

Roj: STS 328/2016 - ECLI:ES:TS:2016:328
Id Cendoj: 28079110012016100022
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 2495/2013
Nº de Resolución: 34/2016
Procedimiento: CIVIL
Ponente: PEDRO JOSE VELA TORRES
Tipo de Resolución: Sentencia

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a cuatro de Febrero de dos mil dieciséis.

Esta sala Primera ha visto el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuestos por Licores Deva, S.A. y Destilerías La Vallesana, S.A., representadas ante esta Sala por el procurador D. Felipe Juanas Blanco, bajo la dirección letrada de D^a Anna Autó Casassas; contra la sentencia dictada el 16 de julio de 2013 por la Sección 15^a de la Audiencia Provincial de Barcelona, en el recurso de apelación núm. 591/2012, dimanante de las actuaciones de juicio ordinario núm. 148/2008 del Juzgado Mercantil nº 6 de Barcelona. Sobre acciones de infracción, nulidad y caducidad de marca. Ha sido parte recurrida COINTREAU, representada por el procurador D. Aníbal Bordallo Huidrobo y bajo la dirección letrada de D. Jorge Grau Mora y D^a M^a Antonia Torrente Tomás.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero .- *Tramitación en primera instancia.*-

1.- El procurador D. Antonio M^a de Anzizu Furest, en nombre y representación de COINTREAU, interpuso demanda de juicio ordinario contra Vidrierías **Masip**, S.A., Destilerías La Vallesana, S.A. y Licores Deva S.A., en la que solicitaba se dictara sentencia «por la que se DECLARE: Que las demandadas, con la comisión de los actos reseñados en el hecho Cuarto de este escrito consistentes en

a) Por lo que respecta a VIDRIERÍAS **MASIP** S.A., la fabricación y comercialización, sin autorización de mi mandante, de envases esencialmente idénticos al que es objeto de la precitada Marca internacional nº 553.499 de COINTREAU.

b) Por lo que respecta a DESTILARÍAS LA VALLESANA, S.A, la comercialización de un licor que se presenta en un envase esencialmente idéntico al que es objeto de la precitada Marca internacional de COINTREAU.

c) Por lo que respecta a DEVA la comercialización de un licor que se ofrece al mercado con un envase esencialmente idéntico al que constituye el objeto de la Marca internacional nº 553.499 de COINTREAU.

Son todos ellos constitutivos de violación de la citada Marca internacional 553.499 de COINTREAU.

Y SE CONDENE A LAS DEMANDADAS:

1.- A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

2.- A cesar en la realización de los actos citados en los apartados a), b) y c) anteriores o de cualesquiera otros que supongan o puedan suponer violación de la citada Marca internacional de la demandante.

3.- A abstenerse en el futuro de realizar cualquier acto de comercio que suponga el empleo de un signo distintivo o idéntico o semejante al que es objeto de la Marca renombrada internacional nº 553.499 de COINTREAU.

4.- A retirar del tráfico económico los referidos envases así como los catálogos y demás elementos publicitarios en los que aquéllos aparezcan.

5.- A destruir a su costa los envases objeto de la presente demanda que las demandadas tuvieren en stock en los que se ha materializado la infracción de la precitada Marca internacional nº 553.499, así como de los que hubieren sido retirados del tráfico económico.

6.- A publicar a su costa en los diarios de tirada nacional y en una revista especializada del sector, la sentencia que se dicte en este procedimiento, de acuerdo con lo precisado en el Fundamento de Derecho 7 del presente escrito.

7.- A indemnizar a COINTREAU por la infracción de sus marcas en la cuantía que se determine, respecto de cada una de ellas, de acuerdo con las bases que han quedado fijadas en el fundamento de Derecho 9 del presente escrito.

8.-A abonar solidariamente el pago de las costas de este procedimiento.»

2.- La demanda fue presentada el 25 de enero de 2008 y repartida al Juzgado Mercantil nº 6 de Barcelona y registrada con el núm. 148/2008 . Una vez fue admitida a trámite, se procedió al emplazamiento de las partes demandadas.

3.- El procurador D. Albert Grasa i Fàbrega, en representación de Licores Deva, S.A. y DESTILERÍA LA VALLESANA, S.A., contestó a la demanda mediante escrito en el que solicitaba «[...] acordar en el acto de la audiencia previa la excepción de litispendencia y, en consecuencia, el sobreseimiento del procedimiento, o en su defecto, dictar en su día sentencia no dando lugar a la demanda e imponiendo las costas del juicio a la parte actora.»

4.- La procuradora D^a Elisa Rodes Casas, en representación de VIDRIERIAS **MASIP**, S.A., contestó a la demanda mediante escrito en el que solicitaba «[...] acordar en el acto de la Audiencia Previa la excepción de Litispendencia y en consecuencia el sobreseimiento del procedimiento, o en su defecto, dictar en su día sentencia por la que se desestime la demanda formalizada por COINTREAU, con expresa imposición de costas a la parte actora.»

5.- La excepción de litispendencia pasó a ser excepción de cosa juzgada al existir sentencia del Tribunal Supremo de fecha 21 de mayo de 2008, dictada en el recurso de casación nº 1838/2001 .

6.- Tras seguirse los trámites correspondientes, el Magistrado-Juez del Juzgado Mercantil nº 6 de Barcelona dictó Auto de fecha 19 de diciembre de 2008 , con la siguiente parte dispositiva «Que estimando la concurrencia de cosa juzgada material, se acuerda el sobreseimiento y archivo del presente juicio, con imposición de las costas causadas a la parte demandante.»

