

CASO HIRO BALANI CONTRA ESPAÑA

Artículo 6.1 (Motivación de las decisiones judiciales) Sentencia de 9 de diciembre de 1994

El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, constituido -tal como disponen el art. 43 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales («el Convenio») y las cláusulas correspondientes de su Reglamento A- en una sala formada por los jueces cuyo nombre se indica a continuación:

Señores R. Ryssdal, Presidente; R. Bernhardt, F. Gölcüklü, R. Macdonald, C. Russo, S. K. Martens, J. M. Morenilla, F. Bigi, M. A. Lopes Rocha y por el señor M. H. Petzold, Secretario, f.f., Tras deliberar en privado los días 24 de junio y 23 de noviembre de 1994,

Dicta la siguiente sentencia, aprobada en la última de estas fechas:

PROCEDIMIENTO

1. El caso fue remitido al Tribunal por la Comisión Europea de Derechos Humanos («la Comisión») el 9 de diciembre de 1993, dentro del plazo de tres meses que establecen los artículos 32.1 y 47 del Convenio. Su origen se encuentra en un recurso (núm. 18064/91) dirigido contra el Reino de España que la entonces ciudadana india, doña Rita Hiro Balani, había sometido a la Comisión el 30 de enero de 1991, en virtud del artículo 25.

La petición de la Comisión se remite a los artículos 44 y 48 y a la declaración española mediante la que se reconoce la jurisdicción obligatoria del Tribunal (art. 46). Su finalidad es obtener una resolución acerca de si los hechos del caso revelan un incumplimiento por parte del Estado demandado de las exigencias del artículo 6.1 del Convenio.

2. En respuesta a la invitación prevista en el artículo 33.3. d) del Reglamento A, el actor expresó su deseo de participar en la instancia y designó a su letrado (art. 30), que fue autorizado por el Presidente a utilizar la lengua española (art. 27.3).

3. El 13 de enero de 1994 el Presidente del Tribunal estimó que en pro de una buena administración de la justicia había lugar a confiar el examen del presente caso a la Sala ya constituida para conocer del asunto Ruiz Torija contra España (núm. 39/1993/434/513 -art. 26.1 del Reglamento A-). Incluye de pleno derecho a don J. M. Morenilla, juez electo de nacionalidad española (art. 43 del Convenio) y a don R. Ryssdal, Presidente del Tribunal [art. 21 .3. b)] del Reglamento A); los otros siete miembros, sorteados en presencia del Secretario el 24 de septiembre de 1993, son los señores R. Bernhardt, F. Gölc üklü, R. Macdonald, C. Russo, S. K. Martens, F. Bigi y M. A. Lopes Rocha (arts. 43 *in fine* del Convenio y 21.4 del Reglamento A).

4. En su condición de Presidente de la Sala (art. 21.5 del Reglamento A) el señor Ryssdal consultó a través del Secretario al Agente del Gobierno español («el Gobierno»), a la abogada de la actora y al Delegado de la Comisión sobre la organización del procedimiento (arts. 37.1 y 38). De acuerdo con la Orden dictada como consecuencia de ello, el Secretario recibió el 21 de enero de 1994 la Memoria de la actora, y posteriormente, el día 28, la del Gobierno. Mediante carta recibida el 12 de mayo, el Secretario de la Comisión le informó que el Delegado se manifestaría con ocasión de la vista.

El 27 de abril de 1994 la Comisión presentó las piezas del procedimiento seguido ante ella; el Secretario le había invitado a hacerlo, a instancias del Presidente.

5. Tal como había resuelto este último -que también había autorizado al Agente del Gobierno a expresarse en español (art. 27.2 del Reglamento A)-, la vista se desarrolló en público, el 25 de mayo de 1994, en el Palacio de los Derechos Humanos de Estrasburgo. El Tribunal había celebrado previamente una reunión preparatoria.

Comparecieron:

- *Por parte del Gobierno:*

Don J. Borrego Borrego, Jefe de los Servicios Jurídicos de los Derechos Humanos, Ministerio de Justicia, *agente*;

- *Por parte de la Comisión:*

Don F. Martínez, *delegado*;

- *Por parte del actor:*

Don J. C. Lara Garay, Abogado, *letrado*.

