



Roj: **SAP M 14544/2015 - ECLI:ES:APM:2015:14544**

Id Cendoj: **28079370282015100220**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Madrid**

Sección: **28**

Fecha: **01/09/2015**

Nº de Recurso: **514/2013**

Nº de Resolución: **224/2015**

Procedimiento: **Recurso de Apelación**

Ponente: **GREGORIO PLAZA GONZALEZ**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJMer, Madrid, núm. 3, 26-07-2010,
SAP M 14544/2015**

N.I.G.: 28.079.00.2-2013/0009132

ROLLO DE APELACIÓN Nº 514/2013.

Procedimiento de origen: Juicio Ordinario nº 345/2007.

Órgano de Procedencia: Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid.

Parte recurrente: D. Pio

Procurador: D. Ignacio Batlló Ripoll

Letrada: D^a Lydia Martín Gutiérrez

Parte recurrida: CLAVIN **KLEIN TRADEMARK TRUST**

Procurador: D. Francisco Velasco Muñoz-Cuéllar

Letrado: D. Tomás Andrade Boué

SENTENCIA nº 224/2015

En Madrid, a uno de septiembre de dos mil quince.

VISTOS, en grado de apelación, por la Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados D. Gregorio Plaza González, D. Enrique García García y D. Alberto Arribas Hernández, los presentes autos de juicio ordinario sustanciados con el núm. 345/2007 ante el Juzgado de lo Mercantil núm. Tres de Madrid, pendientes en esta instancia al haber apelado la parte demandada la Sentencia que dictó el Juzgado el día veintiséis de julio de dos mil diez.

Ha comparecido en esta alzada la sociedad demandante, CLAVIN **KLEIN TRADEMARK TRUST**, representada por el Procurador de los Tribunales D. Francisco Velasco Muñoz-Cuéllar y asistida del Letrado D. Tomás Andrade Boué, así como el demandado, D. Pio , representado por el Procurador de los Tribunales D. Ignacio Batlló Ripoll y asistido de la Letrada D^a Lydia Martín Gutiérrez.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del siguiente tenor: "FALLO: Que estimando íntegramente la demanda de Juicio Ordinario presentada por el Procurador Don Francisco Velasco Muñoz Cuéllar, en nombre y representación de **Calvin Klein Trademark Trust**, en los que es parte demandada Don Pio , debo declarar y declaro la nulidad de las **marcas** españolas de las que es titular el demandado nº 2.731.803 y 2.702.973, condenando a la parte demandada a estar y pasar por la anterior declaración así como al pago



de las costas procesales causadas en el presente proceso. Una vez firme la presente resolución, procédase a su anotación en la base de datos de la Oficina Española de Patentes."

SEGUNDO. Contra la anterior Sentencia interpuso recurso de apelación la parte demandada y, evacuado el traslado correspondiente, se presentó escrito de oposición, elevándose los autos a esta Audiencia Provincial, en donde fueron turnados a la presente Sección y, seguidos los trámites legales, se señaló para la correspondiente deliberación, votación y fallo el día veintitrés de julio de dos mil quince.

Ha intervenido como Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Gregorio Plaza González.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. **CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST** interpuso demanda de juicio ordinario contra D. Pío por la que solicitaba que fuera declarada la nulidad de las **marcas** españolas nº 2.731.803 y nº 2.702.973 de las que es titular el demandado.

La demandante **CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST** es titular de las siguientes **marcas**:

1. **Marca** comunitaria nº 66753, figurativa, solicitada en fecha 1 de abril de 1996, registrada en fecha 19.7.99 para designar productos y servicios de las clases 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 35, 42 del Nomenclátor internacional y, en lo aquí relevante:

Clase 18: "Accesorios de cuero, bolsos, carteras, estuches para llaves, monederos, bolsas y saquitos para cosméticos, carpetas, bolsas para trajes, baúles, maletas, juegos de tocador, paraguas, billeteras, sacos de lona, bolsos, maletines para documentos, equipaje, maletas de fin de semana, fundas para tarjetas de crédito, fundas de tarjetas de visita".