7.- A los autos de juicio ordinario n.º 148/2008 se acumularon los autos n.º 296/2010 seguidos ante el Juzgado Mercantil n.º 7 de Barcelona.

8.- Tras seguirse los trámites correspondientes, el Magistrado-juez del Juzgado Mercantil n.º 6 de Barcelona dictó sentencia de fecha 10 de abril de 2012 , con la siguiente parte dispositiva:

«FALLO:

Que estimando la demanda interpuesta por Destilería Vallesana, S.A., Licores Deva, S.A. y Vidrieria **Masip**., representados por los procuradores Albert Grasa Fabrega y Elisa Rodes Casas contra Cointreau, se efectúa el siguiente pronunciamiento:

Se declara la nulidad de la Marca Internacional Cointreau nº 553.499, por constituir su objeto, en la fecha de solicitud de la misma, en la forma usual y estandarizada en el comercio para productos de las clases 32 y 33, para los que fue solicitada.

Con imposición de las costas causadas a la demandada.

Asimismo se desestiman las pretensiones deducidas en la demanda presentada por Cointreau, representada por el procurador Sr. Antonio M^a Anzizu Furest contra Destilería Vallesana, S.A., Licores Deva, S.A y Vidrieria **Masip**, S.A., representados por los procuradores Albert Grasa Fabrega y Elisa Rodes.

Con imposición de las costas causadas a Cointreau.»

Segundo.- Tramitación en segunda instancia.-

9.- La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de COINTREAU.

La resolución de este recurso correspondió a la sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, que lo tramitó con el número de rollo 591/2012 y tras seguir los correspondientes trámites dictó sentencia en fecha 16 de julio de 2013 , cuya parte dispositiva dispone:

«FALLAMOS: 1. Estimamos en parte el recurso de apelación interpuesto por COINTREAU, S.A., contra la sentencia de 10 de abril de 2012 , rectificada por auto de 15 de mayo de 2012, dictada por el Juzgado Mercantil nº 6 de Barcelona , en el juicio ordinario número 148/2008, seguidos a instancia de COINTREAU, S.A., contra VIDRIERÍAS **MASIP**, S.A., DESTILARÍAS LA VALLESANA, S.A. y LICORES DEVA, S.A., al que se acumularon las actuaciones de juicio ordinario instadas por DESTILARÍAS LA VALLESANA, S.A., LICORES DEVA, S.A. y VRIDRIERÍAS **MASIP**, S.A. contra COINTREAU, S.A.

2. Revocamos en parte la sentencia.

3. Estimamos en parte la demanda de COINTREAU, S.A.

4. Declaramos que Destilerías La Vallesana, S.A., LICORES DEVA, S.A. y VIDRIERÍAS **MASIP**, S.A. han infringido la marca internacional número 553.499 de COINTREAU, S.A.

5. Condenamos a Destilerías La Vallesana, S.A. LICORES DEVA, S.A. y VIDRIERÍAS **MASIP**, S.A. a cesar en la realización de los actos infractores; a abstenerse de actos de comercio que impliquen el uso del signo distintivo de COINTREAU; a retirar del tráfico económico los envases que infringen la marca internacional 553.499 de COINTREAU, S.A. y los catálogos y demás elementos publicitarios en los que aquéllos aparezcan y a destruir los envases en cuestión que tuvieran en stock y los retirados del tráfico.

6. Desestimamos la demanda de COINTREAU, S.A. en todo lo demás.

7. Estimamos en parte la demanda de Destilerías La Vallesana, S.A., LICORES DEVA, S.A. y VIDRIERÍAS **MASIP**, S.A .

8. Declaramos la caducidad de la marca internacional 553.499 de COINTREAU por lo que respecta a los productos de la clase 32.

9. Desestimamos la demanda de Destilerías La Vallesana, S.A., LICORES DEVA, S.A. y VIDRIERÍAS **MASIP**, S.A. en todo lo demás.

10. No imponemos las costas de ninguna de las dos instancias.

Devuélvase al apelante el depósito prestado para recurrir.»

Tercero.- Interposición y tramitación del recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.-

10.- El procurador D. Albert Grasa I Fabrega, en representación de Licores Deva, S.A y Destilería La Vallesana, S.A, interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.

Los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal fueron:

« Primero.- Por infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia y vulneración de derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución , apartado 2º del artículo 469.1, en relación con el artículo 222 , y apartado 4º del mencionado artículo 469.1m de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Infracción por la sentencia de los efectos positivos y negativos de la cosa Juzgada y del derecho a la inmodificabilidad e intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes.

Segundo. - Por vulneración, en el proceso civil, de derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución , ex artículo 469.1.4ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Error patente en la apreciación de que la Marca internacional objeto del proceso nº 553.499 es una Marca tridimensional.

Tercero.- Por vulneración, en el proceso civil, de derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución , ex artículo 469.1.4ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Error patente en la valoración de la prueba. El documento nº 5 de la demanda no se refiere a la Marca internacional que es objeto del presente procedimiento.

Cuarto.- Infracción del artículo 469.1.4ª. Vulneración de derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución . Falta de lógica y racionalidad en la valoración del documento nº 5 de la demanda.»

