

Roj: STS 1875/2005
Id Cendoj: 28079110012005100318
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 1172/1995
Nº de Resolución: 188/2005
Procedimiento: CIVIL
Ponente: JESUS CORBAL FERNANDEZ
Tipo de Resolución: Sentencia

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintiocho de Marzo de dos mil cinco.

Vistos por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, los recursos de casación interpuestos respecto de la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, como consecuencia de autos de juicio ordinario de menor cuantía, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia Número Nueve de Barcelona, sobre nulidad de marcas; cuyos recursos fueron interpuestos por la entidad COMERCIAL IBERICA DE EXCLUSIVAS DEPORTIVAS, S.A. (CIDESPORT), representada por el Procurador D. Antonio Rafael Rodríguez Muñoz, y por D. Carlos Francisco y D^a. Rosario, representados por el Procurador D. Gustavo Gómez Molero; siendo parte recurrida las entidades NIKE INTERNATIONAL, LTD y AMERICAN NIKE, S.A., representadas por el Procurador D. Antonio García Arribas.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juzgado de Primera Instancia Número Nueve de los de Barcelona, conoció el juicio de menor cuantía número 325/91 y su acumulado 888/91, seguidos, el primero a instancia de D. Carlos Francisco y D^a. Rosario contra "Nike International Ltd." y "American Nike, S.A." y el acumulado a instancia de "American Nike, S.A." contra D. Carlos Francisco, D^a. Rosario, "Cidesport" y "J. Rosell, S.A.". Se dictó Sentencia con fecha 10 de diciembre de 1.993, cuyo fallo dice: "Que, estimando la demanda interpuesta por AMERICAN NIKE, S.A. contra D. Carlos Francisco, D^a Rosario, COMERCIAL IBERICA DE EXCLUSIVAS DEPORTIVAS, S.A. (CIDESPORT) y J. ROSELL, S.A., debo declarar y declaro que la marca inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial con el número 88.222 para distinguir productos de la clase 25 del Nomenclátor ha incurrido en caducidad por no uso y debo condenar y condeno a los referidos demandados a estar y pasar por tal declaración y por la consiguiente cancelación registral, así como al pago de las costas causadas en la sustanciación de dicha demanda.- Y asimismo, desestimando la demanda interpuesta por D. Carlos Francisco y D^a. Rosario contra NIKE INTERNACIONAL Ltd. y AMERICAN NIKE, S.A., debo absolver y absuelvo a dichas demandadas de las pretensiones de nulidad de marcas 1.156.105 y 1.156.106 y demás contenidas en la referida demanda, con expresa imposición de las costas a los actores."

SEGUNDO.- Interpuestos recursos de apelación contra la Sentencia de Primera Instancia, la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Décimo Quinta, dictó Sentencia con fecha 14 de febrero de 1.995 y cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Desestimamos los recursos de apelación interpuestos, por don Carlos Francisco, doña Rosario y Comercial Ibérica de Exclusivas Deportivas, S.A., contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número Nueve de los de Barcelona, en el proceso de que dimanar las actuaciones y cuya parte dispositiva se transcribe en los antecedentes, con imposición de las costas de esta instancia a los apelantes."

TERCERO.- 1.- El Procurador D. Gustavo Gómez Molero, en nombre y representación de D. Carlos Francisco y D^a. Rosario, interpuso recurso de casación respecto de la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Quince, de Fecha 14 de febrero de 1.995, con apoyo en los siguientes motivos, MOTIVOS DEL RECURSO: PRIMERO.- Al amparo del nº 4º del art. 1.692 de la LEC de 1.881 se alega infracción por falta de aplicación del art. 7.1 y 2 del Código Civil y Jurisprudencia que los aplica. SEGUNDO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción del art. 53.a) de la Ley de Marcas, y art. 12.1 de la Directiva Comunitaria de Marcas de 21 de diciembre de 1.988. TERCERO.- Bajo el mismo ordinal se alega

infracción de los arts. 4 y 53.a) de la Ley de Marcas en relación con los arts. 19 y 54 del mismo Texto Legal ; y arts. 10.1, 12.1 y 13 de la Primera Directiva del Consejo de 21 de diciembre de 1.988 , para la aproximación de la legislación de los Estados miembros en materia de marcas. CUARTO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción del art. 4 de la Ley de Marcas en relación con los arts. 7, 14, 123 y 124 del Estatuto sobre la Propiedad Industrial , y art. 3.1, 30 y 31 de la Ley de Marcas . QUINTO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción de los arts. 55.2 y 56 en relación con los arts. 12.1 y 47.1 de la Ley de Marcas . SEXTO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción del art. 12.1.a) de la Ley de Marcas y Jurisprudencia que lo interpreta. SEPTIMO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción de los arts. 31, 35 y 36 de la Ley de Marcas .

2.- El Procurador D. Antonio Rafael Rodríguez Muñoz, en nombre y representación de la entidad "Comercial Ibérica de Exclusivas Deportivas, S.A." (CIDESPORT), interpuso recurso de casación respecto de la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Quince, de Fecha 14 de febrero de 1.995 , con apoyo en los siguientes motivos, MOTIVOS DEL RECURSO: PRIMERO.- Al amparo del nº 4º del art. 1.692 de la LEC de 1.881 se alega infracción del art. 56 de la Ley de Marcas y doctrina jurisprudencial contenida en las sentencias de 24 de diciembre de 1.990 y 5 de abril de 1.994 . SEGUNDO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción de los arts. 1.281, párrafo 2º, en relación con los arts. 1.282, 1.283 y 1.288 del Código Civil , en relación con el art. 53.a) y 4.1, 4.2.a) de la Ley de Marcas . TERCERO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción de los arts. 7.2 y 1.258 del Código Civil , en relación con el art. 53.a), segundo inciso, en relación con el art. 4.1, último inciso, de la Ley de Marcas . CUARTO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción del art. 53 de la Ley de Marcas , en su apartado a), último inciso, en cuanto al concepto del uso de buena fe de una marca para impedir la caducidad por no uno durante cinco años, de acuerdo con lo previsto en el art. 12.1 de la Directiva CEE de 21 de diciembre de 1.988 , sobre Marcas. QUINTO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción del art. 54 de la Ley de Marcas , en relación con el art. 4.1 y con el art. 53.a) de la misma Ley .

CUARTO.- Por la Sala Primera del Tribunal Supremo, se dictó Sentencia con fecha 22 de septiembre de 1.999 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: QUE DANDO LUGAR A LOS RECURSOS DE CASACIÓN interpuestos por la firma "CIDESPORT, S.A.", por una parte y por DON Carlos Francisco y DOÑA Rosario , por otra, debemos casar y anular la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, de fecha 14 de febrero de 1.995 y, en su lugar, determinar las siguientes conclusiones:

1º.- Desestimar la demanda interpuesta por las firmas "Nike International LTD" y "American Nike, S.A." frente a Don Carlos Francisco , Doña Rosario , las firmas "Cidesport" y "J.Rossell, S.A.", y declarar que la marca registral número 88.222 no está caducada.

2º.- Estimar en parte la demanda interpuesta por Don Carlos Francisco y Doña Rosario , frente a las marcas números 1.156.105 y 1.156.106, con las siguientes consecuencias:

A) Declarar la nulidad de las marcas número 1.156.105 y 1.156.106, concedidas a "Nike International, LTD" por sendas resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 2 de julio de 1.990.

B) Declarar que "Nike International, LTD" y "American Nike, S.A." vienen obligadas a cesar en la violación de los prioritarios derechos de los referidos demandantes que dimanar de la marca 88.222, y por ello prohibirles:

a) Poner el signo o denominación NIKE en los productos por ellos fabricados, distribuidos o comercializados y en su presentación y que sean idénticos o similares a los amparados por dicha marca 88.222.

b) Ofrecer dichos productos, comercializarlos o almacenarlos con este fin u ofrecer o prestar servicios con el signo o denominación "NIKE".

c) Importar dichos productos, exportarlos o someterlos a cualesquiera otro régimen aduanero, utilizando para ello el signo o denominación "NIKE".

d) Utilizar el signo o denominación "NIKE" en los documentos de negocio y en la publicidad relativos a dichos productos.

e) No ha lugar al pago de suma alguna por el concepto de indemnización de daños y perjuicios.

3º.- Todo ello sin hacer una expresa imposición de las costas de este recurso de casación, así como las de primera instancia y apelación; debiéndose devolver a las partes recurrentes el depósito por ellas, constituido. Expídase la correspondiente certificación a la referida Audiencia Provincial, con remisión de los autos y rollo de Sala en su día enviados."

QUINTO.- Interpuestos recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional, se dictó Sentencia con fecha 9 de febrero de 2.004, cuya parte dispositiva es como sigue: FALLO: Otorgar el amparo solicitado por Nike International, Ltd., y American Nike, S.A. y, en consecuencia: Primero.- Declarar que se ha vulnerado el derecho de las recurrentes a la tutela judicial efectiva (*art. 24.1 CE*). Segundo.- Restablecer a las recurrentes en su derecho y, a tal fin, anular la Sentencia núm. 779/1999, de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 1999, dictada en el recurso de casación núm. 1172/95, así como el Auto de 4 de noviembre de 1999 por el que se inadmite el incidente de nulidad de actuaciones planteado contra la referida Sentencia, retrotrayendo las actuaciones al momento anterior al de dictarse la Sentencia, a fin de que por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo se dicte nueva Sentencia debidamente motivada y acorde con el derecho a la tutela judicial efectiva, conforme a lo que se declara en los fundamentos jurídicos 5, 6, 7 y 9 de la presente Sentencia."

SEXTO.- Devueltas las actuaciones al Tribunal Supremo, se dictó Providencia en la que se acordó dar traslado a las partes para formular alegaciones.

No solicitada la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 3 de marzo de 2.005, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JESÚS CORBAL FERNÁNDEZ

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Para facilitar la comprensión y exposición del presente recurso de casación -nº 1172 de 1.995- es conveniente fijar los siguientes antecedentes:

I.- Por Dn. Carlos Francisco y Dña. Rosario se formuló demanda contra Nike International LTD y American Nike S.A., que dió lugar al juicio declarativo de menor cuantía nº 325 de 1.991 del Juzgado de 1ª Instancia nº 9 de Barcelona, en la que solicitan: 1º) Se declare la nulidad de las marcas números 1.156.105 y 1.156.106 concedidas a Nike International Ltd. por sendas resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 2 de julio de 1.990, y ordene en consecuencia la cancelación de dichos registros, de conformidad con lo dispuesto en el *art. 48.1 de la Ley de Marcas* . 2º) Se declare que Nike International S.A. y American Nike, S.A. vienen obligadas a cesar en la violación de los prioritarios derechos de los actores que emanan de la marca 88.222; y, en consecuencia se les prohíba: a) Poner el signo o denominación "NIKE" en los productos por ellos fabricados, distribuidos o comercializados y en su presentación, y que sean idénticos o similares a los amparados por dicha marca 88.222. b) Ofrecer dichos productos, comercializarlos o almacenarlos con este fin u ofrecer o prestar servicios con el signo o denominación "NIKE". c) Importar dichos productos, explotarlos o someterlos a cualesquiera otro régimen aduanero, utilizando para ello el signo o denominación "NIKE". d) Utilizar el signo o denominación "NIKE" en los documentos de negocio y en la publicidad relativos a dichos productos. 3º) Se declare que los demandados vienen obligados a indemnizar a los actores por los daños y perjuicios que les han causado, o que les causen en el futuro, tomándose para ello como base, en cuanto al lucro cesante, los beneficios que Nike International Ltd. y American Nike, S.A. hayan obtenido u obtengan en el futuro como consecuencia de la violación de los derechos de los demandantes, en la cuantía que se determinará en la fase probatoria de este pleito o, en su defecto, en ejecución de sentencia. 4º) Se condene a los demandados a estar y pasar por dichas declaraciones y a las costas del procedimiento; y, 5) Se ordene la publicación de la sentencia que al efecto se dicte, a costa de los demandados, en los diarios de mayor circulación de Barcelona y Madrid, así como en la prensa especializada.

II.- Por American Nike S.A. se dedujo demanda contra Dn. Carlos Francisco , Dña. Rosario , Comercial Ibérica de Exclusivas Deportivas, S.A. -CIDESPORT- y J. Rosell S.A., que dió lugar al juicio declarativo de menor cuantía nº 888 de 1.991 [que fue acumulado a la anterior], en el que no compareció siendo declarado en rebeldía el cuarto codemandado, en la cual se solicita la caducidad por falta de uso de la marca registrada 88.222, y previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho acabó suplicando se dictase sentencia por la que se estimase la demanda interpuesta, declarando que la marca inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial con el nº 88.222 para distinguir productos de la clase 25 del Nomenclátor ha incurrido en la causa de caducidad del *art. 53.a) de la Ley de Marcas* , condenando a los demandados a estar y pasar por tal declaración de caducidad y por la subsiguiente cancelación registral, así como al pago de las costas del proceso.

III.- Por el Juzgado de 1ª Instancia nº 9 de Barcelona se dictó Sentencia el 10 de diciembre de 1.993 en la que se estima la demanda interpuesta por American Nike, S.A., contra Dn. Carlos Francisco , Dña. Rosario , Comercial Ibérica de Exclusivas Deportivas, S.A. -CIDESPORT- y J. Rosell, S.A. y declara que la marca inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial con el número 88.222 para distinguir productos de

la clase 25 de Nomenclátor ha incurrido en caducidad por no uso y condena a la cancelación registral y al pago de las costas. Asimismo -tanto por la razón de que la caducidad por no uso priva de legitimación para pedir la nulidad de una marca posterior, como por acogimiento de la excepción de caducidad opuesta en el declarativo acumulado 325/91-, desestima la demanda interpuesta por Dn. Carlos Francisco y Dña. Rosario contra Nike International Ltd. y American Nike S.A. absolviendo a las demandadas de las pretensiones de nulidad de las marcas nºs. 1.156.105 y 1.156.106 y demás contenidas en la referida demanda, con expresa imposición de costas a los dos actores.

En la resolución expresada se destacan (fto. primero) como hechos significativos para una adecuada comprensión y solución del conflicto planteado los siguientes:

- La marca 88.222 es mixta, denominativa y gráfica, presentando una imagen de la famosa estatua de la Victoria de Samotracia conservada en el Museo del Louvre enmarcada en dos columnas y apoyada en un pedestal sobre otro mayor en el que figura el vocablo NIKE (documento 4 de la demanda del Juicio 325/91).

- Tal marca fue solicitada al Registro de la Propiedad Industrial el 18 de enero de 1.932 y concedida el 28 de mayo siguiente siendo su titular originario la entidad J. Rosell, y su objeto se extiende a "medias, calcetines y toda clase de géneros de punto", de la clase 25ª del Nomenclator. Posteriormente, en 22 de enero de 1.990, fue ampliada a "camisas, camisetas, pantalones, trajes de baño, chandals, corbatas, pullovers, jerseys, cazadoras, bufandas, guantes, calzoncillos, bragas, sujetadores, abrigos, gabardinas, chaquetas, faldas y pañuelos", también de la referida clase 25ª (documento 5).

