



Fecha: 26 de marzo de 2008	Sentencia: 39 / 2008
Órgano: Juzgado de lo Mercantil	Recurso: 489 / 2007
Sala: No disponible, Sección 1	Rollo: 489 / 2007
Ponente: RAFAEL FUENTES DEVESA	

Resumen:

Infracción de marca comunitaria, nacional e internacional y competencia desleal, consistente en la comercialización por Internet de productos de perfumería sin autorización, fuera del sistema de distribución de las demandantes y con alteración de sus condiciones de presentación y venta. Agotamiento de la marca, que no concurre en la comercialización de testers o probadores ni en la comercialización de productos manipulados o con defectuosa presentación. La reventa de éstos implica una merma de la reputación de las marcas de la actora al tratarse de una presentación no adecuada a la imagen cuidada y de distinción que la actora se esfuerza en conseguir para sus productos.

Tesauro:

► Civil: [Derecho Mercantil](#): [Propiedad Industrial](#): [Marca](#): [Violación del Derecho de Marca](#)

En Alicante, a 26 de Marzo de 2008

Vistos por mí, D. Rafael Fuentes Devesa, Magistrado Juez del Juzgado de Marca Comunitaria núm. Uno, los presentes autos de Juicio Ordinario seguidos con el numero 631/2006 promovidos a instancia de L'OREAL SOCIÉTÉ ANONYME, G.A. MODEFINE, PARFUMS GUY LAROCHE S.A., THE POLO LAUREN LP, LANCÔME PARFUM ET BEAUTÉ ET CIE y L'ORÉAL DIVISIÓN DE PRODUCTOS DE LUJO S.A. representado/a por el/la Procurador/a Sr/a. y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a. contra SOCIEDAD UNIEXVA SL representado/a por el/la Procurador/a Sr/a. y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a, sobre infracción de marca comunitaria y competencia desleal

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero - Que la meritada representación de la parte actora formuló demanda arreglada a las prescripciones legales en la cual, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que estimo pertinentes, solicitaba que se dictara sentencia "DECLARANDO:

PRIMERO: Que mis representadas, las Sociedades de L'OREAL, S.A., GA MODEFINE, PARFUMS GUY LAROCHE S.A., THE POLO/ LAUREN LP y LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & CIE, conforme a la titularidad registral de las marcas relacionadas en el cuerpo de esta demanda, ostentan un derecho exclusivo para su utilización en el tráfico económico y un derecho excluyente que les legitima para oponerse a la oferta y comercialización de los productos distinguidos con estas marcas cuando existan motivos legítimos que así lo justifiquen.

SEGUNDO: Que al importar y/o ofertar y/o vender en España productos de perfumería distinguidos con las marcas de mis representadas en condiciones tales que no cumplen los criterios de la distribución selectiva autorizada a favor de las demandantes, la sociedad demandada, UNIEXVA, SL. , ha infringido el derecho exclusivo que ostentan las demandantes sobre sus registros marcarios.

TERCERO: Que la sociedad demandada, UNIEXVA, S.L., ha infringido el derecho exclusivo de la demandante, L'ORÉAL S.A. al comercializar productos manipulados y testers de perfumes distinguidos con las marcas de L'Oréal.

CUARTO: Que con tal comportamiento ilícito, la demandada, UNIEXVA SL. causa perjuicios a las sociedades L'OREAL, S.A., GA MODEFINE, PARFUMS GUY LAROCHE S.A., THE POLO/ LAUREN LP y LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & CIE, y/o a la imagen de sus marcas, que deberán ser indemnizados en la cantidad que se determine durante el procedimiento sobre la base de los parámetros establecidos en el cuerpo de la presente demanda.

QUINTO: Que con sus actos la demandada UNIEXVA, SL. acomete actos de competencia desleal.

SEXTO: Que como consecuencia de sus actos desleales, la demandada obtiene un enriquecimiento injusto por el que deberá indemnizar a L'Oréal División de Productos de Lujo, S.A., en la cuantía que se determine durante el procedimiento sobre la base de los parámetros establecidos en el cuerpo de la presente demanda.

CONDENANDO, a la Sociedad demandada

PRIMERO: A estar y pasar por las anteriores declaraciones así como a cesar inmediatamente y a abstenerse en el futuro en toda actividad que viole o perturbe los derechos de marca de las sociedades demandantes y/o resulte desleal, debiendo en concreto cesar y abstenerse:

a)En la venta de productos distinguidos con las marcas de THE POLO LAUREN LP, PARFUMS GUY LAROCHE, S.A., GA MODEFINE, S.A., L'OREAL, Soci t  Anonyme, LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & CIE, que no hayan sido introducidos en el comercio con su autorizaci n y/o cuya oferta y/o comercializaci n no se corresponda con los criterios del r gimen de distribuci n selectiva autorizada.

b)En la venta de testers o probadores de perfumes y/o de productos manipulados o alterados distinguidos con las marcas de las demandantes.

SEGUNDO: A indemnizar por los daños y perjuicios ocasionados con la infracción de sus marcas y/o los actos de competencia desleal, en la cuantía que se determine durante el presente procedimiento, sobre la base de los parámetros expuesto en el presente escrito.

TERCERO: A indemnizar a L'OREAL DIVISIÓN DE PRODUCTOS DE LUJO, S.A. por el enriquecimiento injusto obtenido con la oferta y venta de productos distinguidos con las marcas expuestas en el cuerpo de esta demanda que dicha sociedad distribuye en España bajo un régimen de distribución selectiva.

CUARTO: A la publicación de la sentencia a su costa, en la edición nacional del diario ABC.

Todo ello con expresa imposición de las costas a la demandada."

Segundo.- Que admitida a trámite, se dispuso el emplazamiento de la/s parte/s demandada/s para que en el término legal, compareciere/n en autos y contestara/n aquélla verificándolo en tiempo y forma mediante la presentación de escrito de contestación en el que solicito la desestimación de la demanda, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que considero aplicables

Tercero.- Precluido el trámite de contestación a la demanda, se convocó a las partes personadas a la audiencia previa al juicio prevista en el art. 414 LEC, que tuvo lugar el día y hora señalado, con la asistencia de la parte actora y demandada/s personada/s, sin que se lograra acuerdo, e interesada por las partes la práctica de las pruebas documental, testifical, pericial e interrogatorio se acordaron las pertinentes en los términos que figuran en el soporte audiovisual, señalándose la celebración del juicio

Cuarto. El día y hora señalados tuvo lugar el juicio, en el que se practicaron las diligencias probatorias declaradas pertinentes y tras el trámite de informe y conclusiones, se dio por concluido el acto y visto para sentencia

Quinto.- En la sustanciación del presente juicio se han observado las prescripciones legales y demás de pertinente aplicación al supuesto de autos

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero: Planteamiento

1. Las mercantiles actoras L'OREAL SOCIÉTÉ ANONYME, GA MODEFINE, PARFUMS GUY LAROCHE, POLO LAUREN LP y LANCÔME PARFUM ET BEAUTÉ ET CIE en su condición de titulares de las marcas comunitarias, nacionales e internacionales "Promesse", "Noa", "Anais Anais", "Remix", "Sensi", "Armani Mania", "Armani Code", "Giò Woman", "Acqua di Giò", "Armani men", "Armani Black code", "Emporio Armani", "City Glam" y "Emporio White", "Fidji" y "Drakar Noir", "Glamorous", "Ralph Lauren Blue", "Romance", "Polo Sport", "Polo Black", "Polo Blue" y "Ralph", "Miracle", "Attraction", "Hypnose", "O de Lancôme", "Poème" y "Trésor" con que se distinguen varias gamas y líneas de perfumería, y L'OREAL DIVISIÓN DE PRODUCTOS DE LUJO, S.A. como mercantil que se ocupa en España de la distribución y difusión de marcas y productos de perfumería de la gama alta o lujo de las marcas de las anteriores (integradas todas en el Grupo L'OREAL) mediante un sistema de distribución selectiva, formulan demanda frente a UNIEXVA, SL. por considerar, de manera extractada, que i) la comercialización on line (a través de la web www.perfumilandia.com) de productos de perfumería de esas marcas, sin autorización y ajena al sistema de distribución selectiva y sin cumplir con las condiciones cualitativas específicos que conlleva; ii) la comercialización de unos productos (testers) que no han sido comercializados por la actora ni con su autorización, y iii) la comercialización sin autorización de productos alterados, desprovistos de su caja, y con una presentación lamentable, supone: a) una lesión de los derechos marcarios, con invocación de los arts 9 y 13 del Reglamento Comunitario (CE) Num 40/1994, de marca comunitaria (en adelante RMC) por la remisión que efectúan los arts 14 y 97 RMC, los arts 41,42,43 y 44 de la Ley española 17/2001, de Marcas así como de los arts 34 y 36 (correlativos a los art 9 y 13 RMC), y b) la realización de actos de competencia desleal, al tratarse de actos de aprovechamiento de la infracción contractual, de confusión, de engaño y de aprovechamiento de reputación ajena, con alegación de los arts 14, 6,7 y 12 de la Ley Española 3/1991, de 1 de enero de Competencia Desleal (en lo sucesivo LCD) así como del art 18 en cuanto a las acciones ejercitadas

