



Roj: **SAP CC 441/2015 - ECLI: ES:APCC:2015:441**

Id Cendoj: **10037370012015100171**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Cáceres**

Sección: **1**

Fecha: **01/06/2015**

Nº de Recurso: **201/2015**

Nº de Resolución: **162/2015**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **JUAN FRANCISCO BOTE SAAVEDRA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

**AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1**

**CACERES**

**SENTENCIA: 00162/2015**

**AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1 de CACERES**

N01250

AVD. DE LA HISPANIDAD S/N

**UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO**

Tfno.: 927620309 Fax: 927620315

N.I.G. 10037 41 1 2012 0023662

**ROLLO: RPL RECURSO DE APELACION (LECN) 0000201 /2015**

**Juzgado de procedencia:** JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.1 de CACERES

**Procedimiento de origen:** PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000883 /2012

Recurrente: Elena , Justa

Procurador: ANA MARIA COLLADO DIAZ, ANA MARIA COLLADO DIAZ

Abogado: MIGUEL CASTRO VEGAS, MIGUEL PEDRO CASTRO VEGAS

Recurrido: S.TOUS,S.L., TOUS FRANQUICIAS S.A.U. , EUROBOLSOSMARIA S.L.

Procurador: JORGE CAMPILLO ALVAREZ JULIA MONSALVE GONZALEZ

Abogado: ANTONIO SELAS COLORADO, GUSTAVO GOMEZ VAZQUEZ

**S E N T E N C I A NÚM.- 162/2015**

**Ilmos. Sres. =**

**PRESIDENTE: =**

**DON JUAN FRANCISCO BOTE SAAVEDRA =**

**MAGISTRADOS: =**

**DON ANTONIO MARÍA GONZÁLEZ FLORIANO =**

**DON LUIS AURELIO SANZ ACOSTA =**

\_\_\_\_\_ =  
**Rollo de Apelación núm.- 201/2015 =**



**Autos núm.- 883/2012 =**

**Juzgado de 1ª Instancia núm.- 1 y de lo Mercantil de Cáceres =**

=====

En la Ciudad de Cáceres a uno de Junio de dos mil quince.

Habiendo visto ante esta Audiencia Provincial de Cáceres el Rollo de apelación al principio referenciado, dimanante de los autos de Juicio Ordinario núm.- 883/2012, del Juzgado de 1ª Instancia núm.- 1 y de lo Mercantil de Cáceres siendo parte apelante, los demandados **DON Justa y DOÑA Elena**, representados en la instancia y en esta alzada por la Procuradora de los Tribunales Sra. **Collado Díaz**, y defendidos por el Letrado Sr. **Castro Vegas**, y como parte apelada, los demandantes, **S. TOUS, S.L. y TOUS FRANQUICIAS, S.A.U.**, representados en la instancia y en la presente alzada por el Procurador de los Tribunales Sr. **Campillo Álvarez**, y defendidos por el Letrado Sr. **Selas Colorado**. Y el demandado absuelto, no interviniente en el recurso **EUROBOLSO MARIA, S.L.**, representado en esta alzada por la Procuradora Sra. **Monsalve González** y defendido por el Letrado Sr. **Gómez Vázquez**.

### **I.- ANTECEDENTES DE HECHO**

**PRIMERO** .- Por el Juzgado de 1ª Instancia núm.- 1 y de lo Mercantil de Cáceres, en los Autos núm.- 883/2012, con fecha 18 de Noviembre de 2013, se dictó sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

"FALLO: ESTIMO EN PARTE la demanda presentada por S. Tous SL y Tous Franquicias SAU representadas por el procurador D. Jorge Campillo Alvarez contra

