



Roj: **STS 3107/2012** - ECLI: **ES:TS:2012:3107**

Id Cendoj: **28079110012012100312**

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

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **04/04/2012**

Nº de Recurso: **835/2009**

Nº de Resolución: **177/2012**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

## **SENTENCIA**

En la Villa de Madrid, a cuatro de Abril de dos mil doce.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por Gabrielle Studio, Inc. y The Donna Karan Company LLe, representados por el Procurador de los Tribunales don Enrique de la Cruz Lledó; don Leoncio , Grupo KNY Exchange, SL, y Cebai Accessories, SL, representados por la Procurador de los Tribunales doña Elena Guardiola Devesa, contra la Sentencia dictada el veintitrés de enero de dos mil nueve, por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, que resolvió el recurso de apelación interpuesto, en su día, contra la que había pronunciado el Juzgado de lo Mercantil número Dos de Alicante. Ante esta Sala compareció la Procurador de los Tribunales doña María Isabel Campillo García, en nombre y representación don Leoncio , Grupo KNY Exchange, SL, y Cebai Accessories, SL, en calidad de recurrente/recorrida y la Procuradora de los Tribunales doña Almudena Galán González, en representación de Gabrielle Studio, Inc. y The Donna Karan Company LLC, en calidad de recurrente/recorrida.

## **ANTECEDENTES DE HECHO**

**PRIMERO.** Por escrito registrado por el Juzgado Decano de Alicante el trece de septiembre de dos mil siete, el Procurador de los Tribunales don Enrique de la Cruz Lledo, obrando en representación de Gabrielle Studio, Inc. y The Donna Karan Company LLC, interpuso demanda de juicio ordinario contra don Leoncio , Grupo KNY Exchange, SL y Cebai Accessories, SL.

En el escrito de demanda, la representación procesal de las demandantes alegó, en síntesis y en lo que interesa para la decisión del litigio, que lo que aquellas pretendían era la restitución íntegra de sus derechos sobre el distintivo "DKNY" , que les pertenecía en la forma que se dirá y que había sido registrado como marca comunitaria.

Añadió que los demandados, concurrentes en el mismo sector del mercado que sus representadas, imitaban el referido signo en la presentación de los productos o servicios con los que comerciaban y, además, que, con el fin de dotar a su uso de una apariencia de legalidad, don Leoncio había registrado como marca española el signo KNY.

En relación con las sociedades actoras, alegó la representación procesal de las mismas que Gabrielle Studio, Inc. se constituyó en Nueva York, el veintiuno de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, por la diseñadora Donna Karan, para gestionar y administrar la marca " DKNY ", de la que era titular desde que celebró un contrato con ésta, el tres de julio de mil novecientos noventa y seis. Que The Donna Karan Company LLC había sido constituida, también por Donna Karan, el siete de febrero de mil novecientos ochenta y cinco, en Nueva York, para comerciar en el mundo los productos y diseños identificados con la referida marca " DKNY ". Que Donna Karan era una conocida diseñadora, jefe de diseño de la sociedad The Donna Karan Company LLC y había obtenido numerosos premios, mencionados en la prueba documental que aportaba.



También alegó que Gabrielle Studio Inc. era titular del registro de marcas en ochenta países del mundo y, en particular, de la marca comunitaria número 142323, denominativa, " DKNY ", solicitada el uno de abril de mil novecientos noventa y seis, para productos de las clases 3 - jabones, perfumería, cosméticos...-, 9 - aparatos eléctricos, fotográficos... -, 14 - joyas, relojes...-, 18 - bolsos sin asas, artículos de equipaje...- y 25 - vestidos, calzados...-, la cual le había sido concedida el nueve de marzo de mil novecientos noventa y nueve. Así como de la marca comunitaria número 2282879, denominativa, " DKNY ", solicitada el dos de julio de dos mil uno, para distinguir servicios de la clase 35 - servicios de comercio al por menor... - que le había sido concedida el veinticinco de julio de dos mil dos. Que ambas marcas constituían acrónimos de Donna Karan y New York y daban una imagen urbana a los productos identificados con la marca, por esa clara referencia a dicha ciudad. Añadió que se trataba de marcas notorias en la identificación de ropa y complementos, gracias a importantes inversiones publicitarias y que tenían una gran implantación en España, en cuyo mercado generaban importantes cifras de ventas

En relación con los demandados, la representación procesal de las entidades demandantes alegó que don Leoncio era titular de las marcas españolas número 2468955, denominativa, " Grupo KNY ", solicitada el doce de abril de dos mil dos, para distinguir productos de clase 18 - bolsos, carteras...- y concedida el cinco de diciembre de dos mil dos. Así como de la marca número 2525963, denominativa, " Grupo KNY ", solicitada el catorce de febrero de dos mil tres, para diferenciar productos de la clase 25 - vestidos, calzados...- y concedida el veintiocho de enero de dos mil cuatro y de la número 2645558, denominativa, " Grupo KNY Exchange ", solicitada el ocho de abril de dos mil cinco, para servicios de la clase 35 - servicios de venta al detalle...-, que le había sido concedida el diez de noviembre de dos mil cinco.

