



ROLLO DE SALA Nº 81-C12/14

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO 804/12

JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA, DIBUJOS Y MODELOS

COMUNITARIOS-2

AUTO NÚM. 27/14

Iltmos.:

Presidente: Don Enrique García-Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.

En la ciudad de Alicante, a treinta de abril de dos mil catorce.

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, actuando como Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios, ha visto los autos de Juicio Ordinario número 804/12, sobre excepciones de cosa juzgada e indebida acumulación de acciones, seguidos en el Juzgado de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios número 2, de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso principal entablado por la parte actora, mercantil italiana DIESEL, S.p.A., representada por el Procurador Don Vicente Jiménez Izquierdo, con la dirección del Letrado Don Fabrizio Miazzetto; como apelada-



impugnante, la codemandada COSMOS WORLD, S.L. (en lo sucesivo, COSMOS), representada por la Procuradora Doña Ana Calvo Muñoz, con la dirección de la Letrada Doña Cristina Ayala Marín y; como apelada, las codemandadas FLEXI CASUAL, S.L. y Don Manuel Giner Rodríguez, representadas por el Procurador Don Miguel Martínez Hurtado, con la dirección del Letrado Don Alberto López-Dóriga Portabella.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En los autos de Juicio Ordinario número 804/12 del Juzgado de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios número 2 se dictó Auto de fecha veinticuatro de octubre de dos mil trece, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Debo acordar y acuerdo el sobreseimiento del presente procedimiento respecto de las cuestiones deducidas en los ordinales PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO del DECLARANDO del SUPLICO de la demanda por la concurrencia de la excepción de cosa juzgada material, debiendo continuar el procedimiento respecto a los demás puntos del SUPLICO en los términos del Fundamento Segundo de la presente."

SEGUNDO.- Contra la referida resolución se interpuso recurso de apelación por la parte actora y, tras tenerlo por interpuesto, se dio traslado a las demás partes, formulando, de un lado, el escrito de oposición la codemandada FLEXI CASUAL, S.L. y Don Manuel Giner Rodríguez y, de otro lado, el escrito de oposición e impugnación la codemandada COSMOS. Del escrito de impugnación se dio traslado al apelante principal, DIESEL, S.p.A., quien se opuso al mismo. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron las actuaciones a este Tribunal donde fue formado el Rollo número 81-C12/14, en el que se señaló para la deliberación y votación el día veintinueve de abril, en el que tuvo lugar.



DE JUSTICIA

<u>TERCERO.-</u> En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.

VISTO, siendo Ponente el Iltmo. Sr. D. Enrique García-Chamón Cervera.

II - FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La resolución impugnada, tras acoger en parte la excepción de cosa juzgada, acordó el archivo del procedimiento respecto de FLEXI CASUAL, S.L. y Don Manuel Giner Rodríguez y el sobreseimiento del procedimiento respecto de las pretensiones declarativas identificadas en los ordinales primero, segundo y tercero de la súplica de la demanda en cuanto a COSMOS debiendo continuar la sustanciación del procedimiento únicamente respecto de este demandado por las otras pretensiones y, además, desestimó el resto de excepciones opuestas por los demandados.

Frente a la misma se han alzado la actora mediante el recurso de apelación principal y la codemandada COSMOS mediante la impugnación.

El recurso de apelación principal interesa, de un lado, revocar el acogimiento parcial de la excepción de cosa juzgada y, de otro lado, declarar la improcedencia de la excepción de indebida acumulación de acciones.

La impugnación interesa la extensión de la excepción de cosa juzgada respecto de parte de las pretensiones declarativas identificadas en el ordinal cuarto de la súplica de la demanda y revocar la desestimación del resto de las excepciones opuestas por los demandados.

<u>SEGUNDO.-</u> Siendo la excepción de cosa juzgada alegación común a la apelación principal y a la impugnación se hace necesario para su examen exponer previamente los siguientes aspectos: i) contratos suscritos entre las partes; ii) pronunciamientos adoptados en las resoluciones dictadas en los procesos judiciales anteriores; iii) pretensiones deducidas en la demanda.

Los contratos celebrados entre las partes son los siguientes:

En primer lugar, con el fin de poner fin a los litigios existentes entre las partes, de un lado, Don Ángel Giner Rodríguez y Don Antonio Pomares Boix y, de otro lado, la mercantil DIFSA, sociedad participada por la actora, alcanzaron un acuerdo transaccional en fecha 29 de septiembre de 1994, elevado a público el día 10 de noviembre de 1994, por el que aquéllos cedían a ésta marcas y solicitudes de marcas que contenían el signo denominativo "DIESEL", sin recibir ninguna contraprestación económica.

En segundo lugar, mediante contrato privado fechado el día 29 de septiembre de 1994, elevado a público el día 10 de noviembre de 1994, DIFSA concedía a FLEXI CASUAL, S.L. la venta en exclusiva de calzado, bolsos y cinturones identificados con las marcas que se habían cedido anteriormente a aquélla en el territorio comprendido por España, Portugal y Andorra. DIESEL, S.p.A., mediante escrito de fecha 17 de octubre de 1994, declaró conocer el referido contrato y aceptaba la cesión y las condiciones pactadas. Mediante contrato privado de fecha 24 de noviembre de 1997, elevado a público el día 4 de marzo de 1998, FLEXI CASUAL, S.L. cedió su posición en el referido contrato a favor de COSMOS.

