



Roj: **SAP Z 3073/2009 - ECLI: ES:APZ:2009:3073**

Id Cendoj: **50297370052009100387**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Zaragoza**

Sección: **5**

Fecha: **27/11/2009**

Nº de Recurso: **527/2009**

Nº de Resolución: **633/2009**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **PEDRO ANTONIO PEREZ GARCIA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 5

ZARAGOZA

SENTENCIA: 00633/2009

SENTENCIA núm. 633/09

ILMOS. Señores:

Presidente:

D. PEDRO ANTONIO PÉREZ GARCÍA

Magistrados:

D. JAVIER SEOANE PRADO

D. ANTONIO LUIS PASTOR OLIVER

En ZARAGOZA, a Veintisiete de Noviembre de dos mil nueve.

En nombre de S.M. el Rey,

VISTOS por esta Sección 005 de la Audiencia Provincial de ZARAGOZA, en grado de apelación, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 307/2009, procedentes del JDO. DE LO MERCANTIL N. 1 de ZARAGOZA, a los que ha correspondido el ROLLO DE APELACIÓN núm. 527/2009, en los que aparece como parte apelante-demandada ALMACENES KAYMO, S.A. representada por la procuradora Dña. MARIA PILAR MORELLON USON y asistida por el Letrado D. RAUL PALACIN RAMOS; y como parte apelada-demandante ADIDAS A.G., ADIDAS ESPAÑA, S.A. representada por la procuradora Dña. MARIA IVANA DEHESA IBARRA y asistida por el Letrado D. ALEJANDRO ANGULO LAFORA; siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. PEDRO ANTONIO PÉREZ GARCÍA.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se aceptan los de la sentencia apelada de fecha 31 de Julio de 2009, cuyo FALLO es del tenor literal siguiente: "FALLO.- Estimando parcialmente la demanda interpuesta por las mercantiles ADIDAS ESPAÑA S.A. y ADIDAS AG frente a la mercantil ALMACENES KAYMO, S.A.: 1º Declaro que la mercantil demandada ALMACENES KAYMO, S.A. ha infringido las marcas nº 1.784.710 y 643.472 relacionadas en el hecho segundo de la demanda, propiedad de ADIDAS A.G. al comercializar los productos que se identifican en los documentos 23 a 26 de la demanda. 2º Condene a la demandada ALMACENES KAYMO, S.A. a estar y pasar por la anterior declaración, y a, 1.- a cesar en la realización de cualquier acto de comercio con los productos que se identifican en los docs. 23 a 26 de la demanda o de cualesquiera otros que puedan infringir las marcas nºs 1.784.710 y 643.472 de ADIDAS AG o supongan un plagio de productos de ADIDAS. 2.- a abstenerse en el futuro de realizar cualquier acto de comercio que suponga: a) el empleo de signos distintivos que puedan resultar idénticos o confundibles con las marcas registradas nºs 1.784.710 y 643.472 propiedad de ADIDAS, AG. Y, b) la explotación de diseños copiados o que imiten los de los productos de las demandantes, 3.- a destruir el stock



de productos infractores que pueda tener almacenados en el momento en que gane firmeza la sentencia que se dicte en el presente procedimiento, 4.- a publicar a su costa en los diarios Heraldo de Aragón y Expansión el fallo de la sentencia que se dicte en este procedimiento una vez sea firme, 5.- a indemnizar a ADIDAS, AG., por la infracción de sus dos marcas, en la suma de 1.690.540 euros. 6.- a indemnizar a ADIDAS AG por el desprestigio sufrido por las marcas ADIDAS en la cantidad de 209 euros diarios, desde el primer requerimiento que se efectuó a ALMACENES KAYMO, S.A. el día 31/05/07 hasta que se acredite que cesa la infracción, 3º Absuelvo a la demandada de las demás pretensiones contra ella deducidas; y, 4º No ha lugar a hacer especial imposición en cuanto a costas."

