l'apartat 1 de la disposició transitòria segona de la llei de marques, el dret de prioritats resultant d'un registre de marca en un país membre de la Convenció de París només pren efecte a comptar de la data d'entrada en vigor de la dita llei, el que fa que encara que la societat R. SPA hagi registrat la marca P. a Itàlia, anteriorment a la societat M.P. SL a Espanya, ambdues societats gaudeixen d'un dret de prioritats equivalent, prenent efecte a la mateixa data. En aquest cas, d'acord amb les disposicions de l'apartat 4, s'apliquen la normativa genèrica, és a dir que el dret anterior preferent està conferit per la data de registre a l'OMPA, de conformitat amb el que estipula l'article 12 de la llei.

VI.- En canvi, l'apartat 1 de la disposició transitòria primera, preveu que el dret de prioritats resultant d'un ús anterior al Principat, pren efecte a la data en que ha començat aquest ús. La societat R. SPA va fixar en la seva sol·licitud a l'OMPA, el dia 6 d'octubre de 1987, com data en que va començar l'ús, i la societat M.P. SL va indicar com mateixa data, el dia 18 de maig de 1984. Pertoca doncs a la societat M.P. SL acreditar que va utilitzar al Principat la marca P., des del dia 18 de maig de 1984, o en tot supòsit, anteriorment a la data d'ús reivindicada per la societat R. SPA, per gaudir d'un dret de prioritats preferent.

VII.- No es pot valorar l'únic testimoniatge del Sr. Santiago R.P. que declara que l'entitat espanyola B. de Optica SA, al qual va prestar els seus serveis de l'any 1981 fins a l'any 1988, va començar a comercialitzar al Principat, ulleres de sol i estoigs per ulleres de la marca P. en el curs de l'any 1984, atès que d'una banda aquest testimoni va ésser propietari de la dita marca de l'any 1988 fins a l'any 1991, i que doncs no presenta una objectivitat suficient, i que d'altra banda, no consta en autes, la més mínima factura o document que sigui relatiu a la venda al Principat de productes de marca P. durant els anys 1984 a 1991, que pugui corroborar les declaracions del Sr. Santiago R.P. A més a més les coses no estan tant clares com ho diu la part que recorre. En efecte, el dia 13 d'octubre de 1989, el Sr. Santiago R.P. va cedir la marca P. a una societat V. ESPANYA, la qual era participada en un 50% per l'empresa C.L., propietat de la societat R. SPA; és a dir que durant un període determinat, els predecE.rs de M.P. i la societat R. SPA han comercialitzat junts, la mateixa marca a Espanya. Ara bé, que la marca P. hagi estat

utilitzada a Espanya per la societat B. de O. SA, i les altres persones físiques o jurídiques que la van succeir, des de l'any 1984, és una cosa, i el fet que les mateixes entitats hagin comercialitzat la mateixa marca durant el mateix període, a Andorra, és altra cosa. S'ha de posar de manifest que en l'escriptura pública del 13 d'octubre de 1989, el Sr. Santiago R.P. va cedir a la societat V. ESPANYA SA, llicència exclusiva per utilitzar la marca P. a Espanya, sense fer referència al Principat d'Andorra; que el més antic document relatiu a subministraments de productes a Andorra per part de la societat I.M.O. SA (I.), porta data del 1 d'octubre de 1992 (foli 108) encara que només fa referència a ulleres de sol, sense precisar si aquestes ulleres eren de la marca P. També s'ha de constatar que fins a l'any 1996, tots els documents i factures junts a la demanda, tenen per destinatari l'empresa L.O.A.. Resulta de les declaracions del Sr. Joaquim M., gerent de l'empresa L.O.A., que dita empresa, des de l'any 1987, va comercialitzar a Andorra productes de la societat R. SPA, entre les quals ulleres de marca P.; que en el curs de l'any 1991, per evitar que el distribuïdor de ulleres de la marca P. s'introduís al Principat, va comprar ulleres d'aquesta marca a I.M.O. SA, continuant venen les ulleres P. de la societat R. SPA, que agradaven més als clients francesos del Pas de la Casa. En conseqüència es desprèn de les proves que consten en autes, que la societat M.P. SL només pot justificar d'un ús de la marca P. al Principat, a comptar de l'any 1991-1992.

