

2. DERECHO MERCANTIL

PROPIEDAD INDUSTRIAL. MARCAS.—EJERCICIO DE ACCIÓN DE INFRACCIÓN DE MARCA, DE CESACIÓN, E INDEMNIZACIÓN. LÍMITES AL DERECHO DE MARCA DEL TITULAR (ABUSO DE DERECHO). (SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 3 DE FEBRERO DE 2003.)

Ponente: Excmo. Señor don Francisco Marín Castán.

Antecedentes.—Se solicita, por el titular de la marca «TRANSPORTE LA GALAICA», el cese en el uso de ésta, por parte de quienes hasta una determinada fecha habían venido usando en el tráfico el citado signo distintivo con su consentimiento. El titular de la marca solicita también una indemnización económica por el daño causado por quienes han utilizado la marca, así como la publicación de la sentencia condenatoria.

Doctrina.—El TS ha considerado que el requerimiento de los titulares de una marca, a quienes venían utilizando el citado signo distintivo en el tráfico con su consentimiento para que cesen en tal uso, no constituye un supuesto de abuso de derecho, como alegaban los recurridos. Tal planteamiento se apoya en la circunstancia de que el requerimiento por parte de los titulares sólo se produjo una vez que los recurrentes les notificaron su decisión de dar por finalizadas las relaciones comerciales que hasta la fecha venía manteniendo; en ese momento, y no antes, los titulares de la marca deciden requerir a los ahora recurridos para que cesen en el uso del signo distintivo, lo que, a juicio del TS, no supone un abuso del derecho que sobre la marca detentan los recurrentes, sino un uso legítimo derivado del derecho de marca del que son titulares.

Hechos.—En 1961 se constituye la sociedad «TRANSPORTES LA GALAICA», solicitando don D. E. Domínguez la marca «Transportes la Galaica» ante la OEPM en 1967, como signo distintivo de agencia de transportes por carretera. Don D. E. fallece, otorgando testamento en el que instituye herederos a sus siete hijos, constituyéndose un usufructo en favor de su esposa doña A. S., titular de la marca «LA GALAICA», para transporte por carretera de mercancías, quien autoriza el uso del citado signo, para los servicios indicados, a sus siete hijos. Desde tal fecha, sus hijos vienen usando en el tráfico el signo «LA GALAICA», en relación a diferentes sociedades, y de mutuo acuerdo entre ellos y con el consentimiento de la madre; así, por ejemplo, en 1978 se constituyó «Transportes Galaica Bilbao», en 1982 «Transportes La Galaica Guipúzcoa y Navarra», y en 1986 «Transportes Galaica Vigo».

Con posterioridad, la titular del signo lo transmite a los recurrentes en la sentencia de casación que comentamos en estas líneas. Desde entonces, los titulares de la marca, en virtud del vínculo familiar que les une con los restantes usuarios del signo distintivo «La Galaica», consienten en que éstos continúen usando el citado signo; de esta forma, durante ese período de tiempo, mantienen relaciones comerciales. No obstante, con fecha 7 de enero de 1994, los recurridos en casación comunican a los titulares de la marca que con tal fecha desean poner fin a las relaciones comerciales hasta entonces mantenidas, respecto de la ruta Irún-Vigo. Esta circunstancia provoca que los titulares de la marca requieran a los ahora recurridos para que cesen en el uso del signo desde tal momento.

Ante tal requerimiento, los recurridos consideran que tal solicitud es en realidad un supuesto de abuso de derecho por parte de los titulares del signo, alegando en defensa de sus pretensiones (continuar usando el signo) que el cese en el uso del signo supondría la pérdida de la clientela que, como consecuencia de la labor desarrollada a lo largo de los años, han logrado afianzar.

Por el contrario, los titulares del signo estiman que no se trata de un ejercicio abusivo del derecho de marca, sino de un uso legítimo que deriva del derecho de marca, en la medida que sólo lo han ejercitado una vez que los demandados les comunicaron su deseo de poner fin a las relaciones comerciales que venían manteniendo.