Como es habitual en estos litigios, doble es el fundamento de las pretensiones transcritas en los antecedentes de hecho, con distinto alcance territorial: en todo el territorio de la Unión Europea, respecto de la tutela marcaria (art 92 y 93RMC) y limitado al territorio nacional, en el caso de la protección por los ilícitos concurrenciales

2. En la contestación a la demanda se solicita la absolución por los motivos, que en sucinta síntesis, son los siguientes: 1º) el agotamiento marcario, dado que los productos de perfumería de la marca de las actoras que vende on line son auténticos y han sido comercializados por las actoras en el Espacio Económico Europeo o con su consentimiento, salvo los "testers", sin que el hecho de comercializar unos productos fuera de los criterios del régimen de distribución selectiva constituya infracción marcaria, ya que no hace desaparecer el agotamiento de la marca; 2º) que los "testers" o "probadores" solo se comercializaron desde 30/10/2006 hasta marzo de 2007; 3º) que no comercializa productos manipulados, siendo la compra reseñada por las actoras un hecho puntual y consentido por la compradora; 4º) la caducidad del sistema de distribución selectiva desde el 14/10/2007; 5º) la inexistencia de inducción a la infracción contractual al no adquirirse directamente de un distribuidor selectivo, de confusión, de engaño y de aprovechamiento de reputación ajena y 6º) inexistencia de los requisitos que justifican la pretensión indemnizatoria y de difusión

Segundo.- El agotamiento de las marcas de las actoras

3. La controversia gira, desde el punto de vista marcario, en torno al agotamiento

Es conocido que la marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo (art 5.1 de la Directiva 89/104/CEE y 9.1 RMC) pero que no es absoluto. Así, bajo la rubrica "Agotamiento del derecho conferido por la marca comunitaria", el art 13.1 RMC dice "1. El derecho conferido por la marca comunitaria no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad bajo esa marca por el titular o con su consentimiento" que siguiendo al art 7 de la Directiva consagra uno de los límites jurisprudenciales y legales a las facultades derivadas de la titularidad de la marca, de manera que si bien corresponde en exclusiva al

titular de la marca la primera comercialización de los bienes o servicios identificados por ese signo, una vez realizada dicha comercialización directamente por él titular o con su consentimiento, no puede ya impedir que los terceros efectúen las comercializaciones posteriores en un régimen de libre comercio.

De esta manera el agotamiento del derecho y, en consecuencia, el fenómeno de las importaciones paralelas, favorece de manera primordial la libre circulación de las mercancías en el territorio del EEE al que hace expresa mención el Considerando 8º del RMC

4. De esta regulación y de la jurisprudencia del TJCE se deduce que el agotamiento precisa la concurrencia de dos requisitos: i) objetivo: los productos deben ser comercializados por primera vez por el titular o por un tercero con su consentimiento y ii) territorial: la comercialización ha de ser en el territorio del Espacio Económico Europeo, al desecharse el alcance internacional (STJCE de 16/7/1998, caso SILHOUETTE INTERNATIONAL SCHMIED c. HARTALAUER HANDELSGESELLSCHAFT; de 1/7/1999, caso SEBAGO INC. Y SA ANCIENNE MAISON DUBOIS ET FILS c. SA GB-UNIC»; de 20/11/2001, asunto DAVIDOFF/LEVI STRAUSS/TESCO y de 8/4/2003 asunto VAN DOREN + Q. GMBH c. LIFESTYLE SPORTS+ SPORTSWEAR HANDELSGESELLSCHAFT mbH, MICHAEL ORTH)

5. Respecto de estos requisitos (y al margen de lo que se dirá en cuanto los testers") en el caso presente hay que afirmar que concurren, ya que los productos de perfumería de las marcas de las actoras que vende on line la demandada son auténticos (no se cuestiona) y han sido comercializados por las actoras en el Espacio Económico Europeo o con su consentimiento, ya que ello aunque parece venir a cuestionarse en la audiencia previa por la dirección letrada de las actoras, ello no es posible cuando: i) no se aduce de manera expresa en la demanda, momento procesal hábil (art 399LEC) sino que da por supuesto (y por ende exenta de prueba) que la mercancía después ofertada por el demandado on line ha sido adquirida por éste procedente de los propios distribuidores autorizados por las actoras; ii) no se aclara y precisa en la audiencia previa dónde se alega la procedencia extracomunitaria, que permite tenerla por conforme con lo invocado de contrario (art 426.6LEC); iii) se reconoce por el legal representante de las actoras que pueden conocer perfectamente por la trazabilidad de los productos el origen comunitario o extracomunitario de los comercializados por la demandada, hasta el extremo de que viene a decir que proceden de España y iv) en tales circunstancias la carga de la prueba no le correspondería al demandado (como es la regla general, STJCE en el asunto DAVIDOFF citado) sino a las actoras (STJCE de 8/04/2003 asunto VAN DOREN + Q. GMBH c. LIFESTYLE SPORTS+ SPORTSWEAR HANDELSGESELLSCHAFT mbH, MICHAEL ORTH en un caso de distribución selectiva como el presente)

Tercero.- La comercialización de testers o "probadores"

6. Admitido que la demandada a través de la página "www.perfumilandia.com" ha ofertado y vendido on line productos "tester o probadores" de varias marcas, entre las cuales, están los de las actoras (doc num 18) que fueron suministrados en una compra efectuada notarialmente (doc num 21 a 26) tal comportamiento supone una infracción del derecho de exclusiva que consagra el art 9 RMC (y el correlativo art 34LM respecto de los signos nacionales) pues implica comercializar sin su autorización productos signados con sus marcas, sin que entre en juego el límite del agotamiento de la marca al no concurrir el requisito objetivo descrito, dado que dichos "testers" son productos no destinados a la venta, que se facilitan a los distribuidores con un envase distinto o constando en él la mención "Prohibida su venta", y que en los contratos de distribución selectiva (Documentos 6 a 10) figura la siguiente cláusula "Este material, entregado al DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, será de propiedad de DPL que podrá disponer del mismo si así lo requiere. Se prohíbe, expresamente, la venta o cesión a terceros, cualquiera que sea su forma, del material publicitario o del material de ayuda del punto de venta"

En definitiva los "testers", al no tratarse de productos comercializados en el EEE bajo esa marca por el titular o con su consentimiento, el titular marcario puede impedir su comercialización; extremo sobre el que no existe verdaderamente polémica, a pesar de lo cual no hay allanamiento parcial

Cuarto.- La comercialización de productos manipulados o con defectuosa presentación

7. El agotamiento a su vez tiene a su vez sus límites de manera que si se dan determinadas circunstancias renace el ius prohibendi, a pesar de que hayan concurrido los requisitos objetivos y territoriales antes analizados.

