



Roj: **AAP B 175/2020 - ECLI:ES:APB:2020:175A**

Id Cendoj: **08019370152020200011**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **24/01/2020**

Nº de Recurso: **736/2019**

Nº de Resolución: **14/2020**

Procedimiento: **Recurso de apelación. Medidas cautelares previas**

Ponente: **JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO**

Tipo de Resolución: **Auto**

**Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil**

Calle Roger de Flor, 62-68 - Barcelona - C.P.: 08071

TEL.: 938294451

FAX: 938294458

N.I.G.: 0801947120188009412

**Recurso de apelación 736/2019-2ª**

Materia: Medidas cautelares

**Órgano de origen: Juzgado de lo Mercantil nº 02 de Barcelona**

**Procedimiento de origen: Medidas cautelares previas (art. 727) 786/2018**

Parte recurrente/Solicitante: CHAPTER 4 CORP. DBA SUPREME

Procurador/a: Ignacio Lopez Chocarro

Abogado/a: Joao Paulo O. Miranda Sousa

Parte recurrida: ELECHIM SPORTS, S.L.,

Procurador/a: Angel Joaniquet Tamburini

Abogado/a: Juan Carlos Del Campo Gomis

Cuestiones.- Marcas. Infracción marca notoria. Medidas previas a la interposición de la demanda.

**AUTO núm.14/2020**

Ilmos. Sres. Magistrados

DON JUAN F GARNICA MARTÍN

DON JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO DON LUIS RODRÍGUEZ VEGA

En Barcelona a veinticuatro de enero de dos mil veinte.

**Parte apelante:** CHAPTER 4 CORP. DBA

SUPREME **Parte apelada:** ELECHIM SPORTS

**S.L.**

**Resolución recurrida:** Auto

-Fecha: 5 de octubre de 2018



-Parte demandante: CHAPTER 4 CORP. DBA SUPREME

-Parte demandada: ELECHIM SPORTS S.L.

#### ANTECEDENTES DE HECHO

**PRIMERO.-** La parte dispositiva del auto apelado es del tenor literal siguiente:

*"Desestimar la petición de medidas cautelares interpuesta por la entidad CHAPTER 4 CORP. DBA SUPREME contrala entidad ELECHIM SPORTS S.L., absolviendo a ésta de la reclamación contra ella entablada.*

*Se imponen las costas de este incidente a la parte actora."*

**SEGUNDO.-** Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte demandante. Dado traslado a la parte demandada, presentó escrito de oposición.

**TERCERO.-** Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que tuvo lugar el pasado 31 de octubre de 2019.

Es ponente el Ilmo. Sr. DON JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO.

#### FUNDAMENTOS JURIDICOS

**PRIMERO .- Términos en los que aparece contextualizada la controversia en esta instancia.**

1. La entidad demanda CHAPTER 4 CORP. DBA SUPREME (en adelante, CHAPTER), presentó solicitud demedidas cautelares previas a la interposición de una demanda por infracción de la marca notoriamente conocida en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París "SUPREME" y por competencia desleal. Según se relata en la solicitud, CHAPTER, que abrió su primer establecimiento en Manhattan en el año 1994, comercializa prendas de vestir y otros accesorios (fundamentalmente, camisetas de algodón, sudaderas, gorras y calzado) con la marca "SUPREME", que se ha llegado a convertir en una "marca de culto" por su elevado grado de conocimiento en todo el mundo, el éxito alcanzado en la industria de la moda y por la calidad del producto, con un diseño sencillo y sumamente atractivo para el consumidor. La demandante es titular de 130 solicitudes y registros de marca en más de 52 países alrededor del mundo.

2. La solicitud se dirigió inicialmente contra seis entidades que habían iniciado la comercialización en España de prendas de vestir y accesorios con el signo "SUPREME", si bien, tras haber alcanzado distintos acuerdos con cinco de las empresas demandadas, acuerdos homologados judicialmente, la reclamación se sustancia únicamente con la demandada ELECHIM SPORTS S.L. (en adelante ELECHIM). Esta entidad, según se relata en la solicitud, dispone de dos establecimientos abiertos al público, uno en Ibiza y otro en Barcelona, en los que comercializa productos idénticos o muy similares a los de la actora con la marca SUPREME, aprovechándose indebidamente de la reputación de la actora. También los comercializa por medio de la página web [www.supremespain.com](http://www.supremespain.com).

3. En la solicitud también se hizo referencia al registro por la entidad inglesa INTERNATIONAL BRAND FIRM LTD(en adelante IBF) de la marca española 3.661.526 "Supreme Spain", registro efectuado de mala fe, por lo que la actora interpuso una demanda de nulidad contra la titular registral el mismo día en que solicitaba las medidas cautelares que nos ocupan. IBF tiene como administrador único a Pablo , que también es administrador único de ELECHIM.

4. La actora, al amparo de lo dispuesto en los artículos 721 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil,solicitó que se acordara el cese provisional e



inmediato en la promoción y comercialización de productos con el signo "SUPREME" o con cualquier otro signo que incluya ese término, ya sea en tiendas físicas o a través de plataformas *on line*.

