

unos documentos —certificaciones registrales y un fax bancario— que pudo y debió haber aportado al pleito cuya resolución definitiva trata de revisar.

RECURSO DE REVISION.—CAUSA1.ª DEL ARTICULO 1.796 DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTOCIVIL. (SENTENCIA DE 3 DE MARZO DE 1999.)

Ponente: Excmo. Sr. Don Ignacio Sierra Gil de la Cuesta.

Los datos esenciales para que pueda surgir el supuesto recogido en el artículo 1.796.1.º LECiv, son: *a)* Que los documentos en cuestión se hayan recobrado después de pronunciada la sentencia firme; *b)* Que los mismos hubieran sido detenidos por causa de fuerza mayor o por la parte en cuyo favor se hubiera dictado el fallo impugnado, y *c)* Que sean decisivos para la justa decisión de la litis, siendo la carga probatoria de los citados extremos o datos, obligada para la parte recurrente.

E. C. C.

5. PROPIEDAD INTELECTUAL

Por FRANCISCO JOSÉ FLORAN FAZIO

TODA BASE DE DATOS QUE INCORPORE CREATIVIDAD U ORIGINALIDAD EN ALGÚN EXTREMO ES SUSCEPTIBLE DE PROTECCIÓN POR LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL. NO EXISTE PLAGIO SI LA OBRA COPIADA CARECE DE ORIGINALIDAD. (SENTENCIA DE 17 DE OCTUBRE DE 1997.)

Ponente: Excmo. Señor Don Eduardo Fernández-Cid de Temes.

Por plagio hay que entender, en su acepción más simplista, todo aquello que supone copiar obras ajenas en lo sustancial, por lo que se presenta como una actividad mecanizada, muy poco intelectual y creativa, carente de toda originalidad y concurrencia de genio o talento humanos, aunque manifieste cierto ingenio, dándose en las circunstancias de identidad y en aquellas otras que, aunque encubiertas, descubren similitud con la creación original, una vez despojadas de ardis y disfraces, produciendo un estado de apropiación y aprovechamiento de la labor creativa y esfuerzo ideario o intelectual ajeno; más no procede confusión con todo aquello que es común, integra el acervo cultural generalizado o está anticipado y al alcance de todos.

PARA QUE LOS DISTINTIVOS SEAN INCOMPATIBLES COMO MARCAS NO ES SUFICIENTE CUALQUIER GRADO DE SEMEJANZA. (SENTENCIA DE 20 DE MARZO DE 1998.)

Ponente: Excmo. Señor Don Alfonso Barcala y Trillo-Figueroa.

Se discute sobre la identidad de las marcas «Up And Down» y el rótulo «Pandau».

Entre los criterios directos y complementarios fijados, ocupa lugar preferente el que propugna una revisión del conjunto sintético, de la totalidad de los elementos integrantes de cada marca confrontada sin romper su unidad fonética y gráfica. Para que dos distintivos sean incompatibles como marcas, no es suficiente cualquier grado de semejanza gráfica o fonética, sino que ha de ser de grado suficiente para confundir a los consumidores y haga imposible la convivencia en el tráfico mercantil, de ambas marcas, por el riesgo de confusión.

CABE NULIDAD POR IDENTIDAD AUNQUE LAS MARCAS SE HALLEN EN DISTINTO NUMERO DEL NOMENCLÁTOR. LA PROTECCIÓN SE ESTABLECE TANTO EN BENEFICIO DE LOS INTERESADOS COMO DEL CONSUMIDOR. (SENTENCIA DE 2 DE JUNIO DE 1998.)

Ponente: Excmo. Señor Don Xavier O'Callaghan Muñoz.

Las marcas, como signo más importante del empresario en el tráfico mercantil y como fundamental protección al consumidor, constituyen uno de los elementos patrimoniales intangibles de más trascendencia en las empresas modernas; la fuerza atractiva de la marca forma parte de la cultura empresarial del mundo actual y su valor patrimonial puede ser incalculable. Todas las normativas nacionales e internacionales han tendido a la protección de la marca, no sólo en beneficio del empresario, sino también en consideración a los consumidores que, en constantes ocasiones, se interesan más por la marca que por el producto y, en todo caso, éste se halla cubierto por las características y garantías que emanan de la marca.

La identidad de las marcas, en su denominación y gráfico, produce un indiscutible error en el público consumidor, ya que la coexistencia de marcas idénticas causa una confusión que produce inseguridad jurídica.

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CIVIL. AUTORIZACIÓN NECESARIA PARA USAR DETERMINADA PROPIEDAD INTELECTUAL POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. (SENTENCIA DE 26 DE JUNIO DE 1998.)

Ponente: Excmo. Señor Don Pedro González Poveda.

Versa la litis sobre el uso por la Junta de Andalucía de determinada obra denominada «Carmen, Carmen». La Junta de Andalucía alegó incompetencia de jurisdicción por deberse someter la litis al procedimiento contencioso-administrativo. Punto este que el Tribunal Supremo rechaza diciendo:

«Los Tribunales contencioso-administrativos tienen una función revisora de los actos administrativos, constituyendo estos actos el presupuesto procesal indispensable; dentro de los actos administrativos deberán incluirse las disposiciones de carácter inferior a ley, y la validez de las actuaciones administrativas; en la revisión de los actos procedentes de la Administración Pública se necesita, para que corresponda su conocimiento a la jurisdicción especializada, que esta administración actúe con sujeción al derecho administrativo, y no como cualquier otro sujeto de derecho, es decir, actuando para satisfacer una necesidad pública y no como persona privada. En el caso es

claro que la demanda va dirigida a obtener protección jurisdiccional de un derecho privado, siquiera se trate de un derecho de propiedad especial, sujeto a normas de derecho privado, sin que pueda afirmarse la existencia de un acto administrativo sujeto al ordenamiento jurídico-administrativo que pretenda impugnarse, sino una conducta presuntamente infractora de ese derecho de propiedad cuya sanción viene establecida en el derecho privado, de ahí que deban ser los órganos de la jurisdicción del orden civil los competentes para conocer de este litigio, no obstante, el carácter público de la demandada».