Los motivos del recurso de casación fueron:

« Primero.- Infracción por la sentencia del artículo 5.1.d) de la Ley de Marcas y de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, contenidas en las sentencias de fechas 9 de Mayo de 2002 y 14 de Mayo de 2012 , sobre las Marcas que se componen exclusivamente de signos que se hayan convertido en habituales o usuales en el comercio, al estimar que la botella que figura representada en la Marca internacional nº 553.499 es distintiva y o constituye una de las formas usuales o habituales de envasado de licores.

Segundo.- Infracción por la sentencia del artículo 39.1, en relación con los artículos 55 y 58 de la Ley de Marcas . Vulneración por la sentencia recurrida de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo contenida en las sentencias de fechas Sentencias de fechas 12 de Mayo de 2005 y 7 de Mayo de 2007 , relativas a la caducidad de las Marcas y la obligatoriedad del uso de las Marcas registradas, al haber obviado la sentencia recurrida que el uso acreditado no se refiere a la Marca internacional objeto del proceso, sino a una Marca distinta que es ajena a las cuestiones debatidas.»

11.- Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta Sala, y las partes fueron emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en esta Sala y personadas ante la misma las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictó Auto de fecha 1 de julio de 2014, cuya parte dispositiva es como sigue:

«LA SALA ACUERDA:

1º) ADMITIR EL RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL Y ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuestos por la representación procesal de las entidades mercantiles LICORES DEVA, S.A. y Destilerías La Vallesana, S.A. contra la sentencia dictada con fecha de 16 de julio de 2013 por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), en el rollo de apelación nº 591/2012 , dimanante del juicio ordinario nº 148/2008 del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona.»

12.- Se dio traslado a la parte recurrida para que formalizara su oposición al recurso de casación, lo que hizo mediante la presentación del correspondiente escrito.

13.- Por providencia de 30 de noviembre de 2015 se nombró ponente al que lo es en este trámite y se acordó resolver los recursos sin celebración de vista, señalándose para votación y fallo el 21 de enero de 2016, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. **Pedro Jose Vela Torres**,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Resumen de antecedentes.-

1.- La sociedad mercantil francesa "Cointreau" presentó demanda contra las compañías mercantiles "Destilerías La Vallesana, S.A.", "Licores Deva, S.A." y "Vidrierías **Masip**, S.A.", en las que ejercitaba las acciones de infracción de derecho de marca e indemnización de daños y perjuicios. En concreto, alegó la infracción de la marca internacional nº 553.499, protegida en España para productos de las clases 32 (bebidas no alcohólicas) y 33 (bebidas alcohólicas), solicitada el 16 de mayo de 1990, con invocación de la prioridad de la marca francesa n.º 175.961-solicitada el 21 de diciembre de 1989- y concedida el 30 de noviembre de 1993:

2.- Según consta en el registro de la mencionada marca internacional que obra en las actuaciones, se registró para productos de las categorías 19.7.10 y 26.1.24 de la Clasificación Internacional de los Elementos Figurativos de las Marcas (Clasificación de Viena). La categoría 19 corresponde a recipientes y embalajes, y su apartado 7.10 a botellas o frascos sin cuello; y la categoría 26 incluye figuras y cuerpos geométricos y su apartado 1.24, círculos y elipses con superficies, o partes de las superficies, oscuras.

3.- En la demanda se alegaba el carácter renombrado de dicha marca y se afirmaba que las demandadas la habían infringido mediante las siguientes actuaciones: (i) "Vidrierías **Masip**, S.A.", al fabricar y comercializar, sin autorización de la actora, un envase cuya forma (base cuadrangular con bordes achaflanados) era, según la demandante, esencialmente idéntica, además de su color, a la marca de la actora; (ii) "Destilerías La Vallesana, S.A.", por utilizar el citado envase de Vidrierías **Masip** para envasar y comercializar su licor *Orange Sec*; y (iii) "Licores Deva, S.A.", por comercializar el licor *Orange Sec*, elaborado por "La Vallesana" con el envase citado.

4.- Las demandadas se opusieron a la demanda y solicitaron su desestimación. "Vidrierías **Masip**" adujo en su oposición las excepciones de nulidad y de caducidad de la marca.

5.- A su vez, las tres compañías mercantiles inicialmente demandadas formularon demanda contra "Cointreau", que se acumuló a este procedimiento, en la cual solicitaban con carácter principal, la declaración de nulidad de la marca internacional de la actora nº 553.499, por consistir su objeto, en la fecha de solicitud

de la marca, en la forma usual y estandarizada en el comercio para productos de las clases 32 y 33 para los que fue solicitada; y, subsidiariamente, la declaración de caducidad de la marca, por falta de uso de la misma durante cinco años consecutivos.

6.- La sentencia del juzgado de lo mercantil estimó la petición principal de la demanda de "Vidrierías **Masip**", "Licores Deva" y "La Vallesana" y declaró la nulidad de la marca internacional de la actora nº 553.499. Dicha resolución consideró acreditado: i) que en fechas anteriores a la de solicitud de la marca 553.499 de Cointreau, 16 de mayo de 1990, se había iniciado la explotación comercial de un licor de naranja denominado *Orange Sec* utilizando una botella (cuadrangular, de vértices romos, de color marrón oscuro) similar a la que es objeto de la marca de la actora; ii) que en botellas con formato de características similares a la de la actora, se comercializan otros licores de naranja como *Triple Sec*, *Sorel*, *TripleDulce*, *Calañes*, *Gran Licor de Naranja Mascaró*, *Colau* y *Colosal*, además del whisky *Jack Daniels*; iii) que la botella cuadrada es comercializada no solo por "Vidrierías **Masip**", sino también por "Vimaco", "Vidriería de la Maresma" y "COS, S.L." desde 1985.

