

www.civil-mercantil.com

TRIBUNAL SUPREMO

Sentencia 586/2014, de 28 de octubre de 2014

Sala de lo Civil

Rec. n.º 808/2013

SUMARIO:

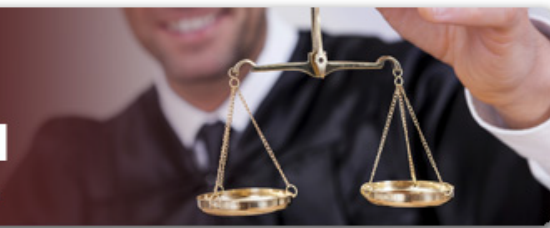
Propiedad industrial. Derecho de marcas. Infracción de marca comunitaria. Marca comunitaria en colisión con marca española posterior y con rótulo cancelado. Concurrencia de leyes de marcas y competencia desleal. El derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca. La cuestión de la concurrencia de las leyes de marcas y competencia desleal debe afrontarse teniendo en cuenta que cumplen funciones distintas; la primera da una protección condicionada a un previo registro, no al uso (incluso, con independencia de que el producto o el servicio marcado se hubieran introducido en el mercado), en tanto la caducidad no se declare. Mientras que la legislación sobre competencia desleal tiene como fin proteger el correcto funcionamiento del mercado. Lo expuesto hace que algunos de los actos tipificados como ilícitos por la legislación sobre la competencia desleal puedan tener similares componentes a los descritos en la referida a las marcas; ya que la imitación de un signo ajeno, además de significar lesión del derecho subjetivo del titular, puede perturbar el correcto funcionamiento del mercado. Se establece que el titular o causahabiente de un rótulo de establecimiento que hubiere sido cancelado definitivamente por haber vencido el tiempo de vigencia de los asientos, podrá oponerse al uso de una marca o nombre comercial en el término municipal para el que hubiere estado protegido registralmente, si dichos signos distintivos fueran posteriores e incompatibles con dicho rótulo. [Vid., STS, Sala de lo civil, de 14 de octubre de 2014, núm. 520/2014 (NCJ059061)].

PRECEPTOS:

Ley 3/1991 (Competencia Desleal), arts. 4, 5, 6, 11, 12 y 32.
Reglamento 40/94 (marca comunitaria), arts. 9.1, 14 y 111.3.
Reglamento 207/2009 (marca comunitaria), arts. 9 y 12.
Ley 17/2001 (Marcas), arts. 34, 41, 43 y disps. trans. tercera y cuarta.
Constitución Española, art. 24.
Ley 1/2000 (LEC), arts. 218.1 y 283.2.
Ley 11/1986 (Patentes), art. 55.
Ley 20/2003 (Protección Jurídica del Diseño Industrial), art. 51.2.
Código Civil, art. 7.

PONENTE:

Don José Ramón Ferrándiz Gabriel.



www.civil-mercantil.com

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintiocho de Octubre de dos mil catorce.

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 Parfümerie Douglas GmbH y Douglas Spain, SA, representada por el procurador de los tribunales don Juan Carlos Olcina Fernández, contra la sentencia dictada el veintidós de enero de dos mil trece, 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 procuradora de los tribunales doña María del Carmen Ortiz Cornago, en representación de Parfümerie Douglas GmbH y Douglas Spain, SA, en concepto de parte recurrente. Es parte recurrida Khatnani, SA y Sita Shewa, SL, representadas por el procurador de los tribunales don Luis Pozas Osset.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.

Por escrito registrado, por el Juzgado Decano de Alicante, el seis de abril de dos mil diez, el procurador de los tribunales don Juan Carlos Olcina Fernández, obrando en representación de Parfümerie Douglas GmbH y Douglas Spain, SA, interpuso demanda de juicio ordinario contra Khatnani, SA y Sita Shewwa, SL.

En el referido escrito, la representación procesal de Parfümerie Douglas GmbH y Douglas Spain, SA alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que la primera era una sociedad alemana constituida, por escritura de veintiocho de diciembre de mil novecientos sesenta y siete, con el objeto de dedicarse al comercio al por mayor y menor de artículos de perfumería, droguería, cosmética, bisutería y moda de baño y que distribuía sus productos por medio de más de mil establecimientos en todo el mundo, en los que utilizaba los signos " Douglas " y "D", con una tipología de letra especial.

Que Douglas Spain, SA era una sociedad instrumental de Parfümerie Douglas GmbH, constituida, en mil novecientos noventa y siete, con el objeto de importar, exportar y comercializar toda clase de artículos de regalo y complementos, y que contaba, en la actualidad, con ochenta y nueve tiendas abiertas en diversas ciudades y con setecientos cincuenta empleados.

Que Parfümerie Douglas GmbH era titular, entre otras, de las marcas comunitarias números 2 470 078, figurativa, " D " dentro de un círculo, solicitada el veinte de noviembre de dos mil uno y concedida el uno de abril de dos mil tres, para productos y servicios de las clases 9, 16, 36 y 42; 2 565 893, figurativa " Douglas CARD " con una " D " dentro de un círculo, solicitada el seis de febrero de dos mil dos y concedida el veintiuno de mayo de dos mil tres, para productos y servicios de las clases 9, 16, 36 y 42; 4 457 651, figurativa, " D Douglas Dessous Lingerie & Bodywear ", solicitada el veintiséis de mayo de dos mil cinco y concedida el uno de agosto de dos mil seis, para productos y servicios de las clases 3, 4, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 28, 30 y 35; y 4 559 423, figurativa, " Douglas ", solicitada el veinticinco de julio de dos mil cinco y concedida el veintisiete de octubre de dos mil seis, para productos y servicios de las clases 3, 4, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 28, 35, 36, 38, 41, 42 y 44 - lo que dijo demostrar por medio de los documentos aportados con los números 9, 10, 11 y 12 -.



www.civil-mercantil.com

Que las dos sociedades demandantes presentaban sus productos, bolsas, etiquetas, facturas... y locales, con los signos y rótulos " Douglas ".

Que la demandada Khatnani, SA se inscribió en el Registro Mercantil de Las Palmas, el cuatro de abril de mil novecientos noventa y uno, como sociedad dedicada a la fabricación, confección y comercialización de tejidos, pieles, cueros, calzados y artículos de perfumería.