El Tribunal oyó sus declaraciones.

HECHOS

I. Circunstancias del caso

6. Rita Hiro Balani, ciudadana india en la época de los hechos, obtuvo con posterioridad la nacionalidad española. Reside en Madrid.

7. En 1985, la sociedad japonesa «Orient Watch Co. Ltd.» -especializada en la fabricación y distribución de relojes- presentó ante el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Madrid una demanda tendente a la eliminación de la marca comercial española «Orient H. W. Balani Málaga» (núm. 554.606) del Registro de la Propiedad Industrial. Siendo su objeto «toda clase de relojes», la citada marca había sido inscrita por el marido de la actora en 1970 y, posteriormente, transmitida a nombre de ésta. La sociedad demandante alegaba que, en virtud del Convenio de Unión de París (ver el siguiente párrafo 14), la inscripción en 1951 de su nombre comercial en Japón le confería la propiedad de la denominación en todos los países firmantes de dicho Convenio -entre los que se encuentra España- y la protegía, pues, contra toda inscripción posterior de una marca idéntica o parecida.

8. La señora Hiro Balani opuso a la demanda diversas alegaciones derivadas:

1) De haberse superado el plazo de tres años para reclamar la eliminación de la marca número 544.606, lo que suponía su «consolidación».

2) De la prescripción general de las acciones.

3) De la falta de autenticidad del nombre comercial invocado por la sociedad demandante.

4) Y de la prioridad de determinada marca, denominada «Creacions Orient», de artículos de bisutería, inscrita en 1934 con el número 97.541 y transmitida a nombre de la actora en 1984.

9. Mediante un auto del 9 de mayo de 1988, la Audiencia Territorial de Madrid, que era la jurisdicción competente para conocer de esta clase de litigios (ver el siguiente párrafo 15), aceptó la excepción de «consolidación» y desestimó la demanda. No se pronunció sobre la pertinencia de las demás alegaciones de la señora Hiro Balani.

10. La sociedad demandante recurrió entonces en casación. Mediante auto del 30 de abril de 1990 el Tribunal Supremo estimó que no se había producido «consolidación» alguna de la marca impugnada, dado que su inscripción estaba tachada de nulidad, y casó la sentencia de la Audiencia Territorial. Decidiendo sobre el fondo del litigio (ver el siguiente párrafo 18), rechazó explícitamente las alegaciones derivadas de la falta de autenticidad del nombre comercial y de la prescripción de las acciones y aceptó la demanda. Sin embargo, no hizo ninguna referencia a la alegación de la actora con arreglo a la que la marca «Creacions Orient», inscrita en España en 1934, debía recibir prioridad sobre el nombre comercial «Orient», inscrito en Japón en 1951.

11. La señora Hiro Balani interpuso un recurso de amparo (ver el siguiente párrafo 19) ante el Tribunal Constitucional, que lo declaró inadmisibile el 29 de octubre de 1990, debido a que las distintas quejas presentadas no afectaban a la protección constitucional. En relación con la excepción derivada de la anterioridad de la marca «Creacions Orient» se expresó como sigue:

«(...) al no haber sido articulada esta cuestión como medio de casación, difícilmente [puede] exigirse a la Sala [del Tribunal Supremo] una respuesta expresa. Asimismo, conviene recordar la abundante jurisprudencia de este Tribunal, según la cual la Constitución exige a los jueces una respuesta precisa no a todas las alegaciones de las partes, sino tan sólo a sus pretensiones. Ahora bien, en el caso concreto la de la [actora] fue rechazada en el momento en que se acogió el recurso de casación interpuesto por la demandante contra la sentencia de primera instancia».

Dado que las resoluciones de inadmisibilidad del Tribunal Constitucional sólo pueden reexaminarse a petición del Ministerio Público, también fue declarado inadmisibile un recurso posterior de la señora Hiro Balani el 8 de noviembre de 1990.

II. Derecho interno aplicable

12. La regulación de las marcas y los nombres comerciales vigente en aquel momento se encontraba en el Estatuto de la Propiedad Industrial («EPI») de 26 de julio de 1929, texto éste que había sido aprobado mediante Real Decreto-ley de 30 de abril de 1930. La promulgación en 1988 de una nueva ley sobre marcas no afectaba a la aplicación del citado Estatuto al caso concreto.