En tercer lugar, mediante contrato de fecha 11 de noviembre de 1994, DIFSA cedió a favor de Don Manuel Giner Rodríguez el uso de las marcas y solicitudes de marca que contienen el signo denominativo "DIESEL" durante el tiempo que el cesionario o empresas que éste designe tengan atribuida la venta en exclusiva de productos identificados con aquellas marcas por concesión de DIFSA. En fecha 4 de marzo de 1998, Don Manuel Giner Rodríguez cedió a favor de COSMOS su posición en el contrato anterior.

En cuarto lugar, en fecha 30 de diciembre de 1997, DIFSA vendió a DIESEL, S.p.A. las marcas que contenían el indicativo "DIESEL" de las que aquélla era titular.

En quinto lugar, en fecha 30 de diciembre de 1997, DIESEL, S.p.A. concedió a DIFSA la venta en exclusiva de prendas de confección identificadas con el signo "DIESEL" en el territorio configurado por España, Portugal y Andorra, reconociendo que ya mantenían relaciones comerciales desde junio de 1998.





Las <u>resoluciones</u> firmes dictadas en los litigios que han venido enfrentando a las partes y que resultan relevantes para nuestro caso han sido las siguientes:

- I) Sentencia de fecha 18 de diciembre de 2002 dictada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia (Rollo número 501/02) que revoca la dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Valencia (autos de Juicio Ordinario número 296/01) en el que se instó una acción de violación de marcas por parte de DIESEL, S.p.A. frente a COSMOS, FLEXI CASUAL, S.L., Don Manuel Giner Rodríguez, Don Antonio Pomares Roig y Don Ángel Giner Rodríguez. Esta resolución desestimó la demanda al considerar que el uso de las marcas "DIESEL" por parte de COSMOS estaba autorizado y consentido por la actora quien conocía que FLEXI CASUAL, S.L. no solo era distribuidor de sus productos sino que también estaba autorizado para fabricarlos y comercializarlos con el distintivo "DIESEL" e iguales efectos surtían respecto de COSMOS quien se había subrogado en la posición contractual de FLEXI CASUAL, S.L. "no obstando a lo expuesto que no se halle inscrita a favor de los demandados la cesión o licencia de la marca en tanto en cuanto si bien dicha circunstancia seria oponible a terceros, según el artículo 43 de la Ley de Marcas, no lo es para quienes fueron sujetos contratantes".
- II) Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Elche de fecha 5 de diciembre de 2005 (autos de Juicio Ordinario número 77/04) confirmada por la Sentencia dictada por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante de fecha 12 de mayo de 2008 (Rollo de apelación número 458/06) que tiene su origen en una demanda instada por DIESEL, S.p.A. frente a DIFSA, COSMOS, FLEXI CASUAL, S.L., Don Manuel Giner Rodríguez, Don Ángel Giner Rodríguez y Don Antonio Pomares Boix (estos dos últimos, en calidad de intervinientes), en cuya virtud interesaba la resolución de los siguientes contratos por incumplimiento de las obligaciones imputables a los demandados: i) el contrato de distribución que vinculó a DIESEL S.p.A. con la entidad DIFSA desde julio de 1988 y que se formalizó por escrito el día 30 de diciembre de 1997; ii) el contrato de subdistribución celebrado entre DIFSA y FLEXI CASUAL, S.L. el día 29 de septiembre de 1994; iii) el contrato de cesión de la subdistribución celebrado entre FLEXI CASUAL, S.L. y COSMOS el día 24 de noviembre de 1997; iv) el contrato de

cesión de uso de solicitudes de marcas y marcas con el distintivo "DIESEL" entre DIFSA y Don Manuel Giner Rodríguez el día 11 de noviembre de 1994; v) el contrato por el que se subrogaba COSMOS en la posición contractual de Don Manuel Giner Rodríguez en el contrato de cesión de uso de solicitudes de marcas y de marca indicado en el apartado anterior, celebrado el día 4 de marzo de 1998. Además, se interesaba la condena de todos los demandados a estar y pasar por dichas declaraciones y, en concreto, a COSMOS a cesar en la fabricación, venta y distribución de calzado.

Las Sentencias referidas estimaron en parte la demanda principal al declarar únicamente la resolución del contrato celebrado entre DIESEL, S.p.A. y DIFSA sin acceder a la resolución del resto de contratos cuya validez fue declarada al estimar la demanda reconvencional deducida por los dos intervinientes-demandados.

La Sentencia dictada en grado de apelación contiene la siguiente referencia: "La exposición realizada por la propia recurrente en el párrafo primero de este motivo de impugnación avala esta idea pues afirma que ninguna argumentación puede impedir la resolución de un contrato por la declaración unilateral del dueño de la marca ya que un contrato de licencia de marca es un contrato de tracto sucesivo que puede resolverse por declaración unilateral. Como decimos, este Tribunal no niega esta posibilidad, lo que sí niega es la posibilidad que, no siendo parte en los contratos, se pretenda la resolución de los mismos alegando bien la aplicación de la doctrina de la resolución unilateral de los contratos o bien incumplimiento contractual, cuando lo que la actora está reclamando es el reconocimiento del derecho de uso supuestamente usurpado por otras mercantiles, derecho este que debe ser ejercitado, como así lo fue en su día, a través del correspondiente procedimiento ejercitando la acción de violación de marca."