- Mediante escritura pública de 11 de junio de 1.981 J. Rosell, S.A. cede y transmite la mencionada marca a D. Carlos Francisco, que la compra (documento 3) y en fecha 1 de septiembre de 1.982, mediante documento privado (número 6) cede sus derechos de explotación a la entidad CIDESPORT, S.A. pactándose una duración de hasta el 30 de septiembre de 1.985, con posibles renovaciones anuales tácitas.

- En fecha 16 de diciembre de 1.985, y vigente el contrato de cesión de derechos de explotación por renovación tácita, el Sr. Carlos Francisco cedió en usufructo la marca a Dña. Rosario por un plazo de diez años manteniéndose la situación de explotación por parte de CIDESPORT (documento 7).

- Así las cosas, la entidad NIKE INTERNACIONAL LTD obtiene mediante resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 2 de julio de 1.990 las marcas mixtas NIKE con swoosh (singular gráfico curvo que evoca un ala, colocado en la base del elemento denominativo), números 1.156.105 y 1.156.106 para productos de las clases 18 y 25.

- Estimando el titular y la usufructuaria de la marca 88.222, Dn. Carlos Francisco y Dña. Rosario, que las referidas marcas son confundibles con aquella por contener idéntica denominación NIKE y, por tanto, radicalmente incompatibles, interponen demanda, que da lugar al Juicio de Menor Cuantía 325/91, solicitando la declaración de nulidad de las marcas 1.156.105 y 1.156.106 concedidas a NIKE INTERNACIONAL LTD y ejercitando las acciones consiguientes de cesación del uso de las marcas y de indemnización por los daños y perjuicios que se les hubieren causado o pudieren causárseles en el futuro, frente a la mencionada entidad americana y frente AMERICAN NIKE, S.A. filial de la anterior, que acometería la explotación industrial y comercial de las marcas.

- Las entidades demandadas en el referido Juicio alegan, entre otros motivos de oposición, la caducidad de la marca 88.222 que sirve de base y fundamento a la acción de nulidad y demás complementarias; y posteriormente, AMERICAN NIKE, S.A., mediante demanda que da origen al Juicio de Menor Cuantía seguido ante este mismo Juzgado con el número 888/91, que se acumuló al anterior, ejercita la acción de caducidad de la marca 88.222, por falta de uso de la misma, al amparo de los arts. 4 y 53 de la vigente Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1.988, frente a D. Carlos Francisco, Dña. Rosario, Comercial Ibérica de Exclusivas Deportivas (CIDESPORT), y J. ROSELL, S.A.

Asimismo se resalta (fto. tercero de la Sentencia), que, paralelamente a los diversos contratos de compraventa, licencia y usufructo de la marca -antes expresados-, se suscribieron entre la sociedad americana y Cidesport los siguientes contratos:

- Contrato de distribución exclusiva formalizado en fecha 29 de noviembre de 1.979 entre GRS Inc (antecesora de CIDESPORT), sobre zapatillas deportivas en España de la marca NIKE y símbolo del ala (documento 12 de la demanda de caducidad -Juicio 888/92-).

- Contrato de distribución en exclusiva formalizado ya por NIKE INTERNATIONAL LTD y CIDESPORT en fecha 24 de mayo de 1.985, sobre zapatillas de atletismo, prendas deportivas, bolsas de deportes y

productos relacionados, de los que es diseñadora, fabricante y/o distribuidora en todo el mundo la primera, así como propietaria de la marca NIKE y SWOOSH, entre otros signos (documento 16).

- Contrato de licencia de indumentaria, de la misma fecha y entre las mismas partes (documento 17).

- Contrato de licencia para prendas de vestir, entre las mismas partes y de fecha 6 de enero de 1.986, sobre calzado deportivo, prendas de vestir para deporte, bolsas de deporte y otros productos relacionados, a escala mundial, de los que es diseñadora, fabricante y/o distribuidora la entidad americana y propietaria del nombre NIKE, y diseño Swoosh, entre otros (documento 18). Dicho contrato tenía una duración prevista hasta el 31 de diciembre de 1.989.

De entre todos los citados contratos es de especial significación el último, tanto por su contenido, como por su carácter novatorio de los anteriores.

La fundamentación de la estimación de la caducidad se puede sintetizar en las siguientes apreciaciones que se consignan -y desarrollan- en la sentencia que se examina, a saber: corresponde a los demandados, respecto de la acción de caducidad, probar que usaron de una manera efectiva y real la marca 88.222 de forma sustancialmente idéntica a aquella por la que fue concedida por el registro (fto. cuarto); de la prueba resulta, [como resumen de la exposición que se hace], que la marca expresada, en la forma en que fue concedida por el Registro de la Propiedad Industrial, tan sólo aparece usada desde febrero - marzo de 1.991 habiéndose iniciado actos preparatorios de tal uso (cierta publicidad en certámenes, estudio de forma publicitaria en etiquetas y encargo y elaboración de las mismas) en la segunda mitad del año anterior -reservándose para "más adelante entrar en el alcance y relevancia de dicho uso"- (fto. quinto); ha fracasado el intento de las demandadas [se refiere a proceso acumulado 888/91] de demostrar el uso de la marca 88.222 a través de las marcas utilizadas efectivamente en los productos comercializados por Cidesport en los años que duró su relación comercial con NIKE International Ltd. (fto. sexto); y en cuanto a la cuestión del uso alegado por Cidesport (consistente en la inserción, a partir de febrero- marzo de 1.991, de la imagen de la Victoria de Samotracia en la segunda hoja de la etiqueta unida a los productos, y los consiguientes actos preparatorios de diseño y elaboración durante el segundo semestre del año anterior) se dice que "la falta de espontaneidad y el deseo de aprovechamiento del prestigio y reconocimiento de la marca ajena mediante la aproximación a la forma de presentación que le es propia de manera que pueda inducirse al público a la confusión y el error, excluye por completo el factor de buena fe y viene a constituir además el motivo autónomo de caducidad contemplado en el apartado c) del art. 53 de la Ley de Marcas". IV.- La Sentencia de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona de 14 de febrero de 1.995 , dictada en el Rollo nº 284 de 1.994, desestima los recursos de apelación interpuestos por Dn. Carlos Francisco , Dña. Rosario y Comercial Ibérica de Exclusivas Deportivas S.A. contra la Sentencia dictada por el Juzgado, con imposición de costas a los apelantes.

La Sentencia antedicha resume el litigio como el enfrentamiento de las dos siguientes posiciones jurídicas: La de Nike International Ltd. y American Nike, S.A. para quienes Comercial Ibérica de Exclusivas Deportivas, S.A. no ha hecho otra cosa que utilizar los signos distintivos de que la primera es titular, durante la vigencia de los contratos que celebraron y, antijurídicamente, después. Y la de dicha distribuidora, Don Carlos Francisco y demás litigantes con derechos sobre la marca número 88.222, para quienes lo que aquella utilizó y utiliza es el denominativo Nike comprendido en esta marca, combinándolo con el gráfico "ala" de Nike International Ltd., que no era titular en España de marca registrada denominativa Nike para distinguir productos que no fuera zapatos y zapatillas y que, hasta que le fue concedido el registro de las marcas números 1.156.105 y 1.156.106, objeto de la acción de nulidad, necesitó de aquella otra para identificar muchos de sus productos.

Dicha resolución parte del contexto básico que expone, comprensivo de los siguientes particulares (ftos. segundo, tercero y cuarto):

- La marca nº 88.222 es mixta y está constituida por la imagen de la Victoria de Samotracia, que se conserva en el Museo del Louvre, enmarcada en dos columnas y apoyada en un pedestal sobre otro mayor, en el que figura el vocablo Nike -documentos, folios nºs. 85 y 85 [sic]-.

- El registro de la referida marca fue solicitado el dieciocho de enero de mil novecientos treinta y dos y concedido el veintiocho de mayo del mismo año, para distinguir "medias, calcetines y toda clase de géneros" -documentos, mismos folios-.

- La repetida marca fue adquirida de quien era su titular -J. Rosell, S.A.-, y a cambio de veinticinco mil pesetas, por don Carlos Francisco , por escritura pública de once de Junio de mil novecientos ochenta y uno.

En la cláusula quinta de ese contrato, las partes convinieron en que "esta cesión, aparte del precio estipulado, queda condicionada a que el adquirente de la marca 88.222 otorgue a la firma J. Rosell, S.A. autorización a perpetuidad para el uso de dicha marca, en relación con los siguientes productos: medias-pantalón o panty y calcetines" -documentos, folios números 79 a 83-.

- Dn. Carlos Francisco , el primero de Septiembre de mil novecientos ochenta y dos, cedió a Comercial Ibérica de Exclusivas Deportivas, S.A. "los derechos de explotación" de la marca número 88.222, en régimen de exclusiva y por un plazo de tres años -documentos, folios números 86 y 87- y gravó con un usufructo, el dieciséis de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco, su dominio industrial, a favor de doña Rosario - documentos, folios números 88 y 89-.

- El veintiséis de Abril de mil novecientos ochenta y nueve se solicitó ampliación de la relación de productos identificables con la marca 88.222, la cual fue concedida, el veintidós de enero de mil novecientos noventa y dos, respecto de "camisas, camisetas, pantalones, trajes de baño, chándals, corbatas, pullovers, jerseys, cazadoras, bufandas, guantes, calzoncillos, bragas, sujetadores, abrigos, gabardinas, chaquetas, faldas y pañuelos" -documentos, folio número 85-.

-Nike International Ltd. solicitó, el uno de Febrero de mil novecientos setenta y nueve, el registro de las marcas (a) denominativa, Nike, número 899.847, para "bolsos y bolsas especialmente deportivas, clase 18" -documentos, folio número 6.095-, (b) denominativa, Nike, número 899.848, para "calzado deportivo, vestimenta deportiva, clase 25" -documentos, folio número 6.095-, (c) gráfica, formada por una ala -swoosh-, número 899.850, para "bolsos y bolsas, especialmente deportivas, clase 18" -documentos, folio número 559-, y (d) gráfica igual, número 899.851, para "calzado deportivo, vestimenta deportiva, clase 25" -documentos, folio número 560-. El registro fue concedido respecto de las dos últimas solicitudes, los días cinco de julio y veinte de octubre de mil novecientos setenta y nueve, respectivamente -documentos, folios números 559 y 560-, y denegado respecto de las dos primeras, por resoluciones de veinte de octubre y cinco de noviembre de mil novecientos setenta, recurridas en la vía administrativa y en la jurisdiccional sin éxito para la recurrente -documentos, folios números 6.096 a 6.105-. La razón de dicha negativa fue la semejanza con la marca prioritaria número 88.222 - *art. 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial* -.

- Además, Nike International Ltd. adquirió, el treinta y uno de mayo de mil novecientos ochenta y tres, los derechos sobre la marca denominativa Nike número 903.977, registrada el veinte de diciembre de mil novecientos setenta y nueve a nombre de su transmitente, don Cornelio , para distinguir "zapatos y zapatillas, con exclusión de cualquier otro producto comprendido en la clase 25" -documentos, folio número 561-.

- La misma sociedad solicitó, el veintiocho de julio de mil novecientos ochenta y seis, el registro de las marcas mixtas Nike con ala, números 1.156.105 y 1.156.106, para distinguir productos de "cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales, baúles y maletas, bolsos y bolsas...clase 18" y "camisetas, calzoncillos, trajes de baño, medias, calcetines, pantalones, zapatos y zapatillas..., clase 25", respectivamente, las cuales fueron concedidas finalmente el dos de julio de mil novecientos noventa -documentos folios 562 y 563-.

- Comercial Ibérica de Exclusivas Deportivas, S.A. no solo era licenciataria de la marca número 88.222 -desde el uno de septiembre de mil novecientos ochenta y dos-, sino que mantenía relaciones mercantiles con Nike International Ltd. desde que se constituyó en el año mil novecientos ochenta y uno, continuando las que, con anterioridad, habían tenido con la sociedad norteamericana -o su predecesora-, quienes luego fueron sus fundadores -hecho admitido, ordinales primero, letras B, de la demanda de Nike International Ltd, y de la contestación de Comercial Ibérica de Exclusivas Deportivas, S.A., folios números 4.065 y 6.134-. Esas relaciones entre Nike International Ltd. y Comercial Ibérica de Exclusivas Deportivas S.A. dieron lugar a la celebración de dos contratos, en el mismo día -veinticuatro de mayo de mil novecientos ochenta y cinco-: Uno, denominado de "distribución en exclusiva" -documentos, folios número 630 a 663- y, otro, de "licencia de indumentaria" -documentos, folios números 664 a 712-. Este último contrato fue sustituido por otro denominado de "licencia para prendas de vestir", de dos de enero de mil novecientos ochenta y seis -documentos, folios números 713 a 737-.

A continuación indica la Sentencia de la Audiencia que "el conflicto entre las partes ha surgido después de la extinción de la vigencia de los vínculos contractuales mencionados, lo que aconteció el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve".

Y en los fundamentos sexto y siguientes examina las diversas cuestiones planteadas por los apelantes, consistentes en carencia de legitimación activa para ejercitar la acción de caducidad; uso de la marca nº 88.222 por Comercial Ibérica de Exclusivas Deportivas, S.A. desde el año 1.982; cómputo del tiempo de desuso a

partir de un día inadecuado; que la omisión estuvo justificada; y que, en último término, se había producido una utilización posterior rehabilitante; y en concreto por lo que respecta a los apelantes Dn. Carlos Francisco y Dña. Rosario que el registro de las marcas números 1.156.105 y 1.156.106 se practicó con infracción de la prohibición establecida en el *art. 12.1,a) de la Ley de Marcas* y, por lo tanto, debía ser anulado.

La Sentencia de la Audiencia estima, en síntesis: a) Que American Nike, S.A. -que comercializa en España, desde el 31 de diciembre de 1.989, con la plena autorización de Nike International Ltd., los productos deportivos de marca Nike de que es titular la misma- tiene interés legítimo para ejercitar la acción de caducidad por lo que no carece de legitimación activa. B) Que no se ha probado que la marca mixta nº 88.222 hubiera sido utilizada por J. Rosell, S.A. después de la fecha en que la transmitió a Dn. Carlos Francisco , con el pacto de reserva de la facultad de usarla, ni se ha probado, ni intentado probar, porque no se ha alegado, que Dn. Carlos Francisco hubiera utilizado personalmente la marca de que es titular. C) Que Comercial Ibérica de Exclusivas Deportivas, S.A. -licenciataria de la marca nº 88.222 y vinculada, desde el 24 de mayo de 1.985 al 31 de diciembre de 1.989, a Nike International Ltd., por contratos de distribución o concesión y de licencia-, utilizó hasta finales del año 1.990 una marca mixta constituida por un cuadrado de color rojo con las palabras Nike y, debajo, con letras más pequeñas, Sportswear, y con posterioridad otra "que se diferencia de la anterior en el tono del colorido rojo y en el hecho de que la palabra Sportswear se halla dividida en dos líneas". Y añade que "la simple contemplación de los elementos integrantes de la marca mixta nº 88.222 -imagen de la estatua de la Victoria de Samotracia, enmarcada en dos columnas y apoyada en un pedestal sobre otro mayor en el que figura el vocablo Nike- y su contraste con las usadas por Comercial Ibérica de Exclusivas Deportivas, S.A., antes y después de haberse extinguido sus relaciones contractuales con Nike International Ltd., ponen de manifiesto que, para el consumidor medio de los productos de que se trata, los signos real y efectivamente utilizados por la distribuidora no pueden sino aparecer como completamente distintos de aquel. En realidad, la utilización del vocablo Nike por la sociedad ahora recurrente [se alude a Cidesport], sin la estatua de la diosa griega, con una inclinación de las letras y sobre unos fondos idénticos a los empleados por Nike International Ltd., significó un cambio esencial de los elementos identificadores de la marca número 88.222 y la utilización de otros distintos -en concreto, de aquellos que con apoyo en el registro o sin él ha usado como propios Nike International Ltd.-. Dicho elemento denominativo han pretendido los ahora apelantes, en explicación de su tesis, separarlo del conjunto de la marca, sin justificación alguna, mayormente cuando si algo sobresale en él es la estatua. D) Que el tiempo de desuso de la marca nº. 88.222 fue, en todo caso, superior a los cinco años que exige el *art. 4.1*, y que el desuso de la misma por parte de Cidesport no puede considerarse justificado a los efectos del *art. 4* de la Ley; y, e) Que no se ha cumplido con la carga de probar la efectividad de un uso rehabilitante de dicha marca.

V. Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 1.999 . Contra la Sentencia de la Audiencia se entablaron dos recursos de casación. El primero, interpuesto por Dn. Carlos Francisco y Dña. Rosario , compuesto de siete motivos, en los que al amparo del *nº 4º del art. 1.692 LEC* , se denuncia: violación del *art. 7.1 y 2 del Código Civil* y jurisprudencia (motivo primero); infracción del *art. 53.a) de la Ley de Marcas* y *12.1 de la Directiva Comunitaria de Marcas de 21 de diciembre de 1.988 (motivo segundo)* ; conculcación de los *arts. 4º y 53.a) LM en relación con los arts. 10.1, 12.1 y 13 de la Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1.988* , para la aproximación de la legislación de los estados miembros en materia de marcas (motivo tercero); conculcación del *artículo 4º de la LM* en relación con los *arts. 7º, 14, 123 y 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial* , *3.1, 30 y 31 LM (motivo cuarto)*; infracción de los *arts. 55.2 y 56 en relación con los arts. 12.1 y 47.1 LM (motivo quinto)* ; violación del *art. 12.1.A* y jurisprudencia que lo interpreta (motivo sexto); y conculcación de los *arts. 31, 35 y 36 LM (motivo séptimo)* . El recurso de casación de CIDESPORT se estructura en cinco motivos, en los que, al amparo del *nº 4º del art. 1.692 LEC* se acusa infracción del *art. 56 LM* y jurisprudencia aplicable (motivo primero); violación de lo dispuesto por los *arts. 1.281, párrafo segundo, en relación con los arts. 1.282, 1.283 y 1.288 del Código Civil* , en relación con los *arts. 53.a) y 4.1, así como 4.2.a)*, LM y jurisprudencia aplicable (motivo segundo); vulneración de lo dispuesto en los *arts. 7.2 y 1.258 CC* , en relación con el *art. 5.3.a)*, *inciso segundo, y también en relación con el art. 4.1, último inciso, ambos de la LM* , así como la jurisprudencia aplicable (motivo tercero); infracción del *art. 53, apartado a)*, *último inciso, de la LM* , en cuanto al concepto del uso de la buena fe de una marca para impedir la caducidad por no uso durante cinco años, de acuerdo con lo previsto en el *art. 12.1 de la Directiva CEE de 21 de diciembre de 1.988* sobre Marcas (motivo cuarto); e infracción de la jurisprudencia aplicable y del *art. 54 LM* , en relación con el *art. 4.1 y con el 53.a) de la misma Ley (motivo quinto)* .

La Sentencia del Tribunal Supremo, que se resume, resuelve en primer lugar las cuestiones prejudiciales planteadas por los recurrentes Dn. Carlos Francisco y Dña. Rosario . Solicitan los mencionados que se plantee ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, dos cuestiones

prejudiciales, cuyo respectivo enunciado es el siguiente: Primera.- Si el artículo 53-a) de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1.988 debe interpretarse conforme a lo dispuesto en el art. 12-1 de la Primera Directiva del Consejo de 21 de diciembre de 1.988 , relativa a la aproximación de los Estados miembros en materia de marcas (89-104 C.E.E .). Segunda.- Si los artículos 4, 53.a) 19, 54 de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1.988 , deben interpretarse en relación con los artículos 10-1, 12-1 y 13 de la Primera Directiva del Consejo de 21 de diciembre de 1.988 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (89-104 C.E.E .).

La petición se desestima por apreciarse las siguientes taras: a) Que las mismas se han planteado ante un órgano jurisdiccional -Sala Primera del Tribunal Supremo- cuya resolución no puede impugnarse a través de los recursos procesales, b) Que la duda de interpretación no recae sobre una norma de Derecho comunitario exclusivamente, puesto que versa sobre determinados preceptos de la Ley de Marcas, de 10 de noviembre de 1.988 -ordenamiento jurídico interno del Estado Español, como miembro de la Unión Europea-; o sea, que recae sobre la compatibilidad entre la norma comunitaria y la norma estatal, y c) Que la duda, a pesar de ser razonable, no es importante o relevante para resolver el núcleo de la cuestión debatida, como más tarde se verá.

A continuación se examina el recurso de casación de CIDESPORT. En el fundamento de derecho primero se desestima el primer motivo de recurso en el que se denuncia infracción del art. 56 LM y doctrina jurisprudencial, con cuya base se pretendía negar la legitimación activa de American Nike S.A. para ejercitar la acción de caducidad respecto de la marca nº 88.222, por lo que se reconoce la misma. En el fundamento de derecho segundo, y a propósito del motivo segundo (en el que se denuncian infringidos los arts. 1.281.2, 1.282, 1.283 y 1.288 CC en relación con los arts. 53.a, 4.1 y 4.2.a todos ellos de la LM), se razona, en síntesis, acerca de la obligatoriedad del uso de la marca registrada, de modo que el no uso real y efectivo puede acarrear la caducidad, aunque cabe una utilización de la marca con una forma que no se corresponda exactamente con la registrada, siempre que no se altere de manera significativa. Se destaca la posibilidad de la modernización de la forma de la marca, y se dice que "es un fenómeno necesario del tráfico mercantil para que la marca represente idóneamente su papel de vehículo entre empresarios y consumidores, por ello y por no reflejar la ley un mecanismo de actualización de las marcas, es práctica frecuente la figura de la marca derivada, y que sin embargo, ésta es solo adecuada cuando su titular tiene la intención de seguir utilizando ambas marcas, tanto la principal como la derivada". A fin de determinar cuándo una marca registrada está siendo utilizada en forma distinta pero nunca de manera incorrecta y por lo tanto fuera de la ley, se argumenta que "habrá que recurrir a la doctrina norteamericana de la <<comercial impresión, reconocida asimismo en la doctrina alemana a través de la figura de la <<Unterscheidungskraft, que estiman que no se considerará significativo un cambio de forma de la marca que no altere la impresión comercial de aquella que consta registrada", y se hace referencia también como elementos esclarecedores al art. 10.2.a) de la Directiva 88/104, CEE, de 21 de diciembre , al art. 15.2.a) del Reglamento 40/1.994, de 20 de diciembre de 1.993 , sobre la marca comunitaria, y diversas normas de Derecho Comparado. Con base en lo expuesto se resume que "centrado todo lo anterior en el dato concreto del uso durante los meses de marzo y abril de 1.991 de la marca 88.222, se puede afirmar paladinamente que configurar la antigua imagen de la Victoria de Samotracia con la palabra NIKE -exactamente como se registró- como segunda hoja de un cuadernillo, en el que [en] la primera figura la palabra NIKE en blanco sobre fondo rojo, no se puede estimar como un "cambio sustancial", y sí correcto o normal como dicen las sentencias del Tribunal Supremo que afirman que se ha mantenido la figura de la marca derivada desde el instante mismo que la referida marca del cuadernillo -objeto concreto de la presente litis- conserva el distintivo principal de la marca ya inscrita (S.S. de 13 de mayo de 1.978 y 30 de marzo de 1.988)".

A continuación se razona acerca de que no puede haber duda de que "ha existido utilización previa suficiente de la marca, a la interpelación judicial de la caducidad planteada"; y se hace referencia a la irrelevancia de que la reanudación del uso "se realice con buena o mala fe, sabiéndose o no que va a existir la demanda de caducidad", aunque también se afirma la ausencia de mala fe con base en que del "factum" de la sentencia recurrida se infiere que la recurrente en casación "ya en 1.990 había iniciado los preparativos para la reanudación de uso de la marca 88.222 en su faceta de <<marca derivada, sin atisbarse el uso de la pretensión de caducidad, como fue la participación en dos ferias comerciales y el encargo a una entidad de diseño la confección de la marca derivada; aparte del excurso comercial que supone las cesiones de marca y explotación de la misma". Como consecuencia del éxito del motivo ya no se considera preciso entrar en el estudio de los restantes.

Finalmente se examina el recurso de casación interpuesto por Dn. Carlos Francisco y Dña. Rosario . El razonamiento del fundamento primero de la sentencia parte de la premisa de la innecesidad de estudiar los cinco primeros motivos como consecuencia de la decisión adoptada para el recurso anterior en el sentido

de no caducidad de la marca, por lo que el análisis del recurso queda reducido a los motivos seis y siete correspondientes a la perspectiva de la acción de nulidad ejercitada. A tal efecto, en el fundamento de derecho segundo se proclama la legitimación "ad causam" de los aquí recurrentes para ejercitar la acción de nulidad de las marcas registradas a nombre de Nike International, Ltd. números 1.156.105 y 1.156.106 y se rechaza la prescripción de cinco años que establece el *art. 48 LM*. En cuanto al fondo de la cuestión se acoge la causa de nulidad -nulidad relativa- del *art. 12.1.a LM*. Se afirma que existe una absoluta identidad nominativa -la palabra NIKE- con la nº 88.222, que las hace radicalmente incompatibles, aunque entre las mismas existen diferencias gráficas e incluso se refieran a productos o mercaderías diferentes, sin que obste la diferencia fonética por la pronunciación que se efectúe en distinto idioma -"Naik" o "Nike"-, y se concluye con la doctrina de la Sala Tercera de este Tribunal sobre la comparación en conjunto, la no incidencia de la diferencia gráfica y que, basta para la incompatibilidad que se dé uno de los siguientes presupuestos: fonético, gráfico o conceptual. La estimación del motivo sexto determinó la asunción de la instancia y el análisis del motivo séptimo, en cuya virtud, y con base en los *arts. 31, 35, 36 y 50 LM*, se acuerdan todas las consecuencias legales de la nulidad, salvo la de indemnización de daños y perjuicios por no existir mala fe de la parte demandada.

En el fallo se acuerda casar y anular la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de fecha 14 de febrero de 1.995 y, en su lugar, determinar las siguientes conclusiones:

1º.- Desestimar la demanda interpuesta por las firmas "Nike International LTD" y "American Nike, S.A." frente a Don Carlos Francisco, Doña Rosario, las firmas "Cidesport" y "J. Rossell, S.A.", y declarar que la marca registral número 88.222 no está caducada.

2º.- Estimar en parte la demanda interpuesta por Don Carlos Francisco y Doña Rosario, frente a las marcas números 1.156.105 y 1.156.106, con las siguientes consecuencias:

A) Declarar la nulidad de las marcas número 1.156.105 y 1.156.106, concedidas a "Nike International, LTD" por sendas resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de 2 de julio de 1.990.

B) Declarar que "Nike International, LTD" y "American Nike, S.A." vienen obligadas a cesar en la violación de los prioritarios derechos de los referidos demandantes que dimanen de la marca 88.222, y por ello prohibirles: a) Poner el signo o denominación NIKE en los productos por ellos fabricados, distribuidos o comercializados y en su presentación y que sean idénticos o similares a los amparados por dicha marca 88.222. b) Ofrecer dichos productos, comercializarlos o almacenarlos con este fin u ofrecer o prestar servicios con el signo o denominación "NIKE". c) Importar dichos productos, exportarlos o someterlos a cualesquiera otro régimen aduanero, utilizando para ello el signo o denominación "NIKE". d) Utilizar el signo o denominación "NIKE" en los documentos de negocio y en la publicidad relativos a dichos productos. e) No haber lugar al pago de suma alguna por el concepto de indemnización de daños y perjuicios.

VI.- Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Constitucional de 9 de febrero de 2.004 -por la que se resuelven los recursos de amparo acumulados nºs. 4.260 y 4.941 de 1.999-. En el fallo se otorga el amparo solicitado por Nike International LTD y American Nike, S.A., y, en consecuencia: 1º. Se declara que se ha vulnerado el derecho de las recurrentes a la tutela judicial efectiva (*art. 24.1 CE*); y, 2º. Se acuerda restablecer a las recurrentes en su derecho y, a tal fin, anular la Sentencia número 779/99, de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 1.999, dictada en el recurso de casación nº 1.172/95, así como el Auto de 4 de noviembre de 1.999 por el que se inadmite el incidente de nulidad de actuaciones planteado contra la referida Sentencia, retrotrayendo las actuaciones al momento anterior al de dictarse la Sentencia, a fin de que por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo se dicte nueva Sentencia debidamente motivada y acorde con el derecho a la tutela judicial efectiva, conforme a lo que se declara en los FFJJ 5, 6, 7 y 9 de la presente Sentencia. En el fundamento cinco se dice que son tres las cuestiones en las que las recurrentes sustentan su queja por INCONGRUENCIA contra la Sentencia del Tribunal Supremo y el Auto que resolvió el incidente de nulidad de actuaciones: a) omisión de pronunciamiento sobre la alegación de mala fe y abuso de derecho del Sr. Carlos Francisco y la Sra. Rosario al ejercer las acciones de nulidad de las marcas 1.156.105 y 1.156.106 y violación de los derechos de la marca 88.222; b) omisión de pronunciamiento sobre la prescripción de la acción de violación de la marca 88.222, opuesta *ex artículo 39 de la Ley de Marcas* y c) omisión de pronunciamiento sobre la prescripción de tolerancia prevista en el *art. 9 de la Directiva 89/104/CEE*. Estas cuestiones fueron invocadas por las recurrentes tanto a lo largo del proceso "a quo" como en casación, fundamentando sus pretensiones de que no fuera estimada la acción de nulidad contra las marcas num. 1.156.105 y 1.156.106, registradas a favor de Nike International Ltd., y de que no fuera acogida la acción por infracción de los derechos de la marca núm. 88.222. Por lo que respecta a la primera de las cuestiones es obligado admitir que la Sentencia del Tribunal Supremo no se pronuncia en ningún momento sobre el expresado alegato de mala fe y abuso de derecho de los titulares de la marca núm. 88.222 al ejercitar las