Que Sita Shewwa, SL se inscribió en el mismo Registro Mercantil el doce de febrero de mil novecientos noventa y seis, con el objeto de dedicarse a la construcción, promoción, compra y venta de bienes inmuebles, hoteles y apartamentos.

Que Khatnani, SA era titular del rótulo de establecimiento número 145 007, denominativo, " Douglas ", solicitado el cuatro de enero de mil novecientos ochenta y tres y concedido, para el municipio de San Bartolomé de Tirajana, de Las Palmas de Gran Canaria, para un establecimiento destinado a la venta de productos de perfumería; y que también era titular del rótulo de establecimiento número 209 484, denominativo, " Douglas ", solicitado el diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y dos, concedido, para los municipios de Jandía y Pájara, en Fuerteventura, para designar un establecimiento destinado a la venta de productos de perfumería - lo que dijo probaba con los documentos aportados con los números 17 y 18 -.

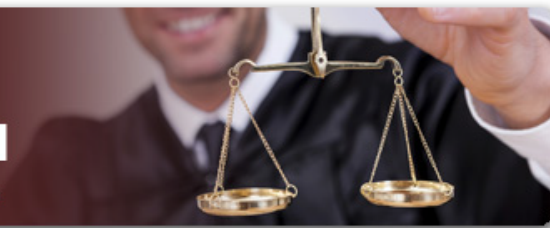
Que el turismo en las Islas Canarias tiene como particularidad estar compuesto por una gran cantidad de alemanes, al extremo de que recibieron, en el primer semestre del año dos mil nueve, un millón seiscientos trece mil novecientos sesenta y cinco, lo que señaló como muy significativo, dado que Alemania era el país de origen de Parfümerie Douglas GmbH - a este efecto, aportó un informe estadístico del Patronato de Turismo, como documento número 20 -.

Que, realmente, las demandadas utilizaban los signos " Douglas " y " D " en diversos establecimientos, y en las etiquetas de sus productos, buscando generar confusión con los de la demandante - aportó informes de detectives, como documentos números 21 y 22 -.

Que, con anterioridad, la demandante alemana había ejercitado acciones contra las demandadas, en otras dos demandas desestimadas por diversos motivos y que, en ésta, acumulaba (a) acciones por violación de marcas - las números 2 470 078, figurativa, "D"; 2 565 893, figurativa " Douglas card "; 4 457 651, figurativa, " D douglas dessous lingerie & bodywear "; y 4 559 423, figurativa, " Douglas " -, como consecuencia de la generación con el uso de riesgo de confusión y (b) acciones por competencia desleal.

Invocó las normas de los artículos 9.1 , 14.1 , 92 , 93.1 , 94.1 , 97.3º del Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, así como las de los artículos 34 , 40 y 41 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, 86 bis . 4 de la Ley 6/1.985, de 1 de julio, del Poder Judicial , 32 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal y 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

En el suplico de la demanda, la representación procesal de Parfümerie Douglas GmbH y Douglas Spain, SA interesó del Juzgado de Marca Comunitaria competente una sentencia que " Primero.- Declare: A.- Que la utilización en España por las demandadas, sin el consentimiento de las actoras, del signo <Douglas>, como rótulo de establecimiento, con una grafía y tipo de letra idéntica a las marcas de mi representada de Parfümerie Douglas GmbH, así como este mismo signo utilizado como marca o nombre comercial en la publicidad, documentación, etc., constituye una infracción del registro de la marca comunitaria número 4 559 423 <Douglas> (figurativa) de Parfümerie Douglas GmbH, subsumible en el artículo 9.1.b) o en el artículo 9.1.c) del Reglamento sobre la marca comunitaria. B.- Que la utilización en España por las demandadas del signo <D>, constituye una infracción de los registros de marcas comunitarias número 2 470 078, <D> (figurativa), número 2 565 893, <Douglas card>, (figurativa), número 4 457 651, <D Douglas dessous lingerie & bodywear> (figurativa), de Parfümerie Douglas GmbH, subsumible en el artículo 9.1.b) o en el artículo 9.1.c) del



www.civil-mercantil.com

Reglamento sobre la marca comunitaria. C.- Que la utilización en España por las demandadas, sin el consentimiento de las actoras, de manera conjunta de sus signos distintivos, colores característicos y, en general, su forma de presentación es constitutiva de una actuación de competencia desleal frente a las actoras, subsumible en los artículos 4 , 5 , 6 , 11 o 12 de la Ley de competencia desleal . D.- Que la actuación de las demandadas objeto de la demanda ha ocasionado daños y perjuicios a las actoras. Segundo.- Condene a las demandadas, como consecuencia de lo anterior: A.- A estar y pasar por las anteriores declaraciones. B.- A cesar inmediatamente y a abstenerse en el futuro de toda forma de uso en el tráfico económico, en España y en los demás Estados integrantes de la Unión Europea, de los signos <Douglas> y <D> a que se refieren los pronunciamientos declarativos A y B, prohibiéndoles en especial: 1º.- Poner dichos signos en el establecimiento, en los productos, en su presentación o en cualesquiera medios de identificación u ornamentación del producto, servicio o el establecimiento. 2º.- Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con esos fines u ofrecer o prestar dichos productos bajo tales signos. 3º.- Utilizar dichos signos en los documentos mercantiles y la publicidad. 4º.- Utilizar dichos signos dichos signos en redes de comunicación telemática y como nombres de dominio. C.- A cesar y abstenerse en el futuro de la realización de la conducta consistente en la utilización en España por las demandadas sin el consentimiento de las actoras de manera conjunta de sus signos distintivos, colores característicos y, en general, su forma de presentación. D.- A retirar y destruir a su costa del tráfico económico, en el plazo máximo de un mes o en el que alternativamente se le fije por el Juzgado, los productos, rótulos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación, así como los documentos mercantiles y de publicidad en los que se materialicen las conductas descritas en los apartados B y C de la presente súplica. E.- A compensar económicamente a las actoras, en concepto de indemnización por daños y perjuicios por infracción de marca y competencia desleal, al pago de una cantidad equivalente al uno por ciento de la cifra de negocios realizada por las demandadas en infracción de los derechos de mis representadas. F.- A la publicación, a su costa, del encabezamiento y de la parte dispositiva de la sentencia en los diarios El Mundo y El País, así como en dos publicaciones del sector a elegir por las actoras. G.- Al pago de las costas ".