III) Sentencia dictada por la Sala Primera del Tribunal Supremo de fecha 30 de junio de 2011 (Rollo de casación 688/2008) en un procedimiento iniciado por una demanda principal instada por COSMOS frente a DIESEL S.p.A. y DIESEL IBÉRICA, S.A. a quienes atribuía la realización de actos de competencia desleal consistentes en actos de denigración y en el que también se articuló una demanda reconvencional deducida por DIESEL S.p.A. frente a COSMOS a quien atribuía la realización de actos de competencia desleal



consistentes en actos de confusión al emplear el signo DIESEL en forma idéntica a como lo hace el titular registral. Después de sustanciarse la primera instancia en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Barcelona y el grado de apelación ante la Sección Décimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, la Sentencia dictada en grado de casación declara que no existió ningún acto de competencia desleal imputable a COSMOS consistente en actos de confusión al utilizar en los productos fabricados y comercializados por ella el signo de la marca "DIESEL" en su integridad (elementos denominativos y gráficos) y que la utilización de la expresión "footwear" es suficientemente distintiva respecto de los productos fabricados y comercializados por la demandante reconvencional pero dejó sentado "que el ámbito del proceso se circunscribe al derecho de la competencia, lo que significa que queda fuera toda problemática relativo al derecho marcario y al derecho contractual."

IV) No son relevantes las resoluciones dictadas en los procedimientos penales a los que se refieren las partes en sus respectivos escritos de alegaciones porque, de un lado, no entran a examinar el fondo de la cuestión al no abrirse el juicio oral en ninguno de ellos y, de otro lado, es reiterado el criterio jurisprudencial (entre otras, STS de 14 de enero de 2014) en virtud del cual el grado de vinculación por el Juez civil a una precedente Sentencia penal absolutoria firme solo se da cuando la absolución se funda en la inexistencia del hecho o en la declaración de no haber sido el acusado autor del mismo y, en nuestro caso, ninguna de las resoluciones que han dado lugar a la terminación de los distintos procedimientos penales contiene ninguna de estas afirmaciones vinculantes.

Las <u>pretensiones</u> declarativas articuladas en la demanda se concretan en:

1°) DIESEL S.p.A., como única propietaria de las siguientes marcas: marca comunitaria número 583.708 (gráfica), marca internacional con efectos en la Unión Europea número 881.767 (gráfica), marca nacional número 1.603.540 "DIESEL" (denominativa), marca internacional número 467.393 "DIESEL" (denominativa), marca española número 1.509.39 "DIESEL-ONLY-THE BRAVE-DIESEL (mixta), marca internacional número 549.304 "DIESEL ONLY THE BRAVE (mixta), marca internacional número 608.499 "DIESEL" (denominativa), marca internacional número 608.500 "DIESEL ONLY



THE BRAVE" (mixta), tiene un derecho exclusivo y excluyente al uso de las mismas en el tráfico económico.

- 2º) los demandados carecen de derecho alguno al uso en cualquier título y/o disposición de las marcas de la actora por los motivos expuestos en los hechos cuarto y quinto de la demanda, sin que pueda oponerse a DIESEL S.p.A. acuerdo alguno que ampare el uso de las citadas marcas y/o la facultad de realizar cualquier acto de disposición sobre las mismas en el pasado, presente o futuro.
- 3º) cualquier autorización y/o consentimiento que DIESEL S.p.A. haya podido otorgar en el pasado a los demandados para el uso y/o la realización de actos de disposición sobre sus marcas ha quedado revocado, por lo que debe quedar resuelta cualquier licencia de uso en relación con las mismas.
- 4º) subsidiariamente, en el caso de no estimarse las dos peticiones anteriores, con independencia de cualquiera autorización y/o consentimiento que pudieran haberse otorgado en el pasado a los demandados para el uso y/o la realización de actos de disposición sobre las marcas de DIESEL S.p.A., los demandados han llevado a cabo actos que se extralimitan de las facultades otorgadas por dicha autorización y/o consentimiento descritos en el hecho sexto.
- 5°) COSMOS está infringiendo los derechos de marca de DIESEL S.p.A. base de la demanda.
- 6º) los actos cometidos por COSMOS y descritos en el hecho séptimo constituyen actos de competencia desleal.
- 7º) la ilícita actuación de COSMOS causa daños y perjuicios a DIESEL S.p.A. de los que deberá ser indemnizada de conformidad con las bases y criterios establecidos en la demanda.

De otro lado, las pretensiones de condena articuladas en la demanda se concretan en:

- 1°) respecto de todos los demandados, a estar y pasar por las anteriores declaraciones.
- 2º) respecto de COSMOS, a cesar en los actos de fabricación, importación, exportación, distribución, comercialización y venta, oferta y publicidad de productos que incorporen cualquiera de los signos objeto de las



marcas de la actora, así como en cualquier acto de uso y/o disposición de las referidas marcas, absteniéndose de reanudar o reiterar tales actos en el futuro.