También alegaron en la demanda que Grupo KNY Exchange, SL y Cebai Accessories, SL comercializaban los productos y servicios identificados con los mencionados signos de que era titular el otro demandado, con lo que infringían sus prioritarias marcas. Lo que también sucedía con el uso de la denominación social Grupo KNY Exchange, SL y con el nombre de dominio "grupokny.es ". Que, además, el comportamiento de los demandados que ha sido descrito constituía una actuación desleal.

Que habían requerido a los demandados de cese, con fechas veinticinco de septiembre, diecisiete de octubre y siete de noviembre de dos mil seis. Que, con el uso de los mencionados signos, los demandados habían causado daños a las demandantes.

Invocó la representación procesal de las demandantes los artículos 6 , 9, apartado 1 y 2, del Reglamento (CE ) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, 51, apartado 1, letra b), 52, 6, 34, apartado 3, 42, 43 y 44, así como la disposición adicional 17 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas, y los artículos 5 , 6 , 11 y 12 Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal .

Afirmó que, con el mencionado apoyo normativo, ejercitaba acciones de nulidad de las marcas del demandado por riesgo de confusión y por solicitud de mala fe, así como de infracción de las marcas comunitarias de su titularidad, de condena al cambio de denominación social "Grupo KNY Exchange, SL ", de nulidad del nombre de dominio " grupokny " y por la comisión de actos de competencia desleal. Y, en el suplico de la demanda, interesó del Juzgado de la Marca Comunitaria competente una sentencia que: " 1º) Declare: a) Que las compañías Gabrielle Studio Inc. y The Donna Karan Company LLC ostentan frente a los demandados un derecho preferente y exclusivo sobre el distintivo <DKNY> que se deriva de los registros comunitarios de marca número 000142323 <DKNY> y número 002282 879 <DKNY>. b) Que los registros de marca españoles números 2468955 <Grupo KNY>, 2525963 <Grupo KNY> y 2645558 <Grupo KNY Exchange> son nulos por constituir una violación y resultar incompatibles con los derechos prioritarios de Gabrielle Studio, Inc. sobre su distintivo <DKNY> y haber sido solicitados de mala fe. c) Que la cancelación de los registros de marca españoles números 2468955 y 2525963 conlleva la calificación del registro internacional de marca número 916.819. d) Que la adopción y uso de la denominación social <Grupo KNY Exchange, SL constituye una infracción y es incompatible con los derechos de la parte actora sobre su marca <DKNY>. e) Que la comercialización de artículos y productos por los demandados bajo las marcas <KNY> y <Grupo KNY> constituye una infracción de los derechos de marca de las actoras. f) Que la comercialización de artículos y productos por los demandados bajo las marcas <KNY> y <Grupo KNY> constituye un acto de competencia desleal. g) Que el registro del nombre de dominio <grupokny.es> es nulo por resultar incompatible con los derechos de la actora sobre su marca <DKNY>. 2º) Condene a la parte demandada: a) A estar y pasar por las anteriores declaraciones. b) Que la cancelación de los registros de marca españoles Nos. 2.468.955 y 2.525.963 conlleva la cancelación del registro internacional de marca n° 916.819. d) Que la adopción y uso de la denominación social Grupo KNY Exchange, S.L. constituye una infracción y es incompatible con los derechos parte actora sobre su marca <DKNY>. e) Que la comercialización de artículos y productos por los demandados bajo las marcas <KNY> y <Grupo KNY> constituye una infracción de los derechos de marca de las actoras. f) Que la comercialización de artículos y productos por los demandados con los distintivos <KNY y Grupo KNY> constituye un acto de competencia desleal. g) Que el registro del nombre de dominio grupokny.