5. Aunque en la solicitud se interesó que las medidas se adoptaran sin previa audiencia de la parte demandada, el Juzgado convocó a las partes a vista, en la que ELECHIM se opuso a la solicitud alegando que no concurrían los presupuestos para la adopción. No existen razones de urgencia, por cuanto los productos se encuentran en el mercado desde agosto de 2017 (la demanda se interpuso el 13 de julio de 2018). Y tampoco concurre apariencia de buen derecho, dado que el signo de la actora no es notorio en nuestro país o no lo era cuando se solicitó el registro de la marca española.

6. El auto apelado deniega las medidas cautelares por dos motivos. Uno, de índole procesal, pero vinculado a las razones de urgencia esgrimidas por la actora. En concreto, el juez de instancia considera que la solicitud de medidas cautelares infringe el artículo 730.1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dado que no justifica por qué se presentó antes de interponerse la demanda. En segundo lugar y en cuanto al fondo del asunto, no aprecia apariencia de buen derecho ( artículo 728.2º de la LEC), pues no tiene por acreditado, a partir de la prueba practicada, que el signo "SUPREME" fuera una marca notoria en España. Tampoco considera que exista apariencia de buen derecho en relación con las acciones de competencia desleal.

7. El auto es recurrido por la demandante, que impugna los motivos aducidos por el Juzgado para denegar las medidas. La demandada se opone al recurso y solicita la confirmación del auto.

**SEGUNDO.- Sobre la solicitud de medidas cautelares previas a la interposición de la demanda.**

8. El auto recurrido considera motivo suficiente para desestimar las medidas el hecho de haber sido solicitadas antes de interponerse la demanda y, en consecuencia, con infracción de lo dispuesto en el artículo 730 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Dispone dicho precepto que "*las medidas se solicitarán, de ordinario, junto con la demanda principal*". El apartado segundo, por su parte, añade que "*podrán también solicitarse medidas cautelares antes de la demanda si quien en ese momento las pide alega y acredita razones de urgencia o necesidad*", en cuyo caso la demanda deberá presentarse en los veinte días siguientes a su adopción. La LEC de 2000, por tanto, modifica la situación anterior, por cuanto el artículo 1.428 de la LEC de 1.881, según la redacción dada por la Ley 34/1.881, permitía al demandante, sin restricción alguna, solicitar las medidas "*antes o después de entablarse la demanda*". De este modo el actor, de acuerdo con lo previsto en el artículo 730, no puede escoger libremente el momento de la solicitud -si antes o con la demanda-; como regla general, las medidas deben interesarse conjuntamente con la demanda y sólo excepcionalmente, si "*alega y acredita razones de urgencia o necesidad*", el demandante podrá solicitar medidas previas. Y la urgencia o necesidad que debe acreditar el solicitante, a satisfacción del tribunal, van más allá de las razones de urgencia o necesidad implícitas en el llamado peligro en la demora procesal, al que alude el artículo 728 de la LEC e, incluso, de las razones de urgencia que permiten al tribunal adoptar la medida cautelar sin oír al demandado ( artículo 733.2º). Debe exigirse un plus de urgencia o de necesidad, esto es, conforme a la LEC de 2000, sólo es posible solicitar la medida de forma simultánea a la demanda, salvo que, por su naturaleza, por la premura de tiempo, por no disponer el actor de todos los elementos de juicio o por cualquier otra causa, sólo quede garantizado el buen fin de la medida cautelar si se solicita "*ex ante*". La opción del Legislador, al restringir las medidas previas a la demanda, no es caprichosa; siempre han sido



miradas con recelo, dado que alteran los mecanismos de defensa del demandado y perturban el desarrollo del futuro pleito, pues, de mediar oposición, el demandante, al preparar su demanda, conocerá los argumentos que pueda esgrimir su oponente.

9. En este caso, la resolución apelada concluye que la actora pudo formular la solicitud de medidas conjuntamente con la demanda de infracción y, en consecuencia, que debió hacerlo. Llega a tal conclusión tomando en consideración que la infracción fue conocida por la actora a partir de la denegación de la oposición a la marca solicitada por IBF en diciembre de 2017, por la extensión de la solicitud (casi cien páginas) y, finalmente, por el hecho de haber interpuesto una demanda de nulidad del registro de la marca española y de infracción contra la titular de la marca al mismo tiempo que formuló la solicitud de medidas.

10. El recurso señala que el auto apelado incurre en dos errores. En primer lugar, sostiene que conoció la infracción en abril de 2018 (en lugar de diciembre de 2017, como señala el auto), esto es, con la apertura del primer establecimiento físico en Ibiza. Y, en segundo lugar, que la demanda contra IBF tuvo como único objeto la nulidad de la marca española 3.661.526 " *Supreme Spain*" (y no por infracción de marca, como señala el auto), pues al tiempo de interponerla (el 12 de julio de 2018) no tenía constancia de que IBF estuviera comercializando o participando en la comercialización de productos identificados con dicha marca. Además, considera suficiente la justificación ofrecida para sustentar la solicitud de medidas cautelares previa a la interposición de la demanda. Así, en las once semanas transcurridas desde el 20 de abril de 2018 hasta el 13 de julio de 2018, se abrieron tiendas en Ibiza, Málaga, Barcelona, Madrid, Santiago de Compostela y Tenerife. Se inició entonces una compleja investigación dirigida contra seis empresas (no sólo contra ELECHIM). Además, en julio de 2018 tuvo repercusión en los medios de comunicación y en redes sociales la presencia de la marca SUPREME en tiendas " *fake*" en España (documentos 2.1 de la solicitud) y con la solicitud se pretendía evitar la apertura de un *flagship* en Madrid durante el verano bajo el nombre de *Supreme Spain*, tal y como se había anunciado por ELECHIM en prensa. Además, existían investigaciones en curso que no estaban finalizadas.