Así, el art 13.2 RMC preceptúa que "El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización", siguiendo la pauta del art. 7 de la Directiva y que ha de completarse con la abundante jurisprudencia del Tribunal de Justicia (entre otras, Sentencia de 11/7/1996 asunto BRISTOL-MYERS SQUIBB» y sentencia de 11/07/1996, asunto «EURIM-PHARM ARZNEIMITTEL») en asuntos relativos a la utilización de la marca en productos (casi siempre farmacéuticos) reenvasados y a la sustitución de dicha marca y en la que el Tribunal, sobre la base de la denominada «función esencial de la marca», consistente en «garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto que lleva la marca, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto de aquellos que tienen otra procedencia» así como sobre la función de garantía de calidad que la marca desempeña, ha establecido una serie de limitaciones al agotamiento

8. Renace el ius prohibendi, entre otros casos, cuando el revendedor, tras su comercialización por su titular, lleva a cabo una presentación del producto que pueda perjudicar la reputación de la marca y la de su titular. Así en el apartado 79 de la sentencia Bristol-Myers Squibb y otras, antes citada, el TJCE declaró, entre otros extremos, que «El apartado 2 del artículo 7 de la Directiva [89/104 debe interpretarse en el sentido de que el titular de la marca puede oponerse legítimamente a la comercialización ulterior de un producto farmacéutico cuando el importador ha reenvasado el producto y ha puesto de nuevo la marca, a menos que:... la presentación del producto reenvasado no sea tal que pueda perjudicar la reputación de la marca y la de su titular. Así, el embalaje no debe ser defectuoso, de mala calidad o descuidado" citada por la reciente sentencia de Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sala Segunda), de 26 abril 2007 Boehringer Ingelheim y otros

9. Queda acreditado en el caso que nos ocupa que en una compra efectuada notarialmente (doc num 21 a 26) de varios perfumes adquiridos a la demandada on line se suministró un tester o probador, que fue entregado sin caja, introducido el propio frasco en un sobre con la mención escrita a mano con rotulador "Noa Fleur".

Es evidente que tal forma de reventa implica una merma de la reputación (no cuestionada) de las marcas de la actora, al tratarse de una presentación defectuosa y no adecuada a la imagen cuidada y de distinción que la actora se esfuerza en conseguir para sus productos

10. Ha habido, pues, también infracción marcaria por esta actuación incontestada (art 9 RMC y 34LM). Cosa distinta es el alcance de la misma y sus repercusiones indemnizatorias

Quinto.- La comercialización on line de productos regulares no manipulados

11. La discusión se centró en la comercialización on line (a través de la web www.perfumilandia.com) de productos de perfumería de las marcas de las actoras sin autorización y sin cumplir con las condiciones cualitativas específicas del sistema de distribución selectiva seguido por las actoras, inicialmente objeto de autorización administrativa expresa con validez hasta octubre de 2007 (doc num 4) y por ende en el momento de interposición de la demanda (que fija la litispendencia ex art 410LEC) y que en todo caso a estos efectos hay que entender que se mantiene al no constar impugnada su validez, por el juego combinado de los arts 2, 4 y Disposición Transitoria Única del Real Decreto 378/2003, de 28 marzo 2003 , que desarrolla la Ley 16/1989, de 17-7-1989 , de Defensa de la Competencia, en materia de exenciones por categorías, autorización singular y registro de defensa de la competencia, vigente en el momento de los hechos

La tesis de las actoras es que "Dicha distribución selectiva establece unos criterios de comercialización de los perfumes distintos a los que pone en práctica la demandada que los vende, según se ha probado, por internet, sin un punto de venta físico y representativo, sin personal debidamente formado que atienda al público, sin un servicio al cliente mediante la posibilidad de prueba gratuita para su mejor selección etc, lo que afecta negativamente a la imagen misma de tales marcas con lesión de los derechos de sus titulares y constituye un supuesto de excepción al agotamiento del derecho de marca por cuanto tales motivos justifican que tales titulares se oponga a esta comercialización" (folio 20)

En cambio, la demandada afirma que "la comercialización de los productos fuera del sistema de distribución selectiva no constituye una infracción de los derechos marcarios por cuanto dicho sistema no constituye una excepción al agotamiento del derecho de marca que pueda invocar el titular de la misma "

12. Se trata, pues, de determinar si tal comercialización on line al margen de los criterios de distribución selectiva constituye un "motivo legítimo" ex art 13.2 RMC que justifique la reactivación del ius prohibendi, ya que la modificación o alteración del estado de los productos no es el único motivo que provoca tal renacer, al ser una mención meramente ejemplificativa, seguramente por su importancia y frecuencia

13. Lo primero que hay que poner de relieve es que la reactivación interesada no se fundamenta en la protección de la función esencial de la marca como signo indicador del origen empresarial de los productos y servicios (STJCE de 29 de abril de 2004 caso Björnekulla Fruktindustrier AB contra Procordia Food AB con cita de las precedentes sentencias de 29 de septiembre de 1998, Canon y de 4 de octubre de 2001 , Merz & Krell) pues no se cuestiona en la demanda (y en todo caso no hay duda) que los consumidores finales tienen plena conciencia de que el producto que adquieren on line (a través de la web www.perfumilandia.com) procede de las actoras, sino que se fundamenta en la salvaguarda de la función condensadora del goodwill o reputación que la marca desempeña. Así lo viene a decir la demanda al folio 34

14. Al respecto hay que traer a colación la STJCE de 4 noviembre 1997 Parfums Christian Dior que establece a nivel de principios:1º) que el menoscabo causado a la reputación de la marca, en principio, puede ser un motivo legítimo que justifique que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos que fueron comercializados en la Comunidad por él mismo o con su consentimiento (así ocurre en el caso de reenvasado de productos de marca si la presentación de los productos reenvasados puede perjudicar a la reputación de la marca, como se ha dicho ut supra) y 2º) cuando un comerciante usa una marca para anunciar la comercialización ulterior de productos que llevan dicha marca, es necesario ponderar el legítimo interés del titular de la marca en obtener protección contra los comerciantes que usen su marca con fines publicitarios de un modo que podría perjudicar la reputación de la misma y el legítimo interés del comerciante en poder vender los productos de que se trata utilizando los métodos publicitarios usuales del ramo.

De esta manera en el caso concreto de productos de prestigio y de lujo (perfumes y otros productos cosméticos de DIOR que se venden a precios relativamente elevados por el que sistema de distribución selectiva) el comerciante que no forma parte de esa red de distribución selectiva no debe actuar de modo desleal para con los intereses legítimos del titular de la marca. Y el TJCE indica (apartados 45 y 46) que el comerciante "Debe, pues, esforzarse por evitar que su publicidad afecte al valor de la marca perjudicando el aura y la imagen de prestigio de los productos de que se trata, así como la sensación de lujo que emana de ellos

Sin embargo, procede señalar igualmente que el hecho de que un comerciante, que habitualmente comercializa artículos del mismo tipo pero no necesariamente de la misma calidad, utilice para los productos que llevan la marca los métodos publicitarios usuales en su ramo de actividad, aunque dichos métodos no coincidan con los que utiliza el propio titular o sus distribuidores autorizados, no constituye un motivo legítimo, en el sentido del apartado 2 del artículo 7 de la Directiva , que justifique que el titular pueda oponerse a dicha publicidad, a menos que se demuestre que, habida cuenta de las circunstancias específicas de cada caso, el empleo de la marca en la publicidad del comerciante menoscaba gravemente la reputación de la marca"

15. Por otra parte, y conforme a lo dicho en la STJCE de 23/2/1999 (Caso BMW) aunque es motivo legítimo para evitar que entre en juego el agotamiento "el hecho de que se utilice la marca en la publicidad del comerciante de forma que pueda dar la impresión de que existe un vínculo comercial entre el comerciante y el titular de la marca y, en particular, de que la empresa del comerciante pertenece a la red de distribución del titular de la marca o de que existe una relación especial entre ambas empresas.... si no hay riesgo de que el público llegue a creer que existe un vínculo comercial entre el comerciante y el titular de la marca, el mero hecho de que el comerciante obtenga una ventaja del uso de la marca, porque la publicidad, correcta y leal, de venta de los productos amparados por la marca confiera a su propia actividad un aura de calidad, no es motivo legítimo en el sentido del apartado 2 del artículo 7 de la Directiva "

Como recuerdan las Conclusiones del Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer presentadas el 16 de enero de 2008 se trata de "conciliar la protección de los derechos de marca con la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios en el mercado común, para que sirvan de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener", pues, según el

Tribunal de Justicia, es menester compaginar el ejercicio de las facultades otorgadas al titular del derecho de propiedad industrial con los objetivos del Tratado encaminados hacia la rivalidad empresarial ordenada y cabal.

