



Roj: **SAP A 1284/2014 - ECLI: ES:APA:2014:1284**

Id Cendoj: **03014370082014100135**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Alicante/Alacant**

Sección: **8**

Fecha: **13/06/2014**

Nº de Recurso: **146/2014**

Nº de Resolución: **135/2014**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **ENRIQUE GARCIA-CHAMON CERVERA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE

SECCION OCTAVA.

TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA

ROLLO DE SALA Nº 146-C18/14

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO 400/12

JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA-1

SENTENCIA NÚM. 135/14

Il'tmos.:

Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.

En la ciudad de Alicante, a trece de junio de dos mil catorce.

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por los Il'tmos. Sres. expresados al margen, actuando como Tribunal de Marca Comunitaria, ha visto los autos de Juicio Ordinario número 400/12, sobre infracción de marca y competencia desleal, seguidos en el Juzgado de Marca Comunitaria Núm. 1 de Alicante, de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandada, EQUIVALENZA RETAIL, S.L. (en lo sucesivo, EQUIVALENZA) y CATALEG DE SERVIS INTEGRALS, S.L. (en lo sucesivo, CATALEG), representada por el Procurador Don Juan Carlos Olcina Fernández, con la dirección del Letrado Don Luis Bautista Moreno y; como apelada-impugnante, la parte actora, CAROLINA HERRERA LIMITED (en lo sucesivo, CAROLINA HERRERA), PUIG FRANCE, S.A.S. (en lo sucesivo, PUIG FRANCE) y ANTONIO PUIG, S.A. (en lo sucesivo, ANTONIO PUIG), representada por el Procurador Don Vicente Miralles Morera, con la dirección del Letrado Don Alejandro Angulo Lafora.

I - ANTECEDENTES DE HECHO.-

PRIMERO.- En los autos de Juicio Ordinario número 400/12 del Juzgado de Marca Comunitaria Núm. 1 se dictó Sentencia de fecha veintiocho de enero de dos mil catorce, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: " *Que estimando la demanda interpuesta por Carolina Herrera Limited, Puig France SAS y Antonio Puig SA contra Equivalenza Retail SL y Cataleg de Serveis Integrals SL debo declarar que las demandadas con el uso de los signos 212, Carolina Herrera, Paco Rabanne, Paco Rabanne Pour Homme, Black XS, "Black XS por elle", "Ultraviolet", 1 Million, Lady Million, Nina Ricci, Love in Pari, Premier Jour, Nina y Ricci Ricci en su actividad de publicidad y promoción de perfumes de equivalencia han infringido las marcas comunitarias, nacionales e internacionales de las demandantes y han cometido actos de competencia desleal. Y debo condenar y condeno a las demandadas: 1º) a cesar y abstenerse en el futuro de llevar a cabo la actividad de ofrecimiento, publicidad*



y promoción de perfumes de equivalencia mediante el uso de los referidos . 2º) a retirar del tráfico económico, incluido Internet, y a destruir, cualquier material publicitario o promocional, en especial listas de equivalencias, referente a la perfumería de equivalencia de las demandadas en los que se reproduzcan los signos indicados en los términos en el apartado 5 . 3º) a abstenerse de suministrar a las tiendas de la red cualquier tipo de material publicitario o promocional en el que se haga uso de las marcas de las actoras objeto de litigio en los términos indicados en el apartado 5, y a su retirada de las tiendas. 4º) a indemnizar solidariamente a las actoras en 100.000. 5º) a publicar el fallo de la Sentencia con arreglo a los parámetros fijados en el apartado 51. 6º) A abonar el pago de las costas de este procedimiento. "

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte demandada y, tras tenerlo por interpuesto, se dio traslado a la adversa, la cual presentó el escrito de oposición y de impugnación de la Sentencia. De la impugnación se dio traslado a la apelante principal quien, a su vez, se opuso a la misma. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal donde fue formado el Rollo número 146-C18/14, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día diez de junio, en el que tuvo lugar.

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

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

II - FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Constituye pronunciamiento firme en esta alzada la declaración de que las demandadas, mediante el uso de los signos protegidos por marcas nacionales, internacionales con efectos en España y comunitarias cuya titularidad pertenece a CAROLINA HERRERA y a PUIG FRANCE, a través de su actividad de publicidad y promoción de perfumes de equivalencia han infringido las referidas marcas y han cometido actos de competencia desleal que han perjudicado a ANTONIO PUIG, en cuanto distribuidor en España de los perfumes identificados con las marcas de las otras demandantes.

