



Roj: **STS 4924/2013** - ECLI: **ES:TS:2013:4924**

Id Cendoj: **28079110012013100538**

Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Civil**

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **30/07/2013**

Nº de Recurso: **676/2011**

Nº de Resolución: **503/2013**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SAP B 11698/2010,**
STS 4924/2013

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a treinta de Julio de dos mil trece.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, ha visto los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por Náutica Apparel Inc, Timex Group BV, Eurocrono, SL y Callanen International, Inc, representadas por el Procurador de los Tribunales don Federico Barba Sopeña, y por don Romeo y Festina Lotus, SA, representados por la Procurador de los Tribunales doña Araceli García Gómez, contra la sentencia dictada, el veintidós de noviembre de dos mil diez, por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, que resolvió el recurso de apelación interpuesto, en su día, contra la que había pronunciado el Juzgado de lo Mercantil número Dos de Barcelona. Ante esta Sala compareció la Procurador de los Tribunales doña María Isabel Campillo García, en representación de Eurocrono, SL, Náutica Apparel, Inc. Callanen International, Inc y Timex Group BV, en concepto de parte recurrente y recurrida. Lo propio hicieron Festina Lotus, SA y don Romeo, representadas por la Procurador de los Tribunales doña María del Carmen Ortiz Cornago.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Por escrito registrado, por el Juzgado Decano de Barcelona, el catorce de junio de dos mil siete, el Procurador de los Tribunales don Federico Barba Sopeña, obrando en representación de Náutica Apparel Inc., interpuso demanda de juicio ordinario contra Festina Lotus, SA.

En dicho escrito la representación procesal de Náutica Apparel Inc. alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que dicha sociedad era filial de la norteamericana Náutica Enterprises Inc, cuya denominación había cambiado por la de VF Sportswear, Inc.

Que la misma estaba dedicada al diseño, fabricación, venta y distribución, en todo el mundo, de ropa para hombre, mujer y niños, zapatos, zapatillas, accesorios..., los cuales eran vendidos por la propia sociedad identificados con diversas marcas, entre ellas, " *Náutica* ", presente en más de cien países.

Que la marca " *Náutica* " constituía lo que se conoce como de estilo de vida, por haber adquirido gran fuerza distintiva, como medio de transmisión de determinados valores. Que había sido creada, en mil novecientos ochenta y tres, vinculada al mar, al deporte de la vela y, en particular, a las regatas, al extremo que con ella se patrocinaba al equipo de vela de EEUU, así como a la America's Cup Challenge & Louis Vuitton Cup. Que, en concreto, en la edición de dos mil tres, la sociedad patrocinó, como sponsor de plata, al equipo estadounidense Starts and Stripes America's Cup 2003 T.D.C. Que la importancia de dichos acontecimientos se manifestaba por el hecho de que la TVE hubiera dedicado setenta y siete horas a la retransmisión de la CUP.



Que la sociedad demandante era titular de mil ochocientos treinta registros de marcas, formadas por el denominativo " *Náutica* ", el gráfico consistente en la reproducción de un barco de vela o la combinación de ambos elementos. Que la mayoría de los registros fueron obtenidos en la mitad de la década de los años ochenta. Que los signos titularidad de la demandante distinguían productos de las clases 3 (perfumería, cosmética e higiene), 14 (relojes) y 25 (prendas y calzado) y estaban protegidos en numerosos países del mundo por los correspondientes registros, los cuales relacionó en la demanda.

Añadió que, en España, el denominativo " *Náutica* ", sólo o con gráfico, estaba registrado como marcas españolas, con los números 676 431, " *Náutica* ", para clase 3, con prioridad de diez de mayo de mil novecientos setenta y dos; 1 212 154, mixta, concedida, el veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y tres, para productos de la clase 25; y 1 212 155, también mixta, concedida, el veinte de octubre de mil novecientos noventa y tres, para productos de la clase 25.

Que, igualmente, era titular de las marcas comunitarias números 407 684, mixta, " *Náutica Competition* ", concedida para productos de las clases 3, 9, 14, 18 y 25, con prioridad registral de catorce de noviembre de mil novecientos noventa y seis; y 623 801, mixta, concedida para productos de las clases 3, 9, 14, 18 y 25.

Que las marcas gráficas, representativas, en dos versiones, de un barco de vela, estaban registradas, en España, en la primera versión, con los números: 1 272 859, solicitada el trece de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, para productos de la clase 3; 1 272 862, solicitada el mismo trece de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho, para productos de la clase 25; y 1 272 860, solicitada, en la repetida fecha, para productos de la clase 9. Y, en la segunda versión, con los números 2 345 970, concedida el cinco de abril de dos mil uno, para productos de la clase 25; 2345 968, concedida el mismo día, para productos de la clase 3; y 2 345 969, concedida la repetida fecha, para productos de la clase 18.

Que en la Unión Europea, la primera versión había sido concedida con el número 623 769, solicitada el tres de septiembre de mil novecientos noventa y siete, para productos de la clase 3. Y la segunda versión, con el número 1 864 602, el veinte de diciembre de dos mil uno, para productos de las clases 3, 18 y 25.

Igualmente alegó que las marcas " *Náutica* " habían pasado de ser signos aplicados a ropa a designar una amplísima variedad de productos, habiéndose llevado a cabo esa política de " *extensión de línea* " por medio de la concesión de licencias.

Que, en particular, desde mil novecientos noventa y dos, la marca " *Náutica* " se utilizaba para identificar relojes y que, de su explotación para dichos productos se encargaba, por medio de contratos de licencia, Timex Group Ltd., como demostraba con los documentos aportados con los números 38 a 45.

Que, en España, la marca " *Náutica* " para relojes fue lanzada en dos mil uno, como consecuencia de un contrato de sublicencia celebrado entre Timex Group Ltd. y Eurocrono, SL, ésta en la posición de sublicenciataria. Que habían sido numerosos los contratos de publicidad de esa marca y de patrocinio, en relación con eventos deportivos, así como los actos realizados con intervención de los llamados " *embajadores de Náutica* ", esto es, deportistas de élite que promocionaban las marcas.

Añadió que, el uno de marzo de mil novecientos noventa, *Náutica Apparel, Inc.* intentó registrar en la Oficina Española de Patentes y Marcas las marcas españolas números 1 552 969 y 1552 970 para productos de la clase 14 - relojes - habiendo sido denegados los registros por la existencia de una marca internacional mixta " *Náutica* ", concedida para productos de las clases 9, 11 y 28, sin incluir la clase 14 (relojes). Que interpuso contra esa decisión recursos administrativos, los cuales le fueron desestimados. Que, en todo caso, cabía decir que su interés en proteger las marcas de su titularidad, respecto de relojes, era evidente y se remontaba al año mil novecientos noventa.

Que, el cinco de noviembre de mil novecientos noventa y seis, años después de haberle sido concedidos los registros en Europa para relojes, don Romeo solicitó a la Oficina Española de Patentes y Marcas la marca número 2 055 966, " *Nautic* ", para clase 14 (relojes). Que a esa solicitud se opuso Relojes Lotus, SA (hoy Festina Lotus, SA), invocando los registros nacionales 1 674 101, " *Lotus Nautic Team* ", para clase 14, y 1 614 103, " *Lotus Nautic* " para clase 14.

Que la Oficina Española de Patentes y Marcas, por resolución de veinte de febrero de mil novecientos noventa y ocho, concedió el registro de la marca número 2 055 966, " *Náutica* " a don Romeo. Que los recursos contra esa decisión fueron desestimados, como demostraban los documentos, que aportaba con los números 58 y 59.

Que, por cartas remitidas a Eurocrono, SL, en septiembre y octubre de dos mil dos, don Romeo, ofreció la posibilidad de un acuerdo, a modo de cesión o licencia, como demostraba el documento que aportaba con el número 60.



Alegó también que Náutica Apparel Inc. interpuso, ante los Juzgados de Madrid, demanda contra don Romeo , en ejercicio de la acción de nulidad de la marca número 2 055 966, por infracción de una prohibición relativa - con apoyo en los artículos 2 , 6 bis y 8 del Convenio de la Unión de París , 6 , 8 y 52 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas - y, subsidiariamente, la de caducidad por falta de uso - con apoyo en el artículo 39 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre -. Que la demanda correspondió al Juzgado de Primera Instancia número Trece de Madrid, que la admitió a trámite, por resolución de treinta de mayo de dos mil tres, como juicio ordinario y con el número 473/2003. Que dicho Juzgado de Primera Instancia, sin embargo, dictó sentencia, el catorce de abril de dos mil cuatro - aportada como documento número 63 -, con un fallo desestimatorio. Que también fue desestimado el recurso de apelación que la demandante interpuso, por la Audiencia Provincial de Madrid, por medio de una sentencia de veinte de julio de dos mil seis - aportada como documento número 64 -, la cual nada decidió sobre la caducidad, ya que ese extremo no había sido recurrido. Que, por razón del mencionado proceso, ella conoció datos de los que ahora se podía valer, pues, en concreto, supo que don Romeo constituyó la sociedad Nautic Relojeros, SL, unipersonal, unos días después del registro de su marca, con el objeto de dedicarse a la comercialización de relojes; que el ocho de febrero de dos mil dos, dicho señor constituyó otra sociedad unipersonal, Distribuciones Nautic 2002, SL, con el mismo fin; que el mismo conocía perfectamente el mundo de la relojería y, en particular, la notoriedad de sus marcas, aunque lo negara; y que, entre los años mil novecientos noventa y siete y dos mil, comenzó a utilizar, en esferas, estuches y etiquetas, sin ninguna cobertura, la imagen de un barco de vela, con la palabra " Nautic " y, en ocasiones, con los términos "sport watches " .

Añadió que, a finales de dos mil tres, don Romeo y Distribuciones Nautic 2002, SL interpusieron demanda contra Eurocrono, SL, por infracción de la marca española 2 055 966, " Nautic " y por **competencia desleal**. Que el Juzgado de Primera Instancia número Treinta de Barcelona admitió la demanda a trámite, por auto de seis de octubre de dos mil tres, con el número 691/2003 . Que las medidas cautelares, también solicitadas, no se concedieron, por falta de "fumus boni iuris " . Que el proceso principal fue objeto de varias suspensiones, que seguían produciéndose actualmente.

Que la demandada, Festina Lotus, SA, era la cabeza de un grupo social, español, fundando por don Maximiliano , en mil novecientos noventa - con el nombre Relojos Lotus -, líder del sector en nuestro mercado, con una gran red de distribución en más de sesenta y cinco países y numerosas sociedades filiales. Que la marca " Lotus " era una de las más vendidas en España y que con ella se habían patrocinado actividades deportivas diversas - ciclismo, motociclismo, baloncesto, regatas nacionales...-. Que, como ella, Festina Lotus, SA vendía sus productos en establecimientos de relojería.

Alegó que, el veintitrés de marzo de dos mil siete, Festina Lotus, SA adquirió la marca 2 055 966, " Nautic " de don Romeo e intentó personarse en el proceso de Barcelona. Que era evidente que los dos demandados actuaban de forma coordinada.

Que, además, Festina Lotus, SA registró en la Oficina Española de Patentes y Marcas las marcas españolas números 1 674 101, denominativa, "Lotus Nautic Team " , para productos de la clase 14, solicitada el dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y uno; y 1 674 103, denominativa, "Lotus Nautic " - como demostraban los documentos que aportaba con los números 86 y 87 -, las cuales no usaba la titular.

Afirmó que ejercitaba en la demanda, con carácter principal, la acción reivindicatoria de la marca 2 055 966, " Nautic " , para productos de la clase 14 - con apoyo en los artículos 2, apartado 2, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , o 3, apartado 3, de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre -. Que, subsidiariamente, ejercitaba la acción de nulidad de dicha marca número 2 055 966, por haberse solicitado su registro de mala fe - con apoyo en el artículo 51, apartado 1, letra b), Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas o en el 6, apartado 4, del Código Civil -. Que, también subsidiariamente, ejercitaba la acción de caducidad de la marca número 2 055 966, por haberse convertido en un signo engañoso - con apoyo en el artículo 55, apartado 1, letra e), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre -. Que, finalmente, ejercitaba la acción de caducidad por desuso de las marcas 1 674 101 y 1 674 101 - con apoyo en el artículo 55, apartado 1, letra c), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, o, en su caso, el 4 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre - .

En definitiva, en el suplico de la demanda, la representación procesal de Náutica Apparel Inc. interesó del Juzgado de Primera Instancia competente una sentencia " por la que: A) Con carácter principal: 1) Declare que la inscripción de la marca nacional número 2 055 966, <Nautic>, en clase 14 se ha producido con infracción de la obligación legal consagrada en el artículo 7.1. del Código Civil , en circunstancias que hacen a dicho registro plenamente subsumible en el ámbito de aplicación del artículo 2.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas y/o del artículo 3.3 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre , de Marcas. 2) Condene a la demandada, como consecuencia de lo anterior, a transferir a favor de la actora la titularidad de la marca nacional número 2 055 966, <Nautic>, en clase 14. B) Con carácter subsidiario a lo solicitado en el apartado A): 1) Declare la nulidad de la marca nacional número 2 055 966, <Nautic>, en clase 14 en aplicación de todos o algunos de



los preceptos reseñados en los fundamentos de derecho de la demanda, a saber, el artículo 51.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas y/o el artículo 6.4 del Código Civil. 2) Condene a la demandada, como consecuencia de lo anterior, a estar y pasar por la cancelación por la Oficina Española de Patentes y Marcas del registro de marca nacional número 2 055 966 <Nautic> en clase 14, con publicación de dicha cancelación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. C) Más subsidiariamente a lo solicitado en el apartado B): 1) Declare la caducidad de la marca nacional número 2 055 966, <Nautic>, en clase 14, por conversión en signo engañoso, en aplicación de lo establecido en el artículo 55.1. e) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas y/o del artículo 53 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas. 2) Condene a la demandada, como consecuencia de lo anterior, a estar y pasar por la cancelación por la Oficina Española de Patentes y Marcas del registro de marca nacional número 2 055 966, <Nautic>, en clase 14, con publicación de dicha cancelación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. D) Con carácter principal: 1) Declare la caducidad total por falta de uso de las marcas nacionales números 1 674 101, <Lotus Nautic> y 1 674 103, <Lotus Nautic Team> para todos aquellos productos para los cuales han sido registradas, en relación con los cuales la demandada no acredite que han sido objeto de un uso efectivo y real en España. 2) Condene a la demandada Festina Lotus, SA como consecuencia de lo anterior, a estar y pasar por la cancelación por la Oficina Española de Patentes y Marcas de sus marcas nacionales números 1 674 101 <Lotus Nautic> y 1 674 103 <Lotus Nautic Team>, con publicación de dicha cancelación en el boletín Oficial de la Propiedad Industrial. E) Con carácter subsidiario a los solicitado en el apartado D): 1) Declare la caducidad parcial por falta de uso de las marcas nacionales números 1 674 101, <Lotus Nautic> y 1 674 103, <Lotus Nautic Team> para todos aquellos productos para los cuales han sido registradas, en relación con los cuales la demandada no acredite que han sido objeto de uso efectivo y real en España. 2) Condene a la demandada Festina Lotus, SA, como consecuencia de lo anterior, a estar y pasar por la cancelación por la Oficina Española de Patentes y Marcas de sus marcas nacionales números 1 674 101, <Lotus Nautic> y 1 674 103, <Lotus Nautic Team> con publicación de dicha cancelación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. Condenando, en todo caso, a los demandados, solidariamente, al pago de las costas del presente procedimiento, con expresa declaración de su respectiva temeridad y mala fe".

SEGUNDO. La demanda fue repartida al Juzgado de lo Mercantil número Dos de Barcelona, que la admitió a trámite, por auto de veintisiete de junio de dos mil siete, conforme a las reglas del juicio ordinario, con el número 332/2007.

Festina Lotus, SA fue emplazada y se personó en las actuaciones, representada por la Procurador de los Tribunales doña Araceli García Gómez, que, en desempeño de tal representación, contestó la demanda.

En el escrito de contestación, la representación procesal de Festina Lotus, SA alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que no eran ciertos los hechos alegados de contrario que no fueran admitidos por ella.

Que, realmente, intervenía en un antiguo litigio sobre la marca "Nautic", cuyos avatares no conocía más que por haber auxiliado al letrado encargado de la defensa de la marca.

Que, en concreto, la demandante promovió un juicio en ejercicio de las acciones de nulidad y caducidad por falta de uso de la marca número 2 055 966, cuando pertenecía a don Romeo, que había sido su transmitente.

Que el citado don Romeo interpuso, a su vez, otro proceso contra Eurocrono, SL, en el que Festina Lotus, SA intentó suceder procesalmente al demandante, después de haber adquirido de él la marca.

Que, realmente, lo que trataba la demandante, con la demanda a la que daba contestación, era mantener vivo un litigio ya resuelto.

Alegó, también, que la marca "Náutica" de la demandante no estaba todavía presente en el mercado español cuando, el cinco de noviembre de mil novecientos noventa y seis, don Romeo solicitó el registro de la marca "Nautic", lo que excluía toda posibilidad de fraude en dicha solicitud.

Añadió que a las acciones ejercitadas en la demanda oponía varias excepciones, sustantivas y procesales.

En primer término, la excepción de cosa juzgada, respecto de las acciones reivindicatoria, de nulidad y de caducidad de la marca número 2 055 966, "Nautic", para productos de la clase 14. Invocó, al respecto, la norma del artículo 400, apartado 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, conforme a la que la cosa juzgada se ha de entender extendida no sólo a los hechos alegados, sino también a aquellos que pudieron serlo y formaban parte de la misma relación jurídica.

También opuso la excepción de litisconsorcio pasivo necesario respecto de dichas acciones, al no haberse dirigido la demanda, también, contra don Romeo, ya que fue dicho señor quien había solicitado el registro de la marca "Nautic" y quien la había usado.



Igualmente, opuso la excepción de prescripción extintiva de la acción reivindicatoria, pues el diecinueve de noviembre de dos mil tres don Romeo contestó la demanda sobre el uso de la misma - artículo 2, apartado 2, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre -.

Finalmente, opuso las excepciones de falta de legitimación pasiva de Festina Lotus, SA, para las acciones reivindicatoria, de nulidad y caducidad, y activa de Náutica Apparel Inc, respecto de la acción de caducidad por falta de uso de sus marcas números 1 674 103 y 1 674 101, ya que no podía en ningún caso acreditar un interés legítimo.

En el suplico del escrito de contestación, la representación procesal de Festina Lotus, SA interesó del Juzgado de lo Mercantil número Dos de Barcelona, que dictara: " 1.- Auto por el que archive parcialmente este procedimiento, acogiendo las excepciones de cosa juzgada y/o de litisconsorcio pasivo necesarias respecto de las acciones reivindicatoria y subsidiaria nulidad/caducidad de la marca Número 2 055 966, <Nautic>, en clase 14 y, entrando en el fondo respecto de la de caducidad por falta de uso de las marcas <Lotus Nautic> y <Lotus Nautic Tema>, se dice sentencia definitiva por la que se desestime la demanda, absolviendo a mi representada de todos los pedimentos de la demanda. 2.- En el caso de que no se apreciaran ambas excepciones, se dicte Sentencia definitiva por la que se desestime la demanda en su totalidad, absolviendo a mi representada de todos los pedimentos de la demanda, con expresa declaración de temeridad de la parte actora e imposición de condene en costas a la misma en uno y otro caso ".

TERCERO. Por escrito de fecha dos de enero de dos mil ocho, el Procurador de los Tribunales don Federico Barba Sopeña, obrando en representación procesal de Náutica Apparel Inc., presentó un nuevo escrito de demanda, en la que, junto a Festina Lotus, SA, también aparecía demandado don Romeo, por ser quien había transmitido a aquella sociedad la litigiosa marca.

El contenido de dicho escrito coincidía con el de demanda inicial, a excepción de la parte relativa a la legitimación pasiva y, consiguientemente, al suplico. Las modificaciones respecto de la primera demanda afectaron a quien debía soportar, como sujeto pasivo, las acciones reivindicatoria de la marca nacional número 2 055 966 y las acciones subsidiarias de nulidad y caducidad, al ser demandado, además de Festina Lotus, SA, don Romeo, como adquirente originario de dicho registro.

Lo que se reflejó en el suplico, en el que interesó del Juzgado de lo Mercantil número Dos de Barcelona, una sentencia " por la que: A) Con carácter principal: 1) Declare que la inscripción de la marca nacional número 2 055 966, <Nautic>, en clase 14 se ha producido con infracción de la obligación legal consagrada en el artículo 7.1 del Código Civil, en circunstancias que hacen a dicho registro plenamente subsumible en el ámbito de aplicación del artículo 2.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Macas y/o del artículo 3.3 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas. 2) Condene a los demandados, como consecuencia de lo anterior, a transferir a favor de la actora la titularidad de la marca nacional número 2 055 966, <Nautic>, en clase 14. B) Con carácter subsidiario a lo solicitado en el apartado A): 1) Declare la nulidad de la marca nacional número 2 055 966, <Nautic>, en clase 14 en aplicación de todos o algunos de los preceptos reseñados en los fundamentos de derecho de la demanda, a saber, el artículo 51.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas y/o el artículo 6.4 del Código Civil. 2) Condene a los demandados, como consecuencia de lo anterior, a estar y pasar por la cancelación por la cancelación por la Oficina Española de Patentes y Marcas del registro de marca nacional número 2 055 966, <Nautic>, en clase 14, con publicación de dicha cancelación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. C) Más subsidiariamente a lo solicitado en el apartado B): 1) Declare la caducidad de la marca nacional número 2 055 966, <Nautic>, en clase 14, por conversión en signo engañoso, en aplicación de lo establecido en el artículo 55.1. e) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas y/o del artículo 53 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas. 2) Condene a los demandados, como consecuencia de lo anterior, a estar y pasar por la cancelación por la Oficina Española de Patentes y Marcas del registro de marca nacional número 2 055 966, <Nautic>, en clase 14, con publicación de dicha cancelación en el boletín Oficial de la Propiedad Industrial. D) Con carácter principal: 1) Declare la caducidad total por falta de uso de las marcas nacionales números 1 674 101, <Lotus Nautic> y 1 674 103, <Lotus Nautic Team> para todos aquellos productos para los cuales han sido registradas, con relación con los cuales la demandada no acredite que han sido objeto de un uso efectivo y real en España. 2) Condene a la demandada Festina Lotus, SA como consecuencia de lo anterior, a estar y pasar por la cancelación por la Oficina Española de Patentes y Marcas de sus marcas nacionales números 1 674 101, <Lotus Nautic> y 1 674 103, <Lotus Nautic Team>, con publicación de dicha cancelación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. E) Con carácter subsidiario a lo solicitado en el apartado D): 1) Declare la caducidad parcial por falta de uso de las marcas nacionales números 1 674 101, <Lotus Nautic> y 1 674 103, <Lotus Nautic Team> para todos aquellos productos para los cuales han sido registradas, en relación con los cuales la demandada no acredite que han sido objeto de un uso efectivo y real en España. 2) Condene a la demandada Festina Lotus, SA, como consecuencia de lo anterior, a estar y pasar por la cancelación por la Oficina Española de Patentes y Marcas nacionales números 1 674 101, <Lotus Nautic> y 1 674 103, <Lotus Nautic Team>, con publicación de dicha cancelación en el Boletín



Oficial de Propiedad Industrial. Condenando, en todo caso, a los demandados, solidariamente, al pago de las costas del presente procedimiento, con expresa declaración de su respectiva temeridad y mala fe ".

CUARTO. El Juzgado de lo Mercantil número Dos de Barcelona, por providencia de nueve de enero de dos mil ocho, admitió a trámite, en el juicio ordinario seguido con el número 332/2007, la ampliación de la demanda contra don Romeo .

Dicho demandado fue emplazado y se personó en las actuaciones, representado por la Procurador de los Tribunales doña Araceli García Gómez, la cual, en desempeño de dicha representación, contestó la demanda.

En el escrito de contestación, la representación procesal de don Romeo negó los hechos que no fueran admitidos por ella y alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que había tenido conocimiento de los antecedentes del proceso, al haber contratado al mismo letrado que llevó el pleito anterior, tramitado por un Juzgado de Primera Instancia de Madrid.

Que había sido demandado por haber opuesto Festina Lotus, SA, al contestar la primera demanda, la excepción de litisconsorcio pasivo necesario.

Que la sociedad demandante había promovido anteriormente un juicio en ejercicio de las acciones de nulidad y caducidad, por falta de uso, de la marca número 2 055 966, cuando pertenecía a él y, por lo tanto, antes de transmitirla a Festina Lotus, SA.

Añadió que, una vez ganó firmeza la sentencia que puso fin al anterior proceso, interpuso otra demanda, junto con Distribuciones Nautic 2002, SL, contra Eurocrono, SL, por utilizar la marca " *Náutica* " para relojes en España. Que en dicho proceso, en el que se admitió la intervención adhesiva de Festina Lotus, SA, recayó sentencia de veintiuno de diciembre de dos mil siete, con estimación de la demanda, lo que demostraba mediante el documento que aportaba como número 9.