11. Pues bien, a la vista de lo argumentado por la apelante, entendemos que la actora justificó suficientemente por qué anticipó la solicitud de medidas cautelares y, en definitiva, por qué no las solicitó conjuntamente con la demanda, tal y como obliga el artículo 730 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Junto a la apertura acelerada de tiendas físicas en distintos puntos del país y por distintas sociedades, lo que complica la indagación de los hechos, consta que la investigación se prolongó más allá de la solicitud de medidas, comprobándose la apertura de nuevas tiendas en el segundo semestre del año 2018 (en Formentera, Málaga, Palma de Mallorca y Madrid). La necesidad de recabar nuevos hechos y de conocer otros sujetos infractores, datos necesarios para preparar la demanda, justifica que se adelante la tutela cautelar, evitando que las sociedades inicialmente demandadas perseveraran en la actividad infractora durante la campaña de verano.

Estimamos, por tanto, el primer motivo de impugnación esgrimido por la apelante.

### **TERCERO.- Sobre la apariencia de buen derecho .**

12. El auto apelado, por otro lado, tras valorar la prueba practicada, no tiene por acreditado que el signo "SUPREME" fuera una marca notoriamente conocida en España, por lo que concluye que no existe apariencia de buen derecho. Recordemos que, en relación con este presupuesto de las medidas cautelares, el 728.2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que "*el solicitante de medidas cautelares también habrá de presentar los datos, argumentos y justificaciones documentales que conduzcan a fundar, por parte del tribunal, sin prejuzgar el fondo del asunto,*



un juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de su pretensión. En defecto de justificación documental, el solicitante podrá ofrecerla por otros medios". En definitiva, dicho requisito implica una valoración positiva de la prosperabilidad de la acción.

**13.** CHAPTER funda su petición de medidas cautelares -el cese provisional en la promoción y comercialización de productos identificados con el signo SUPREME u otros signos que incluyan el mismo término- en su condición de titular la marca notoria no registrada en España "SUPREME". Recordemos que el apartado séptimo del artículo 34 de la Ley de Marcas (apartado cinco en su redacción inicial) atribuye al titular de la " marca no registrada "notoriamente conocida" en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París " los mismos derechos que el propio precepto contempla para el titular de la marca registrada, entre los que se encuentra la de prohibir el uso en el tráfico económico, sin su consentimiento, de cualquier signo idéntico o similar para productos idénticos o similares, siempre que exista riesgo de confusión.

**14.** Por marca notoria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2º de la Ley de Marcas (en su redacción vigente al tiempo de presentarse la solicitud), se entiende " la que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca".

**15.** El Tribunal Supremo (Sentencia de 11 de marzo de 2014, ECLI ES:TS:2014:1107 ), con cita de la STJUE de 14 de septiembre de 2009, señala que el concepto de marca notoria "supone un cierto grado de conocimiento por parte del público pertinente", añadiendo 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" (apartado 24 de la STJUE de 14 de septiembre de 2014, a la que se remite). "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).

De este modo es posible concluir, como ya lo hizo en su día la doctrina, 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."

**16.** Ambas partes y la propia resolución apelada se hacen eco de la "Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas" aprobada por la Asamblea General de la OMPI (en adelante, Recomendaciones de la OMPI), que establece los siguientes criterios que pueden ser tomados en consideración de los que inferir que la marca es notoriamente conocida (letra b del artículo 2.1º):

"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, 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"*

**17.** *En la medida que el juez de instancia no tiene por acreditado que la marca de la demandante fuera notoriamente conocida en España, procedemos a revisar todo el material probatorio, si bien estimamos conveniente señalar dos consideraciones previas. En primer lugar, que el análisis del buen derecho de la demandante debe ceñirse al carácter notorio de la marca SUPREME y su infracción por los productos de la demandada. Fuera de este proceso cautelarse queda la cuestión relativa a las circunstancias del registro de la marca española 3.6661.536 "Supreme Spain" por IBF y la posible mala fe del solicitante. Precisamente por dirigirse la acción de infracción contra una entidad distinta de la titular registral, el análisis del buen derecho en primera instancia no se ha extendido a la eventual nulidad del título por mala fe en la solicitud, que también ha quedado al margen del recurso.*

**18.** *En segundo lugar, la notoriedad de la marca debe valorarse en el momento de solicitarse el registro de la marca española (abril de 2017). En efecto, este litigio se sustancia entre el usuario de una marca que se afirma que es "notoriamente conocida en España" en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París y quien utiliza el mismo o similar signo debidamente registrado (la demandada tiene la condición de licenciataria). Tanto el titular registral como el usuario del signo notorio ostentan el derecho exclusivo de uso y el ius prohibendi del artículo 34.2º de la Ley de Marcas. Recordemos que el artículo 6, que contempla las prohibiciones relativas de registro, tras establecer que no podrán registrarse como marcas los signos idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos (o semejantes, para productos o servicios idénticos o similares, si existe riesgo de confusión), dispone en su párrafo segundo, apartado d), que por marca anterior se entenderá "las marcas no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca sean "notoriamente conocidas" en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París ". Es decir, la notoriedad suple al registro, siendo causa de denegación de la solicitud o de nulidad del signo registrado incompatible con una marca anterior notoriamente conocida ( artículo 52.1º de la Ley de Marcas ). Por tanto, la notoriedad en España debe haberse alcanzado con anterioridad a la solicitud del registro, pues en otro caso el signo posterior puede ser registrado y su titular tiene el derecho a usarlo.*

