



Roj: **SJM V 140/2011 - ECLI: ES:JMV:2011:140**

Id Cendoj: **46250470032011100001**

Órgano: **Juzgado de lo Mercantil**

Sede: **Valencia**

Sección: **3**

Fecha: **29/07/2011**

Nº de Recurso: **350/2009**

Nº de Resolución: **174/2011**

Procedimiento: **Apelación, Concurso de acreedores**

Ponente: **JOSE MARIA CUTILLAS TORNS**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 3

VALENCIA

Avenida DEL SALER, 14 5º ZONA ROJA

TELÉFONO: 961929039

N.I.G.: 46250-66-2-2009-0003024

Procedimiento: Juicio Ordinario 350/2009

Demandante: ADIDAS AG

Abogado: ALEJANDRO ANGULO LAFORA

Procurador: MARÍA ROSA CALVO BARBER

Demandado: PATRICK PORTUGAL-ARTIGOS DE DEPORTO, LDA, Y PATRICK OLIMPIC, S.L.

Abogado: FRANCISCO J. BERENGUER MAESTRE Y ANTONIO VELAZQUEZ IBAÑEZ

Procurador: ALICIA RAMÍREZ GÓMEZ Y FLORENTINA PÉREZ SAMPER

SENTENCIA N° 174/2011

En la ciudad de Valencia, a veintinueve de julio de dos mil once

Don JOSÉ MARÍA CUTILLAS TORNS, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil número Tres; habiendo visto los presentes autos de juicio declarativo ordinario número 350/2009, promovidos a instancia de la entidad ADIDAS, AG, y en su representación por la Procuradora de los Tribunales, Dª MARÍA ROSA CALVO BARBER asistida por el Letrado D. ALEJANDRO ANGULO LAFORA contra PATRICK PORTUGAL-ARTIGOS DE DEPORTO, LDA y PATRICK OLIMPIC, S.L., representados por las Procuradoras de los Tribunales, Dª ALICIA RAMÍREZ GÓMEZ y Dª FLORENTINA PÉREZ SAMPER, asistidas por los Letrados D. FRANCISCO J. BERENGUER MAESTRE y D. ANTONIO VELAZQUEZ IBAÑEZ, en este proceso que versa sobre infracción de marca, en base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la Procuradora de los Tribunales, Dª MARÍA ROSA CALVO BARBER, en nombre y representación de la entidad ADIDAS, AG, se interpuso demanda de Juicio Ordinario, en ejercicio de los derechos de exclusividad que la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, confiere a los titulares de marcas registradas en España. Concretamente, se solicita la protección que confiere dicha norma a las marcas registradas y notorias. El presente supuesto litigioso - según se pone de relieve - está relacionado con la importación a España, distribución, promoción y comercialización en este país de prendas deportivas (camisetas, pantalones, chándales, etc.) que infringen las marcas notorias propiedad de ADIDAS, A.G.

En este orden de cosas señalar que la demandante identifica habitualmente sus productos en el mercado mediante tres signos distintivos que pueden utilizarse de distintos modos en función de las circunstancias y/o del producto a vender. Estos signos distintivos son, en concreto: a) la denominación ADIDAS; b) el elemento gráfico de las tres bandas paralelas que puede tener diferentes plasmaciones gráficas dependiendo del producto al que se aplique esta marca gráfica y c) el grafismo de las características tres bandas dispuesto de forma triangular progresiva o creciente de izquierda a derecha (el logotipo llamado "performance").

Puntualiza la parte actora que de entre las mencionadas marcas el distintivo objeto del presente litigio es la marca gráfica de las tres bandas paralelas.

Por tanto, las marcas ADIDAS que invoca la parte demandante en la demanda y que protege el mencionado gráfico de las tres bandas paralelas aplicado en artículos de vestir, acreditando en cada caso la titularidad y vigencia de las mismas, son las siguientes:

1. Marca de las tres bandas paralelas en ropa deportiva; marca nacional nº 2.327.089, registrada en clase 25
2. Marca de las tres bandas paralelas en ropa deportiva: marca nacional nº 2.327.090, registrada en clase 25
3. Marca de las tres bandas paralelas en ropa deportiva: marca nacional nº 1.784.709, registrada en clase 25
4. Marca de las tres bandas paralelas en ropa deportiva: marca nacional nº 746.080, registrada en clase 25
5. Marca de las tres bandas paralelas en ropa deportiva: marca nacional nº 1.668.157, registrada en clase 25

La presente demanda se dirige frente a contra PATRICK PORTUGAL-ARTIGOS DE DEPORTO, LDA. y PATRICK OLIMPIC, S.L., que se integran en el Grupo PATRICK HOLDING ApS. Y ello por cuanto que según se alega por la parte demandante, en el año 2008 tuvo conocimiento de que PATRICK PORTUGAL estaba importando, distribuyendo y comercializando en el mercado español unas prendas deportivas que infringen los derechos de marcas de ADIDAS. En concreto, las prendas infractoras (camisetas, pantalones, chándales, sudaderas, parkas y chubasqueros) presentaban dos bandas situadas a lo largo de la parte lateral de magas y perneras (según la prenda fuera una parte de arriba o una pantalón) cuyas características y efecto distintivo eran muy similares al signo de tres bandas de ADIDAS.