- 1.- Jesus Miguel y la Comunidad de Bienes DIRECCION000 representados por la procuradora D Ana María Collado Díaz,
- 2.- Héctor y DIRECCION001 CB representados por la procuradora D Ana María Collado Díaz,
- 3.- Ruth representada por la procuradora Da Antonia Muñoz García,
- 4.- Elena representado por la procuradora D Ana Collado Díaz,
- 5.- Berta representada por el procurador D. Carlos Murillo Jiménez,
- 6.- Justa, representado por la procuradora D Ana María Collado Díaz,
- 7.- Pablo, representado por el procurador D. Carlos Alejo Leal López,
- 8.- Eurobolsos María SL, representada por la procuradora D Julia Monsalve González,
- 9.- Marcelina, representada por la procuradora Da María José González Leandro y contra,
- 10.- Luis Francisco representado por la procuradora D María José González, y, en consecuencia:

**A).**

#### **DECLARO:**

1º) que la sociedad 5. Tous SL es titular de los derechos de exclusiva sobre las marcas españolas números 1. 593. 251 y 2. 876. 372, de los modelos industriales 135. 127 y 149. 837 y las creaciones reproducidas en la página 6 de la demanda.

2º) que, habiendo sido penalmente condenada Berta por usurpación de derechos de exclusiva de 5. Tous debe indemnizar a ésta y/o a Tous Franquicias SA en la cantidad que se dirá.

3º) Que:

- a.- Ruth (SIC) ha infringido el **derecho de exclusiva** que ostenta S. Tous SL sobre la marca española 2. 876. 372, el modelo industrial 149. 837 (variante B) y el modelo industrial 135. 127 (variantes A y C).
- b.- Marcelina han infringido el **derecho de exclusiva** de S. Tous sobre las marcas españolas 1.593.251 y 2.876.372, el modelo industrial 149.837 (variantes A y B), el modelo industrial 135. 127 (variante A) y el invocado derecho de propiedad intelectual.
- c.- Héctor ha infringido el **derecho de exclusiva** que ostenta 5. Tous SL sobre las marca españolas 2. 876. 372, 2.134.092, el modelo industrial 149. 837 (variante A) y/o el modelo industrial 135. 127 (variantes A).



d.- Jesus Miguel ha infringido el **derecho de exclusiva** que ostenta S. Tous sobre el modelo industrial 149. 837 (variantes A y B) y el modelo industrial 135. 127 (variantes H y C) y/o el derecho de propiedad intelectual invocado.

e.- Elena ha infringido el **derecho de exclusiva** de S. Tous sobre la marca española 2.876.372 y/o el modelo industrial 135. 127 (variantes A, C y H).

f.- Justa ha infringido el **derecho de exclusiva** que ostenta S. Tous sobre las marcas españolas nº. 1. 593. 251 y 2.876.372, el modelo industrial 149. 837 (variante B) y/o el modelo industrial 135. 127 (variante E).

4º) que los demandados vienen obligados a abstenerse de comercializar cualquier tipo de producto y/o artículo que resulte incompatible con los derechos invocados.

5º) que los demandados han causado a S Tous y/o a Tous Franquicias daños y perjuicios que deberán indemnizar, en las cantidades que se señalarán y

6º) que deben ser destruidos los productos incautados a los demandados en fecha de 28 de enero de 2009.

**B).**

**CONDE NO :**

1º) A los demandados referidos en el párrafo anterior a estar y a pasar por las anteriores declaraciones, debiendo abstenerse en el futuro de comercializar y almacenar para tales fines artículos que infrinjan los derechos de 5. Tous SL.

2º).- a los condenados referidos a indemnizar a los demandantes , *bajo el régimen de solidaridad activa* por los daños y perjuicios causados, en la cuantía siguiente:

1.- Jesus Miguel y la comunidad de bienes DIRECCION000 :

2.137, 20 euros.

2.- Héctor y DIRECCION001 CB: 1.350, 70 euros.

3.- Ruth : 520 euros.

4.- Elena : 2. 203, 50 euros.

5.- Berta : 202, 80 euros.

6.- Justa : 8.840 euros.

7.- Marcelina : 982, 80 euros.