es es nulo por resultar incompatible con los derechos de la actora sobre su marca <DKNY>. 2º Condene a la parte demandada: a) A estar y pasar por las anteriores declaraciones. b) A cesar en cualquier clase de uso de las expresiones <KNY> y <Grupo KNY>, absteniéndose en lo sucesivo de utilizar cualquier otro signo que resulte confundible con la marca <DKNY>. c) A retirar del mercado y de Internet cualquier clase de producto, documento, material publicitario o comercial u objeto de todo tipo en los que figuren las expresiones <KNY> y <GRUPO KNY>, procediendo a la destrucción a su costa. d) A inutilizar y en su caso destruir los moldes, planchas, matrices, negativos o cualquier otro medio empleado para la fabricación, comercialización o distribución de los productos identificados con los distintivos <KNY> y <Grupo KNY>, así como los utilizados para la preparación de los soportes y documentos Publicitarios o promocionales en los que consten dichos signos. e) A modificar su denominación social, eliminando de la misma el término <KNY> y sustituyéndolo por cualesquiera otro que no resulte confundible con la marca <DKNY> de la parte actora. f) A indemnizar a la parte actora, en concepto de lucro emergente, en la cantidad de cinco mil doscientos once dólares con setenta y nueve céntimos (3.784 Euros). g) A indemnizar a la parte actora en un importe equivalente al 1% de la cifra de negocios realizada por los demandados en la comercialización, venta y distribución de productos con los distintivos <KNY> y <Grupo KNY>. h) A indemnizar a la parte actora, en concepto de lucro cesante, en un importe equivalente al precio, canon o royalty que los demandados hubiesen debido abonar a las actoras por la comercialización de productos bajo las marcas y distintivos objeto de la presente acción judicial. 3º. Proceda en su día: a) A remitir un oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas, ordenando que por este Organismo se proceda a la cancelación registral de las marcas españolas Nos. 2.468.955 <Grupo KNY>, 2.525.963 <GRUPO KNY> y 2.645.558 <Grupo KNY Exchange> y a la notificación de dicha cancelación a la OMPI a fin de que quede automáticamente cancelado el registro internacional de marca nº916.819, del que son sus registros base las marcas españolas Nos. 2.468.955 y 2.525.963. b) A ordenar la cancelación registral de la razón social <GRUPO KNY Exchange, S.L.> eliminando de la misma el término KNY, mediante la remisión de sendos mandamientos, junto al testimonio de la sentencia que se dicte, al Registro Mercantil de La Coruña y a la Sección de Denominaciones del Registro Mercantil Central. c) A ordenar la cancelación del nombre de dominio <grupokny.es>, remitiendo al efecto el oportuno oficio a la entidad pública RED. ES Todo ello con expresa imposición de las costas a la parte demandada".

**SEGUNDO.** La demanda fue repartida al Juzgado de lo Mercantil número Dos de Alicante, que la admitió a trámite por auto de dos de octubre de dos mil siete, conforme a las reglas del juicio ordinario, con el número 558/2007.

Los demandados fueron emplazados y se personaron en las actuaciones, representados por la Procurador de los Tribunales doña Elena Guardiola Devesa, que, en desempeño de tal representación, contestó la demanda.

En el escrito de contestación, la representación procesal de los demandados opuso la falta de legitimación activa de The Donna Karan Company LLC, ya que la titular de las marcas no era ella, sino la otra demandante. Discutió el valor probatorio de los documentos aportados con la demanda y, en síntesis, en lo que importa para la decisión del litigio, alegó que la aptitud de sus registros no era discutible, ya que había sido decidida, tras el pertinente examen, por la Oficina Española de Patentes y Marcas, pese a la oposición de la actora. Que defendía la perfecta coexistencia de las marcas en conflicto y la denominación social. Que la acción de infracción no cabía sin la previa anulación del registro, ya que habría actuado amparado en la concesión. Finalmente negó las infracciones de la Ley de competencia desleal, así como la realidad de los alegados daños y perjuicios.

En el suplico del escrito de contestación, la representación procesal de los demandados interesó del Juzgado de lo Mercantil número Dos de Alicante una sentencia " que desestime íntegramente todos los pedimentos de la demanda, con expresa imposición de costas a la parte actora ".

**TERCERO.** Tramitado el proceso y 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 Alicante dictó sentencia con fecha dos de Junio de dos mil ocho, con la siguiente parte dispositiva: " Fallo. Que estimo la demanda formulada por el Procurador Señor de la Cruz Lledó, en nombre y representación de Gabrielle Studio Inc. y The Donna Karan Company LLC, contra don Leoncio y las compañías Grupo NKY Exchange y Cebai Accessories, SL y declaro: a) Que las compañías Gabrielle Studio Inc. y The Donna Karan Company LLC ostentan, frente a los demandados, un derecho preferente y exclusivo sobre el distintivo <DKNY> que se deriva de los registros comunitarios de marca números 000142323 <DKNY> y 002282879 <DKNY>. b) Que los registros de marca españoles números 2468955 <Grupo NKY>, 2525963 <Grupo NKY> y 2645558 <Grupo NKY Exchange> con nullos porconstituir una violación y resultar incompatibles con los derechos prioritarios de Gabrielle Studio Inc, sobre el distintivo <DKNY> y haber sido solicitado de mala fe. c) Que la cancelación de los registros de marca españoles nº 2.468.955 y 2.525.963 conlleva la cancelación del registro internacional de marca nº 916.819. d) Que la adopción y uso de la de social Grupo Nky Exchange, SL constituye una infracción y es compatible con los derechos de la parte actora sobre su marca <DKNY>. e) Que la comercialización de artículos y productos por los demandados bajo las marcas <KNY> y <Grupo KNY> constituye una infracción de los derechos de marcas de las actoras. f) Que