Que la marca de la demandante no estaba presente en el mercado español cuando, el cinco de noviembre de mil novecientos noventa y seis, don Romeo solicitó de la Oficina Española de Patentes y Marcas el registro de la marca " *Nautic* ", lo que excluía la posibilidad de fraude.

También opuso varias excepciones al éxito de la demanda. En primer término, la de cosa juzgada, respecto de las acciones reivindicatoria, de nulidad y de caducidad de la marca número 2 055 966, " *Nautic* ", para productos de la clase 14. Invocó la norma del artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . En segundo lugar, la de prescripción de la acción reivindicatoria, pues el diecinueve de noviembre de dos mil tres, don Romeo contestó la demanda sobre el uso de la misma - artículo 2, apartado 2, de la Ley 17/2001 - . En tercer lugar, la excepción de falta de legitimación activa de Nautica Apparel Inc., respecto de la acción reivindicatoria de la marca 2 055 966, por no haber defraudado él ningún derecho y por reclamar el mismo resultado por medio de dos normas distintas. Por último, la excepción de falta de legitimación pasiva de don Romeo , respecto de la caducidad por falta de uso de las marcas números 1 674 103 y 1 674 101.

En el suplico del escrito de contestación, la representación procesal de don Romeo interesó del Juzgado de lo Mercantil número Dos de Barcelona dictara: " *a) En la audiencia previa, auto por el que se archive parcialmente este procedimiento acogiendo las excepciones de cosa juzgada aducida respecto de las acciones reivindicatoria y subsidiaria nulidad/caducidad de la marca. número 2 055 966, <Nautic>, en clase 14. b) Sentencia definitiva por la que se desestimen la totalidad de las pretensiones deducidas por la actora Náutica Apparel Inc., absolviendo a mi representado de todos los pedimentos de la demanda, ya sea por la apreciación del resto de las excepciones procesales y de fondo opuestas en este escrito de contestación a la demanda, con expresa declaración de temeridad de la parte actora e imposición de condena en costas a la misma en uno y otro caso ".*

QUINTO. Por escrito registrado, por el Juzgado Decano de Barcelona, el ocho de mayo de dos mil ocho, el Procurador de los Tribunales don Federico Barba Sopena, obrando en representación de Timex Group BV, Callanen International, Inc. y Eurocrono, SL, interpuso demanda de juicio ordinario contra Festina Lotus, SA.

En el referido escrito, la representación procesal de Timex Group BV, Callanen International, Inc. y Eurocrono, SL alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que la primera había sido fundada en mil ochocientos cincuenta y cuatro y se dedicaba a comerciar con relojes de pulsera de gran consumo, en especial, con los de línea deportiva, con indudable éxito, como demostraba el que, en el último ejercicio fiscal, sus ventas se hubieran aproximado a los setecientos millones de dólares.

Que la segunda sociedad era una filial de Timex Group BV, dedicada al diseño, distribución y comercialización de relojes de pulsera, con distintas marcas, entre ellas, " *Náutica* ".

Y que Eurocrono, SL había sido constituida, en mil novecientos noventa y cuatro, para la importación, venta y distribución en España de artículos de relojería y joyería.



Añadió que, el uno de diciembre de mil novecientos noventa y dos, Náutica Apparel Inc y el Grupo Timex/ Callanen, por medio de su filial Timex Group, BV, suscribieron un contrato de licencia exclusiva sobre la marca "Náutica", por virtud del que ésta adquirió el derecho exclusivo, en determinados Estados del mundo, para la fabricación, diseño, promoción, distribución y venta de relojes, a cambio de un royalty y que ese contrato fue sustituido por otro de uno de enero de dos mil siete.

Que, a su vez, por contrato de uno de junio de dos mil uno, Callanen Internacional, Inc., como sociedad del grupo Timex, concedió el derecho de distribución, en España, de los relojes de la citada marca a la también demandante Eurocrono, SL.

Que la marca "Náutica" era de las que indicaban un estilo de vida y abarcaba desde el sector textil a la perfumería y los complementos.

Se refirió, también, a los procesos seguidos por las partes. En primer término, al juicio ordinario número 691/2003, seguido por el Juzgado de Primera Instancia número Treinta de Barcelona, a demanda de don Romeo y de Distribuciones Nautic 2002, SL, contra Eurcrono, SL, en el que irrumpió Festina Lotus, SA. Dicho proceso terminó por sentencia de veintiuno de septiembre de dos mil siete, estimatoria de la demanda, en lo sustancial, pendiente la apelación, ante la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona.

Y, en segundo lugar, al juicio ordinario número 332/2007, a demanda de Náutica Apparel, Inc., contra Festina Lotus, SA y - luego - don Romeo.

También mencionó los procesos seguidos por Náutica Apparel Inc., contra don Romeo y Festina Lotus, SA.

Añadió que ejercitaba en la demanda las acciones previstas en el artículo 18 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de **competencia desleal**, en la redacción entonces vigente, basando la legitimación activa en la norma del artículo 19 de la misma Ley.

Concluyó afirmando que Festina Lotus, SA adquirió la marca número 2 055 966 de don Romeo por intereses contrarios a las reglas concurrenciales, por lo que constituía un acto desleal por obstaculización, previsto en la regla general del artículo 5 de la Ley 3/1991.

Así como que la utilización de la marca número 2 055 966 por Festina Lotus, SA, para productos de la clase 14, constituía un acto desleal de imitación y aprovechamiento de la reputación ajena, tipificado en los artículos 6 y 12 de la citada Ley 3/1991.

En el suplico de la demanda, la representación procesal de Timex Group BV, Callanen Internacional, Inc. y Eurocrono, SL interesó del Juzgado de Primera Instancia competente una sentencia por la que se " 1) Declare que la adquisición derivativa por Festina Lotus, SA de la marca nacional número 2 055 966 <Nautic> en clase 14, por las circunstancias en que se produce y los objetivos que persigue, constituye un acto de **competencia desleal** por obstaculización frente a las actoras, objetiva y/o subjetivamente contrario a las exigencias de la buena fe, habida cuenta de la previa comercialización por éstas en España de relojes bajo la marca <Náutica>. 2) Declare que la utilización por Festina Lotus, SA del signo protegido por la marca nacional número 2 055 966 <Nautic> en clase 14 en relación con los productos para los que fue concedido el registro, constituiría -si se pusiera en práctica - o constituye - si se pone en práctica - un acto de **competencia desleal** frente a las actoras, por imitación de su actividad y prestaciones y por aprovechamiento de su reputación, en relación con la previa comercialización por éstas en España en relojes marca <Náutica>. 3) Declare que Festina Lotus, SA carece de interés legítimo para ejercitar frente a actoras el ius prohibendi atribuido por el registro de marca número 2 055 966 <Nautic> en clase 14 en relación a la comercialización por éstas, con carácter previo a la adquisición derivativa por Festina Lotus, SA del citado registro, de relojes marca <Náutica>, y ello tanto respecto de los procedimientos hasta ahora instados por Festina Lotus, SA como respecto de los que pudiera iniciar en el futuro frente a éstas. 4) Como consecuencia de las anteriores declaraciones, condene a Festina Lotus, SA a la cesación inmediata y abstención futura en la realización de los citados actos de **competencia desleal** frente a mis mandantes y a la prohibición de los que todavía no se hubieren puesto en práctica. 5) Ordene la remoción de los efectos producidos o que pudieran producir las prácticas concurrenciales desleales, y en consecuencia: A) Con carácter principal: libre mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que proceda a la cancelación del registro de la marca nacional número 2 055 966 <Nautic> en clase 14 y a su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. B) Con carácter subsidiario: ordene y requiera a Festina Lotus, SA para que: a) Presente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas escrito de renuncia al registro de la marca nacional número 2 055 966 <Nautic> en clase 14, solicitando que se proceda por dicho Organismo a la cancelación de la inscripción del citado registro y a su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. b) Presente escrito de renuncia y desestimiento al ejercicio frente a Eurocrono, SL de acciones civiles por violación de marca o **competencia desleal** fundadas en el registro de marca nacional número 2 055 966 <Nautic> en clase 14, con independencia de la fase procesal en que se hallen los litigios donde se ventilen esas acciones. Bajo apercibimiento en todo caso de que, si se



negare a hacerlo, se la pagará el perjuicio de que, de conformidad con lo establecido en el artículo 708 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se haga por el Juzgado a su costa. C) Si Festina Lotus, SA iniciara el uso de la marca nacional número 2 055 966 <Nautic> en clase 14 en relación a los productos que distingue, ordene la retirada del tráfico económico, a su costa, de los relojes Nautic y de los embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la utilización del signo Nautic para relojes, y su destrucción, también a su costa. Con condena además, a la demandada, en todo caso, a estar y pasar por los anteriores pronunciamientos y al pago de las costas del presente procedimiento, con expresa declaración de su temeridad y mala fe".

SEXTO . La demanda fue repartida al Juzgado de lo Mercantil número Dos de Barcelona, que la admitió a trámite por auto de veintinueve de mayo de dos mil ocho, conforme a las reglas del juicio ordinario y con el número 348/2008.

La demandada Festina Lotus, SA fue emplazada y se personó en las actuaciones, representada por la Procurador de los Tribunales doña Araceli García Gómez, que, en desempeño de tal representación contestó la demanda.

En el escrito de contestación, la representación procesal de Festina Lotus, SA alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, cuales habían sido los precedentes judiciales del proceso: esto es, el juicio de nulidad y caducidad por falta de uso, seguido a demandada de Náutica Apparel Inc. por el Juzgado de Primera Instancia número Trece de Madrid; el juicio por infracción de marca seguido por don Romeo, contra Eurocrono, SL; y el juicio ordinario seguido por Náutica Apparel, Inc reivindicando la marca número 2 055 966.

Con esos antecedentes y en aplicación del artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, afirmó que procedía suspender la tramitación del proceso, a la espera de que se decidiera el seguido con el número 332/2007.

Igualmente opuso varias excepciones, sustantivas y procesales, al éxito de la demanda. En concreto, la excepción de litisconsorcio pasivo necesario, por no haberse dirigido la demanda también contra don Romeo; la excepción de falta de legitimación activa de las demandantes, por no tener la condición de perjudicadas por la comisión del acto que dicen desleal. También alegó la falta de acción de las actoras respecto de la remoción de efectos de la supuesta **competencia desleal**.

En el suplico del escrito de contestación, la representación procesal de Festina Lotus, SA interesó del Juzgado de lo Mercantil número Dos de Barcelona que " a) Dando traslado de la cuestión prejudicial interesada a la adversa para que, en su caso, la conteste, acordando después la suspensión de este procedimiento. b) Cuando se reanude el procedimiento o en el caso de que la Cuestión prejudicial se rechazara, dicte auto por el que se archive este procedimiento acogiendo la excepción de litisconsorcio pasivo necesario, en caso de no ser ampliada la demanda frente a don Romeo con suspensión del procedimiento hasta que la conteste. c) Subsidiariamente dicte sentencia por la que se desestimen la totalidad de las pretensiones deducidas por las actoras Timex, Callanen y Eurocrono, absolviendo a mi representado de todos los pedimentos de la demanda, ya sea por la apreciación de las excepciones opuestas en este escrito de contestación a la demanda o por razones de fondo y materiales. Con expresa declaración de temeridad de las actoras e imposición de condena en costas a todas ellas con carácter solidario".

SÉPTIMO. El Juzgado de lo Mercantil número Dos de Barcelona, por auto de diez de septiembre de dos mil ocho, acumuló al proceso que tramitaba con el número 332/2007, el que también tramitaba con el número 348/2008.

Celebrados los actos de audiencia previa y del juicio, practicada la prueba que, propuesta, había sido admitida, el Juzgado de lo Mercantil número Dos de Barcelona dictó sentencia, con fecha veintidós de julio de dos mil nueve, con la siguiente parte dispositiva: " Fallo. Que estimando parcialmente la demanda principal interpuesta por don Federico Barba Sopeña, Procurador de los Tribunales y de Náutica Apparel Inc., contra Festina Lotus, SA y don Romeo, representados por la Procurador de los Tribunales doña Araceli García Gómez y desestimando íntegramente la demanda acumulada, interpuesta por don Federico Barba Sopeña, Procurador de los Tribunales y de Náutica Apparel Inc., Timex Group BV, Callanen International Inc., y Eurocrono, SL, contra Festina Lotus, SA, representada por la Procurador de los Tribunales doña Araceli García Gómez, debo acordar y acuerdo: 1º) Declarar la caducidad por falta de uso de las marcas nacionales números 1 674 101, <Lotus Nautic> y 1 674 103, <Lotus Nautic Teams>. 2º) Absolver a Festina Lotus, SA y don Romeo del resto de pretensiones formuladas en la demanda principal (autos 332/2007). 3º) No hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas de la demanda principal (autos 332/2007), abonando cada parte las causadas a su instancia. 4º) Absolver a Festina Lotus, SA de todas las pretensiones formuladas en la demanda acumulada (autos 348/2008), condenando a la parte actora al pago de las costas causadas".