Para que por vía de excepción se pueda comunicar en público una obra sin necesidad de previa autorización es necesario que se realice en un acto oficial del Estado o de las Administraciones Públicas, sin que la expresión «acto oficial» sea tan extensa que deba incluir cualquier acto de la Administración Pública, sino aquellos de carácter institucional y conmemoraciones solemnes oficialmente declaradas, y no siendo así en el caso de autos, el perjudicado puede elegir como indemnización entre el beneficio que presumiblemente hubiere obtenido de no mediar la utilización ilícita de su obra o la remuneración que hubiese percibido de autorizar la obra.

PRIORIDAD REGISTRAL DEL MODELO DE UTILIDAD SOBRE EL MODELO INDUSTRIAL.(SENTENCIA DE 13 DE JULIO DE 1998.)

Ponente: Excmo. Señor Don Antonio Gullón Ballesteros.

Sí existe entre ambos, modelo de utilidad y modelo industrial, esencial confusión, todo ello referido exclusivamente a la forma, configuración o representación del objeto o producto, aunque el modelo de utilidad no reivindique una determinada forma, sino una determinada técnica de ensamblaje de los elementos componentes del producto, si el modelo industrial posterior la tiene esencialmente idéntica y confundible con el anterior, no podrá gozar de protección.

DEFENSA DE LA MARCA. NOMBRE ARTÍSTICO. (SENTENCIA DE 9 DE FEBRERO DE 1999.)

Ponente: Excmo. Señor Don Alfonso Villagómez Rodil.

Supuesto de hecho.—La RENFE utilizó en determinado anuncio el nombre de Antoñita Linares, estando patentado el nombre artístico Antoñita de Linares, y en cuanto a la coincidencia de denominación, el Tribunal Supremo nos dice:

«La protección que otorga la Ley de Marcas ampara tanto la inscrita respecto a la que se utiliza en el mercado con condición idéntica, como cuando se trata de signo semejante para distinguir productos iguales o similares que pueden inducir a errores. En este caso se trata de actividades artísticas desempeñadas por la recurrente como intérprete de canción española.

La Ley emplea el adjetivo semejante que no significa igualdad plenamente coincidente, sino más bien parecida, imitada, o que cabe equiparar al utilizarse en sentido de comparación. En este caso la semejanza entre los signos enfrentados lo constituye la palabra "de", que carece de identidad diferencia-

dora suficiente para permitir su nítida distinción, con lo que la semejanza fonética —e incluso gráfica— resulta evidenciada».

LEGITIMACIÓN ACTIVA DE LA SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES. (SENTENCIA DE 29 DE OCTUBRE DE 1999.)

Ponente: Excmo. Señor Don Pedro González Poveda.

El legislador, unas veces de forma expresa y otras de forma presunta, con presunción que ha de entenderse *iuris tantum*, atribuye legitimación a las entidades y asociaciones encargadas de la protección y defensa de determinados derechos e intereses, sin necesidad, por tanto, de acreditar la representación de cada uno de sus miembros y asociados. Entre esas entidades, a las que se reconoce legitimación presunta, nacida del régimen jurídico a que están sometidas y de los derechos que gestionan, están las entidades de gestión de los derechos de autor para cuando se trata de la defensa de los derechos de comunicación que requieren autorización global.

REIVINDICACIÓN DEL DERECHO DE LA TITULARIDAD DE MARCA. (SENTENCIA DE 17 DE NOVIEMBRE DE 1999.)

Ponente: Excmo. Señor Don José Manuel Martínez-Pereda Rodríguez.

La regla general, según la cual la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de marcas, en su artículo 3.1 tiene excepciones en los apartados 2 y 3. Así se otorga al usuario una marca notoriamente conocida en España, no inscrita, el ejercicio de la acción de nulidad de la marca inscrita para productos idéntico o similares y que puedan crear confusión con la marca notoria.

Sin la exigencia de notoriedad, si el «registro de marca ha sido solicitado con fraude de los derechos de terceros, o con violación de la obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar la propiedad de la marca, siempre que ejercite la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de concesión o en el plazo máximo de cinco años desde la fecha de publicación de dicha concesión».

MODELO DE UTILIDAD, NECESIDAD DE AUTORIZACIÓN PARA SU UTILIZACIÓN. (SENTENCIA DE 10 DE DICIEMBRE DE 1999.)

Ponente: Excmo. Señor Don Alfonso Villagómez Rodil.

En el caso de autos, un determinado arquitecto realizó una serie de estudios para una junta de compensación, quien utilizó, a más, un determinado modelo de utilidad cuya propiedad estaba registrada a favor del arquitecto. El Tribunal Supremo estima que la entrega de planos para determinar un conocimiento del modelo de utilidad y la conveniencia, o no, de su uso, no supone una efectiva autorización de uso del modelo de utilidad.

F. J. F. F.