



Roj: **AAP M 12732/2012 - ECLI: ES:APM:2012:12732A**

Id Cendoj: **28079370282012200115**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Madrid**

Sección: **28**

Fecha: **13/07/2012**

Nº de Recurso: **181/2012**

Nº de Resolución: **121/2012**

Procedimiento: **Recurso de Apelación**

Ponente: **ENRIQUE GARCIA GARCIA**

Tipo de Resolución: **Auto**

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 28

MADRID

AUTO: 00121/2012

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

Sección 28ª

Rollo de apelación nº 181/2012

Materia: Marcas y Competencia desleal-medidas cautelares.

Órgano judicial de origen: Juzgado de lo Mercantil nº 12 de Madrid

Autos de origen: medidas cautelares nº 244/2011

A U T O Nº 121/2012

En Madrid, a 13 de julio de 2012

La Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados D. Ángel Galgo Peco, D. Enrique García García y D. Alberto Arribas Hernández, ha visto en grado de apelación, bajo el nº de rollo 181/2012, los autos del procedimiento de medidas cautelares nº 244/2011, provenientes del Juzgado de lo Mercantil nº 12 de Madrid, el cual fue promovido por L'OREAL SA, HELENA RUBINSTEIN SA., THE POLO LAUREN LP, LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ CIE, YVES SAINT LAURENT PARFUMS, BIOTHERM SOCIÉTÉ MONEGASQUE, JEAN CACHAREL SA, GUY LAROCHE PARFUMS y L'OREAL ESPAÑA SA contra VIPVENTA SL, CYLEX DISTRIBUCIÓN SL y D. Nazario , siendo objeto del mismo medidas cautelares en proceso de propiedad industrial y de competencia desleal.

Han actuado en representación y defensa de las partes, el procurador D. Ramón Rodríguez Nogueira y la letrada Dª. Amaya Ortíz por L'OREAL SA, HELENA RUBINSTEIN SA, THE POLO LAUREN LP, LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ CIE, YVES SAINT LAURENT PARFUMS, BIOTHERM SOCIÉTÉ MONEGASQUE, JEAN CACHAREL SA, GUY LAROCHE PARFUMS y L'OREAL ESPAÑA SA y la procuradora Dª. Mª Salud Jiménez Muñoz y el letrado D. Fernando Iscar Álvarez por VIPVENTA SL, CYLEX DISTRIBUCIÓN SL y D. Nazario .

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la representación de L'OREAL SA, HELENA RUBINSTEIN SA, THE POLO LAUREN LP, LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ CIE, YVES SAINT LAURENT PARFUMS, BIOTHERM SOCIÉTÉ MONEGASQUE, JEAN CACHAREL SA, GUY LAROCHE PARFUMS y L'OREAL ESPAÑA SA se presentó solicitud de medidas cautelares coetáneas a la demanda interpuesta contra VIPVENTA SL, CYLEX DISTRIBUCIÓN SL y D. Nazario en la que se interesaba la adopción de las siguientes:



"1. La cesación provisional de todo uso por parte de los demandados de las marcas de las actoras mediante la venta de productos de perfumería y cosmética distinguidos con las marcas de mis mandantes, ya sea a través de sus páginas web www.vipventa.com www.vipventa.es, www.vipventa.net, www.thevipmal.com, www.thevipmall.es o cualesquiera otras, así como a través de cualquier otro punto de venta físico o por internet que no haya sido autorizado por mis mandantes como punto de venta selectivo, usando o no el signo distintivo o identificación VIPVENTA o VIPMALL o cualesquiera otros.

2. Que se impida provisionalmente a los titulares de los nombres de dominio de estas páginas web www.vipventa.com, www.vipventa.es, www.vipventa.net, www.thevipmall.com, www.thevipmall.es, la transferencia de estos nombres de dominio a terceras personas, así como se les impida el uso de signos distintivos "VIPVENTA" (nombres comerciales, marcas, nombres de dominio) para la venta de productos con las marcas sujetas a distribución selectiva de mis mandantes.

Esta medida se justifica en un intento de evitar que, como sucede habitualmente, se intente en un claro fraude de ley que los titulares y/o responsables de nombres de dominio, mediante la transferencia de los nombres de dominio a terceros relacionados con ellos, sigan con la actividad infractora pero escudados en otras identidades, o páginas web, dificultando la ejecución de las medidas.