SEGUNDO.- Notificada dicha sentencia a las partes por la representación procesal de ALMACENES KAYMO, S.A. se interpuso contra la misma recurso de apelación, y dándose traslado a la parte contraria se opuso al recurso, remitiéndose las actuaciones a esta Sección Quinta de la Audiencia, previo emplazamiento de las partes.

TERCERO.- Recibidos los Autos y 2 CDS, y personadas las partes, se formó el correspondiente Rollo de Apelación con el número ya indicado, y se señaló para deliberación, votación y fallo el día 23 de Noviembre de 2009.

CUARTO.- En la tramitación de estos autos se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

SE aceptan LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO de la Sentencia apelada, y

PRIMERO.- La primera cuestión que debe ser tratada para la adecuada resolución del tema que se presenta a debate ante este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia del Juzgado es el correspondiente al del conocimiento que el consumidor tenga de las marcas utilizadas por la demandante, más en concreto si ésta debe merecer el calificativo de marca notoria, renombrada o normal. Como resulta bien sabido el artículo 8º de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, señala "2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial. La protección otorgada en el apartado 1, cuando concurren los requisitos previstos en el mismo, alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados. 3. Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades". Dichas definiciones deben ser completadas con lo que se dice en la Sentencia de 8 de junio de 2006 sobre el particular: "La doctrina, en sintonía con el Derecho Comunitario, se configuraban diciendo que marca notoria "es la conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada y eventualmente figura registrada", y que marca renombrada "es la que goza de difusión y prestigio entre la inmensa mayoría de la población", por lo que la primera atiende al conocimiento con los que se relacionan con el producto, en tanto la renombrada lo hace en relación con el público en general". En cumplimiento de lo dispuesto en la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de marzo de 2009 --"Sin embargo, la notoriedad de una marca -como conocimiento por el sector pertinente del público- ha de ser reconocida expresamente y justificada debidamente en la sentencia, con independencia de la ponderación que proceda de los datos fácticos para deducir tal significación jurídica"- se ha de decir que la marca "Adidas" debe ser reputada cuando menos como notoria, en cuanto que su conocimiento es general y muy amplio entre quienes habitualmente utilizan zapatillas deportivas, o, incluso más, entre una gran parte de la población que es aficionada al deporte, pues también es sabido que patrocina los más diversos eventos de esta clase -la exposición de hechos contenida en la demanda así lo acredita--, siendo ello hecho de general conocimiento, como tal de innecesaria prueba, tal como también ha afirmado el Tribunal Supremo respecto de otras marcas de asimismo amplia difusión general -- Sentencias del Tribunal Supremo de 21 de febrero de 2008, 22 de enero de 2000, y 15 de diciembre de 1986. Incluso todavía más, si para determinar el grado de extensión del conocimiento de una determinada marca se ha de estar, conforme a abundante doctrina jurisprudencial, a un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz --, por ejemplo, Sentencia de 22 de junio de 1999 - C.342/97 , Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH. c. Klijsen Handel BV--, y, en el caso, el consumidor medio destinatario de zapatillas deportivas de marca es una persona relativamente joven, como tal, por lo general, experta en esta materia de marcas, que suele valorar en gran medida los artículos diferenciados de esta manera de aquellos otros que no lo son.