- 3º) respecto de COSMOS, a retirar del tráfico y a destruir todos los productos que incorporen cualquiera de los signos objeto de las marcas de titularidad de las actoras.
- 4º) respecto de COSMOS a la cancelación del nombre de dominio www.dieselfootwear.es.
- 5º) respecto de COSMOS, a cesar con carácter inmediato en los actos de competencia desleal que se describen en el hecho séptimo de la demanda, absteniéndose de reiterarlos en el futuro.
- 6°) respecto de COSMOS, a rectificar las informaciones engañosas, incorrectas y falsas que se contienen en su página web <u>www.dieselfootwear.es</u> y en su página de Facebook, así como en cualquier otro soporte, material publicitario o promocional, documento mercantil, etc., en el que se plasmen tales informaciones.
- 7º) respecto de COSMOS, a indemnizar a DIESEL S.p.A. por los daños y perjuicios ocasionados por las infracción de sus marcas ocasionados por la infracción de sus marcas de conformidad con las bases y criterios establecidos en la demanda.
- 8º) respecto de COSMOS a indemnizar a DIESEL S.p.A. en la cantidad no inferior a 600.- € por día que transcurra hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación.
- 9°) respecto de los demandados, al pago de las costas del procedimiento.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 222 y 400.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil el efecto negativo o excluyente de la cosa juzgada exige la concurrencia de las tres identidades en los dos procesos objeto de comparación: subjetiva (coincidencia de las partes litigantes); objetiva (coincidencia de las pretensiones); causa petendi (coincidencia en los hechos jurídicos relevantes para fundar las respectivas pretensiones).

La cosa juzgada no alcanzará a los hechos nuevos y distintos en relación con el fundamento de las referidas pretensiones, considerando como hechos nuevos y distintos los posteriores a la completa preclusión de los actos de alegación del proceso anterior, pero no podrán considerarse hechos nuevos y distintos los hechos y los fundamentos jurídicos que hubieran podido alegarse en el proceso anterior.

Partiendo de las premisas anteriores, pasamos a examinar las alegaciones formuladas por DIESEL S.p.A. y por COSMOS en sus respectivos recurso de apelación e impugnación relacionadas con la excepción de cosas juzgada.

<u>CUARTO.-</u> Empezamos con las alegaciones formuladas por la actora DIESEL S.p.A.

En la primera alegación se impugna, como consecuencia del acogimiento parcial de la excepción de cosa juzgada, el sobreseimiento de la primera pretensión declarativa deducida en la demanda porque el reconocimiento de la titularidad de las marcas a favor de DIESEL, S.p.A. nunca se ha discutido por los demandados (basta la lectura de la página número 56 del escrito de contestación de COSMOS donde admite: "Nunca se ha discutido la titularidad de DIESEL S.p.A. sobre las marcas "Diesel" que usa COSMOS WORLD, S.L.")

Estimamos esta alegación por las siguientes razones:

En primer lugar, los demandados nunca han cuestionado la titularidad dominical de las marcas a favor de DIESEL, S.p.A.

En segundo lugar, el pacto segundo del contrato originario de fecha 11 de noviembre de 1994 por el que DIFSA cedía las solicitudes de marcas y marcas a favor de Don Manuel Giner Rodríguez era categórico en esta cuestión al decir: "La cesión de uso que se concierta no supone ninguna transmisión de lo cedido, ni ningún derecho del Señor GINER sobre lo Cedido, salvo el específico de Uso y por el tiempo que se ha específicado y con sus condiciones, siendo DISTRIBUCIONES ITALIAN FASHION S.A. la única y legítima propietaria de lo cedido, por lo que podrá ejercer sobre ello todos los derechos y acciones concordantes con tal propiedad."

En tercer lugar, la pretensión declarativa primera de la demanda constituye el antecedente lógico necesario respecto de las pretensiones declarativas identificadas con los ordinales cuarto y quinto de la súplica de la



demanda así como de las correlativas pretensiones de condena, los cuales no han sido sobreseídas.

En cuarto lugar, la declaración de la titularidad de las marcas a favor de la actora y el ejercicio del *ius prohibendi* reconocido en el artículo 9 del Reglamento (CE) núm. 207/2009, del Consejo de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (en lo sucesivo, RMC) y en el artículo 34 de la Ley de Marcas (en adelante, LM) no impide que las demandadas justifiquen que el uso realizado por las mismas está consentido por el titular.

QUINTO.- La segunda alegación del recurso de apelación deducido por DIESEL S.p.A. impugna que, como consecuencia del acogimiento parcial de la excepción de cosa juzgada, se proceda al sobreseimiento de la pretensión declarativa identificada en el ordinal tercero de la súplica de la demanda porque la actora no ha instado la resolución de los contratos de 1994 y 1997 sino la revocación de cualquier autorización/consentimiento que pudo haberse concedido en el pasado a los codemandados en los términos recogidos en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 18 de diciembre de 2012.