la comercialización de artículos y productos por los demandados con los distintivos <KNY> y <Grupo KNY> constituye un acto de competencia desleal. g) Que el registro del dominio <grupokny.es> es nulo por resultar incompatible con los derechos de la actora sobre su marca <DKNY>. De condena: a) .- A estar y pasar por las anteriores declaraciones. b)- A cesar en cualquier clase de uso de las expresiones <KNY> y <GRUPO KNY>, absteniéndose en lo sucesivo de utilizar cualquier otro signo que resulte confundible con la marca DKNY. c) A retirar del mercado y de internet cualquier clase de producto, documento, material publicitario o comercial u objeto de todo tipo en los que figuren las expresiones <KNY> y <GRUPO KNY>, procediendo a la destrucción a su costa. d) A inutilizar y en su caso destruir los moldes, planchas, matrices, negativos o cualquier otro medio empleado para la fabricación, comercialización o distribución de los productos identificados con los distintivos <KNY> y <Grupo KNY>, así como los utilizados para la preparación de los soportes y documentos publicitarios o promocionales en los que consten dichos signos. e) A modificar su denominación social, eliminando de la misma el término <KNY> y sustituyéndolo por cualquiera otro que no resulte confundible con la marca <DKNY> de la parte actora. f) A indemnizar a la parte actora, en concepto de daño emergente, en la cantidad de tres mil setecientos ochenta y cuatro euros (3.784 €). g) A indemnizar a la parte actora por el lucro cesante, ocasionado por la venta efectuadas por los demandados con los distintivos <KNY> y <Grupo NKY Exchange>, con el importe de las ventas de Cebai Accessories, en la cantidad de ciento cuarenta mil novecientos treinta y siete euros con once céntimos (140.937,11 €), en concepto de precio, canon o royalty que los demandados hubiesen debido abonar a las actoras por la comercialización de productos bajo las marcas y distintivos objeto de la presente acción judicial".

Por medio de auto de quince de julio de dos mil ocho, el Juzgado de lo Mercantil número Dos de Alicante aclaró la mencionada sentencia, decidiendo " se aclara la sentencia de dos de junio de dos mil ocho en el sentido siguiente: rectificando los errores mecanográficos y donde dice <NKY>, debe decir <KNY> ".

**CUARTO.** La representación procesal de don Leoncio , Grupo KNY Exchange, SL y Cebai Accessories, SL recurrió en apelación la sentencia del Juzgado de lo Mercantil de dos de Junio de dos mil ocho .

Cumplidos los trámites, las actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial de Alicante, en la que su conocimiento correspondió a la Sección Octava de la misma, Tribunal de la Marca Comunitaria, que tramitó el recurso de apelación con el número 559-C22/08, y dictó sentencia con fecha de veintitrés de enero de dos mil nueve, con la siguiente parte dispositiva: " *Fallamos. Con estimación parcial del recurso de apelación deducido por la parte demandada contra la sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria número Dos de Alicante de fecha dos de junio de dos mil ocho , aclarada mediante auto de fecha quince de julio de dos mil ocho , en las actuaciones de que dimana el presente rollo, debemos revocar y revocamos la mencionada resolución y, en su lugar, que estimando parcialmente la demanda promovida por el Procurador don Enrique de la Cruz Lledó, en nombre y representación de Gabrielle Studio Inc. y de The Donna Karan Company LLC, contra don Leoncio , Grupo Kny Exchange, SL. y Cebai Accessories, SL.: A) Debemos declarar y declaramos que: Gabrielle Studio Inc. ostenta frente a los demandados un derecho preferente y exclusivo sobre el signo <DKNY> que se deriva de los registros de marca comunitaria números 000142323 y 002282879; b) los registros de marca españoles números 2468955 <Grupo KNY>, 2525963 <Grupo KNY> y 2645558 <Grupo KNY Exchange> son nulos por causar riesgo de confusión respecto de los derechos prioritarios de Gabrielle Studio Inc. derivados de los registros comunitarios indicados en el apartado anterior; c) la nulidad de las marcas españolas números 2468955 y 2525963, que conlleva la cancelación del registro internacional número 916819; d) la adopción y el uso de la denominación social <Grupo KNY Exchange, SL>, es incompatible con los derechos prioritarios de las marcas comunitarias de titularidad de Gabrielle Studio Inc; e) el registro del nombre de dominio <grupokny.es> es nulo por resultar incompatible con los derechos prioritarios de las marcas comunitarias de titularidad de Gabrielle Studio Inc. B) Debemos de condenar y condenamos a los demandados a: a) Estar y pasar por las anteriores declaraciones. b) Cesar en cualquier clase del uso de las expresiones <KNY> y <Grupo KNY>, absteniéndose en el futuro de utilizarlas. c) Retirar del mercado y de Internet cualquier clase de producto, documento, material publicitario o comercial u objeto de otro tipo en los que figuren las expresiones <KNY> y <Grupo KNY>, procediendo a la destrucción a su costa. d) Inutilizar y, en su caso, destruir los moldes, planchas, matrices, negativos o cualquier otro medio empleado para la fabricación, comercialización o distribución de los productos identificados con los signos <KNY> y <Grupo KNY>, así como los utilizados para la preparación de los soportes y documentos publicitarios o promocionales en los que consten dichos signos. C) Debemos de condenar y condenamos a Grupo Kny Exchange, SL. a modificar su denominación social, eliminando de la misma el termino <KNY>. D) Debemos de absolver y absolvemos a los demandados del resto de pretensiones deducidas en su contra. E) No procede efectuar especial imposición a ninguna de las partes de las costas causadas en la instancia ni en esta alzada "*

**QUINTO.** La representación procesal de don Leoncio , Grupo KNY Exchange, SL y Cebai Accessories, SL preparó e interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación contra la sentencia de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, Tribunal de la Marca Comunitaria, de veintitrés de enero de dos mil nueve.



