

27 de octubre de 1960.

**«BAYER»
MARCAS INDUSTRIALES**

- Congruencia.
- Oposición negativa, excepción y contravención.

- Disposiciones contradictorias en la parte dispositiva de las sentencias.

- Marcas industriales.
- Adquisiciones y consolidación.
- Explotación y posesión pacífica, con justo título y buena fe.

- Prescripción adquisitiva.
- Interrupción de la prescripción.
- Presentación de la demanda y citación del demandado.

- Fundamento de usucapión.

- Acción de nulidad de marcas y acción reivindicatoria de la propiedad de la marca.

- Semejanza fonética y semejanza gráfica de distintivos y marcas.
- Identidad de raíz o radicales.

- Buena fe mercantil.

- Marcas derivadas.

RECURSO DE CASACION

CONTRA SENTENCIA DE LA AUDIENCIA TERRITORIAL
DE MADRID, DE 6 DE JULIO DE 1960, EN JUICIO
CIVIL ESPECIAL SOBRE NULIDAD
DE LA MARCA «SUPERASPI»

A LA SALA PRIMERA DEL TRIBUNAL SUPREMO

D. César Escrivá de Romaní Veraza, Procurador de los Tribunales y de «Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft», según acredito con la escritura de poder que acompaño, comparezco ante la Sala, con el carácter de *parte recurrente*, en los autos de *recurso de casación por infracción de ley y de doctrina legal*, preparado contra la sentencia de fecha 6 de julio de 1960, dictada por la Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia Territorial de Madrid, en el juicio civil especial tramitado con arreglo al Estatuto de la Propiedad Industrial, procedente del Juzgado de Primera Instancia número 23 de esta capital, seguido por mi representada contra «Laboratorios Landerlan, S. A.», sobre nulidad de la marca española número 301.475, «Superaspi». Y como mejor en Derecho proceda, DIGO:

Que por medio del presente escrito formalizo este *recurso de casación por infracción de ley y de doctrina legal*, que baso en los siguientes antecedentes y motivos de casación.

Antecedentes

Primero

La Sociedad «Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft» es titular, con registro internacional, de la marca número 156.955, consistente en la denominación «Aspirina», para distinguir medicamentos para hombres y animales, productos químicos para la medicina y la higiene, drogas y preparaciones farmacéuticas, emplastos, vendajes, productos para la destrucción de los animales y de los vegetales, desinfectantes y productos para conservar los alimentos. El expediente fue presentado para su registro en la Oficina Internacional de Berna, en 25 de octubre de 1951, habiéndose registrado en su país de origen (Alemania) en 13 de marzo de 1929-13 de marzo de 1949, con el número 405.820. Según notificación de la Oficina Internacional de Berna, de 26 de agosto de 1953, se inscribió la propiedad de este registro a favor de «Farbenfabriken Bayer A.G.», Leverkusen Bayerwerk, domiciliada en Alemania.

La mencionada Sociedad «Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft» es también titular, con registro internacional, de la marca número 181.713, consistente en la denominación «Aspirin», rodeada de una viñeta, conforme al diseño que va adherido al

documento número 4 que se acompañó a la demanda; y para distinguir medicamentos para hombres y animales, productos químicos para la medicina y la higiene, drogas y preparaciones farmacéuticas, emplastos, vendajes, productos para la destrucción de los animales y plantas, desinfectantes y productos para conservar los alimentos. Dicho registro internacional de marca se concedió con fecha 25 de enero de 1955, a favor de «Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft», Leverkusen Bayerwerk, domiciliada en Alemania, como renovación del registro internacional anterior número 89.353, de 15 de mayo de 1935. El expediente fue presentado para su registro ante la Oficina Internacional de Berna, en 27 de diciembre de 1954, habiéndose registrado en su país de origen en 23 de octubre de 1934-23 de octubre de 1954, con el número 473.149.

SEGUNDO

Por la Sociedad denominada «Laboratorios Landerlan, S. A.» en diciembre de 1955 se inició, ante el Registro de la Propiedad Industrial, expediente para registrar una marca para distinguir «especialidades farmacéuticas, medicamentosas, de veterinaria, sueros, vacunas, desinfectantes y productos químicos», productos comprendidos en la clase 40.^a del Nomenclátor oficial, consistiendo tal marca en la denominación «Superaspi». En la instancia, fecha 24 de diciembre de 1955, se declaraba «que la marca no ha sido registrada en el extranjero».

En la Memoria descriptiva se especificaba que esta marca *consiste* en la denominación «Superaspi». En el documento «Diseño», correspondiente a esta marca, figura esto:

Superaspi

Laboratorios Landerlan, S.A. (en tipo más pequeño),

sin ningún dibujo o aditamento gráfico.

A este expediente se le señaló con el *número 301.475*.

Tramitada la solicitud en forma reglamentaria, sin oposición, la marca solicitada de referencia fue concedida por resolución de la Dirección General de Industria de 27 de marzo de 1956. En la misma fecha se expidió el certificado título, a favor de la citada Sociedad «Laboratorios Landerlan, S. A.». En 9 de mayo de 1956 se suscribió el «recibí» de la «descripción» y título.

TERCERO

En el *Boletín Oficial de la Propiedad Industrial* correspondiente al 1 de mayo de 1956, se publicó la concesión de la marca española número 301.475, «Superaspi», a favor de «Laboratorios Landerlan, S. L.».

El 6 de junio de 1956, la Dirección General de Sanidad autorizó la preparación y venta de dicha especialidad; pero no consta en que fecha comenzó a explotarse ni el tiempo en que se ha explotado sin interrupción.

CUARTO

En 29 de abril de 1959 fue presentado en los Juzgados de primera instancia de Madrid, a reparto, un escrito, de fecha del día anterior, a nombre del Procurador que suscribe, en representación de «Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft», en el que se decía:

«Que al amparo de lo dispuesto en el artículo 270 del Estatuto de la Propiedad Industrial, texto refundido de 30 de abril de 1930, me propongo, en nombre de mi representada, impugnar la concesión de la marca española número 301.475, «Superaspi», a «Laboratorios Landerlan, S. L.», con domicilio en Madrid, calle de Teruel, número 22, por incompatibilidad con las marcas internacionales número 156.955, «Aspirina», y número 181.713, «Aspirin», concedidas a favor de «Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft».

La concesión de la marca que se impugna fue publicada en el *Boletín Oficial de la Propiedad Industrial* can fecha 1 de mayo de 1956.

Es competente para conocer de esta demanda de nulidad la Audiencia Territorial de Madrid, por tener su domicilio en esta capital el demandado, de conformidad con lo prevenido en el artículo 268 del Estatuto; y se presenta este escrito inicial ante el Juzgado de primera instancia, de acuerdo con lo dispuesto en el número 1.º del artículo 270.

En su virtud, suplico al Juzgado que, teniendo por presentado este escrito con el poder que se acompaña y sus copias, se sirva admitirlo; tener por iniciado juicio civil sobre nulidad del registro de marca de que queda hecho mérito, y reclamar del Registro de la Propiedad Industrial el expediente administrativo a que aquélla se refiere, poniéndolo de manifiesto al que suscribe, una vez que haya sido remitido, para formalizar la demanda en el termino legal.»

QUINTO

Correspondió el conocimiento de este juicio, en su fase instructora del procedimiento especial del artículo 270 del Estatuto de la Propiedad Industrial, al Juzgado de primera instancia número veintitrés de los de Madrid, el que en 5 de mayo de 1959 dictó providencia teniendo por parte, en nombre de «Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft», al procurador que suscribe, y por anunciado, con sujeción a las normas establecidas en el artículo 270 del Estatuto de la Propiedad Industrial, el propósito de impugnación de la concesión de la patente de invención número 301.475, «Superaspi»; mandando reclamar el expediente al Registrador de la Propiedad Industrial.