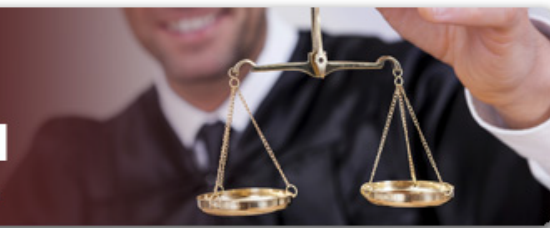
Segundo.

La demanda fue repartida al Juzgado de lo Mercantil número Dos de Alicante, que la admitió a trámite, por auto de veintitrés de abril de dos mil diez , conforme a las reglas del juicio ordinario, con el número 266/2010.

Khatnani, SA y Sita Shewwa, SL fueron emplazadas y se personaron en las actuaciones, representadas por la procuradora de los tribunales doña Amparo Alberola Pérez, que contestó la demanda, por escrito registrado el quince de junio de dos mil diez.

En dicho escrito de contestación, la representación procesal de Khatnani, SA y Sita Shewwa, SL alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que la demandante Douglas Spain, SA carecía de legitimación activa, en cuanto a las acciones marcarias, por no ser titular de las marcas supuestamente lesionadas y por no darse el supuesto del artículo 22.3 del Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria.

Que, por su parte, Parfümerie Douglas GmbH carecía de legitimación activa en cuanto a las acciones de competencia desleal, por razón de no operar en el mercado español, al hacerlo la otra demandante.



www.civil-mercantil.com

Que no constaba de lo actuado que la primera sociedad fuera instrumental de la segunda y que, en todo caso, impugnaba los documentos números 6, 7 y 8 de la demanda.

Que negaba las coincidencias afirmadas en la demanda entre sus signos y los de la demandante, ya que el único punto de contacto entre ellos era la letra " D ". Que tampoco se había probado que las tiendas con el rótulo " Douglas " pertenecieran a las demandadas. Que también negaba las coincidencias entre los respectivos productos.

Que las dos sociedades demandadas iniciaron su actividad en mil novecientos cincuenta y siete, al llegar a las Canarias el fundador señor Silvio y fueron constituidas, una, el veintitrés de diciembre de mil novecientos ochenta y seis y, la otra, el dieciocho de enero de mil novecientos noventa y seis.

Que Khatnani, SA era titular del rótulo de establecimiento número 145 007, denominativo, " Douglas ", solicitado el cuatro de enero de mil novecientos ochenta y tres y concedido, para el municipio de San Bartolomé de Tirajana, de Las Palmas de Gran Canaria, para un establecimiento destinado a la venta de productos de perfumería.

Que, además, Khatnani, SA era titular del rótulo de establecimiento número 209 484, denominativo, " Douglas ", solicitado el diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y dos y concedido, para el municipio de Jandía y Pájara, en Fuerteventura, para un establecimiento destinado a la venta de productos de perfumería - para demostrar lo cual aportaba los documentos números 4 y 5 -.

Que Sita Shewa, SL era titular de la marca española número 2 847 791, " D my choice " con diseño, solicitada el siete de octubre de dos mil ocho y concedida el cinco de marzo de dos mil nueve, para distinguir servicios de la clase 35, esto es, de ventas al por menor en comercio de perfumerías - para demostrar lo que aportaba el documento número 6 -.

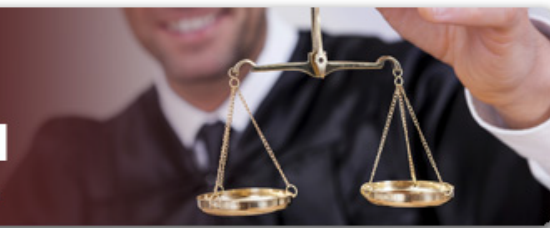
Que, en todo caso, negaba las infracciones afirmadas en la demanda, dado que los dos rótulos eran anteriores a los registros de la demandante y los habían usado en los términos con que fueron registrados.

Que, propiamente, utilizaban en los rótulos el término " Douglas ", pero no en los productos, en los que utilizan la marca " D my choice ".

Con esos antecedentes, en el suplico del escrito de contestación la representación procesal de Khatnani, SA y Sita Shewwa, SL interesó del Juzgado de lo Mercantil número Dos de Alicante una sentencia que negare la legitimación de las demandadas o, subsidiariamente, desestimara la demanda, con imposición de las costas a las demandantes.

Tercero.

El Juzgado de lo Mercantil número Dos de Alicante, celebrados los actos de audiencia previa y del juicio, practicada la prueba que, propuesta, había sido admitida, dictó sentencia en el juicio ordinario número 266/2010, con fecha veintinueve de julio de dos mil once, con la siguiente parte dispositiva: " Fallo. Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta por don Juan Carlos Olcina Fernández, procurador de los tribunales y de las mercantiles Parfümerie Douglas GmbH y Douglas Spain, SA, contra las mercantiles Khatnani, SA y Sita Shewwa, SL, representadas por la procurador de los tribunales doña Amparo Alberola Pérez y, en consecuencia: A.- Declaro que: El uso en España por las demandadas, sin el consentimiento de las actoras, del signo <Douglas>, como rótulo de establecimiento, con una grafía y tipo de letra idéntica a las marcas de las demandantes, así como este mismo signo utilizado como marca o nombre comercial en la publicidad y documentación constituye una infracción de los derechos de exclusiva de la marca comunitaria número 4 559 423 <Douglas> (figurativa) de Parfümerie Douglas GmbH. Que la utilización en España por las demandadas, sin el consentimiento de las actoras, del signo, constituye una infracción de los registros de