Asimismo, y respecto de PATRICK OLIMPIC, agente de la marca PATRICK en España que ofrece y promociona las ventas de los productos PATRICK con dos bandas paralelas comercializados por PATRICK PORTUGAL.

Todo ello, además, en base a los hechos y fundamentos de derecho que obran suficientemente en autos y que en aras de la brevedad se dan por reproducidos y terminaba solicitando se dictase sentencia de conformidad con lo solicitado en el petitum de la demanda, y que se concreta en que:

1. Se declare que las demandadas han infringido las marcas números 2.327.089, 2.327.090, 1.784.709, 746.080 y 1.668.157.
2. Se condene a las demandadas a estar y pasar por la anterior declaración.
3. A cesar en fa realización de cualquier acto de comercio de prendas deportivas que incluyan dos bandas paralelas
 1. A abstenerse en el futuro de realizar cualquier acto de comercio que suponga el empleo de signos distintivos que infrinjan las marcas registradas números 2.327.089, 2.327.090, 1.784.709, 746.080 y 1.668.157, propiedad de ADIDAS, A. G.
 2. A destruir el stock de productos infractores que puedan tener las demandadas almacenados en el momento en que gane firmeza la sentencia que se dicte.
 3. Que se condene a las demandas a publicar el fallo de la sentencia, que se dicte en este procedimiento, del modo en que ha quedado precisado en el Fundamento de Derecho Quinto de la demanda.
 4. Que se condene a las demandas a indemnizar solidariamente a la actora por la infracción de sus marcas en la cuantía que se determine de acuerdo con las bases que han quedado parcial y provisionalmente fijadas por el informe pericial aportado al documento nº 36 de la demanda y del modo en que ha quedado precisado en el Fundamento de Derecha Tercero de dicho escrito rector.
 5. Se condene solidariamente al pago de las costas procesales.

SEGUNDO.- Por auto de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil nueve, se admitió a trámite la demanda, acordándose sustanciarla por las reglas del Juicio Ordinario, y tras la cumplimentación de los trámites y requisitos legalmente exigidos por la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, se emplazó a la parte demandada a través de exhorto al Juzgado de Paz de Santa Pola (Alicante), y de Comisión Rogatoria a Portugal.



TERCERO.- Por providencia de fecha dieciséis de abril de dos mil diez, a la Procuradora de los Tribunales, D^a ALICIA RAMÍREZ GÓMEZ, en nombre y representación de PATRICK OLIMPIC, S.L., se le tuvo por contestada la demanda y por opuesto a la misma, dentro de plazo y cumplidos por la parte, demandada los requisitos de capacidad, representación y postulación procesal, exigidos en la Ley 1/2000, de enjuiciamiento Civil para comparecer.

Poner de manifiesto que se invocó la excepción de falta del litisconsorcio pasivo necesario al considerar que para la correcta constitución de la relación jurídica procesal era necesario traer a la presente litis al grupo empresarial, invocado por la parte actora, PATRICK HOLDING ApS, todo ello al objeto de que los efectos de la sentencia alcancen a todas las personas con interés en el asunto. Excepción la citada que fue resuelta y desestimada por auto de fecha, 21 de septiembre de dos mil diez. Asimismo, alegó falta de legitimación pasiva, con base, fundamentalmente, en que desarrolla su actividad como comisionista con PATRICK PORTUGAL. Diciendo que, a tales efectos suscribió en fecha 25.05.2006, un contrato de agencia con la mercantil PATRICK PORTUGAL-ARTIGOS DE DEPORTO, LDA. Sin que tenga dicha codemandada capacidad o decisión alguna en cuanto a los productos del catálogo, dependiendo, en dicho sentido de: dicha demandada.

Asimismo, por providencia de fecha catorce de junio de dos mil diez, a la Procuradora de los Tribunales, D^a FLORENTINA PÉREZ SAMPER, en nombre y representación de PATRICK PORTUGAL-ARTIGOS DE DEPORTO, LDA, se le tuvo por contestada la demanda y por opuesta a la misma, dentro de plazo y cumplidos por dicha parte codemandada los requisitos de capacidad, representación y postulación procesal, exigidos en la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil para comparecer.