3.- Que se acuerde el precinto y depósito en los almacenes de VIPVENTA / VIPMALL de los productos distinguidos con las marcas de mis representadas.

Para la adopción de las medidas solicitadas, esta parte ofrece prestar aval por 2.000 euros, o aquella otra que considere más oportuna el Juzgador, debiendo indicar que el afianzamiento será prestado por medio de aval bancario, teniendo en cuenta que la actividad de los demandados no se paraliza por el cese de la venta de los productos de mis representadas y que además no se trata de ventas permanentes, pues estas ventas son periódicas y además venden otros muchos productos en sus páginas web.

Por la misma razón debemos indicar que en el presente caso no cabe fijar fianza sustitutiva alguna para el alzamiento de las medidas cautelares, dado que con la prohibición cautelar solicitada no se ocasiona, como hemos visto, una restricción grave de la actividad empresarial de la sociedad demandada que podrá seguir vendiendo el resto de sus productos y no se le restringirá su actividad comercial que, además, como hemos visto, es ajena a este sector de actividad."

SEGUNDO.- Por el Juzgado de lo Mercantil nº 12 de Madrid se dictó auto, con fecha 12 de mayo de 2011, cuya parte dispositiva establece:

"No ha lugar a la adopción de las medidas cautelares solicitadas por el Procurador Don Ramón Rodríguez Nogueira, en nombre y representación de:

- L'OREAL, S.A.
- HELENA RUBINSTEIN
- THE POLO RALPH LAUREN, L.P.
- LANCÔME PERFUMS ET BEAUTÉ ET CIE
- YVES SAINT LAURENT PARFUMS
- BIODERM
- SOCIÉTÉ MONEGASQUE
- JEAN CACHAREL, S.A.
- GUY LAROCHE PARFUMES
- L'OREAL ESPAÑA, S.A.

Frente a VIPVENTA, S.L., y CYLEX DISTRIBUCIÓN, S.L. y contra DON Nazario, absolviendo a éstos de lo peticionado por las actoras.

Se condena en costas ocasionadas en la presente instancia a la parte actora. "

TERCERO.- Notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de L'OREAL SA, HELENA RUBINSTEIN SA, THE POLO LAUREN LP, LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ CIE, YVES SAINT LAURENT PARFUMS, BIODERM SOCIÉTÉ MONEGASQUE, JEAN CACHAREL SA, GUY LAROCHE PARFUMS y L'OREAL ESPAÑA SA se interpuso recurso de apelación que, admitido por el juzgado y tramitado en legal forma, con oposición al mismo por la contraparte, ha dado lugar a la formación del presente rollo, que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase.

La deliberación y votación para el fallo del asunto se realizó con fecha 12 de julio de 2012.

Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Enrique García García, que expresa el parecer del tribunal.

CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- Las demandantes esgrimen la titularidad de diversos registros, relativos a marcas que identifican productos de lujo de perfumería y cosmética, que se comercializan a través de un sistema de distribución selectiva, y consideran que estarían siendo infringidos sus derechos mediante la venta que de los mismos se está llevando a cabo por los demandados, VIPVENTA SL, CYLEX DISTRIBUCIÓN SL y D. Nazario , por medio de internet, a través de páginas web tales como www.vipventa.com, www.vipventa.es, www.vipventa.net y www.thevipmall.com u otras similares.

Las marcas invocadas son las siguientes:

-por LOREAL (internacional nº 293754 "AMOUR AMOUR", nacional nº 1786431 "EDEN", internacional nº 549794 "NOA", internacional nº 706616 "NOA" (figurativa), internacional nº 433684 "ANAIS ANAIS", internacional nº 467285 "ANAIS ANAIS" e internacional nº 496889 "LOULOU");

-por HELENA RUBINSTEIN SA (nacional nº 519422 "HELENA RUBINSTEIN" y nacional nº 1938735 "HELENA RUBINSTEIN");

-por THE POLO LAUREN COMPANY LP (nacional nº 2315951 "RALPH", nacional nº 1978152 "RALPH LAUREN", nacional nº 1253471 "POLO RALPH LAUREN" y nacional nº 2223672 "LAUREN/ RALPH LAUREN");