16. Frente a la tesis de las actoras, lo determinante no es que el demandado en su actuación comercializadora no se adecue a las pautas previstas en los contratos de distribución exclusiva (que no las sigue) sino si la forma en la que comercializa los productos de las marcas de las actoras menoscaba gravemente su reputación

Apunta el TJCE en la sentencia Dior que ello exige una análisis casuístico, por lo que habrá que estar al caso concreto, sin perjuicio de indicar las siguientes consideraciones generales: i) la regla general es que el uso de la marca ajena en métodos publicitarios usuales en ese ramo de actividad no constituye un motivo legítimo que justifique que el titular pueda oponerse a dicha publicidad; ii) la excepción: que atendidas las circunstancias específicas de cada caso, el empleo de la marca menoscaba gravemente la reputación de esta y así se demuestre.

A título ejemplificativo el TJCE señala que "Podría producirse un menoscabo grave cuando el comerciante no hubiera tomado la precaución de evitar colocar la marca, en el folleto publicitario que difunde, junto a artículos que entrañen un riesgo de desvalorizar gravemente la imagen que el titular ha logrado crear en torno a su marca"

17. A la vista de estas consideraciones, le corresponde a la parte actora concretar en la demanda, que es la que fija el objeto procesal (art 399, 412 y 426 LEC) de qué manera el empleo de las marcas de la actora en la página web de la demandada minusvalora su áurea y aportar los elementos de prueba de tal aseveración

En el caso presente ni se concretan tales extremos, lo que ya implica la desestimación de la infracción, ni se prueban, ya que no se considera que la sola comercialización on line llevada a cabo por el demandado menoscabe intensamente per se la reputación de sus marcas para que reviva el ius prohibendi, pues sería tanto como desconocer el fenómeno de la venta on line, y sabido es que las normas jurídicas deben ser interpretadas con arreglo a la realidad social del tiempo en las que se aplican (art 3CC).

El que tal venta on line no es por sí sola desmerecedora o afecta negativamente al aura del producto no solo lo impone la realidad diaria en la que casi la totalidad de productos (por no decir todos) son accesibles y se pueden conseguir a través de la red, y entre ellos, sin género de duda de los de la clase de que nos ocupa (perfumes de cualquier gama), sino que ello inclusive viene a ser reconocido por el propio representante de la actora en el interrogatorio practicado en el juicio

18. Sentando lo anterior, lo único que se prueba es que en la venta llevada a cabo por el demandado no se siguen las pautas que las actoras imponen a sus distribuidores (como la cualificación profesional en perfumería del personal; condiciones de almacenamiento de los productos; presentación adecuada del producto, incluyendo exposición en escaparates; exposición de la publicidad en proximidad inmediata del mostrador de venta; realización de acciones de prospección entre la clientela y apoyo de campañas publicitarias y de promoción de las marcas; mantenimiento de un stock mínimo por punto de venta y adquisición del producto a un concesionario autorizado dentro del territorio comunitario...) pero ello no se considera bastante, ya que tales exigencias podrán tener sentido en todo caso respecto de los encuadrados en el sistema de distribución selectiva y a lo sumo servir de pauta comparativa con los que siguen un sistema de venta tradicional, con un punto de venta físico, pero devienen carente de aplicación a los sistemas de comercio on line

El que el personal administrativo que atiende el teléfono que aparece en la web de la demandada no sea especializado en perfumería no desdice la anterior conclusión, dado que en este tipo de transacciones electrónicas el consumidor que acude a las mismas ya es conocedor de que se encuentra ante un sistema de autocompra, sin asistencia alguna. La propia dinámica y naturaleza del comercio electrónico así lo impone, y precisamente en ello reside en parte el ahorro de costes, que permite las transacciones por menor importe que el sistema tradicional, y en definitiva la mayor competencia que ha implicado la irrupción del comercio electrónico, sin que se denuncie ni consta que en su ejercicio la demandada haya incumplido las exigencias de los art 23 y siguientes de la Ley 34/2002, de 11 julio 2002, de Servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, que incorpora al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2000/31 / CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio , relativa a determinados aspectos de los servicios de la sociedad de la información, en particular, el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico).

De igual manera ocurre con la ausencia de punto de venta físico de la demandada, ya que ello ni es una exigencia legal ni es consustancial a la naturaleza de esta forma de venta

Son rechazables por consiguiente las conclusiones que se pretenden extraer de la prueba testifical de Armando, no solo por su parcialidad al ser empleado de las actoras, sino que aparece como prueba preconstituida, que no advera la experiencia de un consumidor medio habitual que adquiere estos productos por Internet

19. En el caso presente, del examen de las impresiones de la pagina web de la demandada (doc num 18) no se puede afirmar que el empleo de sus marcas ajenas sea lesivo ni es esencialmente diverso su contenido al de otros sitios web, dedicados asimismo a la venta on line de productos de perfumería, entre ellos los de las actoras (según impresiones de la web del Corte Ingles, El Pincel y Perfumerías París aportadas como doc num 4 a 10 de la contestación)

En esas condiciones, tal y como acontece en el caso BMW, aquí el demandado, que es un comerciante que vende perfumes de L`Oreal y demás marcas, en la práctica no puede comunicar esta información a sus clientes sin usar esas marcas, y por consiguiente, tal uso de las marcas de las actoras es necesario para asegurar el derecho de reventa derivado del artículo 13 del RMC y 7 de la Directiva , y la libertad de prestación de servicios en el mercado común, como elemento esencial del sistema de competencia no falseado que persigue el Tratado Constitutivo de la CE, no puede ser prohibido por la actora titular de la marca, sin que ello signifique obtención de un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de dichas marca.

20. No desvirtúa la anterior conclusión el que figure en la página web que Uniexva traslada al cliente final la misma garantía del fabricante sobre el producto, ya que: i) se trata de una cuestión no referenciada en la demanda, que delimita el objeto procesal, como se dijo, y ii) en todo caso, no consta que las actoras hayan limitado la garantía únicamente a los productos adquiridos a través de la red de distribución selectiva.

No se aduce que tal limitación forme parte de los contratos de distribución selectiva aportados en su día administrativamente, por lo que no pueden ampararse en los mismos para exonerarse de la garantía que como fabricantes ofrecen a los consumidores finales, y en todo caso de la responsabilidad por productos defectuosos a la que están sujetos ex lege en los términos del Real Decreto 1/2007, de 16 de noviembre, que ha derogado, entre otras, la Ley 22/1994, vigente en el momento de los hechos, poniendo de relieve tal mención que Unieva es una entidad ajena a la fabricante, como ya se deduce con anterioridad del contenido que se despliega al "pinchar" la misma "pestaña" de la web

Sexto.- La infracción de las normas de competencia desleal. Consideraciones generales

21. Se imputan a la demandada actos de aprovechamiento de la infracción contractual, de confusión, de engaño y de aprovechamiento de reputación ajena, con alegación de los arts 14, 6,7 y 12 de la Ley Española 3/1991, de 1 de enero, de Competencia Desleal

Como es ya habitual en esta materia, hay que volver a remarcar:

1º) la necesidad de deslindar las normativas sobre protección jurídica de los bienes inmateriales (marcas y diseños) y la relativa a la competencia desleal y hacerse eco de la doctrina jurisprudencial según la cual la LCD puede completar, pero no suplantar ni menos sustituir a la normativa específica reguladora de los derechos de exclusiva, de la que es claro exponente el completo y elaborado Auto de 21 de noviembre de 2001 de la Audiencia Provincial de Barcelona, reiterado en sentencias de 19 de junio y 19 de septiembre de 2002 y 28 de febrero de 2003, el AAP de Madrid, Sección 28ª de 22 de febrero de 2007 (con cita de la teoría de los círculos concéntricos de BERCOVITZ), tesis consagrada por el TS en Sentencia de 1 de abril de 2004 al decir "La acción de competencia desleal contra la imitación, completa la protección jurídica que da la normativa sobre propiedad industrial: pero no puede suplantarla ni, mucho menos, sustituirla" y asumida por el Tribunal de Marca Comunitario en sentencia de 25/4/2006 y en la más reciente de 5 de febrero de 2008, entre otras, que habla del principio de especialidad o prioridad normativa

De ello se colige que si el supuesto de hecho está plenamente comprendido en el ámbito material, objetivo, temporal y espacial de la normativa específica que regula el diseño o la marca, debe ser aplicada la normativa que establece su régimen jurídico, y no la ley que regula las conductas concurrenciales en el mercado. Solo donde no alcance la primera podrá actuar la segunda siempre que en la demanda se hayan aportado los elementos (diferentes de los que fundan la acción de violación de dibujo o modelo o de la marca) que califiquen la conducta en alguno de los tipos o ilícitos concurrenciales desglosados en la ley (y por tanto, sea preciso para un correcto funcionamiento concurrencial del mercado) y no contradiga las normas que integran el régimen específico de los diseños o marcas

2º) La LCD establece una serie de tipos de ilícitos concurrenciales, de interpretación estricta. En su ilustrativo Preámbulo advierte que "De acuerdo con la finalidad de la Ley, que en definitiva se cifra en el mantenimiento de mercados altamente transparentes y competitivos, la redacción de los preceptos... ha estado presidida por la permanente preocupación de evitar qué prácticas concurrenciales incómodas para los competidores puedan ser calificadas, simplemente por ello, de desleales. En este sentido, se ha tratado de hacer tipificaciones muy restrictivas, que en algunas ocasiones, más que dirigirse a incriminar una determinada práctica, tienden a liberalizarla o por lo menos a zanjar posibles dudas acerca de su deslealtad". Es carga, pues, de la parte que imputa tal infracción describir con claridad en la demanda y probar que la conducta que imputa al demandado está incurso en alguno de sus tipos, de forma análoga a lo que ocurre en un procedimiento penal, siendo alegaciones extemporáneas las que ex novo en fase de alegaciones finales en el informe del acto del juicio oral se puedan verter, al no ser cauce adecuado

No lo permite el art 433.3 LEC en relación con el art 400, 412 y 426 del mismo cuerpo legal. Los escritos hábiles para sustentar una tesis fáctica o jurídica, son, en esencia, los de demanda y contestación, esto es lo que, por integrar el período expositivo, definen las cuestiones a discutir y resolver, insistiendo en que ha de cerrarse el paso a toda cuestión planteada fuera de los términos en que el litigio quedó de esa manera planteado, en evitación de la merma del derecho de defensa de la contraparte (SSTS 15 abril y 14 octubre 1991), al no darse al otro litigante la posibilidad de alegar y probar lo que estimase conveniente a su derecho (SSTS 18 junio y 20 noviembre 1990, 5 y 20 diciembre 1991 y 3 abril 1993), tal y como apunta igualmente la STC 28 septiembre 1990, que razona que la introducción de hechos posterior a la fase expositiva del proceso supone una modificación sustancial de los términos del debate procesal que afecta al principio de contradicción y por ende al fundamental derecho de defensa. (art 24 CE). Además, así lo impone las reglas de la buena fe (artículo 11.1.º de la Ley Orgánica del Poder Judicial)

22. La primera de las consideraciones cobra interés para excluir del análisis aquellos comportamientos tachados ya como ilícitos por infracción de la normativa marcario (venta de "testers" y de productos en envases deficitarios) y para poner de manifiesto que si con carácter general no parece que se pueda acudir a la LCD para reestablecer por esa vía un derecho de exclusiva que según la normativa marcario de preferente aplicación está agotado, en el caso de las marcas comunitarias tiene especial relevancia pues ello afectaría a los principios de unidad y autonomía de la marca comunitaria consagrados en el art 1 RMC 40/1994, con el riesgo de compartimentación de mercados dentro del mercado único.

En el caso concreto del agotamiento marcario tal conclusión viene reforzada desde el momento en que el juicio de deslealtad ya está previsto en la interpretación de la norma que lo regula. No es posible la comercialización cuando el comerciante que no forma parte de esa red de distribución selectiva actúe de modo desleal para con los intereses legítimos del titular de la marca. Y será desleal "cuando se demuestre que, habida cuenta de las circunstancias específicas de cada caso, el empleo de la marca en la publicidad del comerciante menoscaba gravemente la reputación de la marca". Dicho de otra manera, el juicio de deslealtad ya está presente en el ordenamiento marcario, dejando constancia que ya el TJCE en la sentencia de 30/11/2004 en un caso en el que se había incluido una prohibición de reventa en el EEE en un contrato de compraventa celebrado entre el titular de la marca y un operador establecido en dicho EEE, asume la tesis de que la inobservancia de la prohibición de reventa constituye una infracción contractual y no una vulneración de los derechos inmateriales, de forma que " la inclusión de una prohibición de reventa en el EEE... no excluye que exista comercialización en el EEE en el sentido del artículo 7, apartado 1, de la Directiva y no impide, por tanto, el agotamiento del derecho exclusivo del titular en caso de reventa en el EEE en contra de la prohibición"

Séptimo.- Actos de inducción a la infracción contractual

23. Desde este principio general y con arreglo a la segunda de las consideraciones apuntadas, deben ser examinados los hechos descritos en la demanda como desleales, en primer lugar por constituir un aprovechamiento de la infracción contractual, dado que si la demandada comercializa con productos de las actoras debe haberlos adquirido a algún distribuidor que ha incumplido su contrato de

distribución en el que consta que no puede venderlo a terceros ajenos a la red que no sean consumidores finales, y que se contemplan en el art. 14 según el cual "1. Se considera desleal la inducción a trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados, a infringir los deberes contractuales básicos que han contraído con los competidores.

2. La inducción a la terminación regular de un contrato o el aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero de una infracción contractual ajena sólo se reputará desleal cuando, siendo conocida, tenga por objeto la difusión o explotación de un secreto industrial o empresarial o vaya acompañada de circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del mercado u otras análogas"

24. Respecto al supuesto del apartado 1º no cabe su estimación, ya que de la prueba practicada no se puede afirmar que ha habido esa inducción, entendida como acción dirigida a hacer surgir en otro (en este caso, el distribuidor autorizado) la infracción de ese deber contractual cuando ni siquiera consta que sea éste directamente el proveedor del demandado, sin que ello signifique imponer una carga probatoria especialmente gravosa a las actoras, desde el momento en que el legal representante de estas expone en el juicio que pueden conocer con certeza de donde proceden (por la trazabilidad de los productos) cuál es el distribuidor autorizado que no ha atendido sus compromisos contractuales

Y a pesar de ello, ni se identifica ni consta que haya actuado contra tal comportamiento, de lo que se deduce que son las propias actoras las que no hacen respetar su sistema de distribución selectiva, por lo que en tales circunstancias no parece que sea lógico que se tache como desleal lo que no deja de ser la otra cara de un comportamiento tolerado por inacción: que los distribuidores autorizados vendan a distribuidores no autorizados. No consta que en la práctica se trata de un sistema cerrado, la llamada por la doctrina alemana "estanqueidad» práctica