Se convocó a las partes a una audiencia previa de conformidad con el artículo 414.1 de dicho Texto Legal, y con la finalidad prevista en dicho precepto, lo que tuvo lugar el día dieciséis de septiembre de dos mil diez, a las 12,30 horas.

En la audiencia previa, y declarado por el tribunal abierto el acto así como comprobada la subsistencia del litigio entre las partes, pese a haber sido exhortadas para llegar a una avenencia, no se logró el mismo, insistiendo ambas partes en continuar la audiencia de conformidad con los artículos 416 y siguientes.

Se efectuaron alegaciones aclaratorias o complementarias por las partes litigantes. Se alegaron y contestaron hechos nuevos.

Se impugnaron documentos por la parte demandante y demandada y se fijaron los hechos controvertidos.

Se propuso prueba por ambas partes. Respecto de la parte demandante: Interrogatorio de partes; Documental y Pericial. Todas ellas fueron admitidas y declaradas pertinentes por el Tribunal, lo que consta debidamente acreditado en Acta y soporte video-gráfico.

Por la parte demandada, se propuso Interrogatorio de parte, Documental, Testifical y Pericial. Se admitieron y fueron declaradas pertinentes, señalándose el juicio para el día doce de enero de dos mil once, a las 11,00 horas.

El día al efecto señalado para el juicio, se practicaron las pruebas propuestas y admitidas e informaron las partes lo que a su derecho convino. Todo lo cual consta debidamente acreditado en soporte video-gráfico.

CUARTO.- Que en la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales, con la excepción del plazo para dictar sentencia, habida cuenta la sobrecarga de trabajo que existe sobre los Juzgados de lo Mercantil de Valencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Como primera cuestión de orden procede resolver la excepción de falta de legitimación pasiva alegada, con base, fundamentalmente, en que PATRICK OLIMPIC, S.L, desarrolla su actividad como comisionista con PATRICK PORTUGAL. Diciendo que, a tales efectos suscribió en fecha 25.05.2006 un contrato de agencia con la mercantil PATRICK PORTUGAL ARTIGOS DE DEPORTO, LDA. Sin que tenga dicha codemandada capacidad o decisión alguna, en cuanto a los productos del catálogo, dependiendo, en dicho sentido de dicha demandada.

SEGUNDO.- Por legitimación causal o legitimación propiamente dicha, debe entenderse la facultad o derecho de actuar en un proceso concreto y determinado y disponer de su objeto, que corresponde a quienes comparezcan en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso, o a quienes, siendo persona distinta del titular, tengan atribuida por la ley tal facultad.

En el derecho Intermedio la palabra legitimación se utilizaba para referirse a tres cosas diferentes:



1º Se hablaba, en primer lugar, de legitimatio personae o de legitima persona standi in iudicio para aludir al conjunto de cualidades necesarias para comparecer en juicio, comprendiendo lo que hoy se conoce como capacidad para ser parte en el proceso y capacidad procesal.

2º La legitimatio ad processum, hacía referencia a las cualidades necesarias para personarse válidamente en juicio, de las personas físicas carentes de plena capacidad de obrar (menores, incapacitados, etc.) y de las personas jurídicas, Es decir, se hacía referencia a las condiciones de la representación legal o voluntaria y a su prueba.

3º La legitimatio ad causam se relacionaba con el supuesto en que alguien se personara en juicio sosteniendo un derecho transmitido por herencia u otro título. Se hacía referencia en este caso, a la prueba el título transmisivo para admitir la legitimidad de sostener como causa petendi un derecho o relación ajena.

Estos viejos conceptos del derecho común no se corresponden exactamente con la capacidad para ser parte en el proceso (legitima personae), con la capacidad procesal (legitimatio ad processum) (véase legitimación ad procesum) ni con la llamada legitimación causal o legitimación propiamente dicha (legitimatio ad causam).

La LEC dedica el Capítulo I, Título I, Libro I a la capacidad para ser parte, la capacidad procesal y la legitimación, eliminando con tal rúbrica la diferenciación entre legitimación procesal y legitimación causal. Se debe denominar como tal, por tanto, sólo a esta última.

Se distingue por la doctrina entre legitimación ordinaria y extraordinaria, y dentro de la 1ª, entre legitimación originaria o derivada y legitimación individual o plural.

El art. 10 LEC se refiere, en su párr. 1 a la legitimación ordinaria que corresponde a quienes actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso, y en su párr. 2 a la legitimación extraordinaria, que es la atribuida de modo expreso por la ley a persona distinta del titular material del derecho u objeto litigioso. La legitimación ordinaria será originaria cuando el legitimado ostente la titularidad del derecho desde el inicio de su existencia, y derivativa, cuando su titularidad provenga de una transmisión inter vivos o mortis causa. Legitimación individual será la que corresponde a un solo sujeto y legitimación plural a varios, pudiendo dar lugar a un litisconsorcio pasivo necesario.