OCTAVO. La representación procesal de Náutica Apparel Inc., Callanen International, Inc., Eurocrono, SL y Timex Group, BV, recurrió en apelación la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número Dos de Barcelona de veintidós de julio de dos mil nueve .

Las actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial de Barcelona, en la que se turnaron a la Sección Decimoquinta, que tramitó el recurso de apelación, con el número 23/2010, y dictó sentencia con fecha veintidós de noviembre de dos mil diez , con la siguiente parte dispositiva: "*Fallamos. Estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación de Náutica Apparel Inc., Callanen International, Inc., Eurocrono, SL y Timex Group, BV, contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número Dos de Barcelona de veintidós de julio de dos mil nueve , cuyo fallo consta transcrito en el hecho primero; que modificamos en el sentido de declarar la nulidad de la marca número 2 055 966 <Nautic> y ordenar la cancelación en la Oficina Española de Patentes y Marcas, con imposición de las costas de la primera instancia relativas a la primera demanda número 332/2007 a la parte demandada. Se confirman el resto de los pronunciamientos de la sentencia recurrida. Todo ello sin que proceda hacer expresa condena en costas en esta alzada* " .

Por escrito registrado el veintiséis de noviembre de dos mil diez, la Procurador de los Tribunales doña Araceli García Gómez, obrando en representación de don Romeo y de Festina Lotus, SA, interesó de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona que "*aclare y rectifique la sentencia de veintidós de noviembre de dos mil diez , en los términos interesados* " .

A su vez, por escrito registrado el dos de diciembre de dos mil diez, el Procurador de los Tribunales don Federico Barba Sopeña, obrando en representación procesal de Náutica Apparel Inc., Timex Group BV, Eurocrono, SL y Callanen International Inc., interesó del mismo Tribunal de apelación que "*dicte auto por el que resuelva completar la resolución con los pronunciamientos omitidos, declarando la conversión en signo engañoso de la marca <Nautic> y, acogiendo la acción reivindicatoria de la marca número 2 055 966, <Nautic>, por haberse producido su registro con violación de la obligación legal del artículo 7, apartado 1, del Código Civil* " .

Por auto de trece de enero de dos mil once, la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona decidió que "*no ha lugar a la aclaración y complemento de la sentencia dictada por este Tribunal en fecha veintidós de noviembre de dos mil diez , que habían interesado el Procurador don Federico Barba Sopeña, en representación de Náutica Apparel Inc. y otros y la Procurador doña Araceli García Gómez, en representación de don Romeo y otra* " .

NOVENO. Las representaciones procesales de don Romeo y de Festina Lotus, SA, así como de Náutica Apparel, Inc., Timex Group BV, Eurocrono, SL y Callanen International Inc, prepararon e interpusieron, contra la sentencia de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona de veintidós de noviembre de dos mil diez , recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación.

Las actuaciones se elevaron a la Sala Primera del Tribunal Supremo, que, por auto de veinticinco de octubre de dos mil once , decidió: "*1º Admitir el recurso de casación y el recurso extraordinario por infracción procesal interpuestos por la representación procesal de Náutica Apparel Inc., Timex Group BV, Eurocrono, SL y Callanen International, contra la sentencia dictada, en fecha veintidós de noviembre de dos mil diez, por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección Decimoquinta), en el rollo número 23/2010 , dimanante de los autos de juicio ordinario número 332/2007 del Juzgado de lo Mercantil número Dos de Barcelona. 2º) Admitir el recurso de casación y el recurso extraordinario por infracción procesal interpuestos por la representación procesal de don Romeo y Festina Lotus, SA, contra la sentencia dictada, en fecha veintidós de noviembre de dos mil diez, por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección Decimoquinta), en el rollo número 23/2010 , dimanante de los autos de juicio ordinario número 332/2007 del Juzgado de lo Mercantil número Dos de Barcelona* " .

DÉCIMO. El recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto, por la representación procesal de Náutica Apparel, Inc., Timex Group BV, Eurocrono, SL y Callanen International Inc., contra la sentencia de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona de veintidós de noviembre de dos mil diez , se compone de tres motivos en los que las recurrentes denuncian:

PRIMERO . Con apoyo en las normas segunda y cuarta del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , la infracción de los artículos 218, apartado 1, de la misma Ley y 24, apartado 1, de la Constitución Española .

SEGUNDO . Con apoyo en las normas segunda y cuarta del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , la infracción de los artículos 218, apartado 1, de la misma Ley y 24, apartado 1, de la Constitución Española .

TERCERO . Con apoyo en las normas segunda y cuarta del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , la infracción de los artículos 218, apartado 2, de la misma Ley y 24, apartado 1, de la Constitución Española .



UNDÉCIMO. El recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por la representación procesal de don Romeo y de Festina Lotus, SA, contra la sentencia de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona de veintidós de noviembre de dos mil diez , se compone de nueve motivos, en los que los recurrentes denuncian:

PRIMERO . Con apoyo en la norma segunda del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la infracción de la del apartado 1 del artículo 218, en relación con la del artículo 216, todos de la misma Ley .

SEGUNDO . Con apoyo en la norma cuarta del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , la infracción de la del apartado 1 del artículo 24 de la Constitución Española .

TERCERO . Con apoyo en la norma cuarta del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , la infracción de la del apartado 1 del artículo 24 de la Constitución Española .

CUARTO . Con apoyo en la norma cuarta del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , la infracción de la del apartado 1 del artículo 24 de la Constitución Española .

QUINTO . Con apoyo en la norma segunda del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , la infracción de la del artículo 222, en relación con el artículo 400, todos de la misma Ley .

SEXTO . Con apoyo en la norma segunda del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la infracción de la del apartado 1 del artículo 218, en relación con el artículo 216, todos de la misma Ley .

SEPTIMO . Con apoyo en la norma cuarta del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , la infracción de la del artículo 24, apartado 1, de la Constitución Española .

OCTAVO . Con apoyo en la norma cuarta del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , la infracción de la del artículo 24, apartado 1, de la Constitución Española .

NOVENO . Con apoyo en las normas segunda y cuarta del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , la infracción de las de los artículos 222, apartado 4, de la misma Ley y 24, apartado 1, de la Constitución Española .

DUODÉCIMO. El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Náutica Apparel, Inc., Timex Group BV, Eurocrono, SL y Callanen International Inc, contra la sentencia de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona de veintidós de noviembre de dos mil diez , se compone de siete motivos, en los que las recurrentes, con apoyo en la norma tercera del apartado 2 del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , denuncian:

PRIMERO . La infracción de la norma del apartado 2 del artículo 2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas.

SEGUNDO . La infracción de la norma del apartado 2 del artículo 2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas, en relación con la del apartado 1 del artículo 3 del Código Civil .

TERCERO . La infracción de la norma del artículo 5, hoy 4, de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de **competencia desleal** .

CUARTO . La infracción de la norma del artículo 34 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas.

QUINTO . La infracción de la norma del artículo 34 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas.

SEXTO . La infracción de la norma del artículo 55, apartado 1, letra e), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas.

SÉPTIMO . La infracción de las normas de los apartados 1 y 2 del artículo 7 del Código Civil , en relación con los artículos 5 y 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de **competencia desleal** .

DÉCIMOTERCERO. El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de don Romeo y de Festina Lotus, SA, contra la sentencia de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona de veintidós de noviembre de dos mil diez , se compone de tres motivos, en los que los recurrentes, con apoyo en la norma tercera del apartado 2 del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , denuncian:

PRIMERO . La infracción de la norma del artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas.

SEGUNDO . La infracción de la norma del apartado 1 del artículo 7 del Código Civil .

TERCERO . La infracción de la norma del apartado 1, letra b), del artículo 51 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas.



DECIMOCUARTO. Evacuado el traslado conferido al respecto, la Procurador de los Tribunales doña María del Carmen Ortíz Cornago, en representación de Festina Lotus, SA y don Romeo y doña María Isabel Campillo García, Procurador de los Tribunales y de Náutica Apparel, Inc, Temex Group BV, Eurocrono, SL y Callanen International, Inc, impugnaron los recursos formulados de contrario, solicitando se declarase no haber lugar a los mismos.

DECIMOQUINTO. No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló como día para votación y fallo del recurso el tres de julio de dos mil trece, en que el acto tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Resumen de los antecedentes.

I. Náutica Apparel, Inc., en la afirmada condición de titular - entre otras muchas - de varias marcas españolas formadas por el término " *Náutica* ", sólo o acompañado de un elemento gráfico, alegó que había encontrado impedimentos legales para registrarlo como medio de identificación del origen empresarial de productos de la clase 14 del nomenclátor internacional - relojes -, a consecuencia de la existencia de una marca española, la número 2 055 966, formada por la palabra " *Nautic* " y originariamente registrada a favor de don Romeo , para diferenciar aquel mismo tipo de productos.

Por ello, interpuso demanda contra quien había registrado dicha marca número 2 055 966 y contra Festina Lotus, SA, a la que el titular originario la había transmitido, en acumulado ejercicio de la acción reivindicatoria - con afirmación de que se había solicitado su registro en fraude de los derechos de que era titular sobre la marca " *Náutica* " y, también, con violación de una obligación legal -, de la acción de nulidad - con afirmación de que la solicitud se había formulado de mala fe - y de la acción de caducidad - con alegación de que el signo de la demandada se había convertido en engañoso a consecuencia de su uso -. La primera de dichas pretensiones la dedujo la demandante como principal y las demás como subsidiarias de la que le servía de antecedente.

También ejerció Náutica Apparel, Inc., ahora con carácter principal, la acción de caducidad por falta de uso de otras dos marcas de Festina Lotus, SA - las registradas con los números 1 674 101 y 1 674 103 -. De ellas, al no haber sido recurrida la estimación de la acción, no volveremos a ocuparnos.

En previsión de las cuestiones de derecho transitorio que pudieran plantearse en el proceso, la demandante invocó, como normas aplicables a las acciones mencionadas, respectivamente, las de los artículos 2, apartado 2, 51, apartado 1, letra b), y 55, apartado 1, letras e) y c), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, y, como alternativa, también respectivamente, las de los artículos 3, apartado 3, de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, 6, apartado 4, del Código Civil y 53, letras c) y a), de nuevo de la citada Ley 32/1988.

II. Al proceso iniciado con la mencionada demanda se acumuló otro, tramitado a partir de la que interpusieron Timex Group BV, Callanen International, Inc. y Eurocrono, SL, en la afirmada condición de perjudicadas como vendedoras, en el mercado español, de relojes identificados con el signo " *Náutica* ", con causa en contratos o subcontratos de licencia. Fue demandada en este segundo proceso únicamente Festina Lotus, SA y las acciones ejercitadas en la demanda - declarativa de la ilicitud y de condena subsiguiente -, tuvieron por causa la alegada comisión por Festina Lotus, SA de los actos desleales tipificados en los artículos 5, 6 y 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de **competencia desleal**, en su anterior y entonces vigente redacción.

Alegaron las demandantes que esos actos ilícitos habían consistido en la adquisición por la demandada de la marca número 2 055 966, por virtud del contrato celebrado por Festina Lotus, SA con don Romeo, y en el uso por la adquirente del signo en el mercado español, respectivamente.

III. En la primera instancia, de dichas acciones sólo fue estimada la de caducidad de las marcas registradas a nombre de Festina Lotus, SA con los números 1 674 101 y 1 674 103, al haber considerado el órgano judicial que no habían sido usadas, de conformidad con lo dispuesto en las normas de los artículos 39 y 55, apartado 1, letra c), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre.

El Tribunal de apelación, además de dicha caducidad, declaró la nulidad de la marca número 2 005 966, adquirida por Festina Lotus, SA, por considerar que la había solicitado su transmitente, don Romeo, de mala fe, en aplicación de la norma del artículo 51, apartado 1, letra b), de la citada Ley 17/2001.

Contra la sentencia de segundo grado interpusieron recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación, por un lado, las demandantes en los dos procesos acumulados, Náutica Apparel, Inc., Timex Group BV, Eurocrono, SL y Callanen International Inc. y, por otro, los demandados en ellos, don Romeo y Festina Lotus, SA.



IV. Los litigantes pusieron de manifiesto en sus escritos principales de alegación que la marca número 2 055 966, " *Nautic* ", había sido objeto de varios procesos, anteriormente sustanciados - además de los dos acumulados de los que derivan los recursos extraordinarios que hemos de decidir -.