25. En cuanto al subapartado 2º (aprovechamiento en beneficio propio de una infracción contractual ajena) compartiendo las consideraciones contenidas en la SAP de Barcelona de 26/10/2005, conviene dejar constancia que en un sistema que prima la libre competencia, que potencia la pugna por clientela y factores de producción y que no construye el ilícito sobre simples criterios de corrección profesional sino de eficiencia económica (se tolera la destrucción de relaciones contractuales ajenas si se justifica por la mayor eficiencia de las prestaciones propias), el aprovechamiento de una infracción contractual ajena solo es desleal si: a) tiene por objeto la difusión o explotación de un secreto industrial o empresarial o b) va acompañada de circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del mercado u otras análogas. El adverbio "solo" pone de relieve que nos encontramos ante la excepción a la regla general, y por tanto de interpretación estricta

La traslación de lo anterior al caso que nos ocupa justifica la inaplicación del art. 14.2 LCD al no quedar acreditados los supuestos legales, ya que evidentemente no estamos ante supuestos de difusión o explotación de un secreto industrial ni va acompañada de engaño (pues el distribuidor autorizado no consta que no fuese plenamente consciente de lo que hacía cuando se apartaba del contrato), ni evidentemente tampoco la intención es la de eliminar a un competidor del mercado, pues ni se alega y por el volumen de clientes de unos y otros es patente que ello no es así, ni cabe catalogar los hechos como circunstancia "análogas" a las anteriores, pues no concurre identidad de razón con las mismas

Octavo.- Actos de confusión, engaño y de aprovechamiento indebido de la reputación ajena

26. De forma conjunta se afirma que "dado que en las cajas de los perfumes de mis representadas se indica que éstos sólo son vendidos por distribuidores autorizados, la venta de los mismos por parte de UNIEXVA causa confusión en el mercado e induce a error a los consumidores al hacerles pensar que la demandada cuenta con la autorización de mis representadas para vender los productos" y se concluye que esta conducta incurre en los actos tipificados en los artículos 6, 7 y 12 de la Ley de Competencia Desleal, a pesar de ser tipos concurrenciales distintos

27. En cuanto a los actos de confusión previstos en el art 6 LCD ("Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica") se trata de evitar que en el proceso de elección en el mercado el consumidor incurra en error, o en palabras de la SAP de Barcelona de 28/4/2000 "... trata de proteger la decisión en el mercado del consumidor, poniéndolo a resguardo del peligro de error, que, en este caso, sería sobre el origen empresarial de los productos que adquiere, ante la denunciada imitación de la forma de presentación de los de dos empresarios distintos, que, se afirma, no están vinculados jurídica ni económicamente"

28. En el caso presente, lo denunciado no parece que tenga encaje en el tipo del art 6 ya que i) la elección se efectúa por el consumidor on line, sin la vista de los envases, que es un elemento que aparece a posteriori y ii) la confusión no recae sobre la procedencia empresarial del producto, que es lo determinante y relevante, ya que lo que se oferta y no hay error alguno al respecto, son productos originales de las empresa actoras. Como dice el AAP de Madrid, Sección 28ª, de 22 de febrero de 2007 en un caso análogo al presente (comercialización on line de producto original al margen de la red de distribución) "... los actos confusorios que constituyen el ilícito concurrencial no derivan de cualquier clase de error en aquello que se transmite al mercado. La confusión debe versar sobre una característica particular, la fuente de procedencia empresarial. Desde este punto de vista la mera difusión del producto original que se comercializa fuera de la red de distribución no permite prima facie apreciar acto de confusión alguno, al margen de la pertinencia o no de esa comercialización"

29. Respecto al engaño (Se considera desleal la utilización o difusión de indicaciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que, por las circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige o alcanza, sobre la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud en el empleo, calidad y cantidad de los productos y, en general, sobre las ventajas realmente ofrecidas), la deslealtad reside en el error que provoca o puede provocar en el consumidor la falsedad o inexactitud de las indicaciones sobre determinados aspectos de la prestación y trata de proteger al consumidor en el momento de adoptar su decisión en el mercado, en concreto, para que la misma sea libre y consciente, cual corresponde a quien ha de ser árbitro en un sistema transparente de libre competencia (SAP de Barcelona, de 4 de mayo de 2005)

30. Como acontece en el caso anterior, lo denunciado no parece que tenga encaje en el tipo del art 7 al ser ajeno al proceso de elección, que se efectúa por el consumidor a la vista de la página web, sin verse afectado por lo que aparezca en los envases, que es un elemento que surge a posteriori, una vez consumada la elección. Cosa distinta es que tales ventas fuesen en establecimiento físico, supuesto al

que se refiere la Sentencia de 20 de Octubre, de la Audiencia Provincial de Zaragoza invocada por las actoras. Además no puede dejarse de apuntar que la mención indicada aparece en letra y lugar poco destacado en el envase y en idioma distinto al español (doc num 23,24 y 26 de la demanda), por lo que difícilmente se puede, en esas circunstancias, cualificar como elemento determinante en el proceso de elección que lleva a cabo el consumidor. Consideración esta última también trasladable al supuesto anterior

31. Finalmente y acerca del aprovechamiento indebido de la reputación ajena (Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado) baste para rechazarlo lo dicho en los apartados 14 y 15 acerca de que la reventa en condiciones adecuadas de productos reputados no constituye aprovechamiento de su áurea

Noveno.-Las consecuencias derivadas de la infracción marcaría

32. Las consecuencias derivadas de la parcial infracción de la marca comunitaria apreciada se contemplan en el artículo 98 RMC , a completar (art 14 y 97 RMC) en todo aquello no previsto con lo dispuesto en la legislación nacional (artículos 41 y ss de la Ley 17/2001, de 17 de diciembre, de Marcas) en la redacción dada por la Ley 19/2005

33. A la vista de dicha regulación y en cuanto a las distintas pretensiones, en algún caso superfluas por innecesarias, procede la pretensión merodeclarativa 3ª y las de condena de cesación, limitada a los productos "testers" y los manipulados o defectuosamente presentados

34. Acerca de la publicación de la sentencia en la edición nacional de un periódico, se trata de una de las medidas que puede interesar el titular de la marca (art 41.1 .e) en la redacción anterior a la Ley 19/2006 , actual apartado f) habiéndose pronunciado este Juzgado en el sentido de que no estamos ante medidas de aplicación automática, con apoyo en la jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre otras, sentencia de 29 de abril de 2002). Hay que acudir al caso concreto y determinar si esa divulgación determina si esa publicidad deviene necesaria bien para ilustrar a los consumidores en aras de evitar futuros equívocos, bien para disipar los efectos perturbadores ya producidos, siendo, además, una medida apropiada para reponer la imagen de la actora que puede haberse puesto en entredicho o verse afectada por la actuación de la contraparte y todo ello en atención a la actuación llevada a cabo por el demandado. La propia mención que realiza ley a "las personas interesadas" pone de relieve que sólo cuando es conveniente tiene sentido imponer esa publicidad a costa **del demandado, sin perjuicio de que el actor siempre puede difundir la noticia siempre que lo haga de forma adecuada**

En el caso presente consta que se ha actuado de manera incorrecta, con un alcance temporal prolongado, como se dirá a continuación, y de manera generalizada, con una difusión universal a clientes (potenciales y reales) a través de la red, que justifica la difusión para reponer las consecuencias negativas de tal comportamiento en la imagen de las actoras

35. A fin de facilitar el cumplimiento voluntario, o en su caso evitar incidentes en ejecución, se determina que el anuncio del fallo (no de la totalidad de la sentencia) deberá tener unas dimensiones de 12 x 12 cm y publicarse en página par, una sola vez, en un periódico de tirada nacional

36. Para finalizar, procede resolver sobre la indemnización de daños y perjuicios peticionada siendo tres los conceptos económicos reclamados: a) el beneficio dejado de obtener (lucro cesante) consistente en las ganancias logradas por la demandada con la venta de los testers; b) daño emergente o daño a la imagen causados a las marcas de las actoras y c) el enriquecimiento injusto consistente en los beneficios obtenidos por la demandada por la comercialización de productos fuera de la red de distribución autorizada