Le legitimación ad causam se determina en función de la relación existente entre una persona determinada y la situación jurídica en litigio. Consiste, como ha declarado la Sentencia de 28 de febrero de 2002 (en términos similares a la de 18 de marzo de 1993), en una posición o condición objetiva en conexión con la relación material objeto del pleito que determina la aptitud para actuar en el mismo como parte. La STS de 28 de diciembre de 2001, en contemplación de su modalidad pasiva, la identifica con la cualidad de un sujeto en relación con la afirmación deducida en un determinado proceso respecto de un acto, negocio, relación o situación jurídica, en cuya virtud se explica la posición de demandado del llamado a juicio con tal condición, y como se pone de manifiesto en la sentencia de 30 de mayo de 2002, y las que en ellas se cita, como las de 17 de julio y 29 de octubre de 1992, 20 de octubre de 1993, 1 de febrero de 1994, 13 de noviembre de 1995, 30 de enero de 1996 y 26 de abril de 2001, la falta de legitimación pasiva "ad causam", puede ser examinada de oficio por el Tribunal, por ser presupuesto de la relación jurídico procesal y como cuestión ligada indisolublemente al interés que la parte demandada tiene a ejercitar su defensa y a la tutela efectiva de interés (art. 24.1 de la Constitución).

Como declara la Sección Cuarta de la AP. de Las Palmas, en el Auto de fecha 23 de septiembre de 2009, dictado en el Rollo núm. 744/08, Razonamiento Jurídico Segunda, párrafos 1º al 4º " Conforme a la STS de 7 de noviembre de 2005, "...mientras la legitimación "ad processum" hace referencia a la capacidad procesal coincidente con la capacidad de obrar en general, la legitimación "ad causam" obliga a establecer si, efectivamente, guarda coherencia jurídica la posición subjetiva que se invoca en relación con las peticiones que se deducen, por lo que puede determinarse con carácter previo a la resolución del fondo del asunto; de modo que resulta posible por ello estar legitimado y carecer del derecho que se discute." Y de forma más extensa la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de mayo de 2005 dice: "La legitimación es una figura jurídica de derecho material y formal cuyos límites ofrecen hoy, merced a la labor de la doctrina tanto científica como jurisprudencial, la suficiente claridad para no dar lugar en términos generales a dudas ya que se trata de un "instituto" que tanto en sus manifestaciones de derecho sustantivo ("legitimatio ad causam") como adjetivo ("legitimatio ad processum") constituyen una especie de concepto puente en cuanto sirve de enlace entre las facultades o calidades subjetivamente abstractas que son la capacidad jurídica y la de obrar (capacidad para ser parte y para comparecer en juicio en el derecho adjetivo) y la claramente real y efectiva de "disposición" o ejercicio, constituyendo, a diferencia de las primeras que son cualidades estrictamente personales, una situación o posición del sujeto respecto del acto o de la relación jurídica a realizar o desarrollar, lo que da lugar a que mientras que en el si puesto de las capacidades o de su falta se hable de personalidad o de ausencia de la misma, en el segundo se haga referencia a la acción o a su falta.



En efecto la legitimación "ad procesum", sea activa o pasiva (de demandante o demandado) consiste en la capacidad para ser parte procesal, esto es, en la capacidad que es necesaria ostentar para ser sujeto de una relación procesal y poder realizar actos válidos y con eficacia jurídica, de manera que faltando esa capacidad o legitimación no se puede entrar en el conocimiento y análisis de la cuestión de fondo.

En cambio, la legitimación "ad causam", también en su aspecto activo o pasivo, está directamente relacionada con la pretensión que se ha formulado en el proceso, requiriendo, por tanto, una actitud específica y determinada, mediante la justificación necesaria para intervenir en una litis concreta. Es, en definitiva, la relación existente entre una persona determinada y la situación jurídica en litigio. La legitimación "ad causam" afecta al orden público procesal, pues atañe control sobre el interés legítimo para solicitar de los órganos judiciales una resolución, por lo que puede ser apreciada incluso de oficio. (TS. ss. 17/7/92 , 20/10/93 , 1/2/94 , 13/11/95 , 6/5/97 , 24/1/98 , 7/5/99 , 16/5/00 / 15/4/00 , 5/3/02 , 15/10/02 , 14/11/02).

No cabe duda que la legitimación ad causam, equivalente a falta de acción, no es una excepción procesal que deba ser resuelta en la audiencia previa, pues la excepción recogida en el art. 416.1.1ª de la LEC -falta de capacidad de los litigantes o de representación- hace referencia a la legitimación "ad procesum" y no a la legitimación "ad causam", que es la que nos ocupa. No obstante, la jurisprudencia también ha admitido el tratamiento preliminar de la legitimación "ad causam" cuando es manifiesta su falta, debiendo resolverse con el fondo en caso contrario (STS de 18-3-1993 y 2-9-1996).