A. Protección de marcas y nombres comerciales

1. Prioridad de las inscripciones

13. La inscripción en España de una marca o de un nombre comercial confiere a su titular legitimidad para actuar en justicia ante las jurisdicciones civil y penal contra quienes lesionen su derecho (arts. 6 y 7 del EPI). La prioridad de los derechos derivados de una marca o un nombre comercial comienza a partir del depósito de la solicitud de inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial (art. 12 del EPI).

El titular de un nombre comercial inscrito goza de los mismos derechos que se reconocen al titular de una marca (art. 207 del EPI): puede, en especial, pedir la eliminación de toda marca (art. 268 del EPI) cuyo parecido con el nombre comercial pudiera inducir a error o prestarse a confusión en el mercado (art. 124.1 del EPI). Para pronunciarse sobre esa incompatibilidad el juez no sólo examinará la similitud fonética o gráfica existente entre las dos denominaciones en conflicto, sino que también investigará si los productos protegidos afectan al mismo sector comercial.

2. La Convención de Unión de París

14. La Convención de Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883 dispone, en su versión de Estocolmo de 14 de julio de 1967 -ratificada por España el 13 de diciembre de 1971-, que el nombre comercial registrado en un Estado de la Unión queda protegido en todos los demás sin necesidad de depósito de inscripción (art. 8). Al recibir ese nombre comercial la misma protección que si se hubiera inscrito en España, su titular puede pedir la eliminación de toda marca española posterior e incompatible con el citado nombre comercial.

B. Procedimiento de eliminación de una marca

1. En primera instancia

15. El artículo 270 del EPI prevé un procedimiento especial para solicitar la eliminación de una marca del registro oficial. El Juzgado de Primera Instancia abre un expediente y lo envía a la Audiencia Territorial, que recoge la opinión de los Servicios Jurídicos del Registro de la Propiedad Industrial y celebra una vista.

2. Ante el Tribunal Supremo

16. Las sentencias dictadas en primera instancia por la Audiencia Territorial en materia de eliminación de marcas comerciales sólo pueden ser objeto de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (art. 270.12 del EPI).

Las quejas relativas a la sentencia impugnada deben articularse como motivos de casación (art. 1.707 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), que son limitados y comprenden en especial el quebrantamiento de las formas sustanciales del proceso y la infracción de ley (art. 1.692, núms. 3 y 4, de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

17. Los motivos declarados admisibles dan lugar a una vista que puede celebrarse en audiencia pública cuando todas las partes lo solicitan así o si el Tribunal lo estima necesario. El demandado puede comparecer y pedir el rechazo del recurso y la confirmación de la sentencia objeto de litigio (arts. 1.711 *in fine* y 1.713 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

18. Salvo cuando se trata de cuestiones puramente formales o procedimentales, la sala que acoge un motivo no se limita a casar la sentencia: debe decidir sobre el fondo del litigio teniendo en cuenta la totalidad de los argumentos formulados por las partes en el curso del proceso (art. 1.715.1, párrafo 3, la Ley de Enjuiciamiento Civil).

C. Obligación de motivar las sentencias

19. De acuerdo con el artículo 120.3 de la Constitución, «las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública». Como elemento de la tutela efectiva de los

individuos por parte de los jueces y los tribunales, reconocida por el artículo 24.1 de la Constitución como derecho fundamental, la obligación de motivar las resoluciones judiciales puede dar lugar a un recurso individual ante el Tribunal Constitucional (recurso de amparo).

20. De acuerdo con el artículo 359 en Ley de Enjuiciamiento Civil :

«Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.

Cuando éstos hubieren sido varios se hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos.»

Por lo tanto, cuando decide sobre el fondo, el juez debe pronunciarse sobre todos los motivos formulados por las partes, sin lo cual la sentencia pecaría de falta de motivación (incongruencia omisiva). Sin embargo, según la jurisprudencia, el juez no viene obligado a responder de manera expresa a cada una de las alegaciones formuladas por las partes cuando la aceptación de una de las pretensiones supone el rechazo implícito de dicha alegación.

PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN

21. La señora Hiro Balani sometió el asunto a la Comisión el 30 de enero de 1991. Invocando el artículo 6.1 del Convenio se quejaba de que su causa no había sido oída de manera equitativa en la medida en que el Tribunal Supremo no había examinado los motivos por ella planteados con ocasión del procedimiento sobre el fondo.

22. El 30 de marzo de 1993 la Comisión admitió el recurso (núm. 18064/91). En su informe del 15 de octubre de 1993 (art. 31) concluyó por unanimidad que hubo infracción del artículo 6.1. El texto íntegro de su opinión figura en anexo.

CONCLUSIONES PRESENTADAS AL TRIBUNAL

23. En la vista el Gobierno invitó al Tribunal a declarar que «el Reino de España había respetado las obligaciones que para él derivan del Convenio».

Por su parte, la actora rogó al Tribunal que «declarara que el Estado español había infringido el párrafo 1 del artículo 6 del Convenio».

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Infracción alegada del artículo 6.1 del Convenio

24. Según la actora, la ausencia en el auto del Tribunal Supremo de toda respuesta al motivo derivado de la prioridad de su marca «Creacions Orient» (ver anterior párrafo 10) infringe el artículo 6.1 del Convenio, que reza:

«Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída de manera equitativa (...) por un tribunal (...) que resolverá (...) sobre las impugnaciones de sus derechos y obligaciones de naturaleza civil (...).»

25. La Comisión suscribe en lo esencial la tesis en cuestión. Añade que el silencio del Tribunal Supremo podría suscitar dudas sobre el alcance del examen realizado por dicha jurisdicción.

26. Según el Gobierno, por el contrario, la alegación de prioridad carecía de toda pertinencia: «Creacions Orient» protegía artículos de bisutería, en tanto que la acción se refería a la eliminación de una marca de relojes. Esa había sido la conclusión no sólo de los Servicios Jurídicos del Registro de la Propiedad Industrial en el informe que entregó al primer juez (ver anterior párrafo 13), sino también la del mismo Tribunal Supremo. Este último, al que la actora recurrió en el marco de otra acción interpuesta por la misma sociedad y tendente a la eliminación de la marca de relojes «Orient», había dictado un auto el 30 de marzo de 1989 en el que rechazaba breve pero explícitamente el motivo derivado de la prioridad de «Creacions Orient», basándose en la diferencia existente entre los productos para los que se inscribió esta marca y los vendidos con el nombre comercial de la sociedad japonesa.

La señora Hiro Balani no podía, pues, albergar ninguna duda en cuanto a la inanidad de su motivación y al rechazo inevitable que supondría. Un hecho tendía a demostrarlo: en paralelo al proceso litigioso, la actora había solicitado del Registro de la Propiedad Industrial la ampliación del ámbito de protección de «Creacions Orient» de tal modo que cubriera los artículos de relojería.

27. El Tribunal recuerda que el artículo 6.1 obliga a los tribunales a motivar sus decisiones, pero que no cabe entenderlo en el sentido de exigir una respuesta detallada a cada una de las alegaciones (ver sentencia Van de Hurk contra Holanda del 19 de abril de 1994, serie A, núm. 288, págs. 20-61). El alcance de ese deber puede variar dependiendo de la naturaleza de la resolución. Asimismo, deben tenerse en cuenta de manera especial la diversidad de las alegaciones que en justicia puede plantear una de las partes y las diferencias existentes entre los Estados Contratantes en materia de disposiciones jurídicas, costumbres, concepciones doctrinales, presentación y redacción de sentencias y autos. Por ello, la cuestión de si un Tribunal incumple la obligación que para él deriva del artículo 6 del Convenio sólo puede analizarse a la luz de las circunstancias del caso concreto.

28. En el presente caso la señora Hiro Balani opuso en especial a la acción de eliminación de su marca una alegación derivada de la prioridad de otra marca de su propiedad. Articulada por escrito ante la Audiencia Territorial, la citada alegación presentaba una formulación lo suficientemente clara y precisa; asimismo, iba acompañada a título de prueba de un certificado oficial. La jurisdicción de casación, que anuló la decisión dictada en primera instancia y decidió de nuevo sobre el fondo, debió examinar, tal como exige el Derecho procesal aplicable, la totalidad de las motivaciones presentadas en el curso del proceso (ver el anterior párrafo 18), al menos en la medida en que eran «objeto del debate» (ver el anterior párrafo 20), y ello aunque no se hubieran retomado expresamente en casación.