3º).- a los condenados referidos a destruir a su costa los productos incautados en el 28 de enero de 2009.

C).- DESESTIMO la demanda presentada contra Eubolsos Maria, Pablo y Luis Francisco , absolviéndoles de todas las pretensiones interpuestas en su contra.

D).- Costas: Las costas causadas a Eubolsos María, Pablo y Luis Francisco se imponen a las partes demandantes; las costas respecto del resto de demandados, no se imponen a ninguna de las partes extremadamente..."

**SEGUNDO** .- Frente a la anterior resolución y por la representación de los demandados, se interpuso del recurso de apelación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 459 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

**TERCERO** .- Admitida que fue la interposición del recurso por el Juzgado, de conformidad con lo establecido en el art. 461 de la L.E.C ., se emplazó a las demás partes personadas para que en el plazo de diez días presentaran ante el Juzgado escrito de oposición al recurso o, en su caso, de impugnación de la resolución apelada en lo que le resulte desfavorable.

**CUARTO** .- Presentado escrito de oposición al recurso por la representación de las partes demandantes, se remitieron los autos originales al Órgano competente, previo emplazamiento de las partes, que incoó el correspondiente de Rollo de Apelación.

**QUINTO**.- Recibidos los Autos y el Rollo de Apelación en esta Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Cáceres, se procedió a turnar de ponencia; y no habiéndose propuesto prueba por ninguna de ellas, ni considerando este Tribunal necesaria la celebración de vista, se señaló para la DELIBERACIÓN Y FALLO el día **28 de Mayo de 2015** , quedando los autos para dictar sentencia en el plazo que determina el art. 465 de la L.E.C .

**SEXTO**.- En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.



Vistos y siendo Ponente el Ilmo. Sr. Presidente **DON JUAN FRANCISCO BOTE SAAVEDRA**.

## II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS

**PRIMERO.-** En el escrito inicial del procedimiento se promovió demanda por vulneración de derechos de exclusiva registrados, marcas españolas números 1.593.251 y 2.876.372 de los modelos industriales 135, 127 y 149837 y propiedad intelectual; pretensión que fue estimada parcialmente en la sentencia de instancia, y disconforme la representación de las demandadas DOÑA. Elena y DOÑA Justa, condenadas por infringir el **derecho de exclusiva** sobre la marca española 2.876.372 y el modelo industrial 135, 127, así como el derecho, con obligación de abstenerse de comercializar los artículos incompatibles con referidos derechos, más la indemnización de los daños y perjuicios causados, se alzan los recursos de apelación, que aunque se presentan por separado son idénticos en su contenido y están representados y defendidos por los mismos profesionales, alegando en síntesis, los siguientes motivos:

1º) Que tiene un total desconocimiento de los orígenes de Tous, de su evolución durante los años 90 y de su crecimiento en los últimos años como se nos ha hecho ver de contrario a lo largo del procedimiento. Que ignora los productos que fabrican Tous, y la forma que utiliza para su distribución en el mercado. Se hace ver de contrario, que el distintivo característico del grupo, lo constituye un osito diseñado por Doña Natalia y que ha obtenido una gran aceptación entre los consumidores y que la empresa usa diversas versiones del mismo, distorsionándolo, eliminándole los ojos, el hocico, la separación entre los brazos y las piernas, según dice en el escrito de demanda.

En este sentido, teniendo en cuenta que la apelante regenta una tienda de comercio menor de bisutería y artículos de regatos baratos (Bazar), cuando compra en las naves que sirven productos al por mayor, en ningún momento puede pensar que los artículos que le sirven puedan ser marcas, teniendo en cuenta que se abastecen de cientos y cientos de artículos a muy bajo precio.

Como ya puso de manifiesto la apelante en el procedimiento penal en el que salió absuelta, lo que más mira a la hora de adquirir sus artículos es el precio y la variedad; por eso cuentan con artículos de distintos tipos de animales (gatos, perros, serpientes, monos, osos...), plantas, árboles, muñecos, diseños de distintas formas y coloridos..., que surtan de variedad y colorido las estanterías de la tienda, para su mejor salida al mercado.