El juez concluyó que se trata de un envase de forma estandarizada para determinado tipo de licores; que la forma del envase aisladamente considerada y sin aditamento alguno pierde el carácter distintivo de la marca, para convertirse en identificadora del producto. Citó al respecto, entre otras, la Sentencia de esta Sala de 21 de mayo de 2008, relativa a otras marcas de "Cointreau". Y afirmó que los productos comercializados por las sociedades contendientes han convivido en el mercado de manera pacífica durante un largo espacio temporal, sin que conste que se haya producido error en el consumidor. Razones por las cuales declaró la nulidad de la marca.

7.- Interpuesto recurso de apelación por "Cointreau", fue estimado parcialmente por la Audiencia Provincial que, revocando la sentencia dictada por el juzgado mercantil, condenó a las demandadas por infracción de la marca internacional nº 553.499. Los argumentos de la sentencia de apelación son, en síntesis, los siguientes: i) Respecto de la acción de nulidad: considera acreditado el carácter distintivo y notorio de la "botella desnuda" sin etiqueta alguna, objeto de la marca internacional nº 553.499, como signo propio de "Cointreau"; así como que el uso por parte de "La Vallesana" y "Licores Deva", con anterioridad a la solicitud de la marca internacional 553.499, de una botella similar a la que es objeto de la marca y/o la existencia de otras imitaciones de terceros competidores -que se apartaría de los usos leales del comercio-, no permite sostener que la botella registrada como marca por "Cointreau" se haya convertido en la forma usual de la presentación de este tipo de productos (licores de naranja). ii) Respecto de la acción de caducidad: considera que el uso por parte de "Cointreau" de la botella que es objeto de la marca internacional, junto con otros elementos u otras marcas de las que "Cointreau" también es titular, constituye uso de la marca internacional 553.499 (6.2.3 de las Directrices de Oposición de la OAMI, versión de noviembre de 2007 y Decisión de la División de Anulación de la OAMI de 28.7.2010. Asunto Cointreau/The Patron Spirits Company); así como que la marca internacional se halla registrada para las clases 32 (bebidas no alcohólicas) y 33 (bebidas alcohólicas) y puesto que no ha sido usada en clase 32, procede declarar su caducidad para los productos de dicha clase. iii) Respecto de la acción de infracción: considera probada la notoriedad de la marca internacional 553.499, por lo que la utilización por parte de las demandadas de la botella objeto de litigio, supone un aprovechamiento indebido de la notoriedad de la expresada marca. Como consecuencia se declara la infracción, por parte de las demandadas, de la marca internacional 553.499, por aprovechamiento indebido de su notoriedad y se las condena a cesar en la realización de los actos infractores, a abstenerse en el uso de las botellas objeto de la expresada marca internacional, a retirar del mercado y a destruir tales botellas y los catálogos y demás elementos publicitarios en los que las mismas aparezcan.

Segundo.- Recurso por infracción procesal.-

Primer motivo:

Planteamiento :

1.- "Destilerías La Vallesana, S.A." y "Licores Deva" formularon un primer motivo de infracción procesal con el siguiente contenido: "*Por infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia y vulneración de derechos fundamentales reconocidos en el art. 24 CE, apartado 2º del art. 469.1, en relación con el art. 222, y apartado 4º del mencionado art. 469.1, de la LEC. Infracción por la sentencia de los efectos positivos y negativos de la cosa juzgada y del derecho a la inmodificabilidad e intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes*".

2.- En el desarrollo del motivo se alega resumidamente que la sentencia recurrida habría infringido el efecto de cosa juzgada, tanto en su aspecto positivo como negativo, en relación con los previos pronunciamientos judiciales recaídos en sentencia de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona

de 28 de diciembre de 2000 y sentencia de esta Sala 1ª TS de 21 de mayo de 2008 , dictadas en procedimiento entre las mismas partes, en tanto que la sentencia de la Audiencia Provincial (confirmada en casación) concluyó que la botella *"está estandarizada, y no hay prueba de que se hayan producido confusiones a pesar de una larga convivencia en el mercado de los productos de actoras y demandadas"*.

Decisión de la Sala :

1.- La cosa juzgada material es el efecto externo que una resolución judicial firme tiene sobre los restantes órganos jurisdiccionales o sobre el mismo tribunal en un procedimiento distinto, consistente en una vinculación negativa y positiva. Este efecto viene regulado en el art. 222 LEC , que se denuncia infringido en este motivo del recurso. La jurisprudencia ha declarado reiteradamente que el efecto de cosa juzgada material de las sentencias firmes corresponde a la esfera del Derecho Público, por cuanto afecta a la seguridad jurídica e incluso al prestigio de los órganos jurisdiccionales (por todas, Sentencia de esta Sala de 12 de julio de 2003). De ahí, que, cuando la correspondiente excepción sea alegada, se haga preciso proceder a una rigurosa comprobación acerca de la existencia de semejanza real entre la sentencia pronunciada en anterior proceso y las pretensiones que se han ejercitado en el presente, pues -como ha afirmado el Tribunal Constitucional- la mera posibilidad de que se produzcan sentencias firmes discrepantes y opuestas entre sí supondría la quiebra del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Desde el punto de vista legislativo, el artículo 222.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que *"la cosa juzgada de las sentencias firmes, sean estimatorias o desestimatorias, excluirá, conforme a la ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquélla se produjo"*. Añadiendo el párrafo segundo del apartado segundo del propio precepto que *"se considerarán hechos nuevos y distintos, en relación con el fundamento de las referidas pretensiones, los posteriores a la completa preclusión de los actos de alegación en el proceso en que aquéllas se formularen"*.