SEGUNDO.- Dice el artículo 34, 1 y 2, b) de la comentada Ley, en referencia a los derechos conferidos por la marca, que "El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico. El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:...b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca". Dedicó la Sentencia del Juzgado sus tres primeros fundamentos a estudiar, con gran detalle, el grado de semejanza entre las zapatillas comercializadas por el actor con su marca y las vendidas por el demandado, tomando en consideración el informe pericial que fue aportado con la demanda, que se estima el más completo de los que aparecen en las actuaciones, y a dichos razonamientos habrá de estarse, como perfectamente ajustados a la realidad mostrada en las fotografías de las zapatillas en comparación como por no quedar desvirtuados por ninguna alegación de las contenidas en el recurso, todo en evitación de innecesarias repeticiones. En todo caso, es de notar la falta en el proceso de un informe-encuesta realizado por persona experta y con un método de trabajo adecuado que demostrara el grado de confusión producido entre las cuatro-dos bandas dispuestas por el demandado en sus zapatillas y la marca de las tres bandas de la marca de actora, que tanto facilita en estos supuestos el conocimiento del confusionismo que se haya podido crear entre los dos productos comparados, siendo de resaltar que la encuesta presentada por la demandada como documento 8 de su escrito de contestación -Folios 1103 y siguientes- no reúne aquellas características de idoneidad requeridas, como carente de método y realizado por persona no preparada, aceptando al respecto los argumentos contemplados en el contra informe presentado por la parte actora y unido a los folios 1579 y siguientes de estas actuaciones. Abreviando todos aquellos razonamientos, teniendo igualmente en consideración los argumentos esgrimidos por la Jurisprudencia al comparar el producto señalado con la marca y el comercializado en imitación de aquel, al decir que, por ejemplo, sobre todo se debe tomar en consideración el hecho de que el consumidor percibe la marca como un todo cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar, o que la existencia de ese riesgo debe apreciarse de un modo global teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes, o que se ha de atender de forma preferente al comparar signos a la impresión de conjunto que producen, por todo lo cual, con dichos fundamentos, en cuanto que lo que persiste en la memoria es la evocación genérica del producto, atendándose en suma a esa visión de conjunto, comparándolas en las fotografías que fueron aportadas, es indudable la clarísima semejanza que existe entre unas y otras zapatillas, en cuanto que ambas están señaladas con unas bandas oblicuas en su parte lateral y con una suela casi idéntica, y por mucho que el número de aquellas pueda variar -dos o cuatro, las del demandado; tres, las del actor-, o ser de diferente colorido, dada su semejante plasmación en el producto, el riesgo de confusión aludido en la norma es más que evidente.

TERCERO.- Pero el referido artículo 34 incluye otro párrafo comprendido en la letra c) de su número 2, cuando prescribe que : "Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada", y, habiéndose razonado el carácter notorio de la marca registrada a favor de la actora, se ha afirmado también esa conexión, o aprovechamiento o menoscabo indebidos de la marca registrada, por lo que, prescindiendo de lo expuesto en el anterior considerando, esta norma debería aplicarse igualmente al caso en debate. Completando lo dicho, ha de merecer cita lo dispuesto en la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 2009: "A diferencia de lo que acontecía con la Ley 32/1.988 --cuyo artículo 31 condicionaba el ejercicio del ius prohibendi reconocido al titular de la marca a la existencia de un riesgo de confusión, con independencia de que aquella fuera o no renombrada--, la Ley 17/2.001 - artículo 34, apartado 2 , letra c), -, siguiendo lo establecido en los artículos 5 - apartado 2 - de la Directiva 89/104/CEE y 16 - apartado 3 - del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), permite al titular prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico un signo idéntico o semejante a una marca notoria o renombrada en España, aunque sea para identificar productos o servicios no similares, siempre que esa utilización no esté justificada y permita indicar una conexión entre los bienes o servicios marcados y el titular de la marca registrada o cuando el uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o del renombre de la misma".

CUARTO.- Expuesto cuanto precede, se ha de pasar al siguiente tema, que en un orden lógico debe tratarse, al haber sido incluido en el recurso, como es el correspondiente a la indemnización que la demandada debe satisfacer a la actora por presentar en el mercado zapatillas semejantes a las designadas por el actor con su marca. La Sentencia del Juzgado ha tomado en consideración para cuantificar dicha indemnización el informe presentado con la demanda, aun a sabiendas, claro es, que no había sido ratificado por su emisor en el acto del juicio, lo que merece críticas especialmente severas de la parte demandada al articular su recurso