TERCERO.- Debe decirse que el agente actúa por cuenta ajena como intermediario independiente del principal, promoviendo actos y operaciones del comercio por cuenta de su principal del que cobra una comisión en la que se encuentra su beneficio (sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo número 1009/2005 de 16 de diciembre de 2005 EDJ2005/225553. Siendo el de "agencia" un contrato típico, cuya específica regulación jurídica se encuentra en la Ley 12/1992, de 27 de mayo, en la que se establece como una de las obligaciones del agente, en la letra d) del artículo 9 , recibir "en nombre del empresario" cualquier clase de reclamación de terceros sobre defectos o vicios de calidad o cantidad de los bienes vendidos.

El contrato de agencia es una de las modalidades del contrato de misión que sencillamente es el mandato mercantil. Y, respecto del contrato de comisión, se dice en el artículo 247 del Código de Comercio , que: "El contrato y las acciones derivadas del mismo producirán sus efectos entre el comitente y la persona o personas que contrataren con el comisionista". De ahí que el empresario principal (importador o fabricante) responde, frente al comprador, en las ventas realizadas por su agente.

Ahora bien, deviene incuestionable, en el supuesto litigioso, que PATRICK OLIMPIC, S.L. es agente de la marca PATRICK en España que ofrece y promociona las ventas de los productos PATRICK con dos bandas paralelas comercializadas por PATRICK PORTUGAL. Sobre tales bases, la codemandada, PATRICK OLIMPIC, S.L., excluye su imputación infractora, puntualizando que se trata de un simple agente comisión de la marca PATRICK.

Pero claro está, PATRICK OLIMPIC, S.L. ha venido llevando a cabo y sigue haciendo en la actualidad actos de explotación comercial de las prendas PATRICK; es decir, ofrece a la venta y publicita los productos infractores (prendas PATRICK con dos bandas paralelas).

Así se constata en el catálogo que PATRICK PORTUGAL ofrece en Internet, donde se pone eje manifiesto que PATRICK OLIMPIC, S.L. es el agente oficial en el mercado español de los productos PATRICK.

Razones todas ellas que evidencian que la codemandada, PATRICK OLIMPIC, S.L., está coparticipando y, por tanto, compartiendo y asumiendo, de las acciones infractoras de la marca ADIDAS, A.G., en el supuesto caso que ello fuese así. De lo que se colige su total y absoluta legitimación pasiva.

CUARTO.- Para dilucidar la cuestión principal en el debate litigioso, es decir, la relativa a si los demandados han violado los derechos de marca del demandante, conviene recordar que el artículo 34 de la Ley de Marcas establece acerca de los derechos conferidos por la marca que "1. El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico. 2. El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada, 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. c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquellos 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 puede 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", que el artículo 40, del citado texto



legal reconoce la posibilidad de ejercitar acciones civiles y penales disponiendo que "el titular de una marca registrada podrá ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia, todo ello sin perjuicio de la sumisión a arbitraje, si fuere posible", y que el artículo 41 de la misma ley incluye en su apartado 1 a) entre las acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca "la cesación de los actos que violen su derecho". El primer aspecto que debe ser abordado, en relación con lo regulado en las presentes normas y señaladamente en el artículo 34.2 de la Ley de Marcas , se centra en si el uso de dos bandas en las prendas PATRICK por parte de PATRICK PORTUGAL-ARTIGOS DE DEPORTO, LDA. y PATRICK OLIMPIC, SL., puede conllevar un riesgo de confusión con las marcas de Tres Bandas de ADIDAS. De no ser así, analizar si se produce una asociación o bien un simple acercamiento (o lo que es lo mismo, un aprovechamiento de la notoriedad de las marcas de ADIDAS) o incluso "dilución" (menoscabo de: la distintividad o del renombre) de las marcas ADIDAS, de acuerdo con el artículo 34.2.c de la Ley de marcas , que no exige la concurrencia de un riesgo de confusión o asociación.