El Tribunal destaca que no le corresponde examinar la pertinencia de la motivación derivada de la prioridad *ratione temporis* de «Creaciones Orient», pues esa tarea incumbe a las jurisdicciones nacionales. Se limita a observar que ese examen no se impone para constatar si la alegación en cuestión era, al menos, pertinente: si el Tribunal la hubiese estimado fundada habría tenido que desestimar necesariamente la acción del demandante.

Es necesario, pues, investigar si en el presente caso cabe interpretar razonablemente el silencio del Tribunal Supremo como un rechazo implícito. La cuestión de si la sociedad japonesa podía prevalerse del derecho a su nombre comercial, «Orient Watch Co. Ltd.», frente al titular del derecho anterior sobre la marca «Creacions Orient», se distingue jurídica y lógicamente de la de si la marca posterior, «Orient H. W. Balani Málaga», era compatible con el citado nombre comercial. Exigía, pues, una respuesta específica y explícita. En defecto de la

misma, es imposible saber si el Tribunal Supremo simplemente descuidó la alegación derivada del derecho anterior sobre la marca «Creacions Orient» o bien quiso rechazarla, y en esta última hipótesis, por qué motivos. Ni la gestión emprendida por la actora ante el Registro de la Propiedad Industrial para ampliar la lista de los artículos ni el hecho de que los Servicios Jurídicos del citado Registro hubieran expresado en su informe al primer juez la opinión de que debía rechazarse la alegación, ni tampoco la circunstancia de que -según el Gobierno- el Tribunal Supremo hubiera formulado ya esa misma opinión en una decisión entre las mismas partes y en un contexto idéntico, quitan nada a esta conclusión. Hubo, pues, infracción del artículo 6.1.

II. Aplicación del artículo 50 del Convenio

29. Según el artículo 50:

«Si la resolución del Tribunal declarase que una decisión adoptada o una medida ordenada por una autoridad judicial o cualquier otra autoridad de una de las Partes contratantes contradice total o parcialmente obligaciones derivadas del (...) Convenio, y si el Derecho interno de la Parte en cuestión sólo permitiera imperfectamente eliminar las consecuencias de la decisión o la medida, la resolución del Tribunal concederá, si ha lugar, a la parte lesionada una satisfacción en equidad.»

A. Perjuicios morales

30. La señora Hiro Balani reivindica 750.000 pesetas en concepto de reparación de los perjuicios morales por ella experimentados.

Según el Gobierno, a este respecto bastaría con una declaración de infracción del Convenio.

El Delegado de la Comisión se remite a la prudencia al Tribunal.

31. El Tribunal considera que la actora pudo experimentar un perjuicio moral, pero que el presente auto le proporciona compensación suficiente a este respecto.

B. Costas y gastos

32. La señora Hiro Balani solicita asimismo 997.050 pesetas a modo de reembolso de las costas y gastos soportados ante el Tribunal Constitucional y, posteriormente, ante los organismos del Convenio.

El Gobierno cree que la suma es exagerada.

En cuanto al Delegado de la Comisión, deja al Tribunal la tarea de pronunciarse.

35. Basándose en los criterios que aplica en esta materia, el Tribunal acoge la petición en su totalidad.

Por los anteriores motivos, el Tribunal

1. *Declara*, por ocho votos contra uno, que hubo infracción del artículo 6.1 del Convenio.
2. *Declara*, por unanimidad, que el presente auto constituye en sí mismo satisfacción

equitativa suficiente en lo que concierne al perjuicio moral alegado.

3. Declara, por unanimidad, que el Estado demandado deberá abonar a la actora, en un plazo de tres meses, 997.050 (novecientas noventa y siete mil cincuenta) pesetas en concepto de costas y gastos.

Hecha en francés e inglés y pronunciada en audiencia pública en el Palacio de los Derechos Humanos, en Estrasburgo, el 9 de diciembre de 1994.

Firmado: Rolv Ryssdal, PRESIDENTE

Firmado: Herbert Petzold, SECRETARIO F.F.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 51.2 del Convenio y 53.2 del Reglamento A, se adjunta al presente auto la opinión disidente del señor Bernhardt.