www.civil-mercantil.com

marcas comunitarias números 2 470 078, <D> (figurativa), 2 565 893, <Douglas card>, (figurativa), 4 457 651, <D Douglas dessous lingerie & bodywear> (figurativa), de Parfümerie Douglas GmbH. Que la actuación de las demandadas objeto de la demanda ha ocasionado daños y perjuicios a las actoras. B.- Condeno a las demandadas: A estar y pasar por las anteriores declaraciones. A cesar inmediatamente y a abstenerse en el futuro de toda forma de uso en el tráfico económico, en España, y en los demás Estados integrantes de la Unión Europea de los signos <Douglas> y <D> a que se refieren los pronunciamientos declarativos anteriores prohibiéndoseles en especial poner dichos signos en el establecimiento, en los productos, en su presentación o en cualesquiera medios de identificación u ornamentación del producto, servicio o el establecimiento, ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con esos fines u ofrecer o prestar dichos productos bajo tales signos; utilizar dichos signos en los documentos mercantiles y en la publicidad; utilizar dichos signos en redes de comunicación telemática y como nombres de domicilio. A cesar y abstenerse en el futuro de la realización de la conducta consistente en la utilización en España sin el consentimiento de las actoras de manera conjunta de los signos distintivos, colores característicos y, en general, la forma de presentación de las mercantiles actoras. A retirar y destruir a su costa del tráfico económico, en el plazo máximo de un mes, los productos, rótulos, embalajes, envoltorios como material publicitario, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación, así como los documentos mercantiles y de publicidad en los que se materialicen las conductas descritas. A pagar a las actoras, en concepto de indemnización por daños y perjuicios por infracción de marca y de competencia desleal, el pago de una cantidad equivalente al uno por ciento de la cifra de negocios desde el uno de agosto de dos mil nueve, que quedará determinada en ejecución de sentencia. A la publicación, a su costa de la parte dispositiva de la sentencia en dos diarios de mayor tirada de ámbito regional canario. No se hace especial pronunciamiento en materia de costas ".

Cuarto.

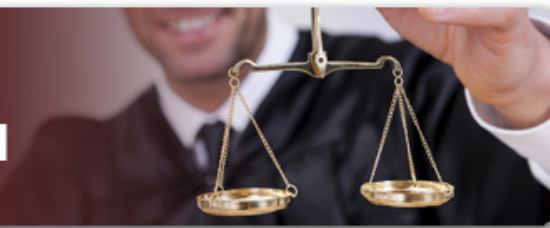
La sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número Dos de Alicante, en el juicio ordinario número 266/2010, con fecha veintinueve de julio de dos mil once, fue recurrida en apelación por la representación procesal de Khatnani, SL y Sita Shewa, SL.

La representación procesal de Parfümerie Douglas GmbH y Douglas Spain, SA impugnó también la sentencia del Juzgado de lo Mercantil.

Las actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial de Alicante, en la que se turnaron a la Sección Octava de la misma, que tramitó el recurso de apelación con el número 127/2012 y dictó sentencia con fecha veintidós de enero de dos mil trece, con la siguiente parte dispositiva: " Fallamos. Que, con estimación del recurso de apelación interpuesto por la representación de Khatnani, SL y Sita Shewa, SL, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria número Dos de Alicante, de fecha veintinueve de julio de dos mil once, en los autos de juicio ordinario número 266/2010, debemos revocar y revocamos dicha resolución en el sentido de dictar otra que, desestimando íntegramente la demanda interpuesta en su contra por Parfümerie Douglas GmbH y Douglas Spain, SA, las absuelve de las pretensiones deducidas en su contra, imponiendo a la parte demandante las costas de la primera instancia y sin hacer en esta alzada expreso pronunciamiento sobre las mismas ".

Quinto.

La representación procesal de Parfümerie Douglas GmbH y Douglas Spain, SA, interpuso, contra la sentencia dictada, por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de



www.civil-mercantil.com

Alicante, en el rollo número 127/2012, con fecha veintidós de enero de dos mil trece , recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación.

Las actuaciones se elevaron a la Sala Primera del Tribunal Supremo, la cual, por auto de veintiocho de enero de dos mil catorce , decidió: " Admitir el recurso extraordinario por infracción procesal y admitir el recurso de casación interpuestos por la representación procesal de la entidad mercantil Parfümerie Douglas GmbH y Douglas Spain, SA, contra la sentencia dictada con fecha de veintidós de enero de dos mil trece, por la Audiencia Provincial de Alicante, en el rollo de apelación número 127/2012 , dimanante de los autos de juicio ordinario número 266/2010 del Juzgado de lo Mercantil número Dos de Alicante ".

Sexto.

El recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto, por la representación procesal de Parfümerie Douglas GmbH y Douglas Spain, SA, contra la sentencia dictada, por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, en el rollo número 127/2012, con fecha veintidós de enero de dos mil trece , se compone de cinco motivos, en los que las recurrentes - que incurrn en un manifiesto error de numeración - denuncian:

PRIMERO.

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 .

SEGUNDO (para las recurrentes de nuevo primero) . Con apoyo en la norma tercera del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la infracción de la del apartado 2 del artículo 283 de la misma Ley .

TERCERO (para las recurrentes, 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 2 del artículo 24 de la Constitución Española .

CUARTO (para las recurrentes, tercero) . Con apoyo en la norma segunda del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la infracción de las de los apartados 1 de los artículos 218 y 456 de la misma Ley .

QUINTO (para las recurrentes, 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 .

Séptimo.

El recurso de casación interpuesto, por la representación procesal de Parfümerie Douglas GmbH y Douglas Spain, SA, contra la sentencia dictada, por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, en el rollo número 127/2012, con fecha veintidós de enero de dos mil trece , se compone de cuatro motivos, en los que las recurrentes, con apoyo en la norma tercera del apartado dos del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , denuncian:

Primero.

La infracción de la norma del apartado 1 del artículo 9 del Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria.



www.civil-mercantil.com

Segundo.

La infracción de la norma del apartado 1 del artículo 9 del Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, y de la del artículo 34 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas.

Tercero.

La infracción de la norma del apartado 2 del artículo 7 del Código Civil .

Cuarto.

La infracción de las normas de los artículos 4 , 5 , 6 , 11 y 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal .

Octavo.

Evacuado el traslado conferido al respecto, el procurador de los tribunales don Luis Pozas Osset, en nombre y representación de Khatnani, SA y Sita Shewa, SL, impugnó el recurso, 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 ocho de octubre de dos mil catorce, 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.

Son demandantes Parfümerie Douglas GmbH y Douglas Spain, SA. La primera es una sociedad alemana, constituida en mil novecientos sesenta y siete y dedicada a comerciar con artículos de perfumería y cosmética en numerosos establecimientos, en los que utiliza los signos " Douglas " y " D ", con un tipo de letra especial. Douglas Spain, SA es su filial en España y se constituyó, para dedicarse al mismo comercio, en mil novecientos noventa y siete.