La representación procesal de Gabrielle Studio, Inc. y The Donna Karan Company LLC también interpuso contra la misma sentencia recurso de casación.

El Tribunal de apelación, por providencia de veinte de abril de dos mil nueve, mandó elevar las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, la cual, por auto de trece de julio de dos mil diez, decidió: " 1º) *No admitir el recurso de casación ni el recurso extraordinario por infracción procesal interpuestos por la representación procesal de Cebai Accessories, SL, de don Leoncio y de Grupo KNY Exchange SL, contra la sentencia dictada, en fecha veintitrés de enero de dos mil nueve, por la Audiencia Provincial de Alicante (Sección Octava Tribunal de Marca Comunitaria) en el rollo de apelación número 559- C22/2008, dimanante de los autos de juicio ordinario número 558/2007 del Juzgado de lo Mercantil número Dos de Alicante, e imponer las costas a la indicada parte recurrente. 2º) Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Gabrielle Studio, Inc. y The Donna Karan Company LLC contra la sentencia dictada, en fecha veintitrés de enero de dos mil nueve, por la Audiencia Provincial de Alicante (Sección Octava Tribunal de Marca Comunitaria) en el rollo de apelación número 559-C22/2008, dimanante de los autos de juicio ordinario número 558/2007 del Juzgado de lo Mercantil número Dos de Alicante "*.

**SEXTO.** El recurso de casación interpuesto la representación procesal de Gabrielle Studio, Inc. y The Donna Karan Company LLC contra la sentencia de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, Tribunal de la Marca Comunitaria, de veintitrés de enero de dos mil nueve, se compone de dos motivos en los que las recurrentes, con apoyo en el artículo 477, apartado 3, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, denuncian:

**PRIMERO.** La infracción del artículo 34, apartado 1, en relación con el 54, apartados 1 y 2, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas.

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

**SÉPTIMO.** Evacuados los oportunos traslados, la Procurador de los Tribunales doña María Isabel Campillo García, en nombre y representación don Leoncio, Grupo KNY Exchange, SL, y Cebai Accessories, SL, y la Procuradora de los Tribunales doña Almudena Galán González, en representación de Gabrielle Studio, Inc. y The Donna Karan Company LLC, impugnaron en recurso formulado de contrario, solicitando se declarase no haber lugar al mismo.

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

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

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

**PRIMERO.** De los pronunciamientos que contiene la parte dispositiva de la sentencia recurrida interesan, para la decisión del recurso de casación interpuesto contra ella por las demandantes, Gabrielle Studio, Inc. y The Donna Karan Company LLC, los siguientes:

1º) La declaración de la nulidad de las marcas españolas números 2468955 - denominativa, "Grupo KNY", solicitada, el doce de abril de dos mil dos, para distinguir productos de clase 18 y concedida el cinco de diciembre de dos mil dos -, 2525963 - denominativa, " Grupo KNY ", solicitada, el catorce de febrero de dos mil tres, para productos de la clase 25 y concedida el veintiocho de enero de dos mil cuatro - y 2645558 - denominativa, " Grupo KNY Exchange ", solicitada, el ocho de abril de dos mil cinco, para servicios de la clase 35 y concedida el diez de noviembre de dos mil cinco -, registradas a nombre del demandado don Leoncio .

Los mencionados registros fueron anulados por haberse practicado con infracción de la prohibición relativa prevista en las letras b) de los apartados 1 y 2 del artículo 6, en relación con el 52, apartado 1, ambos de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre . Esto es, por generar riesgo de confusión respecto de las marcas comunitarias anteriores números 142323 - denominativa, " DKNY ", solicitada, el uno de abril de mil novecientos noventa y seis, para productos de las clases 3, 9, 14, 18 y 25 y concedida el nueve de marzo de mil novecientos noventa y nueve - y 2282879 - denominativa, "DKNY", solicitada, el dos de julio de dos mil uno, para distinguir servicios de la clase 35 y concedida el veinticinco de julio de dos mil dos -, de las que es titular la demandante Gabrielle Studio Inc.

2º) La desestimación de la acción de nulidad de los citados registros españoles, también ejercitada en la demanda por la causa de nulidad absoluta prevista en el artículo 51, apartado 1, letra b) de la Ley 17/2001 .

Declaró el Tribunal de apelación que no se había probado en el proceso que don Leoncio hubiera actuado de mala fe al solicitar las marcas españolas registradas con los números 2468955, 2525963 y 2645558.



3º) La desestimación de la acción declarativa de la violación del derecho de que es titular Gabrielle Studio Inc. sobre las marcas comunitarias antes mencionadas.