Presentada demanda en primera instancia, los demandantes (titulares de la marca) no obtienen éxito en sus pretensiones —ante la argumentación del Tribunal de que «resultaría contrario a las exigencias de la buena fe privar a la demandada del uso de una marca de la que había venido disfrutando durante más de trece años, constituyéndose su propia clientela» (fundamento primero)—, por lo que recurren en apelación, confirmando la AP la sentencia de instancia. Finalmente, presentan los titulares de la marca recurso de casación ante el TS quien, finalmente, estima parcialmente sus pretensiones.

COMENTARIO

1. La sentencia comentada en estas líneas, que se enmarca en el ámbito del Derecho de la Competencia, aborda una de las cuestiones centrales —y también más complejas— de este sector jurídico, y, en particular, del Derecho de la Propiedad Industrial. Se trata de la ya clásica temática del ejercicio de los derechos conforme a la buena fe ex artículo 7.1 del Código Civil (CC), sin que medie abuso del derecho (art. 7.2), temática que tiene además importantes implicaciones o conexiones con el ámbito tuitivo del Derecho de la Competencia.

Es sobradamente conocido que «la buena fe» hace referencia al principio general informador del ordenamiento jurídico, que presenta además un carácter o naturaleza subjetiva, en el sentido de que se trata de una situación o estado de obrar que sólo conoce, en principio, la persona en particular. Pese al carácter subjetivo, ello no ha sido impedimento para que el legislador español, siguiendo en este aspecto al helvético —quien utiliza el criterio de la «buena fe objetiva» en el marco de la Ley federal de competencia desleal—, haya asumido en algunas ocasiones la «buena fe objetiva»; así, la Ley de competencia desleal española de 1991 (LCD), en el artículo 5, con ocasión de la cláusula general de deslealtad, se refiere al acto desleal como «todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe objetiva».

En el ánimo de precisar qué debemos entender por «buena fe objetiva», se ha señalado que es «la confianza que legítimamente tienen todos los que participan en el mercado en que todos los que actúan en él tendrán una conducta correcta» (1). De esta forma, el ejercicio de un derecho, siguiendo el sentido concedido a la «buena fe objetiva», debe realizarse conforme a los criterios o parámetros que todos esperamos, por constituir el uso o ejercicio estimado razonable, «conforme a un estándar o modelo ideal de conducta

(1) Vid. BERCOVITZ, A., «La competencia desleal», *Derecho de los Negocios*, 1991, pág. 8.

social» (2), es decir, conforme a un ejercicio que no implique un abuso del derecho del que se es titular. Desde esta perspectiva, la buena fe operaría como un límite al ejercicio de los derechos subjetivos (3).

Aunque han sido muy numerosos los planteamientos propuestos para dotar de contenido «la buena fe», los planteamientos imperantes en este aspecto aconsejan asumir como criterio integrador de la buena fe objetiva un fundamento económico, en especial los valores constitucionalmente tutelados (libertad e igualdad de los operadores en el marco de una economía de mercado) (4). Con fundamento en lo anterior, la buena fe objetiva implica el ejercicio de un derecho conforme al principio de eficiencia o competencia por las prestaciones, lo que implica que la ventaja concurrencial frente a otros operadores en el mercado se obtenga con fundamento en el propio esfuerzo competitivo.

Por lo que se refiere al ámbito tuitivo del Derecho de la Competencia —segundo aspecto relacionado con los hechos que dieron lugar a la sentencia por nosotros en estos momentos comentada—, conforme a los modernos planteamientos asumidos por éste, es sabido que, en primera instancia, este sector jurídico pretende la tutela del correcto funcionamiento del mercado, y de forma refleja o indirecta, la tutela de los participantes en él (consumidor y competidores), como se desprende del propio artículo 1 de la LCD. Y es que se estima que sólo tutelando el interés general —cifrado en el mantenimiento de un orden concurrencial saneado—, podrán tutelarse los otros intereses en juego en el mercado. Conforme a tal planteamiento, no se trata de situar en un segundo plano, por ejemplo, el interés privado del titular de la marca —que no olvidemos que es un interés directamente tutelado por las normas que regulan el régimen jurídico de los signos distintivos, como hace la LM—, sino de tutelar el interés individual (el interés del titular de la marca) a través de la tutela del correcto funcionamiento del mercado, circunstancia por la que se impiden aquellos comportamientos realizados por terceros (no autorizados) que sean idóneos para poner en entredicho la función esencial de la marca (función distintiva e indicadora del origen empresarial del producto/servicio distinguido).