En concreto, uno tramitado, con el número 473/2003, por el Juzgado de Primera Instancia número Trece de Madrid, a demanda de Náutica Apparel, Inc., contra don Romeo , en ejercicio de la acción de nulidad de la marca número 2 055 966 por infracción de una prohibición relativa de registro - con fundamento en los artículos 2 , 6 bis y 8 del Convenio de la Unión de París , 6 , 8 y 52 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre - y, subsidiariamente, de la acción de caducidad por falta de uso - con fundamento en los artículos 39 y 55, apartado 1, letra c), de la propia Ley 17/2001 -.

Ambas acciones fueron desestimadas por sentencia que ganó firmeza. La de nulidad lo hizo en la segunda instancia y la de caducidad en la primera, al no haber sido recurrido el pronunciamiento del Juzgado.

También debe mencionarse el proceso tramitado, con el número 691/2003, por el Juzgado de Primera Instancia número Treinta de Barcelona, a demanda de don Romeo - y una sociedad - contra Eurocrono, SL, en ejercicio de acciones declarativa y de condena por violación de la marca número 2 055 966, así como por la comisión de actos tipificados como desleales en la Ley 3/1991, al vender relojes identificados con el signo " *Náutica* ".

Este segundo proceso terminó con la condena de Eurocrono, SL como infractora de los derechos del entonces titular don Romeo sobre la marca número 2 055 966, mediante sentencia que ganó firmeza - como se indica en el fundamento segundo, apartado 6, de la aquí recurrida -.

Por causa del recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por los demandados interesa el primero de los procesos, ya que los recurrentes alegan que la decisión judicial adoptada en él alcanza, con efectos de cosa juzgada y por virtud de lo dispuesto en la norma del apartado 2 del artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , a las acciones ejercitadas en la demanda interpuesta, en éste, por Náutica Apparel, Inc. contra ellos.

También por causa de los cuatro motivos del recurso de casación interpuesto por Eurocrono, SL, Timex Group BV y Callanen International Inc., interesa el segundo de los procesos.

Sobre ambos volveremos más adelante.

V. El número - veintidós - de los motivos, procesales y sustantivos, de que se componen los recursos extraordinarios interpuestos por las dos partes y la directa relación existente entre muchos de ellos, hacen recomendable seguir un particular orden para darles respuesta, a fin de favorecer la claridad de la argumentación que ha de servir de soporte a la misma.

Y parece que la mejor manera de hacerlo es distinguir por razón de las acciones ejercitadas en las demandas acumuladas - la reivindicatoria, la declarativa de la nulidad del registro por solicitud de mala fe, la de caducidad por haberse convertido el signo en engañoso y las de **competencia desleal** -, todas, menos la segunda, desestimadas. Con ello estaremos, a la vez, identificando al recurrente, dado que don Romeo y Festina Lotus, SA han impugnado la sentencia de apelación por no estar conformes con la estimación de la acción de nulidad, mientras que Náutica Apparel Inc. lo ha hecho por no estarlo con la desestimación de las acciones reivindicatoria y de caducidad y Timex Group BV., Callanen International, Inc. y Eurocrono, SL por discrepar de la falta de éxito de las acciones por ellas ejercitadas con fundamento en la legislación sobre **competencia desleal**.

Para evitar repeticiones, en algún caso tendremos en cuenta el carácter dependiente del motivo y alteraremos el orden propuesto por los recurrentes e, incluso, el que habitualmente seguimos, ante la evidencia de que la estimación de alguno de los considerados principales hará innecesario el examen de alguno de los otros.

VI. Por último, aunque Náutica Apparel Inc., Timex Group BV., Callanen International, Inc. y Eurocrono, SL han interpuesto los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación conjuntamente, es evidente que la legitimación para recurrir la ostenta, en cada caso, la sociedad - o las sociedades - a la que afecte desfavorablemente el pronunciamiento recurrido.

Iniciamos la exposición con la argumentación relativa a la acción estimada por el Tribunal de apelación, que ha sido recurrida por los demandados don Romeo y Festina Lotus, SA.

I. MOTIVOS RELATIVOS A LA ACCIÓN DE NULIDAD DEL REGISTRO POR MALA FE EN EL RECURSO DE LOS DEMANDADOS.

SEGUNDO . La causa de nulidad absoluta prevista en el artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas.



Como expusimos en el resumen de antecedentes, Náutica Apparel, Inc. ejercitó en la demanda la acción de nulidad de la marca española número 2 055 966, hoy inscrita a nombre de Festina Lotus, SA, en cuanto adquirente derivativa, por haber solicitado, en su día, don Romeo , titular originario y transmitente, su registro de mala fe.

Manifestó Náutica Apparel, Inc. que ejercitaba dicha acción sólo para el caso de que no fuera estimada la reivindicatoria de la misma marca, formulada como principal.

En la primera instancia la acción de nulidad a que nos referimos fue desestimada, pues consideró el Juzgado de lo Mercantil que, tanto ella como la reivindicatoria principal, podían haber sido ejercitadas por Náutica Apparel, Inc. en el juicio ordinario tramitado, con el número 473/2003, por el Juzgado de Primera Instancia número Trece de Madrid contra don Romeo , en el que la demandante, como se dijo, pretendió la declaración de la nulidad de la marca número 2 055 966 por infracción de una prohibición relativa de registro y, subsidiariamente, la de su caducidad por falta de uso; y, por lo tanto, que la sentencia que le puso término producía en este posterior los efectos negativos de la cosa juzgada.

El Tribunal de apelación, ante el que Náutica Apparel, Inc. había llevado la cuestión, negó ese efecto de cosa juzgada respecto de la acción de nulidad por solicitud de mala fe y entendió que se daban todos los requisitos precisos para estimarla anulando el registro de la marca número 2 055 966, en aplicación del artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre .

Dicho pronunciamiento dio lugar a los recursos de don Romeo y Festina Lotus, SA.

TERCERO. Enunciado y fundamento del tercero de los motivos del recurso de casación de Festina Lotus, SA y de don Romeo .

Aunque Festina Lotus, SA y don Romeo se refirieron en diversos motivos al pronunciamiento declarativo de la nulidad de la marca número 2 055 966, examinamos primeramente el tercero del recurso de casación, por razón de que, en él, plantean los recurrentes la que, por razones sistemáticas, hemos denominado una cuestión principal.

Afirman que el Tribunal de apelación había infringido la norma del artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001 , al haberla aplicado para anular un registro que se había practicado años antes de estar vigente dicha Ley, según su disposición final tercera.

Alegan que la norma del artículo 51, apartado 1, letra b), no entró en vigor hasta el treinta y uno de julio de dos mil dos y, por tanto, niegan que, al no tener la misma eficacia retroactiva, pudiera haber sido aplicada a un registro solicitado en el año mil novecientos noventa y seis, esto es, durante la vigencia de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, que no contenía una causa de nulidad del mismo tipo.

CUARTO. Estimación del motivo.

La norma, meramente facultativa para los Estados miembros, que contenía la letra d) del apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 89/104/CEE - a cuyo tenor "*cualquier Estado miembro podrá prever que el registro de una marca sea denegado o, si está registrada, que pueda declararse su nulidad, en los casos y en la medida en que: [...] d) la solicitud de registro de la marca haya sido hecha de mala fe por el solicitante*" -, fue finalmente incorporada al artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001 .

Como expusimos en las sentencias 414/2011, de 22 de junio , 815/2012, de 16 de enero de 2013 , 508/2013, de 2 de septiembre , y 521/2013, de 5 de septiembre , la sanción de nulidad impuesta a la violación de la buena fe en la solicitud del registro de la marca opera a modo de válvula del sistema que permite valorar el comportamiento de quien interesa la práctica del registro, no sólo a la luz del resto del ordenamiento marcario, sino comparándolo, en un plano objetivo, con el modelo de conducta que, en la situación concreta a considerar, fuera socialmente exigible. En ese plano objetivo la buena fe se identifica con un estándar o arquetipo, como señalaron las sentencias 760/2010, de 23 de noviembre , 462/2009, de 30 de junio , y 508/2013, de 2 de septiembre .

En las sentencias 82/2011, de 28 de febrero , 414/2011, de 22 de junio , y 508/2013, de 2 de septiembre , destacamos que la mala fe, mera razón de la imprescriptibilidad de la acción de nulidad del registro infractor de una prohibición relativa durante la vigencia de la Ley 32/1988 - artículos 3 y 48, apartado 2 -, fue elevada por el artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001 a la categoría de causa autónoma de nulidad absoluta de dicho registro, de modo que - como también precisamos en la sentencia 815/2012, de 16 de enero - la últimamente referida norma vino a constituir una novedad en nuestro sistema de marcas.

Durante la vigencia de la Ley 32/1988, una interpretación de sus artículos conforme a la Directiva 89/104/CEE del Consejo, tampoco permitía considerar la mala fe del solicitante como causa de nulidad del asiento, dado



que, según se expuso, el artículo 3, apartado 2, letra d), de dicha Directiva reconoció a los Estados miembros la facultad de incorporar o no el precepto a los respectivos ordenamientos y el legislador español de 1988 lo hizo en sentido negativo.

En conclusión, la repetida norma no es aplicable cuando la solicitud se hubiera formulado " (...) *con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley expresada, sin que existiera un precepto correspondiente o similar en la Ley de Marcas 32/1.988, de 10 de noviembre* " - sentencia 104/2009, de 26 de febrero -. En el mismo sentido son de destacar las sentencias 414/2011, de 22 de junio, 508/2013, de 2 de septiembre y 521/2013, de 5 de septiembre .

El registro de la marca número 2 055 966, cuya nulidad declaró el Tribunal de apelación en aplicación del artículo 51, apartado 1, letra b), había sido solicitado por don Romeo en el año mil novecientos noventa y seis, cuando estaba en vigor la Ley 32/1988 que, como se ha indicado, no establecía la causa de nulidad de que se trata.

Consecuentemente el repetido precepto no debió ser aplicado, por lo que el recurso debe ser estimado en este particular.

QUINTO. Consecuencias de la estimación del motivo tercero.

La estimación del motivo tercero del recurso de casación de Festina Lotus, SA y don Romeo y la subsiguiente desestimación de la acción de nulidad que había ejercitado, contra ellos, Náutica Apparel, Inc. con fundamento en el artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001, genera la anunciada consecuencia de convertir en innecesario dar expresa respuesta a varios de los motivos de los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación de los mismos recurrentes.

I. Entran en ese grupo lo siguientes motivos. En el ámbito procesal:

El primero y el segundo, en los que, con apoyo en las normas segunda y cuarta del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, denuncian, respectivamente, la infracción de las de los correspondientes apartados 1 de los artículos 218 de la misma Ley y 24 de la Constitución Española .

Alegan que la sentencia de apelación había incurrido en incongruencia y lesionado sus derechos a la tutela judicial efectiva, al haberse apartado de la causa de pedir por tomar en consideración un hecho que no había sido alegado por Náutica Apparel, Inc. para eludir, en beneficio de su demanda, la preclusión procesal y los efectos de cosa juzgada previstos en los artículos 400, apartados 1 y 2, y 222 de aquella Ley y producidos por el proceso que dicha sociedad había seguido anteriormente contra don Romeo .

Se refieren a un hecho que el Tribunal de apelación consideró que había sido conocido por Náutica Apparel Inc. con posterioridad a la iniciación del juicio ordinario número 473/2003 y que evidenciaba la mala fe con la que había obrado don Romeo al solicitar el registro de la marca número 2 055 966.

El tercero y el cuarto, en los que, con apoyo en las normas segunda y cuarta del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los recurrentes denuncian la infracción de la del apartado 1 del artículo 24 de la Constitución Española .

Alegan que el Tribunal de apelación había valorado de modo irrazonable la declaración de un testigo y aceptado de manera ilógica una presunción, en ambos casos a los fines de afirmar la mala fe de don Romeo en la solicitud del registro de la marca número 2 055 966, causa de nulidad de la misma.

El quinto en el que, con base en la norma segunda del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los recurrentes denuncian la infracción de las del apartado 2 del artículo 400, en relación con la del artículo 222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Afirman que el Tribunal de apelación debía haber declarado que la acción de nulidad de la marca por solicitud de mala fe había quedado desestimada por la sentencia que puso fin al juicio ordinario seguido anteriormente, contra don Romeo, por el Juzgado de Primera Instancia número Trece de Madrid, con el número 473/2003, con efectos de cosa juzgada provocados por la preclusión.

El sexto y el séptimo, en los cuales, con apoyo en las normas segunda y cuarta del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se denuncia, respectivamente, la infracción de las de los apartados 1 de los artículos 218 de la misma Ley y 24 de la Constitución Española .