Por (o que concierne a si en el caso de autos se ha generado riesgo)t confusión, cabe recordar la doctrina contenida en la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de mayo de 2004 EDJ2004/40343, que, con la de otras del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, declaró, en relación con la valoración jurídica de unos hechos en orden a determinar si concurre ese concepto jurídico en que consiste el riesgo de confusión, que "A. El riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios representa un atentado contra la que es función esencial de la marca, en cuanto signo identificador de la procedencia empresarial de los productos o servicios para los que se concede - artículos 1 de la Ley 32/1988 (derogada) y 2 de la Directiva 89/104, interpretado por las Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 12 de noviembre de 2002, C.206/01, Arsenal Football Club pie c. Matthew Reed (48) y (49) EDJ2002/60291, y 20 de marzo de 2003 , C.291/00, LTJ Difusión, SA. c. Sadas Vertbaudet, S A, (45) EDJ2003/5002. B. El riesgo de asociación no es una alternativa al de confusión. Así lo ha puesto de manifiesto la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 noviembre de 1997 -C.251.95, Sabel BV c. Puma AG. EDJ 1997/15503 (18) la letra b del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva sólo es aplicable cuando, debido a la identidad o similitud de las marcas y los productos o servicios designados exista por parte del público un riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior. Pues bien, según estos términos el concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar el alcance de los propios términos de: esta disposición excluyen, pues la posibilidad de aplicarla sí no existe, por parte del público, un riesgo de confusión.. (19) ésta interpretación resulta asimismo del sexto considerando de la Directiva, según el cual el riesgo de confusión (...) constituye la condición específica de la protección.-En el mismo sentido se pronunciaron las Sentencias del referido Tribunal de 22 de junio de 1999 - C.342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Handel BV (17)- EDJ1999/26400 y 10 de abril de 2003 - Travelex Gobal and Financial Services Ltd e Interpayment Services Ltd c. Comisión (124) - EDJ2003/241956. C. La existencia del riesgo de confusión debe apreciarse de un modo global, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes. Lo destacan las Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 29 de septiembre de 1998 - Canon Kabushiki Kalsha c. Mitro Góldwyn-Mayer Inc. (16) - EDJ1998/15013 , 22 de junio de 1999 - C.342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH. C. Klijsen Híindel BV (18)-, 22 de junio de 2000 - C.425/98 , Marca Mode CV c. Adidas AG y Adidas Benelux BV (40)- EDJ2000/13640 y 9 de abril de 2003 - Durferri GmbH c. OAMI (42) - EDJ2003/241962. Ello implica el reconocimiento de una cierta Interdependencia entre los factores que han de ser tomados en consideración. La mencionada Sentencia de 29 de septiembre de 1998 (17) , seguida por las de 22 de junio de 1999 (19) y 9 de abril de 2003 (43), se refiere, en particular, a la similitud de las marcas y la existente entre los productos o los servicios cubiertos, , de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas y a la Inversa, D. El riesgo de confusión debe examinarse poniéndolo en relación con un prototipo de consumidor, que ha sido elaborado por la Jurisprudencia comunitaria. La Sentencia de 22 de junio de 1999 - C342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co, GmbH. C, Klijsen Handel BV- se refiere al (25)... consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate., al cual se supone (26) un consumidor normalmente informado y razonable, atento y perspicaz. Además, 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, como destacan las Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de noviembre de 1997 - Sabel BV c. Puma AG, Rudolf Dassler Sport (23)y 22 de junio de 1999 - Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH. c.Klijsen Andel Bv (25). El nivel de atención del consumidor se entiende que puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada, cual precisan la citada Sentencia de 22 de junio de 1999 (26) y la de 9 de abril de 2003 - Durferri GmbH c. OAMI (44) Para advertir la semejanza entre los signos controvertidos, se ha de determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que estos se comercializan, según indica la Sentencia de 22 de junio de 1999 . Lloyd Schuhfabrik Meyer



& Co. GmbH. c. Klijsen Handel BV: (27 y 28) el manera que no cabe descartar que la mera similitud fonética de las marcas pueda crear un riesgo de confusión en el sentido de la letra b) del apartado 1 del artículo 5 de la Directiva. F. Finalmente, el artículo 31 de la Ley 32 /1988 (derogada), refiere el ius prohibendi reconocido al titular de: la marca registrada, en todo supuesto (sin haberse adaptado a lo establecido en el artículo 5 de la Directiva, apartados 1.a, para el caso de Identidad de signos para productos o servicios idénticos, y 2, para el caso de las marcas renombradas L1988/13839q), sólo a productos o servicios idénticos o semejantes a los designados con ella (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 22 de junio de 2000 - C.425/98, Marca Mode CV c. Adidas AG y Adidas Benelux BV- en la interpretación del artículo 5.1.b de la Directiva 89/104), esto es, dentro del llamado principio de especialidad".