En el recurso de apelación principal deducido por las demandadas solo se impugnan dos efectos anudados a los actos de infracción: a) la cuantía de la indemnización de daños y perjuicios; b) la acción de remoción y de destrucción del material publicitario o promocional, en especial, las listas de equivalencia en los que se reproducen los signos indicados en el apartado 5 de la Sentencia. También impugna el pronunciamiento sobre las costas causadas en la instancia en el sentido de que no procede imponerlas a ninguna de las partes al haberse estimado en parte la demanda.

En la impugnación de la Sentencia deducida por las actoras se ataca el pronunciamiento sobre la cuantía de la indemnización porque no se ha incluido la que procede por los actos infractores producidos después de 31 de diciembre de 2012.

SEGUNDO.-Recurso de apelación principal deducido por las demandadas CATALEG y EQUIVALENZA.

La primera alegación del recurso interesa la reducción de la cuantía indemnizatoria fijada en la Sentencia de instancia que la cifró en 100.000.- por las siguientes razones: 1.-) el acuerdo alcanzado entre las partes sobre la fijación de la suma indemnizatoria mediante el escrito presentado el día 10 de julio de 2013 operaba como un "techo" susceptible de moderarse en el caso de que no se estimaran todas las pretensiones articuladas en la demanda; 2.-) la demanda no se estimó en su integridad al haberse rechazado alguno de los fundamentos jurídicos que sustentaban la petición de declaración de infracción de las marcas; 3.-) tampoco se produjo una plena estimación de la demanda porque se invocaron por las actoras la titularidad de 28 marcas y, en la Sentencia solo se reconoció la infracción de solo 13 de ellas.

Se rechazan las alegaciones anteriores por las razones siguientes:

En primer lugar, la suma indemnizatoria transada de mutuo acuerdo entre las partes después del acto de la audiencia previa se condicionaba a "el caso de que se confirmase la infracción de sus marcas o la comisión de los actos de competencia desleal". Es decir, la fijación de la suma indemnizatoria quedaba sometida a una condición suspensiva que se ha verificado al declarar en la Sentencia que se ha producido la infracción de las marcas y los actos de competencia desleal.

En segundo lugar, de la literalidad del acuerdo se desprende que es una suma indemnizatoria global que comprende todos los conceptos indemnizatorios reclamados en la demanda sin que permita su moderación posterior.



En tercer lugar, lo relevante es que se haya estimado la pretensión de declaración de la realización de actos de infracción de las marcas y de la comisión de los ilícitos concurrenciales con independencia de cuáles hayan sido los fundamentos jurídicos acogidos en la Sentencia de entre los esgrimidos en la demanda y, a estos efectos, basta con comprobar la plena correlación existente entre los términos de la súplica de la demanda y los del Fallo de la Sentencia.

En cuarto lugar, los signos utilizados por las demandadas en las tablas de equivalencia de los perfumes se corresponden con los signos denominativos de todas las marcas de titularidad de CAROLINA HERRERA y de PUIG FRANCE que se aportaron con la demanda.

La segunda alegación del recurso pretende que los pronunciamientos de condena contenidos en los apartados 2º) y 3º) del Fallo relativos a la retirada y a la destrucción del material publicitario o promocional, en especial, las listas de equivalencia, así como la de abstenerse de suministrar a las tiendas de la red cualquier tipo de material publicitario o promocional relacionado con las listas de equivalencia y, también, su retirada de las tiendas, no debe alcanzar a actos de terceras personas (REFAN BULGARIA y los delegados y licenciarios) que no son parte en el procedimiento.

Se rechaza esta alegación porque, como acertadamente declara la Sentencia recurrida en sus apartados números 5 y 8 existen determinados hechos que permiten concluir que EQUIVALENZA es "responsable del uso realizado antes de 2012 y después de ese año en la red de tiendas mediante listas de equivalencia como medio de publicidad y promoción pública para la venta de perfumes Refan primero y después Equivalenza...lo relevante aquí es que esa publicidad tachada como constitutiva de infracción marcaria y concurrencial es imputable a EQUIVALENZA ya que ésta tiene su control y dominio, al ser la que facilita a las tiendas los listados y ser la que contractualmente tiene asumida la estrategia de publicidad y marketing de las tiendas, dando a tal efecto las órdenes oportunas, como lo corrobora la revisión de las campañas y material de imagen de la red."

Son hechos que permiten concluir que EQUIVALENZA es la responsable de que en la red de tiendas se utilicen las listas de equivalencia: i) el documento donde se contienen las tablas de equivalencia en las distintas tiendas contienen elementos formales comunes (color azul, mismo número de referencia); ii) sustitución del sistema documental del listado de equivalencia por la utilización de una pantalla táctil incorporada a un mueble con el logo de EQUIVALENZA donde uno de los criterios de búsqueda es la marca a la que se equipara la fragancia; iii) el folleto de promoción ofrecido por EQUIVALENZA a los interesados en el Salón Internacional de la Franquicia del 18 al 20 de octubre de 2012 (documento número 73-ter) donde se hace referencia a una pluralidad de marcas a las que se parecen los perfumes y que se entregaba a los interesados en la apertura de una tienda perteneciente a la red.