VIII.- Respecte al dret prioritari resultant d'un ús de la marca P. al Principat per part de la societat R. SPA, la mateixa reivindica aquest dret a comptar del dia 6 d'octubre de 1987. A més de les declaracions del gerent de l'empresa L.O.A. d'Andorra, més amunt esmentades, afirmant que va comercialitzar la marca P. italiana des de l'any 1987, abans de la marca P. espanyola, consten en autes, factures en les quals es fa referència a ulleres de marca P., lliurades a L.O., esdevinguda L.O.A., amb data dels 28 de febrer de 1989, 15 de juny de 1990, 5 d'abril de 1991, 21 de desembre de 1992; i consta també una publicitat important de la marca P. de V., publicada en una revista andorrana del 11 de juny de 1988. Per tant queda suficientment acreditat que la societat R. SPA, va començar a utilitzar a Andorra, la marca P. per ulleres, en el curs de l'any 1988-1989, és a dir anteriorment a la utilització de la marca P. al Principat per la societat M.P. SL o les entitats a les qual aquesta empresa va succeir.

IX.- Dit això, la societat M.P. SL pretén que l'ús de la marca P. per part de la societat R. SPA al Principat, no fou continuat sinó esporàdic. ja que a

comptar de l'any 1991, a conseqüència d'una resolució de la justícia espanyola, la societat R. SPA va substituir la marca V. a la marca P., a Espanya i al Principat. Aquest argument no pot prosperar. Prèviament, s'ha de posar de manifest que el litigi que va oposar les parts en Espanya, està limitat a les actuacions d'ambdues societats a Espanya i no afecta el territori andorrà. Encara que per raons pràctiques, Andorra hagi estat erròniament considerat com dependent d'Espanya en algunes publicitats de la marca, s'ha de constatar que el seu comunicat publicat en la revista "Información Optica" de mesos de setembre i octubre de 1991, V. ESPANYA dóna la llista dels representants de V. a Espanya com a conseqüència de la prohibició de distribuir la marca P. en aquest país, sense incloure el Principat d'Andorra. Resulta de les factures lliurades per l'empresa L.O.A. als seus clients, que aquesta entitat va continuar a vendre en 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, productes de la marca P. de la societat R. SPA; i això va ésser confirmat per les declaracions dels mateixos clients en judici de proves: Sra. Teresa X. de la botiga SELECT, Sr. Jaume S. de les botigues E., Sr. Emiliano C. dels establiments CLEMENTE, Sr. Xavier R. de la botiga L'O., Sra. Ester S. de la botiga C., Sr. Sigismon C. de l'establiment M.. A més, consta que l'any 1992, R. SPA va continuar a editar la llista de preus de venda al públic andorrà de la col·lecció P.; que en l'any 1992, 1993-94 i 1996, va realitzar publicitats a Andorra, per ulleres P., V. o P.-V., sense que com ho han afirmat els gerents de les botigues que venien ulleres V. i P., hi hagin hagut problemes d'autenticitat dels productes comercialitzats sobre ambdues marques. Aquests elements de proves precisos i concordants, no poden ésser desvirtuats pel requeriment del Notari Matias A.S. del 11 de desembre de 1997, ja que d'una banda, el Notari no es va presenciar a les botigues en les quals està acreditat, mitjançant les factures i les declaracions dels gerents, que es continuava a vendre ulleres de marca P., sinó a d'altres comerços, i que d'altra banda, el Notari no es va limitar a demanar ulleres de marca P., sinó que va demanar una referència precisa a cada vegada, que corresponien a models P. de marca V., portant totes a l'interior d'una branca "V. made in Italy" i a l'interior de l'altra branca "model P.". En tota hipòtesi, el requeriment demostra que la societat R. SPA va continuar d'utilitzar al Principat el signe distintiu P., encara que sigui per designar un model, signe distintiu protegit pel dret de marca, d'acord amb les disposicions de l'article 1 de la llei de marques.

X.- En conseqüència, la societat R. SPA, justificant d'un dret de prioritat resultant d'un ús anterior al Principat de la marca P., més antic que l'ús

reivindicat per la societat M.P. SL, s'ha de confirmar la sentència impugnada, encara que sigui per motius diferents dels del primer jutge.

XI.- La desestimació del recurs imposa de posar les despeses processals de segona instància a càrrec de la part que recorre.

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

**Desestimar** el recurs de la societat M.P. SL; **confirmar** la sentència de l'Honorable Tribunal Unipersonal de batlles de data 20 de setembre del 2004; **condemnar** a la societat M.P. SL al pagament de les costes judicials de segona instància.

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.-