37. En primer lugar hay que decir que la indemnización procede al concurrir el presupuesto del art 42.1 LM al llevara cabo, sin consentimiento del titular de la marca, los actos previstos en las letras a) y f) del artículo 34.3 LM (a poner el signo en los productos o en su presentación, poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo...) y en todo caso debe tacharse como culpable o negligente el comportamiento del demandado comercializando productos excluidos del tráfico mercantil, ya que sabe (o debe saber, según la pautas de un ordenado y diligente empresario del sector) que ello no se puede realizar, sin necesidad de previo requerimiento

38. No obstante, en cuanto al tercero de los conceptos (enriquecimiento injusto) no procede ya que parece sustentarse en la normativa de competencia desleal, que no han sido estimadas y además no ha sido declarada improcedente la comercialización on line de productos originales, no excluidos del tráfico mercantil y presentados de manera no defectuosa

39. El primero de los conceptos indemnizatorios es el relativo al lucro cesante consistente en los beneficios que ha obtenido la demandada en los comercializados testers o probadores con invocación de la teoría del daño in re ipsa

Como se ha dicho en otras ocasiones por este Juzgado acerca del espinoso tema de los daños in re ipsa y la exigencia de prueba o no para su estimación, la jurisprudencia no es del todo pacífica. Así, dice la sentencia del TS de 3 de marzo de 2004 , que si bien "es cierto que en algunas Sentencias de esta Sala, entre ellas la citada en el escrito de recurso y las más recientes de 10 de octubre de 2001 y 3 de febrero de 2004, se ha admitido la aplicación de la doctrina «in re ipsa», pero ello no implica que quepa establecerla con carácter general (Sentencia 29 septiembre 2003), sino que ha de atenderse a las circunstancias del caso, como por lo demás es consustancial a dicha doctrina" asumiendo la doctrina de la Sentencia de 9 de diciembre de 1996, que se reproduce literalmente en la de 23 de septiembre de 2003 conforme a la cual la producción o existencia de los daños o perjuicios ha de probarlos en el proceso el titular registral de la marca afectada para que pueda ser declarada la procedente indemnización de los mismos, pudiendo solamente dejarse para la fase de ejecución de sentencia la determinación o concreción de su cuantía. Y en la misma línea se manifiestan, entre otras, las Sentencias de 20 de julio de 2000 y 3 de febrero y 29 de septiembre de 2003" en otras posteriores (STS de 1 de junio de 2005) se matiza al afirmar "A las anteriores consideraciones procede indicar que en Sentencia de esta Sala de 23 de diciembre de 2004 , se indica que conviene matizar lo declarado por la misma en algunas de sus sentencias, sobre la imperiosa exigencia de acreditar los daños y perjuicios en el proceso de declaración (Sentencia de 20 de febrero de 2001 , o sobre la falta de consolidación de la doctrina de los daños «in re ipsa» en estas materias (Sentencias de 29 de septiembre de 2003 y 3 de marzo de 2004), mediante lo resuelto por aquéllas otras que consideran los daños y perjuicios una consecuencia necesaria de la infracción (Sentencias de 23 de febrero de 1998 , 17 de noviembre de 1999 , 7 de diciembre de 2001 y 19 de junio de 2003), pues raramente podrá darse la infracción que ningún

beneficio reporte al infractor, o ningún perjuicio cause al demandado interesado en que cese la ilicitud, si se tiene en cuenta el interés económico que preside estos ámbitos, generalmente vinculados a actividades empresariales, e incluso la posibilidad de daño moral admitida en Sentencia de 18 de febrero de 1999 al resolver un recurso de casación en materia de marcas siendo demandante una persona física".

En todo caso, no conviene perder de vista que cuando el legislador ha querido reforzar la situación jurídica del titular de la marca o del diseño eximiéndole de la carga de la prueba, así lo ha hecho expresamente, como ocurre al garantizarle una indemnización mínima, en todo caso y sin necesidad de prueba, consistente en el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados (art 43.5LM y 55.5 LPJDI).

40. Tampoco resultaba irrelevante en esta problemática la elección del criterio de los enumerados en el art 43.2 ya que, aunque englobados todos bajo la rúbrica de indemnización de daños y perjuicios, si se desciende a su estudio concreto se aprecia que el criterio del beneficio ilícitamente obtenido así como el de la regalía hipotética obedecen a pautas más propias del enriquecimiento injusto, ya que implican el derecho del titular del derecho de exclusiva a exigir a quien indebidamente se ha inmiscuido en su esfera jurídica la devolución del enriquecimiento positivo obtenido por el infractor (devolución del *lucrum emergens*) o el abono del enriquecimiento negativo al dejar de pagar el infractor la regalía correspondiente (abono de *damnum cessans*).

En éstos últimos casos, que como se ha dicho, responden a parámetros propios de la *actio* por enriquecimiento sin causa, es más fácil, con carácter general y sin perjuicio de su adaptación al caso concreto, la apreciación de la doctrina *ex re ipsa* ya que, de una parte, parece lógico pensar que el infractor se beneficia con esa actuación, pues de lo contrario no tiene sentido que lleve a cabo la misma, y por otra parte, la falta de abono del importe de la licencia correspondiente implica una mejora patrimonial sin causa. A esta idea responde, entre otras, la sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona de 24 septiembre de 2003. En cambio, cuando se trata del beneficio dejado de obtener, que obedece a los cánones específicos de la *actio* indemnizatoria, le corresponde al actor probar, al menos con el grado de verosimilitud suficiente, que habría obtenido una determinada cifra de beneficios en caso de no haber tenido lugar la infracción por el demandado. En parecidos términos se pronuncia la AP de Granada en resolución de 23/6/2004

Las anteriores consideraciones permiten concluir que procede la indemnización también por este concepto.

41. Cosa distinta es su cuantificación, que aparece especialmente dificultosa, pues no hay información directa que permita la fijación del beneficio obtenido por infractor (al que tiene derecho el titular del derecho de propiedad industrial infringido) que pasa por dos operaciones sucesivas: 1º) determinar la cifra de ventas o de negocios de los productos ilícitamente comercializados y 2º) restar a esa cantidad los costes o gastos para su producción (Sentencia de este Juzgado de 28/2/2007 asunto 181/2006 , IMATEX SPA contra SAS SANPERE SA)

La primera variable no debería presentar especiales problemas, ya que una contabilidad y facturación ordenada permitiría saber, con un alto grado de fiabilidad, el número de unidades vendidas con una determinada referencia y el precio medio por unidad, lo que arrojaría el de ventas.

Las dificultades se plantean en la segunda de las variables, ya que es más subjetiva la imputación de los costes para fijar el beneficio final y no siempre se suele realizar por cada producto de los que se comercializan por las mercantiles, si no limita su actividad a una sola clase de ellos

Como se dijo en el asunto 181/2006 citado " A nivel de principios se puede afirmar que lógicamente deberán tenerse en cuenta los costes de producción directamente provocados en el proceso de fabricación y distribución de los productos marcados con el signo infractor o portadores del signo ajeno. En cambio, no parece ajustado que se incluyan los gastos o costes indirectamente relacionados, que son compartidos para el resto de productos a los que se dedica la empresa demandada.

Se tratan estos últimos de los llamados costes estructurales, que si bien se tienen en cuenta para el cálculo ordinario de beneficios de la empresa, aquí deben quedar excluidos, ya que lo contrario el beneficio obtenido con la actividad ilícita serviría para financiar esos costes estructurales, con merma del derecho del titular de exclusiva al que la ley reconoce la totalidad de los beneficios obtenidos por el infractor, sin exclusión alguna

El problema reside no sólo en concretar cuáles son esos costes de producción directos sino que muchos de ellos son compartidos con otro tipo de productos (por ejemplo, los gastos de personal que se dedica a la distribución de los productos ilícitos es un gasto directo de producción, pero sí además el personal también promociona otros productos que no incorpora el signo o diseño ilícito) que parece que nos conduce a un prorrateo de difícil cálculo "

42. A estas consideraciones añadir que a falta de una estimación directa para obtener esas variables deben utilizarse criterios objetivos, y que la eventual merma de claridad acerca de la situación contable de la actividad mercantil desarrollada por la demandada, bien estructural bien por la falta de datos facilitados al perito, no puede perjudicar al actor, pues hay que recordar al respecto que deben adecuarse las reglas de la carga de la prueba a la mayor o menor facilidad o dificultad de probar que tenga cada parte, como consagra ahora el art 217 LEC y había ya puntualizado la doctrina jurisprudencial (SSTS entre otras de fecha 15 de Julio de 1998, 23 de Septiembre de 1989, 8 de Marzo de 1991, 16 de Octubre de 1995), afirmando el Tribunal Constitucional en su sentencia 227/1991 , que cuando las fuentes de prueba se encuentran en poder de una parte del litigio, la obligación constitucional de colaborar con los Tribunales en el curso del proceso (art. 118 CE) conlleva que dicha parte sea quien deba aportar los datos requeridos, y si no lo hace debe asumir las consecuencias de su falta de cooperación

43. A la vista de todo ello, en primer lugar, hay que indicar que el periodo a estimar abarca desde octubre de 2006 hasta octubre de 2007, inclusive

En cuanto al dies inicial no hay discusión.