Clase 25: "Prendas de vestir para mujeres, hombres, chicos y chicas, chándales, camisas, blusas, chaquetas, trajes de baño, calzoncillos, pantalones cortos, trajes térmicos, capas, pantalones cortos para caminar, tejanos, trajes, esmoquin, impermeables, corbatas, calcetines, medias/ pantis [medias completas o leotardos], sombreros/gorros, abrigos, sudaderas, faldas, abrigos ribeteados con piel, pieles de pelo para abrigos o adornos, chalecos, camisetas, ropa de tenis y golf, pantalones cortos, camisetas largas para la playa y para después de nadar, impermeables/gabardinas, ponchos, camisetas sin mangas, zapatos, botas, zapatillas, blazers, calzoncillos, camisetas, pañuelos de bolsillo, cinturones, guantes, vestidos, abrigos y chaquetas de vellón, bufandas/chailes, chaquetas deportivas; ropa interior para hombres y chicos, ropa interior, ropa de dormir, ropa para andar por casa incluyendo, entre otros, slips, calzones, ropa interior para atletas, punto de sport, camisetas, camisetas sin mangas, camisetas interiores, ropa interior básica y batas, ropa de dormir de punto y tejida, camisas de dormir, partes superiores e inferiores de pijamas, chaquetas de desayuno, chaquetas de esmoquin, chaquetas de cama, camisetas largas, ropa de andar por casa de punto y tejida, calzoncillos y prendas para llevar en la parte superior para andar por casa, chaquetas de andar por casa; ropa interior para mujeres y chicas, prendas íntimas y ropa de dormir, ropa de andar por casa, maillots, corsetería, sujetadores, fajas [ropa interior], cinturones de jarreteras, todo en uno, corsés, maillots, bragas de control, pantalones de tiro corto de control, bikinis, bragas sujetador, cubre corsés de sujetador, cinchas para la cintura, corpiños, viudas alegres (prenda de vestir), camisetas, leotardos y unitardos, ropa de día, incluyendo, entre otros, faldas pantalón, bikinis, pantalones de tiro corto, slips, combinaciones, combinaciones blusa, combinaciones cubre corsés, combinaciones camiseta, combinaciones falda pantalón, combinaciones de noche, combinaciones de embarazada, braga combinación, combinaciones estilo princesa, combinaciones de paño sombreado, combinaciones sin tirantes, combinaciones para trajes, combinaciones a la medida, medias combinaciones, enaguas, combinaciones sujetador, camisetas, conjuntos de camiseta y braga, sujetadores, calzones tap y calzones petti, ropa de casa, ropa de dormir y prendas de cuerpo entero, incluyendo, entre otros, camiones, camisas de dormir, pijamas, pijamas cortos, camisoncitos, pijamas de camiseta, peleles estilo doncella, pijamas de harén, faldas pantalón de azafata, pijamas de casa, peleles, pantalones cortos de dormir, albornoces, chaquetas de cama, cafetanes, monos, batas de baño, kimonos, batas de casa, togas de playa, pareos, chaquetas de desayuno, chaquetas de brunch (desayuno-almuerzo), envueltas, guardapolvos, trajes de azafata, batas kabuki, batas de casa, hábitos, corpiños, prendas cortas para llevar en la parte superior y mallas".

2. **Marca** española nº 2.028.104, mixta, solicitada en fecha 10 de mayo de 1996 y concedida en fecha 5 de noviembre de 1996 para designar productos de la clase 25: ropa de vestir de mujer, hombre, chicas y chicos, especialmente trajes tipo paracaidista, camisas, blusas, chaquetas, trajes de baño, pantalones, pantalones cortos, trajes para precalentamiento, capas, calzón para practicar la marcha, vaqueros, trajes, esmóquines, impermeables, corbatas, calcetines, medias/pantys, sombreros, abrigos, suéteres, faldas, chaquetas, americanas, abrigos, abrigos guarnecidos de piel, pieles, camisetas, camisetas tipo niki, vestidos/ pantalones cortos de tenis y golf, albornoces de piscina y playa, prendas para la lluvia, impermeables,



ponchos, camisetas sin mangas, zapatos, botas, zapatillas, chaquetas ligeras, pantalones, camisas, pañuelos de bolsillo, cinturones, guantes, vestidos, chaquetas y abrigos de piel de borrego, bufandas/chalets, chaquetas de deporte; ropa interior de hombres y chicos, especialmente ropa interior, ropa para dormir, ropa para estar por casa pero no limitada a los calzoncillos, calzoncillos tipo boxeador, ropa interior de atleta, prendas de punto de deporte, niquis, camisetas cortas a veces sin mangas, camisetas interiores, ropa interior básica y albornoces, ropa de dormir de punto y de tejido, camisones, partes superiores de pijama, partes inferiores de pijamas, chaquetas para el desayuno, chaquetas de fumadores, chaquetas de cama, monos, ropa de punto y de tejido para estar por casa, pantalones y prendas superiores para estar por casa, chaquetas para estar por casa; ropa interior de señora y chicas, especialmente ropa íntima y ropa para dormir, ropa para estar por casa, ropa para el cuerpo, corsetería, sujetadores, fajas, portaliqas, bodys, corseletes, bodys con ligero, bragas con control ligero, fajas tipo caderas bajas de control, bikinis contarter, cubrecorses con parte superior de sostén, prendas para ceñir la cintura, polisones, prendas para viudas alegres, medias y medias de cuerpo entero, ropa de día, incluyendo pero no limitada a los culottes, bikinis, fajas tipo caderabaja, bragas, combinaciones, combinaciones de blusa, combinaciones cubrecorses, combinaciones de camiseta, combinaciones de culottes, combinaciones para la tarde, combinaciones de embarazadas, combinaciones bragas, combinaciones de princesa, combinaciones transparentes, combinaciones sin tirantes, combinaciones traje, combinaciones sastre, medias combinaciones, mini combinaciones, combinaciones con sostén, camisetas, monos-combinaciones cortos, cubrecorses, cubrecorses con parte superior de sostén, sostenetes, ropa para dormir y ropa para el cuerpo incluyendo pero no limitada a camisones de noche, camisones de noche tipo túnica, camisas de noche, pijamas, pijamas cortos, pijamas picardias, pijamas de tipo niqui, prendas de dormir cerradas, pijamas tipo harén, culottes para recibir, pijamas para estar por casa, peleles, pantalones cortos para dormir, capitas-peinadores, mañanitas, captanes, trajes mono, monos-combinaciones cortos, albornoces, batas, kimonos, batas para casa, túnicas de playa, batas de playa, batas para el desayuno, batas para tomar el desayuno/almuerzo, prendas sueltas tipo dormir, batas para quitar el polvo, batas para recibir, túnicas kabuki, túnicas para estar por casa, batas con capucha, corpiños, piezas superiores tipo segador y polainas, pantalones-calentadores y mini pantalones, ropa de día, ropa para estar por casa.