Las demandadas son Khatnani, SA y Sita Shewa, respectivamente constituidas en mil novecientos ochenta y seis y en mil novecientos noventa y seis, para dedicarse, entre otras actividades, a la importación, exportación y venta de productos de perfumería.

La representación procesal de las demandantes alegó en la demanda que Parfümerie Douglas GmbH era titular de las marcas comunitarias números 2 470 078 - figurativa, formada por la letra " D " dentro de un círculo, que había sido solicitada, el veinte de noviembre de dos mil uno, y concedida, el uno de abril de dos mil tres, para identificar productos y servicios de las clases 9, 16, 36 y 42 -, 2 565 893 - figurativa, formada por las palabras " Douglas Card ", con otra " D " dentro de un círculo, que había sido solicitada, el seis de febrero de dos mil dos, y concedida, el veintiuno de mayo de dos mil tres, para productos y servicios de las clases 9, 16,



www.civil-mercantil.com

36 y 42 -, 4 457 651 - figurativa, formada por una " D " sobre las palabras " Douglas Dessous Lingerie & Bodywear ", que había sido solicitada, el veintiséis de mayo de dos mil cinco, y concedida, el uno de agosto de dos mil seis, para productos y servicios de las clases 3, 4, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 28, 30 y 35 - y 4 559 423 - figurativa, formada por la palabra " Douglas ", que había sido solicitada, el veinticinco de julio de dos mil cinco, y concedida, el veintisiete de octubre de dos mil seis, para productos y servicios de las clases 3, 4, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 28, 35, 36, 38, 41, 42 y 44 -. También alegó que las demandadas, con el uso de signos confundibles, habían invadido el ámbito de exclusión que, a su titular, atribuían aquellos registros. Por esa causa ejercitó acciones de defensa de las marcas mencionadas, con apoyo en las normas de los artículos 9, apartado 1, letras b) y c), y 14 del Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, en relación con los artículos 34 y 41 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre ; así como en defensa del correcto funcionamiento concurrencial del mercado, con apoyo en los artículos 4 , 5 , 6 , 11 y 12, en relación con el 32, todos de la Ley 3/1991, de 10 de enero , contra Khatnani, SA y Sita Shewa, SL.

En concreto, el comportamiento que en la demanda fue imputado a las demandadas como ilícito - según los mencionados preceptos - consistió en la utilización del signo " Douglas ", sin consentimiento de la titular, como marca y nombre comercial y, en particular, como rótulo de establecimientos en algunas poblaciones de las Islas Canarias, con un tipo de letra similar al de las notorias marcas cuya protección en dicho escrito se reclamaba y en una forma que resultaba lesiva para ellas.

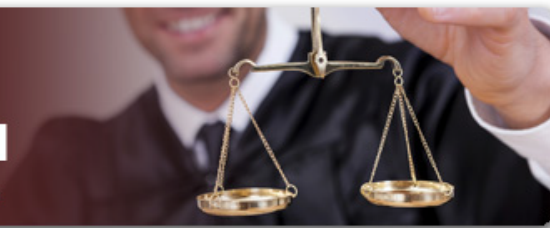
Las demandadas - además de negar la legitimación de una y otra demandante para el ejercicio de las respectivas acciones - alegaron la condición de titular registral - una - de dos rótulos identificadores de establecimientos existentes en algunos términos municipales de las Islas Canarias, anteriores a las marcas comunitarias de Parfümerie Douglas GmbH; y - la otra - la de titular de una marca española - la número 2 487 791, mixta, " D my choice ", concedida el cinco de marzo de dos mil nueve, para distinguir servicios de la clase 35 -.

El Tribunal de la primera instancia declaró cometidas las infracciones marcarias, pero no las concurrenciales, y condenó a Khatnani, SA y a Sita Shewa, SL a cesar en la conducta declarada ilícita, a eliminar sus consecuencias y a indemnizar a las demandantes en los términos establecidos en la norma del apartado 5 del artículo 43 de la Ley 17/2001 .

El Tribunal de apelación estimó el recurso interpuesto por Khatnani, SA y Sita Shewa, SL y desestimó la demanda.

En efecto, tras negar legitimación a Douglas Spain, SA para el ejercicio de las acciones del artículo 41 de la Ley 17/2001, y a Parfümerie Douglas GmbH, para el de las acciones del artículo 32 de la Ley 3/1991 , declaró (a) que las marcas comunitarias de dicha demandante no facultaban a su titular a impedir el uso de los rótulos de Khatnani, SA - pese a haber sido los mismos cancelados definitivamente, de conformidad con las disposiciones transitorias tercera y cuarta de la repetida Ley 17/2001 -, por virtud de lo que establece la norma del apartado 3 del artículo 111 del Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993; (b) que la lesión de dichas marcas comunitarias por el uso de la marca española registrada, con el número 2 8476 791, a nombre de Sita Shewa, SL, no era antijurídico, al venir amparado por un registro cuya declaración de nulidad no se había producido previamente; y (c) que la protección reclamada por las demandantes - propiamente, con legitimación bastante por una de ellas - no era susceptible de ser reconocida, por las razones generales y particulares que se indicarán en su momento.

Contra la sentencia de segundo grado Parfümerie Douglas GmbH y Douglas Spain, SA interpusieron recursos extraordinarios, por infracción procesal y de casación, a cuyos motivos nos referimos seguidamente.



I.- RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL DE LAS DEMANDANTES.

Segundo. Enunciado y fundamentos de los cinco motivos del recurso.

En el primer motivo Parfümerie Douglas GmbH y Douglas Spain, SA denuncian la infracción del artículo 24, apartado 1, de la Constitución Española .

Alegan, en síntesis, que el Tribunal de apelación había incurrido en un error patente, con la consiguiente vulneración de sus derechos a la tutela judicial efectiva, al haber entendido - para negar la infracción marcaria - que los rótulos de establecimiento de Khatnani, SA - registrados con los números 145 007 y 209 484 - coincidían en su grafía con la representación del registro de la marca comunitaria número 4 559 423, cuando, en realidad, tenían una composición meramente denominativa.

En el segundo motivo (numerado en el escrito de interposición como primero), denuncian las recurrentes la infracción de normas legales que rigen los actos y garantías del proceso y, en concreto, la del artículo 283, apartado 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

En el motivo tercero (segundo, según el mismo escrito) señalan como infringida la norma del apartado 1 del artículo 24 de la Constitución Española .