de apelación. Debe tratarse a continuación, por tanto, el alcance de la prueba pericial acompañada con la demanda y no ratificada por su autor a la presencia judicial. La vigente Ley de Enjuiciamiento ha venido a proclamar el carácter autónomo de la prueba pericial presentada por las partes en sus respectivos escritos de demanda y contestación, principalmente con base en los artículos 346 y 347, diciéndose en el primero que "De dicho dictamen se dará traslado a las partes por si consideran necesario que el perito concurra al juicio o a la vista a los efectos de que aporte las aclaraciones o explicaciones que sean oportunas", añadiéndose en el segundo que "1. Los peritos tendrán en el juicio o en la vista la intervención solicitada por las partes que el tribunal admita", que por tanto no requiere su ratificación para que pueda ser apreciada conforme a las reglas de la sana crítica, como se afirma en el artículo 348 siguiente. Naturalmente, esta doctrina ha sido recogida por la Jurisprudencia, y así ha de merecer extensa cita lo que al respecto se razona en la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de abril de 2009, que, si bien dictada por su Sala Tercera, se fundamenta en los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al decir lo siguiente: "de 30 de abril de 2009: "No se exige la ratificación del dictamen pericial adjunto a la demanda como condición necesaria para su validez y eficacia como tal prueba pericial. Al contrario, el artículo 347 de la Ley Procesal Civil establece que " los peritos tendrán en el juicio o en la vista la intervención solicitada por las partes,, que el tribunal admita "; y el artículo 429.8 de la misma Ley señala que " cuando la única prueba que resulte admitida sea la de documentos, y éstos ya se hubieran aportado al proceso sin resultar impugnados, o cuando se hayan presentado informes periciales, y ni las partes ni el tribunal solicitarán la presencia de los peritos en el juicio para la ratificación de su informe, el tribunal procederá a dictar sentencia, sin previa celebración del juicio, dentro de los veinte días siguientes a aquel en que termine la audiencia ". De ambos preceptos se desprende con claridad que si ninguna de las partes o el Tribunal solicitan la ratificación o aclaraciones al dictamen pericial, el mismo constituye un medio de prueba plenamente útil y eficaz como tal pericial sin necesidad de ratificación alguna (sin perjuicio, por supuesto, de la valoración que merezca al órgano jurisdiccional a la hora de resolver el litigio). Por eso, no cabe rechazar sin más consideraciones un dictamen pericial oportunamente aportado al pleito contencioso-administrativo con la demanda, so pretexto de que no se interesó su ratificación, al no ser esa ratificación preceptiva sino dispositiva por las partes y el Tribunal". En igual sentido, las Sentencias de Audiencias Provinciales que se señalan en el escrito de oposición al recurso de apelación de la parte actora: de Albacete de 11 de diciembre de 2007 y 15 de abril de 2009, de Málaga de 24 de marzo de 2009, de Vizcaya de 19 de febrero de 2009, de Murcia de 14 de marzo de 2005, a todas las cuales aún habría de añadirse otras, como las de las Audiencias de Barcelona de 9 de diciembre de 2008 -Referencia "El Derecho" 335.627-, de Murcia de 14 de diciembre de 2004 -250.745-, y de Tarragona de 13 de marzo de 2009, entre otras, que no deja de ser una traslación, salvadas sean las especialidades propias ya señaladas de la Ley de Enjuiciamiento en vigor, de la conocida doctrina ya mantenida de antaño por el Tribunal Supremo respecto de la prueba documental, comprendida por ejemplo en las Sentencias de 4 de diciembre de 1993 y 6 de mayo de 1994: "Incluso es doctrina reiterada de esta Sala que la falta de adveración en el proceso de un documento privado no le priva en absoluto de valor y puede ser tomado en consideración, ponderando su grado de credibilidad atendidas las circunstancias del debate (SS 11 mayo 1987, 20 abril 1989, 11 octubre 1991, 23 junio y 16 noviembre 1992 ó 4 diciembre 1993), que es lo ocurrido".