Remitido el expediente por el Registro de la Propiedad Industrial, el Juzgado número 23 dictó providencia el 10 de septiembre mandando instruirse del mismo a la parte actora para que formalizara la demanda en término de veinte días. Se solicitó por el Procurador que suscribe la entrega del expediente y la prórroga de diez días para formalizar la demanda, a lo que accedía el Juzgado en providencia de 18 de septiembre

de 1959; fue presentada la demanda en escrito de 14 de octubre de 1959, en el cual se formulaba la siguiente *súplica*:

«Suplico al Juzgado que, admitiendo este escrito con los documentos que lo acompañan y sus copias, se sirva tener por formalizada, a nombre de mi representada, demanda contra "Laboratorios Landerlan, S. 1.", de anulación de la marca número 301.475, registrada a favor de dicha Sociedad con la denominación "Superaspi" para distinguir especialidades farmacéuticas, medicamentosas, de veterinaria, sueros, vacunas, desinfectantes y productos químicos; ordenar se emplace a la representación de dicha demandada, en su domicilio social, y que se sustancie este proceso especial por los trámites legales; y, una vez ultimada la fase instructiva, elevar los autos a la Audiencia Territorial para que, en su día, se dicte sentencia por la que, estimando la demanda, se anule y declare sin ningún valor ni efecto la marca referida y se ordene que, una vez firme, se haga constar dicha anulación en el Registro de la Propiedad Industrial, condenando a la demandada a estar y pasar por dichas declaraciones; todo ello con imposición de costas a la parte demandada.»

SEXTO

En la mencionada demanda se sentaban como hechos los referentes a la solicitud y concesión de la marca «Superaspi» a favor de «Laboratorios Landerlan, S. L.»; a la obtención, con anterioridad, por «Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft» de las marcas internacionales «Aspirina» y «Aspirin» para distinguir productos de la misma clase (medicamentos, etc.); a la semejanza fonética y gráfica de la primera con las segundas, de suerte que puede inducir a error o confusión en el mercado; y a la evidencia de que la denominación «Superaspi» es la denominación ya registrada «Aspirina» o «Aspirin», suprimiéndoles los vocablos finales y agregándoles el vocablo «super».

En los fundamentos de Derecho se invocaban: el artículo 4.º del Código civil y el Estatuto de la Propiedad Industrial (texto refundido de 30 de abril de 1930), en sus artículos 124 -apartados 1.º y 11-, 134, 131 y otros de índole procesal; y se citaban varias sentencias del Tribunal Supremo por las que se habían anulado las concesiones de las marcas «Aspymicin» y «Asprifanox» por su similitud con «Aspirina» y «Aspirin»; y otras sentencias en que se recogen reglas y criterios de aplicación de los preceptos sobre nulidad de marcas, especialmente cuando se trata de distinguir productos farmacéuticos.

SEPTIMO

En providencia de 16 de octubre de 1959, el Juzgado número 23 mandó emplazar a la entidad demandada, la cual evacuó el traslado de contestación en escrito de 15 de diciembre de 1959, en el que se formuló la siguiente *súplica*:

«Suplico al Juzgado que habiendo por presentado este escrito, con los documentos en él reseñados y copias de todo, se sirva tener por contestada en tiempo y forma la demanda interpuesta contra mi representada por la entidad "Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft" sobre nulidad de la marca número 301.475, "Superaspi", dar

traslado de esta contestación con entrega de copias a la parte demandante y, previa toda la tramitación legal, elevar en su día los autos a la Excm. Audiencia Territorial, a fin de que por ella se dicte en su día sentencia definitiva estimando que la marca "Superaspi" está consolidada en virtud de prescripción adquisitiva por el uso de la misma después de la concesión durante más de tres años con buena fe, quieta y pacíficamente, sin interrupción eficaz en esa posesión durante el plazo de tres años, o estimando la excepción de incompetencia de jurisdicción propuesta y fundada se abstenga de entrar en el fondo del asunto o, si así no lo entendiera y en su superior criterio se juzgara competente para decidir el fondo del asunto, estime en cuanto a él que no existe la causa de nulidad alegada por el demandante y desestime la demanda, con imposición de las preceptivas costas a la actora.»

OCTAVO

En la documentación aportada por la empresa demandada, con su escrito de contestación, figura un documento, fecha 6 de junio de 1956, de la Inspección General de Farmacia, Sección de Registros Farmacéuticos, por el cual el Director General de Sanidad *autoriza* la preparación y venta de la especialidad «Superaspi» a nombre de «Landerlan, S. L.», que figura inscrita en el Registro correspondiente con el número E. N. 26.054, el día 6 de junio de 1956, en forma de comprimidos.

NOVENO

Recibido el pleito a prueba se practicó únicamente la documental, sin que de ninguno de los documentos pueda deducirse que «Landerlan, S. L.» haya tenido en explotación la marca «Superaspi» *por tres años*, en forma *no interrumpida*, ni, en su caso, la fecha en que haya comenzado la explotación.

DECIMO

Unidas las pruebas a los autos y remitidos estos a la Audiencia, se pasaron los autos, para instrucción y dictamen, a la Asesoría Jurídica del Registro de la Propiedad Industrial, la que lo emitió en escrito de fecha 24 de mayo de 1960 en el sentido de que la marca «Superaspi» está consolidada en virtud de prescripción adquisitiva, sin que en cuanto al fondo del asunto existan los motivos de anulación alegados en la demanda, por lo que ésta debe ser desestimada. Celebrada vista, la Audiencia de Madrid dicta *sentencia*, en 6 de julio de 1960, con el siguiente *FALLAMOS*:

«Que desestimando la excepción de incompetencia de jurisdicción alegada por "Laboratorios Landerlan, S. A.", declaramos que la marca "Superaspi" está consolidada en virtud de prescripción adquisitiva por el uso de la misma después de la concesión por más de tres años con buena fe, quieta y pacíficamente, sin interrupción eficaz en esa posesión, por parte de dicha entidad, por lo cual, y sin entrar a resolver el fondo del litigio, absolvemos a la misma de la demanda contra ella presentada por la Sociedad "Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft", a quien imponemos expresamente las costas ocasionadas en el procedimiento.»

UNDECIMO

En la calendada sentencia de la Audiencia, el reseñado «FALLAMOS» va precedido de los siguientes considerandos:

«CONSIDERANDO: Que si bien la comparación de los artículos 13, 267 Y 268 del Estatuto de la Propiedad Industrial, de 6 de julio de 1929, con los 15 Y 155 del mismo Cuerpo legal, pueden suscitar dudas respecto de la Jurisdicción que deba conocer de las cuestiones sobre nulidad de marcas registradas, debe tenerse presente que el primero encomienda lo relativo a la materia a los *Tribunales de Justicia*, el 267 a los *Tribunales ordinarios*, el 268 a las Audiencias Territoriales en primera instancia, y los 15 y 155 a la vía contencioso-administrativa cuando se trate de atacar resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial, preceptos todos ellos que han sido interpretados por la Jurisprudencia de la Sala Primera de nuestro Tribunal Supremo en el sentido de que son los Tribunales civiles los que deben conocer de las demandas en que se discuta la nulidad o dominio de alguno de los distintivos regulados por el Estatuto citado (sentencias de 19 de abril de 1913, 22 de mayo de 1915, 5 de mayo de 1930, 29 de febrero de 1932, 18 de febrero y 15 de junio de 1933, 26 de febrero de 1941, 23 de marzo y 6 de abril de 1953, 9 de abril y 24 de noviembre de 1947, 14 de febrero de 1950, 15 de diciembre de 1953 y 3 de diciembre de 1954.