De hecho, el nombre comercial de BAZAR ORIENTE que utiliza Don. Elena para explotar su negocio es bastante característico y significativo de que se trata de un bazar y por tanto el comprador que acude a la tienda conoce sin duda el tipo de artículos que puede adquirir en la misma.

En relación al caso que nos ocupa del osito, con el escrito de contestación a la demanda, acompañó documentos con parte de los innumerables grupos de animales que representan marcas (toro, cocodrilo, puma, mono, murciélago, león, zorro, oso, camello...), y que la apelante no puede ponerse a comprobar, teniendo en cuenta la forma en que realiza los pedidos.

En primer lugar, en modo alguno piensa que cuando adquiere tal cantidad de productos a tan bajo precio, se esté llevando artículos de marcas y en segundo lugar, que no se para a pensar detalles de los artículos, sino que las compras las realiza en grandes cantidades: bolsas llenas de collares, pulseras, llaveros, pendientes, cajas de bolsos, etc, pues lo que busca es variedad a bajo precio, teniendo en cuenta que el negocio está enfocado más que nada a gente joven que les gusta variar y no les importa comprar una pulsera por 1,50 euros que a los pocos días se les rompa, porque adquieren otra por el mismo precio y de otro estilo para cambiar.

Que la apelante, las compras las realiza en naves de venta al por mayor ubicadas en los polígonos industriales de Madrid y Badajoz. Y como el negocio lo tienen enfocado en vender artículos al menor precio posible, no adquiere piezas suelta, lo que podría dar lugar a pensar que estudia el artículo que adquiere, sino que compra en grandes cantidades que según las van sacando de bolsas y cajas las colocan en las estanterías sin darle una ubicación determinada, sino que las amontona en bandejas o estanterías, sin estuches, expositores o etiquetas, lo que acredita que no hacen por convencer al comprador para que adquieran tal o cual producto, sino que reitera, el enfoque que tienen dado al negocio es de productos, baratos y por tanto de baja calidad conocida por el cliente, que de hecho, son conscientes que un día se llevan una pulsera, la usan y cuando se les rompen van a los diez días a por otra que se la llevan de otro modelo para variar y no les importa el haberse gastado 1,50 euros en cada compra, pues nada tiene que ver con haber tenido que desembolsar 60 euros por una pulsera en una joyería.

2º) Que la recurrente desconoce la marca denominativa de Tous, el notorio uso de Tous, sus variedades y los otros derechos que pueda tener sobre otros registros como corazones, niños, flores u formas que no representan figuras algunas.



Es tal la variedad de productos con diseños variados, que se vería obligado a cerrar un mes si cada vez que adquiere un artículo tuviese que comprobar los catálogos de todas las marcas comerciales para ver si se asemejan a una de ellas. Solo hay que ver el catálogo aportado por Tous, y la cantidad de artículos que comercializa y la variedad que da a cada uno de ellos. A título orientativo citamos el osito que se nos hace ver en la demanda y que lo comercializan distorsionándolo, eliminándole los ojos, el hocico, la separación entre los brazos y las piernas, etc. Si además el Sra. Elena tuviese que medir los artículos que llevan corazones o nubes o muñecos, etc, etc, etc, para saber si se asemejan a la marca Tous no haría otra cosa.

Distinto, es una joyería que adquiere cien productos para comercializar, o una óptica que adquiere otros tantos, o una tienda de vestir y complementos; en estos casos, los empresarios, estudian los artículos que compran, los lugares, cuentan con representantes, etc y sí entienden de marcas y productos que pueden o no comercializar.

3º) Que la recurrente ignora la organización del Grupo Tous, pues nunca ha regentado un negocio franquiciado, y por tanto, si ignora su funcionamiento en general, con más razón el funcionamiento de Tous en particular.