QUINTO.- Señala el artículo 43 de la Ley en comentario, respecto del cálculo de la indemnización de daños y perjuicios, que "1. La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la marca causa de la violación de su derecho. 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. Asimismo, la cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial".apa.1 Dada nueva redacción por art.4 de Ley 19/2006 de 5 junio 2006 Y añade que: "2. Las ganancias dejadas de obtener se fijarán, a elección del perjudicado, con arreglo a uno de los criterios siguientes: a) Los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación. b) Los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación. c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho". Y termina expresando en su párrafo tercero 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". El párrafo c) del número 2 regula lo que se ha venido denominando la regalía hipotética, que se apoya en una ficción jurídica (presunción iuris et de iure) de concesión al infractor de la licencia de la marca (o diseño) por parte de su titular; la indemnización consistirá entonces en reintegrar aquello que el titular hubiese obtenido si se hubiera producido una licencia



para la explotación regular del signo. El criterio de la licencia o regalía hipotética en materia marcaria es un mecanismo para no dejar desamparado al titular de la marca infringida; se acude al juicio de una realidad hipotética para fijar lo que le hubiera costado al infractor de haber solicitado la preceptiva autorización del titular de la marca violada, que no se concedió pero que -al margen de que no se hubiera hecho nunca- podía haberlo sido. La llamada regalía hipotética a que se refiere esta concreta modalidad de resarcimiento tiende, según una pacífica doctrina, a la reparación de un daño insito en la esencia misma de la infracción y que, como tal, no precisa de una puntual acreditación (en contra de la tradicional doctrina jurisprudencial relativa a la exigencia de probar la existencia y la cuantía del daño para que pueda ser indemnizado), pues se tiene la íntima convicción de que el titular de los derechos de autor hubiere percibido una remuneración, cualquiera que ésta fuese, de haber permitido la utilización de los que lo fueron sin su consentimiento y que, por tanto, ha dejado de obtener una suma que, en otras condiciones, habría percibido; la sola explotación de dichos derechos ocasiona un daño ("ex re ipsa») y la ausencia de prueba no desdibuja su resarcibilidad, pues el perjuicio deriva de la comisión del propio acto ilícito ("res ipsa loquitur»), a imagen de lo que, a nivel legislativo, se recoge ya en algún texto legal (por ejemplo, en el artículo 9 LO 1/1982, de 5 de mayo, que conecta la realidad del perjuicio a la sola prueba de la intromisión ilegítima en el honor, la intimidad personal y familiar o propia imagen del ofendido). En este mismo sentido, se ha de volver a citar la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 2009 al declarar que "Por otro lado, el derecho del titular de la marca a la llamada regalía hipotética responde a la necesidad de que no quede sin protección por la dificultad que normalmente representa probar en el proceso los beneficios obtenidos por el infractor con la lesión del derecho del perjudicado. Se trata, al fin, de un perjuicio evidente o necesariamente derivado de la infracción -manifesta non egent probatione -. Al respecto, Sentencias de 21 de abril de 1.992, 23 de febrero de 1.998, 28 de septiembre y 10 de octubre de 2.001, 1 de junio de 2.005 y 5 de febrero de 2.008"; en este mismo sentido, Sentencia de 9 de marzo de 2009.