-por LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ CIE (internacional nº 655202 "MIRACLE", nacional nº 1691280 "POÊME", internacional nº 177384 "POÊME", internacional nº 551543 "TRÉSOR DE LANCÔME" figurativa, internacional nº 558036 "TRÉSOR DE LANCÔME" figurativa, internacional nº 337433 "Ô DE LANCÔME" figurativa, internacional nº 459523 "Ô DE LANCÔME" figurativa, internacional nº 157412 "LANCÔME", internacional nº 164395 "LANCÔME", internacional nº 497443 "LANCÔME" figurativa, internacional nº 419678 "HYDRIX DE LANCÔME", internacional nº 625127 "LANCÔME PROMORDIALE" figurativa y internacional nº 944712 "MAGNIFIQUE";

-por IVES SAINT LAURENT PARFUMS (internacional nº 709250 "BABY DOLL", internacional nº 425485 "YSL" figurativa, internacional nº 314625 IVES SAINT LAURENT figurativa e internacional nº 612706 IVES SAINT LAURENT figurativa);

-por BIODERM, SOCIÉTÉ ANONYME MONEGASQUE (internacional nº 479230 "BIODERM" figurativa, internacional nº 386215 "BIODERM", internacional nº 386674 "BIODERM" figurativa, internacional nº 531678 "BIODERM" figurativa e internacional nº 198936 "BIODERM");

-por JEAN CACHAREL SA (nacional nº 880660 "CACHAREL" e internacional nº 442648 "CACHAREL" figurativa); y

-por GUY LAROCHE PARFUMS (nacional nº 554479 "DRAKKAR NOIR")

En la resolución apelada se denegó la concesión de las medidas cautelares interesadas por las actoras (fundamentalmente de cariz cesatorio, aunque más adelante matizaremos lo preciso en este aspecto) porque se consideró que la parte demandada había adquirido lícitamente los productos marcados por las demandantes y no se había justificado que la venta "on line" de los mismos, lo que constituye una realidad diaria en Internet, resultase desmerecedora para las marcas de las demandantes, apuntando a que, en una apreciación indiciaria, entraría en juego el principio del agotamiento marcario.

Las apelantes discrepan de tal razonamiento e insisten en la procedencia de la tutela cautelar que interesaron, invocando a favor de la apariencia de buen derecho que sostienen que está de su parte, con carácter principal, la normativa marcaria, y de modo subsidiario, la de la competencia desleal.

SEGUNDO.- El artículo 732 de la LEC , en su número 1, exige que la solicitud de medidas cautelares en un proceso civil se formule con claridad y precisión, justificando cumplidamente la concurrencia de los presupuestos legalmente exigidos para su adopción. Éstos son los previstos en los artículos 726 (ser exclusivamente conducente a posibilitar la efectividad de la futura sentencia -carácter instrumental y además adecuado de la medida para la protección del derecho objeto de controversia- y suponer la solución menos gravosa en el caso de que se trate -proporcionalidad) y 728 de la LEC ("fumus boni iuris", "periculum in mora" y ofrecimiento en legal forma de prestar caución). La falta de cualquiera de las premisas señaladas, al tratarse de requisitos cumulativos, conllevaría la improcedencia de que se decretase la medida cautelar que hubiera podido ser interesada.



TERCERO.- La instrumentalidad de la medida cautelar supone, en sentido estricto, que ésta no constituye un fin en sí misma, sino que es un instrumento accesorio del proceso principal que la ley articula para hacer posible que la tutela judicial que en él se pretende resulte efectiva. Para que ello pueda producirse será necesario, además, que los efectos jurídicos que se persigan con la medida estén directamente relacionados con los de la sentencia que eventualmente debería resolver el litigio principal en favor del solicitante de la tutela cautelar, lo que exige el planteamiento de una medida adecuada para la protección del derecho objeto de controversia (se habla así de la necesidad de idoneidad de la medida porque deba tener conexión con el previsible resultado del litigio que se pretende proteger). Ello podrá conseguirse mediante la conservación de una determinada situación previa al conflicto, mediante el aseguramiento de lo que se pretenda obtener o incluso mediante una satisfacción anticipada, con carácter provisional, de la pretensión esgrimida, de modo que, mientras dura el trámite procesal, que exige unas garantías que implican la inversión de tiempo, no se consumen situaciones incompatibles con las expectativas de defensa de los derechos con las que se acudió a juicio.