Reproducimos, a continuación, el contenido de la pretensión declarativa tercera de la súplica de la demanda: "Que cualquier autorización y/o consentimiento que DIESEL S.p.A. haya podido otorgar en el pasado a los demandados para el uso y/o la realización de actos de disposición sobre sus marcas ha quedado revocado, por lo que debe considerarse resuelta cualquier licencia de uso en relación con las mismas."

La primera cuestión que hemos de determinar es el ámbito del derecho que cada una de las partes tiene sobre las marcas "DIESEL". Ya hemos dicho que DIESEL, S.p.A. es la titular dominical de las marcas, por lo que los demandados FLEXI CASUAL, S.L., Don Manuel Giner Rodríguez y COSMOS solo disponen del derecho de uso sobre las mismas como se desprende, de un lado, de los contratos de subdistribución más la facultad de fabricar y comercializar productos identificados con los signos a favor de FLEXI CASUAL, S.L. y, después, a favor de COSMOS y; de otro lado, en virtud del contrato de cesión de solicitudes de marcas y de marca a favor de Don Manuel Giner Rodríguez y, después, a favor de COSMOS.



La calificación de la relación existente entre el titular de la marca y los usuarios de la misma es la de contrato de licencia (artículo 48.4 LM) como así viene declarado expresamente en la parte de las Sentencias de la Audiencia Provincial de Valencia de fecha 18 de diciembre de 2002 y de la Audiencia Provincial de Alicante de fecha 12 de mayo de 2008 que hemos transcrito literalmente más arriba. Precisamente, COSMOS no puede desconocer la existencia de la relación jurídica del contrato de licencia cuando, a la vista del documento número 59 de la demanda, ella misma pretendió inscribir una solicitud de licencia no exclusiva, total, ilimitada e indefinida respecto del rótulo número 216.046 y de la marca número 1.603.540 de titularidad de DIESEL S.p.A. que fueron denegadas por la OEPM.

Definida así la relación jurídica existente entre las partes (autorización concedida por DIESEL, S.p.A. a los demandados del uso de las marcas "DIESEL"), hemos de plantearnos si DIESEL, S.p.A., en su condición de titular de las marcas, puede oponerse por su sola voluntad al uso que de sus marcas. han realizado los demandados o, lo que es lo mismo, si puede revocar su inicial consentimiento para impedir que los usuarios de la marca puedan continuar en el uso de sus marcas. A estos efectos, es pertinente la invocación realizada por la apelante a la STJUE de 19 de septiembre de 2013 (asunto C-661/11; Martin Y Paz Diffusion, SA/David Depuydt, Fabriek van Marroquinerie Gauguie NV) donde ante una cuestión prejudicial que, en esencia, planteaba si el artículo 5 de la Directiva 89/104 se opone a que el titular de determinadas marcas que, en el marco de una explotación compartida con un tercero, había consentido que ese tercero usase signos idénticos a sus marcas para algunos de los productos comprendidos en las clases para las que están registradas dichas marcas, y que, a partir de cierto momento, pretende prohibir tal uso, se vea privado por completo de la posibilidad de oponer a dicho tercero el derecho exclusivo que le confieren sus marcas y de ejercer él mismo ese derecho exclusivo para productos idénticos a los del referido tercero. La contestación del Tribunal de Justicia es afirmativa al decir: "El artículo 5 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, en su versión modificada por el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992, se opone a que el titular de



determinadas marcas que, en el marco de una explotación compartida con un tercero, había consentido que ese tercero usase signos idénticos a sus marcas para algunos de los productos comprendidos en las clases para las que están registradas dichas marcas, y que ya no lo consiente, se vea privado por completo de la posibilidad de oponer a dicho tercero el derecho exclusivo que le confieren sus marcas y de ejercer él mismo ese derecho exclusivo para productos idénticos a los del referido tercero."

Así las cosas, aunque la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de fecha 18 de diciembre de 2002 acuerda con carácter firme la desestimación de la acción de violación de las marcas deducida por DIESEL S.p.A., la razón de la desestimación estriba en la existencia del conocimiento, autorización y consentimiento por parte de la actora de la fabricación de calzado, bolsos y cinturones por parte de los demandados y, precisamente, este consentimiento es el que se revoca en el presente proceso mediante el ejercicio del *ius prohibendi* que el titular de una marca puede oponer frente a los usuarios de sus marcas. En consecuencia, aunque pudiera existir coincidencia subjetiva y objetiva entre ambos procesos, no la hay respecto de la *causa petendi*, de tal manera que no cabe apreciar la cosa juzgada respecto de la pretensión declarativa tercera de la demanda.

Tampoco cabe apreciar la excepción de cosa juzgada respecto de la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Alicante de fecha 12 de mayo de 2008 porque si bien existe coincidencia subjetiva, no existe coincidencia objetiva (en aquel proceso se deducía una acción de resolución de varios contratos y, en éste, se deduce una acción de infracción de las marcas de la actora) ni coincidencia de la causa petendi (en aquél se fundaba la acción en el incumplimiento de las obligaciones de los contratos y, en éste, en el ejercicio del ius prohibendi frente al usuario de las marcas).

En conclusión, la excepción de cosa juzgada opuesta por los demandados no provoca el sobreseimiento de la tercera pretensión declarativa deducida en la demanda y, en este particular, deberá revocarse la resolución recurrida.



