

La marca de fábrica constituye un bien susceptible de adquirirse por prescripción, y en consecuencia procede el interdicto de recobrar contra el Estado que por acto administrativo despoja al titular del derecho que el uso de esa marca comporta.

DICTAMEN FISCAL

Señor:

A fs. 8, mediante apoderado, Svenska Tandsticks Aktiebolaget, de Jonkoping, Suecia, interpuso interdicto de recobrar contra el Estado, por haber sido despojada de la posesión de la marca de fábrica "La Llama", que distingue los fósforos que fabrica y que vendía en el Perú al amparo de autorizaciones emanadas del Gobierno: pidiendo, que se le restituya en la posesión de la referida marca de fábrica, y al mismo tiempo se le indemnicen los daños y perjuicios irrogados por el despojo. Admitida la demanda y citadas las partes a comparendo, el Procurador General de la República, contestando por escrito la demanda a fs. 18, interpuso reconvencción, solicitando que tanto ella como la demanda se prosiguieran por los trámites del juicio ordinario de mayor cuantía. Corrido traslado de la reconvencción, la demandante, dedujo la nulidad e insubsistencia de la resolución que la admitió. La 1ra. Sala Civil de la Corte Superior de Lima, por resolución de fs. 22 vta., revocando el auto de fs. 20, vta., declaró fundada la nulidad e insubsistencia del proveído de fs. 19. Con los anteriores antecedentes, se realizó el comparendo de fs. 29, acto en el que, el apoderado de la demandante se ratificó en la demanda. El Procurador General de la República contestándola, no negó los actos de despojo aludidos y más bien admitiéndolos, explicó que los actos practicados por el Gobierno no constituían despojo sino el ejercicio por el Estado de "su legítimo derecho de propietario", considerando por tanto, que debería declararse sin lugar la demanda por ser manifiestamente infundada.

En el curso del litigio la demandante ha actuado numerosas pruebas que acreditan los hechos que adujo, presentando principalmente la Resolución Ministerial de 5 de Mayo de 1964, la Resolución Directoral de 19 de Junio de 1964, la Resolución Directoral de 30 de Junio de 1964,

la Resolución Ministerial de 17 de Julio de 1964 y la Resolución Suprema de 30 de Setiembre de 1964; además las resoluciones expedidas por el Supremo Gobierno que desde el 8 de Febrero de 1925, le concedieron la propiedad de la marca de fábrica "La Llama"; y testimonios de las escrituras públicas otorgadas con el Gobierno desde 1955 a 1963, que sólo pueden ser tomadas en cuenta como antecedentes de su posesión, pero que resultan impertinentes en este juicio en el que no pueden debatirse el derecho de propiedad, y ni aún siquiera el derecho de poseer, sino simplemente el hecho de la posesión, que es lo que ampara la acción interdictal.

Las marcas de fábrica, corresponden a los particulares o al Estado, pertenecen a la esfera del derecho privado, constituyendo un bien patrimonial, amparado por el derecho común, y por tanto, susceptibles de perderse o adquirirse por prescripción. Por disposición del Art. 823 del C. C., sólo los bienes del Estado de uso público son inalienables e imprescriptibles; de manera que como nadie puede distinguir donde la ley no distingue, cualquiera otro género de bienes, están sujetos al régimen general de la propiedad.

La 1ra. Sala Civil, en su sentencia de vista de fs. 154, para sustentar su teoría de que las marcas de fábrica son imprescriptibles identifica el derecho de propiedad y la posesión, que pueden coexistir o no. De ahí, sostiene, "que el derecho de propiedad sobre una marca de fábrica, no se adquiere por el simple uso y posesión de ella sino existe el registro oficial de la misma". Siendo necesario el determinar si las marcas de fábrica pueden adquirirse por prescripción —requisito indispensable para los interdictos de conformidad con el Art. 992 del C. de P. C.—, es preciso diferenciar claramente la propiedad en sí, el ejercicio inmediato o ulterior de ella y la posesión, como actos que pueden coexistir o ser independientes. Sobre todo en la pequeña industria, es corriente el uso de marcas de fábrica no inscritas y cuya posesión cotidiana para los pequeños industriales constituye un hecho corriente; pero que puede zozobrar si alguien inscribe a su nombre la marca de fábrica ya utilizada; sencillamente, porque la inscripción de la marca de fábrica presupone la constitución de un derecho de propiedad que como derecho de mayor jerarquía avasalla al poseedor, por muy antigua que sea su posesión. Contrariamente, no es extraño el caso de marcas de fábrica inscritas, no utilizadas por el propietario, sino más bien por otro, que con el transcurso del tiempo puede resultar dueño de ellas si se ampara en el Art. 872 del C. C. esto es, si entabla juicio ordinario para que se declare que es el dueño. Lo cierto es que no

existe ni puede existir disposición legal que incorpora las marcas de fábrica entre los bienes imprescriptibles. Por regla general de derecho, en casos como el presente, deben aplicarse las prescripciones comunes, porque siendo la prescripción la excepción a la regla general, para su procedencia, debe estar inequívocamente determinada en el derecho positivo. Por lo demás es terminante la generalidad que da a los interdictos el C. de P. C., permitiéndolos contra cualquiera que perturbe o despoje el goce de la posesión de un bien.