SEXTO.- Dice el autor del informe pericial acompañado con la demanda que, para el cálculo que correspondería al porcentaje de regalía en el caso de una supuesta licencia, se ha tomado en consideración cuatro metodologías, como son: A) Método Interbrand, B) Método de la apreciación en Bolsa del valor de la marca, C) Rendimiento medio de actividades ordinarias de la actora, y D) Margen medio de contribución que la actora obtiene por la venta de calzado deportivo. Explica brevemente cada uno de ellos, y aplicando la media de cada uno de ellos obtiene la conclusión de que "El cálculo del parámetro mínimo de royalty o porcentaje de regalía se puede mover en una horquilla entre las valoraciones 4,50% a 7,81%, y 8,40% a 48%", señalando al fin que el porcentaje medio de regalía es 17,18%, y aplica el 1% sobre la media aritmética de la venta de zapatillas deportivas con tres bandas de los últimos tres ejercicios, por lo que deduce que como mínimo para una posible concesión de licencia habría que garantizar 845.270 euros. En la valoración del perjuicio causado al prestigio de la marca, que, según enseña la doctrina, tiene lugar de modo fundamental cuando la infracción suponga la utilización de la marca para productos o servicios de inferior calidad o precio o para productos defectuosos, se tiene en cuenta por un lado los costes históricos de publicidad, relaciones públicas y marketing de la marca, obteniendo por este medio la suma de 14.802.774 que corresponde a la media aritmética de las inversiones realizadas por estos conceptos que es imputable a zapatillas deportivas de tres marcas, y por otro lado aplica el método Interbrand, consiguiendo un margen contributivo de 7,81 ponderado con un índice de la marca de 4,5 y una valoración de 15.713.885, y un promedio entre las dos cantidades de 15.258.329 euros, considerando que las marcas pueden estar sometidos a un valor de retorno a largo plazo que se basa en diez años de duración. El anterior informe es criticado en el pericial presentado por la demandada, tanto al considerar improbable que un industrial estuviera dispuesto a pagar una regalía por cada unidad fabricada por el simple uso de unas bandas ornamentales, como por los métodos seguidos para la obtención de cada uno de los porcentajes y el promedio de todos ellos, así como el empleo mismo del método Interbrand, que a su juicio se debe obtener por la diferencia de beneficios entre los que consigue una empresa con la venta de productos registrados una marca y los de otra que fabrica los mismos productos pero sin marca, en cuyo resultado pueden influir otras variables, ni tiene sentido multiplicar el resultado por los propios beneficios, ni se puede tener en cuenta la apreciación en la Bolsa del valor de la marca, ni el margen medio de contribución por la venta de calzado deportivo, ni se ha acreditado que se hayan producido daños a la venta por haber comercializado productos distintos, cuyos criterios traslada también a la valoración del perjuicio causado por el desprestigio de la marca, que dice que no se ha producido sino que antes por el contrario ha aumentado de valor durante el periodo coincidente de comercialización por la demandada de las zapatillas deportivas.

SÉPTIMO.- No se ha de ocultar la cierta dificultad que pueda entrañar, en general y también en este caso concreto, la cuantificación del importe indemnizatorio basado en el criterio de la llamada regalía hipotética, elegido por el demandante, y que el método empleado pueda ser criticado desde varias consideraciones. Pero el informe del perito de la actora está formulado -lo dice la Sentencia del Juzgado- en hipótesis razonables y técnicamente fundadas sobre datos reales, habiendo realizado diferentes muestreos de las ganancias que se pudieran obtener, para obtener con el promedio de todas ellas el importe de la regalía, ha basado su estudio sobre la base de cuatro indicadores sociales cuyos resultados ha promediado, con unos resultados