Afirman producidas dichas infracciones al haber rechazado el Tribunal de apelación, por considerarla irrelevante como prueba documental, la aportación en la segunda instancia de la copia del escrito de demanda que, ante un órgano judicial de Las Palmas, había interpuesto una de ellas para que se declarase la nulidad de la marca española número 2 847 791, de que era titular Sita Shewa, SL.

En los motivos cuarto y quinto (tercero y cuarto del repetido escrito) se refieren las recurrentes a la afirmación, contenida en la sentencia de apelación respecto de los comportamientos desleales que habían imputado a las demandadas, de que los hechos que permitían identificarlos no habían sido oportunamente alegados en el escrito de demanda. Derivan de esa afirmación, que entienden determinante del fallo, la de la infracción de las normas del artículo 218, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil - motivo cuarto - y del artículo 24, apartado 1, de la Constitución Española - motivo quinto -.

Tercero. Desestimación de los cinco motivos.

I.- El error en la valoración de la prueba, a que se refiere el primer motivo, no es tal, pues afirmar, como hizo el Tribunal de apelación, que " la grafía de ambos rótulos de establecimiento es absolutamente idéntica a la representación gráfica de la última marca antes referida " o que " ya se ha dicho que la grafía de dichos rótulos coincide plenamente con la representación gráfica de la marca comunitaria número 4 559 423 ", con referencia al uso de los signos concernidos, no es contradictorio con el carácter denominativo de sus respectivos registros.

En todo caso, la inexactitud que, con la escasa justificación dicha, se afirma por las recurrentes no habría sido determinante de la decisión desestimatoria de la declaración de las infracciones identificadas en la demanda, pues la misma vino determinada, no por una supuesta falta de semejanza entre los signos confrontados, sino por la aplicación de la norma del artículo 111, apartado 3, del Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, como se expuso en el primer fundamento de derecho.

II. No toda denegación de prueba implica vulneración de las normas procesales sobre su admisión y, menos, de la del artículo 24 de la Constitución Española , ya que se requiere,



www.civil-mercantil.com

para lo primero, que la misma sea improcedente y, para lo segundo, que resulte injustificada, arbitraria o irrazonable y, sobre todo, influyente en el resultado del proceso, esto es, que la diligencia de prueba inadmitida tuviera idoneidad objetiva para acreditar un hecho decisivo o relevante - sentencias 104/2003, de 2 de junio , 115/2003, de 16 de junio y 52/2004, de 13 de abril -.

Esta última condición se muestra ausente en el caso que enjuiciamos, dado que - prescindiendo de la bondad de la doctrina seguida por el Tribunal de apelación para desestimar la acción de violación de una marca cuando se produce por el uso de otra registrada, a lo que nos habremos de referir al examinar el recurso de casación -, la demostración de la posterior interposición de una demanda en ejercicio de la acción de nulidad no permite considerar probada la estimación de la misma, que es a lo que en la sentencia recurrida se condicionó el éxito de la acción de violación.

Los motivos segundo y tercero deben, por lo tanto, ser desestimados.

III. La incongruencia omisiva que se denuncia en los motivos cuarto y quinto no es real, ya que el Tribunal de apelación, aunque entendiera que los hechos que permitirían identificar los actos de competencia desleal atribuidos a las demandadas no se alegaron oportunamente, es lo cierto que negó con argumentos su comisión y llevó al fallo de la sentencia la decisión desestimatoria de las pretensiones declarativa y de condena correspondientes.

II. RECURSO DE CASACIÓN DE LAS DEMANDANTES.

Cuarto. Identificación del ámbito del recurso de casación.

Como se expuso al principio, Parfümerie Douglas GmbH y Douglas Spain, SA alegaron en la demanda que se había producido la invasión del ámbito de exclusión reconocido a la primera, en su condición de titular de varias marcas comunitarias, como consecuencia de utilizar las demandadas, en sus respectivos casos, (a) los rótulos de establecimiento números 145 007 y 209 484, de que era titular Khatnani, SA y (b) la marca española número 2 847 791, de que era titular Sita Shewa, SL.

También consideraron las demandantes (c) que el uso de dichos rótulos y marca había dado vida a los actos desleales descritos en los artículos al principio mencionados.

El Tribunal de apelación denegó la procedencia de declarar ambos tipos de infracciones. La de las normas protectoras de las marcas comunitarias con el uso de los rótulos de establecimiento, como consecuencia tanto de la aplicación de la norma del apartado 3 del artículo 111 del Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 - a cuyo tenor el titular de la marca comunitaria no podrá oponerse al uso del derecho contemplado en el apartado 1, incluso si ese derecho no pudiera ya alegarse contra la marca comunitaria -, como de considerar que, no habiendo sido anulado el registro que lo legitimaba, el uso de la marca española de Sita Shewa, SL gozaba de suficiente cobertura legal.

Igualmente desestimó las acciones, declarativa y de condena, basadas en la Ley 3/1991, al entender, en síntesis, que los comportamientos de las demandadas debían ser calificados, exclusivamente, a la luz de la legislación de marcas.

Ese fue el supuesto del conflicto en las dos instancias. Sin embargo, el recurso de casación sólo está referido a las cuestiones que han sido identificadas con las letras (b) y (c), ya que ningún motivo se refiere a la de la letra (a), esto es, a la interpretación por el Tribunal de apelación de la norma del apartado 3 del artículo 111 del Reglamento (CE) 40/94.

Por último, la repuesta que seguidamente se dará a los motivos debe ponerse en relación con la circunstancia de no haber sido impugnados los pronunciamientos del Tribunal



www.civil-mercantil.com

de apelación sobre la falta de legitimación de Parfümerie Douglas GmbH, en el plano concurrencial, y de Douglas Spain, SA, en el de las marcas.

Quinto. Enunciado y fundamentos del primer motivo.

Parfümerie Douglas GmbH y Douglas Spain, SA, denuncian, en el primer motivo del recurso de casación, la infracción del artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria.

Afirman las recurrentes que tal infracción se produjo al haber declarado el Tribunal de apelación que no puede considerarse acto de infracción de una marca registrada la utilización de un signo que esté amparado por un registro, aunque sea posterior.