3. **Marca** española nº 2.028.104, mixta, solicitada en fecha 12 de abril de 1996 y concedida en fecha 20 de mayo de 1997 para designar productos de la clase 18: bolsos de mano, carteras, estuches para llaves, monederos, bolsos y bolsitas para cosméticos, vendidos vacíos; portafolios tipo cartera, maletines, baúles, maletas para viajes, neceseres, vendidos vacíos; paraguas, billeteros, talegos, bolsas, carteras, maletines, juegos de maletas, maletín para noches, estuches para tarjetas de crédito, estuches para tarjetas de visita; todos estos productos hechos de cuero o imitación del mismo.

Las tres **marcas** citadas se componen de idéntico signo:

El demandado es titular de las siguientes **marcas**:

1. **Marca** española nº 2.731.803, mixta, solicitada en fecha 25 de septiembre de 2006 y concedida en fecha 22 de marzo de 2007 para designar productos de la clase 18: bolsos, carteras, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería.

2. **Marca** española nº 2.702.973, mixta, solicitada en fecha 29 de marzo de 2006 y concedida en fecha 25 de septiembre de 2006 para designar productos de la clase 25: vestidos, calzados (excepto ortopédico), sombrerería.

Ambas **marcas** se componen del siguiente signo:

La demanda fundaba la nulidad de las **marcas** de las que es titular el demandado en la aplicación del artículo 52.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de **Marcas**, en relación a los artículos 6.1.b) (riesgo de confusión) y 8.1 (protección de la **marca** notoria) de la citada Ley.

La sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil resultó estimatoria de la pretensión. Se refiere la sentencia en primer lugar a las **marcas** de las que es titular la parte actora, considerando que las certificaciones de la Cámara de Comercio de Madrid y Barcelona y el resto de la documentación presentada (doc. 4, con sus anexos, doc. 5 y doc. 6) muestra la notoriedad de las **marcas**, lo que ha sido apreciado en diferentes sentencias y por la OEPM).

Tras efectuar dicha apreciación se introduce no obstante la sentencia en el riesgo de confusión y señala que en las **marcas** impugnadas se aprecia el elemento dominante "ck" por lo que procede considerar que los signos objeto del litigio son similares.

Añade que la utilización por parte del demandado de las letras "ck" en productos comprendidos en las clases 18 y 25 en la forma en que lo viene haciendo están dirigidos a crear confusión en el consumidor en relación a



unas **marcas** sobradamente conocidas y con ello un aprovechamiento indebido de la reputación ajena, como se desprende de las fotografías aportadas por la demandante en la audiencia previa (doc. 13).

Concluye afirmando que existe un claro riesgo de asociación por lo que concurren los presupuestos de la acción de nulidad relativa de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 52.1 en relación a los artículos 6.1.b) y 6.2.d) LM.

SEGUNDO. Frente a la citada sentencia se alza el recurso de apelación interpuesto por D. Pio .

Señala el recurso que el demandado solicitó el registro de sus **marcas** de buena fe y sobre el encargo de un informe previo que puso de manifiesto la inexistencia de otros registros que contuvieran los vocablos "Charles Keeper", de la existencia de innumerables expedientes con las iniciales "C" y "K" acompañados de otros vocablos y de distintas resoluciones en que se desestimaba la oposición/recurso interpuesto por la firma "**Calvin Klein**".

A continuación señala que es insuficiente la documentación aportada para acreditar la notoriedad o el renombre, que no fue traducida por intérprete jurado en su totalidad y no proporcionaba la información sobre la intensidad de uso, ámbito geográfico ni cifras concretas sobre el grado de conocimiento de las **marcas** anteriores, añadiendo que las resoluciones aportadas por la demandante se refieren a **marcas** de distinta naturaleza, ortografía, representación o productos.

Rechaza el recurso que exista similitud entre las **marcas** consideradas globalmente y señala que el consumidor no solicita normalmente los artículos de ropa y complementos de manera oral sino que directamente los selecciona por lo que no existe riesgo de confusión. Concluye destacando que el demandado nunca ha utilizado de forma aislada las letras "CK".