que son asumibles, que tal como ha sido explicado en el anterior fundamento. Pero es que, por un lado, la parte demandada no impugnó la validez de ese documento -sólo lo hizo en la audiencia previa de los documentos presentados números 5, 13,16, 20 y las facturas de compra de las zapatillas aportadas-, ni ha hecho uso en concreto de la facultad que le reconoce el artículo 427, de la Ley de Enjuiciamiento de expresar lo que convenga a su derecho acerca de los dictámenes periciales presentados hasta ese momento, admitiéndolos, contradiciéndolos "o proponiendo que sean ampliados en los extremos que determinen". Por otro lado, presenta el demandado informe pericial en el que se critica negativamente el presentado por su contraparte, tanto en las bases de que se parte para confeccionar el informe como en las conclusiones que en el mismo se obtienen, pero no presenta dictamen alguno en el que se dijera que otras pudieran ser las ganancias que por el concepto de regalía hipotética pudieran obtenerse. Tampoco presentó al Juzgado la cifra de negocios que pudiera haber obtenido con los productos o servicios ilícitamente marcados al objeto de poder aplicar, como posible solución alternativa a la indemnización pretendida por la demandante, el porcentaje del 1% de las mismas, que como otro criterio indemnizatorio se sostiene "fictio iuris" sin necesidad de la práctica de prueba alguna en el párrafo 5 del artículo 43 comentado, o por lo menos haber intentado con ello demostrar la desproporcionadísima indemnización cuyo pago se le pedía. Además, el perito actor, para la confección de su informe ampliatorio solicitó a la demandada la aportación de los documentos que se expresan en la comunicación librada el día 27 de febrero último -Folio 1287 de las actuaciones-, pero, al decir del mismo perito en su informe ampliado -1359 a 1368-, esos documentos no fueron aportados con la amplitud solicitada -Folio 1365: "Por ello no puedo aceptar como exacta, exhaustiva ni veraz la exhibición documental que se me ha realizado por KAYMO"-, siendo oportuno por lo demás recordar lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo que se comenta: "A fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos, el titular de la marca podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para aquella finalidad", cuyo precepto es objeto de una interpretación amplia por parte de la doctrina en el sentido de que deben aportarse los libros de contabilidad del empresario, pero también las facturas, los albaranes, correspondencia, y papeles en general, así como aquellos elementos documentales materializados en medios informáticos cuya consulta pueda servir al titular de la marca infringida para fijar la pretensión indemnizatoria. Por todo ello, considerando que el interés del titular de una marca no puede quedar frustrado por la ausencia de prueba de la realidad de los perjuicios, ante la evidencia ex re del *lucrum cessans*, resultante de una utilización de los signos registrados jurídicamente posible mediante licencia, y otra vez se ha de acudir a la Jurisprudencia que reconoce la evidencia de esos perjuicios, añadiéndose ahora, a las ya antes citadas, la Sentencia del Tribunal Supremo de 1º de junio de 2005, cuando razona que: "Lo resuelto por aquéllas otras (Sentencias) 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", siendo de citar por último lo dispuesto en el párrafo tercero del mismo artículo: "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", siendo razonable suponer que la infracción de una marca que goza de amplia difusión y de buena reputación atraerá en mayor medida la atención del público consumidor hacia las pretensiones del infractor concretándose en una cifra de negocios superior a la que se habría conseguido en el caso que la marca infringida no gozase de tales atributos.

OCTAVO.- Respecto a la cuestión de la publicación de la Sentencia, aludido en el último párrafo del escrito de recurso de la parte demandada -Folio 1666-, sea suficiente con reseñar que es punto comprendido en la letra e) -"La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas"- del artículo 41 de la Ley al regular "Acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca", que, si bien, cierto es, no es una consecuencia automática de la estimación de una demanda por infracción o derivada de la Ley, como ha señalado por ejemplo la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de abril de 2002, sino que deberá ponderarse su procedencia según las circunstancias, es medida que se estima pertinente procurando con ello no sólo acceder a personas con un derecho directo al conocimiento de la sentencia sino también remover las consecuencias perniciosas de la infracción.

NOVENO.- Al desestimarse el recurso, sus costas son de imponer a la parte que lo ha interpuesto, por imperativo del artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento.

Vistos los artículos citados y demás de procedente y general aplicación.



FALLO

QUE, desestimando el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Sra. Morellón Usón, en la representación que tiene acreditada, contra la Sentencia dictada el pasado día treinta y uno de julio de dos mil nueve por la Ilma. Sra. Magistrado-Juez del JUZGADO MERCANTIL número UNO de ZARAGOZA, cuya parte dispositiva ya ha sido transcrita, la confirmamos íntegramente, imponiendo a la recurrente las costas de esta alzada.

Remítanse las actuaciones al Juzgado de procedencia, junto con testimonio de la presente, para su ejecución y cumplimiento.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá testimonio al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