<u>SEXTO.-</u> La tercera alegación del recurso de apelación deducido por DIESEL, S.p.A. tiene por objeto interesar la improcedencia del sobreseimiento

del proceso respecto de las pretensiones declarativas identificadas en el ordinal segundo de la súplica de la demanda porque la actora no ha instado la resolución de los contratos celebrados en los años 1994 y 1997 pero su vigencia y su oponibilidad frente a la actora deberá ser probada por los demandados como hechos impeditivos, extintivos o enervadores de las acciones por infracción de marca ejercitadas por DIESEL, S.p.A.

La pretensión declarativa segunda de la demanda dice así: "Que la totalidad de los demandados carecen de derecho alguno al uso en cualquier título, y/o disposición de las marcas de la actora, por los motivos expuestos en los Hechos Cuarto y Quinto, sin que pueda oponerse a DIESEL, S.p.A. acuerdo alguno que ampare el uso de las citadas marcas y/o facultad de realizar cualquier acto de disposición sobre las mismas, pasado, presente o futuro."

En el hecho cuarto de la demanda se alegaba que el uso por COSMOS de la marca comunitaria número 583.708 (gráfica) y de la marca internacional con efectos en la Unión Europea número 881.767 (gráfica) no estaba amparado por los contratos celebrados entre las partes pues la fecha de la solicitud y registro de aquéllas es posterior a la fecha de celebración de éstos.

No se acoge esta alegación respecto de la marca comunitaria número 583.708 (gráfica) porque en una demanda que inició un proceso anterior (autos de Menor Cuantía número 805/99 seguidos en el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Valencia aportada como documento número 8 de la contestación de COSMOS) ya se instó una acción de infracción frente a COSMOS por el uso de las marcas "DIESEL" y el signo Significa que cuando en el proceso entablado posteriormente que terminó con la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 18 de diciembre de 2002 se referia a las marcas "DIESEL" y "derivadas" debía comprender también a la marca con el signo y, por consiguiente, DIESEL S.p.A. conoció, autorizó y consintió el uso por COSMOS, sin perjuicio de que pueda oponer posteriormente su *ius prohibendi* mediante la revocación de su consentimiento.

Se acoge la alegación respecto de la marca internacional con efectos en la Unión Europea número 881.767 (gráfica) porque la fecha de su solicitud fue la de 25 de octubre de 2005 y no pudo referirse a ella ninguno de los





contratos celebrados entre las partes al celebrarse en fecha posterior ni tampoco pudieron referirse a ella las Sentencias de la Audiencia Provincial de Valencia ni de la Audiencia Provincial de Alicante porque la solicitud de aquella marca fue posterior al inicio de ambos procedimientos ni en la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 30 de junio de 2011 porque en la misma se dice que deja a salvo toda la problemática marcaria.

En conclusión, la excepción de cosa juzgada no afecta al ejercicio frente a COSMOS de la acción de infracción de la marca internacional con efectos en la Unión Europea número 881.767 (gráfica).

El hecho quinto de la demanda se limita a argumentar el uso ilícito por COSMOS de las marcas de la demanda al considerar que los contratos celebrados entre las partes quedaron resueltos extrajudicialmente tras la declaración de la quiebra de DIFSA en el año 2002 y por la imposibilidad de prorrogar los mismos. Se rechaza esta alegación porque el efecto negativo o preclusivo de la cosa juzgada derivada de la firmeza de la Sentencia dictada el día 12 de mayo de 2008 por la Audiencia Provincial de Alicante al declarar la validez de los contratos impide que pueda instarse en otro proceso posterior la resolución de esos mismos contratos por motivos que ya se alegaron o pudieron alegarse en el proceso anterior.

<u>SÉPTIMO.-</u> Seguidamente, examinamos las alegaciones contenidas en la impugnación de COSMOS en las que interesa la extensión del efecto negativo o excluyente de la cosa juzgada respecto de la pretensión declarativa cuarta de la demanda que había sido rechazada en el Auto impugnado por referirse a actos realizados por COSMOS que excedían del ámbito objetivo y territorial de los contratos y eran completamente nuevos y posteriores sin que pudieran los mismos alegarse en los procedimientos judiciales resueltos anteriormente.

En primer lugar, se alude a la imposibilidad de enjuiciar el supuesto acto de infracción consistente en la fabricación de los productos fuera del ámbito territorial de los acuerdos o contratos pues se dice que fue objeto del procedimiento resuelto por la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de fecha 30 de junio de 2011 donde DIESEL, S.p.A. aludió a que ya había denunciado en más de trece ocasiones ante la Autoridad aduanera la



importación por COSMOS de artículos identificados con la marca "DIESEL" fabricados en el extranjero y porque en las Diligencias Previas seguidas en el Juzgado de Instrucción número 16 de Valencia ya se denunció la importación de sandalias procedentes de India.

No puede prosperar la extensión de la excepción de cosa juzgada porque la Sentencia de la Sala Primera no entra a examinar supuestos incumplimientos contractuales al decir "que la presente resolución no prejuzga en ningún sentido el ámbito de los respectivos derechos y obligaciones contractuales de las partes, teniendo en todo caso las apreciaciones aquí efectuadas valor de "incidenter tantum"" y porque, como ya hemos dicho más arriba, los pronunciamientos recaídos en los procedimientos penales existentes entre las partes carecen de efecto de cosa juzgada vinculante en el orden civil.