CONSIDERANDO: Que si bien el artículo 124 del Estatuto de referencia, entre otros, determina las condiciones necesarias para el acceso a la oficina registral de las marcas que se pretendan inscribir, cuyo examen y concesión o denegación se encomienda a los encargados del Registro en los artículos 150, 151 y 153, por lo que constituye una facultad discrecional de la Administración determinar la semejanza de la misma con otras ya registradas (sentencias del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 1930), por lo que contra sus resoluciones pueden los interesados interponer el recurso contencioso-administrativo, conforme al artículo 15 del mismo Decreto-Ley, ello ocurre, como dice este mismo artículo, "salvo los casos que se exceptúan en el mismo Estatuto", entre los que se encuentran aquéllos en que se discute la nulidad o dominio comprendidos en los artículos 13, 267 Y 268, puesto que el propio artículo 155 parece referirse a los supuestos de denegación de la inscripción, puesto que parte de la base de que el acuerdo registral haya quedado firme y dejado expedita la vía gubernativa, transcurrido un plazo que haya hecho precluir el recurso de revisión del artículo 16, concedido para esas denegaciones, y de ahí que aunque una sola sentencia de la Sala Primera de nuestro más Alto Tribunal, la de 4 de febrero de 1954 (puesto que la de 4 de mayo de 1945 no resolvió una cuestión sobre nulidad de marcas), declarase que la nulidad de una marca concedida en contravención de lo ordenado en los números 1, 6 y 11 del artículo 124, constituye materia notoriamente administrativa impropia de la jurisdicción ordinaria, quedando reservadas para ésta las nulidades en que la ilegalidad de la concesión provenga de "la falta de requisitos no examinables por el Registro o de actos de los interesados que sean impugnados mediante el ejercicio de una acción de nulidad del Registro indebido", no haya conseguido la repetición adecuada para constituir doctrina legal, sino que, por el contrario, nuestro Tribunal Supremo continuó manteniendo la atribución a la jurisdicción ordinaria en otras sentencias posteriores, como las de 6 de mayo de 1955 y 8 de junio de 1956, tal vez porque el supuesto que se contemplaba en la de 4 de febrero de 1954 surgió como consecuencia de la oposición en el propio Registro a la concesión de la marca, por lo que la excepción primera del

artículo 533, en relación con el 544 de la Ley de Enjuiciamiento civil y número 13 del 270 del Estatuto, alegada por la parte demandada, debe desestimarse.

CONSIDERANDO: Que, conforme al artículo 14 del Estatuto mencionado, el dominio de una marca se consolida a los tres años de efectuado el registro y de su explotación ininterrumpida o de su quieta posesión con buena fe y justo título, sin que, como dice la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de enero de 1911, en materia de interrupción de la prescripción adquisitiva sean de aplicar las normas que regulan la extintiva, por lo que con arreglo al artículo 1.945 del Código civil la interrupción civil, en este caso, se produce por la *citación judicial* hecha al poseedor, e incluso, según el precepto siguiente, por la citación que no adolezca de vicios de nulidad, de lo que se sigue que no es la simple presentación de una demanda ante los Tribunales y mucho menos de un escrito solicitando se requiera al Registro de la Propiedad Industrial para que remita un expediente, lo que interrumpe la usucapión de una marca, sino la citación o emplazamiento al demandado, que es precisamente lo que constituye el acto publicitario de la interpelación judicial, dándola a conocer a los interesados y marcando el instante en que el usucapiente es interrumpido de forma indubitada en la quieta posesión que hasta entonces venía disfrutando y, como en el caso aquí discutido, el certificado título de la denominación "Superaspi" se otorgó con fecha 27 de marzo de 1956, publicándose su concesión en el *Boletín Oficial de la Propiedad Industrial* de 1 de mayo siguiente, y suscribiéndose su recibo por la entidad demandada el 9 del mismo mes, y como, además, con fecha 6 de junio de 1956 se autorizó por la Dirección General de Sanidad la explotación de los productos a que dicha marca se refería, es evidente que desde cualquiera de esas fechas hasta el 23 de octubre de 1959, e incluso hasta el 14 de ese mes, en que se presentó la demanda, había transcurrido con exceso el plazo señalado en el artículo 14 del Estatuto, y la prescripción del dominio de la marca que se discute se había producido, por lo que es de estimar la excepción en tal sentido opuesta por la entidad "Laboratorios Landelan", sin que sea preciso entrar a resolver el fondo del litigio.

CONSIDERANDO: Que son de cargo del demandante las costas, en aplicación del número 11 del artículo 270 de la citada Ley.»

DUODECIMO

Notificada la referida sentencia, a mi parte, el día 12 de julio de 1960, dentro del término legal de diez días se presentó, a nombre del Procurador de «Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft», escrito fecha 22 de julio de 1960, por el cual se prepara recurso de casación por infracción de ley y de doctrina legal contra aquella resolución de la Audiencia. En 28 del mismo mes se ordena expedir la certificación de la sentencia. Y en 5 de agosto de 1960 se cita y emplaza al procurador que suscribe, por término de cuarenta días, para formalizar el recurso ante el Tribunal Supremo.

DECIMOTERCERO

Por el presente escrito se formaliza el recurso de casación por infracción de ley y de doctrina legal, dentro del plazo de cuarenta días hábiles, toda vez que no se cuentan

los días de vacaciones de verano, a tenor del artículo 304 de la Ley de Enjuiciamiento civil.

DECIMOCUARTO

Aun cuando se trata de sentencia en instancia única, se ha constituido *ad cautelam* el depósito de 3.000 pesetas prevenido en el artículo 1.698 de la Ley de Enjuiciamiento civil para el caso de conformidad de las sentencias de ambas instancias. Se acompaña resguardo acreditativo de la constitución de dicho depósito en la Caja General, número 972.494 de entrada y 228.983 de registro.

MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY

MOTIVO PRIMERO

Amparado en el *número 2.º del artículo 1.692* de la Ley de Enjuiciamiento civil, aplicable a esta clase de pleitos, conforme a las reglas 12 y 13 del artículo 270 del Estatuto de la Propiedad Industrial de 30 de abril de 1930, porque la sentencia incide en la infracción de ley de *no ser congruente* con las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes, produciéndose la infracción, por violación, del artículo 359 de la citada Ley de Enjuiciamiento civil, que ordena que las sentencias sean claras, precisas y *congruentes* con las demandas y con las demás pretensiones deducidas *oportunamente* en el pleito.

En efecto, este litigio se promovió en solicitud de *la nulidad* del registro de la marca «Superaspi», al amparo y por los trámites del artículo 270 del Estatuto de la Propiedad Industrial. En el escrito de iniciación del juicio y en la súplica del escrito de demanda, se concretaba la pretensión de la Sociedad actora en solo ese punto; era y es, pues, *un juicio de nulidad de registro de marea*. Esa declaración de nulidad fue lo que oportunamente se pidió por la parte actora; y la oposición a esa acción de nulidad era lo único que, *oportunamente*, podía haber sido objeto de pretensión por la parte demandada, en el escrito de contestación, única oportunidad procesal con que contaba para articular su defensa. En la súplica del escrito de contestación, la parte demandada pretende, en primer término, que se estime que la marca «Superaspi» *está consolidada* en virtud de prescripción adquisitiva por el uso de la misma después de la concesión durante más de tres años con buena fe, quieta y pacíficamente, sin interrupción eficaz en esa posesión durante el plazo de tres años; alternativamente, que se estime la excepción de incompetencia de jurisdicción, absteniéndose la Audiencia de entrar en el fondo del asunto, o en otro caso que se estime que no existe la causa de nulidad alegada por el demandante y se desestime la demanda.

De estos tres extremos escalonadamente alternativos que se articulan en el *petitum* de la contestación, sólo son *oportunos* los dos últimos, pero no puede predicarse lo mismo del primero, ya que la solicitud de que se estime que la marca «Superaspi» *está consolidada* por prescripción adquisitiva no podía formularse en la contestación, en

un proceso de los normados por el artículo 270 del Estatuto de la Propiedad Industrial, en los cuales únicamente pueden plantearse cuestiones de *nulidad de registro* de marcas, pero no de *propiedad o dominio de marcas*, las cuales han de ventilarse por los trámites de los juicios declarativos ordinarios.

A pesar de que esa pretensión de declaración de dominio de la marca no ha sido deducida oportunamente por la parte demandada, la sentencia recurrida conoce de ella y la acoge, declarando que la referida marca está consolidada en virtud de prescripción adquisitiva. Cométese así una *incongruencia* con lo pedido oportunamente por las partes; porque esa pretensión de la demandada es el ejercicio de una acción de declaración de dominio que no era lícito introducir en un proceso en que sólo pueden discutirse cuestiones de nulidad de registro.

Es tanto más de notar la gravedad que reviste la admisión a conocimiento y resolución, de una pretensión inoportunamente deducida, como la de esa acción declaratoria de propiedad, cuanto que no habiéndose ejercitado tal acción por vía de «reconvención» (que, por otro lado, no hubiera sido posible en este juicio especial de nulidad de registro), se ha estimado sin haber podido ser replicada por la actora, con indefinición de ésta, puesto que no ha tenido oportunidad para responder a dicha pretensión en la fase de discusión escrita.