2.- Indiscutida la identidad subjetiva, debe examinarse si concurre la identidad objetiva. Respecto de la identidad de causa de pedir y de objeto, debe tenerse presente lo dispuesto en el artículo 400.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (*"cuando lo que se pida en la demanda pueda fundarse en diferentes hechos o distintos fundamentos o títulos jurídicos, habrán de aducirse en ella cuantos resulten conocidos o puedan invocarse al tiempo de interponerla, sin que sea admisible reservar su alegación para un proceso ulterior ; ... a efectos de litispendencia y de cosa juzgada, los hechos y los fundamentos jurídicos aducidos en un litigio se considerarán los mismos que los alegados en otro juicio anterior si hubiesen podido alegarse en éste"*). Precepto que ha venido a dar carta de naturaleza legislativa a la máxima según la cual la cosa juzgada cubre lo deducido y lo que se hubiere podido deducir, porque la sentencia pasada en cosa juzgada "precluye" la posibilidad de una demanda en un nuevo proceso para plantear nuevos argumentos que habrían podido ser planteados al juez en el anterior litigio, siempre -se entiende- dentro de los límites objetivos de la acción ejercitada (esto es, el mismo *petitum* y la misma *causa petendi*). Ahora bien, dicha máxima no puede tener unos efectos absolutos, puesto que, como advierte la jurisprudencia, no es aplicable cuando el primer proceso no puede abarcar todas las contingencias posibles o cuando surgen cuestiones nuevas. Así, la Sentencia de esta Sala de 20 de abril de 1988 dice textualmente: *«En efecto, en puridad de doctrina, los ordenamientos jurídicos prefieren el efecto preclusivo de la res iudicata como mal menor y que cuenta a su favor con el principio de seguridad jurídica; pero un elemental principio de justicia obliga a matizar el anterior principio y a establecer como regla de excepción aquella que predica que no es aplicable la cosa juzgada cuando en el primer proceso no se hubieren agotado todas las posibilidades fácticas y jurídicas del caso o haya surgido algún elemento posterior e imprevisto y extraño en la sentencia. Es decir, el efecto preclusivo se da cuando el proceso terminado haya sido susceptible jurídicamente de un agotamiento del caso. En consecuencia, no existe cuando no se dé esa posibilidad y el proceso posterior que complementa el anterior no vulnera el principio non bis in idem»*.

3.- En el supuesto que nos ocupa, aparte de que cuando se sustanció el primer proceso todavía no estaba en vigor la actual Ley de Enjuiciamiento Civil, ni por tanto su art. 400 (por lo que no cabe aplicar la preclusión de alegaciones a un caso anterior a su vigencia), no se ejercitó pretensión alguna en relación con la marca internacional 553.499. En la sentencia de esta Sala 384/2008, de 21 de mayo , que desestimó el recurso de casación contra la sentencia de 28 de diciembre de 2000 de la Audiencia Provincial de Barcelona , se resolvió sobre las marcas internacionales registradas números 14.374, 240.227, 293.243, 297.658 y 362.290, y la *ratio decidendi* fue la conclusión de que "Cointreau" no tenía registrada como marca la forma de la botella sin otros aditamentos (la "botella desnuda"), y que esa botella constituye una forma envase ofertada por varios fabricantes, cuya difusión en el sector para identificar tal tipo de producto permite calificarlo como una de las formas estandarizadas para presentar tal tipo de producto. Las sentencias recaídas en el anterior procedimiento, no negaban que "Cointreau" tuviera registrada entre sus marcas -las antes mencionadas- la botella de vidrio de color pardo y base cuadrada con bordes biselados, pero afirmaban que no la tenía registrada aisladamente considerada, sino conjuntamente con otros elementos, como relieves y etiquetas. Por

el contrario, en este procedimiento se ejercitan las acciones en relación con la marca internacional 553.499, que sí ampara la "botella desnuda", desprovista de otros elementos. La afirmación sobre la estandarización de la botella "desnuda" es solo un argumento de refuerzo y no la base de la decisión, ya que parte de la previa afirmación de la falta de registro. Como consecuencia de lo cual, ni existe identidad objetiva entre ambos procedimientos, ni cabe apreciar por ello que la sentencia recurrida haya infringido las normas sobre cosa juzgada invocadas en el recurso. Razones por las que este primer motivo de infracción procesal debe decaer.

Segundo motivo :

Planteamiento:

1.- Se formula al amparo del art. 469.1.4º LEC , por vulneración del art. 24 CE , al existir error patente en la apreciación de que la marca internacional 553.499 es una marca tridimensional.

2.- En el desarrollo del motivo se aduce que la marca internacional nº 553.499 es una marca gráfica, bidimensional, consistente en la representación en dos dimensiones de una botella de sección cuadrangular con bordes biselados. Por el contrario, la sentencia le da equivocadamente tratamiento de marca tridimensional, lo que constituye una premisa errónea que determina también una consecuencia desacertada sobre la distintividad de la marca. Error patente, con trascendencia constitucional que, según la parte, debe dar lugar a la estimación del motivo.