La recta aplicación de las reglas que antes hemos explicado, referentes a la necesidad de instrumentalidad y de adecuación o idoneidad de la medida, significa que las cautelares interesadas con los números 1 (cesación provisional de la comercialización por los demandados de productos con la marca de la demandantes - artículo 727.7ª de la LEC) y 3 (depósito de los productos distinguidos con las marcas de las actores que se hallan en poder de la parte demandada, que resultaría complementaria de la anterior- artículo 727.11ª de la LEC) son idóneas para la tutela cautelar del derecho (ius prohibiendi del titular marcario) que se quiere ejercitar con la demanda. Sin embargo, no podemos decir lo mismo de la solicitada con el número 2 (prohibición a la demandadas de transferir sus nombres de dominio y de usar el signo VIPVENTA -también extraíble del artículo 727.7ª de la LEC) ya que no es objeto de este proceso ni la titularidad ni la disponibilidad de los nombres de dominio que utiliza la parte demandada ni tampoco una posible colisión entre dichas denominaciones de internet o los signos distintivos que emplean los demandados (vipventa, vipmall, etc) con relación a las marcas de las demandantes. Se trata, por lo tanto, de una petición exorbitante con relación a las acciones ejercitadas en sede del litigio principal, por lo que nuestras ulteriores consideraciones deben entenderse referidas a las medidas números 1 y 3.

CUARTO.- El requisito del peligro por la demora procesal ("periculum in mora") exige, para que pueda decretarse una medida cautelar, que exista un riesgo, racionalmente previsible y objetivo, bien de que la parte demandada pudiera aprovecharse del estado de pendencia inherente a la duración del proceso para hacer inefectiva la tutela judicial que podría otorgarle la sentencia resolutoria de la contienda o bien del advenimiento en ese ínterin de situaciones susceptibles de impedir o dificultar la efectividad de lo que pudiera obtener la otra parte en el procedimiento principal. Ello pudiera provenir tanto del demandado como de terceros o estar desprovisto de toda atribución subjetiva, en tanto que este requisito se configura en términos objetivos, bastando con la mera probabilidad de que se vayan a producir durante la tramitación del proceso acontecimientos que interfieran en la eficacia de la tutela que en su día pudiera otorgarse. Es por ello que incumbe a la parte peticionaria de las medidas tanto el tener que justificar en su solicitud, como exige el nº 1 del artículo 728 de la LEC , ante las específicas circunstancias que concurran en cada caso, cuál sería la coyuntura específica capaz de desvirtuar la eficacia del futuro pronunciamiento judicial que habría de conjurarse con la medida solicitada, como el deber de aportar elementos de juicio de los que razonablemente poder deducir la realidad del riesgo inherente a la situación denunciada.

Pues bien, estimamos que concurría, asimismo, en el presente caso el denominado "periculum in mora" (nº 1 del artículo 728 de la LEC), indispensable en el ámbito cautelar, pues si la conducta que se tachaba de ilícita en la solicitud persistía durante la pendencia del litigio se estaría permitiendo a la parte demandada disfrutar de modo continuado de una actuación infractora, agravándose con ello de modo progresivo los daños y perjuicios para la contraparte, que pueden ser no sólo de índole económica (morales, prestigio, etc). El posterior resarcimiento pecuniario que pudiera acordarse, con independencia de su cuantía, podría no borrar todos las consecuencias adversas que podrían derivarse si se permitiese el mantenimiento de la situación infractora hasta que finalizase la contienda judicial (entre ellos la erosión de la imagen de prestigio de la marca). Por lo que parece claro el riesgo de que el resultado final del proceso pudiera suponer una solución tardía y poco eficaz para el conflicto.

No debe perderse de vista la relevancia que han adquirido las medidas cautelares que se han dado en llamar anticipatorias en los litigios sobre propiedad industrial y competencia desleal, sobre todo cuando se ejercitan acciones de cesación o prohibición de determinadas conductas, puesto que con aquéllas se garantiza la efectividad del derecho accionado, no tanto porque faciliten que en su día pueda ejecutarse el fallo de la sentencia que haya de dictarse, sino porque evitan que se prolongue en el tiempo una situación que, "prima facie", se presenta como antijurídica, y que por tanto se agrave el daño que se está causando al actor, facilitando que la ejecución de la sentencia tenga el efecto de tutela de sus derechos perseguido por el demandante.



La medida cautelar resulta justificada por la legítima pretensión de evitar que el demandado pudiera seguir beneficiándose de una posición infractora mientras se tramita el litigio.