Decidió en tal sentido el Tribunal de apelación al valorar que los demandados habían usado legítimamente las marcas españolas números 2468955, 2525963 y 2645558, concedidas a uno de ellos, don Leoncio -.

Y 4º) la desestimación de la acción de indemnización de daños y perjuicios que las demandantes alegaron que les había causado la infracción de las marcas comunitarias registradas a nombre de Gabrielle Studio Inc, con el uso por los demandados de las marcas españolas números las marcas 2468955, 2525963 y 2645558.

Consideró el Tribunal de apelación que ese era el pronunciamiento procedente cuando, como sucede en el caso, no se hubiera probado que el infractor o infractores obraron de mala fe.

Contra la sentencia de apelación interpusieron recurso de casación las dos sociedades demandantes, por dos motivos que examinamos seguidamente y que están referidos, directa o indirectamente, a los mencionados pronunciamientos.

**SEGUNDO.** En el primero de los motivos de su recurso de casación se refieren Gabrielle Studio, Inc. y The Donna Karan Company LLC a la decisión de la Audiencia Provincial de desestimar la acción de violación de las marcas comunitarias números 142323 y 2282879, de que es titular la primera.

Como se expuso, el Tribunal de apelación negó que el uso por los demandados de las marcas españolas números 2468955, 2525963 y 2645558, registradas a nombre de uno de ellos, pudiera constituir invasión ilícita del ámbito de exclusiva que, como consecuencia del registro de sus dos marcas comunitarias, había sido reconocido a Gabrielle Studio Inc. - artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE ) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria -, pero no porque no hubiera riesgo de confusión - precisamente la existencia del mismo determinó a dicho Tribunal a anular los registros de la Oficina Española de Patentes y Marcas, en aplicación de las letras b) de los apartados 1 y 2 del artículo 6, en relación con el 52, apartado 1, ambos de la Ley 17/2001 -, sino por considerar que los demandados estaban amparados por los asientos extendidos a nombre de uno de ellos, pues no habían hecho otra cosa que utilizar unos signos concedidos, en ejercicio de la facultad que al titular reconocía el artículo 34, apartado 1, de la Ley repetida 17/2001, y, a los demás, el consentimiento de aquel.

Disconformes con ese pronunciamiento, denuncian las recurrentes la infracción del artículo 34, apartado 1, en relación con el 54, apartados 1 y 2, ambos de la misma Ley de marcas .

Alegan que la doctrina en que se había basado la sentencia recurrida no resultaba aceptable cuando, como había sucedido, además de la acción de violación de marcas, se hubiera ejercitado en la demanda la de nulidad de las que servían de cobertura a los demandados y dicha acción hubiera sido estimada, con el efecto " *ex tunc* " que, como regla, el artículo 54, apartado 1, de la Ley 17/2001 atribuye a la declaración de nulidad.

En apoyo de sus alegaciones se refirieron las recurrentes a las sentencias 470/1994, de 23 de mayo , en relación con el nombre comercial y en aplicación de la Ley 32/1988 - " *[...]en tanto no se declare la nulidad del registro del nombre comercial concedido a la sociedad demandada, ésta se hallaba facultada para utilizarlo con carácter exclusivo en el tráfico económico, de acuerdo con el art. 30, apartado 1º, de la Ley de Marcas [...]*" - y 717/2006, de 7 de julio, en relación con la marca y la misma Ley - " *[e]l uso de las marcas de que es titular registral el demandado, en cuanto constituye ejercicio de la facultad que, como tal, le reconoce el artículo 30 de la citada Ley, no puede ser calificado como ilícito, claro está, mientras no se declare la nulidad de los registros por ser contrarios a alguna de las prohibiciones, absolutas o relativas, previstas en los capítulos primero y segundo del título segundo de la Ley 32/1.988, o que los asientos correspondientes no amparan dicho uso por tener por objeto no los signos registrados, sino otros (para lo que bastaría una alteración significativa de las formas bajas las que se concedieron: artículos 4.2.a de la Ley 32/1.988, 10.2.a de la Directiva 89/104/CEE y 5.C.2 del Convenio de la Unión de París )*" -.

**TERCERO.** Con el fin de procurar la mayor coincidencia del mundo tabular con la realidad que el mismo ha de reflejar - finalidad de la que es expresión la norma del artículo 61 de la Ley 17/2001 y, en otros ámbitos registrales, la del 38 de la Ley hipotecaria - y ante la dificultad procesal de reconocer una excepción de nulidad a quien no es el demandado, la jurisprudencia española ha exigido a quien pretenda en la demanda la declaración de que el uso de una marca registrada constituye una ilícita invasión del ámbito de exclusiva reconocido a otra de protección prioritaria, el ejercicio de la acción de nulidad del registro de cobertura, dado que éste no debía haberse practicado, por generar riesgo de confusión con la preferente.

En realidad esa doctrina responde a haberse entendido que la seguridad jurídica no ha de sufrir para subsanar lo que, propiamente, constituye un olvido del demandante perjudicado.