Sostienen que el Tribunal de apelación incurrió en incongruencia al apartarse de los hechos alegados en la demanda para estimar la acción de nulidad de la marca 2 055 966 por la causa prevista en el artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001 .



El octavo, en el que, con fundamento en la norma cuarta del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, denuncian los recurrentes la infracción de la del apartado 1 del artículo 24 de la Constitución Española.

Alegan que el Tribunal de apelación había valorado de modo ilógico y sin superar el test de racionalidad que la tutela judicial efectiva impone, la prueba que le había llevado a declarar solicitado el registro de mala fe, a los efectos previstos en el repetido artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001.

Y el noveno, en el que afirman, con apoyo en las normas segunda y cuarta del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, respectivamente, la infracción de las de los apartados 4 del artículo 222 de la misma Ley y primero del artículo 24 de la Constitución Española.

Alegan que el Tribunal de apelación, pese a haber ganado firmeza la sentencia que, en el juicio ordinario número 473/2003, había desestimado la acción de caducidad por falta de uso de la marca 2 055 966, negó que el uso del repetido signo por su solicitante hubiera sido real y efectivo, con olvido de la eficacia positiva de la cosa juzgada.

También se considera innecesario examinar este motivo porque el Tribunal de apelación negó el uso efectivo de la marca a los solos efectos de poder afirmar que su registro había sido solicitado de mala fe y, por lo tanto, que debía ser declarado nulo en aplicación del tantas veces repetido artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre.

II. Igualmente se hace innecesario dar expresa respuesta a los dos primeros motivos del recurso de casación interpuesto por Festina Lotus, SA y don Romeo.

El primero por obvias razones, ya que en él afirman los recurrentes que el artículo 51, apartado 1, letra b), fue aplicado a un supuesto de hecho no coincidente con el que describe.

El segundo, en el que se denuncia la infracción del artículo 7, apartado 1, del Código Civil, se desestima porque dicha norma no la aplicó ni debía aplicarla el Tribunal de apelación para anular la marca número 2 055 966.

II. MOTIVOS RELATIVOS A LA ACCIÓN REIVINDICATORIA EN EL RECURSO DE NÁUTICA APPAREL, INC.

SEXTO. Enunciados y fundamentos de los motivos segundo y tercero del recurso extraordinario por infracción procesal.

En su demanda, Náutica Apparel, Inc. pretendió, en primer término, la declaración de nulidad de la marca número 2 055 966, "Nautic", por dos causas: (1ª) haberla registrado don Romeo en fraude de sus derechos sobre la marca "Náutica"; y (2ª) haber incumplido dicho solicitante la obligación legal que, según la ahora recurrente, le imponía el artículo 7, apartado 1, del Código Civil, al haber actuado de mala fe.

Como se expuso, la sentencia de la primera instancia desestimó tanto la acción reivindicatoria como la de nulidad de la marca número 2 055 966, por el hecho de que la demandante no dedujo ambas pretensiones, y pudo haberlo hecho, en el anterior juicio ordinario instado por ella contra don Romeo - esto es, el tramitado por el Juzgado de Primera Instancia número Trece de Madrid con el número 473/2003 -, por lo que la sentencia que puso fin a dicho anterior proceso en las dos instancias, también desestimatoria y ya firme, producía en este posterior los efectos negativos de la cosa juzgada, de conformidad con los artículos 400, apartado 2, y 222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Se precisó en la mencionada sentencia de primer grado que, aunque lo que había sido pretendido en uno y otro proceso no era lo mismo, las pretensiones debían calificarse como sustancialmente homogéneas, ya que la demandante perseguía, con ambas, el mismo fin de proteger su marca "Náutica", mediante la eliminación del obstáculo que significaba a su concesión para identificar relojes el registro de la marca "Nautic".

El Tribunal de apelación, en el fundamento tercero de su sentencia, negó totalmente esa identidad entre las pretensiones deducidas en los dos procesos, pero, pese a que el epígrafe correspondiente anunciaba un detallado estudio de la acción reivindicatoria, destinó el fundamento cuarto a continuar el examen de la acción de nulidad por mala fe del solicitante del registro, a lo que dedicó la mayor parte de la argumentación, negando, en cuanto a ella, la preclusión causante de la cosa juzgada. Eso sí, inicialmente destacó la significación de que los supuestamente defraudados derechos de Náutica Apparel, Inc. - a los que se refiere el artículo 2, apartado 2, de la Ley 17/2001 - recayeran sobre una marca ("Náutica") que no era idéntica a la del demandado ("Nautic"). La afirmación de este dato diferenciador dio lugar a la reacción de la demandante.

I. En el motivo segundo de su recurso extraordinario por infracción procesal, denuncia Náutica Apparel, Inc., con apoyo en las normas segunda y cuarta del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la violación de las del apartado 1 de los artículos 218 de la misma Ley y 24 de la Constitución Española.



Alega que el Tribunal de apelación, si bien había desestimado la pretensión reivindicatoria deducida en la demanda por no haber advertido fraude de sus derechos, omitió pronunciarse sobre la misma en cuanto fundada en la alegación de que don Romeo había solicitado el registro de la marca número 2 055 966, de mala fe, con infracción de una obligación legal. En concreto, la que entiende establecida en el artículo 7, apartado 1, del Código Civil .

Añade que oportunamente solicitó del mismo Tribunal el complemento de su sentencia, sin éxito, con lo que cumplió la carga que le imponía el artículo 469, apartado 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

II. En el motivo tercero, con apoyo de nuevo en las normas segunda y cuarta del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , afirmó la recurrente que habían sido infringidas las de los apartados 2 y 1, respectivamente, de los artículos 218 de la misma Ley y 24 de la Constitución Española .

No denuncian en este motivo que el pronunciamiento desestimatorio de la acción reivindicatoria tuviera una motivación insuficiente, sino que el Tribunal de apelación había razonado de un modo arbitrario al no admitir la posibilidad de una reivindicación en los casos en que la marca no fuera idéntica al signo anterior del demandante, pese a que ambos eran semejantes, tanto más si había admitido lo contrario al examinar la acción de nulidad prevista en el artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001 .

SÉPTIMO. Estimación del motivo segundo y desestimación del tercero.

I. La incongruencia " *ex silentio* ", por omisión de pronunciamiento o defecto de exhaustividad, implica violación del artículo 218, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en cuanto el mismo exige que las sentencias decidan todos los puntos litigiosos que hubieran sido objeto del debate. En su aplicación, la sentencia 119/2003, de 28 de febrero - con cita de la 65/2000, de 4 de febrero - destacó que el requisito de exhaustividad impone que resuelvan absolutamente todas las cuestiones debatidas en el proceso, dando a cada una de ellas la respuesta que fuera procedente.

La exhaustividad guarda directa relación, además, con el derecho a la tutela judicial efectiva, regulado en el artículo 24 de la Constitución Española . La sentencia del Tribunal Constitucional 25/2012, de 27 de febrero - tras las números 52/2005, de 14 de marzo , 4/2006, de 16 de enero , 85/2006, de 27 de marzo , 138/2007, de 4 de junio , 144/2007, de 18 de junio , y 165/2008, de 15 de diciembre - destacó, en la interpretación del artículo 24, que la exigencia de que el órgano judicial ofrezca respuesta a las pretensiones formuladas por las partes a lo largo del proceso, evitando que se produzca un desajuste entre ellas y el fallo judicial, el cual tiene lugar, entre otros casos, cuando queda sin respuesta alguna, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio como desestimación tácita, cuya motivación pueda inferirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución.

La infracción del artículo 218, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la vulneración del derecho fundamental de Náutica Apparel, Inc. se han producido al omitir el Tribunal de apelación, en el sentido dicho y tras la preceptiva interpretación de la argumentación de su sentencia, pronunciarse sobre si la acción reivindicatoria de la marca número 2 055 966 debía ser estimada o no por una de las dos causas alegadas en la demanda, en concreto, por la consistente en haber infringido don Romeo la norma del artículo 7, apartado 1, del Código Civil .

En efecto, la sentencia recurrida desestimó la pretensión reivindicatoria deducida con apoyo en la otra causa que había invocado Náutica Apparel, Inc. - la de haberse solicitado el registro de la marca número 2 055 966 en fraude de los derechos de la demandante -, pero sin contener pronunciamiento alguno sobre la que ha sido señalada en el motivo - el incumplimiento por el solicitante de la marca de una obligación legal -.

Náutica Apparel Inc. utilizó el expediente del complemento de sentencia para que el Tribunal de apelación salvara la omisión y, como no obtuvo respuesta positiva, tiene ahora derecho a que su pretensión sea íntegramente decidida, previa la estimación del motivo procesal que examinamos.

II. Por el contrario, el tercer motivo debe ser desestimado, pues la cuestión que en él se plantea - la de determinar si es razonable negar la posibilidad de la reivindicación de una marca por la titular de un signo que no es idéntica a ella, cuando la semejanza se ha admitido con respecto a la acción de nulidad de marca por solicitud de mala fe - es propia del derecho sustantivo y se debería tratar - como se hará en los términos en los que haya sido requerido - al examinar el recurso de casación.

OCTAVO. Cuestiones que plantea el enjuiciamiento de la acción reivindicatoria de la marca número 2 055 966.

Como Tribunal de instancia cumple ahora que decidamos la suerte de la acción reivindicatoria de la marca 2 055 966, ejercitada en la demanda por Náutica Apparel, Inc, con apoyo en el artículo 7, apartado 1, del Código Civil .



Procede que lo hagamos teniendo en cuenta, en primer término, el pronunciamiento omitido por el Tribunal de apelación y cuya ausencia ha determinado la estimación del recurso extraordinario por infracción procesal. En definitiva, hemos de decidir si la infracción de la buena fe, a que se refiere el artículo 7, apartado 1, del Código Civil, por tratarse - según dice la recurrente - del incumplimiento de una obligación legal, puede constituir causa para la reivindicación de la marca registrada.

En segundo término, hemos de tener en cuenta lo alegado por la sociedad demandante en su recurso de casación, como establece la regla séptima de la disposición final decimosexta de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Nos pronunciaremos, por tanto, sobre si concurren o no los requisitos exigidos para el éxito de la reivindicación en el artículo 2, apartado 2, de la Ley 17/2001, en relación con los artículos 7 y 3, apartados 1, del Código Civil - mencionados en el referido recurso -.

Y, por último, como Tribunal de instancia deberemos dar respuesta a las excepciones que habían opuesto al contestar la demanda los demandados, Festina Lotus, SA y don Romeo. En concreto las de cosa juzgada y prescripción extintiva de la acción reivindicatoria.

DÉCIMO. La acción reivindicatoria y el artículo 7, apartado 1, del Código Civil.

La respuesta que el Tribunal de apelación omitió sobre si la actuación de mala fe de don Romeo, al solicitar el registro de la marca número 2 055 966, merecía ser calificada, a los efectos del artículo 2 apartado 2, de la Ley 17/2001, como incumplimiento de una obligación legal, por virtud de lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, del Código Civil, no puede ser más que negativa.

La buena fe constituye un principio general del derecho que, además de informar nuestro ordenamiento, relacionando el sistema jurídico - en la creación y en la aplicación de las normas que lo integran - con los valores que la sociedad considera adecuados a cada situación, ha obtenido reflejo legal en el artículo 7, apartado 1, del Código Civil como límite impuesto a los poderes del titular del derecho subjetivo y, al fin, como medida de la tutela del mismo.

Dicho límite, consistente en la necesidad de actuar según un determinado modelo, arquetipo o estándar, se traduce, en ocasiones, en el cumplimiento de deberes de conducta - de respeto a los derechos ajenos, de coherencia con el propio comportamiento... -.

Por su parte, el artículo 2, apartado 2, de la Ley 17/2001, al regular la facultad de reivindicar las marcas, se refiere, como actuación antijurídica causal, a la violación no de un mero deber, sino de una obligación - legal o contractual, por su fuente -, como alternativa al fraude de los derechos de un tercero.

El término obligación, que es el empleado en el referido artículo, es más específico que el de deber jurídico. Este se utiliza para designar la necesidad de realizar u omitir determinado comportamiento y aquel para identificar una relación jurídica, creada para dar satisfacción a intereses económicos e integrada, además de por el deber de uno de los sujetos (deudor), por el correlativo derecho de otro (acreedor).

No cabe, por lo expuesto, pretender que quien obra de mala fe - como el Tribunal de apelación afirma hizo don Romeo al solicitar el registro de la marca número 2 055 966 - esto es, que quien no respeta el modelo o estándar de conducta a que se refiere el artículo 7, apartado 1, incumpla sólo por ello una obligación legal, a que se refiere el artículo 2, apartado 2, de la Ley 17/2001.