En su escrito de oposición al recurso **CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST** se refiere en primer lugar a la notoriedad de las **marcas** registradas, reconocida en diversas resoluciones, que han dado lugar a la denegación de **marcas** que incluyen las letras "CK" y reconocida también por la OEPM.

Añade que la notoriedad se ha acreditado atendiendo a los documentos presentados con la demanda (certificaciones de las Cámaras de Comercio de Madrid y Barcelona, listado de revistas donde se ha anunciado la **marca** "CK" desde 1973, anuncios de la **marca** "CK" y de "**Calvin Klein**", datos de internet sobre anuncios de "**Calvin Klein**", certificación sobre muestras de ropa y complementos con la **marca** "CK" y fotografías sobre el uso de la **marca** "CK" en grandes almacenes, añadiendo un dossier sobre publicidad en 2005.

Señala además que la mayor parte de los documentos no necesita traducción y que se aportó también una declaración traducida de la vicepresidenta del departamento de licencias y asuntos sociales de **Calvin Klein** sobre ventas y gastos de publicidad en millones de dólares de la **marca** "cK" entre 1.997 y 2004. La traducción del doc. 4 se aportó a las actuaciones por escrito de 18 de diciembre de 2008 y de 23 de febrero de 2009.

Sobre la base de la existencia de similitud entre las **marcas** mantiene el escrito de oposición la existencia de riesgo de confusión entre las **marcas** confrontadas, destacando que es habitual en los fabricantes de ropa identificarse con el acrónimo de su nombre, señalando diversos ejemplos, así como que la **marcas** presente diversas configuraciones según el tipo de productos que designe.

Concluye señalando que las **marcas** impugnadas habilitan un uso perjudicial y sin justa causa del signo que se aprovecha indebidamente del carácter distintivo y de la notoriedad de la **marca** "CK".

TERCERO. Debemos destacar en primer lugar que tanto la sentencia recurrida como las partes acaban por realizar una amalgama de causas de nulidad distintas, mezclando presupuestos de la acción de nulidad por riesgo de confusión con otros que se refieren a la protección de la **marca** notoria. La demanda sustenta la acción de nulidad en la contravención tanto del artículo 6.1 como del artículo 8.1, ambos de la Ley de **Marcas**, pero ello no permite que se acaben por mezclar sus presupuestos de aplicación.

1. El concepto de **marca** notoria.

Como señala la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 505/2012, de 23 de julio, a pesar de que ni el Reglamento de **Marca** Comunitaria ni la Ley de **Marcas** española contienen una definición de **marca** notoria, ni precisan los requisitos que deben concurrir, el Tribunal de Justicia, interpretando tanto el art. 9.1.c) RMC, como el art. 5.2 de la Primera Directiva de **Marcas**, ha precisado el contenido del concepto "notoriamente conocido". La STJUE de 6 de octubre de 2009, C-301/07 (Pago), afirma que este concepto "supone un cierto grado de conocimiento por parte del público pertinente" (ap. 20). Y, con cita de la anterior STJUE de 14 de septiembre de 1999, C-375/97 (General Motors), apostilla que este grado de conocimiento "debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la **marca** comunitaria conoce esta **marca**" (ap. 24). Para ello, "el juez nacional debe tomar en consideración todos los elementos pertinentes



de los autos, es decir, en particular, la cuota de mercado poseída por la **marca**, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla" (ap. 25).

Y la Sentencia TS núm. 95/2014, de 11 marzo, reitera que el requisito determinante de la notoriedad de la **marca** es su difusión entre el público interesado por los productos y servicios amparados por dicha **marca** y por los sectores interesados.

A este concepto responde la definición contenida en la Exposición de Motivos de la Ley de **Marcas** de 2001: " La **marca** notoria es la conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios y, si está registrada, se protege por encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad (...). Cuando la **marca** es conocida por el público en general, se considera que la misma es renombrada y el alcance de su protección se extiende a cualquier género de productos o servicios."

Esta definición está inspirada en la " Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las **marcas** notoriamente conocidas ", aprobada por la Asamblea de la Unión de París y por la Asamblea General de la OMPI en la 34ª sesión, que tuvo lugar del 20 al 29 de septiembre de 1999, conocida como "Recomendación de la OMPI". La letra a) del art 2.1 de esta Recomendación de la OMPI prescribe que " a la hora de determinar si una **marca** es notoriamente conocida, la autoridad competente tomará en consideración cualquier circunstancia de la que pueda inferirse que la **marca** es notoriamente conocida".

La letra b) del mismo artículo 2.1 pormenoriza los criterios que pueden ser tomados en consideración:

" En particular, la autoridad competente considerará la información que se le someta en relación con los factores de los que pueda inferirse que la **marca** es o no notoriamente conocida, incluida, aunque sin limitarse a ella, la información relativa a lo siguiente:

1. el grado de conocimiento o reconocimiento de la **marca** en el sector pertinente del público;
2. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la **marca**;
3. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la **marca**, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la **marca**;
4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la **marca**, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la **marca**;
5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la **marca**, en particular, la medida en que la **marca** haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;
6. el valor asociado a la **marca**".