acciones de nulidad de las marcas "Nike y gráfico de swoosh" y violación de los derechos de la marca 88.222 contra las compañías recurrentes en amparo; y el Auto de la Sala 1ª TS de 4 de noviembre de 1.999 que resuelve el incidente de nulidad de actuaciones, no repara la omisión que se acaba de indicar, pues confunde la cuestión de la buena fe en la reanudación del uso de la marca, con la buena fe que debe presidir el ejercicio de las acciones procesales, que es el alegato que realmente se denuncia como carente de respuesta en el incidente de nulidad. En el fundamento jurídico seis se hace referencia a la denuncia de la omisión de pronunciamiento sobre la "exceptio doli" en relación con la denominada "prescripción de tolerancia" de las acciones de nulidad y violación del derecho de marca, fundada en el *art. 9 de la Directiva Comunitaria 89/104 CEE*, y se resalta que se produce el vicio de incongruencia omisiva porque hubo alegación y no fue resuelta ni expresa ni en forma tácita, confundiendo el Auto de nulidad la prescripción de una acción procesal, referida a la acción de nulidad y por violación de los derechos de la marca 88.222, con la extinción-caducidad de la propia marca 88.222, que se produce por su falta de uso a lo largo del tiempo. En el fundamento jurídico siete se trata de la omisión de pronunciamiento con posible incidente en el fallo en relación con la excepción de prescripción extintiva de la acción de violación del derecho de marca prevista en el *art. 39 LM*, alegación que no ha recibido respuesta alguna, ni expresa ni tácita, por parte de la Sala Primera del TS en la Sentencia impugnada, ya que la misma incurre en el error de referirse a la prescripción de la acción para pedir la nulidad de la marca inscrita prevista en el *art. 48 de la Ley de Marcas*. Por su parte el Auto que resuelve el incidente de nulidad, además de incurrir en el error de afirmar que tal cuestión no fue planteada en la impugnación del recurso de casación, entiende que en cualquier caso esta alegación habría sido tácitamente resuelta en la Sentencia, pues "si se declara que usó la marca con buena fe el tiempo necesario para evitar su caducidad se está negando la existencia de una prescripción, pues al estar basadas la caducidad y la prescripción en un mismo presupuesto de índole temporal, no cabe admitir la concurrencia simultánea de la no caducidad y de la prescripción salvo que se desatienda el principio de contradicción". De este modo, el Auto viene nuevamente a confundir la caducidad por no uso de la marca [*arts. 4 y 53.a de la Ley de Marcas*], o la prescripción por no ejercicio de la acción de nulidad contra la inscripción de una marca (*art. 48.2 de la Ley de Marcas*), con la prescripción de las acciones civiles derivadas de la violación del derecho de marca conforme al *art. 39 de la Ley de Marcas*, cuya comprobación debe hacerse sobre presupuestos fácticos distintos (el tiempo que se estuvo utilizando la marca infractora con conocimiento de los titulares de la marca infringida), sin que la concurrencia de esos presupuestos fácticos para apreciar una posible prescripción de la acción por violación del derecho de marca hayan sido objeto de análisis en la Sentencia impugnada. En definitiva, respecto a la alegación relativa a la prescripción extintiva de la acción por violación de la marca núm. 88.222 ejercitada contra las demandantes de amparo, la Sentencia y Auto impugnados incurren en incongruencia mixta o por error, que representa una denegación de la tutela judicial efectiva de quien se ve perjudicado por este erróneo proceder (por todas, SSTC 137/1.998, de 29 de junio, FJ 2; 96/1.999, de 31 de mayo, FJ 5; y 100/2000, de 10 de abril, FJ 5), pues no se da respuesta alguna, expresa ni tácita, a dicha alegación, referida al *art. 39 de la Ley de Marcas*, incurriendo la Sentencia en el error de referirse a la prescripción de la acción de nulidad de la marca inscrita prevista en el *art. 48 de la Ley de Marcas*, cuestión que no era la planteada por las demandantes de amparo. En efecto, en relación con el ejercicio de la acción por infracción de los derechos de marca, que constituyó el séptimo motivo del recurso de casación interpuesto por el Sr. Carlos Francisco y la Sra. Rosario, el Tribunal Supremo acordó, en el fundamento de Derecho Tercero y último de la Sentencia, "estimar parcialmente el actual motivo, en el sentido de proclamar todas las consecuencias legales derivadas de la declaración de nulidad de la marca y exigidas por la parte recurrente en su pretensión, salvo la de proclamar la existencia y cuantía de una indemnización de daños y perjuicios por no darse los presupuestos para ello". Así pues, aunque la indemnización por daños y perjuicios que los recurrentes en casación solicitaron en el ejercicio de dicha acción [*art. 36.b) de la Ley de Marcas*] fue expresamente desestimada, la declaración del cese de las recurrentes en amparo en las actividades comerciales y publicitarias emprendidas con violación del derecho de marca [*art. 36.a) y c) de la Ley de Marcas*] deriva de la estimación de la acción por nulidad de las marcas de las recurrentes en amparo efectuada por la Sentencia impugnada, que no da respuesta alguna a la excepción de prescripción de dicha acción formulada por aquéllas en la impugnación del recurso de casación. Por ello, al tratarse de una omisión de pronunciamiento con posible incidencia en el fallo, ha resultado vulnerado también el derecho a la tutela judicial efectiva (*art. 24.1 CE*) de las recurrentes de amparo. Y en el fundamento nueve se examina la alegación de los demandantes de amparo en la que imputan a la Sentencia impugnada haber incurrido en arbitrariedad, al alterar sin motivación alguna los hechos declarados probados por la Sentencia de instancia, efectuando una nueva valoración de los mismos absurda por su irracionalidad, y ello por considerar infundadamente la concurrencia en el uso de la marca número 88.222 por Cidesport, S.A. de los requisitos de "realidad" y "efectividad" legalmente exigidos para enervar la acción de caducidad por falta de uso ejercitada contra dicha marca. Se responde por la Sentencia del TC que en tanto la Sentencia de primera instancia como la de la apelación ofrecen una respuesta extensa respecto a la cuestión planteada,

que satisface plenamente las exigencias de la motivación, la STS únicamente afirma a este respecto en su fundamento de Derecho Segundo, en relación con el uso de la marca núm. 88.222 durante los meses de marzo y abril de 1.991, que "se puede afirmar paladinamente que configurar la antigua imagen de la Victoria de Samotracia con la palabra NIKE - exactamente como se registró- como segunda hoja de un cuadernillo, en el que en la primera figura la palabra NIKE en blanco sobre fondo rojo, no se puede estimar como un "cambio sustancial", y sí correcto o normal como dicen las Sentencias del Tribunal Supremo que afirman que se ha mantenido la figura de la marca derivada desde el instante mismo que la referida marca del cuadernillo -objeto concreto de la presente litis- conserva el distintivo principal de la marca ya inscrita". A la vista de lo expuesto [dice la STC] resulta que, incluso aplicando el estricto canon sobre la arbitrariedad o irrazonabilidad de las resoluciones judiciales susceptibles de lesionar la tutela judicial efectiva que contempla la citada STC 214/1999 , la Sentencia del Tribunal Supremo impugnada ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de las recurrentes en amparo. Y ello porque [en] la Sentencia impugnada no se hace consideración alguna en relación con el principal argumento empleado tanto por el Juzgado como por la Audiencia Provincial para llegar a la conclusión contraria a la alcanzada finalmente por aquél: la imposibilidad de considerar como uso real y efectivo de la marca núm. 88.222 su inserción en la parte interior de una etiqueta doble en cuya cara externa y especialmente visible al público se utiliza una marca muy semejante a la utilizada tradicionalmente por Nike International Ltd. Con independencia de que los adjetivos "correcto" y "normal" utilizados en la Sentencia impugnada se predicen de la modificación operada en la imagen de la marca más que del uso propiamente dicho de la misma, sin que se muestre por qué se llega a la conclusión contraria a la alcanzada por las Sentencias de instancia y apelación, que insisten en la voluntad de ocultar la marca original a través de una doble etiqueta para propiciar la confusión de los consumidores. La ausencia de razonamiento en este sentido en la Sentencia impugnada resulta, por tanto, lesiva del art. 24.1 CE .

Y VII.- Por Proveído de esta Sala Primera de 2 de marzo de 2.004 se concedió a las partes personadas el plazo común de quince días para que manifiesten lo que a su derecho convenga; lo que respondió a la finalidad de centrar el debate, sin que quepa alterar los términos del mismo en relación a como resulta configurado por los escritos de las partes y las Sentencias de los Tribunales ordinarios y del Constitucional.

SEGUNDO.- Con carácter previo al examen del tema que constituye la materia nuclear de la problemática litigiosa, consistente en determinar si hubo uso idóneo de la marca nº 88.222 por la licenciataria CIDESPORT para excluir la caducidad por no uso, se plantean tres cuestiones, a saber: a) la denuncia formulada por las entidades recurridas en casación NIKE INTERNATIONAL Ltd. y AMERICAN NIKE S.A. en relación con la improcedencia de los recursos de casación por la causa de ser inadmisibles con base en que el pleito se tramitó como de cuantía indeterminada y las dos sentencias de instancia -de la primera y de apelación- son conformes de toda conformidad, por lo que se estima que debe aplicarse el art. 1.687.1º.b) que exige apreciar de oficio como cuestión de orden público la exclusión del recurso de casación; b) la alegación formulada por las mismas partes recurridas relativa a la falta de legitimación ad causam, porque documentos, decisivos y desconocidos hasta después del recurso de casación, demuestran que Dn. Carlos Francisco no era al comenzar el litigio en el año 1.991, ni lo ha sido a todo lo largo de su sustanciación, propietario de la marca NIKE nº. 88.222, y no está, por lo tanto, legitimado para instar la nulidad de las marcas de las entidades recurridas, ni para imputarles la violación de la marca, porque cuando lo hizo no era titular dominical, debiendo extenderse el defecto a los otros litigantes por haber adquirido su título de Dn. Carlos Francisco ; y, c), las alegaciones relativas al planteamiento de la cuestión prejudicial comunitaria.

TERCERO.- La primera de las cuestiones previas debe resolverse en el sentido de considerar su planteamiento extemporáneo, porque la "cognitio" de esta Sala no comprende la del recurso de casación en toda su plenitud y desde su inicio -y la propia parte alegante es consciente de ello porque ha invocado tal situación para entender que no cabe volver a examinar determinadas cuestiones-, sino únicamente de forma parcial circunscrita a los términos en que es operativa la nulidad acordada por la Sentencia del Tribunal Constitucional de 9 de febrero de 2.004 respecto de la de esta Sala de 22 de septiembre de 1.999 . No se ha producido una nulidad total que reponga a este tribunal al momento inicial, por lo que sólo cabe resolver los aspectos de la problemática que por dicha anulación resultan imprejuzgados y, en su caso, los que sean consecuencia de la solución que se adopte. Por otra parte, nada obsta a lo razonado que la cuestión planteada tenga naturaleza de orden público y pueda ser apreciada de oficio, porque no todas las cuestiones de tal índole tienen el mismo tratamiento, y el examen de la que se contempla se circunscribe al momento inicial del análisis del recurso; y sin que por lo demás se haya producido el menor atisbo de indefensión porque la alegación que ahora se efectúa pudo tener lugar en el escrito de impugnación y no se formuló.

CUARTO.- La segunda cuestión -relativa a la legitimación "ad causam" de los recurrentes- debe ser resuelta en el mismo sentido desestimatorio de la anterior. Como ya se ha dicho, el conocimiento de este

Tribunal queda circunscrito a las cuestiones que resultan del fallo del TC y sus derivadas, pero no pueden replantearse temas anteriores, ni siquiera en virtud de datos hipotéticamente conocidos con posterioridad. Este Tribunal, aunque tiene total libertad de criterio para examinar lo que constituye el ámbito de su conocimiento, sin embargo no puede revisar -ni en lo fáctico, ni en lo jurídico- lo resuelto por la Sentencia de esta Sala de 22 de septiembre de 1.999 que devino incólume en la Sentencia del Tribunal Constitucional. Y por ello, tampoco cabe volver a examinar el tema de la supuesta falta de legitimación "ad causam" de AMERICAN NIKE, S.A. planteado en el motivo primero del recurso de casación de CIDESPORT y que, desestimado por la Sentencia de esta Sala, no resultó afectado por el pronunciamiento del Tribunal Constitucional.

QUINTO.- La tercera cuestión debe ser resuelta en el sentido de considerar innecesario el planteamiento de cuestión prejudicial alguna ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. Solamente, y de forma breve, resulta oportuno recordar, que, sin perjuicio del deber de interpretar el derecho interno en sintonía con el ordenamiento jurídico comunitario, no cabe aplicar, por regla general, las Directivas Comunitarias que contradigan aquel cuando se trata de conflictos entre particulares (SS. 22 abril y 13 junio 2.002 y 30 de abril 2.004 , y las que cita). En el caso deben aplicarse las normas del Estatuto de la Propiedad Industrial y de la *Ley de Marcas 32/1.988, de 10 de noviembre* (que en diversos extremos disuena de la *Directiva Comunitaria 104/89/CEE* , cuya incorporación al ordenamiento interno tuvo lugar por su trasposición por la *Ley 172.001, de 7 de diciembre* , la cual no es aplicable al caso por razones de derecho intertemporal).

SEXTO.- El tema básico a resolver es el de si hubo, o no, uso idóneo de la marca nº 88.222, pero para su decisión es preciso detener la atención con carácter previo en diversas cuestiones fácticas y jurídicas, relacionadas con el concepto de uso real y efectivo y el alcance de los recursos de casación.

El *Estatuto sobre la Propiedad Industrial establecía el uso obligatorio de la marca (art. 158.5º)*, y la *Ley 32/1.988, de 10 de noviembre* , de Marcas (publicada en el BOE del día 12, entró en vigor a los seis meses de su publicación -Disposición Final Primera- y derogó el EPI aprobado por *RD-Ley de 26 de julio de 1.929* , texto refundido aprobado por *RD de 30 de abril de 1.930* y ratificado con fuerza de Ley por la de 16 de septiembre de 1.931) mantiene el uso obligatorio de la marca (modificando ciertos aspectos del EPI para conseguir una mayor eficacia) y dispone en el art. 4.1 que si en un plazo de cinco años contados desde la fecha de la publicación de su concesión, la marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo y real en España [por su titular o por un tercero con consentimiento expreso de aquel -art. 4.3-] para los productos o servicios para los que ha sido registrada [o a los que se refiere el art. 4.4], o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la presente ley, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso". El art. 53.a) establece que "se declarará por los Tribunales la caducidad del registro de la marca y se procederá por el Registro de la PI -en la actualidad Oficina Española de Patentes y Marcas- a la cancelación del mismo cuando la marca no haya sido usada con arreglo al art. 4 de la presente Ley"; y se añade que "en la acción de caducidad competirá al titular de la marca demostrar que la misma ha sido usada con arreglo al art. 4 [criterio de la carga de la prueba que ya había mantenido la STS de 30 de octubre de 1.986] o que existen causas justificativas de la falta de uso; [y que] no obstante, no podrá declararse la caducidad del registro de la marca si, en el periodo comprendido entre la expiración del plazo fijado en dicho artículo y los tres meses previos al ejercicio de la acción de caducidad, el titular de la marca demuestra que ha empezado a usarla de buena fe con arreglo a tal artículo". También debe indicarse que conforme al art. 4.2,a), para la aplicación del apartado 2 [antes transcrito] "también tendrá la consideración de uso, el empleo de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa la forma bajo la cual se halla registrada".