Visado: R. R. Visado: H. P.

OPINIÓN DISIDENTE DEL JUEZ BERNHARDT

No puedo seguir a la mayoría en el presente caso, fundamentalmente por los mismos motivos que expreso en mi opinión disidente en el asunto Ruiz Torija contra España. En este caso concreto, el Tribunal Supremo español no venía en absoluto obligado a responder explícitamente a una cuestión que ya había respondido en otra ocasión (ver los párrafos 10, 11 y 28 del presente auto).

ANEXO

OPINIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS

(Formulada en el informe de la Comisión del 15 de octubre de 1993)

(La Comisión se reunió con la siguiente composición: Señores C. A. Nørgaard, Presidente, S. Trechsel, A. Weitzel, E. Busutil Gaukur Jorundsson, J.-C. Soyer, H. G. Schermers, H. Danelius, Señora G. H. Thune, Señores F. Martínez, C. L. Rozakis, Señora J. Liddy, Señores J.-C. Geus, M. P. Pellonpää, B. Marxer, G. B. Reffi, M. A. Nowicki, I. Cabral Barreto, B. Conforti, N. Bratza, y señor H. C. Krüger, Secretario.)

OPINIÓN DE LA COMISIÓN

A. Declaración de admisibilidad de la queja

19. La Comisión declaró admisible la queja de la actora según la cual su causa no habría sido oída por el Tribunal Supremo español de manera equitativa en la medida en que la citada jurisdicción no examinó todas las alegaciones planteadas por ella con ocasión del procedimiento sobre el fondo.

B. Punto litigioso

20. El único punto litigioso es si en las circunstancias del caso hubo infracción del artículo 6.1 del Convenio.

C. Infracción del artículo 6.1 del Convenio

21. El artículo 6.1 del Convenio dispone concretamente:

«Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída de manera equitativa y pública y en un plazo razonable por un tribunal independiente e imparcial establecido con arreglo a la ley, que resolverá (...) sobre las impugnaciones de sus derechos y obligaciones de naturaleza civil (...).»

22. La actora subraya que el recurso se refiere al carácter justo del proceso en la medida en que el Tribunal Supremo no respondió a una de las motivaciones planteadas por ella ante la Audiencia Territorial. Hace constar que el examen de la alegación derivada de la anterioridad de su marca era tanto más importante por cuanto en un auto posterior dictado por el Tribunal Supremo en otro procedimiento esta jurisdicción había estatuido, al examinar la cuestión litigiosa, en su favor.

23. El Gobierno señala que la actora y otros miembros de su familia habían depositado múltiples marcas en el Registro de la Propiedad Industrial, lo que explica que se encuentren muy frecuentemente implicados en litigios en relación a la propiedad de las mismas. Precisa que durante mucho tiempo el esposo de la actora y la sociedad «Orient Watch Co. Ltd.» ha mantenido unas relaciones comerciales y profesionales estrechas, dado que el esposo fue el representante oficial de esa sociedad en España entre 1971 y 1985.

24. El Gobierno destaca que, en el marco de otro procedimiento sobre la propiedad de la marca «Orient», la Audiencia Territorial de Granada y, posteriormente, el Tribunal Supremo declararon, mediante resolución del 30 de marzo de 1989, que la marca objeto de litigio, «Creacions Orient», sólo cubría artículos de bisutería. El Gobierno señala que existe una identidad entre ese procedimiento y el sometido a la Comisión y que no cabe exigir a un Tribunal que responda a un problema ya dilucidado en una decisión dictada tan sólo un año antes con las mismas partes y relativa al mismo objeto.

25. El Gobierno añade, además, que si el Tribunal Supremo no examinó la alegación derivada de la anterioridad de la marca litigiosa, ello se debe a que la actora era la parte demandada en el procedimiento de casación. El Gobierno señala que, en el marco de otro procedimiento, el Tribunal Supremo de Madrid rechazó en una resolución del 24 de enero de 1991 la alegación según la cual la inscripción de la marca «Creacions Orient» era anterior a la de la marca japonesa. El Gobierno indica, asimismo, que la marca de la actora sólo cubre artículos de bisutería y que una resolución del 21 de abril de 1993 del Juzgado de Primera Instancia número 20 de Madrid declaró la prescripción de la marca «Creacions Orient» por falta de uso y ordenó su eliminación del Registro.