Respecto al día final, si bien no hay constancia fehaciente del cese de la comercialización, no se puede obviar una circunstancia cual es que el 26 de octubre de 2007 se dictaron medidas cautelares para cese provisional, sin que conste incidente alguno en su ejecución, de lo que habrá que entender que es porque a partir de esa época no ha habido comercialización ilícita. Se descarta por ello noviembre de 2007 propuesto por las actoras como marzo de 2007 indicado por la demandada, ya que no hay prueba fehaciente de ello, dado que el testigo - Miguel - que diseñó la web solamente atestigua que dijo en marzo de 2007 cómo tenían que eliminar o rectificar o "despublicar" las referencias a los mismos en la página web, pero que no lo llevó a cabo, por lo que ni siquiera ese dato es seguro que se llevase a efecto en esa época, sin que la mera manifestación del demandado no es bastante para limitar el periodo a marzo de 2007, máxime cuando es un extremo que por su facilidad probatoria podía advenir sin especial esfuerzo

44. En el dictamen judicial se pone de relieve que de la documentación facilitada por la demandada resultan:

a) cifra de compras de los productos con las marcas de la actora para el periodo julio 2006 a diciembre de 2007: 14.836,09 sin IVA (429 unidades)

b) cifra de ventas de los productos con las marcas de la actora para el periodo diciembre 2006 a diciembre de 2007, inclusive: 11.519,89 sin IVA (255 unidades), lo que arroja una media ponderada mensual de 20 productos

A tales datos podemos añadir: i) que el legal representante de las actoras manifiesta que por media se suele facilitar 1 tester o probador por cada 30 productos comercializables y ii) que la media del precio de venta al público de los productos que nos ocupan por la demandada se cifra en 44,66 (dictamen pericial de parte)

45. Ahora bien, son numerosas las salvedades expuestas por el perito judicial a la documentación suministrada hasta el extremo que no cuantifica los beneficios por testers, lo cual ciertamente tampoco ayuda nada a la labor judicial para la que fue precisamente designado; déficit informativo que también pone de relieve el perito designado por la parte actora, que adopta unos parámetros alternativos con los que muestra parcial discrepancia técnica el perito judicial, sin que se participe del método de traslación sin más de datos de la empresa demandada por periodos (anteriores a 2006) y actividades totalmente ajenas a la comercialización on line de productos de perfumería del tipo que no ocupa

Ante las especiales circunstancias expuestas, y la ausencia de datos concretos sobre productos testers de los que se hizo acopio la demandada y que después los vendió como si fueran aptos para la comercialización, habrá que entender que representan un porcentaje de los adquiridos, que se estipula en un 10 % a lo sumo, pues atendida la proporción indicada por el legal representante de las actoras en el mercado oficial aparece desorbitada considerar que representan el 30 % propuesto en el informe de parte por traslación de una única y puntual transacción

Este cifra del 10% se aplicará sobre el montante total de compras, que por la ausencia de datos fiables se considera equitativo fijar en 520 productos por el periodo indicado, al aplicar un porcentaje corrector del 100% sobre los datos facilitados por la demandada, por las razones antes desglosadas

Ello arroja un total de 52 unidades de testers, que a razón de 44,66 la unidad suponen un beneficio de 2.322,32, ya que no consta desembolso alguno por tales materiales

46. Por último, se interesan 6.000 por daños al prestigio de la marca.

El daño al prestigio se ubica por la doctrina más autorizada en la previsión legal del artículo 43.1 conforme a la cual " El titular del registro de marca también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente, por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado" añadiendo el art 43.3 que "Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, la notoriedad, renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación. En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado"

Atendida la notoriedad de las marcas infringidas, su reputación en el mercado del perfume, su duración temporal y el grado de difusión en el mercado ofertando al consumidor productos excluidos del tráfico, procede la indemnización también por este concepto, al implicar tal comportamiento una merma reputacional con el evidente peligro de que queden degradadas unas marcas fuertes al distribuirse unos productos inadecuados, incompatible con su imagen (dilución por empañamiento)

47. Especialmente problemática es su cuantificación y atendiendo al limitado alcance de la infracción, ya que solo consta una única venta con presentación defectuosa y la venta de testers en los términos dichos, y que la cifra de negocios r con esta clase de productos por el periodo que nos ocupa no supera los 25.000 inclusive aplicando igual porcentaje corrector del 100%, se considera más ajustada la suma de 1.000 que la de 6.000 propuesta, y que con mucho se aparta del 1% de la cifra de negocios que ha sido parámetro seguido en su día por el Tribunal de Marcas en sentencia de 18/7/2007, y que aquí se incrementa hasta esa cifra de 1.000 que se considera el mínimo resarcible

Por tanto, debe ser resarcida la actora en la suma de 3.322,32

Décimo.- Costas

48. Al ser parcial la estimación, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad (art. 394LEC)

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLO

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por L'OREAL SOCIÉTÉ ANONYME, G.A. MODEFINE, PARFUMS GUY LAROCHE S.A., THE POLO LAUREN LP, LANCÔME PARFUM ET BEAUTÉ ET CIE y L'ORÉAL DIVISION DE PRODUCTOS DE LUJO S.A contra SOCIEDAD UNIEXVA S.L debo declarar y declaro que la sociedad demandada, UNIEXVA, S.L., ha infringido el derecho exclusivo de la demandante, L'ORÉAL S.A. al comercializar productos manipulados y testers de perfumes distinguidos con las marcas PROMESSE, NOA, ANAÏS ANAÏS, MIRACLE, ATTRACTION, HYPNOSE, Ô DE LANCÔME, PÔEME, TRÉSOR, SENSI, ARMANI MANIA, ARMANI CODE, GIÒ WOMAN, ACQUA DI GIÒ, ARMANI MEN, ARMANI BLCAK CODE, EMPORIO ARMANI, CITY GLAM, REMIX, EMPORIO WHITE, GLAMOUROUS, RALPH LAUREN BLUE, ROMANCE, POLO SPORT, BPOLO BLACK, POLO BLUE, RALPH, FIDJI y DRAKAR NOIR de las actoras y debo condenar y condeno a la demanda a:

1º) A estar y pasar por la anterior declaración

2º) A cesar inmediatamente y a abstenerse en el futuro en la actividad de venta de testers o probadores de perfumes y de productos manipulados o alterados defectuosamente en su presentación distinguidos con las marcas citadas de las demandantes

3º) A indemnizar por los daños y perjuicios ocasionados en la suma de tres mil trescientos veintidós euros con treinta y dos céntimos (3.322,22)

4º) A la publicación del fallo de la sentencia en los términos establecidos en el apartado 35

Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad

Notifíquese la presente resolución a las partes personadas, haciéndoles constar que no es firme y que contra la misma cabe recurso de apelación para ante el Tribunal de Marca Comunitaria, a preparar ante este Juzgado en el plazo de cinco días desde su notificación.

Así, por esta, mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICIDAD- A la anterior sentencia se le dio la publicidad permitida por las leyes. Doy fe