2. En los hechos que dieron origen a la sentencia que comentamos en estas líneas, la cuestión central se planteaba en torno al posible ejercicio abusivo del derecho de marca por los titulares de la marca «LA GALAICA». Se trataba de determinar si, tal y como alegaban los recurridos, el requerimiento realizado por los titulares para que se cesara en el uso del signo, constituía un ejercicio abusivo del derecho de marca. Alegaban los recurridos, para fundamentar su planteamiento, que, puesto que durante más de trece años habían venido usando el signo en cuestión en relación al transporte de mercancías en el área Vigo-Irún, captando y afianzando con el transcurso del tiempo una considerable clientela, el cese en el uso del signo supondría imposibilitar a los recurridos para el ejercicio de su actividad profesional (transporte de mercancías en carretera) (fundamento primero), además de la consiguiente pérdida de clientela.

(2) Vid. Díez Pícazo, L., en el Prólogo a Wieacker, F., «El principio general de la buena fe», 2.^a ed., de *Cuadernos Cívitas*, Madrid, 1982, pág. 13.

(3) Vid. Díez-Pícazo, L., en Prólogo, Wieacker, F., «El principio...», *op. cit.*, pág. 21.

(4) Vid. Molina Blázquez, C., «La función de la Ley de Competencia Desleal en la normativa española de la Competencia», en *Boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid*, 1/1992, págs. 29-44.

Son varias las consideraciones que debemos realizar al respecto:

a) La primera está relacionada con el efecto que el uso de la marca «LA GALAICA» por los recurridos tendría en el mercado en su conjunto —en particular desde que ponen fin a las relaciones comerciales que les vinculaban con los titulares del signo— puesto que, no olvidemos, es el interés general en el correcto funcionamiento del mercado el interés directamente tutelado por el Derecho de la Competencia.

Para ello, tomamos como punto de partida la función esencial que cumple la marca, que es ser un signo idóneo para distinguir productos/servicios respecto de otros idénticos o similares, indicando el origen empresarial. Tal y como expuso el TS, todos los usuarios de la marca litigiosa (titulares y meros usuarios) tenían en común el origen familiar: se trataba de hermanos que habían creado diversas empresas de transportes de mercancía por carretera y que, en virtud de la autorización de dos de ellos (titulares de la marca), permitían el uso de la marca a todos los restantes. De esta forma, y aunque cada una de las empresas incorporaba a la marca en cuestión la denominación del área en la que prestaba servicios (así, Vigo-Irún, Guipúzcoa-Navarra), el uso de la marca «LA GALAICA» para distinguir su actividad en el tráfico, es evidente que era idóneo para inducir al consumidor (clientela) a considerar que se trataba de empresas que mantenían entre ellas relaciones comerciales o jurídicas, como de hecho sucedía en la realidad. Es decir, la clientela podía fácilmente considerar que se trataba de empresas que pertenecían al mismo grupo (relación económica), o bien que entre ellas existía un contrato de franquicia en virtud del cual el titular de la marca «LA GALAICA» autorizaba a las restantes al uso de la citada marca (relación jurídica).

Ahora bien, tales consecuencias —que muy probablemente se producían en la práctica, y que no planteaban, según se desprende de los datos fácticos mencionados por el TS, ningún problema a los titulares de la marca «LA GALAICA», porque se trata de circunstancias que sucedían en realidad: el uso de la marca «LA GALAICA» se funda en la autorización de los titulares—, deben recibir una valoración distinta cuando, como sucede en el supuesto que valoramos en estas líneas, las circunstancias se modifican. Nos referimos al dato de que los recurridos comuniquen a los recurrentes que, con fecha 7 de enero de 1994, desean poner fin a las relaciones comerciales que hasta la fecha les habían vinculado, «como consecuencia de las desavenencias de las relaciones surgidas en torno al desarrollo de sus respectivas empresas» (fundamento segundo). Y es que tal circunstancia no es desde luego irrelevante a efectos del uso de la marca «LA GALAICA».