Consecuentemente, la acción reivindicatoria, ejercitada con apoyo en la norma citada, debió haber sido desestimada.

UNDÉCIMO. La acción reivindicatoria y el fraude de los derechos de Náutica Apparel, Inc.

I. En el primero de los motivos de su recurso de casación, Náutica Apparel, Inc. alegó que el Tribunal de apelación había infringido la norma del artículo 2, apartado 2, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre.

Pese a la amplitud del enunciado del motivo, la recurrente centró su discrepancia en que, en contra de lo afirmado en la sentencia recurrida, hay que admitir la posibilidad que se defraude el derecho del titular de un signo ("Náutica") mediante el registro de otro ("Nautic"), pese a que no sean idénticos, ya que considera que es bastante con que sean confundibles.

Cita en apoyo de su argumentación la sentencia de 20 de marzo de 2003 (C-291/2000), en la que, con ocasión de interpretar el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, el Tribunal de Justicia afirmó que " *el criterio de la identidad del signo y de la marca debe ser objeto de interpretación restrictiva*", pues hay que partir del significado del término, de modo que, en principio, cumple entender que (51) " *existe una identidad entre el signo y la marca cuando el primero reproduce, sin modificaciones*



ni adiciones, todos los elementos que constituyen la segunda ". Sin embargo, el Tribunal añadió que, como (52) *" la percepción de una identidad entre el signo y la marca debe apreciarse globalmente en relación con un consumidor medio, al que se supone normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz "*, al cual *" el signo produce una impresión de conjunto "*, pues *" rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente los signos y las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria "*, con un *" nivel de atención [que] puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada "*, y como (53) *" la percepción de una identidad entre el signo y la marca no es el resultado de una comparación de todas las características de los elementos comparados, algunas diferencias insignificantes entre el signo y la marca pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor medio "*.

También cita nuestra sentencia 1017/2007, de 5 de octubre, en la que, con referencia al artículo 3, apartado 3, de la Ley 32/1988, destacamos que la identidad de los signos no ha de ser necesariamente absoluta para existir jurídicamente, sino que basta con que sea sustancial, desde el momento en que se admite, dentro de ciertos límites, el uso de una marca en una forma diferente a aquella en la que hubiera sido registrada.

De acuerdo con ello y porque, en principio, cabría la reivindicación de una marca si el mejor derecho del perjudicado tiene por objeto un signo del que el registrado y reivindicado constituye una mera alteración no significativa a tales efectos, la argumentación que, como única, da soporte en la sentencia recurrida a la desestimación de la acción reivindicatoria con fundamento en la defraudación de los derechos de Nautica Apparel, Inc., debe ser rechazada.

Lo que no quiere decir que, por ello, la acción tenga que ser estimada, una vez valorados las defensas y excepciones opuestas oportunamente por los demandados.

II. Con lo que ha sido expuesto damos también respuesta, en el mismo sentido, a la cuestión planteada en el motivo segundo del recurso de casación de la demandante Nautica Apparel, Inc.

En él, la recurrente, con la mención, como norma infringida, del artículo 2, apartado 2, de la Ley 17/2001, puesta ahora en relación con la del artículo 3, apartado 1, del Código Civil, destaca que la finalidad del primero de los artículos es evitar la consolidación de situaciones fraudulentas.

Y, a la vez que insiste en la posibilidad de éxito de una acción reivindicatoria en casos de semejanza sustancial entre dos signos, califica como difícil de explicar que en la sentencia recurrida se hubiera negado la mencionada posibilidad para la acción reivindicatoria y, sin embargo, admitido para la de nulidad del registro por mala fe del solicitante (por haberse querido apropiarse de un signo muy similar al finalmente registrado).

Nos remitimos a lo ya razonado al examinar el motivo primero, cuya suerte este debe compartir.

DUODÉCIMO. Desestimación de la acción reivindicatoria por fraude de los derechos de Nautica Apparel, Inc.

Seguidamente, como Tribunal de instancia, damos respuesta a la cuestión planteada sobre la acción reivindicatoria por fraude de los derechos de la demandante, a la vista de las excepciones opuestas por los demandados.

I. Opusieron Festina Lotus, SA y don Romeo a la estimación de la demanda de Nautica Apparel Inc. la excepción de cosa juzgada, producida por la sentencia que, en el juicio ordinario tramitado, con el número 473/2003, por el Juzgado de Primera Instancia número Trece de Madrid, había desestimado la acción de nulidad de la marca número 2 055 966 por la alegada concurrencia de una prohibición relativa y la de caducidad del mismo signo por falta de uso.

Como indicamos en su momento, la sentencia de primera instancia declaró aplicable la norma del apartado 2 del artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y, por medio de la preclusión, el efecto de cosa juzgada, pese a que la pretensión principal objeto de la segunda demanda - la reivindicación de la marca número 2 055 966 - no era idéntica a la deducida con el mismo carácter en la primera - la nulidad de la marca por infracción de una prohibición relativa de registro -.

Consideró el órgano judicial de primer grado que bastaba con que ambas fueran *" homogéneas o equivalentes, en el sentido de perseguir un mismo fin "* y concluyó que lo eran las deducidas, ya que la actora no buscaba *" tanto hacerse con la marca <Nautic> "*, finalidad usual de toda reivindicación, como *" proteger su propia marca <Nautica> y facilitar que pueda ser usada en España "*.

Por su parte, el Tribunal de apelación no se pronunció claramente sobre si la cosa juzgada alcanzaba a la acción reivindicatoria, si bien negó expresamente que lo hiciera a la de nulidad por solicitud del registro de mala fe - tuvo en cuenta, respecto de ésta, que habían sucedido hechos nuevos después de la demanda que dio origen al primer proceso -.



II. En relación con el artículo 400 hemos declarado, en la sentencia 189/2011, de 30 de marzo, que, al redactarlo, el legislador consideró - según se expresa en la exposición de motivos de la Ley - que carece de justificación someter a unos mismos justiciables a diferentes procesos, multiplicando con ello la actividad de los órganos jurisdiccionales, cuando la cuestión o asunto litigioso razonablemente podía haber quedado zanjada en uno sólo. Por ello incluyó en el artículo 400 una norma que impone al demandante la exhaustividad al aducir los hechos y fundamentos o títulos jurídicos en que se pueda fundar lo que reclama, sancionando el incumplimiento de esa carga con la preclusión y, al fin, el impedimento de la posterior alegación de los hechos y fundamentos jurídicos reservados para el proceso ulterior, siempre que los mismos hubieran sido conocidos y pudieran haber sido invocados en el momento de interponer la primera demanda.

Como se ha dicho, el artículo 400 persigue que el actor haga valer en el proceso todas las causas de pedir de la pretensión deducida. Por ello, el complejo supuesto que condiciona la aplicación de la sanción que el mismo establece se integra (a) por la realidad de dos demandas, en las que se ha de pedir lo mismo; (b) por ser diferentes las causas de pedir alegadas en ellas, lo que puede deberse tanto a que lo sean los elementos fácticos - "*diferentes hechos*" - o los normativos - "*distintos fundamentos o títulos jurídicos*" -; y (c) por haber podido ser alegada en la primera demanda la causa de pedir de la segunda, en cualquiera de sus vertientes - "*resulten conocidos o puedan invocarse*" -.

Es evidente que la interpretación de la norma del apartado 2 del artículo 400 debe ser respetuosa, en todo caso, con el derecho a la tutela judicial efectiva - artículo 24, apartado 1, de la Constitución Española -, el cual comprende el derecho a obtener una resolución fundada sobre el fondo de las cuestiones planteadas, sea o no favorable a las pretensiones deducidas, si concurren todos los requisitos precisos para ello - sentencia del Tribunal Constitucional 71/2010, de 18 de octubre -. Hay que tener en cuenta que, al fin, está en juego el derecho de acceso a la jurisdicción y que opera, en consecuencia, en toda su intensidad el principio "*pro actione*" - sentencia del mismo Tribunal 106/2013, de 6 de mayo -.

Sentada esa doctrina general, cumple añadir que el sentido que el Juzgado de la primera instancia dio a la exigencia de identidad de pretensiones en las dos demandas no es contrario a las normas mencionadas, pues, aunque no responda a un concepto estricto de identidad, sí lo hace al relativo que es propio de las valoraciones jurídicas, teniendo en cuenta las circunstancias del caso y, en particular, la intención de la demandante, a cuya actuación procesal, en los dos casos, no atribuyó otro fin que el de eliminar un obstáculo para el registro de su marca "*Náutica*" para relojes.

No es determinante, pero lo cierto es que las propias recurrentes parecen considerar aceptable la argumentación que llevó al Juzgado de la primera instancia a entender juzgada la cuestión, por medio de la preclusión. En efecto, al explicar la razón de ser del motivo tercero de su recurso extraordinario por infracción procesal afirmaron que "*ambas figuras, la de la acción reivindicatoria de una marca registrada en fraude de los derechos de tercero o con violación de una obligación legal o contractual, y la de la acción de nulidad de una marca solicitada de mala fe, están íntimamente relacionadas y son la doble cara de la misma moneda*".

IV. En último caso, es decir, aun en el supuesto de que no se hubiera producido la preclusión establecida en el artículo 400, apartado 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de que concurrieran todos los requisitos para el éxito de la acción reivindicatoria, ésta no podría superar la excepción de prescripción extintiva opuesta por los demandados.

Como expusimos en la sentencia 1017/2007, de 5 de octubre, para el éxito de la acción de que se trata, además de la prueba de la concurrencia de sus elementos constitutivos - el fraude o la violación de norma legal o contractual -, es necesario que aquella se hubiera ejercitado a tiempo, lo que dependerá de que el registro hubiera sido sólo solicitado o ya concedido - artículo 2, apartado 2, de la Ley 17/2001 -. En el segundo caso el plazo es, sin distinción, de cinco años desde la publicación del registro o desde el momento en que la marca hubiera comenzado a ser utilizada conforme a lo previsto en el artículo 39 de la propia Ley, si en el momento de la concesión no lo hubiera sido ya.

En el caso enjuiciado, la publicación de la concesión del registro de la marca número 2 055 966 tuvo lugar el uno de abril de mil novecientos noventa y ocho y el uso efectivo de la marca por don Romeo, "*conforme a lo previsto en el artículo 39*", esto es, durante los cinco años anteriores al treinta de mayo de dos mil tres, fecha de interposición de la demanda que dio origen al juicio ordinario tramitado, con el número 473/2003, por el Juzgado de Primera Instancia número Trece de Madrid, fue declarado como cierto por sentencia que ganó firmeza.

Lo que significa que, cuando se interpuso la demanda que dio causa al proceso del que dimanaban los recursos extraordinarios que estamos decidiendo - el catorce de junio de dos mil siete - había transcurrido con creces el plazo de cinco años de que se trata.



Es cierto que, según lo expuesto, el día inicial del cómputo sería, en todo caso, anterior a la fecha en que entró en vigor la Ley 17/2001, de 7 de diciembre - según su disposición final tercera - y, por lo tanto, el plazo habría iniciado su transcurso cuando tenía vigencia el artículo 3, apartado 3, de la Ley 32/1988, el cual establecía el mismo tiempo de prescripción. Pero, para tales casos de comienzo del curso del plazo bajo una ley luego sustituida por otra, la norma del artículo 1939 del Código Civil manda que aquella se rija por la primera.

El artículo 1939 constituye derecho transitorio común - sentencias de 16 de noviembre de 1988 y 12/2007, de 22 de enero - y es analógicamente aplicable a un plazo de caducidad como el establecido en los artículos 2, apartado 2, de la Ley de 2001 y 3, apartado 3, de la Ley de 1988.

De conformidad con ello el plazo del artículo 3, apartado 3, de la Ley 32/1988 había transcurrido cuando la demanda fue interpuesta.

III. MOTIVOS RELATIVOS A LA ACCIÓN DE CADUCIDAD DE LA MARCA POR HABERSE CONVERTIDO ENGAÑOSA EN EL RECURSO DE NÁUTICA APPAREL, INC.

DECIMOTERCERO. Enunciado y fundamento del primero de los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal.

En la demanda Náutica Apparel Inc. ejercitó la acción declarativa de la caducidad de la marca número 2 055 966, con apoyo en la norma del artículo 55, apartado 1, letra e), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre.

El Juzgado de la primera instancia - tras considerar que a la mencionada acción no le alcanzaba el efecto de cosa juzgada producido por la sentencia recaída en el proceso número 473/2003 - negó que el artículo 55, apartado 1, letra e), fuera aplicable a los supuestos de error sobre el origen empresarial de los productos marcados o riesgo de confusión.

