



SENTENCIA ES:APB:2020:175A

ANTECEDENTES DE HECHO:

La actora Chapter 4 Corp. BDA Supreme (en adelante, Chapter) solicitó en julio de 2018 la interposición de medidas cautelares inaudita parte previamente a la interposición de la demanda ante el Juzgado de lo Mercantil (nº2) de Barcelona contra la empresa Elechim Sports, S.L. (en adelante, Elechim) por infracción de la marca notoriamente conocida en España Supreme de acuerdo con el art. 6 bis del Convenio de la Unión de París (en adelante, CUP), así como por competencia desleal. Según el escrito de demanda “Chapter, que abrió su primer establecimiento en Manhattan en el año 1994, comercializa prendas de vestir y otros accesorios (...) 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 el mundo de la moda (...) La demandante es titular de 130 solicitudes y registros de marca en más de 52 países” (FJ1.1).

La demandada Elechim tienen 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, productos que también vende en su página web www.supremespain.com.

Inicialmente, la demanda se dirigió contra seis entidades que habían empezado a comercializar en España prendas de vestir con el signo Supreme, si bien se alcanzaron acuerdos homologados judicialmente con cinco de ellas salvo con la demandada. Asimismo, también se solicitó la nulidad de la marca 3661526 Supreme Spain alegando que fue registrada de mala fe cuando se solicitó en abril de 2017. El titular de dicha marca es International Brand Firm Ltd. (en adelante, IBF) que comparte administrador único con Elechim.

A pesar de que se había solicitado la adopción de medidas cautelares inaudita parte, el Juzgado de lo Mercantil convocó a las partes a vista, durante la cual Elechim se opuso a la solicitud argumentando que no concurrían razones de urgencia dado: i) que los productos presuntamente vulneradores estaban en el mercado desde hacía casi un año (agosto de

2017) y ii) que no se aprecia apariencia de buen derecho pues no queda acreditado que el signo Supreme sea una marca notoria en España.

El Juzgado de primera instancia deniega las medidas cautelares. Se recurre el auto apelando dos errores: i) que el conocimiento de la infracción fue en abril de 2018, y no en julio de 2017 cuando la demandada abrió su primer establecimiento físico en Ibiza y ii) el objeto de la demanda contra IBF es la anulación de su marca Supreme Spain, pretendiendo evitar la apertura de una tienda insignia en Madrid en verano de 2018 tal y como Elechim había anunciado en prensa.

RESUMEN:

La Audiencia Provincial estima el recurso de apelación interpuesto por Chapter contra el auto del Juzgado de lo Mercantil que denegaba las medidas cautelares solicitadas. Se revoca el citado auto, acordando las medidas cautelares solicitadas que incluyen el cese provisional de Elechim en la promoción y venta de productos con el signo Supreme, exigiendo una caución de un millón de euros.

El juzgador de segunda instancia comienza su análisis del asunto recordando cómo se deben solicitar las medidas cautelares con arreglo a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC): “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 y excepcionalmente, si ‘alega y acredita razones de urgencia o necesidad’, el demandante podrá solicitar medidas previas (...) conforme a la LEC 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’” (FJ2.8).

Sentada esa base, la Audiencia Provincial entiende justificada la anticipación de la solicitud de medidas cautelares dada la apertura acelerada de tiendas de la demandada por todo el país, por lo que “justifica se adelante la tutela cautelar, evitando que las sociedades inicialmente demandadas perseveraran en la actividad infractora durante la campaña de verano” (FJ2,11).

En cuanto a la apariencia de buen derecho y la notoriedad de la marca Supreme en España al amparo del art. 34 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, LM), la Audiencia Provincial comienza recordando la doctrina del Tribunal Supremo para la interpretación de este precepto, según la cual “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” (FD3.15). Asimismo, también cita las Recomendaciones de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante, OMPI) en relación a las marcas notorias. Aunando la legislación española con las Recomendaciones de la OMPI, la Audiencia Provincial concluye que “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 derecho a usarlo. 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” (FJ3.17 y 18). La Audiencia Provincial recuerda el cambio de criterio del Tribunal Supremo en 2014 en base a dos resoluciones de octubre de dicho año (ECLI ES:TS:2014:5089 y ES:TS:2014:5562) que ajustaron la jurisprudencia nacional a la comunitaria “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” (FD3.20).

Analizadas las pruebas, la Audiencia Provincial concluye que la “ya en abril de 2017 la marca Supreme de la demandante era notoriamente conocida al menos en dos de los sectores pertinentes de 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 (...) y por los acuerdos de colaboración con marcas de renombre (Rolex o Louis Vuitton)” (FJ3.30). Así, la Audiencia Provincial estima que Chapter es titular de la marca notoria no registrada Supreme y prevalece sobre la marca española 3661526 Supreme Spain al haber alcanzado notoriedad antes de que esta fuera solicitada en abril de 2017.

A más abundamiento, el juzgador de segunda instancia considera que Elechim incurre en un riesgo de confusión de acuerdo con el art. 34 LM, dada la coincidencia tanto de los productos, como de la denominación como de las gráficas de la su marca Supreme Spain con la marca notoria no registrada del demandante Supreme.

Por último, además de apreciar el periculum in mora del art. 728 LEC, la Audiencia Provincial rechaza analizar los hechos desde la perspectiva de la competencia desleal, así como la negativa de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (en adelante, EUIPO) a registrar en abril de 2018 como marca de la unión europea 016815763 Supreme, marca mixta, para las clases 18, 25 y 35 en base a que carece de capacidad distintiva con arreglo al art. 7.1.b y c Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, equivalente a los arts. 5.1.b y c LM, hecho que se aportó como hecho relevante por Elechim en su oposición al recurso. La Audiencia Provincial entiende que, además de no proceder dicho análisis, “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 (...) admitimos que el signo ‘Supreme’ puede sugerir mayor calidad, circunstancia que no es suficiente para anegar en España a la marca su capacidad distintiva o que se utilice para designar la calidad del producto” (FJ4.36).

COMENTARIO:

Este auto resulta interesante en primer lugar por el conciso análisis que hace sobre diferentes cuestiones legales tales como la solicitud de medidas cautelares previas a la interposición de una demanda en el caso de una supuesta infracción marcaría, el cambio de criterio del Tribunal Supremo en cuanto a la necesidad de solicitar la nulidad de la marca infractora, los diferentes factores en el juicio de notoriedad de una marca no registrada o la no repercusión de una decisión en la EUIPO en el juzgamiento de si existe o no distintividad en un término anglosajón usado como marca en el mercado español. En segundo lugar, también resulta interesante por declarar notoria en España la marca no registrada Supreme, siendo posible que el titular de la misma se vea obligado a emprender acciones similares



en otras jurisdicciones del mundo dado el ámbito internacional de su actividad y lo descriptivo y genérico del término en liza.