**19.** *Las Recomendaciones de la OMPI abundan en la misma conclusión, esto es, que el conflicto entre una marca notoriamente conocida y un signo registrado debe valorarse tomando como fecha de referencia la de la solicitud del registro, salvo que se aprecie mala fe en el registro. En efecto, el artículo 4, que lleva por título las "marcas conflictivas", tras definir en qué consiste el conflicto, establece en su párrafo 1º, apartado d), que "no obstante lo dispuesto en los párrafos 2) a 4), un Estado miembro no estará obligado a aplicar (...) (i) el párrafo 1) b) para determinar si una marca está en conflicto con una marca notoriamente conocida, si la marca ha sido utilizada o registrada, o se ha presentado una solicitud de registro, o haya sido registrada, en relación al Estado miembro o en relación con dicho Estado respecto determinados productos y/o*





servicios, antes de que la marca notoriamente conocida pasara a ser notoriamente conocida en el Estado miembro".

**20.** Ello no obstante, de acreditarse que el signo "SUPREME" era notoriamente conocido en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París en el momento en que se solicitó la marca española "Supreme Spain", la acción de violación podría prosperar sin necesidad de la previa anulación de la marca registrada. La tesis de la inmunidad registral fue sostenida por el Tribunal Supremo hasta las Sentencias de 14 de octubre de 2014 (ECLI ES:TS:2014:5089 ) y 28 de octubre de 2014 (ECLI ES:TS:2014:5562 ), que cambian de criterio, ajustándolo a la jurisprudencia comunitaria, a partir de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de febrero de 2013, que interpreta que el artículo 9.1º del Reglamento CE 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009 (el homólogo para la marca comunitaria del artículo 34 de la Ley de Marcas ) 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.

**21.** El artículo 41 bis de la Ley de Marcas , introducido por el RDL 23/2018, de 21 de diciembre de 2018 (posterior, por tanto, a la demanda), señala al efecto que "en las acciones por violación, el titular de una marca no podrá prohibir la utilización de una marca registrada posterior si esta última no pudiera declararse nula conforme al artículo 52, apartados 2, al artículo 53 o al artículo 59, apartado 5 ." En este caso, la marca de la demandada podría anularse conforme al artículo 52-2º, en relación con el artículo 6.2º, apartado d), por lo que no existe impedimento alguno para ejercitar la acción de violación.

**22.** Pues bien, entrando a valorar la prueba practicada, no es controvertido que el consumidor final de los productos de una y otra parte se sitúa en el sector de la moda y, más en concreto, en la población de edad comprendida entre los 18 y los 35 años. Ahora bien, hemos de precisar que el artículo 2.2 de las Recomendaciones de la OMPI establece que el sector pertinente del público está compuesto, no sólo (i) por los consumidores reales o potenciales de los productos a los que se aplica la marca, sino también (ii) por las personas que participan en los canales de distribución de esos productos y (iii) los círculos comerciales que se ocupen del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca. Los apartados b) y c) de dicho precepto aclaran que basta que la marca sea conocida por al menos un sector pertinente del público para que se considere como notoriamente conocida en España.

**23.** Tampoco se discute que la actora no tiene tiendas físicas en España y que no ha llevado a cabo actividad publicitaria alguna en nuestro país. Sus productos, por tanto, se comercializan por Internet (a través de la web [www.supremenewyork.com](http://www.supremenewyork.com)). A partir de ahí, dos son los medios de prueba sobre el conocimiento efectivo de la marca en los que se centra principalmente la resolución apelada. En primer lugar, la declaración testifical de Micaela , responsable de Planificación y Análisis Financieros de Chapter (documento 8 bis de la solicitud), que certifica las ventas en Estados Unidos en los años 2016 y 2017 (500 millones de dólares USD) y el volumen de ventas en España de la marca SUPREME desglosados de la siguiente manera:

-En el periodo 2013 a 2016,  
282.000 libras GBP -En el año  
2017, 637.000 libras GBP. -En el  
año 2018, 847.000 libras GBP.



**24.** La declaración por escrito de Micaela también certifica que las visitas a la web de la actora desde España se disparan en el año 2017, pues de las 3.025.691 de visitas en el año 2016 se pasan a las más de 25 millones en el año 2017. También constata una presencia relevante de la marca en las redes sociales. En efecto, un total de 17.000 españoles se habían suscrito a la cuenta de correo de la actora; 11.237 personas se habían descargado la aplicación SUPREME a 28 de junio de 2018; y a esa misma fecha la actora contaba con 93.000 seguidores en Instagram y 14.506 seguidores en Facebook. Estos últimos datos, por tanto, no están referenciados a la fecha que venimos estimando como relevante (abril de 2017), sino que se corresponden con el año 2018. Por otro lado, el informe de Acceso (documento nueve) también acredita una notable presencia de la marca en Twitter.