No se diga que la entidad demandada, al formular esa pretensión de declaración de dominio consolidado por prescripción, y la Audiencia al estimarla, no han hecho otra cosa que alegar una excepción y acogerla en la sentencia: la excepción de prescripción adquisitiva. En primer término, la prescripción adquisitiva o usucapión, cuando se opone como excepción por el demandado, se formula como tal excepción, es decir, no como acción, no pidiendo que *se declare* que el demandado es dueño de la cosa, sino *oponiendo* a la acción del demandante una situación jurídica favorable al demandado, incompatible con la pretensión de aquél.

Damos por supuesto, por no ser prolijos, la distinción entre *oposición negativa* y *excepción*, como especies del género *oposición*; y la diferencia entre ésta y la *contravención*, en la cual se acumula a la pretensión del demandante una pretensión del demandado, que no es una defensa, sino un ataque, guarde o no conexión con la pretensión del primero.

Si en nuestro pleito la prescripción adquisitiva hubiera sido alegada como mera *excepción*, la parte demandada no hubiera pedido una previa *declaración explícita* de la consolidación de la marca a su favor. Se hubiera limitado a suplicar que se desestimase la demanda, por ese o por otros motivos. Ha ejercitado, pues, una acción declarativa de dominio, inoportuna e ilícitamente.

En segundo lugar, la excepción de prescripción adquisitiva no es, no puede ser, el reverso de la acción del demandante, sino cuando éste ejercita una acción reivindicatoria o declaratoria de dominio. Mas en el caso presente no se ha ejercitado en la demanda ninguna acción de este tipo. La «Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft» no reivindica para sí la marca «Superaspi», sino que lo que pide es la nulidad de su registro, por no ser registrable. Todavía más: hay una incompatibilidad evidente entre la acción reivindicatoria y la acción de nulidad, porque lo que es nulo no puede ser poseído ni apropiado por nadie.

Al aplicar la legislación de propiedad industrial es muy frecuente confundir conceptos como estos de «registro de marca» y de «propiedad o dominio de marca». La demandante no discute en este proceso la propiedad de la marca «Superaspi», ni la índole especial de este pleito lo permitiría. Solamente pretende la declaración de nulidad del registro de esa marca, la cual *no pudo ser admitida a registro*. Y claro es que pretender, en el mismo pleito, sin formular reconvención, que frente a esa pretensión del demandante se declare que la entidad demandada es dueña de la marca por prescripción, es de una inoportunidad procesal, de una *incongruencia*, rayana en el método Olendorf. Y la sentencia que acoge esa *pretensión no deducida oportunamente* incurre en *incongruencia*, con manifiesta violación del artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento civil, y con incuestionable incidencia en la infracción de ley, recogida, como motivo de casación, en el número 2.º del artículo 1.692 de la misma.

MOTIVO SEGUNDO

Fundado en el número 4.º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento civil, según el cual se comete *infracción de ley* cuando el fallo contenga *disposiciones contradictorias*. Invocamos, también, en este motivo segundo de casación, como infringido, el artículo 359 de la citada Ley, que ordena que las sentencias sean claras y precisas.

Las disposiciones contradictorias contenidas en el fallo figuran en su última parte, antes de la imposición de costas, donde se dice: «Por lo cual, y *sin entrar a resolver el fondo del litigio, absolvemos a la misma* ("Laboratorios Landerlan, S. A.") de la demanda contra ella presentada por la Sociedad "Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft".» Hay, aquí, una disposición consistente en *no entrar* (el Tribunal) *en el fondo* del asunto; y a continuación hay otra disposición por la cual *se absuelve de la demanda* a la demandada.

Si no se entra en el fondo del asunto es que no se examina ni se decide *si la marca «Superaspi» es nula*. En la demanda, la parte actora pedía que se declarase esa nulidad, que se hiciese constar en el Registro de la Propiedad esa anulación, y que *se condene* a la demandada a estar y pasar por esa declaración. Por consiguiente, la decisión del *fondo* del asunto en sentido afirmativo habría sido una anulación con condena para la parte demandada y en sentido negativo tendría que ser una *absolución*.

Las sentencias, por razón de su contenido, se clasifican en dos grupos (seguimos a GUASP):

- que declaren la conformidad o disconformidad de la pretensión con el derecho objetivo y, en consecuencia, la actúen o denieguen su actuación;
- que por falta de algún *presupuesto procesal* no entren en el fondo.

Por tanto, la absolución sólo implica esa inhibición del conocimiento y decisión del *fondo* del asunto, cuando se funda en la falta de algún presupuesto procesal que impida comparar la pretensión con el derecho objetivo (por ejemplo, falta de capacidad de las partes o de competencia judicial). Pero cuando, como en la sentencia recurrida, el

motivo de la absolución es la supuesta consolidación de un derecho que hace imposible la anulación de la marca, esa absolución significa el conocimiento del *fondo* del asunto, porque de una manera definitiva se deniega la pretensión de la demanda.

Es copiosa y reiterada la jurisprudencia del Tribunal Supremo, según la cual la sentencia *que absuelve* de la demanda *resuelve todas las cuestiones* propuestas. A tenor de esta doctrina, la sentencia de 18 de marzo de 1959 atribuye infracción del artículo 359, por falta de claridad y precisión a una sentencia, porque «si no se puede entrar a conocer del fondo del asunto por estimar que no era el procedimiento seguido el debido, no se pudo absolver de la demanda, puesto que *la absolución supone resolver respecto de todos los pedimentos que se han formulado en el pleito*». Es decir, que si se absuelve se entra en el fondo del asunto, y si se dice que «sin entrar en el fondo del asunto», hay flagrante contradicción con una absolución que lleva consigo la desestimación de fondo.

MOTIVO TERCERO

Al amparo del número 1.º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento civil: infracción por *aplicación indebida* del artículo 14 del Estatuto de la Propiedad Industrial, en conexión con el artículo 1.214 del Código civil sobre carga de la prueba, que resulta también infringido por violación.

A) La aplicación indebida del artículo 14 del Estatuto de la Propiedad Industrial resulta de que en éste se dispone: «El dominio de la marca se consolida a los tres años de efectuado su registro y de su explotación no interrumpida o de su quieta posesión con buena fe y justo título.» Es decir, que el supuesto de hecho que se exige para la aplicación de esa norma es uno de estos dos: o bien la explotación no interrumpida de la marca por tres años a partir de su registro, o bien la quieta posesión con buena fe y justo título por tres años a partir de su registro.

La sentencia recurrida da por probado que han transcurrido tres años desde cualquiera de las fechas que señala en el penúltimo considerando (fechas: del otorgamiento del título de la concesión; de su publicación en el *Boletín Oficial de la Propiedad Industrial*; de la suscripción de su recibo por la entidad demandada; de la autorización de la Dirección General de Sanidad para la explotación de los productos a que la marca se refiere). Pero no da por probado -no podía hacerlo, porque ni siquiera fue objeto de prueba que a partir de cualquiera de esas fechas *se haya explotado la marca durante tres años sin interrupción*, o bien que la entidad demandada *haya estado en la quieta posesión con buena fe y justo título durante tres años*.

Obsérvese que estos dos supuestos alternativos, que se recogen en el artículo 14 del Estatuto de la Propiedad Industrial para legitimar la consolidación de una marca, no son equivalentes en sus requisitos. El primero, atribuyendo al certificado de concesión unos efectos presuntivos de propiedad, con presunción *juris tantum* (según el primer punto del texto de dicho artículo 14), exige la *explotación* no interrumpida por tres años; es decir, la actividad económica que se denomina «explotar» mediante las operaciones indispensables para la obtención de los frutos industriales. Sin tales operaciones no hay «explotación». Es, pues, necesario, para que la consolidación de la propiedad se produzca, en este primer supuesto del artículo 14, la concurrencia de estos factores:

existencia de registro de la marca, explotación de la misma, durante tres años, sin interrupción.

El segundo supuesto es diferente: la quieta posesión con buena fe y justo título. Aquí, al exigir *justo título*, no se puede partir del momento o acto de la concesión y del registro (el cual puede ser nulo, como en nuestro caso, por inducir a confusión), ya que la concesión y el registro no son títulos de adquisición de la propiedad, pues no se incluyen en la enumeración exhaustiva del artículo 609 del Código civil. Hay que entender, por tanto, que al aludir el artículo 14 del Estatuto de la Propiedad Industrial al justo título como uno de los elementos o requisitos concurrentes para la consolidación del dominio de la marca, y como punto de arranque de los tres años de la quieta posesión, hace caso omiso de la fecha de la concesión o del registro, y se atiende al *comienzo de la posesión con justo título*. Entiéndese por justo título, dice el artículo 1.952 del Código civil, el que legalmente baste para transferir el dominio o derecho real de cuya prescripción se trate. Claro es que, en este segundo supuesto del artículo 14 de que estamos tratando, se requiere, además, *la posesión quieta y la buena fe*, por tres años.