Como resulta de lo expuesto, el Estatuto se refería simplemente a uso, en tanto el texto del *art. 4.1 de la LM de 1.988* , y lo mismo ocurre con el *art. 39.1 de la LM 2.001* , se refieren a uso efectivo y real. Debe señalarse que la *Directiva Comunitaria de 21 de diciembre de 1.988, 104/89/CEE (arts. 10.1 y 12.1)*, lo mismo que el *Reglamento del Consejo sobre la marca comunitaria 40/94, de 20 de diciembre de 1.993* , hablan solamente de uso efectivo. En las leyes de los países comunitarios existen varias versiones de esta expresión (en la *Ley del Benelux -art. 5.3 de la Ley sobre las marcas de 19 de marzo de 1.962* que estuvo en vigor desde el 1 de enero de 1.971 hasta el 31 de diciembre de 1.995; y en el art. 5.2 en la redacción aplicable desde el 1 de enero de 1.996 resultante del Protocolo suscrito el 2 de diciembre de 1.992 para la adaptación del ordenamiento jurídico interno de la Directiva- se hace referencia a "uso normal"; las *leyes francesa de 1.991 -"usage sérieux"- y alemana, art. 49.1 Markengesetz de 1.995 -"ernsthaf"-*, se refieren a uso serio; la *ley británica de 1.994 -art. 46.1 United Kingdom Trade Mark Act* - habla de uso genuino -"genuine use"-; y al "uso effettivo" alude la versión lingüística en lengua italiana).

En la doctrina científica española especializada existen dos tipos de planteamiento sobre la expresión "uso real y efectivo". Una primera distingue los dos conceptos. Se afirma que el adjetivo efectivo se refiere a la comercialización de productos o servicios dotados de marca cuando alcanzan cierto nivel cuantitativo, y el real lo hace a la presencia de la marca en el mercado de forma sostenida y continuada. También se señala que "aunque [el empleo del doble adjetivo] podría considerarse ciertamente redundante, porque, de acuerdo con la primera acepción del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, efectivo significa real y verdadero, a pesar de ello, cabe opinar, sin embargo que, a efectos de la observancia de la carga legal de uso, deben considerarse irrelevantes los actos del uso de la marca aparentes o ficticios, y cabe afirmar asimismo que mediante la expresión uso efectivo se alude al requisito de la intensidad del uso exigido al titular registral a fin de estimar cumplida la carga legal del uso". Una segunda orientación, en sintonía con la necesidad de una perspectiva comunitaria uniforme, resta trascendencia a la doble expresión, ora diciendo que se trata de una mera diferencia formal que no afecta al fondo y al alcance del requisito, ora indicando que, en armonía con el término comunitario, "real" no puede añadir una cualidad al uso que no estuviera ya comprendida en "efectivo", por lo que se concluye que "la efectividad y realidad del uso comporta que la utilización del signo en cuestión se realice a título de marca, que el uso sea externo, esto es, que consista en la comercialización de productos o servicios o, bajo determinadas condiciones, en su publicidad, que alcance cierta intensidad y se realice de buena fe, o que las actuaciones de su titular no vayan dirigidas a crear una apariencia de uso necesaria para enervar la acción de caducidad".

En la jurisprudencia de las Audiencias -en numerosas resoluciones- se toman en cuenta los dos vocablos con peculiares significaciones. Se dice que "real" <<significa, a estos efectos, veraz, inequívoco o indisimulado, no debiendo entenderse por tal el uso aparente de una marca, ya oculte, disimulada una situación contraria por completo a la simulada, como es la de desuso absoluto, ya oculte una situación de uso real pero no efectivo, no reputándose uso real el uso emprendido con el único ánimo de cumplir un expediente formal para evitar la caducidad. Y "efectivo", por su parte, <<significa relevante o con una repercusión en el mercado que justifique el mantenimiento de la exclusiva que reconocen los arts. 30 y 31 LM [de 1.988], circunstancias que vendrán determinadas por una cierta persistencia o continuidad del comportamiento de mercado y una determinada cuantificación de sus consecuencias en él, además de que las ventas esporádicas pueden ser sintomáticas de apariencia. La Sentencia recurrida (de la Sección 15ª AP Barcelona de 14 de febrero de 1.995), en el fto. octavo, declara que <<según el art. 4 de la LM , el uso impeditivo de la caducidad del registro ha de ser real y efectivo -de *efficere*, ejecutar, acabar-, esto es, veraz, inequívoco, no simulado, aparente y, a la vez, con influencia o repercusión en el mercado. La doctrina, en la interpretación de estas palabras, ha destacado que el uso, para ser "efectivo", se ha de traducir en la introducción continuada y relativamente trascendente de los productos en el mercado o en su publicidad como preparación seria y bastante del proceso de fabricación o de venta del artículo de marca. Lo que excluye las utilidades meramente internas, económicamente irrelevantes y ocasionales. A la lista de exclusiones ha de añadirse, por falta de "realidad", y junto al uso inexistente, el meramente simulado, aparente o equívoco, cual el realizado no con ánimo de continuidad, sino con el de cumplir un expediente formal para evitar la caducidad.

La doctrina jurisprudencial de esta Sala (dictada en aplicación de los arts. 158.5º EPI , y 4.1 LM 1.988) no se ha detenido en la distinción, y habla, en síntesis, de uso público y externo, y de presencia en el mercado. La Sentencia de 5 de febrero de 1.990 (marca BUDWEISER) dice que no son suficientes para justificar el uso y comercialización unos documentos relativos a supuestas exportaciones y correlativas importaciones sin acreditar el destino posterior -que se recibieron, destinaron al consumo público, puntos de venta en que haya tenido lugar, etc.-; y entendió que no se había acreditado la explotación de las marcas. La Sentencia de 18 de diciembre de 1.992 (sobre no utilización de la marca CHESTER, en relación con el art. 158.5º EPI) hace referencia a la necesidad, para eludir la caducidad, de un uso externo y público de la marca registrada difundiendo de manera efectiva. Y se aprecia la falta de utilización por el titular durante cinco años consecutivos, para identificar los productos que registralmente ampara, implicada en su falta de presencia en el mercado, no ya con la notoriedad exigible para difundir la unión entre signo y producto, sino sin cumplir mínimamente cualquier nivel de presencia para introducir los productos dotados de ella. En la Sentencia objeto del recurso de casación resuelto por esta Sala por Sentencia de 5 de abril de 1.994 sobre la marca OASIS [es de observar que el asunto se resolvió en casación no con base en la caducidad por falta de uso, sino en la inexistencia de identidad o similitud entre los productos que las normas en conflicto discernían], no se considera uso efectivo y real el documento para la comercialización, el encargo de etiquetas a una entidad gráfica, y los documentos y facturas sobre supuestas operaciones comerciales, entendiendo que se trataba de actuaciones todas ellas dirigidas a crear una apariencia de uso necesaria que pudiera enervar la acción de caducidad. La Sentencia de 1 de marzo de 1.999 no considera uso real y efectivo "la actividad de participar en rallies de coches antiguos, exposiciones y coleccionismo, y la fabricación de repuestos puramente artesanal y

ocasional". La de 22 de enero de 2.000, en relación con la marca MANOLO "EL CORDOBES", y en aplicación del art. 4.1 LM 1.988, declara, que, "para que exista un uso efectivo y real, relevante, de la marca, ésta ha de manifestarse públicamente en el sector del mercado para el que ha sido concedida, y cumplir así la función para la cual se reconoció al titular del derecho exclusivo, no siendo suficiente para cumplir la exigencia legal una utilización aparente de la marca dirigida simplemente a conservar su derecho formal mediante un uso esporádico del signo distintivo, debiendo tenerse en cuenta para determinar si existe o no ese uso efectivo y real, la clase de productos o servicios amparados por la marca y las circunstancias concurrentes en el caso concreto", y explícitamente excluye "las actuaciones aisladas que no entrañan, por tanto, un uso continuado de la marca". Y, por último, la Sentencia de 3 de noviembre de 2.000 alude a la presencia en el mercado de los productos que ampara la marca.

Finalmente es inexcusable recoger la reciente Sentencia del Pleno del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 11 de marzo de 2.003, en relación con el litigio sobre la marca MÍNIMAX entre las sociedades neerlandesas ANSUL BV y AJAX BRANDBEVEILING BV, en la que, respondiendo a la primera cuestión prejudicial planteada, declara que el art. 12.1 de la Directiva <<debe interpretarse en el sentido de que una marca es objeto de un "uso efectivo", cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca. La apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial de ésta, en particular, los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos o servicios, las características del mercado, la magnitud y la frecuencia del uso de la marca. La circunstancia de que el uso de la marca no tenga relación con productos recientemente ofertados en el mercado, sino con productos ya comercializados, no priva a dicho uso de su carácter efectivo, si su titular utiliza efectivamente la misma marca para piezas de recambio que forman parte de la composición o la estructura de esos productos o para productos o servicios que tengan una relación directa con los productos ya comercializados y cuyo objeto consista en satisfacer las necesidades de la clientela de éstos. También dice la Sentencia (37) que <<el uso de la marca debe referirse a productos o servicios que ya se comercialicen o cuya comercialización, preparada por la empresa para captar clientela, en particular, mediante campañas publicitarias, sea inminente. Esta resolución comunitaria es sustancialmente aplicable al régimen jurídico interno anterior a la LM 2.001 porque, como la misma declara, debe seguirse en relación con el tema una interpretación uniforme en toda la Comunidad, para que la adquisición y conservación de un derecho sobre la marca registrada estén, en principio, sujetos, en todos los estados miembros, a las mismas condiciones, y el concepto de uso efectivo constituye el elemento determinante del mantenimiento de los derechos de la marca; a lo que debe añadirse, que, sin desconocer las importantes diferencias de regulación en la materia entre las normativas de 1.988 y la de 2.001 (que traspone, casi totalmente, la DC), sin embargo, ambas, recogen el mismo concepto con el doble adjetivo "real" y "efectivo" con relación al uso obligatorio.

Una vez expuesto el alcance del término legal "uso real y efectivo" para poder llegar a examinar en su momento si hubo un uso idóneo que haga inviable la acción de caducidad ejercitada por AMERICAN NIKE S.A. (asunto acumulado nº 888/91) resulta necesario -para simplificar, clarificar y sistematizar la exposición,- hacer un examen de los recursos de casación planteados.

SÉPTIMO.- RECURSO DE CASACIÓN DE COMERCIAL IBERICA DE EXCLUSIVAS DEPORTIVAS, S.A. -CIDESPORT-.

A la improcedencia de examinar el primer motivo por haber sido desestimado por la Sentencia de esta Sala de 22 de septiembre de 1.999, y no resultar tal apreciación afectada por la Sentencia del Tribunal Constitucional de 9 de febrero de 2.004, ya se ha hecho referencia en el fundamento cuarto de la presente resolución.

En el motivo segundo del recurso de casación de CIDESPORT se alegan como infringidos los arts. 1.281, párrafo segundo, en relación con los arts. 1.282, 1.283 y 1.288, todos ellos del Código Civil, y con los arts. 53.a) y 4.1 y 2.a) de la Ley de Marcas. Se combate la apreciación de la sentencia recurrida de que "los pactos establecidos [contratos de distribución y de licencia que hubo entre CIDESPORT y NIKE INTERNATIONAL] no autorizan a considerar que ambas entidades convinieron en usar la parte denominativa de la repetida marca NIKE núm. 88.222 combinada con la parte gráfica de las que era titular la concedente, sino, más bien, que ésta quiso, mediante el mencionado contrato, evitar las dificultades jurídicas que le podía

causar quien tuviera derechos sobre la marca registrada prioritaria -en primer término, la otra parte del contrato- al vender en España los productos identificados con sus propias marcas".

El motivo, en el que se acumulan alegaciones múltiples, se puede sintetizar diciendo que CIDESPORT pretende que hubo uso de la marca 88.222, tanto durante la vigencia de los contratos con NIKE INTERNATIONAL Ltd., como después de suscitarse el conflicto (terminación de la relación contractual en el año 1.989). Por lo que respecta a la primera etapa, mediante diversas apreciaciones relativas a los contratos, singularmente de 24 de mayo de 1.985 y 2 de enero de 1.986, se trata de deducir que hubo una aportación recíproca de las partes, de modo que mientras CIDESPORT aportaba el derecho a la utilización de la marca NIKE nº 88.222, en lo que se refiere a la parte denominativa -es decir, el vocablo-, la otra parte aportaba el signo gráfico consistente en el "swoosh" -elemento gráfico-, formándose de tal modo "una marca híbrida con la mistura de la parte denominativa de la española y la marca gráfica americana". En lo que se refiere a la segunda etapa -concretamente el año 1.990- se alega que CIDESPORT prescinde del "swoosh", pero continúa usando la marca de que era licenciataria 88.222 mediante la utilización del elemento denominativo, lo que estima harto suficiente para mantener la utilización de la marca al tener ésta carácter mixto, y ser objeto de uso aquel elemento que es el básico, diferencial o fundamental de la marca, en tanto el gráfico de la Victoria de Samotracia es el elemento accesorio, por lo que no se altera la distintividad de la marca.

El examen del motivo suscita diversas consideraciones.

La primera de ellas es que, si bien en el desarrollo argumentativo se hace una alusión al aspecto de la confundibilidad, y aparte la referencia que más adelante se examinará sobre la grafía utilizada de las letras del vocablo NIKE, en el motivo no se contiene ningún argumento en orden a desvirtuar el modo de presentación de la marca en un cuadernillo de dos hojas, que es el tema básico que se examina.

Resulta obvio que si se admitiera este motivo quedaría resuelto el asunto de la caducidad, y devendría estéril la decisión del Tribunal Constitucional, porque si se apreciase que hubo uso de la marca nº 88.222 bien durante el año 1.990, o bien con anterioridad durante la vigencia de la relación contractual con NIKE INTERNATIONAL, desaparecería la base fáctica de la caducidad consistente en la inactividad ininterrumpida que sanciona la normativa legal.

La posibilidad anterior en principio debe descartarse porque, aparte lo que se dirá, equivaldría a retroceder en el análisis de la decisión del asunto a un momento anterior al que le corresponde conocer a esta Tribunal. Se quiere decir, y se afirma, que la STS de 22 de septiembre de 1.999, al tomar como fecha de uso los meses de marzo y abril de 1.991, implícitamente desestima la posibilidad de un uso anterior y contempla como valorable únicamente la utilización en la versión modernizada; y tal dato resulta básico en la fundamentación de la Sentencia del Tribunal Constitucional.

Con carácter complementario, "ad omnem eventum", y con el propósito de evitar el más mínimo asomo de indefensión que pudiera resultar de un acogimiento de la fundamentación de las resoluciones del Juzgado y de la Audiencia, que dio lugar, por ausencia de motivación "ad hoc" de la Sentencia de esta Sala, a la nulidad decretada por el Tribunal Constitucional, procede decir sucintamente: a) Que las alegaciones de la parte recurrente relativas a la interpretación contractual responden a apreciaciones subjetivas que no desvirtúan las razones expuestas por las dos resoluciones de instancia, en las cuales no se observa que, en la valoración de la intención de los contratantes, se incurra en conclusiones absurdas o ilógicas, que es el ámbito de verificación del juicio casacional (SS., entre las más recientes de 30 septiembre; 15 y 27 octubre; 12, 17 y 18 noviembre 2.004); y, b) No resulta aceptable deducir el uso de la marca de la utilización del elemento denominativo NIKE [aspecto sobre el que se volverá a hacer hincapié más adelante], y menos todavía cuando la grafía del vocablo -forma de representación de las letras- se aleja de la que tenía la marca nº 88.222 y se asimila a la de la marca americana. Como dice la Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia (fto. sexto, ap. b) "no puede sostenerse que el elemento denominativo NIKE de la marca que fue objeto de explotación fuera el propio de la marca nº 88.222, porque, en cuanto al grafismo, las letras de esta marca están más separadas son menos altas y estilizadas y no están inclinadas hacia la derecha, siendo además la grafía de la letra K distinta en la inserción de los dos trazos oblicuos, y tampoco hay nada en dicha marca que pueda relacionarse con el cuadrado de fondo rojo donde se inserta el vocablo, forma ésta más corriente de la utilización de la marca". Y frente a este razonamiento no resulta consistente alegar (fs. 59 y 60 del recurso que se examina) que "estamos hablando de denominaciones y no de representaciones gráficas, siendo diferente [probablemente se quiere decir indiferente] el grafismo empleado, y porque de acuerdo con el contrato era necesario utilizar las presentaciones que NIKE INTERNATIONAL LTD. utilizaba en el resto del mundo, y no unas diferentes amparadas en la presentación del denominativo NIKE en la forma estricta en la que estaba inscrito en España en favor del Sr. Carlos Francisco".