QUINTO.-La concurrencia del preceptivo "fumus boni iuris" (artículo 728.2 de la LEC), sin el cual no procedería el otorgamiento de la tutela cautelar, exige analizar con la profundidad que ello requiera, según las circunstancias del caso, aunque sea de modo provisional y barajando sólo la información de la que entonces se disponga (que podrá ser ampliada en la fase probatoria del proceso), el análisis de lo fundado del derecho que debería asistir al demandante, pues resulta indispensable para justificar que pudiera anticipársele cualquier tipo de tutela judicial.

Si se desea obtener una medida cautelar la parte que la solicita deberá aportar, porque así lo exige la ley (artículos 728.2 y 732.1 de la LEC), justificación suficiente que revele, siquiera de modo indiciario, que lo más probable es que el derecho que trata de ejercitar en el litigio principal vaya a merecer un juicio favorable. No se trata de prejuzgar, pero sí de constatar que la pretensión de la parte solicitante tiene el grado de solidez necesario para motivar la concesión de la tutela cautelar.

Las demandantes esgrimen su condición de titulares de marcas prestigiosas que se comercializan a través de un sistema de distribución selectiva. Este último supone un mecanismo de comercialización de productos de marca que posibilita al fabricante seleccionar los revendedores, de manera que sólo sirve, directamente o por medio de un distribuidor, el producto original a minoristas que cumplen determinadas condiciones y se comprometen a mantenerlas. La licitud de dicho sistema ha sido admitida en el seno del Derecho Comunitario (así, ha sido contemplado en el Reglamento (UE) nº 330/2010 de la Comisión de 20 de abril de 2010, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas), no habiendo sido considerados restrictivos de la competencia cuando responden a criterios de selección cualitativos de carácter objetivo (véanse, entre otros casos, las enseñanzas que se derivan de sentencia del Tribunal de Justicia (UE) de 13 de octubre de 2011), habiéndose beneficiado, no obstante, en otros casos, de autorizaciones de carácter singular de las autoridades en materia de competencia. Es un sistema particularmente empleado en productos de lujo (perfumes, joyas, etc), como es el caso de los productos marcados por las demandantes, y de alta tecnología.

Debemos precisar, porque la argumentación de la parte demandante nos obliga a efectuar esta matización, que la simple comercialización de un producto de una marca de lujo fuera del sistema de distribución selectiva implantado, con la finalidad de preservar la imagen de prestigio de aquélla, por el titular marcario no implicaría que necesariamente debiera aquélla considerarse perjudicada en su reputación por parte de aquel comerciante que no suscribió con el titular de la marca el correspondiente contrato de distribución y que está operando en la cadena de comercialización al margen del sistema de distribución selectiva. Sin embargo, si la comercialización del producto con la marca de lujo fuera del sistema de distribución selectiva se realiza en circunstancias tales que pueda considerarse que con ello se está perjudicando la imagen de aquélla, al margen de la acción por responsabilidad contractual ejercitable contra aquel distribuidor autorizado que hubiera incumplido los compromisos que contrajo, el titular marcario podrá ejercitar acciones por infracción de su marca contra el comerciante que estuviera realizando la venta del producto, ya que no podría, en tal caso, entenderse operado el agotamiento del derecho de marca, porque concurriría motivo legítimo (el menoscabo de la imagen de prestigio o aura de lujo que ha conseguido crear para su marca) para que el titular se opusiese a la comercialización ulterior de productos legítimos de su marca (artículo 36.2 de la LM y apdo. 2 del art. 7 de la Directiva de Marcas 89/104/CEE). Así se despende de la jurisprudencia emanada del Tribunal de Justicia (UE) en sus sentencias de 4 de noviembre de 1997 (Parfums Christian Dior SA vs. EVORA BV), de 23 de febrero de 1999 (Bayerische Motorenwerke AG vs Ronald Karen Deenik) y de 23 de abril de 2009 (Asunto C-59/08; Copad SA contra Christian Dior couture SA, Vincent Gladel y Sociéte industrielle lingerie). El "ius prohibendi" que confiere el derecho de marca puede reavivarse en ulteriores comercializaciones del producto si concurren los requisitos previstos en el apartado 2 del artículo 36 de la Ley 17/2001 (excepciones al agotamiento), incumbiendo al titular de la marca el demostrar que la actividad de ese comerciante con el producto legítimo conlleva una seria afectación negativa para la imagen de lujo que ha sido creada para ella.