Que entiende que Tous pueda luchar contra los que intenten registrar marcas o gráficos semejantes con los productos que ellos ostentan o contra las grandes empresas que busquen obtener un indebido aprovechamiento de su reputación, pero en ningún caso puede comparar dicha situación con la de la apelante, que adquiere por ejemplo una bolsa con cientos de pulseras variadas, si ellas se incluye algunas de osos, corazones u flores, que Don. Elena desconoce que puedan ser similares a marcas registradas.

Si a través del anterior procedimiento penal y de otros tanto a los que Tous se ha enfrentado, es concedora de que en las grandes naves de los polígonos industriales de Madrid y Badajoz se comercializan productos que puedan hacer daño a su marca, es ahí donde debía hacer hincapié, por las grandes cantidades de productos que se venden a lo largo de cada jornada laboral por todo el país y parte del extranjero, pero nunca con los pocos productos que han sido retirados del establecimiento de la recurrente.

Que ignora los artículos que la Policía Nacional retiró de su establecimiento y, el por qué, pues desconocía que entre los miles de artículos puestos a la venta existiesen algunos que usurpasen derechos registrados.

4º) Respecto al procedimiento penal seguido con anterioridad al presente, manifiesta que no ha quedado acreditado que la apelante tuviese pleno conocimiento y constancia de que los artículos incautados en sus respectivos establecimientos imitaban modelos industriales registrados a favor de la mercantil "Tous, S.L.". Antes al contrario, las compras las realiza en naves, ubicadas en otras provincias, dedicadas a la venta de productos al por mayor y que no se paran ni a pensar los artículos que adquieren para su posterior venta en los respectivos establecimientos. Sus intenciones no van más allá de adquirir gran variedad de artículos (collares, llaveros, abanicos, relojes, pulseras, pendientes, pañuelos, carteras,...) y un largo etcétera, de los que únicamente les preocupa que tengan buen precio para facilitar su posterior venta a un bajo importe, teniendo en cuenta que las actividades de las que son titulares se dedican a la venta de bagatelas y baratijas, como muy acertadamente se recoge en la Sentencia. De hecho, en ningún caso se retiraron artículos, de los supuestamente imitados a la marca TOUS, de los escaparates, y que la apelante hubiese podido tener expuestos para servir de engaño y gancho a sus clientes. Lo que da a entender su total desconocimiento sobre dicha marca, lo que provocaba que todos los artículos intervenidos estuviesen mezclados con los de otras.

Con ello ha quedado debidamente acreditado que en ningún caso ha existido afán defraudatorio, en tanto en cuanto las pulseras de los "ositos", la de los "gatitos", "perritos" o "pajaritos", están todas mezcladas y se venden todas al mismo precio sin superar los 2 o 3 euros. Tampoco se intentaría engañar al comprador pues este, si es conocedor de una marca que quiere adquirir, debe saber que un bolso de la marca TOUS, lo debe encontrar en una tienda de dicha franquicia.

5º) Finalmente, aún en el supuesto de considerar una actividad infractora por parte de la recurrente, la propia Sentencia recurrida, considera, por una parte, desproporcionada la indemnización solicitada de contrario, por parecer "desmesurada a la luz del alcance de la infracción.": y por otra, que la comercialización de los productos es residual, en establecimientos pequeños, con un círculo restringido de posibles consumidores por la importancia del establecimiento (bazares, estanco de tabaco, etc.) y por el tiempo en que se han desarrollado los hechos.