Por otro lado, debe resaltarse que la Sentencia de esta Sala de 28 de noviembre de 1.989 no dice lo que se le pretende atribuir, pues se refiere a "intrascendentes variaciones de matiz" y "a que no hay transformación de la marca", *ex. arts. 158.5º y 145 del EPI*, y declara: "sin que se pueda considerar que la coloración del conjunto gráfico-nominativo lo desvirtúe de forma que haya de entenderse necesariamente que se abandonó la marca concedida y que se utiliza otra"; y en sentido contrario de lo razonado en el motivo, la Sentencia de 16 de diciembre de 1.997, con referencia a la marca "BANDERA", en la que la denominación va acompañada de otros datos gráficos que sirven no sólo como parafernalia al nombre, sino que imponen un uso exclusivo y delimitante, señala que "la LM de 1.988 proclama el uso íntegro de toda clase de marcas, según la forma en que fueron registradas, impidiendo la toma parcial de signos de una marca como uso de la misma" y añade que "la *Directiva Comunitaria de 21 de diciembre de 1.988* concreta el concepto de marca como un todo inamovible con prohibición de desmembrar su contenido para que puedan surgir otras marcas".

En el motivo tercero del recurso de casación de CIDESPORT se denuncia la infracción de los *arts. 7.2 y 1.258 del Código Civil* en relación con el *art. 53.a)*, *segundo inciso*, y *4.1, último inciso*, *ambos de la Ley de Marcas*.

Con carácter subsidiario del motivo anterior, y, para el caso de que se estime que durante el periodo de vigencia de las relaciones contractuales entre CIDESPORT y NIKE INTERNATIONAL - hasta el año 1.989- no se utilizó la marca NIKE nº 88.222 del Sr. Carlos Francisco, se solicita que se declare que concurrió causa justificativa para no usarla. Al efecto se alegan el *art. 7.2 CC* sobre abuso del derecho, *1.258 CC* sobre que la declaración de caducidad sería contraria a la buena fe, el uso y la ley, el *art. 53.a)*, *inciso segundo*, y *4.1, último inciso*, *LM* sobre existencia de causa justificativa de la falta de uso que "era precisamente la existencia de los acuerdos establecidos por COMERCIAL IBERICA DE EXCLUSIVAS DEPORTIVAS S.A. y el grupo NIKE, consecuencia de los cuales habría sido la falta de uso de la marca NIKE nº 88.222".

El motivo debe ser desestimado.

Además de lo dicho en el motivo anterior sobre cuál es el momento del debate en que se inicia la "cognitio" del presente Tribunal, y aparte de que la cuestión está teñida del vicio procesal de "nueva" por no haberse planteado con la debida claridad en el momento procesal oportuno (fase de alegaciones), por lo que ya debió ser rechazada de plano en la instancia, en todo caso, y con el mismo propósito de agotar la respuesta judicial por mor del derecho a la tutela judicial efectiva, procede decir: a) que la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1.988 fue publicada en el BOE del 12 siguiente, entrando en vigor a los seis meses de su publicación (Disposición Final primera), por lo que la misma no regía cuando se concertaron los contratos entre CIDESPORT y NIKE INTERNATIONAL; b) entonces era aplicable el *art. 158.5º del Estatuto de Propiedad Industrial* que sólo excluía la caducidad por falta de uso en el "caso de fuerza mayor documentalmente justificada", supuesto en el que no resulta comprendido el alegado en el motivo, como ampliamente razona la Sentencia recurrida en casación con cita de la opinión doctrinal interpretativa y la Sentencia de esta Sala de 30 de septiembre de 1.993; y, c) en cuanto a la normativa de la Ley de 1.988, y para el periodo correspondiente, baste decir que tampoco permite acoger la pretensión de la recurrente. Es cierto que la terminología de los *arts. 4.1 y 53.a) de la LM 1.988*, al referirse solamente a "las causas justificativas de la falta de uso" (del mismo modo que el *art. 5.c.1 del Convenio de la Unión de París* y los *arts. 10.1 y 12.1 de la Directiva Comunitaria 89/104/CEE*), adolece de evidente vaguedad, a diferencia de lo que ocurre con el *apartado 4 del art. 39 de la LM 2.001*, que, (inspirado en el *art. 19.1 del ADPIC*, aunque este precepto se refiere a "las razones válidas de la falta de uso"), reconoce como causas justificativas de la falta de uso de la marca las circunstancias obstativas que "sean independientes de la voluntad de su titular". Sin embargo, y aunque la Ley de 1.988 no proporciona un criterio interpretativo, al menos orientativo, -la Sentencia recurrida se refiere a los "supuestos en que falte la base para imputar la omisión al sujeto como su causante o en que la antijuricidad del incumplimiento resulte eliminada por alguna causa especial o por ser inexigible otra conducta"-, en cualquier caso no cabe estimar como justificada la causa alegada en el motivo, porque no cabe aceptar como justificadas aquellas causas que dependen del propio control de los interesados. La licenciataria CIDESPORT actuó en ejercicio del principio de autonomía privada contractual, -aparte de que pudo haber usado la marca 88.222 respecto de productos a los que no se extendía el compromiso de comercialización celebrado con NIKE INTERNATIONAL LTD.-, y por su parte los Srs. Carlos Francisco y Rosario no sólo conocían la situación, sino que la admitieron (como se deduce de sus propias alegaciones), y en todo caso, al no estar vinculados por los contratos suscritos por CIDESPORT con NIKE INT. Ltd. pudieron haber controlado, y actuado en consecuencia, evitando la incuestionable inactividad de la marca nº 88.222.

En el motivo cuarto del recurso de CIDESPORT se aduce como infringido el apartado a), último inciso, del *art. 53 de la Ley de Marcas*, en cuanto al concepto de uso de buena fe de una marca para impedir la

caducidad por no uso durante cinco años, de acuerdo con lo previsto en el *art. 12.1 de la Directiva CEE de 21 de diciembre de 1.988* , sobre Marcas.

El inciso del *art. 53* aludido en el enunciado dice que "no podrá declararse la caducidad del registro de la marca si, en el periodo comprendido entre la expiración del plazo fijado en el *art. 4* y los tres meses previos al ejercicio de la acción de caducidad, el titular de la marca demuestra que ha empezado a usarla de buena fe con arreglo a tal artículo".

La cuestión planteada en el motivo queda fuera del ámbito de conocimiento del Tribunal, porque la anterior Sentencia de esta Sala de 22 de septiembre de 1.999 estimó que había que descartar cualquier atisbo de mala fe, y tal aspecto quedó incólume en la Sentencia del Tribunal Constitucional, que, en el fundamento 10 "in fine", no entra en el tema por tratarse de un problema de valoración de elementos probatorios y de interpretación del Derecho aplicable, que excede del canon del control del TC, al no apreciarse, en cuanto a dicho particular, arbitrariedad, manifiesta irrazonabilidad o error patente con relevancia constitucional.

En cualquier caso conviene resaltar que la buena fe aludida (subjetiva) se refiere exclusivamente a los efectos del *art. 53.a)*, último inciso, (es decir, conocimiento o no de la formulación de la demanda de caducidad), y no a la forma de uso de la marca, que se examinará en su momento como cuestión básica del actual enjuiciamiento. Por consiguiente, la eficacia del motivo queda subordinada a lo que se diga respecto de dicha cuestión básica.

En el quinto y último motivo de CIDESPORT se alega la infracción del *art. 54 de la Ley de Marcas* , en relación con los *arts. 4.1 y 53.a) de la misma Ley* . Se argumenta en el cuerpo del motivo, con carácter subsidiario de los precedentes, que la caducidad no se puede extender a la ampliación de la marca para otros productos distintos para los que estaba registrada, porque dicha ampliación tuvo lugar en el año 1.990 y no transcurrió el plazo de cinco años.

La Sentencia de la Audiencia, a propósito del cómputo del periodo de cinco años determinante de la aplicación de la sanción de caducidad declara, en el fto. séptimo, III, (a), que <<la publicación de la concesión de una ampliación de los productos o servicios protegidos por una marca ya registrada no constituye "dies a quo" al efecto ni interrumpe el plazo, de haberse ya iniciado. Lo primero, porque la norma [*art. 4.1 LM*] claramente no dice eso sino otra cosa. Lo segundo, porque tal solicitud no constituye uso efectivo y real de la marca, pese a que la petición dé lugar a un expediente nuevo que se tramita según el procedimiento establecido para las nuevas solicitudes - *art. 19.2*-; y vuelve a hacer hincapié en tal apreciación en el fundamento decimosegundo, apartado IV, en donde, después de resaltar que el tiempo de desuso de la marca número 88.222 fue, en todo caso, superior a los cinco años que exige el *art. 4.1*, añade que "al efecto, carece de significación, en orden al cómputo del plazo, el que Dn. Carlos Francisco hubiera solicitado, el 26 de abril de 1.989, y obtenido, el 22 de enero de 1.990, una ampliación de los productos protegidos por su marca - documentos, folio número 85-, pues ni esas fechas constituyen día inicial del plazo de caducidad, como ya se dijo, ni tal actuación significa utilizar real y efectivamente la marca registrada.

La resolución de la Audiencia es plenamente acertada en las consideraciones que hace en la perspectiva del cómputo del plazo de falta de uso de la marca. Como resulta advertible, no se refiere al tema de la caducidad parcial *ex art. 54 LM* que ahora se trae a colación, por lo que hay que entender que tal cuestión no le fue planteada, porque de otro modo debió haber dado lugar a la denuncia de incongruencia o de falta de motivación, a fin de evitar se estimase un planteamiento "per saltum", aunque tal hipotético defecto procesal tampoco aparece suscitado en apelación, y sin embargo para nada se refiere al tema de la caducidad parcial la Sentencia del Juzgado. Y, además, la cuestión no se formuló, ni siquiera aludió, en la fase de alegaciones -contestación a la demanda y comparecencia del asunto acumulado 888/91- por lo que, como nueva, es de imposible examen casacional, porque en otro caso se atentaría a los principios de contradicción, preclusión y defensa, como viene reiterando esta Sala, (entre las más recientes, SS. 12, 17 y 18 noviembre y 12 y 16 diciembre 2.004, 3 y 15 febrero 2.005), pues se habría impedido el debate sobre la problemática, tanto en la perspectiva del fraude de ley, como en la relativa a las diferencias entre la ampliación de marca y una marca nueva en los diversos aspectos de la identidad del signo, productos o servicios a que puede aplicarse (*art. 19.2 LM 1.988*), y prioridad (*art. 20.1 LM 1.988*), tal y como con cabal acierto se razona por la parte recurrida en casación en el escrito de impugnación.

OCTAVO.- RECURSO DE CASACIÓN DE DN. Carlos Francisco Y DÑA. Rosario .

En el primer motivo del recurso de casación de Dn. Carlos Francisco y Dña. Rosario se denuncia infracción por falta de aplicación del *art. 7.1 y 2 del Código Civil* y la Jurisprudencia que aplica estos preceptos. En el cuerpo del motivo se argumenta que el ejercicio de la acción de caducidad por AMERICAN NIKE S.A.,

filial española de NIKE INTERNATIONAL, LTD, es contrario al principio de la buena fe por incidir en retraso desleal, subespecie del principio que veda ir contra los propios actos, y la confianza legítima creada por la matriz de la actora en los demandados. El motivo se extiende en numerosas alegaciones fácticas y jurídicas con abundante cita de doctrina jurisprudencial sobre la buena fe, y fundamenta su pretensión casacional básicamente en que NIKE INTERNATIONAL conocía desde el año 1.979 la existencia de la marca nº 88.222 y desde entonces pudo ejercitar la acción de caducidad y sin embargo no lo hizo, y se añade que durante los ocho años que estuvieron vigentes las relaciones con CIDESPORT ha estado reconociendo la validez y vigencia de la marca nº 88.222 y aprovechándose conscientemente de la cobertura jurídica que le proporcionaba dicha marca sin tener que enfrentarse a una acción por violación y exclusión de terceras personas que pudieran usar la denominación, aparte de que, dados los términos del contrato, los recurrentes y CIDESPORT no han realizado un uso distinto de la marca porque confiaban en que la entidad norteamericana nunca iniciaría una acción de caducidad claramente contraria a la actuación que en esos momentos estaba manteniendo. Es pues, se resume, absolutamente contrario a la buena fe el ejercicio retrasado y contrario a los propios actos que invoca la actora.

El motivo se desestima por carencia de fundamento.

La brillante exposición jurídica del motivo no se corresponde con la ausencia de una base fáctica que le sirva de soporte. Ciertamente, esta Sala se ha pronunciado en diversas Sentencias sobre el principio de la buena fe como límite al ejercicio de los derechos y su reflejo -refracción- en las doctrinas que vedan ir contra los actos propios, actuar en contradicción con la apariencia seriamente creada o con la confianza generada en otra persona que determina en ésta una inactividad o un concreto actuar, así como la que sanciona el retraso desleal ("verwirkung"); y ciertamente también, esta Sala viene admitiendo que la aplicación de la buena fe, en cuanto concepto jurídico indeterminado -"standard jurídico"; "concepto válvula"-, es verificable en casación. Sin embargo, para que tal aplicación pueda tener lugar es precisa la base fáctica adecuada, cuya fijación corresponde a los tribunales de instancia como función soberana, y únicamente es revisable en casación a través del error en la valoración de la prueba. En el caso no hay fundamento para apreciar una renuncia por parte de NIKE INTERNATIONAL al ejercicio de la acción, ni ningún retraso, ni comportamiento alguno del que quepa deducir semejantes conclusiones. Es más, las propias relaciones contractuales hacen impensable que pudiera tener lugar tal ejercicio; y éste se produjo una vez rotas las mismas, e incluso una vez que se dedujo por los recurrentes la acción de nulidad de las marcas registradas a nombre de NIKE INTERNATIONAL. Además, el que la marca nº 88.222 no se haya utilizado hasta los años 1.990/1.991 [luego veremos con que alcance] es imputable a los recurrentes -nudo propietario y usufructuaria- y a la licenciataria, los cuales, obviamente por su beneficio económico, prefirieron utilizar la denominación NIKE de modo diferente a la que tenían registrada [se reconoce en el motivo], y por consiguiente no podían desconocer que colocaban en situación práctica de inactividad su propia marca.