El Tribunal de apelación no se pronunció sobre la acción de caducidad, como consecuencia de haber estimado la de nulidad de la misma marca, ejercitada en la demanda con carácter preferente a aquella.

En el primero de los motivos de su recurso extraordinario por infracción procesal denuncia Náutica Apparel Inc., con apoyo en las normas segunda y cuarta del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la infracción de los artículos 218, apartado 1, de la misma Ley y 24 de la Constitución Española.

Sostiene la recurrente que el Tribunal de apelación había incurrido en incongruencia por silencio, al no haberse pronunciado sobre aquella acción, pese a su intento de que la sentencia fuera completada.

El motivo, como tal, debe ser desestimado, ya que, en efecto, la pretensión de caducidad de que se trata se dedujo en la demanda solo para el caso de que no fuera estimada la de nulidad. Por ello, la omisión de pronunciamiento por parte del Tribunal de apelación estaba, en este caso, plenamente justificada.

Sucede, sin embargo, que al haber sido ahora desestimada la acción de nulidad, deberemos pronunciarnos, también en funciones de Tribunal de instancia, sobre la suerte de la repetida acción de caducidad, hecha valer, además, en el motivo sexto del recurso de casación de Náutica Apparel, Inc., mediante la denuncia de la infracción del artículo 55, apartado 1, letra e), de la Ley 17/2001.

DECIMOCUARTO. Desestimación de la acción de caducidad por la mencionada causa.

En términos de la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de abril de 2002 (C-371/2002) cumple recordar que la función esencial de la marca es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir, sin confusión posible, dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia, de modo que, para que la marca pueda desempeñar su función de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que la legislación europea pretende preservar, debe constituir la garantía de que todos los productos o servicios designados con ella han sido fabricados o prestados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad.

Por ello, cuando la marca originariamente no sea un instrumento favorecedor de la transparencia del mercado, sino de que la decisión del consumidor resulte viciada por error - por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio identificado - opera la prohibición absoluta de registro que contiene el artículo 5, apartado 1, letra g), de la Ley 17/2001. Y cuando ese defecto no lo tiene la marca inicialmente, pero lo adquiere con el uso que de ella haga su titular u otro con su consentimiento, es aplicable la causa de caducidad que establece el artículo 55, apartado 1, de la misma Ley, en la dirección que había marcado el artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988. Dicha norma regula la declaración de caducidad de las marcas que, con posterioridad a las fechas de sus registros, puedan, por virtud del uso realizado por el titular o por otro con su consentimiento, inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o el origen geográfico de los productos o servicios para los que esté registrada.



Se trata, en este segundo caso, de negar protección a la marca registrada cuando se ha convertido, después de su registro y por el uso que le dio el titular, u otro con su consentimiento, en un obstáculo para la transparencia del mercado.

La caducidad vendrá causada por la posibilidad de inducir al público a error, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos o servicios identificados con la marca, o sobre otra materia relacionada con ella que genere la posibilidad de viciar las decisiones del consumidor en el mercado.

Es evidente que el legislador no quiso establecer una relación cerrada de las materias sobre las que puede recaer el error, por lo que no puede haber inconveniente en admitir que lo sea el origen empresarial de un producto cuando ello repercuta en la calidad del mismo, que es lo que afirma la recurrente.

Lo determinante es, sin embargo, que el defecto no existiera en el momento del registro - pues, en ese caso, procedería denegarlo o anularlo: artículo 5, apartado 1, letra g) -, sino que resulte del uso de la marca, por el titular o con su consentimiento.

Además, el Tribunal de Justicia, al interpretar el artículo de la Directiva, tiene en cuenta las exigencias de la libre circulación de mercancías y exige que el riesgo de engaño sea suficientemente grave para justificar la medida.

En el caso enjuiciado, el uso que se señala como causante del riesgo de error no es el que dio a la marca 2 055 966 Festina Lotus, SA después de haberla adquirido, sino el que anteriormente había llevado a cabo su transmitente, don Romeo .

Ello supuesto, por imperativo del artículo 400, apartado 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y por las razones que quedaron expuestas, el uso causante del riesgo de confusión debería ser posterior a la interposición de la demanda rectora del juicio ordinario número 473/2003.

Es de advertir en las sentencias de las dos instancias que ninguna se refiere al riesgo de error en concreto. Pero es lo cierto que, en todo caso, los hechos que declaran probados no permiten suponer su existencia, que debería reunir las características dichas.

La decisión ha de ser, por tanto, la anunciada en el epígrafe del fundamento.

IV. MOTIVOS RELATIVOS A LAS ACCIONES DE **COMPETENCIA DESLEAL EN EL RECURSO DE TIMEX GROUP BV, EUROCRONO SL Y CALLANEN INTERNATIONAL INC.**

DECIMOQUINTO. Enunciado y fundamentos de los motivos tercero, cuarto, quinto y séptimo del recurso de casación de Timex Group BV, Eurocrono SL y Callanen International Inc.

En su demanda, acumulada a la que había interpuesto Náutica Apparel, Inc., Timex Group BV, Eurocrono SL y Callanen International Inc., en la afirmada condición de entidades facultadas por contrato para utilizar en el mercado español la marca " *Náutica* " para designar el origen empresarial de relojes, atribuyeron a Festina Lotus, SA, la comisión de tres actos desleales: los tipificados en los artículos 5 , 6 y 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de **competencia desleal** .

El tipo del artículo 5 lo vincularon a la adquisición de la marca número 2 055 966, con causa en el contrato celebrado por Festina Lotus, SA con don Romeo .

Consideraron las demandantes que tal adquisición había consistido en un acto desleal de obstaculización a la libre competencia, contrario al modelo de conducta que sancionaba el mencionado artículo.

Los tipos de los artículos 6 y 12 los vincularon a lo que presentaron como un eventual uso, por parte de Festina Lotus, SA, de la referida marca número 2 055 966 en el mercado español de los relojes.

Alegaron que ese uso sería, en su caso, desleal como causa de un riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los productos y de un aprovechamiento del prestigio que había ganado la marca " *Náutica* " en ese y otros sectores.

El Tribunal de apelación, al igual que había hecho el de la primera instancia, declaró que el registro de la marca confería a su titular el derecho a usarla para distinguir los productos o servicios para los que hubiera sido concedida, conforme al artículo 34 de la Ley 17/2001 . Razón por la que negó que la utilización de la número 2 055 966 por Festina Lotus, SA, en tanto se adecuara a lo registrado, pudiera constituir un acto de **competencia desleal**.

Por ello las demandantes formularon cuatro motivos del recurso de casación que interpusieron junto con Náutica Apparel, Inc. - los numerados como tercero, cuarto, quinto y séptimo -.

En el motivo tercero denuncian la infracción del artículo 5 de la Ley 3/1991, de 10 de enero - como dijimos en su anterior redacción -, con el argumento de que la adquisición derivativa por Festina Lotus, SA de la marca



número 2 055 966 había constituido un acto de obstrucción de su actividad concurrencial, contrario al modelo de conducta en qué consistía la buena fe.

En los motivos cuarto y quinto las recurrentes acusan la infracción del artículo 34 de la Ley 17/2001 , al entender que el Tribunal de apelación se había alejado de la jurisprudencia que admitía la posibilidad de cometer actos desleales por medio de signos distintivos registrados y que, en definitiva, Festina Lotus, SA no podía beneficiarse de un derecho positivo de uso de una marca registrada que posteriormente hubiera sido declarada nula.

Finalmente, en el motivo séptimo, señalaron como infringida la norma del artículo 7, apartados 1 y 2, del Código Civil , como consecuencia de no haber adoptado el Tribunal de apelación las medidas pertinentes para impedir la persistencia de lo que calificaron como abuso cometido por la demandada.

DECIMOSEXTO. Desestimación de los cuatro motivos.

I. Como se acaba de exponer, el primero de los comportamientos desleales que las recurrentes atribuyeron a Festina Lotus, SA consistía en haber realizado un acto de obstrucción de la competencia, contrario al estándar de buena fe, al haber adquirido derivativamente la marca número 2 055 966 por medio de un contrato celebrado con el titular originario de la misma, don Romeo .

El motivo no merece alcanzar éxito, por más que, entre los actos contrarios al modelo de conducta en qué consiste la buena fe - artículo 5 -, puedan encontrarse aquellos que se realizan para obstaculizar la actividad competitiva de un tercero. Por ello mismo no se advierte razón para negar, en abstracto, posibilidades de éxito a acciones, declarativa y de condena, como las ejercitadas en la demanda con el referido fundamento.

Sin embargo, en el caso enjuiciado el acto desleal consistió, según las alegaciones de las demandantes, en un contrato y no puede ser estimada una pretensión declarativa de su nulidad - que es, al fin, lo que las mismas reclaman - siendo su objeto un signo registrado que, además, había superado un posterior y pleno control judicial de validez, con la mera referencia a una supuesta intención desleal de la adquirente, sin probar que la misma fuera cierta y, además, sin que conste que hubiera accedido a la condición de causa concreta del negocio jurídico de que se trata, lo que hubiera sido necesario para viciar al mismo de ilicitud por razón de un propósito empírico perseguido por ambos contratantes.

II. La argumentación del Tribunal de apelación vale, sin embargo, para desestimar las acciones de **competencia desleal** por el uso de la marca número 2 055 966.

Declaramos en las sentencias números 717/2006, de 7 de julio , 15 de enero de 2009 (1230/2008), y 489/2013 , de 24 de julio que, dada la realidad de nuestra legislación sobre marcas españolas - a diferencia de lo que sucede con otros títulos de propiedad industrial -, el uso por el titular de una que haya sido registrada no puede ser calificado como ilícito, claro está, mientras no se declare, retroactivamente, la nulidad de su registro por ser contrario a alguna de las prohibiciones, absolutas o relativas, previstas en la legislación. Queda a salvo de esa regla el supuesto de que los asientos correspondientes no puedan amparar dicho uso por tener por objeto no los signos registrados, sino otros distintos. En el mismo sentido la sentencia 470/1994, de 23 de mayo , con respecto al nombre comercial.

La expuesta doctrina se inspira en la conveniencia de dotar de la mayor eficacia al registro y de lograr que el mismo refleje, lo más fielmente posible, la realidad extratabular.

A mayor abundamiento, hay que tener en cuenta que el uso de la marca " *Nautic* " se calificó en la demanda como eventual, en el sentido de inexistente en la fecha de interposición de la demanda acumulada - fundamento de derecho VI de la misma -, lo que significa admitir que ningún efecto concurrencial había producido ni hay que corregir.

Por otro lado, la referencia a los artículos 6 y 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero , no basta para ocultar la realidad de un conflicto marcario ya resuelto en firme, con la declaración de que la marca " *Nautic* " es válida pese a la existencia de la marca " *Náutica* " y de que el uso de ésta para relojes infringía los derechos del titular de aquella.

III. La referencia al abuso de derecho, objeto del motivo séptimo constituye una cuestión nueva, en cuanto no invocada en el escrito de demanda, ajena al debate y, por tanto, a este recurso extraordinario - sentencias 147/2013, de 20 de marzo y 188/2013, de 21 de marzo , entre otras muchas -.

DECIMOSEPTIMO. Régimen de las costas.

La estimación, en parte, de los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación de las litigantes determina que casemos la sentencia recurrida y resolvamos la cuestión litigiosa en los términos en que lo había hecho el Juzgado de la primera instancia.



Por esa razón, sobre las costas de dichos recursos extraordinarios no procede formular pronunciamiento condenatorio, en aplicación del artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

El recurso de apelación no debía haber sido estimado, por lo que las costas causadas con él las deben pagar las apelantes.

Sobre las costas de la primera instancia mantenemos las decisiones de la sentencia del mismo grado.

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

FALLAMOS

Estimamos, en parte, los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por Festina Lotus, SA y don Romeo y por Náutica Apparel, Inc., Timex Group BV, Eurocrono, SL y Callanen Internacional, Inc., contra la sentencia dictada el veintidós de noviembre de dos mil diez, por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona .

Casamos dicha sentencia y en su lugar declaramos no haber lugar a estimar el recurso de apelación interpuesto, contra la del Juzgado de lo Mercantil número Dos de Barcelona de veintidós de julio de dos mil nueve .

Sobre las costas de los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación no formulamos pronunciamiento de condena.

Las costas de la apelación quedan a cargo de las apelantes Náutica Apparel, Inc., Timex Group BV, Eurocrono, SL y Callanen Internacional, Inc.

Mantenemos los pronunciamientos sobre costas de la sentencia de primera instancia.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.- Antonio Salas Carceller.- Rafael Saraza Jimena.-Sebastian Sastre Papiol.- Firmado y rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel, 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 Secretario de la misma, certifico.