El examen de las impresiones de las páginas web empleadas por la parte demandada (vipventa y vipmall, en sus diferentes extensiones y variedades) que han sido aportadas como prueba documental demuestra la existencia de ejemplos concretos que revelan un determinado "modus operandi" utilizado por parte de aquélla que, lógicamente, en el entorno que implica la oferta de productos en Internet, se manifestará en determinadas fechas con más intensidad que en otras. Pues bien, en tales documentos se plasman casos en los que, con ocasión de la comercialización "on line" que se realiza a través de dichas páginas web (en las que existen reenvíos), aparecen ofertados productos marcados por algunas de las demandantes (como perfumes de Lâncome) que se presentan junto a otros de terceros (como el "Sex Shop Chanel" o el juego de cuchillos - folio nº 525 vuelto de la pieza cautelar) que resultan claramente incompatibles con la imagen de



lujo que se ha labrado por parte de las actoras para los productos identificados con sus signos. Asimismo, también puede apreciarse que en la presentación al público de los productos se produce, en algunos casos, una indeseable mezcla entre los de alta gama, como los de las actoras, y otros de terceros con mucha menor categoría (como se advierte, entre otros ejemplos, con los cosméticos, en el folio nº 519 de la pieza cautelar, o en otras impresiones de las referidas páginas en relación con los perfumes, en las cuales se aprecia que prima el criterio alfabético aunque ello conlleve que puedan entremezclarse ante la visión del comprador productos de diferentes calidades). Sin perjuicio de otras posibles circunstancias de interés, que han sido objeto de alegación y que podrían ponerse de manifiesto y analizarse con más detenimiento a lo largo del litigio principal, las que hemos reseñado constituyen indicios suficientes para que en esta sede cautelar podamos advertir el desprestigio que ese modo de actuar conlleva para las marcas de las actoras, pues éstas resultan erosionadas por la presentación para la venta y la publicidad del producto que las porta en condiciones inadecuadas a la imagen de prestigio que con esfuerzo ha sido fomentada para las mismas por el titular de la marca y su red de distribución selectiva. Tales circunstancias constituyen razones suficientes para que el titular de la marca pueda oponerse a la comercialización por parte de los demandados de los productos originales de sus marcas, por la existencia de motivos legítimos que, al amparo del artículo 36.2 de la Ley de Marcas , justifican la apreciación de una excepción al principio del agotamiento en el ámbito comunitario del derecho de marca. Lo cual significa la concurrencia del requisito de apariencia de buen derecho (nº 2 del artículo 728 de la LEC) necesario para decretar las medidas interesadas, puesto que la actividad que está realizando la parte demandada, que contribuye al deterioro del aura de lujo de las marcas de las demandantes, se revela como ilícita y puede reaccionarse contra ella al amparo del "ius prohibendi" que confiere el artículo 34 de la Ley de Marcas .

SEXTO.- La parte solicitante deberá prestar fianza, como exige el artículo 728.3 de la LEC , pues se trata de la tercera de las premisas para que pueda hacerse efectiva la tutela cautelar, garantizándose así que podrá responder de manera rápida y efectiva de los daños que la adopción de la medida pudiera causar a la parte demandada. Considera este tribunal que las medidas cautelares adoptadas tienen una trascendencia relativa para la parte demandada, ya que sólo afectarán a las productos marcados por las demandantes, sin que ello le impida, por lo demás, continuar con su normal actividad referida a la venta por internet de una multiplicidad de bienes de muy diferente tipo. Lo cual justifica que este tribunal, teniendo en cuenta el significativo precio que puede percibirse por un revendedor de los productos de las demandantes, señale como suficiente la cifra de 25.000 euros como el importe de la caución que la parte solicitante deberá prestar en concepto de prudente estimación de los perjuicios que pudiera sufrir la demandada por este interferencia temporal en su actividad si las medidas se reputasen más adelante como indebidas. Aquélla podrá constituirse en dinero efectivo o mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o por cualquier otro medio que, a juicio del tribunal, garantice la inmediata disponibilidad de la cantidad de que se trate.

SÉPTIMO.- No es procedente realizar expresa imposición de las costas derivadas de la incidencia cautelar en la primera instancia al accederse, siquiera parcialmente, a la solicitud planteada por la parte demandante, a tenor de lo que se desprende de los artículos 735 y 736 de la LEC .