En el motivo segundo del recurso de casación de Dn. Carlos Francisco y Dña. Rosario se denuncia la infracción del *art. 53.a) de la Ley de Marcas*, así como el *art. 12.1 de la Directiva Comunitaria de Marcas de 21 de diciembre de 1.988*.

A este motivo es aplicable mutatis mutandis lo dicho para el motivo cuarto del recurso de casación de CIDESPORT.

En el motivo tercero se alega infracción de los *arts. 4 y 53.a) de la Ley de Marcas* en relación con los *arts. 19 y 54 de ese mismo Texto Legal*, y de los *arts. 10.1, 12.1 y 13 de la Primera Directiva del Consejo de 21 de 1.988*, para la aproximación de la legislación de los estados miembros en materia de Marcas. En el cuerpo se concreta la pretensión del motivo en el sentido de que, en el caso de que procediere la caducidad de la marca nº 88.222, alcanzaría exclusivamente a los productos para los que la marca fue inicialmente concedida, pero en ningún caso a aquellos para los que se concedió la ampliación, porque la obligatoriedad del uso sólo empieza desde la publicación de la concesión de ampliación.

El motivo carece de fundamento por las mismas razones expuestas a propósito del motivo número quinto del recurso de casación de CIDESPORT, y lo que se añadirá más adelante con carácter específico.

En el motivo cuarto de los Srs. Carlos Francisco - Rosario se alega infracción del *art. 4 de la Ley de Marcas* en relación con los *arts. 7, 14, 123 y 124 del Estatuto sobre Propiedad Industrial*, *3.1, 30 y 31 de la Ley de Marcas*. En el cuerpo del motivo se acumulan una serie de alegaciones con fundamento fáctico impreciso pero que en lo fundamental, y en síntesis, pretenden sostener que ha habido un uso de la marca nº. 88.222 porque se trata de una marca mixta cuyo elemento principal es el denominativo, y resulta el uso de éste.

El motivo carece de consistencia porque, además de hacer supuesto de la cuestión sobre el fondo de la utilización, le es aplicable lo dicho a propósito del motivo segundo del recurso de casación de CIDESPORT.

En el motivo quinto del mismo recurso del anterior se alega infracción de los *arts. 55.2 y 56 en relación con los arts. 12.1 y 47.1 de la Ley de Marcas* . En el sexto infracción del *art. 12.1.A) de la misma Ley* y jurisprudencia que lo interpreta. Y en el séptimo infracción de los *arts. 31, 35 y 36 de la misma Ley anterior* .

Los tres motivos expuestos se refieren a la previsión de que se desestime la acción de caducidad por no uso de la marca nº. 88.222, por lo que su examen queda subordinado a lo que se acuerde acerca de la misma.

NOVENO.- Seguidamente, con carácter complementario de los dos fundamentos anteriores, antes de proceder a examinar la cuestión básica de la problemática litigiosa, para ajustar el tema, y especialmente con la finalidad de insistir en cuestiones o aspectos del proceso, que, contemplados en los recursos, y pese a su carácter prioritario, no han tenido concreta respuesta casacional, y para evitar que pudieran quedar sin ella en el caso de una eventual decisión diferente de la mantenida anteriormente por esta Sala, debe dejarse sentado que no se ha aportado justificación de clase alguna de utilización de la marca 88.222 desde su registro en el año 1.931 hasta el 1.981 en que se transmitió por su titular Sr. Darío al Sr. Carlos Francisco , ni se probó que éste, ni la entidad licenciataria, ni la usufructuaria Sra. Rosario hayan distinguido ninguna prenda deportiva u objeto que pudiera estar amparado con la imagen característica de la Victoria de Samotracia. Se trata de un hecho que forma parte de la "questio facti", no atacado por la vía adecuada en casación del error en la valoración probatoria, y que por ello deviene incólume para este Tribunal (S., por todas, 16 diciembre 1.997), y cuya carga de la prueba incumbía a los mencionados (S. 30 octubre 1.986; *art. 53.a) de la LM 1.988*). Tampoco se usó la marca 88.222 durante la vigencia de los contratos de distribución en exclusiva y de licencia de indumentaria y de prendas de vestir que regularon las relaciones entre CIDESPORT y NIKE INTERNATIONAL hasta el 31 de diciembre de 1.989. La pretensión de sustentar el uso sobre la base de haber utilizado en ocasiones el elemento denominativo NIKE, o de que ha habido una especie de concierto en virtud del que una parte aportaba el vocablo y la otra el signo gráfico del trazo curvo o "swoosh" (ala), de modo que se produciría una conjunción de signos -se alega incluso que se generó una marca híbrida-, carece de consistencia. Ni consta la utilización aislada del elemento merodenominativo, ni se probó un concierto en el sentido expresado. Pero, además, el grafismo del vocablo no coincide con el de la marca 88.222, como tampoco su pronunciación fonética; ni bastaría una utilización del elemento mero denominativo en una marca con las características de la que aquí se trata -en la que precisamente lo relevante es el elemento gráfico- para entender que hay uso efectivo de la marca mixta o combinada registrada. Así lo estimaron las Sentencias de instancia, y así resultó inconvencible en casación. La Sentencia recurrida recoge con precisión la doctrina jurisprudencial relativa al análisis comparativo sobre posible confundibilidad cuando se trata de marcas mixtas o combinadas. Es indiscutible que para determinar la identidad de una marca mixta, como ocurre para el juicio comparativo con otra marca en orden a apreciar la imitación o semejanza, se habrá de estar al conjunto de las distintas partes que componen la marca, es decir, se ha de atender a todos los elementos del conjunto, tanto a las figuras, dibujos, color, etc. como al denominativo (entre otras, SS. 20 noviembre 1.991, 12 marzo y 19 mayo 1.993, 16 mayo 1.995, 3 noviembre 2.000), sin perjuicio de que, cuando se produce la coyuntura, deba ser preferentemente contemplado alguno o algunos de los elementos -gráfico, fonético o denominativo- si tienen especial eficacia individualizadora (SS. entre otras, 15 octubre 1.984, 3 junio 1.991 y 6 marzo 1.995). Y aunque, por lo general, prevalece el elemento denominativo, en el caso de la marca nº. 88.222 resulta a todas luces inconsistente considerar, como hacen sus titulares (titular registral y licenciataria), más significativo -distintivo- el elemento mero-denominativo, máxime si se advierte que la figura que la integra no es una mera evocación abstracta, sino de una escultura muy famosa y muy visible - impactante-. Además, esta Sala ya se ha referido en términos claros y categóricos a la utilización de la marca mixta en su integridad en la forma en que fueron registradas; impidiendo la toma parcial de signos de una marca como uso de la misma (Sentencia de 16 de diciembre de 1.997).

Por otra parte, la anterior Sentencia de esta Sala alude incidentalmente a que según se infiere del "factum" de la sentencia recurrida ya en 1.990 se habían iniciado los preparativos del uso de la marca 88.222 en su faceta de "marca derivada". Conviene advertir que tal alusión está relacionada [como ya se dijo antes] con la posibilidad de que se pudiese atribuir la utilización de la marca a un hipotético conocimiento del planteamiento de la caducidad, lo que acarrearía una situación de mala fe a los efectos del *art. 53.a), inciso final, LM* , y así se deduce del propio texto de la Sentencia cuando dice "sin atisbarse el uso de la pretensión de caducidad". Pero, en modo alguno, los actos de que se trata, consistentes en la participación mediante la exhibición de una estatua de la diosa en el stand de Cidesport en dos ferias comerciales y el encargo por la misma licenciataria del estudio y proyecto de una nueva presentación de la marca nº. 88.222 que cristalizó, precisamente, en un boceto de la etiqueta doble en forma de librillo, tiene "per se" entidad para integrar uso real y efectivo de la

marca, como claramente resulta de la doctrina expuesta en el fundamento sexto. Todo lo más sólo podrían ser calificados de actos preparatorios, sin relevancia si se desconectan de los posteriores.

DECIMO.- Una vez sentado lo anterior procede examinar ya el tema fundamental suscitado por la Sentencia del Tribunal Constitucional.

Se afirma en la Sentencia recurrida [en sintonía con la del Juzgado] que <<AMERICAN NIKE S.A. admitió en su escrito de demanda -hecho segundo, folio nº 4.114- que Comercial Ibérica de Exclusivas Deportivas S.A. utiliza desde febrero o marzo de 1.991 una etiqueta, con forma de librito de dos hojas, cuya cara externa está constituida por un cuadrado de color rojo en el que está escrita la palabra NIKE, con letras inclinadas a la derecha y blancas, y, debajo de ella, con letras más pequeñas, las palabras sports wear -esto es, el conjunto gráfico denominativo integrante de uno de los signos que antes utilizaba- y cuya cara interna contiene una variante de la estatua de la diosa griega integrada en la marca registrada con el número 88.222 (fundamento decimotercero).

Esta utilización de la marca merece para el juzgador de primera instancia (en el fto. séptimo) el siguiente juicio: <<En primer lugar el modo de presentación de la marca configurada con la imagen de la diosa griega, en el interior de la etiqueta en forma de cuadernillo de dos hojas, evidencia más que un deseo del uso de la imagen, paradójicamente un deseo de no usarla demasiado. La impresión que parece querer darse es la de que el consumidor no advierta que está adquiriendo un producto distinguido con la genuina marca 88.222 cuya manifestación gráfica responde más a una imposición de las circunstancias que no a un deseo espontáneo y neutro por parte de CIDESPORT. Lo que quiere resaltarse es precisamente el signo que aparece en la cobertura de la etiqueta que viene a coincidir, salvo por la eliminación del swoosh, con el utilizado en todos los años de vigencia de las licencias y distribuciones concedidas por NIKE INTERNATIONAL, LTD. sobre sus marcas a CIDESPORT. En suma, a través del uso así iniciado por la demandada se intentaba asociar los productos no a la marca "Victoria de Samotracia", que nada dice en realidad a los consumidores, sino a la marca renombrada NIKE americana que sí es apreciada por éstos (...). La falta de espontaneidad y el deseo de aprovechamiento del prestigio y reconocimiento de la marca ajena mediante la aproximación a la forma de presentación que le es propia de manera que pueda inducirse al público a la confusión y al error, excluye por completo el factor de buena fe y viene a constituir además el motivo autónomo de caducidad contemplado en el apartado c) del art. 53 de la Ley de Marcas .

Para la Sentencia del Juzgado resulta claro que se creó una forma de presentación para aproximar la marca a la renombrada NIKE americana de modo que se asocien los productos de ésta induciendo al público a la confusión y al error. Para ello se aprovecha el doble cuadernillo de la etiqueta, se relega la imagen de la diosa griega de la "Victoria de Samotracia" -signo gráfico- a la parte interior de la segunda hoja y se representa el signo denominativo en la parte exterior de la primera hoja aproximando su representación a la de NIKE INTERNATIONAL.

Para la Sentencia de la Audiencia en la misma línea de la del Juzgado "no cabe considerar real, sino equívoca la utilización de una marca en desuso y desconocida, oculta a la primera visión del consumidor detrás de otra notoriamente conocida".

La Sentencia de esta Sala de 22 de septiembre de 1.999 señala, en relación con el uso de la marca número 88.222 durante los meses de marzo y abril de 1.991, que, <<se puede afirmar paladinamente que configurar la antigua imagen de la Victoria de Samotracia con la palabra NIKE - exactamente como se registró- como segunda hoja de un cuadernillo, en el que en la primera figura la palabra NIKE en blanco sobre fondo rojo, no se puede estimar como un "cambio sustancial", y sí correcto o normal como dicen las Sentencias del Tribunal Supremo que afirman que se ha mantenido la figura de la marca derivada desde el instante mismo que la referida marca del cuadernillo -objeto concreto de la presente litis- conserva el distintivo principal de la marca ya inscrita.

Para la Sentencia del Tribunal Constitucional de 9 de febrero de 2.004 <<a la vista de lo expuesto resulta que, incluso aplicando el estricto canon sobre la arbitrariedad o irrazonabilidad de las resoluciones judiciales susceptibles de lesionar la tutela judicial efectiva que contempla la citada STC 214/1.999 , la Sentencia del Tribunal Supremo impugnada ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de las recurrentes en amparo. Y ello porque en la Sentencia impugnada no se hace consideración alguna en relación con el principal argumento empleado tanto por el Juzgado como por la Audiencia Provincial para llegar a la conclusión contraria a la alcanzada finalmente por aquél: la imposibilidad de considerar como uso real y efectivo de la marca núm. 88.222 su inserción en la parte interior de una etiqueta doble en cuya cara externa y especialmente visible al público se utiliza una marca muy semejante a la utilizada tradicionalmente por Nike International Ltd. Con

independencia de que los adjetivos "correcto" y "normal" utilizados en la Sentencia impugnada se predicen de la modificación operada en la imagen de la marca más que del uso propiamente dicho de la misma, sin que se muestre por qué se llega a la conclusión contraria a la alcanzada por las Sentencias de instancia y apelación, que insisten en la voluntad de ocultar la marca original a través de una doble etiqueta para propiciar la confusión de los consumidores. La ausencia de razonamiento en este sentido en la Sentencia impugnada resulta, por tanto, lesiva del *art. 24.1 CE*. El problema litigioso, como se plantea para este Tribunal, lo configura la propia Sentencia del TC cuando dice: "En realidad, las discrepancias entre las Sentencias de instancia y apelación y la del Tribunal Supremo no se centran en la utilización por parte de Cidesport S.A. de una versión modernizada o derivada de la marca núm. 88.222, cuya impresión en la cara interna de una etiqueta en forma de librito no es discutida por nadie. Lo que constituye el centro de esa discrepancia es si esa forma de utilizar dicha marca era idónea para enervar la acción de caducidad instada contra la misma conforme a la Ley de Marcas, que exige además que dicha utilización cumpla determinados requisitos".

Por lo demás, la Sentencia del TC no va más allá. Corresponde ahora a esta Sala con libertad de criterio y en ejercicio de la función soberana apreciar si la utilización de la etiqueta constituye uso real y efectivo de la marca nº. 88.222. Carecen de consistencia, e incluso de fundamento, las alegaciones en otro sentido, "pro domo sua", de alguno de los escritos de las partes. Nada sienta definitivamente el TC acerca de si hubo o no una estrategia de despojo de marca (la referencia del fundamento 5, párrafo séptimo, responde a otros efectos), ni obviamente se manifiesta respecto de la selección, interpretación o aplicación de la norma sustantiva, dado que es tema de legalidad ordinaria, y al TC sólo le corresponde la función de apreciar si una concreta interpretación de dicha legalidad se ajusta a la constitucional.

UNDECIMO.- Para llevar a cabo la apreciación exigida por la cuestión suscitada es método oportuno efectuar un juicio de contraste entre la marca registrada nº. 88.222 y la utilizada con la forma de cuadernillo de dos hojas -denominada "versión modernizada"-.

Según la documentación de la Oficina Española de Marcas relativa al expediente administrativo de la marca nº. 88.222, ésta se describe en la solicitud inicial en el sentido de que "consiste en una etiqueta de aspecto rectangular que representa en primer término la estatua de la diosa de la victoria Nike, según la mitología griega, sostenida en un pedestal doble, viéndose en la parte inferior en una banda o cartela superpuesta la palabra distintiva: "NIKE". Sirve de fondo a la etiqueta el conjunto de adorno tal y como aparece en el diseño". Procede significar que, según se aprecia "de visu", las letras de NIKE están separadas y se hallan en línea perfectamente recta.