En efecto, si tomamos en consideración que, de una parte, la marca distingue el origen empresarial de un producto/servicio, y, de otra parte, que la marca no debe introducir en el canal informativo (titular marca-mercado) elementos que no respondan realmente a la realidad, es evidente que tras el cese de las relaciones comerciales entre los titulares de la marca «LA GALAICA» y de los hasta entonces usuarios de ésta, se producirían irregularidades en el proceso informativo que pretende cumplir la marca. Y ello porque la continuación en el uso de la marca «LA GALAICA» por los hasta entonces usuarios, no induciría a los clientes a considerar que algún cambio se haya producido, cuando en realidad modificaciones comerciales de carácter esencial se han producido. En definitiva, el uso de la marca «LA GALAICA» por los hasta entonces usuarios, una vez que cesan las relaciones comerciales

entre ellos mismos y los titulares del signo, sería una circunstancia idónea para provocar en el mercado un «riesgo de asociación».

El «riesgo de asociación» es estimado un efecto que debe evitarse, tanto por la LM como por la LCD (art. 6), en la idea, como hemos señalado, de que introduce en el proceso o canal informativo que realizan los signos distintivos en general, y muy especialmente las marcas, «interferencias comunicativas», lo que afecta negativamente el correcto funcionamiento del mercado en su conjunto.

b) La segunda matización está relacionada con el dato de la clientela, en el sentido alegado por los recurridos, esto es, que de impedirse por los titulares de «LA GALAICA» el uso de la marca, ello equivaldría realmente a la imposibilidad del ejercicio de la actividad profesional que vienen realizando hasta la fecha (transporte de mercancía por carretera), debido a la vinculación que la clientela realiza respecto de la marca con ellos mismos.

Compartimos con el TS los planteamientos manifestados sobre este aspecto, puesto que el hecho de que mediante el uso constante de la marca «LA GALAICA» los recurridos hayan logrado afianzar una sólida clientela, no debe ser una circunstancia que impida a los titulares de la marca ejercitar las facultades derivadas del derecho que les asiste (derecho de marca). Y ello, porque, como expresamente indica el TS (fundamento segundo), si bien es cierto que en el moderno Derecho sobre marcas y competencia desleal el interés general del consumidor debe considerarse preponderante sobre el interés particular del titular de la marca, también lo es que no cabe vaciar de contenido el derecho de exclusiva reconocido al titular de la marca. Y es que, en definitiva, no es posible desconocer el evidente contenido patrimonial del derecho de marca, derecho que tienden a salvaguardar de forma suficiente el elenco de acciones reconocido en la LM.

Además, es evidente que los recurridos disponen de recursos suficientes para poner en conocimiento de su clientela las nuevas circunstancias: que desde el día 7 de enero de 1994, la actividad profesional que desarrollan lo hacen de forma independiente, sin colaboración con el resto de empresas familiares, nucleadas en torno a la marca «LA GALAICA», desarrollando desde tal fecha su actividad comercial, por ejemplo, en torno a una nueva marca por ellos indicada. De esta forma, los recurridos salvaguardarían sus legítimos intereses, como es la clientela, sobre la que, aún sin existir un derecho de exclusiva, se han generado ciertas expectativas.

Y si, finalmente, pese a haber los recurridos realizado tal anuncio a su clientela, no pudieran «retenerla», de forma que ésta se desplazara hacia la actividad profesional de los titulares de la marca «LA GALAICA», ello tampoco debería ser valorado necesariamente como una circunstancia ilícita. Y es que, como hemos indicado, sobre la clientela no existe derecho de exclusiva alguno, sino que es más bien una relación de hecho que está sujeta por naturaleza a modificaciones; ello se comprende si traemos a colación el ya citado principio de competencia por la eficiencia o por las prestaciones, que implica que en el mercado triunfará quien, por ofrecer prestaciones en base a su propio esfuerzo en las mejores condiciones (precio, calidad, etc.), consiga por ello atraer a la clientela, incluso en detrimento del competidor.