La tercera alegación del recurso impugna el pronunciamiento sobre las costas toda vez que se ha producido una estimación parcial de las pretensiones deducidas en la demanda por lo que, de conformidad con lo previsto en el artículo 394.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cada parte deberá abonar las causadas a su instancia y las comunes por mitad.

Se rechaza esta alegación por las siguientes razones: i) se han estimado todas las pretensiones declarativas y de condena deducidas en la demanda; ii) la pretensión de condena a la indemnización de daños y perjuicios que fue objeto de acuerdo transaccional por las partes incluye todos "los conceptos indemnizatorios reclamados en la demanda", esto es, daño emergente, lucro cesante (regañía hipotética), daño por el desprestigio y enriquecimiento injusto; iii) no puede incluirse en la suma indemnizatoria transada el importe de las costas al tratarse de dos conceptos absolutamente distintos.

En conclusión, se desestima el recurso de apelación principal.

TERCERO.- Impugnación deducida por las actoras CAROLINA HERRERA, PUIG FRANCE y ANTONIO PUIG.

En la impugnación se alega que la cuantía indemnizatoria fijada en 100.000.-, transada entre las partes, solo alcanza a los daños y perjuicios sufridos por las actoras hasta el día 31 de diciembre de 2012 pero al haber comprobado que los actos de infracción han persistido después de esa fecha ha de procederse al incremento de la cuantía indemnizatoria en fase de ejecución de Sentencia.

Se rechaza esta alegación por las razones siguientes: 1.-) ni en el acuerdo alcanzado por las partes mediante el escrito presentado en el Juzgado el día 10 de julio de 2013 ni tampoco en el momento de formular las conclusiones orales en el acto del juicio, la parte actora no hizo reserva expresa de su derecho a exigir una indemnización por importe superior por los daños sufridos después del día 31 de diciembre de 2012; 2.-) precisamente, con el acuerdo de las partes sobre la suma indemnizatoria se afirmó que "se hace innecesario proceder en este momento procesal a la práctica de la ampliación de la prueba pericial de daños y a la exhibición de libros de comercio solicitadas por la parte actora y acordadas por Su Señoría en la Audiencia Previa a los efectos de dicha cuantificación" y, esa falta de prueba impide que pueda acordarse ahora



cualquier suma indemnizatoria suplementaria; 3.-) remitir a la fase de ejecución para determinar la cuantía indemnizatoria sin, ni siquiera haber propuesto unas bases durante el proceso declarativo, infringe lo dispuesto en el artículo 219 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

En definitiva, se desestima la impugnación.

CUARTO.- La desestimación del recurso de apelación principal y de la impugnación lleva consigo la imposición a la apelante principal y al impugnante de las costas causadas en esta alzada originadas por sus respectivos recurso e impugnación según disponen los artículos 394.1 y 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

QUINTO.- Se declara la pérdida del depósito constituido para la interposición del recurso de apelación y de la impugnación al haberse desestimado según establece la Disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial .

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

III - PARTE DISPOSITIVA

FALLAMOS: Con desestimación del recurso de apelación principal y de la impugnación deducidos contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria núm. 1 de fecha veintiocho de enero de dos mil catorce , en las actuaciones de que dimana el presente Rollo, debemos **CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS** la mencionada resolución, imponiendo a la apelante principal y a la impugnante las costas causadas en esta alzada originadas por sus respectivos recurso e impugnación y declarando la pérdida del depósito constituido para la interposición del recurso y de la impugnación.

Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales compuestos de dos tomos junto con la documentación aportada por las partes en sus respectivos escritos de alegaciones y en el acto de la audiencia previa al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución no es firme y podrá interponerse contra ella ante este tribunal recurso de casación al poder presentar su resolución interés casacional y también, conjuntamente, el recurso extraordinario por infracción procesal, en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de su notificación.

De dichos recursos conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (Disposición Final 16ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Al tiempo de la interposición del recurso de casación y/o del extraordinario por infracción procesal deberá acreditarse la constitución del DEPÓSITO para recurrir por importe de 50 por cada recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección Octava abierta en BANCO SANTANDER y el ingreso de las TASAS legales en el Tesoro Público, sin cuya acreditación no se tendrá por interpuesto.

Así, por esta nuestra Sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día ha sido leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Ponente que la suscribe, hallándose la Sala celebrando Audiencia Pública. Doy fe.-