Decisión de la Sala :

1.- La parte recurrida afirma que el motivo debe decaer desde su misma formulación, puesto que la cuestión en que estriba no se planteó en la instancia y se introduce *ex novo* en el debate en esta alzada. Ciertamente, durante el procedimiento no se negó por los ahora recurrentes el carácter tridimensional de la marca discutida, por lo que, de conformidad con lo previsto en los artículos 400 , 405.2 , 456.1 y 469.2 LEC , no puede plantearse dicha negativa en este trámite procesal. Máxime cuando las recurrentes han reconocido reiteradamente en el procedimiento que la marca internacional nº 553.499 consiste en una botella cuadrangular con vértices achaflanados (o biselados) y de color marrón; por lo que, aun implícitamente, estaban también reconociendo que se trata de una marca tridimensional y no de una marca gráfica (cosa distinta es que, por exigencia legal, el signo deba ser susceptible de representación gráfica).

2.- Como consecuencia de todo lo cual, no cabe apreciar que la sentencia recurrida haya incurrido en error notorio o arbitrariedad patente en la valoración de la prueba, por lo que este segundo motivo de infracción procesal debe seguir la misma suerte desestimatoria que el anterior.

Tercer motivo:

Planteamiento :

1.- Se enuncia al amparo del art. 469.1.4º LEC , en conexión con el art. 24 CE , por error patente en la valoración de la prueba consistente en el documento nº 5 de la demanda.

2.- En síntesis, se afirma que la sentencia recurrida basa su argumentación sobre la distintividad del signo en un informe o estudio de mercado (aportado como documento nº 5 de la demanda de "Cointreau") que no se refiere a la marca internacional nº 553.499 (en cuya defensa se acciona), sino a la marca comunitaria nº 697.656. La diferencia estribaría en que la botella registrada como marca comunitaria tiene un relieve que no aparece en la registrada como marca internacional.

Decisión de la Sala :

1.- Basta con leer la sentencia de la Audiencia Provincial para comprobar que no se ha producido el error que se denuncia. El tribunal de segunda instancia es consciente de la diferencia entre ambas botellas y lo reseña específicamente en el fundamento jurídico séptimo ("*...[p]uede llegar a apreciarse un relieve en uno de los lados...*"), aunque descarta que tenga trascendencia a efectos de interferencia en el reconocimiento ("*Sin embargo, no consideramos que ese dato interfiera en el reconocimiento....*").

2.- En consecuencia, podrá discutirse la corrección de dicha valoración jurídica, lo que no es propio del recurso de infracción procesal, sino del de casación, pero no cabe achacar a la sentencia recurrida el error de valoración probatoria que se pretende. Por lo que este tercer motivo también debe ser desestimado.

Cuarto motivo :

Planteamiento :

1.- Se formula, con carácter subsidiario al anterior, al amparo del art. 469.1.4º LEC , en relación con el art. 24 CE , por falta de lógica y racionalidad en la valoración del documento nº 5 de la demanda.

2.- Resumidamente, se alega que no se explica por qué se valora un documento referido a otro título (registro de marca), cuando el análisis debería limitarse al signo registrado controvertido (el protegido por la marca internacional nº 533.499).

Decisión de la Sala :

1.- Nuevamente basta con leer la sentencia impugnada para constatar lo infundado del motivo. En el fundamento jurídico decimosegundo se identifica perfectamente el signo litigioso, haciendo mención expresa a los documentos 11, 19 y 20 aportados por los ahora recurrentes con su demanda de nulidad (que se acumuló a la inicialmente presentada por "Cointreau") y comparándolo con otros signos similares registrados por la misma titular. Dice textualmente: *"El documento 11 contiene la fotografía de una botella de COINTREAU en posición semilateral que facilita la comparación con la marca registrada. El envase reproducido coincide con la marca envase 553.499. La diferencia se halla -más allá del color de la fotografía aportada frente al blanco y negro de la imagen del registro- en que la botella registrada está desnuda y la del documento 11 vestida, es decir, lleva la etiqueta de COINTREAU, la cápsula, el precinto y una cinta roja. Esas mismas diferencias se observan respecto del documento 19, fotografía de la botella extraída de la página web de COINTREAU -en una vista frontal parcial- y el documento 20, muestra del producto COINTREAU adquirido por las demandantes y unido a los autos. Las botellas del producto de COINTREAU llevan etiqueta y la marca registrada no".*

2.- Las recurrentes podrán no estar de acuerdo con la valoración jurídica que tras dicha comparación hace la Sala de instancia, lo que podrán combatir en el recurso de casación, pero es evidente que la sentencia impugnada no incurre en irracionalidad o arbitrariedad en la valoración probatoria. Por lo que este último motivo de infracción procesal también ha de perecer.

Tercero.- Recurso de casación.-

Primer motivo:

Planteamiento:

1.- Se formula al amparo del artículo 477.2.3º LEC , por infracción del artículo 5.1.d) de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, contenida en las sentencias de 9 de mayo de 2002 y 14 de mayo de 2012 , sobre las marcas que se componen exclusivamente de signos que se hayan convertido en habituales o usuales en el comercio, al estimar [la sentencia] que la botella que figura representada en la marca internacional nº 553.499 es distintiva y no constituye una de las formas usuales o habituales de envasado de licores.