Pues bien, aplicando la precedente doctrina jurisprudencial al supuesto litigioso, y tomando como base la distinta prueba practicada el acto del juicio, debidamente ponderada por este Juzgador, se llega a la más absoluta evidencia de que se producen coincidencias entre las marcas de tres bandas de Adidas para prendas deportivas y las prendas Patrick. Y así debe de partirse del hecho inexcusable que los distintivos Adidas son para aplicación en ropa deportiva y los signos gráficos Patrick se aplican también en prendas deportivas. Resulta de meridiana claridad que la posición de la mayoría de los signos gráficos de Patrick en las prendas aportadas a los autos, de incide con la posición del distintivo de tres bandas de Adidas de las marcas nacionales nº 2.327.089 y nº 2.327.090. Asimismo, la disposición en bandas paralelas de los signos gráficos de Patrick aplicados en sus prendas deportivas es coincidente con la disposición de bandas paralelas de las marcas nacionales nº 1.784.709, nº 746.080 y nº 1.668.257 de Adidas, sin ser coincidente el número de bandas, Finalmente, las proporciones entre el grosor de las bandas y el del espacio entre ellas de los signos gráficos aplicados en las prendas deportivas Patrick son también muy similares a los observados en las marcas nacionales nº 1.784.709, nº 746.080 y nº 1.668.157 de Adidas.

Y como concluye el perito, D. Gustavo, tras la observación y estudio de los signos gráficos utilizados en las prendas deportivas Patrick y atendiendo a lo expuesto sobre los signos distintivos aplicados identificadores de marca queda claro que con dicha utilización se consigue una impresión distintiva muy similar a la de las marcas de Adidas, consistentes e tres bandas paralelas aplicadas en prendas deportivas y por consiguiente, una clara identificación de los signos de dos bandas utilizados en las prendas Patrick con las marcas gráficas de Adidas.

Por consiguiente, procede declarar que las demandadas, PATRICK PORTUGAL-ARTIGOS DE DEPORTO, LDA. y PATRICK OLIMPIO, SL., han infringido las marcas números 2.327.089, 2.327.090, 1.784.709, 746.080 y 1.668.157; marcas notorias propiedad de ADIDAS, AG.

De lo que se colige, por tanto, la condena a las demandadas a estar y pasar por la anterior declaración.

Asimismo, a cesar en la realización de cualquier acto de comercio de prendas deportivas que incluyan dos bandas paralelas. A abstenerse en el futuro de realizar cualquier acto de comercio que suponga el empleo de signos distintivos que infrinjan las marcas registradas números 2.327.089, 2.327.090, 1.784.709, 746.080 y 1.668.157, propiedad de ADIDAS, AG. Y finalmente, a destruir el stock de productos infractores que puedan tener las demandadas almacenados en el momento en que gane firmeza la sentencia que se dicte.

QUINTO,- Deviene, pues, incuestionable, que las actividades infractoras llevadas a cabo por las demandadas, PATRICK PORTUGAL-ARTIGOS DE DEPORTO, LDA. y PATRICK OLIMPIC, SL, nº causado un perjuicio a ADIDAS.

El artículo 42 de la Ley de Marcas dice:

1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno los actos previstos en (as letras a) y f) del art. 34.3, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados.
2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada sólo estarán obligados a Indemnizar los daños y perjuicios causados sí hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, la persona legitimada para ejercitar acción acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera notoria o renombrada.

Es claro, sin ningún género de dudas que la obligación de indemnizar ex re ipsa ha sido reconocida, con matizaciones por el Tribunal Supremo, a nivel legislativo en la Ley de Marcas, pues el artículo 43.5 de la citada ley dispone: El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores.



Por tanto, no se está a presencia de presunción legal alguna, debiendo verificarse y contrastarse si la actividad Infractora llevada a cabo por la demandadas ha causado un perjuicio o no ADIDAS. Ahora bien, el perjuicio aflora inexorablemente cuando además de infringir una marca, diseño, patente, etc, se opta, a la hora de cuantificar los daños y perjuicios sufridos, por el criterio del royalty hipotético previsto en el artículo 43.2 b) de la Ley de Marcas ; criterio alternativo elegido por la parte actora para cuantificar la indemnización que se reclama, Y todo ello sin perder de vista la STS de 7 de mayo de 2010, nº 280/2010 , JUR 2010/192489, Ponente, Eterno. Sr. A. Salas Carceller, donde se pone de manifiesto que si la le/ prevé dos alternativas indemnizatorias por las que podrá optar el perjudicado: el beneficio que hubiere obtenido presumiblemente, de no mediar utilización ilícita, o la remuneración que hubiera podido percibir de haber autorizado la explotación; es claro que al no quedar acreditado el primero y no haberse limitado la parte actora a reclamar por tal concepto - haciéndolo alternativamente por los dos - habrá de subsistir el segundo y quedar la fijación del "quantum" para ejecución de sentencia...

Pues bien, el artículo 43.2.a) establece: 2, Para fijar la indemnización por daños y perjuicios; se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado:

a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación y los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.

En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico.