**25.** En segundo lugar se encuentra el estudio demoscópico sobre la notoriedad de la marca realizado por el Instituto DYM (documento 22 de la demanda) que, contra el criterio de la resolución apelada, estimamos muy relevante. Se trata de una entidad acreditada que utiliza, a estos efectos, una muestra suficiente (1016 entrevistas a jóvenes españoles de entre 18 a 35 años). Entendemos que el estudio evidencia un conocimiento muy extendido de la marca SUPREME cuando menos en el periodo de tiempo en que se llevó a cabo el trabajo de campo (entre el 8 y el 15 de junio de 2018). En efecto, preguntados por las marcas de Streetwear de lujo o exclusivas, un 10,4% de los entrevistados señalan la marca SUPREME en primer lugar, por encima de otras marcas muy conocidas como Gucci, Nike o Adidas. Es mencionada, por otro lado, por el 16,9% de los entrevistados, sólo por detrás de Gucci, que es mencionada por el 17,8% de los encuestados. Por otro lado, a la llamada "pregunta en sugerido", esto es, mostradas distintas marcas de Streetwear de lujo, el 47,4% de los encuestados conocía la marca SUPREME (frente al 86,1% de VANS, el 82% de DC y el 55,3% de Obey, y por encima de otras marcas conocidas como Carhartt o Volcom). En este punto también se pregunta a los entrevistados desde cuándo conocen la marca y casi la mitad (el 49,3%) la conocen "desde hace más de un año (abril de 2017)".

**26.** La notoriedad de la marca SUPREME en Estados Unidos y en otros países, extremo que no se cuestiona, va acompañada de un notable prestigio, que se manifiesta con los acuerdos de colaboración alcanzados con otras marcas muy valiosas, como Louis Vuitton, Nike, Chanel, Rolex o Lacoste (documentos once y doce de la demanda) o con artistas reputados, como Jeff Koons, Andy Warhol, Damien Hirts o Jean Michel Basquiat. Además, personajes famosos y respetados a nivel internacional, como Lady Gaga, Kate Moss, Justin Bieber, Michel Jordan O Barak Obama han sido fotografiados con productos SUPREME (documento catorce).

**27.** Por otro lado, la presencia de la marca SUPREME en los medios de comunicación es muy destacada. El informe emitido por la entidad Acceso (documento nueve de la demanda) certifica que durante los años 2013 a 2017 se realizaron 600 publicaciones, de prensa escrita o en medios digitales, sobre la marca SUPREME. El informe contiene una relación de los medios y un enlace que te dirige a la publicación. A modo de ejemplo, en la edición digital de EL PAIS del 26 de mayo de 2014, bajo el título "El éxito de la marca de las tiendas vacías", el artículo expresa lo siguiente: "Nadie conoce a su responsable. Su ropa apenas se encuentra en establecimientos. Y sin embargo, la marca Supreme cumple dos décadas de éxito imparable" o "De todas las marcas de ropa que existen en el mundo, solo una puede protagonizar a la vez un artículo en el New Yorker y un capítulo de Mi extraña adicción, el programa que se emitía en el difunto canal Xplora y en el que aparece gente que es adicta a practicar sexo con su coche, a comer piedras o a beber esmalte de uñas. Quien ha logrado semejante combinación es Supreme, la firma de ropa urbana que acaba de cumplir 20 años como objeto de un culto que no tiene nada de casual." También con la demanda se acompañan artículos de Revista o de





diarios, como *GQ*, *Vogue*, *The Luxonomista* o *Harpers Bazar* sobre la marca *SUPREME* como una marca de culto y de gran valor (documentos tres a seis).

**28.** La Asociación Nacional para Defensa de la Marca (ANDEMA) emitió certificado de fecha 5 de julio de 2018 en el que señala que la marca *SUPREME* es una marca notoriamente conocida en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (documento 23 de la solicitud).

**29.** La resolución apelada, teniendo en cuenta fundamentalmente el volumen de ventas en los meses y años anteriores al mes de abril de 2017, que considera poco significativo, llega a la conclusión que la marca *SUPREME* utilizada por la demandante no reúne las características de una marca notoria. Se trataría de una marca en pleno desarrollo o expansión que no habría alcanzado en el mes de abril de 2017 la difusión necesaria para ser digna de protección con arreglo al artículo 34.5º (hoy apartado 7º) de la Ley de Marcas. Pues bien, no podemos compartir las conclusiones del auto impugnado, aunque reconocemos el esfuerzo de análisis y la corrección formal de los argumentos empleados por el juez de instancia. Ciertamente, el volumen de ventas es un indicador de conocimiento y como tal es un criterio que el derogado artículo 8 de la LM contemplaba para apreciar el carácter notorio de la marca o nombre comercial. Ahora bien, no es el único criterio ni tiene por qué ser el preponderante, máxime cuando se trata de obtener la protección de marcas notorias en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París, esto es, de marcas que han alcanzado notoriedad en otros países firmantes del Convenio que buscan protección en un Estado distinto. La Ley no protege la marca efectivamente utilizada en el país en que se reclama la protección, sino la marca conocida, aunque ese conocimiento no vaya acompañado de uso relevante del signo. Es más, cabe concebir marcas notorias en España sin un uso efectivo en nuestro país. En el caso de la marca *SUPREME*, además, que se comercializa por medio de Internet y utilizando para su promoción comercial, de forma primordial, las redes sociales, la magnitud de las ventas ocupa un segundo lugar, pues su comercialización se caracteriza por una oferta limitada y selectiva por un periodo corto de tiempo.