2.- En el desarrollo del motivo se aduce, resumidamente, que la sentencia no valora la presencia en el mercado de la botella litigiosa como envase usual o habitual para la presentación de licores de distintas procedencias. Así como que, conforme a la doctrina jurisprudencial, es irrelevante la fecha desde la cual "Cointreau" viene utilizando la botella. Según las recurrentes, lo que debía determinarse para resolver sobre la concurrencia o no de la prohibición de registro era, si en la fecha de solicitud de la marca internacional, la botella representada en la misma se utilizaba de forma generalizada en España para el envasado de licores de naranja.

Decisión de la Sala :

1.- La sentencia recurrida reconoce que las recurrentes comercializaban sus productos en botellas cuadrangulares de vértices achaflanados y color marrón con anterioridad a la solicitud de la marca internacional cuya protección invoca "Cointreau", pero considera que ello no es suficiente para apreciar que el signo se hubiera vulgarizado antes de su registro por la demandante en 1990, ya que no estima probado que esa forma se haya convertido en habitual en el tráfico mercantil para identificar los productos (en este caso, licores de naranja). Añadiendo que no hay prueba alguna de que la marca internacional tridimensional 553.499 careciera de eficacia distintiva en 1990. Para concluir que *"La marca objeto del litigio presenta, a nuestro juicio, rasgos singulares y fácilmente identificables que la dotan de capacidad para distinguirse netamente de las formas que están normalmente disponibles y de permanecer en la memoria del consumidor como indicación del origen, sin necesidad de un examen analítico detallado, que el consumidor medio al que se dirige la marca no se molesta en hacer. El consumidor medio percibe el envase, desde un primer momento, más allá de su función de continente, como indicación del origen comercial del producto".*

2.- El art. 5.1 d) de la Ley de Marcas prohíbe de manera absoluta el registro como marca de los signos que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio. En este caso, la sentencia impugnada da como probado que no se ha acreditado tal habitualidad, por lo que no infringe el mencionado precepto, sino que, al contrario, lo aplica correctamente. Desde ese punto de vista, tampoco se vulnera la jurisprudencia de esta Sala contenida en las sentencias de 9 de mayo de 2002 (caso "Puente Aéreo ") y 14 de mayo de 2012 (caso "Doughnuts "), porque ambas se refieren al carácter genérico de los signos, que aquí es negado por la sentencia.

3.- Es cierto que determinadas formas tridimensionales son percibidas en el mercado como identificativas de la especie a la que pertenece el producto dotado de esa forma o presentado por medio de esa forma y, como tales, se ven afectadas por un imperativo de disponibilidad que las excluye de ser registradas como marca (STPI de 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00, Mag Instrument Inc. c. OAMI). Pero también ha de tenerse en cuenta respecto de las marcas tridimensionales que la valoración de las prohibiciones referentes a los signos descriptivos y habituales ha de ser distinta a lo que sucede con otras categorías de signos, puesto que el objeto del derecho de marca lo constituye la forma del producto o la de su presentación comercial, que, en principio, son signos menos aptos que una denominación o un elemento gráfico para transmitir mensajes relativos a la calidad, la procedencia geográfica u otras características del producto más allá de su especie. Por esta razón, la principal diferencia entre las prohibiciones que afectan a los signos descriptivos y los signos habituales viene constituida por el dato de que la forma objeto de la solicitud de registro sea ontológicamente identificativa de la categoría de productos designada, de manera que haya sido vinculada a dichos productos desde su propia existencia como tales, o haya adquirido esa vinculación a resultas de su utilización en el mercado, con lo que deviene habitual para identificar tales productos y no haya hecho nada especial para impedirlo. Sin embargo, el Tribunal de Justicia ha señalado que aunque pueda resultar difícil identificar tales características, no cabe excluir completamente la posibilidad de que un envase asimilado a la forma de un producto resulte por sí mismo apto para describir algunas características del producto y, en particular, su calidad, así como su origen empresarial (STJCE de 12 de febrero de 2004, asunto C-218/01 , Henkel KGaA).

4.- Asimismo, hemos de tener en cuenta que aunque una botella "desnuda" puede tener por sí misma poca o muy escasa distintividad, ello no implica necesariamente que deba quedar fuera del ámbito de protección del derecho de marcas, puesto que una segunda manera de gozar de carácter distintivo es adquirir dicha aptitud diferenciadora por el uso que del signo se hace en el mercado, a través de la institución de la distintividad sobrevenida (*secondary meaning*), de tal manera que se pueden registrar signos que no «sirven» para distinguir, pero que, de hecho, «distinguen».

La Audiencia Provincial, teniendo en cuenta los estudios de mercado obrantes en las actuaciones y las impresiones del público relevante que de los mismos se desprenden, llega a la conclusión de que la botella en cuestión tiene distintividad suficiente para identificar el licor de naranja comercializado bajo la marca "Cointreau". Por lo que, si bien la botella pudiera no tener un carácter distintivo originario, lo ha adquirido posteriormente por el uso, percibido por los consumidores, hasta el punto de que la sentencia recurrida concluye que *"El consumidor medio percibe el envase, desde un primer momento, más allá de su función de continente, como indicación del origen comercial del producto"*. De hecho, ésta resulta una manera habitual de acceder al registro para marcas tridimensionales que, pese a no manifestar diferencias significativas con las formas de presentar el producto habituales en el mercado, han tenido suficiente éxito entre los consumidores como para llegar a transmitir el mensaje de su procedencia empresarial (SSTJCE de 4 de mayo de 1999 , asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97, Windsurfing Chiemsee Produktions-Und Vertriebs GmbH c. Boots Und- Segelzubehor Walter Huber y Franz Attenberger; y de 18 de junio de 2002 , asunto C-299/99 , Koninklijke Philips Electronics NV c. Remington Consumer Products Ltd .).