Si comparamos ambos supuestos, una vez analizados en sus contextos de la ley, apreciaremos que el primero de ellos es aplicable en el caso de concesión de registro de marca y exige explotación no interrumpida durante tres años, contados desde que se efectuó el registro. Y el segundo es aplicable en el caso de que, habiendo o no concesión de registro, exista justo título y quieta posesión con buena fe, durante tres años contados desde que se comenzó a poseer.

En la contestación a la demanda y en la sentencia recurrida se aplica la norma en forma confusa como si se tratase de un solo e indiscriminable supuesto; por lo cual vamos a confrontar el caso de la marca «Superaspi» a cada uno de ellos por separado.

En la hipótesis de que se pretenda hacer referencia a la norma correspondiente al primer supuesto (*explotación ininterrumpida*), la sentencia la *ha aplicado indebidamente*, ya que sólo ha dado por probada la existencia de una fecha *a quo* para el cómputo de los tres años, que igual puede ser -a juicio del Tribunal de instancia- la fecha de registro, como la de publicación, como la de firma de recibo del *título*. Pero no ha declarado probada la concurrencia de los otros requisitos, es decir, de la *explotación* no interrumpida durante tres años. Ya que una cosa es la *autorización* no interrumpida durante tres años. Ya que una cosa es la *autorización para la explotación*, que es lo que concedió la Dirección General de Sanidad en 6 de junio de 1956, y otra cosa bien distinta sería la *explotación misma*, la puesta en explotación y su subsistencia durante tres años, sin interrupción. Y sobre este *hecho* no hay en la sentencia ninguna declaración de haber sido probado y no se ha practicado ni se ha propuesto siquiera ninguna prueba.

En el caso de que se pretenda hacer referencia a la norma de la segunda hipótesis (quieta posesión por tres años con justo título y buena fe), también resulta *aplicado indebidamente* en la sentencia el precepto legal referido; porque ni se ha apreciado la existencia de *justo título* ni se ha declarado probado el *hecho* de tal título justo, ni de la posesión de la marca por tres años, el *fallo* de la sentencia recurrida, flotando en la involucración de ambos supuestos, dice: «Declaramos que la marca "Superaspi" está consolidada en virtud de prescripción adquisitiva por el *uso* de la misma después de la

concesión por más de tres años con buena fe, quieta y pacíficamente, sin interrupción eficaz en esa *posesión* por parte "de la entidad demandada". Pues bien, aquí para nada se alude al justo título, que es indispensable que concorra con la posesión; y tampoco se alude a la *explotación*, que sería exigible si se atiende a la fecha de la concesión y registro. No se declaran probados los hechos de la *posesión con buena fe*. Y aunque la buena fe se presume (no así la posesión), esa presunción admite prueba en contrario, que en este caso era innecesaria por la notoriedad de la mala fe que implica la adopción de una marca que puede inducir a confusión con otra que está ya registrada y que es universalmente conocida como es la marca "Aspirin" y "Aspirina".»

En resumen: si se aplica el primer miembro de la disyuntiva, falta la declaración de estar probado el hecho de la *explotación no interrumpida* por tres años; y si se aplica el segundo inciso del mismo precepto legal, falta la declaración de estar probado el hecho del *justo título*, el de la *posesión* y el de la *buena fe*.

B) Todos esos requisitos fácticos han quedado sin probar por la parte demandada, que es a quien incumbía el *onus probandi*, a tenor del artículo 1.214 del Código civil, según el cual incumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su cumplimiento, y la de su extinción al que la opone; y conforme a la jurisprudencia aplicativa de esta regla, que reparte la carga procesal de la prueba de forma que los hechos constitutivos del negocio jurídico han de ser demostrados por el que los aduce, y los extintivos por quien los opone. Y el artículo 1.954 del Código civil, con referencia a la prescripción adquisitiva, llega más allá, al disponer que el *justo título* debe probarse; y que *no se presume nunca*.

C) Por último, habría aplicación indebida del artículo 14, aunque la consolidación del dominio prevaleciese frente a la acción de nulidad, si esa consolidación se fundase en el transcurso de tres años desde que se efectuó el registro, porque la fecha de esta efectividad habría de ser la de la publicación de la concesión en el *Boletín Oficial de la Propiedad Industrial*, o sea, 1 de mayo de 1956, y el juicio se inició en 29 de abril de 1959. Y es esta fecha (como se razonará en otro motivo) la que debe tomarse en cuenta para la interrupción civil de la prescripción. Falta, pues, la base fáctica del transcurso de los tres años para que se produzca la supuesta consolidación.

MOTIVO CUATRO

Al amparo del número 1.º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento civil: el fallo incide en infracción por *interpretación errónea y aplicación indebida* del artículo 1.945 del Código civil, en relación con el artículo 270 del Estatuto de la Propiedad Industrial. En el primero de dichos preceptos se establece que la interrupción de la prescripción adquisitiva del dominio y derechos reales se produce por la citación judicial hecha al poseedor; y en el segundo se regula el proceso civil especial de nulidad de registro en la propiedad industrial y se ordena que el juicio se inicie por medio de un escrito anunciando el propósito de impugnar la concesión de que se trata y pidiendo que sea reclamado del Registro de la Propiedad Industrial el expediente administrativo a que aquélla se refiere, no pudiéndose formalizar la demanda hasta que el Juez reciba el expediente de aquel Registro y lo ponga de manifiesto al iniciador.

La interpretación errónea del artículo 1.945 del Código civil, en que incide el fallo, consiste en negar el efecto de interrupción de la prescripción al momento de la presentación de la demanda y reconocerlo sólo *a partir* de la diligencia de la *citación* del demandado.

Nuestro Código civil erróneamente habla de *interrupción civil de la posesión*, lo cual carece de sentido. Más propiamente, el Código civil francés (artículo 2.242) se refiere a la *interrupción de la prescripción*. Pues bien, si la demanda ha de afectar al curso de la prescripción, ocasionándole un impacto (como ahora se dice), esa consecuencia o efecto responde a una causa, la actividad del actor que, al iniciar el juicio, pone en juego el proceso, por un acto suyo, instando del Juez el ejercicio de la función de jurisdicción. Ese momento inicial de las actividades procesales -la presentación de un escrito inicial- sirve de punto de partida para computar el cese del abandono presunto de sus derechos por el actor, ya que para recuperarlos ha de instar la actividad judicial. Como muy bien dice CLEMENTE DE DIEGO, en la prescripción juegan dos términos, la posesión del prescribiente y la acción del propietario; y ya se comprende que los hechos que pueden producir la interrupción de la prescripción (aquí el maestro DE DIEGO usa la misma expresión del Código francés) son: la pérdida de la posesión del lado del prescribiente, o que el dueño *salga de la inacción* reclamando la cosa.

El Código civil alemán (BGB) dispone, acogiendo esa doctrina, que la usucapión se suspende por la suspensión de la prescripción de la pretensión de propiedad, es decir, por la interposición de la acción (parágrafos 939 y 941, en relación con el 209). Se aplican, pues, a la interrupción de la prescripción adquisitiva las mismas normas de la suspensión de la prescripción extintiva. Esta misma asimilación de normas sobre interrupción de la adquisición adquisitiva y extintiva la encontramos en el Codice Civile (de MUSSOLINI) nuevo, artículo 1.165. Y es que la tutela de la certeza de la situación jurídica (fundamento de la prescripción) exige que en el instante mismo en que el dueño exteriorice su voluntad de no abandono de su derecho ante el órgano jurisdiccional, quede interrumpido el curso de la prescripción adquisitiva, pues la *recepción* de la *citación* judicial por el poseedor nada añade a aquella manifestación del verdadero dueño.

Si conforme al artículo 1.973 del Código civil la *prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio* ante los Tribunales (o sea, *por la presentación de la demanda*, según ha declarado esa Sala en sentencia de 7 de abril de 1960), no hay motivo para que en la interrupción de la usucapión se atribuya distinto valor al hecho de iniciar el juicio por una actividad del dueño.