No obstante la STS núm. 505/2012, de 23 de julio, para evitar equívocos, destaca que es muy significativo que esta Recomendación de la OMPI, a continuación, en la letra c), advierta que estos factores son " pautas para asistir a la autoridad competente en la determinación de si una **marca** es notoriamente conocida ", pero " no constituyen condiciones previas para alcanzar dicha determinación. Antes bien, la determinación en cada caso dependerá de las circunstancias particulares del caso en cuestión". Por lo que no sería necesario que concurrieran todos ellos y, además, pueden ser tenidos en consideración otros factores distintos.

La sentencia recurrida aprecia acertadamente el carácter notorio de la **marca** a tenor de la prueba practicada, que pone de manifiesto la amplia difusión entre el público general de las **marcas** de las que es titular **CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST**, como se desprende del volumen de ventas de los productos designados con las **marcas** y la extensión de las campañas de publicidad realizadas o de las certificaciones de las Cámaras de Comercio de Madrid y Barcelona, entre otros documentos. Hemos de añadir que la pretendida traducción de algunos de los documentos resulta irrelevante, ya que los documentos por sí mismos constatan dicha difusión y son expresivos del hecho que se pretende acreditar, al margen de que se aportase la traducción de determinados documentos que acompañó la actora a su escrito de fecha 18 de diciembre de 2008 (f. 360). La STS de 24 de marzo de 2008, relativa al artículo 601 LEC 1881, considera que la admisión o no de documentos redactados en idioma extranjero sin que se aporte traducción dependerá de las circunstancias del caso y de que se genere indefensión y en el caso que nos ocupa debemos descartar que se hubiera producido indefensión por la referida aportación documental. En el mismo sentido la STJUE de 10 de mayo de 2012, C-100/2011, ap. 103, parte de la necesidad de analizar si se afecta realmente o no el derecho de defensa por la falta de traducciones.

2. La protección de la **marca** notoria.



2.1 Vínculo entre el signo y la **marca**.

En las citadas sentencias núms. 505/2012, de 23 de julio , y 95/2014, de 11 marzo, el Alto Tribunal recuerda la interpretación efectuada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto del alcance de la especial protección que se confiere a estas **marcas**.

La STJUE de 23 de octubre de 2003 , asunto C-408/01 (Adidas-Fitnessworld) entendió que "la protección que confiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva no está supeditada a que se constate un grado de similitud tal entre el signo y la **marca** de renombre que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambos. Basta que el grado de similitud entre el signo y la **marca** de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la **marca**". En este contexto, la STJUE de 27 de noviembre de 2008 , asunto C-252/07 ("Intel-CPM"), puntualiza qué debe entenderse por tal vínculo: primero argumenta que "cuanto más fuerte sea el carácter distintivo de la **marca** anterior, bien sea intrínseco o haya sido adquirido por el uso de dicha **marca**, más probable será que, ante una **marca** posterior idéntica o similar, el público pertinente evoque la **marca** anterior"; y concluye después que "el hecho de que la **marca** posterior evoque la **marca** anterior al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de dicho vínculo".

Y en relación a la apreciación de dicho vínculo la STJUE 24 de marzo de 2011, C-552/2009 , ap. 64, añade que la existencia de un vínculo entre la **marca** anterior y la **marca** controvertida debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en el caso concreto, entre los que figuran, en particular, el grado de similitud entre las **marcas** en conflicto y entre los productos que llevan esas **marcas** , así como la intensidad del renombre y la fuerza del carácter distintivo de la **marca** anterior, intrínseco o adquirido por el uso. Cuando no existe similitud alguna entre la **marca** anterior y la **marca** controvertida, la notoriedad o el renombre de la **marca** anterior no basta para apreciar un vínculo entre ellas en el ánimo del público pertinente (ap. 65). En definitiva, la similitud de las **marcas** en conflicto es un requisito necesario para otorgar protección a la **marca** notoria (ap. 66). A fin de apreciar el grado de similitud que existe entre las **marcas** controvertidas, procede determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o de servicios contemplada y las condiciones en las que estos se comercializan. Además, las similitudes gráfica, fonética y conceptual entre los signos en conflicto deben ser objeto de una apreciación global (apdos. 85 y 86)

Nos encontramos ante **marcas**, aquellas de titularidad de **CALVIN KLEIN** comprensivas del signo "cK", de fuerte carácter distintivo, sobre las que se desarrollan intensas campañas de publicidad, hecho que, por otra parte, resulta notorio, lo que permite afirmar que el público en general establecerá un vínculo entre dichas **marcas** y las registradas por el recurrente, que contienen esas mismas letras en una posición destacada y con un tamaño superior al resto de sus componentes. Aquellas **marcas** que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son el mercado, disfrutan de una mayor protección que las **marcas** cuyo carácter distintivo es menor (sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998 en el asunto C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha contra Metro Goldwyn Mayer Inc . ('Canon') [1998], apartados 17 y ss.). No hay que olvidar que para determinar el carácter distintivo de una **marca** y, por consiguiente, evaluar si tiene un elevado carácter distintivo, debe apreciarse globalmente la mayor o menor aptitud de la **marca** para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas.