**30.** A partir de ahí, analizada la cuestión desde una perspectiva estrictamente cuantitativa, esto es, valorando únicamente el alcance de la difusión, entendemos, con las cautelas propias del carácter indiciario y provisional de nuestra decisión, que ya en abril de 2017 la marca *SUPREME* de la demandante era notoriamente conocida al menos en dos de los sectores pertinentes del público interesado, el de las personas que participan en los canales de distribución y el de los círculos comerciales. Llegamos a tal conclusión a partir de la presencia muy notable de la marca en los medios de comunicación y en la prensa especializada en los años anteriores al registro, muy superior a lo que indican las ventas reales, presencia motivada por la constante promoción de la marca por personajes de gran relevancia internacional como *Lady Gaga*, *Kate Mos*, *Justin Biber*, *Michel Jordan*, *Mike Tyson* o *Neymar* y por los acuerdos de colaboración con marcas de renombre (*Rolex* o *Louis Viutton*). No es controvertido que el propio administrador de *ELECHIM*, que forma parte de ese círculo de profesionales que participan en la distribución, conocía la marca cuando solicitó el registro. El grado de conocimiento por el consumidor final, que analizaremos a continuación y que estimamos también muy relevante (y suficiente, a estos efectos), permite deducir un conocimiento prácticamente absoluto por parte de los sectores profesionales. Sólo así se explica la repercusión que tuvo en distintos medios de comunicación españoles, como *Vogue*, *moda.es* o *La Vanguardia*, y extranjeros, como las webs *Highsnobiety* o *Nssmag*, la apertura de lo que se denominó "tiendas fakes" o "tiendas ilegales" *Supreme* en los meses de junio y julio de 2008. Muy ilustrativo es el titular de la Revista *Vogue* de 4 de julio de 2018: "Supreme, la marca más copiada del mundo, tiene ahora una tienda "fake" en España".



**31.** Pero es más, también estimamos que el conocimiento entre el consumidor final (jóvenes entre 18 y 35 años) ya era suficiente, a estos efectos, en abril de 2017. En efecto, aunque el trabajo de campo del estudio realizado por DYM (documento 22 de la demanda) es posterior a esa fecha (del 8 al 15 de junio de 2015), es posible hacer una extrapolación de los datos a la situación que existía un año antes (prescindiendo de la notoriedad ganada tras el registro), atendida la contundencia de los datos y teniendo en cuenta que una de las preguntas también incluye el momento en el que los entrevistados conocieron la marca. En efecto, como hemos indicado, por lo que se refiere al conocimiento espontáneo (página 4 del informe), SUPREME, en junio de 2018, era la marca de Streetwear de lujo más conocida (el 10,4% de los encuestados la mencionan en primer lugar), por encima de Gucci, Nike, Adidas, Chanel o Dolce & Gabana. Respecto del conocimiento sugerido (a los entrevistados se les muestra una serie de marcas de Streetwear de lujo, entre las que se encuentra SUPREME), esta ocupa el cuarto lugar, por detrás de VANS, DC y OBEY: el 47,40% manifestó que conocía la marca y de estos casi la mitad (el 49,3%) señaló que la conocían desde hace más de un año. Tratándose del consumidor final, la notoriedad del signo no precisa su conocimiento por la generalidad del público interesado. Basta con que lo sea para una parte significativa, concepto relativo pero que estimamos que se da en este caso a la vista de los resultados del estudio de mercado realizado por DYM, unido al resto de la prueba practicada. El conocimiento de la marca, por demás, se extiende a todo el territorio nacional, se remonta a tiempo antes de solicitarse el registro y pervive en la actualidad.

**32.** Junto a la difusión extendida entre el sector del público interesado, no puede desconocerse, al enjuiciar el carácter notorio de la marca, el gran prestigio y reputación que goza la marca SUPREME (aspecto cualitativo), extremo que consideramos incontrovertido. Recordemos que la valoración y el prestigio de la marca alcanzado en el mercado se contemplaba en el artículo 8 de la LM (en su redacción vigente en el momento de presentarse la demanda) como un factor a considerar, en plano de igual al volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, para determinar si la marca es notoria. También está presente en el artículo 2 de la Recomendaciones de la OMPI, cuando alude al "reconocimiento de la marca" y al "valor asociado de la marca". Además de no ser discutido, el prestigio de la marca resulta de los acuerdos de colaboración con otras marcas renombradas y con personas famosas que promocionan la marca SUPREME. Entre los acuerdos de colaboración destaca el alcanzado con Louis Vuitton, por el que se comercializan colecciones de productos identificados con ambas marcas (SUPREME y Louis Vuitton). Tampoco se cuestiona que la marca SUPREME es muy valiosa en términos económicos. El recurso cifra su valor en un billón de dólares (casi mil millones de euros). El diario El País, en un artículo publicado el día 16 de enero de 2018 (documento cinco de la demanda) hizo referencia a esa valoración en los siguientes términos: "De Supreme a Palace: en 2018 querrás tener en el armario estas marcas "urban". De culto. Supreme ha conquistado el mundo. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los expertos y el billón de dólares en el que está valorada la marca. Y es que Jebbia habla poco, apenas concede entrevistas, pero acierta siempre. Un ejemplo, la colaboración con Louis Vuitton".