Por ello, el hecho de que los titulares de la marca «LA GALAICA» logran incluso atraer para sí a la antigua clientela de los recurridos, tal circunstancia no debe valorarse como ilícita o desleal. Cosa distinta sería que los recurrentes, empleando técnicas desleales de captación de clientela, atrajeran para sí la clientela de los recurridos, lo que no llega a producirse en el asunto que comentamos.

3. El TS se pronunció en el sentido de considerar que no procedía la pretensión de las recurrentes relativa a la posible indemnización que debían satisfacer los recurridos por el uso indebido de la marca «LA GALAICA». El argumento esgrimido por el TS fue el dato de que los recurrentes no habían mostrado «la más mínima intención a esta cuestión, hasta el punto de que ni siquiera se interesó la fijación de aquellas ganancias en ejecución de sentencia, signo demostrativo de una falta de interés de la parte actora en su pedimento indemnizatorio» (fundamento tercero).

Efectivamente, como indica el TS, es necesario que quienes reclaman una cantidad en concepto de indemnización, describan las circunstancias que la han originado y que justifiquen tal reclamación de carácter indemnizatorio, sin que sea suficiente la simple mención del artículo relativo a la indemnización (art. 38 LM), o la simple mención a que deban tomarse «las ganancias que la parte usurpante haya obtenido», sino que necesariamente deben incorporarse unos datos mínimos en relación al cómputo inicial de tales ganancias, por ejemplo, o a las fechas en que se obtuvieron. En definitiva, el TS parece mostrarse reticente a admitir una petición indemnizatoria sin que medie algún tipo de prueba del daño causado a los recurrentes.

En todo caso, y respecto de este aspecto, cabe plantearse cuál hubiera sido la resolución de haberse aplicado la nueva Ley de Marcas de 2001, que, como es sabido, reconoce al titular del derecho de marca (siempre que la violación de la marca hubiera sido judicialmente declarada), una indemnización, sin necesidad de prueba, que asciende al 1 por 100 de la cifra de negocios realizada por el infractor con relación a los productos o servicios ilícitamente marcados (43.5) (5). Con fundamento en este precepto, si el TS reconociera la infracción de la marca «LA GALAICA» (por parte de los recurridos) durante el tiempo que media entre el 7 de enero de 1994 y el momento en el que se les requiere para que cesen en el uso del signo, los titulares de la marca tendrían derecho al 1 por 100 de la cifra de negocios realizada por aquéllos.

4. A la vista de las consideraciones expuestas, podemos concluir afirmando que la sentencia del TS comentada es exponente de los planteamientos que imperan en el moderno Derecho de la Competencia, y que, de forma general, se cifran en la tutela de primordial del interés general en el correcto funcionamiento del mercado. Por ello, compartimos los planteamientos expuestos por el TS en relación a la actuación de los titulares de la marca «LA GALAICA», en primer lugar, porque de otra forma, de permitirse que los recurridos continuaran en el uso de la citada marca, se produciría un «riesgo de asociación» en la clientela en el sentido expuesto, y, en segundo lugar, porque es una facultad de todo titular de una marca el revocar un acto de consentimiento en virtud del cual había permitido el uso de la marca de la que es titular, máxime atendiendo a las circunstancias específicas que confluyen en el supuesto que dio lugar a la sentencia del TS por nosotros comentada, sin que se derive de tal actuación un comportamiento que merezca ser calificado como ejercicio abusivo del derecho.

EVA MARÍA DOMÍNGUEZ PÉREZ

(5) Vid. GARCÍA MARTÍN, I., «Cálculo de la indemnización por daños y perjuicios», en *Comentarios a la Ley de Marcas*, dir. Bercovitz Rodríguez-Cano, Aranzadi, Madrid, 2003.