Recuérdese que el criterio que regula el precedente artículo es el del beneficio que el titular de la marca habría tenido si no hubiera tenido lugar la infracción de su derecho.

ciertamente, el perito, D. Raimundo , en sus Informes Periciales de daños y Perjuicios, en concreto en su ampliatorio de fe: ha 30.12.2010, concreta y determina durante el período de 28 1.09.2005 al 11.10.2010, el lucro cesante que ha resultado calculado asciende a la suma de 513.850,42 euros.

Opción, criterio y cálculo el formulado por dicho perito, que este Juzgador encuentra fundamentado y ajustado a derecho.

Cantidad, en suma, a la que se condenará las demandas a indemnizar solidariamente a la actora por la infracción marcas de ADIDAS.

SEXO.- Finalmente, procederá condenar a las demandas, con base en el artículo 41.1.e, de la Ley de Marcas , a publicar el fallo de la sentencia, que se dicta en este procedimiento, a costa de las demandadas, el los periódicos EL PAÍS y EXPANSIÓN; cualquier día de: la semana laborable y en página impar, ocupando como mínimo un cuarto de página e incluyendo íntegramente el fallo de la sentencia.

SÉPTIMO.- En cuanto a las costas procesales, conforme al art. 394 de; la LEC , se imponen a la parte demandada.

VISTAS las disposiciones legales citadas y demás preceptos de general y pertinente aplicación al caso de autos.

FALLO

Que estimando en su integridad la demanda interpuesta por procuradora de los Tribunales, Da MARÍA ROSA CALVO BARBER, en nombre y representación de la entidad ADIDAS, AG, contra las mercantiles, PATRICK PORTUGAL-ARTIGOS DE DEPORTO, LDA. y PATRICK OLIMPIC, SL., representados por las Procuradoras de los tribunales, Da ALICIA RAMÍREZ GÓMEZ y D^a FLORENTINA PÉREZ SAMPER, debo declarar y declaro que las demandadas, PATRICK PORTUGAL-ARTIGOS DE DEPORTO, LDA. y PATRICK OLIMPIC, SL., han Infringido las marcas números 2.327,089, 2,327,090, 1.784.709, 746.080 y 1.668,157; marcas notorias propiedad de ADIDAS, AG. Condenando a dichas demandadas a estar y pasar por la anterior declaración.

Animismo, debo condenar y condeno a las demandadas a cesar en la realización de cualquier acto de comercio de prendas deportivas que incluyan dos bandas paralelas, A abstenerse en el futuro de realizar cualquier acto de comercio que suponga el empleo de signos distintivos que infrinjan las marcas registradas números 2.327.089, 327.090, 1.784.709, 746.080 y 1.668.157; propiedad de ADIDAS, G. Y finalmente, debo condenar y condeno a las demandadas a destruir el stock de productos infractores que puedan tener las demandadas almacenados en el momento en que gane firmeza la sentencia que se dicte.

También debo condenar y condeno a PATRICK PORTUGAL-ARTIGOS DE DEPORTO, LDA. y PATRICK OLIMPIC, S.L , a indemnizar solidariamente a la actora por la infracción de sus marcas en la cuantía de 513.850,42 euros.



Finalmente debo condenar y condenados demandas, con base en el artículo 41.1.e, de la Ley de Marcas , a publicar el fallo de la sentencia, que se dicta en este procedimiento, a costa de las demandadas, en los periódicos EL PAIS Y EXPANSIÓN; cualquier día de la semana laborable y en página impar", ocupando como mínimo un cuarto de página e incluyendo íntegramente el fallo de la sentencia. En cuanto a las costas procesales, conforme al art. 394 de la LEC , se imponen a la parte demandada.

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de APELACIÓN ante la Audiencia Provincial de VALENCIA (artículo 455 LECn).

El recurso se preparará por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de CINCO DÍAS hábiles contados desde el día siguiente de la notificación, limitado a citar la resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresión de los pronunciamientos que impugna (artículo 457.2 LECn).

Notifíquese a las partes que no gocen del beneficio de justicia gratuita, que conforme a lo dispuesto en la LO 1/09, los recursos que se presenten, anuncien o preparen tras la entrada en vigor de la misma, frente a resoluciones dictadas con antes o después de la misma, no se admitirán a trámite si no se acredita haber constituido depósito para recurrir mediante la presentación de copia o resguardo de la orden de Ingreso en la cuenta de consignaciones de este Juzgado.

El ingreso se hará en cualquier oficina de Banesto, 4657 0000 "clave 00 reposición (25€), clave 01 revisión de resoluciones del Secretario Judicial (25€), clave 02 apelación (50€) clave 03 queja (30€), más los cuatro dígitos del N° de procedimiento más los dos dígitos del año.

Así lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr. D. JOSÉ MARÍA CUTILLAS TORNS, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil num. 3 de Valencia