5.- Por estas razones, este primer motivo de casación debe ser desestimado.

Segundo motivo:

Planteamiento :

1.- También con fundamento en el art. 477.2.3º LEC , se denuncia infracción del art. 39.1, en relación con los arts. 55 y 58, de la Ley de Marcas , así como vulneración de la jurisprudencia del Tribunal Supremo contenida en las sentencias de 12 de mayo de 2005 y 7 de mayo de 2007 , relativas a la caducidad de las marcas y a la obligatoriedad del uso de las marcas registradas, al haber obviado la sentencia recurrida que el uso acreditado no se refiere a la marca internacional objeto del proceso, sino a una marca distinta que es ajena a las cuestiones debatidas.

2.- Se arguye en dicho motivo que lo que en realidad ha utilizado "Cointreau" para envasar su licor no es la botella representada en la marca internacional objeto de litigio, sino la botella representada en la marca comunitaria nº 697.656, por lo que aunque se considerase aplicable la doctrina del TJUE en el "caso Freixenet" (STJUE de 20 de octubre de 2011, asuntos acumulados C-344/10 P y C-345/10 P), invocada por la Audiencia Provincial, la misma estaría referida a la botella protegida por la marca comunitaria, pero nunca a la representada en el registro internacional, ya que según la doctrina del Tribunal Supremo establecida en las sentencias citadas como infringidas ha de estarse a la determinación del registro concreto al que se refiere la prueba del uso, a los efectos de valorar la caducidad del registro impugnado, de manera que si se demuestra un uso con referencia a un registro de marca diferente al impugnado, el mismo no puede enervar la declaración de caducidad.

Decisión de la Sala :

1.- Como resulta de lo expuesto al resolver el recurso de infracción procesal, los recurrentes hacen supuesto de la cuestión, ya que parten de una afirmación (la falta de uso de la marca internacional) que no se contiene en la sentencia recurrida. Antes al contrario, lo que mantiene dicha resolución es que la botella objeto de la marca internacional 553.499 ha sido utilizada junto con otras marcas de la misma titular. Además, resalta que la botella coincide con los elementos de otras botellas usadas por "Cointreau", y que el art. 39.2 a) LM equipara al uso *"El empleo de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada"*. Y consta probado, según la Audiencia, que la botella que "Cointreau" usa con otros elementos (nombre en relieve, etiqueta) coincide significativamente con la que es objeto de la tan reiterada marca internacional. De donde se desprende que no ha existido infracción de los preceptos de la Ley de Marcas que se citan en el motivo.

2.- En cuanto a la jurisprudencia de esta Sala que se dice ignorada o vulnerada, la sentencia de 12 de mayo de 2005 se refirió a la imposibilidad de salvar la caducidad de una marca denominativa por el uso de otra de denominación pretendidamente similar (lo que no había sido admitido judicialmente), y la de 7 de mayo de 2007, dictada en aplicación de la anterior Ley de Marcas (cuyo artículo 4.4 no permitía evitar la caducidad de una marca usando otra), se refiere al uso de la marca para otros productos similares de la misma empresa, no al mismo producto. Por el contrario, la posibilidad de uso de una marca a través del uso de otra ha sido admitido por la jurisprudencia comunitaria, por ejemplo en la STJUE de 18 de abril de 2013 (asunto C-12/12 , *Colloseum Holding*), que declaró: *"El requisito de uso efectivo de una marca en el sentido del artículo 15, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 , sobre la marca comunitaria, puede cumplirse cuando una marca registrada que ha adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso de otra marca compuesta de la que forma parte sólo se utiliza mediante esa otra marca compuesta, o cuando sólo se utiliza conjuntamente con otra marca y la propia combinación de ambas marcas está además registrada como marca"* (doctrina reiterada por la STJUE de 18 de julio de 2013, C-252/12, asunto *Specsavers* , y asumida por esta Sala en la sentencia 450/2015, de 2 de septiembre) . Razones por las cuales también debe perecer el segundo motivo del recurso de casación.

Cuarto.- Costas y depósitos.-

1.- De conformidad con lo previsto en el artículo 398.1 en relación con el 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil , las costas de ambos recursos, extraordinario por infracción procesal y de casación, deben ser impuestas a la recurrente.

2.- Procede acordar también la pérdida de los depósitos constituidos, de conformidad con la disposición adicional 15ª, apartado 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial .

Por todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad el Rey, por la autoridad conferida por la Constitución, esta sala ha decidido

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS

1.- DESESTIMAR los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por "Destilerías La Vallesana, S.A." y "Licores Deva, S.A." contra la sentencia de fecha 16 de julio de 2013, dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, en el recurso de apelación núm. 591/2012 -2ª.

2.- IMPONER a las expresadas recurrentes las costas de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación que desestimamos, así como la pérdida de los depósitos constituidos.



Líbrese al mencionado tribunal la certificación correspondiente, con devolución de los autos y del rollo de Sala.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos Ignacio Sancho Gargallo, Francisco Javier Orduña Moreno, Rafael Saraza Jimena, **Pedro Jose Vela Torres**. Firmada y rubricada. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. **Pedro Jose Vela Torres**, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Letrado/a de la Administración de Justicia de la misma, certifico.

FONDO DOCUMENTAL • CENDOJ