Debemos aclarar que acudir al principio del vencimiento previsto en el nº 1 del artículo 394 de la LEC sólo cabe en materia de cautelares cuando el juzgado realiza un pronunciamiento denegatorio de las medidas interesadas, tal como se desprende del nº 1 del artículo 736 de dicho texto legal . En ese caso el solicitante de la medida deberá responder de las costas derivadas de su improcedente petición. En cambio, no existe tal previsión cuando el auto hubiera acordado las medidas (artículo 735 de la LEC), por lo que no cabría realizar la automática extrapolación que proponía la recurrente de una previsión legal que regula el pronunciamiento en costas que correspondan a la fase de juicio declarativo (como expresamente señala el nº 1 del artículo 394 de la LEC), donde el principio del vencimiento tiene su sentido, puesto que se verifica un enjuiciamiento definitivo a favor de uno u otro litigante y no un mero juicio provisional e indiciario como el que se practica en el ámbito cautelar. Como ya hemos venido explicando en otras resoluciones precedentes de este tribunal, entre ellas en el auto de la sección 28ª de la AP de Madrid de 23 de noviembre de 2006 , en el de 29 de abril de 2010 y en el de 23 de septiembre de 2011 , la justificación de que no se efectúe condena en costas a la parte demandada en sede de medidas cautelares, amén de la mencionada ausencia de previsión legal al respecto (que sí existe, en cambio, cuando media un incidente de oposición en las adoptadas inaudita parte - artículo 741.1 de la LEC), deriva de que el trámite cautelar no es un paso preceptivo para poder obtener la tutela judicial sino adicional y potestativo para el demandante, que puede conseguir el beneficio de que, si cumple ciertos requisitos y afianza la responsabilidad en que pudiera incurrir si más adelante se desestimase su demanda, se anticipen determinados efectos o actuaciones a él favorables en una fase inicial del litigio, cuando todavía está pendiente la definitiva resolución que demanda en defensa de sus derechos. De lo que el demandado vencido debe responder es precisamente del coste que ocasione al actor el verse obligado a tener que seguir



el preceptivo juicio para poder satisfacer su derecho, pero no de lo que corresponda a un trámite potestativo como lo es el cautelar, en cuyo caso cada cual correrá con sus propias costas, salvo que se desestimase la solicitud de la parte actora.

OCTAVO.- La estimación, ya sea total o ya sea parcial, del recurso de apelación determina, en materia de costas, que no proceda efectuar expresa imposición a ninguna de las partes de las derivadas de la segunda instancia, a tenor de la regla prevista en el núm. 2 del artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

VISTOS los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación, este tribunal pronuncia la siguiente

PARTE DISPOSITIVA

Estimamos en parte el recurso de apelación interpuesto por la representación de L'OREAL SA, HELENA RUBINSTEIN SA, THE POLO LAUREN LP, LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ CIE, YVES SAINT LAURENT PARFUMS, BIOTHERM SOCIÉTÉ MONEGASQUE, JEAN CACHAREL SA, GUY LAROCHE PARFUMS y L'OREAL ESPAÑA SA contra el auto dictado el 12 de mayo de 2011 por el Juzgado de lo Mercantil nº 12 de Madrid , en el proceso nº 244/2011, por lo que revocamos dicha resolución y en su lugar acordamos lo siguiente:

1º) decretamos, de cuenta y riesgo de las citadas entidades demandantes, las siguientes medidas cautelares en contra de VIPVENTA SL, CYLEX DISTRIBUCIÓN SL y D. Nazario :

a.- la cesación provisional en la comercialización por los demandados de productos con la marca de las demandantes; y

b.- el depósito de los productos distinguidos con las marcas de las demandantes que se hallasen en poder de la parte demandada;

2º) denegamos las restantes peticiones que como medidas cautelares eran interesadas por dicha parte apelante;

3º) con carácter previo a hacer efectivas las medidas decretadas, deberá la solicitante de las mismas prestar caución, en el plazo de diez días contados a partir de que la parte apelante sea notificada de la llegada de los autos al citado juzgado de lo mercantil, por importe de 25.000 euros que podrá constituirse en dinero efectivo o mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o por cualquier otro medio que, a juicio del tribunal, garantice la inmediata disponibilidad de la cantidad de que se trate;

4º) no ha lugar a efectuar expresa imposición de las costas derivadas del incidente cautelar en la primera instancia; y

5º) no procede realizar expresa imposición de las costas correspondientes a la apelación.

Así, por este auto, lo acuerdan, mandan y firman los ilustrísimos señores magistrados integrantes de este tribunal que constan en el encabezamiento de esta resolución.