26. La Comisión constata que, de acuerdo con un principio ligado a la buena administración de la justicia, las decisiones judiciales deben indicar de manera suficiente los motivos en los que se fundan (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, auto H. contra Bélgica de 30 de noviembre de 1987, serie A, núm. 127-B, págs. 3553, y opinión concordante del Juez Lagergren y otros, pág. 43). La cuestión de si la ausencia de motivación o de toma de postura explícita sobre un punto dado es susceptible de provocar la falta de equidad del procedimiento y, por consiguiente, que sea contrario al artículo 6 del Convenio, es algo que debe examinarse a la luz de las circunstancias de cada caso concreto.

27. En el presente caso la Comisión observa que la actora, que era parte demandada en el procedimiento, opuso a la pretensión de la sociedad demandante, entre otros, un medio de defensa basado en la anterioridad de una marca que le pertenecía, inscrita en 1934. Sin pronunciarse sobre el citado medio, la Audiencia Territorial de Madrid, resolviendo en primera

instancia, rechazó la acción de la sociedad demandante. Al ser la sentencia favorable a la actora, la omisión no tuvo para ella consecuencias negativas.

28. Ante el Tribunal Supremo la situación era distinta. La sociedad demandante recurrió en casación la sentencia de la Audiencia Territorial. El Tribunal Supremo, tras casar la sentencia de primera instancia, se pronunció sobre el fondo del litigio estimando que la marca registrada en 1951 en Japón tenía prioridad sobre la marca española, depositada en 1970. Sin embargo, el Tribunal no decidió sobre si -tal como sostenía la actora- la marca registrada en 1934 en España tenía prioridad sobre la inscripción japonesa de 1951. En esas circunstancias la cuestión de la anterioridad de la marca de 1934 revestía una importancia específica, dado que si ese medio de defensa hubiera sido acogido favorablemente por el Tribunal Supremo, la acción de la sociedad demandante no habría podido prosperar y, por consiguiente, la actora habría ganado el pleito.

29. Pero en su auto, el Tribunal Supremo decidió en favor de la sociedad demandante sin pronunciarse sobre la cuestión de la prioridad de la marca de 1934. A este respecto la Comisión observa que, a tenor de lo establecido en el artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las sentencias deben tratar todos los puntos litigiosos objeto del debate. Posteriormente el Tribunal Constitucional motivó el silencio del Tribunal Supremo al considerar que el punto litigioso no había sido articulado como motivo de casación.

30. La Comisión hace constar que, sin embargo, incumbía a la actora, que era la parte demandada en el procedimiento de casación, formular los motivos de casación, dado que esa carga correspondía lógicamente a la sociedad demandante, autora del recurso. La Comisión observa que el Tribunal Supremo casó la sentencia de la Audiencia Territorial y, de acuerdo con el procedimiento civil español, resolvió sobre el fondo. Por lo tanto, la Comisión estima que el Tribunal Supremo habría debido pronunciarse sobre el conjunto de la argumentación de las partes y responder en especial a la alegación planteada por la actora. La Comisión considera, por consiguiente, que el silencio del Tribunal Supremo sobre el medio derivado de la prioridad de la marca de 1934 pudo suscitar en la actora dudas sobre el alcance del examen realizado por dicha jurisdicción. Efectivamente, teniendo en cuenta la situación procesal, incluido el hecho de que la jurisdicción de primera instancia tampoco se había pronunciado sobre la cuestión de la anterioridad de la marca de 1934, la actora podía esperar que su alegación fuera examinada por el Tribunal Supremo (ver, *mutatis mutandis*, el caso Ruiz Torija contra España, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, serie A, 3-A opinión de la Comisión, págs. 19-27).

31. La Comisión estima que, en las circunstancias específicas del presente caso la ausencia de toda toma de postura en relación con la alegación basada en la prioridad de la marca de 1934 no fue conforme a las exigencias del artículo 6.1 del Convenio.

Conclusión

32. La Comisión concluye por unanimidad que hubo infracción del artículo 6.1 del Convenio.

Firmado: C. A. Nørgaard, PRESIDENTE

Firmado: H. C. Krüger, SECRETARIO