Si observamos el conjunto gráfico-denominativo existente en la cara externa de la etiqueta doble en forma de librito ["nueva versión"] se comprueba la aproximación -casi coincidencia- con el signo utilizado desde los años 1.982 a 1.989 en virtud de las relaciones contractuales entre NIKE INTERNATIONAL Ltd. y CIDESPORTS. No hay el "swoosh" (ala), pero se incluyen las palabras "SPORTS WEAR" en letras mayúsculas más pequeñas que las de NIKE, y se advierte una sensible igualdad en la grafía de las letras de dicho vocablo -están más juntas, en un sentido inclinado y con una singular similitud en la letra K que es dominante en la palabra, e incluso en el conjunto-, y, además, la representación del elemento denominativo se plasma en letras blancas dentro de un cuadrado de fondo rojo.

De la apreciación comparativa expuesta se deduce, -tanto por la semi-ocultación y relegación a la segunda hoja del cuadernillo del elemento gráfico y más significativo, como por la grafía del elemento denominativo y su colocación en la primera, en donde viene a resaltar respecto del conjunto, a cuya expresión NIKE se añaden además unas palabras en lengua inglesa y en relación con el deporte-, que la conclusión de las Sentencias de instancia (la de la primera en cuanto asumida por la de la apelación) es coherente y razonable; y esta Sala viene reiterando, que, debe prevalecer en casación el criterio de la resolución recurrida cuando no contradice las reglas del buen sentido y se adecua a la racionalidad jurídica (Sentencias, entre otras, 12 mayo 1.975, 21 mayo 1.994, 16 mayo 1.995, 4 julio 1.997).

Además abundan en dicha apreciación otras razones.

Así, por un lado, las partes recurrentes no han aportado en los recursos, cuyos escritos son los que delimitan la "cognitio" del Tribunal de casación, alegaciones con la mínima consistencia para desvirtuar la apreciación de las resoluciones de instancia. El argumento del motivo segundo del recurso de CIDESPOT (ya rechazado por inconsistente en el fundamento séptimo de la presente sentencia) es evidentemente muy endeble. Se dice que "estamos hablando de denominaciones y no de representaciones gráficas, siendo diferente [sic] el grafismo empleado, y porque de acuerdo con el contrato era necesario utilizar las presentaciones que NIKE INTERNATIONAL Ltd., utilizaba en el resto del mundo, y no unas diferentes

amparadas en la presentación del denominativo NIKE en la forma estricta en la que estaba inscrito en España a favor del Sr. Carlos Francisco ". Dejando a un lado el reconocimiento que supone de la utilización de la presentación ajena (aunque lo fuere por razones contractuales), y asimismo haciendo ahora abstracción de lo que se dijo sobre la insuficiencia del elemento denominativo para entender que hubo utilización de marca mixta, resulta incuestionable la importancia -en atención, como es obvio, a las circunstancias del caso- de la "presentación" que se hace del elemento denominativo, es decir de su "grafía", en cuanto representación escrituraria (del griego "graphé": escritura).

Con dicha representación -imitación de la colocación de las letras- se produce, no sólo, una aproximación visual, sino que, incluso, al juntarse las mismas, y ello más acentuadamente al poner debajo unas palabras en lengua inglesa que no tienen otra explicación que el propósito de asociar la marca a la americana, se produce también una aproximación fonética ("naik", en lugar de "nike" o "niké") con evidente notoriedad en el mercado. La versión de la marca nº. 88.222 configurada en la etiqueta en forma de cuadernillo de doble hoja con las características ya repetidas no constituye una utilización idónea para enervar la acción de caducidad por falta de uso. Se trata de una actuación ficticia, impregnada de mala fe (como apreciaron las sentencias de instancia), de modo que la segunda hoja del cuadernillo es un recurso -ardid ingenioso- para aparentar -simular- la utilización del signo registrado y eludir o enervar la caducidad, en tanto, en la primera hoja, -la más visible-, mediante una singular similitud en la presentación se crea la asociación con la marca competidora prestigiosa [que antes la licenciataria había distribuido] que se imita. Con tal comportamiento, con distorsión de la verdadera marca y aproximación a la ajena -en la nueva versión se da prevalencia al elemento denominativo respecto del gráfico, y se presenta aquel con gran asimilación al ajeno- se crea el riesgo de error en los consumidores -en el sentido al que se ha referido este Tribunal como el consumidor normal (no el especializado), el cual está alejado de la "minuciosa" comparación de las marcas y diseños; o, como dicen las SS del TJCE de 16 julio 1.988, 22 junio 1.999 y 29 abril 2.004 , "el consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz", en función de la categoría de productos contemplada-, y genera peligro de confusión en el mercado, y, además, se obtiene un indebido aprovechamiento, por unos titulares, del esfuerzo y sacrificio de otros para penetrar y prestigiar en el mercado productos idénticos o similares. En definitiva, se atenta a la esencia de la marca como "señal o expresión formal destinada a ser percibida por los sentidos de los consumidores, a fin de que éstos aprehendan la unión entre el signo y el producto, distingan en el mercado unos de otros idénticos o similares y conozcan la procedencia empresarial de los mismos, su calidad y buena fama".

Por otro lado, también, procede señalar que no puede justificarse la utilización efectuada, al amparo de la posibilidad de marca derivada o de una versión modernizada, con protección normativa de ésta en el *art. 4.2. a) de la Ley de Marcas de 1.988* con arreglo al que "para la aplicación del apartado 1 también tendrá la consideración de uso el empleo de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa la forma bajo la cual se halla registrada", porque, -aparte de que la "marca derivada" en la regulación de 1.988 [no la recoge la LM de 2.001] debía estar registrada de conformidad con el *art. 9.1-*, como indica la sentencia recurrida, siguiendo a la doctrina científica, y en concreto sobre el denominado elemento extrínseco de la variación de la forma de la marca, el uso no será de la marca registrada cuando, además de sobrepasar los rasgos esenciales de su identidad [lo que en el caso es indudable por lo que se razonó], se invaden o bordean los que son propios de otra distinta, con el efecto añadido de originar riesgo de confusión en el mercado sobre la procedencia de los productos así identificados.

Por todo ello, y a la vista de lo razonado en el fundamento sexto, no hubo uso o utilización de la marca registrada nº. 88.222, en el sentido de verdadero e inequívoco de la propia marca -que es todo lo contrario a simulado y ficticio- por lo que no se cumplió la previsión del uso real y efectivo del *art. 4.1 LM 1.988* , en relación con el *art. 53.1.a) de la misma Ley* , respecto a la necesidad de probar el mismo para evitar la caducidad de la marca.

DUODECIMO.- Como consecuencia de lo razonado en los fundamentos anteriores deben desestimarse todos los motivos de los recursos de casación referidos a la caducidad de la marca nº. 88.222 por falta de uso, manteniendo en tal aspecto lo acordado en la Sentencia recurrida. Esta apreciación conduce al examen del motivo quinto del recurso de Dn. Carlos Francisco y Dña. Rosario en relación a si procede examinar las acciones ejercitadas en la demanda que dio lugar a los autos acumulados nº. 325 de 1.994 (cuya referencia figura en los primeros fundamentos de esta resolución).

La Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia señala en el fto. segundo, que "resulta lógico y obligado entrar a dilucidar primeramente el tema de la eventual caducidad de la marca 88.222 pues de ello dependerá la potencial legitimación anulatoria de dicha marca frente a las concedidas posteriormente a NIKE

INTERNATIONAL LTD". A continuación resalta que "el art. 11, de la Directiva Comunitaria sobre Marcas dispone que una marca anterior no usada en los términos y condiciones previstos en las normas sobre uso obligatorio no podrá servir de base para obtener la nulidad de una marca posterior". Y, seguidamente, añade que "la Sentencia de la Sección 15ª de esta Audiencia Provincial, de 27 de julio de 1.989 , declara que no puede merecer tutela como titular de marca registrada quien resulta pasivamente afectado por la declaración de caducidad de su registro a causa del desuso". Posteriormente, en el fto. octavo, como consecuencia de lo expuesto, y tanto por la estimación de la acción de caducidad, como asimismo de la excepción en el otro asunto acumulado, acuerda desestimar la demanda de Dn. Carlos Francisco y Dña. Rosario contra NIKE INTERNATIONAL, Ltd. y AMERICAN NIKE, S.A. que versa sobre la nulidad de las marcas 1.156.105 y 1.156.106 y demás peticiones complementarias.

En el recurso de apelación se alegó la incorrecta aplicación -directa- de la *Directiva de 21 de diciembre de 1.988* , y que el efecto de la Sentencia declarativa de caducidad sólo se produce con la firmeza y, además, no es retroactiva - *art. 55.2 de la Ley de Marcas* -.

El tema es examinado ampliamente en los fundamentos de derecho decimocuarto y decimoquinto de la Sentencia de la Audiencia en la que, en síntesis, se valora la aplicación del *art. 11.1 de la Directiva Comunitaria* [norma de trasposición imperativa, aunque no lo fue a nuestro ordenamiento hasta la LM 2.001], como elemento interpretativo del Derecho nacional a la luz de la letra y finalidad de la norma comunitaria (STJCE 13 noviembre 1.990 -asunto Marleasing-), y se resuelve en el mismo sentido desestimatorio de la instancia con base: en el *art. 56 LM* , es decir, la falta de interés legítimo; por ser claudicantes las titularidades de los demandantes-recurrentes, ya que la subsistencia de las mismas está condicionada al éxito de su eventual recurso contra la sentencia; por ser jurídicamente indiferente que se ejerciten dichas titularidades, hoy o en el futuro, a medio de un uso efectivo y real de la marca número 88.222, ya que hace tiempo que se inició el plazo, respecto de la interposición de la demanda, en que ese uso ya no es rehabilitante; y porque la norma comunitaria se inspira en la convicción de que quien pretende anular el registro de la marca de otro por confundibilidad con una propia no usada durante el tiempo preciso para su caducidad no actúa en defensa de un interés legítimo, propio o general, sino de intereses contrarios a las exigencias de un buen sistema de marcas y del correcto funcionamiento del mercado.

En el motivo quinto [del recurso de casación de los Srs. Carlos Francisco y Rosario] que se enjuicia se aduce infracción de los *arts. 55.2 y 56 en relación con los arts. 12.1 y 47.1 de la Ley de Marcas* . En el cuerpo del motivo se alega, en síntesis: que, obviamente, ostenta un interés legítimo el titular registral de una marca anterior confundible, en virtud de lo dispuesto en los *arts. 12.1 y 47.1 LM* ; que el art. 11.1 de la Directiva -no incorporado a la LM 1.988- no niega la legitimación activa y que su significado es, simplemente, que la falta de uso para evitar la declaración de nulidad de la marca posterior podrá invocarse simplemente como una excepción frente a la acción de nulidad del titular de la marca anterior sin necesidad de que se haya declarado previamente la caducidad de esa marca; y si el uso de la marca anterior no se demuestra, entonces el Tribunal no podrá declarar la nulidad de la marca posterior; y que por el contrario, de acuerdo con lo establecido en el *art. 55.2 LM* , si se demanda la nulidad de una marca posterior en base a otra marca anterior que no ha sido usada, el titular de la marca posterior que ha sido demandado, sólo podrá defenderse apoyándose en la falta de uso de la marca anterior, si presenta una demanda reconvenicional en la que se pida la caducidad de la marca. A ello hay que añadir, dice, que con base en el *art. 55.2 de la LM* hasta la sentencia firme de caducidad la marca tiene plena vigencia y su titular está, sin duda, legitimado para demandar la nulidad de las marcas posteriores incompatibles con la suya.

Por la parte recurrida, en el escrito de impugnación del recurso, entre otras alegaciones, se aduce que la discusión carece de la más mínima relevancia para el presente recurso dada la acumulación de los autos nº 325 y 888 de 1.991, y que la acumulación produce los mismos efectos que la demanda reconvenicional (*arts. 544 y 186 LEC 1.881*), y que examinada por el Tribunal de casación la acción relativa a la caducidad, si mantiene su estimación se produce automáticamente la firmeza, por lo que no es necesario pronunciarse sobre la nulidad, y así lo entendió ya la Sentencia de esta Sala de 21 de diciembre de 1.991 que precisamente confirmó la SAP de Barcelona de 27 de julio de 1.989 citada en las dos resoluciones de instancia.

El motivo se desestima porque, como se ha razonado en la sentencia recurrida y en el escrito de impugnación del recurso, se ha declarado la caducidad de la marca nº 88.222, sin que obste que ello haya tenido lugar en virtud del ejercicio de una acción acumulada y no por reconvenición, y no hay posibilidad de rehabilitación (53.a) LM), -y ahora además con el efecto automático de firmeza-, por lo que obviamente no puede acreditar interés legítimo (*art. 56 LM*), para la acción de nulidad por confundibilidad, los titulares (nudo propietario y usufructuaria) y licenciataria de la marca declarada caducada. Y también abundan en la



solución adoptada la exigencia de interpretar el ordenamiento jurídico interno en el sentido más conforme al Derecho Comunitario, y más todavía si se trata de un precepto de trasposición imperativa como el *art. 11.1 de la DC 89/104/CEE* (que ya figura, como se dijo, en la LM de 2.001), y concordar con el criterio seguido por la Sentencia de esta Sala de 21 de diciembre de 1.991 (aunque en supuesto regulado por el EPI).

DECIMOTERCERO.- La desestimación del motivo quinto del recurso de los Srs. Carlos Francisco y Rosario acarrea la de los motivos sexto y séptimo. Y la desestimación de todos los motivos de los dos recursos conlleva la declaración de no haber lugar a los mismos con condena de las partes recurrentes al pago de las costas causadas en sus respectivos recursos y a la pérdida de los depósitos, de conformidad con el *art. 1.715.3 LEC* .

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

FALLAMOS

Que declaramos no haber lugar a los recursos de casación interpuestos por las representaciones procesales de COMERCIAL IBERICA DE EXCLUSIVAS DEPORTIVAS, S.A. -CIDESPORT- y de Dña. Rosario y Dn. Carlos Francisco contra la Sentencia dictada por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona de 14 de febrero de 1.995 , en el Rollo nº 284 de 1.994, en la que se confirma la dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 9 de la misma Capital el día 10 de diciembre de 1.993, en los autos acumulados de juicios de menor cuantía nºs. 325 y 888 de 1.991, y condenamos a los recurrentes al pago de las costas de sus respectivos recursos y a la pérdida de los depósitos respectivos a los que se dará el destino legal procedente. Esta Sentencia sustituye a la de la propia Sala de 22 de septiembre de 1.999 , en cumplimiento de lo acordado por la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Constitucional, en los recursos de amparo acumulados nºs. 4.260 y 4.941 de 1.999, el 9 de febrero de 2.004 . Publíquese esta resolución con arreglo a derecho, y devuélvanse a la Audiencia los autos originales y rollo de apelación remitidos con testimonio de esta resolución a los efectos procedentes.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- JESUS CORBAL FERNANDEZ.- FRANCISCO MARIN CASTAN.- ANTONIO ROMERO LORENZO.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jesús Corbal Fernández, 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.