Hemos de añadir que no puede afirmarse de manera genérica que un acrónimo carezca de carácter distintivo (STJUE de 15 de septiembre de 2005, C-37/03), puesto que lo relevante es si el signo puede cumplir las funciones esenciales de toda **marca**. También una letra puede tener carácter distintivo, incluso aunque carezca de elementos gráficos estilizados (STPI de 13 de junio de 2007, T-441/05).

En relación a la similitud entre las **marcas** nos remitimos a lo que expondremos en el siguiente fundamento jurídico.

Debemos añadir que la STJUE de 2 de septiembre de 2010, C-254/2009 , relativa a las **marca** "CK" de **CALVIN KLEIN**, se limitaba a analizar cuestiones de Derecho y partía de la apreciación de Tribunal de Primera Instancia de que el citado elemento "CK" era insignificante en la **marca** solicitada, lo que no ocurre en este caso.

2.2 Aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la **marca** o perjuicio para su distintividad o notoriedad.

Como recuerda STJUE 18 de junio de 2009 (L'Oreal), "La existencia de dicho vínculo en la mente del público constituye una condición necesaria pero insuficiente, por sí misma, para que se aprecie la existencia de una de las infracciones contra las que el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 garantiza la protección a favor de las **marcas** de renombre" (ap. 37).



En consecuencia, para que exista infracción es necesario que mediante la evocación de la **marca** notoria, el empleo del signo controvertido conlleve un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la **marca** o perjudique su distintividad o notoriedad. Basta que concurra uno de estos tipos infractores (ap. 42) [en este sentido, STJCE de 27 de noviembre de 2008 "Intel-CPM", ap. 28], sin que deban hacerlo todos: no es necesario que, además de un perjuicio para la notoriedad o distintividad de la **marca** notoria, exista un aprovechamiento desleal de dicha distintividad o notoriedad de la **marca**.

2.2.1 Perjuicio o menoscabo.

La citada STJCE 18 de junio de 2009, L`Oréal, explica cuando puede producirse este tipo de perjuicios:

(i) "En lo relativo al perjuicio causado al carácter distintivo de la **marca**, denominado igualmente «dilución», «menoscabo» o «difuminación», dicho perjuicio consiste en la debilitación de la capacidad de dicha **marca** para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró, ya que el uso del signo idéntico o similar por el tercero da lugar a la dispersión de la identidad de la **marca** y de su presencia en la mente del público. Así sucede, en particular, cuando la **marca**, que generaba una asociación inmediata con los productos o servicios para los que se registró, deja de tener este efecto" (ap. 39).

ii) "En lo que respecta al perjuicio causado al renombre de la **marca**, también denominado con los términos «difuminación» o «degradación», tal perjuicio se produce cuando los productos o servicios respecto de los cuales el tercero usa el signo idéntico o similar producen tal impresión en el público que el poder de atracción de la **marca** anterior resulta mermado. El riesgo de ese perjuicio puede resultar, en particular, del hecho de que los productos o servicios ofrecidos por el tercero posean una característica o una cualidad que puedan ejercer una influencia negativa sobre la imagen de la **marca**" (ap. 40).

En relación a la prueba del perjuicio la STJUE de 14 de noviembre de 2013, C-383/2012, apdos. 34 a 43, señala que no se exige aportar las pruebas de un perjuicio real, sino que se admite igualmente un serio riesgo de que se produzca tal perjuicio, permitiendo el uso de deducciones lógicas. No obstante, tales deducciones no deben ser el resultado de meras suposiciones sino basarse, en "un análisis de probabilidades y (tener) en cuenta las prácticas habituales en el sector comercial pertinente y cualquier otra circunstancia del caso concreto". Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para probar que con el uso de la **marca** posterior se causa o se puede causar un perjuicio al carácter distintivo de la **marca** anterior, ha de demostrarse que como consecuencia del uso de la **marca** posterior se ha producido una modificación del comportamiento económico del consumidor medio de los productos o servicios para los que se registró la **marca** anterior o existe un serio riesgo de que tal modificación se produzca en el futuro. El concepto de "modificación del comportamiento económico del consumidor medio" establece un requisito de carácter objetivo. Tal modificación no puede deducirse únicamente de elementos subjetivos, como la mera percepción de los consumidores. El mero hecho de que éstos adviertan la presencia de un nuevo signo similar a un signo anterior no basta por sí solo para acreditar la existencia de un perjuicio o de un riesgo de perjuicio al carácter distintivo de la **marca** anterior.

2.2.2. Aprovechamiento indebido o ventaja desleal.

La citada sentencia "L`Oréal" también señala cuándo puede producirse tal aprovechamiento.