Las sentencias citadas por las recurrentes y las números 169/1995, de 6 de marzo , 74/2007, de 8 de febrero y 1230/2008, de 15 de enero de 2009 , son expresión de dicha doctrina - que no es la seguida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia de 16 de febrero de 2012, en el asunto C-488/10 , respecto de los dibujos y modelos comunitarios -.

No obstante, la mencionada exigencia ha de entenderse completada por la posibilidad de un ejercicio acumulado de las acciones declarativa de la nulidad del registro de una marca de cobertura y de violación de la otra - pues la estimación de ambas ganará firmeza a la vez -, así como por la previsión contenida en el artículo 54 de la Ley 17/2001 , a cuyo tenor la declaración de nulidad implica que el registro anulado nunca fue válido, considerándose que el mismo - así como la solicitud de que se practique - no ha tenido nunca los efectos previstos en la propia Ley.

Pues bien, la eficacia retroactiva o " *ex tunc* " de la declaración de nulidad de las marcas números 2468955, 2525963 y 2645558, registradas a nombre de don Leoncio , la mencionada posibilidad de un ejercicio acumulado de las acciones de nulidad y violación y el éxito de esta última determinan la estimación del motivo que se examina, ya que los asientos practicados a favor de dicho titular, al ser anulados, no pueden justificar el uso de los signos a que se refieren, dado que nunca fueron válidos.

**CUARTO.** La estimación del primero de los motivos del recurso de casación impone que, asumiendo funciones de Tribunal de instancia, nos pronunciemos sobre la pretensión de condena a la indemnización de daños y perjuicios que las demandantes vincularon al éxito de la declarativa de la infracción de las marcas comunitarias de que es titular Gabrielle Studio Inc.

El Tribunal de apelación desestimó dicha pretensión - acogida en la primera instancia - como consecuencia del fracaso de la declarativa de violación de las marcas prioritarias y, en todo caso, por entender que don Leoncio no había actuado de mala fe.

En este último extremo, la sentencia recurrida se basó en la doctrina sentada en la sentencia 74/2007, de 8 de febrero , que, en aplicación de la derogada Ley 32/1988, precisó que los daños y perjuicios sólo son reclamables, en estos casos de nulidad del registro de marca, cuando hubiera sido declarada la mala fe del titular de la marca anulada.

Como ha quedado expuesto, los demandados han infringido las marcas comunitarias de Gabrielle Studio Inc, en la medida que usaron unas marcas registradas claudicantes, que finalmente han sido anuladas.

Deben, en consecuencia, ser aplicadas las reglas contenidas en el artículo 42 de la Ley 17/2001 , las cuales obligan al infractor a indemnizar los daños y perjuicios causados, " *en todo caso* " - en los supuestos previstos en el apartado 1 - y si hubiera sido requerido por el perjudicado o actuado con culpa o negligencia o cuando, como es el caso - según declaró el Tribunal de apelación - concorra el dato puramente objetivo de ser la marca infringida notoria o renombrada - en los supuestos previstos en el apartado 2 -.

Es cierto que el artículo 54, apartado 2, de la repetida Ley exige una actuación de mala fe del titular de la marca anulada, pero no para sustituir en todos los casos de anulación las reglas generales del artículo 42, sino para regular las consecuencias de una anulación de efectos retroactivos limitados, a que expresamente se refiere.

A la luz de esa doctrina, aplicable bajo la vigencia de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, procede estimemos la acción de indemnización de daños ejercitada en la demanda y que, en aplicación del artículo 43 de dicha Ley, condenemos a los demandados a indemnizar a las demandantes en las cantidades determinadas, como daño emergente y lucro cesante, en los apartados de las letras f) y g) del fallo de la sentencia de primera instancia, que en ese particular no debía haber quedado sin efecto.

**QUINTO.** La estimación del motivo primero, en los términos en que lo ha sido, convierte en innecesario el examen del motivo segundo del recurso de casación, en el que las demandantes denuncian la infracción de la norma del artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre .

En todo caso, dicho motivo debería ser desestimado, al colisionar con la expresa declaración del Tribunal de apelación, a la vista de los medios de prueba practicados en el proceso, de que don Leoncio no solicitó de mala fe el registro de las marcas números 2468955, 2525963 y 2645558 - en el sentido señalado en nuestras sentencias 760/2010, de 23 de noviembre , 414/2011, de 22 de junio , y 988/2011, de 13 de enero de 2012 y 22/2012, de 7 de febrero - .

Ha de tenerse en cuenta, con las sentencias 1264/2001, de 28 de diciembre , 1211/2002, de 16 de diciembre , 827/2003, de 17 de septiembre , 409/2006, de 6 de abril , 462/2009, de 30 de junio , 414/2011, de 22 de junio , entre otras muchas, que la afirmación o negación de los hechos en que se basa la buena fe constituyen, a los efectos del extraordinario recurso de casación, una cuestión de prueba cuya valoración compete a los juzgadores de las instancias.



**SEXTO.** En el tercero de los motivos del recurso de casación denuncian Gabrielle Studio, Inc. y The Donna Karan Company LLC la infracción, por inaplicación, del artículo 11 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal .

Responde este motivo a que el Tribunal de apelación consideró que los demandados, al utilizar unas marcas aptas para generar confusión con las prioritarias de una de las demandantes, no habían cometido el acto desleal que describe el artículo 11 de la Ley 3/1991, de 10 de enero , dado que dicha norma no se refiere a la imitación de los signos distintivos de los productos o servicios - acto tipificado, por contra, en los artículos 6 y 12 de la misma Ley - . Consideran las recurrentes, en sentido opuesto a tal interpretación, que la mencionada norma admite en su previsión hipotética los actos que han sido imputados a los demandados.

El motivo se desestima.

La interpretación que al artículo 11 dio el Tribunal de apelación coincide con la que hemos atribuido al mismo en las sentencias 792/2010, de 9 de diciembre , 19/2011, de 11 de febrero , 418/2011, de 22 de junio , y 449/2011, de 23 de junio .

Además - como pusimos de manifiesto en la sentencia 414/2011, de 22 de junio - la legislación sobre marcas protege derechos subjetivos sobre los correspondientes bienes inmateriales, dotados de una facultad de exclusión con alcance " *erga omnes* ", mientras que la legislación sobre la competencia desleal no tiene esa misión, sino la de servir de instrumento de ordenación de conductas en el mercado.

Es cierto, como apuntan las recurrentes, que la imitación del signo que diferencia de otros los productos o servicios puede perturbar el correcto funcionamiento de las leyes de la oferta y la demanda, al generar riesgo de error en los consumidores sobre el origen empresarial de estos y, consecuentemente, viciar la decisión de quien se dispone a adquirirlos; o implicar el aprovechamiento de la reputación ganada, con su esfuerzo, por un competidor.

También es cierto que esa conexión, entre unas y otras normas, puede justificar que las que tipifican ciertos actos desleales como ilícitos entren en juego cuando la violación de las reglas por las que se rige el mercado sea el resultado de una invasión del ámbito objetivo de la facultad de exclusión reconocida al titular de un derecho sobre un bien inmaterial especialmente protegido.

Pero, en palabras de la mencionada sentencia, para ello sería necesario que los comportamientos imputados o las consecuencias derivadas de ellos no sean los mismos tomados en consideración para la protección de los repetidos derechos subjetivos, pues, de darse la identidad entre unos y otras, la legislación a aplicar es, exclusivamente, la que de un modo específico se destina a tutelarlos. En el caso, la Ley de marcas.

**SÉPTIMO.** Procede, por las razones expuestas, que estimemos, en parte, el recurso de casación interpuesto por Gabrielle Studio, Inc. y The Donna Karan Company LLC.

También procede que, como Tribunal de instancia, dejemos sin efecto la estimación del recurso de apelación interpuesto en su día por los demandados contra el pronunciamiento declarativo de la letra e) y de condena de las letras f) y g) del fallo de la sentencia de primera instancia.

No procede pronunciamiento condenatorio en costas de las dos instancias y de la casación, en aplicación de la regla general de los artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

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

## FALLAMOS

Declaramos haber lugar en parte al recurso de casación interpuesto por Gabrielle Studio, Inc. y The Donna Karan Company LLC contra la sentencia dictada, en fecha veintitrés de enero de dos mil nueve, por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante.

Dejamos sin efecto dicha sentencia sólo en la parte en que estima el recurso de apelación interpuesto por don Leoncio , Grupo KNY Exchange, SL y Cebai Accessories, SL, contra los pronunciamientos declarativo de la letra e) y de condena de las letras f) y g) del fallo de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número Dos de Alicante de dos de junio de dos mil ocho .

En consecuencia, con desestimación en tales particulares del referido recurso de apelación, mantenemos la declaración efectuada por el Juzgado de lo Mercantil de que " *la comercialización de artículos y productos por los demandados bajo las marcas <KNY> y <Grupo KNY> constituye una infracción de los derechos de marcas de las actoras* " y la condena de los demandados y apelantes " *a indemnizar a la parte actora, en concepto de daño emergente, en la cantidad de tres mil setecientos ochenta y cuatro euros (3784 €)* ", así como " *a indemnizar a la*





*parte actora por el lucro cesante, ocasionado por las ventas efectuadas por los demandados con los distintivos <NKY> y <Grupo NKY Exchange>, con el importe de cuarenta y seis mil seiscientos cincuenta y nueve euros, con veintinueve céntimos (46659,29 €); y por las venta de <Cebai Accessoires>, en la cantidad de ciento cuarenta mil novecientos treinta y siete euros, con once céntimos (140937,11 €), en concepto de precio, canon o royalty que los demandados hubiesen debido abonar a las actoras por la comercialización de productos bajo las marcas y distintivos objeto de la presente acción judicial "*.

No ha lugar a que pronunciemos condena en costas de las dos instancias ni del recurso de casación.

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.- Encarnacion Roca Trias.-Rafael Gimeno-Bayon Cobos.- 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.

FONDO DOCUMENTAL CEJ