**33.** En definitiva y como conclusión, estimamos que la demandante es titular de la marca notoria y noregistrada SUPREME, que distingue ropa de skate, como camisetas, sudaderas, gorras, calzado y otras prendas de vestir y complementos, marca que prevalece sobre la marca española núm. 3.661.526 "Supreme Spain" al haber alcanzado notoriedad antes de que esta fuera solicitada en abril de 2017. El juicio provisional e indiciario, por tanto, es favorable a la pretensión de la demandante, dado que ELECHIM promociona y comercializa los mismos productos con signos que contienen el término "Supreme" o los términos "Supreme Spain", tanto en la forma en la que está registrada (el término en negro sobre un recuadro amarillo) como en la forma en que es usada y tiene registrada CHAPTER la marca en distintos países extranjeros (letras blancas sobre fondo rojo). La



comercialización se lleva a cabo tanto en establecimientos físicos abiertos en distintas ciudades (Ibiza, Barcelona, Formentera, Málaga, Madrid y Palma de Mallorca), como a través de la web [www.supremespain.com](http://www.supremespain.com). No se cuestiona, por otro lado, que exista riesgo de confusión en el mercado a los efectos establecidos en el artículo 34 de la Ley de Marcas .

**CUARTO.- Incidencia de la negativa de la EUIPO a registrar la marca 16.815.763 presentada por CHAPTER en la apariencia del buen derecho. Análisis de los hechos desde la perspectiva de la Ley de Competencia Desleal.**

34. Otorgada protección a la demandante por ser titular de una marca notoria que entendemos prioritaria al signo registrado de la demandada, no debe analizarse la misma conducta desde la perspectiva de la Ley de Competencia Desleal. Como es conocido, las relaciones entre la Legislación Especial sobre Propiedad Industrial (en este caso, la Ley de Marcas) y la Ley de Competencia Desleal están presididas por el principio de complementariedad relativa. La STS de 18 de julio de 2019 (ECLI ES:TS:2019:2464 ), que reitera jurisprudencia anterior, señala que, "partiendo de la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y las de marcas, el criterio de la complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, que niega la aplicación de la Ley de Competencia Desleal cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva". Al analizar en qué casos es procedente completar la protección que dispensa la Ley de Marcas con la que otorga la LCD, el Tribunal Supremo tiene dicho que no es posible acudir a esta Ley para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas.

35. Ahora bien, en el escrito de oposición al recurso ELECHIM invoca, como hecho relevante que privaría de capacidad distintiva a la marca "SUPREME" de la actora, la Resolución de la EUIPO de 25 de abril de 2018, que denegó la solicitud de la marca de la Unión Europea núm. 016815763 "SUPREME" (en la forma usada por la actora, esto es, el vocablo escrito en blanco enmarcado en un rectángulo rojo) solicitada por CHAPTER para productos de las clases 18, 25 y 35. La decisión, aportada como documento nueve en el acto de la vista, justifica la denegación del registro en la infracción del artículo 7, apartado 1, letras b ) y c), del RMUE ( artículo 5.1.b / y c/ de la Ley de Marcas ). Según la EUIPO, el consumidor promedio que habla inglés (y rumano) percibiría el signo como capaz de proporcionar información sobre la calidad de los productos y, por ese carácter descriptivo, no tendría capacidad distintiva.

36. No creemos que sea este el momento procesal oportuno para extendernos en el análisis de la capacidad distintiva en España del signo "SUPREME". La demandada se ha limitado a reseñar la decisión de la EUIPO, que aportó en la vista, y la actora a destacar que dicho Organismo ha emitido una comunicación provisional ante las observaciones realizadas por un tercero (Comercial Japada S.L.), tras lo cual CHAPTER presentó ante la EUIPO un escrito justificando por qué la marca "SUPREME" no puede considerarse descriptiva (documento 55). En todo caso, entendemos que el enjuiciamiento de la capacidad distintiva de la marca presenta perfiles propios en el mercado español, en el que el vocablo "SUPREME" no deja de ser un término inglés. Precisamente por tratarse de una palabra inglesa, la marca tiene un componente caprichoso o de fantasía en España, componente que no tiene en Inglaterra o en otros países de habla inglesa. Además, en su versión en castellano (supremo o suprema), se trata de un adjetivo que no se utiliza frecuentemente para describir una prenda de superior calidad o exclusiva. En definitiva, admitimos que el signo "SUPREME" puede sugerir mayor calidad, circunstancia que no es suficiente para negar en España a la marca su capacidad distintiva (apartado b/ del artículo 5) o que se utilice para designar la calidad del producto (apartado



c/). Recordemos que el Tribunal Supremo tiene como criterio que el carácter sugestivo de un signo, respecto de las cualidades o efectos de un producto, no le priva de fuerza distintiva. Sólo si deja de ser sugestivo y pasa a ser descriptivo, incurriría en la prohibición de registro del artículo 5, apartado c/ ( STS de 19 de junio de 2013 , sobre el signo "PASCUAL FUNCIONA"). Además, la falta de capacidad distintiva, que no apreciamos, alcanzaría tanto al signo de la actora como de la demandada.