El concepto de «ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la **marca**» -también designado con los términos de «parasitismo» y de «free-riding»- no se vincula al perjuicio sufrido por la **marca**, sino a la ventaja obtenida por el tercero del uso del signo idéntico o similar. Dicho concepto incluye, en particular, los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen de la **marca** o de las características proyectadas por ésta hacia los productos designados por el signo idéntico o similar, existe una explotación manifiesta de la **marca** de renombre. (ap. 41)

Para determinar si del uso del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la **marca**, ha de procederse a realizar una apreciación global que tenga en cuenta todos los factores pertinentes del caso de autos, entre los cuales figuran, concretamente, la intensidad del renombre y la fuerza del carácter distintivo de la **marca**, el grado de similitud entre las **marcas** en conflicto y la naturaleza y el grado de proximidad de los productos o servicios de que se trate. En relación con la intensidad del renombre y la fuerza del carácter distintivo de la **marca**, el Tribunal de Justicia ha declarado con anterioridad que cuanto mayores sean el carácter distintivo y el renombre de dicha **marca**, más fácilmente podrá admitirse la existencia de una infracción. De la jurisprudencia se desprende asimismo que cuanto más inmediata y fuerte sea la evocación de la **marca**, mayor será el riesgo de que con el uso actual o futuro del signo se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la **marca** o bien se cause perjuicio a los mismos (véase, en este sentido, la sentencia Intel CorporationM [TJCE 2008, 279] , antes citada, apartados 67 a 69). (ap. 44)

Por otra parte, procede señalar que, en el marco de dicha apreciación global, también puede tomarse en consideración, en su caso, la existencia de un riesgo de que la **marca** quede diluida o difuminada. (ap. 45)



La STJUE de 10 de mayo de 2012, C-100/2011, ap. 95, añade que el titular de la **marca** anterior no está obligado a demostrar la existencia de una infracción efectiva y actual contra su **marca**, sino que debe aportar elementos que permitan concluir prima facie que existe un riesgo futuro no hipotético de aprovechamiento indebido o de perjuicio, y que tal conclusión puede extraerse, en particular, mediante deducciones lógicas a partir de un análisis de las probabilidades y teniendo en cuenta las prácticas habituales en el sector comercial pertinente, así como cualquier otra circunstancia del caso de autos. Cabe apreciar a estos efectos el vínculo que pueda establecerse entre las **marcas** a partir del carácter distintivo de la **marca** anterior, la gran notoriedad de la **marca** anterior, la pertenencia de los productos a mercados afines (que aquí son los mismos), lo que puede determinar que el público pertinente (aquí el público en general) establezca ese vínculo y la apreciación de la intención parasitaria (apdos. 95 a 97).

En el caso que nos ocupa concurre el citado aprovechamiento de la notoriedad de la **marca**. El Tribunal de Justicia (ap. 49) considera a este respecto que, cuando un tercero pretenda aprovecharse de una **marca** de renombre mediante el uso de un signo similar a ésta para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la **marca** para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna y sin hacer ningún tipo de esfuerzo a estos efectos, debe considerarse que la ventaja obtenida del carácter distintivo o del renombre de dicha **marca** mediante tal uso es desleal.

Lo que pretende el registro de las **marcas** de las que es titular el recurrente es aproximarse a las **marcas** anteriores notorias "cK" para que productos en su mayor parte idénticos a los amparados por el registro de las **marcas** notorias puedan ser comercializados con dicho signo, y para ello se incluyen las citadas letras en una posición destacada y con caracteres de mayor tamaño, intentando eludir el alcance de la prohibición añadiendo un nombre o cualesquiera otras palabras que contengan dichas iniciales, lo que, como se desprende de las actuaciones, ha sido intentado en multitud de ocasiones en los casos que reflejan las resoluciones aportadas por la actora. Y por este medio las características de prestigio y calidad proyectadas por las **marcas** de las que es titular **CALVIN KLEIN**, se transfieren o pueden transferirse a los productos de las **marcas** de las que es titular el recurrente, de modo que su comercialización resulte facilitada por esta asociación con las **marcas** anteriores. Se obtiene así un provecho indebido de las **marcas** notorias.

Lo expuesto conduce a la desestimación del recurso.

CUARTO. A fin de ser exhaustivos hemos de referirnos a la contravención del artículo 6.1 LM, que impide registrar como **marca** los signos que por ser idénticos o semejantes a una **marca** anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público, incluyendo el riesgo de asociación.

La controversia se ha suscitado aquí en relación a la similitud entre signos y a la concurrencia de riesgo de confusión.

A la comparación de los signos nos hemos referido en fundamento precedente. Bien es cierto que se trata de las letras "CK" que carecen de significado alguno, lo que impide apreciar similitud conceptual, pero sin embargo es apreciable similitud gráfica y fonética.

Las **marcas** enfrentadas coinciden en las letras C y K y difieren en que las que son de titularidad del recurrente incluyen otros elementos ("Charles Keeper") que no aparecen en las **marcas** de **CLAVIN KLEIN**. No obstante las citadas letras figuran en una posición destacada, superior a esos otros elementos, y con caracteres de mayor tamaño.

En el punto de vista fonético los signos coinciden en las dos primeras sílabas, tal y como se pronuncian en español (CE/KA).

Atendiendo a lo expuesto los signos son similares.