Cierto es que el artículo 1.945 dice que la interrupción civil se produce por la citación judicial hecha al poseedor; o, lo que es lo mismo, que la citación judicial es *causa eficiente* de la interrupción. Pero ni en ese ni en ningún otro precepto se ordena que para la interrupción de la prescripción se tome como punto de partida ese *momento* de la citación y que no se retrotraiga el efecto al momento de la actividad dimanante de la voluntad del actor. Esta interpretación que propugnamos de aquella norma es la más acorde con la institución y con la *ratio legis*, que no la que la sentencia recurrida adopta atemperándose a un literalismo inadmisibile. Podría decirse que esta retroacción del efecto de la citación judicial al momento del ejercicio de la acción constituye una ficción jurídica. Pero la licitud y la justificación de ficciones, en esta materia, la

encontraríamos en el artículo siguiente, en el 1.946, en que también se establece una ficción al considerar como no hecha la citación judicial si el actor desistiere de la demanda, o fuera absuelto el poseedor. Y es que la verdad es que nos movemos en una «jurisprudencia de conceptos» y de ficciones y *nomina juris*. Porque ni tiene realidad la afirmación de que una marca *se posee*, ni la citación judicial interrumpe el *hecho* de la posesión, ni en el instante de cumplirse tres años *se adquiere* el dominio, ni en suma casi nada de lo que la *Ley tiene por realidad*, en materia de prescripción, no pasa de ser una pura entelequia, al servicio de un fin de seguridad jurídica.

Precisamente la seguridad jurídica, o la tutela de la certeza jurídica, como justificación de la prescripción, exige que los términos o plazos, tanto de la adquisitiva como de la extintiva, no queden entregados a la incertidumbre de unas diligencias judiciales cuya ejecución no depende de la voluntad de los *interesados*, sino de la puntualidad o impuntualidad de los agentes de la Justicia. El momento de la presentación de la demanda para interrumpir una prescripción adquisitiva está en las manos del dueño; pero la citación del demandado puede retrasarse por motivos ajenos a la voluntad del actor; y éste, que ha cesado en el abandono de su derecho, por ejemplo, tres días antes del plazo señalado por la ley, se sentiría burlado por ella si una citación demorada tuviera virtualidad de anular aquella voluntad exteriorizada en conservar su derecho.

Mas en el supuesto de que la norma del artículo 1.945 del Código civil se entendiera rectamente interpretada en el sentido de que el efecto de la citación judicial no se tiene en cuenta hasta que se ha practicado la citación y no se retrotrae al momento del acto de iniciación del proceso dimanante de la voluntad del actor; siempre resultaría que esa norma, así interpretada como lo hace la sentencia recurrida, no es aplicable en el juicio especial de anulación de registro de marcas; con lo cual la sentencia incide en el vicio de infracción de ley por *aplicación indebida* de dicho precepto, en relación con los del artículo 270 del Estatuto de la Propiedad Industrial.

En efecto, dispone este artículo que, en los juicios civiles sobre nulidad de registro, el procedimiento se iniciará, sin acto de conciliación, por medio de un escrito anunciando el propósito de impugnar la concesión de que se trate y pidiendo que sea reclamado del Registro de la Propiedad Industrial el expediente administrativo a que aquélla se refiere. Que el Juez pedirá directamente el expediente administrativo al Jefe del Registro, y tan pronto lo reciba lo pondrá de manifiesto al actor para que formalice la demanda en término de veinte días, prorrogables por diez más; que se emplazará a los demandados entregándoles la copia de la demanda, para que en término de treinta días se personen contestándola. A poco que se reflexione *sobre la regulación de esta tramitación*, se observará que no están fijados en la Ley los plazos en que ha de cumplirse cada trámite, señaladamente el plazo en que el Juez haya de pedir el expediente al Jefe del Registro de la Propiedad Industrial, y el plazo en el cual éste haya de remitirlo. Esta falta de precisión en cuanto a términos o plazos, hace imprevisible el momento en que se practicará la citación del demandado, cuya efectividad depende de voluntades distintas de la del actor. Y esta imprevisibilidad haría prácticamente imposible que el actor pudiera utilizar hasta el máximo los plazos que en la ley se fijan para la prescripción adquisitiva o para impedir la mediante una interrupción civil.

Siendo el fundamento de la prescripción -o uno de sus fundamentos principales- la tutela de la certeza de las situaciones jurídicas, como corolario de la seguridad

jurídica (que es, junto con la justicia, uno de los valores que se cobijan en la esfera del Derecho), quedarían malparadas esa certeza y esta seguridad, si la efectividad de los derechos, en la prescripción, dependiera de la incertidumbre de la realización de trámites, cuya puntualidad o demora fueran ajenas a la voluntad y al celo de los interesados, titulares de los derechos en litigio.

Para lograr la tutela de la certeza hay que aplicar reglas precisas, indiscutibles, con respecto a la consideración del momento en que una actividad de un titular de derecho, hasta entonces pasivo, tiene virtualidad para producir la interrupción de la usucapión. Ese momento, en procesos tan especiales como el de nulidad de registro de la Propiedad Industrial, no puede ser otro que aquel en que la voluntad del actor, con la *presentación del escrito enunciando el propósito de impugnar la concesión* de que se trata, *inicia el juicio*, pues nótese que el citado artículo 270 del Estatuto de la Propiedad Industrial emplea esa locución. *Se iniciará* (el juicio) por medio de un escrito, etc.

Prescindir de estas consideraciones, como lo hace la sentencia recurrida, es incidir en la violación, por aplicación indebida a estos casos, del precepto legal del artículo 1.945 del Código civil.

MOTIVO QUINTO

Amparado en el número 1.º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento civil: infracción de ley por violación y aplicación indebida del artículo 14 del Estatuto de la Propiedad Industrial en relación con el artículo 124, número 1.º, y con los artículos 6, 9 y 163 del mismo Estatuto y con el artículo 1.964 del Código civil, todos los cuales se reputan violados por inaplicación.

El artículo 14 dispone, en su párrafo primero: «El certificado de concesión del registro de una marca y el nombre comercial constituye una presunción *juris tantum* de propiedad. El dominio de la marca se consolida a los tres años de efectuado su registro y de su explotación no interrumpida o de su quieta posesión con buena fe y justo título.»

Se ha violado y se ha aplicado indebidamente este precepto legal, porque la sentencia recurrida, en base de esa norma, que hace expresa alusión al dominio de la marca, absuelve al demandado de una demanda de *nulidad de registro* de marca; de una impugnación que no se funda en la carencia de titularidad del demandado, sino en la nulidad de la marca por ser distintivo que, por su semejanza fonética y gráfica con otros ya registrados, puede inducir a error o confusión en el mercado (caso 1.º del artículo 124), y por ser denominación ya registrada, suprimiéndole o agregándole algún vocablo (caso 11).

La excepción de usucapión, por prescripción adquisitiva de la marca, apoyada en el precepto del artículo 14 y fundada en la consolidación por explotación o posesión durante tres años, únicamente podría entrar en juego si la acción ejercitada hubiera sido la *acción reivindicatoria de la propiedad de la marca*. En el supuesto de que se tratase de que mi representada solicitase de la jurisdicción civil que se condenase a «Landerlan, S. A.» a reintegrarle la posesión de la marca «Superaspi» por pertenecer en pleno dominio a la «Ferbefabriken Bayer Aktiengesellschaft», es lógico que la entidad demandada, defendiéndose contra esa supuesta acción reivindicatoria, esgrimiese la

excepción de usucapión. Esto es correcto cuando se ejercita y se rechaza una acción de esa naturaleza. Pero cuando lo que se pide no es la recuperación de una propiedad, sino la nulidad de un registro de marca, por ser *ésta*, la marca, un distintivo que no tiene condiciones legales para ser registrado, es claro que raya en el absurdo, y aun en el contrasentido, el desestimar la demanda por haberse consolidado la propiedad.