En segundo lugar, se refiere la impugnante a la imposibilidad de examinar el supuesto acto de infracción consistente en el uso del nombre de dominio en la página web www.dieselfootwear.es porque en la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de fecha 30 de junio de 2011 se indica que ese nombre de dominio no constituye ningún acto infractor.

Tampoco puede acogerse esta alegación por las mismas razones ya aludidas, esto es, la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo ya se encarga de destacar que el ámbito del referido proceso se circunscribe al derecho de la competencia quedando fuera toda problemática relativa al derecho marcario y al derecho contractual. Consiguientemente, sus pronunciamientos no pueden impedir el enjuiciamiento posterior del uso por COSMOS del nombre de dominio www.dieselfootwear.es como acto de infracción de las marcas de DIESEL S.p.A.

En tercer lugar, alega que la venta de pulseras, carteras y trolleys por parte de COSMOS no puede volver a enjuiciarse ahora al haber sido ya decidido con anterioridad que la comercialización de estos artículos era una actividad legítima de COSMOS.

No se acoge esta alegación porque no consta que en un procedimiento judicial anterior haya sido objeto de controversia el ámbito objetivo de los contratos que solo se refieren a "calzado, bolsos y cinturones" y este supuesto incumplimiento contractual no pudo ser alegado en el procedimiento sustanciado en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Elche porque se



produjo con posterioridad a la preclusión de los actos de alegaciones que las partes podían realizar en el mismo.

Por último, alega la apelante que la excepción de cosa juzgada debe impedir el enjuiciamiento de las pretensiones declarativas cuarta, quinta, sexta y séptima, así como las pretensiones de condena identificadas en los apartados cuarto a octavo de la súplica de la demanda. Sin embargo, no se formulan alegaciones en el recurso que sustenten esta petición salvo las referidas a las tres conductas imputadas a COSMOS que acabamos de examinar. Esta ausencia de alegaciones dirigidas específicamente a revocar la resolución impugnada en estos extremos impide que pueda entrar a examinarse en esta alzada al infringir el artículo 456.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En conclusión, se rechaza la alegación contenida en la impugnación de COSMOS que pretendía la extensión de los efectos de la cosa juzgada a todas las pretensiones declarativas y de condena deducidas en la demanda.

OCTAVO.- La excepción de indebida acumulación de acciones ha sido objeto de alegaciones tanto en el recurso de apelación como en la impugnación porque en la resolución recurrida se señala que "Apreciándose la excepción de cosa juzgada respecto de aquellas cuestiones que pudieran ser competencia de los Juzgados de Primera Instancia, no procede hacer pronunciamiento al respecto de esta excepción."

En la impugnación de COSMOS se señala que no se ha desestimado sino que ha quedado "injuzgada" al no haberse pronunciado sobre la misma. El Auto apelado si decide sobre la misma en el sentido de su desestimación a la vista de que el efecto negativo o excluyente de la cosa juzgada impide enjuiciar lo que considera es competencia objetiva de los Juzgados de Primera Instancia.

En el recurso de apelación de DIESEL S.p.A. se efectúan alegaciones sobre esta excepción partiendo de la estimación de su alegación relativa al rechazo de la excepción de cosa juzgada.

La Sala entiende que procede entrar a examinar la excepción teniendo en consideración lo que ya se ha resuelto sobre la excepción de cosa juzgada



habida cuenta de que en el Auto impugnado se pronuncia sobre todas las excepciones procesales opuestas por los demandados.

Así las cosas, hemos de señalar, en primer lugar, que es criterio reiterado de este Tribunal (Auto número 20/06 de fecha 23 de marzo de 2006) la procedencia de la acumulación de las acciones de violación de marcas comunitarias, de marcas nacionales y de marcas internacionales con efectos en España al cumplirse los requisitos de los artículos 71 y 73 de la Ley de Enjuiciamiento Civil sin que sea obstáculo para ello que el conocimiento de las acciones de violación de marcas nacionales no corresponda a los Juzgados de Marca Comunitaria sino a los Juzgados de lo Mercantil habida cuenta de que aquéllos también son Juzgados de lo Mercantil y con ello se evita al demandante a ejercitar sus acciones ante Juzgados distintos con el riesgo de resoluciones contradictorias.

En segundo lugar, entra dentro del ámbito de las acciones de violación de las marcas la pretensión del actor consistente en revocar el consentimiento del uso de sus marcas por parte de los demandados pues no es más que la consecuencia del ejercicio del *ius prohibendi* reconocido en los artículos 9 RMC y 34 LM.

En tercer lugar, también se ha venido admitiendo la acumulación de las acciones de competencia desleal a las acciones de infracción de marcas al cumplirse los requisitos del artículo 71 de la Ley de Enjuiciamiento Desleal sobre las que también tendría competencia objetiva el Juzgado de Marca Comunitaria por las mismas razones ya expuestas más arriba para justificar esa competencia objetiva para conocer de las acciones de infracción de marcas nacionales (Auto número 25/05 de fecha 23 de marzo de 2005).