Señalan que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, respecto de los dibujos y modelos comunitarios - así en la sentencia de 16 de febrero de 2012 (C- 488/10) - había declarado que el " ius prohibendi " reconocido al titular se extiende a cualquier tercero, incluido el que sea titular de un registro posterior.

Por otro lado, insisten en la gran semejanza entre los signos confrontados, en los planos visual, fonético y conceptual, y en la identidad de productos o servicios respectivos, fuente de un acusado riesgo de error en los destinatarios de los productos y servicios distinguidos con aquellos.

Sexto. Estimación del motivo.

En la sentencia 520/2014, de 14 de octubre , tras una síntesis de la jurisprudencia sobre la cuestión - contenida en las sentencias 470/1994, de 23 de mayo , 169/1995, de 6 de marzo , 717/2006, de 7 de julio , 74/2007, de 8 de febrero , 1230/2008, de 15 de enero , 177/2012, de 4 de abril , y 489/2013, de 24 de julio -, expusimos la doctrina que había dado sustento a la sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de febrero de 2013 (C-561/2011), según la que " el artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, debe interpretarse en el sentido de que el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca ". Y concluimos que tal decisión - pese a estar específicamente referida a la colisión entre marcas comunitarias y a las patologías que pueda generar -, justificaba un cambio de nuestra jurisprudencia al respecto, para admitir que el titular de una marca protegida en España pueda prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a ella, siempre que hubieran sido registrados con posterioridad al protegido, sin necesidad de una declaración previa de la nulidad - al igual que sucede con las patentes y los diseños industriales: artículos 55 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo , y 51, apartado 2, de la Ley 20/2003, de 7 de julio -.

Explicamos ese cambio por razón de que " las normas del Reglamento 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, en particular las contenidas en sus artículos 9 y 12 - referidos al derecho conferido por la marca comunitaria y a la limitación de sus efectos - coinciden sustancialmente con los correspondientes - 5 y 6 - de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, conforme a cuya letra y finalidad procede interpretar el ordenamiento nacional, con el fin de alcanzar el resultado pretendido por la misma, de acuerdo con la conocida como regla de la interpretación conforme - como consecuencia de entender que el deber de adoptar las medidas aptas para garantizar el cumplimiento del resultado previsto en las Directivas alcanza a todas las autoridades de los



www.civil-mercantil.com

Estados miembros, incluidas las jurisdiccionales - sentencias de 10 de abril de 1984 (C-14/83), 8 de octubre de 1987 (C-80/86) y 13 de noviembre de 1990 (C-106/89) - " y de la conveniencia de evitar " la posibilidad de que sea diferente la protección que el titular de la marca anterior reciba en éste que en otros Estados miembros según que el Derecho nacional respectivo le permita o no ejercitar la acción de violación de su marca sin tener que interponer, previamente o a la vez, la de nulidad del registro de la infractora ".

La existencia de riesgo de confusión, generado por el uso de la marca 2 847 791, fue afirmada en la sentencia de primera instancia - en la que, tras un análisis conjunto de los signos, productos y servicios, se consideró demostrada la realidad de " un riesgo de confusión más que evidente [...], por la coincidencia fonética y gráfica y por el uso de los mismos colores, aunque con distintos tonos [...], diferencias ínfimas que implican necesariamente tener que calificarlos como confundibles " -.

La sentencia de apelación no rechazó tal conclusión, aunque sí sus consecuencias por otras razones.

Procede, por todo ello, estimar el recurso de casación por este motivo y mantener la decisión judicial inicialmente apelada - sin necesidad de examinar el motivo segundo, en el que se plantea la misma cuestión, desde otro punto de vista -.

Séptimo. Enunciado y fundamento del cuarto motivo del recurso.

En el cuarto y último motivo de su recurso de casación, Parfümerie Douglas GmbH y Douglas Spain, SA, denuncian, la infracción de las normas de los artículos 4 , 5 , 6 , 11 y 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal .

Afirman, en primer término, que la legislación represora de la competencia desleal cumple una función complementaria de la reguladora de los títulos de propiedad industrial, de modo que resulta aplicable cuando ésta no otorgue suficiente amparo al titular.

Añaden que los actos de competencia desleal atribuidos a las demandadas superaban el ámbito marcario, así como que los mismos, cuyos presupuestos detallan, fueron cometidos por las demandadas a la luz de la prueba practicada.

Octavo. Desestimación del motivo.

I.- La cuestión de la concurrencia de las leyes de marcas y competencia desleal debe afrontarse teniendo en cuenta que cumplen funciones distintas.

En efecto, la primera se refiere un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, de naturaleza real, aunque especial, con la eficacia " erga omnes " propia de tal tipo de derecho patrimonial, al que da una protección condicionada - como regla, a un previo registro, no al uso - en tanto la caducidad no se declare -; en los sistemas de inscripción constitutiva, la legislación sobre marcas otorga protección al titular del signo si es que está registrado - también con anterioridad a ese momento, pero con un alcance limitado y provisional - y tal como lo hubiera sido en sus aspectos sustanciales, no tal como fuera usado e, incluso, con independencia de que el producto o el servicio marcado se hubieran introducido en el mercado.

La legislación sobre competencia desleal tiene como fin proteger el correcto funcionamiento del mercado, pues pretende ser un instrumento jurídico de ordenación de las conductas que en él se practican. Destinatario de esa protección no es, por tanto, el titular de la marca, como tal, sino todo el que participe en el mercado y el mercado mismo - en tal sentido la sentencia 1167/2008, de 15 de diciembre , entre otras -.

Ello sentado - tal como indicamos en las sentencias 586/2012, de 17 de octubre , y 448/2013, de 19 de enero -, en los mercados inspirados en las ideas de libertad, el consumidor



www.civil-mercantil.com

asume el papel de árbitro de la lucha económica - en afortunada expresión de cierta doctrina -, si bien su decisión sólo merece ser reconocida, como tal, en la medida en que venga impulsada por una voluntad y una consciencia libres y no mediatizadas. Además, la marca constituye un instrumento esencial para el adecuado funcionamiento del sistema competitivo, ya que ofrece información a los consumidores sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios que se introducen en el mercado - en tal sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de octubre de 1990 (C-10/89) -.

Lo expuesto hace que algunos de los actos tipificados como ilícitos por la legislación sobre la competencia desleal puedan tener similares componentes a los descritos en la referida a las marcas. Incluso, es evidente que ambas se han servido de unos conceptos similares - como el riesgo de confusión, en sus distintas manifestaciones, o el aprovechamiento de la reputación ajena -.