En el caso de autos, está probado que Svenska Tandsticks Aktiebolaget, tenía el reconocimiento de su dominio debidamente inscrito en el Registro Oficial; que estuvo en posesión de la marca de fábrica "La Llama" y que fue despojada de dicho título y posesión por las resoluciones ya mencionadas, cuya existencia no ha negado y más bien ha corroborado el Procurador General de la República, al dar tan sólo una explicación de lo ocurrido.

No puede dejar de ampararse la demanda de fs. 8. Una resolución en sentido contrario, crearía una situación riesgoza contra las garantías que requiere una institución tan importante, como es la de las marcas de fábrica de vital importancia para el desarrollo y existencia de las industrias; y recortar la acción de los interdictos hacia este campo de la propiedad sería privar a los titulares de este derecho de una forma rápida de defensa.

Los actos de despojo causan daños y perjuicios. Lamentablemente para los intereses de la Firma demandante, como dice el Juzgado, en su sentencia que corre a fojas noventa y siete, no se ha actuado prueba alguna que pueda servir para estimar el monto de los daños y perjuicios, por lo que este extremo de la demanda debe ser desestimado.

Por todo lo expuesto, opino que HAY NULIDAD en la sentencia de vista de fs. 154, expedida en discordia. Reformando ésta, debe confirmarse la de primera instancia que declara fundada en parte la demanda de fojas ocho. Salvo mejor parecer.

Lima, 26 de Diciembre de 1965.

L. PONCE SOBREVILLA

RESOLUCION SUPREMA

Lima, trece de Enero de mil novecientos sesentiséis.

Vistos; de conformidad con el dictamen del señor Fiscal; y considerando además: que las escrituras públicas extendidas entre Junio

de mil novecientos cincuenticinco y Febrero de mil novecientos sesentitrés, cuyos testimonios corren en el cuaderno respectivo, acreditan que durante este periodo de tiempo, la Caja de Depósitos y Consignaciones, Departamento de Recaudación, continuó adquiriendo fósforos para el consumo del país, entendiéndose con la Compañía Nacional de Fósforos "La Llama" Sociedad Anónima; que el certificado de registro de fojas cincuentiuna y la Resolución Directoral de fojas cincuentidós, acreditan que en mil novecientos cincuenticinco, el Estado reconoce el "absoluto dominio" de la marca de fósforos "La Llama" a favor de la Compañía Sueca de Fósforos; que en esta forma queda legalmente comprobado que con posterioridad a la escritura pública de tres de Junio de mil novecientos cincuenticuatro, cuyos testimonios corren a fojas ciento veintitrés, la Compañía Sueca de Fósforos continuó en posesión de la marca de fábrica indicada y sus relaciones con la Caja de Depósitos y Consignaciones, Departamento de Recaudación, para la provisión de fósforos, se desarrollaron normaimente y los contratos que celebraban se denominaban de compra-venta, porque la referida Caja compraba fósforos y la Compañía los vendía; que en esta forma queda comprobado que después de firmada la precitada escritura pública de Julio de mil novecientos cincuenticuatro la Compañía Sueca de Fósforos ha estado en posesión de la marca de fábrica indicada, por lo cual no puede ser desposeída sin cumplirse previamente con los trámites legales correspondientes: declararon HABER NULIDAD en la sentencia de vista de fojas ciento cincuenticuatro, su fecha cuatro de Noviembre de mil novecientos sesenticinco, que declara inadmisibile la demanda de interdicto de recobrar, interpuesta a fojas ocho por la Compañía Sueca de Fósforos, en representación de Svenska Tandsticks Aktiebolaget, contra el Supremo Gobierno; reformándola: confirmaron la de Primera Instancia de fojas noventisiete y auto complementario de fojas cien vuelta, sus fechas nueve y doce de Abril del mismo año, respectivamente, que declara fundada la referida demanda, y sin lugar los daños y perjuicios; y dispone en consecuencia, se reponga a la firma actora, en la posesión de la marca de fábrica "La Llama"; de la que ha sido desposeída; con lo demás que esta sentencia y auto complementario contienen; sin costas; y los devolvieron.— VALDEZ TUDELA.— GARCIA RADA.— VIVANCO MUJICA.— ALARCON.— PERAL.— Se publicó conforme a ley.— Lizandro Tudela Valderrama, Secretario.

Causa Nº 1597/65.

Procede de Lima.