En cuarto lugar, la pretensión declarativa cuarta del suplico de la demanda relativa al uso ilícito de las marcas por parte de COSMOS al exceder del ámbito objetivo y territorial de los contratos también entra dentro del ámbito del ejercicio de las acciones de infracción de las marcas a la vista de lo dispuesto en los artículos 22.2 RMC y 48.2 LM.

En conclusión, las acciones deducidas en la demanda tras la estimación parcial de la excepción de cosa juzgada son acumulables y pueden ser conocidas por el Juzgado de Marca Comunitaria.



NOVENO.- Por último, la impugnación deducida por COSMOS se refiere a la improcedencia de la desestimación del resto de las excepciones planteadas que se expresa en el segundo párrafo de la parte dispositiva del Auto objeto de esta alzada porque en el acto de la audiencia previa se manifestó que las excepciones que afectan al fondo del asunto se resolverían en la Sentencia.

Según se desprende de los antecedentes de hecho del Auto recurrido, solo resuelve las excepciones de naturaleza procesal que deben ser objeto de resolución en el acto de la audiencia de conformidad con los artículos 416 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, esto es, el defecto legal en el modo de proponer la demanda (desestimada oralmente en el acto de la audiencia previa), la cosa juzgada y la indebida acumulación de acciones (resueltas en el Auto objeto de esta alzada).

El resto de excepciones de naturaleza material: prescripción, fraude procesal y falta de legitimación activa, al afectar al fondo del asunto, serán resueltas en la Sentencia como así se indicó expresamente en el acto de la audiencia previa.

<u>DÉCIMO.</u>- La consecuencia de la presente resolución es que no procede el archivo del proceso respecto de los codemandados FLEXI CASUAL, S.L. y Don Manuel Giner Rodríguez como declara la resolución impugnada al haber quedado muy limitado el efecto negativo o excluyente de la excepción de cosa juzgada sin perjuicio de que la posterior Sentencia examine la excepción sobre falta de legitimación pasiva ad causam opuesta por estos demandados.

<u>DÉCIMOPRIMERO.-</u> La estimación parcial del recurso de apelación principal lleva consigo que no se impongan a ninguna de las partes las costas causadas en esta alzada originadas por el mismo según establece el artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La desestimación de la impugnación deducida por COSMOS provoca que ésta soporte las costas de esta alzada originadas por aquélla de conformidad con lo previsto en los artículos 394.1 y 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.



<u>DUODÉCIMO.</u>- Se acuerda la devolución del depósito constituido para la interposición del recurso al haberse estimado en parte y se declara la pérdida del depósito constituido por COSMOS por su impugnación al haberse desestimado según prevé la Disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Por cuanto antecede.

LA SALA ACUERDA: Con estimación parcial del recurso de apelación deducido por DIESEL S.p.A. y con desestimación de la impugnación deducida por COSMOS WORLD, S.L. contra el Auto de fecha veinticuatro de octubre de dos mil trece, dictado por el Juzgado de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios número 2, debemos REVOCAR Y REVOCAMOS la mencionada resolución y en su lugar:

- 1.-) se estima en parte la excepción de cosa juzgada opuesta por los demandados COSMOS WORLD, S.L., FLEXI CASUAL, S.L. y Don Manuel Giner Rodríguez, de tal manera que únicamente se sobresee la pretensión declarativa segunda de la súplica de la demanda con excepción de la acción de infracción de la marca internacional con efectos en la Unión Europea número 881.767 (gráfica) frente a COSMOS WORLD, S.L. que deberá enjuiciarse en el presente proceso;
- 2.-) se desestima la excepción sobre la indebida acumulación de acciones opuesta por los demandados.

Notifíquese este Auto en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos principales compuestos de tres tomos más los documentos aportados por las partes en sus respectivos escritos de alegaciones, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución es firme al no caber contra ella ningún recurso.



Así, por esta nuestra resolución definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Doy fe.-"D.Enrique García-Chamón Cervera.-D. Luis Antonio Soler Pascual.- D. Francisco-José Soriano Guzmán.- Firmado y rubricado.-"

Y para que conste y sirva de notificación a las partes, se expide la presente, advirtiéndose a las mismas, que contra la precedente sentencia, procederá los recursos anteriormente indicados. De conformidad con la D.A. 15ª de la LOPJ, para que sea admitido a trámite el recurso de casación y/o extraordinario por infraccción procesal contra esta resolución, precisará que al interponerse el mismo se haya consignado un DEPOSITO por importe de 50 € por cada recurso, que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección Octava abierta en Banco Santander nº Expediente 2276/0000/06/0081/14 en el caso de recurso de casación, y en el caso de recurso extraordinario por infracción procesal: nº Expediente 2276/0000/04/0081/14, indicando en el campo "Concepto" del documento Resguardo de Ingreso que es un "Recurso", sin cuya acreditación no será admitido (LO1/2009, de 3 de noviembre).

Están exceptuadose de la obligación de constituir el depósito quienes tengan reconocido el derecho a litigar gratuitamente, el Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, entidades locales y organismos autónomos dependientes de los tres anteriores.

LA SECRETARIA JUDICIAL.