En conclusión, la imitación de un signo ajeno, además de significar lesión del derecho subjetivo del titular, puede perturbar el correcto funcionamiento del mercado, al generar riesgo de error en los consumidores sobre el origen empresarial del producto o servicio designado 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.

No es de extrañar, por lo tanto, que se plantee cuestión sobre la posibilidad de que ambas normas concurren y, en su caso, sobre si la concurrencia se ha de resolver con la exclusión de una o, por el contrario, admitiéndola de modo cumulativo o alternativo.

A ello se refiere, propiamente, la primera parte del motivo.

No obstante, el interés de la cuestión resulta directamente mediatizado por la realidad de las normas contenidas en las disposiciones tercera y cuarta de la Ley 17/2001 y, claro está, por la declaración, con la fuerza que en casación tienen los hechos probados, de que el registro de los dos rótulos de que era titular Khatnani, SA habían sido cancelados definitivamente, por haber vencido el tiempo de vigencia de los asientos.

En efecto, la norma del párrafo segundo de la letra b) de la disposición transitoria tercera de dicha Ley - a cuyo tenor, transcurrido el período de vigencia registral previsto en las letras anteriores, el registro de los rótulos de establecimiento será definitivamente cancelado, pasando a estar protegidos por las normas comunes de competencia desleal, conforme a lo dispuesto en los artículos 6 y 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal y por lo dispuesto en la disposición transitoria siguiente - admite claramente que lo dispuesto en el ámbito marcario por la norma del apartado 3 del artículo 111 del Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, no sea óbice para que se abra un examen de la licitud concurrencial de un posible uso confusorio de los rótulos. Sin embargo, esa posibilidad queda cerrada, en el caso, por la norma del apartado 1 de la disposición transitoria cuarta de la misma Ley, a cuyo tenor el titular o causahabiente de un rótulo de establecimiento que hubiere sido cancelado definitivamente en virtud de lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 de la disposición transitoria tercera, podrá oponerse al uso de una marca o nombre comercial en el término municipal para el que hubiere estado protegido registralmente, si dichos signos distintivos fueran posteriores e incompatibles con dicho rótulo en los términos establecidos en la letra a) del apartado 3 de la disposición transitoria tercera.

Por ello, procede desestimar el motivo cuarto. Lo que convierte en innecesario el examen del tercero, en el que las recurrentes plantean la misma cuestión, con invocación de la cláusula general de la buena fe, sancionada en el artículo 7 del Código Civil, el cual, en todo caso, ha de dejar paso preferente a la aplicación de las normas de la Ley 3/1991, de 10 de enero.



www.civil-mercantil.com

Noveno. Régimen de las costas .

La desestimación del recurso extraordinario por infracción procesal que interpusieron Parfümerie Douglas GmbH y Douglas Spain, SA, determina, en aplicación de la norma del artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , que las correspondientes costas queden a cargo de la recurrente.

La estimación de uno de los motivos del recurso de casación, interpuesto por las citadas sociedades, implica que no se les imponga condena en costas, en aplicación de la norma del apartado 2 del mismo artículo.

Por otro lado, como el recurso de apelación sólo debía haber sido estimado en parte - manteniendo, en el plano subjetivo que resulta de las legitimaciones activas admitidas, tan sólo los pronunciamientos declarativos y de condena resultantes del uso por Sita Sewa, SL del signo " D my choice " -, tampoco procede pronunciar condena en costas de la segunda instancia, en aplicación de la misma norma del apartado 2 del artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Por último, la estimación de la demanda sólo alcanza a una parte su suplico, razón por la que tampoco procede un especial pronunciamiento de condena en costas de la primera instancia, en aplicación de la norma del apartado 2 del artículo 394 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

I.- Desestimamos el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por Parfümerie Douglas GmbH y Douglas Spain, SA, contra la Sentencia dictada, con fecha veintidós de enero de dos mil trece, por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante .

Las costas de dicho recurso quedan a cargo de las recurrentes.

II.- Estimamos, en parte, el recurso de casación interpuesto, contra la misma sentencia, por Parfümerie Douglas GmbH y Douglas Spain, SA.

Dejamos sin efecto dicha sentencia, pero tan solo en cuanto desestima las acciones declarativas y de condena ejercitadas por Parfümerie Douglas GmbH contra Sita Shewa, SL, por el uso del signo " D my choice " y en cuanto impone a las demandantes las costas de la primera instancia.

Sustituimos dichos pronunciamientos por los siguientes:

Estimamos, en parte, el recurso de apelación interpuesto, por Khatnani, SA y Sita Sewa, SL contra la sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria número Dos de Alicante, en el juicio ordinario número 266/2010, el día veintinueve de julio de dos mil once, de modo que dejamos la misma sin efecto, salvo en cuanto declara que el uso por Sita Sewa, SL del signo " D my choice " constituye infracción de las marcas comunitarias de Parfümerie Douglas GmbH identificadas en la demanda y en cuanto condena a dicha demandada (a) a cesar en el uso del referido signo, (b) a abstenerse de hacerlo en lo sucesivo, así como (c) a la íntegra remoción de los efectos de dicho uso, en los términos que la sentencia apelada establecía, (d) a indemnizar a la titular demandante en la suma equivalente al uno por ciento de

CEF.-

**Revista práctica del
Derecho CEFLegal.-**



www.civil-mercantil.com

su propia cifra de negocios, desde el uno de agosto de dos mil nueve, la cual se determinará en fase de ejecución y (e) a costear la publicación de la parte dispositiva de la sentencia en el diario de mayor en el ámbito regional canario.

Formulamos expresamente los referidos cinco pronunciamientos, declarativos y de condena, identificados con las letras (a), (b), (c), (d) y (e).

Respecto de las costas de las dos instancias y del recurso de casación no procede que pronunciemos condena alguna.

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 .- Francisco Marin Castan.-Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.-Francisco Javier Orduña Moreno.- 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.

El contenido de la presente resolución respeta fielmente el suministrado de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). La Editorial CEF, respetando lo anterior, introduce sus propios marcadores, traza vínculos a otros documentos y hace agregaciones análogas percibiéndose con claridad que estos elementos no forman parte de la información original remitida por el CENDOJ.