Si, conforme al artículo 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial, un distintivo no ha podido ser admitido a registro, por razones de orden e interés público (como lo es la confusión que pueden originar, máxime tratándose de productos farmacéuticos); si el artículo 6.º del mismo Estatuto autoriza al concesionario de una marca para perseguir civilmente ante los Tribunales a quien lesione sus derechos; si el artículo 9.º establece que la prescripción de acciones, en cuanto no estuviese regulada por este Decreto-Ley, se regirá por lo determinado en el Código civil; si en el artículo 1.964 de este Código se establece que las acciones personales que no tengan señalado término especial prescriben a los *quince años*; y si en el artículo 163 del citado Estatuto se dispone que las marcas serán anuladas por sentencia firme de los Tribunales, es incuestionable que frente a la acción de impugnación por nulidad de marca, ejercitada al amparo del artículo 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial, no puede prevalecer la alegación de una usucapión trienal, que serviría para defenderse contra una reivindicación de propiedad, o contra una impugnación de título de adquirir, pero que es inoperante ante una pretensión de anulación, porque *quod ab initio vitiosum est non potest tractu tempore convallescere*.

Aplicando la misma doctrina que se sostiene en la sentencia recurrida resultaría que, por el transcurso de tres años, no podría anularse una marca consistente en el Escudo Nacional o en el de una Provincia o Municipio, o una denominación genérica, o cualesquiera otros distintos de los que el artículo 124 reputa inidóneos para su registro como marcas.

La presunción *juris tantum de propiedad*, que el artículo 14 reconoce al registro de marcas queda desvanecida cuando se prueba que el distintivo no ha debido ser admitido a registro. La anulación del registro deja sin efecto esa presunción; y si la marca es nula por razones intrínsecas de su contextura material (gráfica o fonética) es claro que no ha podido ser objeto de propiedad ni ésta ha podido ser adquirida.

Todo ello revela que la sentencia recurrida ha violado y ha aplicado indebidamente el artículo 14 citado y ha violado, por inaplicación, los artículos 124, 6, 9 Y 163 del Estatuto de la Propiedad Industrial y el artículo 1.964 del Código civil.

MOTIVO SEXTO

Al amparo del número 1.º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento civil: infracción de ley por *violación por inaplicación* del artículo 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial, en relación con el artículo 163 y con el artículo 4 del Código civil, y con el artículo 134 del mismo Estatuto, porque la sentencia recurrida, al absolver de la demanda a la entidad demandada, no se ha atendido a lo preceptuado en dicho artículo, que dispone que no podrán ser admitidos al registro como marcas: 1.º Los distintivos que por su semejanza fonética o gráfica con otros ya registrados pueden inducir a error o confusión en el mercado, y que se entenderá que existe semejanza fonética cuando la

vocal o sílaba tónica sea tan dominante que absorba la pre-tónica o la post-tónica de modo que el oído sólo perciba la tónica característica de la denominación registrada. Y 2.º Las denominaciones ya registradas, suprimiéndoles o agregándoles cualquier vocablo. Y el artículo 163 dispone que serán anulables las marcas por sentencia firme de los Tribunales. La sentencia recurrida ha violado, por inaplicación, dichos preceptos legales, y a la vez ha infringido, por violación por inaplicación, lo preceptuado en el artículo 4 del Código civil (son nulos los actos ejecutados contra lo dispuesto en la ley, salvo los casos en que la misma ley ordene su validez).

La sociedad demandante estaba legitimada para exigir el cumplimiento de dichos preceptos, conforme al artículo 134 del Estatuto de la Propiedad Industrial, que dice:

«Con el nombre de marcas internacionales se designan las que en virtud del acuerdo de la Conferencia de Madrid de 14 de abril de 1891, revisada en Washington en 1911 y en La Haya en 1925, por el hecho de haber sido depositadas en la Oficina Internacional de Berna, quedan registradas y protegidas en España con la facultad de rechazo, reconocida en el artículo 5.º y demás disposiciones del referido Convenio.»

Es incuestionable que la sílaba tónica dominante en la denominación «Superaspi» está formada por el grupo «aspi», que absorbe, al pronunciarla, al grupo «Super». La inducción a error o confusión con «Aspirina» y «Aspirin» es tanto mayor cuanto que es de todos sabido la tendencia que existe en el pueblo, en las grandes capitales, a apocopar las palabras tetrasilábicas o mayores («corres» por «correspondencia», «taxi» por «taxímetro», «metro» por «metropolitano», «aspi» por «Aspirina»). La semejanza fonética y gráfica de «Superaspi» con «Aspirina» y «Aspirin», ya registrada a favor de mi mandante, demuestra que el presente caso está afectado por las citadas causas de inadmisibilidad a registro del artículo 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial. Son muchas las sentencias del Tribunal Supremo, tanto por la jurisdicción civil como por el contencioso-administrativo, con tal motivo, son idénticos. Así, acerca de la incompatibilidad de marcas por identidad de *la raíz*, tenemos la sentencia de 28 de marzo de 1958 (Sala Cuarta), que se refiere precisamente a la protección de las mismas marcas «Aspirina» y «Aspirin» y anula la concesión de la marca «Aspimycin», frente a la marca «Aspirina», porque «el mas ligero análisis de los vocablos en pugna denota claramente la falta en la marca concedida de la necesaria caracterización, pues aparte la grafía y fonética distinta que ofrecen las sílabas terminales de ambas denominaciones, como quiera que ellas tienen *la misma radical* "Aspi", esta su común raíz de sílabas tónicas predomina al oído por su mayor fuerza sobre las postónicas diferenciables, las que en consecuencia pierden su matiz distintivo llevando a la conclusión de una fonética incompatible con la imprescindible necesidad de evitar el peligro de que sean confundidos los respectivos productos que amparan las dichas marcas, máxime tratándose del orden químico-farmacéutico en que debe extremarse el criterio rigorista de que cada preparado lleve su propia e inconfundible singularización ante el gran público comprador, en beneficio general y de los mismos creadores, ello según viene manteniendo constante jurisprudencia.»

En la sentencia de 31 de marzo de 1958, también de la Sala Cuarta, se anula la concesión de la marca «Asprifanox» por inducir a confusión con la marca internacional «Aspirin», pues «aunque en la marca impugnada sus dos sílabas terminales, "fanox", supongan una cierta singularización respecto a la oponente, tal peculiaridad no reviste la

entidad e importancia bastante a destruir el parecido indudable de *la radical o raíz "Aspri"* con la marca "Aspirin", toda vez que, en ambas, la grafía y el sonido se ofrecen tan similares, con un tan acusado relieve y predominio, que su fuerza confusiva subsiste y prevalece sobre la fuerza diferencial que supone en la marca recurrida la agrupación de la referida final "fanox", produciéndose así el error o confusión en el mercado que trata de evitar la prohibición del citado artículo 124, máxime tratándose de productos farmacéuticos de indicación concurrente y de tan delicado empleo, en cuyo ámbito debe extremarse la exigencia de la más absoluta individualización, según el criterio sostenido en constante jurisprudencia de esta Sala.»

De la misma manera, la simple anteposición de la sílaba «super», que tiene una significación adjetiva, a la raíz «aspi», no es bastante para distinguir la marca «Superaspi» de las dos denominaciones «Aspirina» y «Aspirin», porque la raíz o radical, la parte dominante, gráfica y fonéticamente, es el fonema «aspi».

La sentencia de 14 de noviembre de 1956 anuló la marca «Esterloven» frente a la marca «Lonvens», razonando que en la confrontación de denominaciones, a efectos de que no se puedan confundir unos con otros los productos de la industria y del trabajo, no bastan notas o diferencias apenas perceptibles, porque lo que la ley prohíbe no es sólo la identidad o igualdad más o menos acentuadas, sino también la simple semejanza, para evitar con el parecido toda posibilidad de competencia ilícita.

El número 11 del artículo 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial prohíbe la concesión de marcas o denominaciones ya registradas en las que se suprime o se agrega algún vocablo. Y éste es el supuesto de «Superaspi», que es la denominación «Aspirina» o «Aspirin», a las que se ha suprimido «rina» y «rin» y se ha agregado el vocablo «Super».

En la sentencia de 8 de febrero de 1958, se dice que en la aplicación del artículo 124 invocado ha de seguirse un criterio acorde con la finalidad de la legislación sobre propiedad industrial, finalidad que es proteger dicha propiedad en su aspecto jurídico y con ese fin evitar la competencia ilícita, lo mismo en su forma de usurpación de los productos y su fabricación que en las marcas, modelos o dibujos que al caracterizar cada uno de ellos distingue de los similares para darles a conocer en la propaganda comercial y en el consumo.