37. En definitiva y como conclusión, contra el criterio del auto apelado, apreciamos apariencia de buen derecho( apartado segundo del artículo 728 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

**QUINTO.- Peligro en la demora.**

38. El artículo 728 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece en su apartado primero que *"solo podrán acordarse medidas cautelares si quien las solicita justifica que, en el caso de que se trate, podrán producirse durante la pendencia del proceso, de no adoptarse las medidas solicitadas, situaciones que impedirían o dificultarían la efectividad de la tutela que pudiera otorgarse en una eventual sentencia estimatoria."* El requisito del peligro en la demora, por tanto, se conforma por el riesgo fundado de situaciones o comportamientos durante la pendencia del proceso (pues hasta la sentencia definitiva ha de mediar un trámite de declaración y de prueba que se prolonga en el tiempo) que hagan peligrar la efectividad de la tutela pretendida y que sólo con la protección cautelar pueden neutralizarse.

39. En todo caso, conviene destacar que el *pericullum in mora* en los supuestos, como el enjuiciado, de medidas anticipatorias, que no persiguen tanto garantizar la ejecución como evitar el *"riesgo de ineffectividad"* de la sentencia estimatoria, en los términos establecidos en el artículo 728 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, presenta perfiles propios. En ocasiones hemos sostenido que el peligro en la demora se encuentra implícito en la probabilidad de que se reiteren los actos de infracción del derecho cuya efectividad se pretende tutelar (auto de 30 de septiembre de 2005)). Sin embargo, en otras (autos de 20 de julio de 2009 y 27 de julio de 2015) hemos recordado que hay que estar a las circunstancias del caso concreto y que el peligro en la demora no siempre puede ceñirse al riesgo de vulneración del derecho de exclusiva, sino que es preciso que el riesgo de infracción o de continuación en ella pueda llegar a frustrar o a perjudicar la tutela definitiva en el proceso principal.

40. Pues bien, en este caso, junto con la reiteración de la infracción, concurren circunstancias que privarían enbuena medida de efectividad a la sentencia si no se accede a la tutela cautelar solicitada. En efecto, no sólo se ha generado una enorme confusión en el mercado por la comercialización de unos mismos productos con la marca SUPREME de distinta procedencia empresarial, confusión de la que se han hecho eco los medios de comunicación y las redes sociales, sino que el modelo de negocio de la demandada contraviene frontalmente el de la actora. Los productos de CHAPTER, con un precio elevado, van dirigidos a un grupo de consumidores de medio o alto poder adquisitivo. Se presenta como una marca de culto y utiliza un sistema de comercialización alejado de las ventas masivas, precisamente para preservar el carácter exclusivo de sus artículos. La escasez en la oferta es un elemento esencial en la comercialización, pues se persigue convertir el artículo SUPREME en un objeto de deseo. CHAPTER no dispone de tiendas físicas en España, llevando a cabo las ventas por Internet y utilizando como medio de promoción primordial las redes sociales. Por el contrario, ELECHIM comercializa sus productos a través de su web y por medio de establecimientos abiertos al público. Los precios son mucho más reducidos y la demandada asegura gran disponibilidad en los productos que oferta. La presencia masiva de artículos SUPREME en el mercado,



por tanto, causa a la actora un perjuicio que va más allá de las ventas que pudieran desviarse a favor de la demandada.

Por tanto, también consideramos que concurre el presupuesto de peligro en la demora.

**SEXTO.- Estimación de las medidas cautelares. Caución.**

41. En definitiva, debemos estimar el recurso y acordar la medida solicitada del cese provisional en la promoción y venta de productos identificados con los signos *Supreme* o *Supreme Spain*, o cualesquiera otros signo que incluya ese término, tanto se lleve a cabo la comercialización en tiendas físicas u *on line*, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 727.7º de la LEC y 128, apartado a), de la Ley de Patentes, aplicable a las marcas por remisión de la disposición adicional primera de la Ley de Marcas.

42. En todo caso, la efectividad de la medida quedará condicionada a la previa prestación de una caución cualquiera de las formas admitidas en derecho por importe de 1.000.000 de euros (suma ofrecida por la demandante), tal y como dispone el apartado tercero del artículo 728 de la LEC.

**SEPTIMO.- Costas procesales.**

43. Dado que los artículos 735 y 736 de la LEC sólo contemplan la imposición de costas caso de denegarse las medidas cautelares, no se imponen las costas de primera instancia.

44. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no se imponen las costas del recurso.

**PARTE DISPOSITIVA**

Estimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de CHAPTER 4, Corp. DBA Supreme, contra el auto de 5 de octubre de 2018, que revocamos. En su lugar, estimamos la solicitud de medidas cautelares formuladas contra ELECHIM SPORTS S.L., acordando el cese provisional por la demandada en la promoción y venta de productos identificados con los signos *Supreme* o *Supreme Spain*, o cualesquiera otros signos que incluya el término *Supreme*, tanto se lleve a cabo la comercialización en tiendas físicas u *on line*. La efectividad de la medida queda condicionada a la previa prestación de una caución de 1.000.000 de euros, en cualquiera de las clases admitidas en derecho, que deberá prestarse en el plazo de cinco días a contar desde que sea requerida al efecto por el Juzgado de lo Mercantil. Sin imposición de las costas en ninguna de las dos instancias y con devolución del depósito constituido para recurrir.

Contra la presente resolución no cabe interponer recurso extraordinario alguno.

Remítanse los autos al juzgado de procedencia con testimonio de esta resolución, a los efectos pertinentes.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos los ilustrísimos señores magistrados componentes del tribunal.

**AVISO LEGAL**

**Para la realización de cualesquiera actos de reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales con finalidad comercial, debe ponerse en contacto con el Centro de Documentación Judicial -CENDOJ-**