Para determinar la existencia de riesgo de confusión, deben compararse las **marcas** en función de un análisis general de las similitudes visuales, fonéticas y conceptuales entre ellas. La comparación "debe basarse en la impresión de conjunto producida por las **marcas**, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes" (véase la sentencia del Tribunal de Justicia, de 11 de noviembre de 1997, en el asunto C-251/95, Sabèl BV contra Puma AG, Rudolf Dassler Sport ("Sabèl") [1997], OD OAMI 1/98, p. 91, apartados 22 y ss.).

El riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes" [Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre, con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95), Sabel c. Puma; de 22 de junio de 1.999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen; y de 22 de junio de 2.000 (C-425/98), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala núms. 225/2009, de 30 de marzo, 569/2009, de 22 de julio, 827/2009, de 4 de enero de 2010, 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de



2 de junio]. Depende, "en particular, del conocimiento de la **marca** en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado (...), del grado de similitud entre la **marca** y el signo y entre los productos o servicios designados" [STJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95), Sabel c. Puma].

Ya nos hemos referido al amplio conocimiento en el mercado de las **marcas** de las que es titular **CALVIN KLEIN** y de la asociación que puede hacerse con los signos registrados por el recurrente

En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las **marcas** y la semejanza entre los productos o los servicios designados: " así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las **marcas**, y a la inversa" (STJUE de 29 de septiembre de 1998 (C-39/97), Canon c. Metro).

A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las **marcas**, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada (sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999 en el asunto C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer Co. GmbH contra Klijsen Handel BV ('Lloyd'), apartado 26).

Pero, como recuerda la STS núm. 95/2014, de 11 marzo , esta exigencia "de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales"

El riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación con la **marca** anterior, sin que se trate de una alternativa a dicho concepto, sino que sirve para precisar su alcance (Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997 , Sabel BV vs. Puma AG, C-251/95, apdos. 18 y 22 (en el mismo sentido la Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 200, Mode CV vs. Adidas AG, apdo. 45).

Ya hemos señalado los factores pertinentes que permiten apreciar el elevado carácter distintivo de las **marcas** anteriores, como la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de las **marcas**, la importancia de las inversiones realizadas para su promoción, o las declaraciones de las cámaras de comercio e industria (sentencias del Tribunal de Justicia de 4 de mayo de 1999 , Windsurfing Chiemsee, as. C-108/97 y C-109/97, apdo. 51 y STJ de 22 de junio de 1999 , Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-432- 97, apdo. 23).

Debe apreciarse también la posición y características de los elementos (STPI de 14 de julio de 2005 Wassen Int. Ltd./OAMI- Stroschein Gesundkost GmbH, apdo. 37) en cuanto la impresión de conjunto producida en la memoria del público por una **marca** compuesta puede, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes.

En el caso que nos ocupa no solo aparecen destacadas las letras "CK", sino que debemos también considerar que el consumidor presta mayor atención a la parte inicial de los signos (ST TPI 30.11.06 T 43/05 "Brithers by Camper", ap 72, STPI 27.10.05 T 336/03 Mobilix ap. 75, STPI 20.4.05 T-211/03 faber, ap.48-50, STPI 23.5.07 T342/05 Cor, ap. 42)

Es más, incluso en casos en que el elemento común no fuere dominante, la impresión de conjunto producida por el signo compuesto puede inducir al público a creer que los productos o servicios de que se trata proceden, al menos, de empresas vinculadas económicamente, en cuyo caso debe admitirse la existencia de un riesgo de confusión (STJ de 6 de octubre de 2005, as. C-120/04, "Thomson life", ap. 30). A efectos de la verificación de un riesgo de confusión, basta con que, en razón de la posición distintiva y autónoma que ocupa la **marca** anterior, el público atribuya también al titular de tal **marca** el origen de los productos o de los servicios designados por el signo compuesto (ap. 36).

Atendiendo a lo expuesto debemos apreciar igualmente la concurrencia de riesgo de confusión y la pretendida nulidad por contravención del artículo 6.1. LM en relación a lo dispuesto en el artículo 52.1 de dicha Ley .

El recurso debe ser desestimado.

QUINTO. Las costas de esta alzada deben ser impuestas a la parte recurrente en aplicación de lo dispuesto en el artículo 398 LEC .



FALLAMOS

DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por D. Pio contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil núm. Tres de Madrid en el proceso del que dimanán las actuaciones y cuya parte dispositiva se transcribe en los antecedentes y, en consecuencia, confirmamos dicha resolución, con imposición al recurrente de las costas derivadas del recurso.

Se decreta la pérdida del depósito constituido por la apelante de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta LOPJ

Remítanse los autos originales al Juzgado de lo Mercantil, a los efectos pertinentes.

La presente resolución no es firme y podrá interponerse contra ella ante este tribunal recurso de casación de concurrir interés casacional y también, conjuntamente, el recurso extraordinario por infracción procesal, en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de su notificación, previa constitución, en su caso, del depósito para recurrir previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta LOPJ . De dichos recursos conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (Disposición Final 16ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Así, por ésta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

FONDO DOCUMENTAL CEM