Y la Sala Cuarta, en sentencia de 9 de marzo de 1959, nos dice que las reglas de hermenéutica aplicables en esta materia han de inspirarse en la triple finalidad de hacer efectiva la protección registral, evitar la competencia encubierta y garantizar los intereses del público consumidor.

Y la de 6 de diciembre de 1958: «Que al no establecer la legislación –lo que por otra parte sería imposible– reglas precisas, hay que atenerse a las del buen sentido para determinar la compatibilidad entre las marcas, teniendo en cuenta que el propósito del artículo 124 es evitar competencia ilícita, *situaciones sospechosas* que pueden originar confusión en el mercado, según la clase de los productos y las personas que suelen adquirirlos; y que cuando se trata de productos farmacéuticos que frecuentemente se despachan muchos sin recetas a personas indoctas, y que ese artículo no exige identidad, sino semejanza o parecido entre las marcas y cuando estas *tienen varias sílabas comunes* hay que extremar el cuidadoso análisis de las restantes.»

En otra sentencia de 20 de diciembre de 1955 se establece el parecido de dos denominaciones, sin necesidad de llegar al cotejo de sus sílabas pretónicas, postónicas, etc., a que se refiere el precepto legal, sino solamente haciendo uso del *libre criterio interpretativo* atribuido a los Tribunales de la Jurisdicción, consecuentemente a la imposibilidad de que la Ley contuviera definiciones casuísticas incompatibles con la inmensa variedad de distintivos que el ingenio humano es capaz de excogitar.

La de 1 de marzo de 1957 acoge el criterio de las normas de la *buenafé mercantil* y el evitar el peligro del error.

Las normas de interpretación que contiene el artículo 124 deben ser complementadas con las del *buen sentido*, que facilita valiosa orientación en materia tan compleja y variada. Así dice la sentencia de 9 de marzo de 1959: apelación a las reglas del buen sentido y a la *crítica racional*, sobre las que se insiste en la otra sentencia de la misma fecha que hemos citado.

En la doctrina jurisprudencial, con alusión especial a los productos farmacéuticos para extremar el cuidado de evitar confusiones, se señalan, pues, criterios de los que se deduce que la concesión de la marca «Superaspi» infringe las prohibiciones de los números 1.º y 11 del artículo 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial.

En cuanto al argumento *etimológico* que se aduce en el informe del Abogado del Estado, con respecto a la raíz «pir», fuego y fiebre, esa consideración es completamente irrelevante para que se induzca a confusión, por motivos *gráficos* o *fonéticos*. Estos fenómenos afectan al *vulgo*; mientras que la atención al elemento *etimológico* sólo puede dispensar del riesgo de confusión a los versados en *Filología*, que es una ciencia difícil y abstrusa, cultivada por una minoría selecta.

MOTIVO SEPTIMO

También amparado en el número 1.º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento civil: infracción de ley, por *violación por inaplicación* del artículo 131 del Estatuto de la Propiedad Industrial, que dice:

«Se registrarán con el nombre de "marcas derivadas" las que se soliciten por el concesionario de otra anteriormente registrada, y en las que figure el mismo distintivo principal, variando los demás accidentes o elementos complementarios del diseño.»

La sentencia recurrida ha violado por inaplicación el precepto legal transcrito -alegado en el escrito de demanda-, porque no ha anulado el registro de la marca «Superaspi», a pesar de que es notorio que es una marca derivada de las anteriormente registradas «Aspirin» y «Aspirina», y figurar en aquélla el distintivo principal de éstas -«Aspi»-, variando el accidente o elemento complementario de la terminación y del prefijo.

Esto se ha hecho, ese registro de *marca derivada*, a favor de «Landerlan, S. A.», sin que esta entidad sea concesionaria de la marca variada; lo cual no se permite por el artículo 131 citado.

Es tanto más de atender ese motivo de anulación cuanto que la marca derivada, en materia de especialidades farmacéuticas, origina una confusión con efectos que pueden ser gravísimos para la salud pública, como el Tribunal Supremo tiene reiteradamente declarado.

La lesión de derecho que se causa al concesionario de la marca principal, de la cual es una variante la *derivada*, es patente. Podría decirse que la adopción de una marca derivada es una circunstancia agravante en el uso de la marca semejante que induce a confusión, empleando esa locución, «circunstancia agravante», aplicada a lo ilícito civil, por analogía con la regulación de lo ilícito penal.

Aun cuando podría encuadrarse este motivo de anulación de marca en el número 11 del artículo 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial, en realidad tiene un matiz diferencial: la prohibición del artículo 131 dice relación a *accidentes o elementos complementarios*, mientras que la del artículo 124, número 11, se refiere a supresión o agregación de vocablos, es decir, afecta a la vez a lo gráfico y a lo fonético, y puede ser no accidental, sino sustancial.

Claro es que «Superaspi»incide en ambos motivos de anulación, como ya se ha razonado.

Insistimos en que el artículo 131 fue invocado en los fundamentos de Derecho del escrito de demanda, como motivo de petición y de discusión.

MOTIVO OCTAVO

Amparado en el número 1.º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento civil: el fallo contiene infracción de ley por violación e interpretación errónea del artículo 14 del Estatuto de la Propiedad Industrial en relación con el artículo 1.969 del Código civil. Para el caso de que se entendiera que por aplicación de dicho artículo 14 la supuesta consolidación de la marca cuyo registro se impugna fuese excepción con virtualidad para absolver de la demanda, la violación e interpretación errónea del precepto legal consistiría en que el punto de arranque para contar los tres años no habría de ser el día de la materialidad del registro de la marca, sino el día de su publicidad por inserción en el *Boletín Oficial de la Propiedad Industrial*. Ese es el día en que puede ejercitarse la acción de nulidad; y, por consiguiente, ese es el día desde el que, conforme al artículo 1.969 del Código civil ha de contarse el tiempo para la prescripción.

No se diga que en este pleito no se ha discutido la prescripción *de la acción* que se ejercita, sino la prescripción *adquisitiva* de la marca. Pues, en el fondo, esta usucapción no tendría virtualidad para operar la absolucón de la demanda (que es la tesis de la sentencia), si no se atribuyesen efectos extintivos de la acción, por el transcurso del tiempo.

Este efecto extintivo de la prescripción de acciones -con referencia a las acciones reales- por haberse producido la usucapión inversa por un lapso de tiempo menor, se recoge en los artículos 1.962 y 1.963 del Código civil, en los que la usucapión de tres años para el dominio de los bienes muebles y de diez para el de los inmuebles, acorta los plazos de seis y de treinta años necesarios para la prescripción extintiva de las respectivas acciones reales.

La trascendencia de esa interpretación errónea, de esa violación, del artículo 14 del Estatuto de la Propiedad Industrial, en nuestro caso, queda patentizada porque, si se entiende que el punto de arranque para la consolidación de la marca (supuesta la concurrencia de los demás requisitos) no es el de la fecha del certificado del título -21 de marzo de 1956-, sino el de su publicación en el *Boletín Oficial de la Propiedad Industrial* -1 de mayo de 1956-, es evidente que, cuando en 29 de abril de 1959 se inició el juicio de anulación, con virtualidad para una interrupción civil de la prescripción (según se ha razonado en otro motivo de casación), no habían transcurrido los tres años.

En su virtud,

SUPLICO A LA SALA que se tenga por formalizado recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, contra la sentencia de que se ha hecho mérito; y, previa la tramitación señalada por la ley, se case y anule dicha sentencia y se dicte otra en los términos en que se formulaba la súplica del escrito de demanda.

OTROSI DIGO: Que según se indica en el hecho decimocuarto del presente escrito, se ha constituido *ad cautelam* el depósito de 3.000 pesetas prevenido en el artículo 1.698 de la Ley de Enjuiciamiento civil para el caso de conformidad de las sentencias de ambas instancias, y se acompaña resguardo acreditativo de la constitución de dicho depósito en la Caja General, número de entrada 972.494 y número de registro 228.983, de fecha 20 de octubre de 1960.

SUPLICO A LA SALA se sirva tener por presentado el resguardo de referencia y por constituido el depósito *ad cautelam*.

Madrid, 27 de octubre de 1960.