Llegados a este punto, el propio Juzgador es consciente de las dificultades probatorias, en todo tipo de procesos sobre propiedad industrial o intelectual en referencia a la determinación de los daños y perjuicios. Y por lo tanto, entiende que resuelve erróneamente, pues calcula la indemnización a mano alzada, cuando tiene en cuenta que la misma deberá estar fijada en función del precio oficial de los productos incautados, con unos parámetros: "sin la rebaja del 40% (ya que no se aplica en esta sentencia el contrato de franquicia licencia) más un 30% de su valor, equivalente a una suerte de valor de afección. Este Valor de afección tiene como objetivo



indemnizar el daño (mínimo, en este caso, pero daño) causado al prestigio de las marcas, diseño u obra al lesionado. Así no sólo se indemniza un puro aspecto material (con el precio de las joyas y accesorios) sino también el espiritual del quebranto del prestigio asociado a la marca, modelo u obra registradas."

Sin embargo, a la hora de fijar individualmente las indemnizaciones, en ningún momento hace referencia la Sentencia al precio oficial de los productos para calcularlas, lo que causa a la apelante una total indefensión por desconocer las operaciones matemáticas utilizadas por el Juzgador hasta llegar a condenar a la demandada a indemnizar a la demandante, con una cantidad de 2.203.50 euros.

Así, por ejemplo, a Doña. Berta se le condena a indemnizar a la demandante con una cantidad de 202,80 euros por los 8 objetos incautados en su establecimiento (202.80  $\div$  8 objetos = 25,35 euros; es decir, que cada objeto incautado se valora a la hora de calcular la indemnización en 25.35 euros) y a la apelante se le condena en una cantidad de 2.203.50 (2.203.50: 68 objetos = 32,40 euros: es decir, que cada objeto incautado se valora a la hora de calcular la indemnización en 32.40 euros). Con ello, se está condenando a la apelante a una cantidad mayor que a la Joyería.

A ello debemos añadir que la propia Sentencia hace constar que mientras que de los objetos aprehendidos a la apelante se considera probado que a "a pesar de la imitación, en virtud de factores secundarios, no existía riesgo de confusión, por contra, en el establecimiento Yáñez Joyeros, regentado por la Sra. Berta, si se considera probado el riesgo de confusión al tratarse de una joyería.

Por lo tanto, si en este último caso se considera probado que tratándose de una joyería, las imitaciones aprehendidas daban lugar a confusión, no puede utilizarse el mismo baremo para ambas actividades, y no debe ser condenada la apelante una cantidad mayor por objeto, tratándose su negocio de un bazar chino, cuyas piezas, "supuestamente imitadas", no daban lugar a confusión entre la clientela.

Por todo ello, solicitan la revocación de la resolución recurrida y la desestimación de la demanda.

A dicho recurso se opuso la parte contraria, solicitando la confirmación de la sentencia.

**SEGUNDO.** - Centrados los términos del recurso, para la adecuada resolución del mismo es necesario, examinar con carácter previo la causa de inadmisibilidad alegada por la parte apelada, consistente en haber omitido citar el concreto pronunciamiento objeto del recurso de apelación, como exige el Art. 458. 2 LEC, a cuyo tenor, "En la interposición del recurso el apelante deberá exponer las alegaciones en que se base la impugnación, además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna".

Pues bien, examinados los dos recursos de apelación, si bien es cierto que no se dice expresamente que "se impugnan tales pronunciamientos", no lo es menos, que de los mismos se desprende con toda claridad que se impugna el pronunciamiento condenatorio de las apelantes, de ahí que se solicite la desestimación íntegra de la demanda frente a las mismas, no existiendo motivo de inadmisión.

Dicho lo anterior, y entrando en el fondo del asunto, debemos partir del hecho probado sobre la notoriedad de los derechos de propiedad de TOUS, como acertadamente dice el Juzgador de instancia, cuando afirma que el conocimiento por el público sobre el signo o el dibujo del osito es un hecho notorio, tal y como se pone de manifiesto en los documentos aportados por la parte actora. Otro tanto cabe decir en relación a los modelos industriales, cuya notoriedad se acredita con la abundante prueba documental y el reconocimiento de la OEPM en diferentes resoluciones.

Partiendo de dicha notoriedad, consta igualmente acreditado y así se estima probado en la sentencia recurrida, que S. Tous SL es titular de los siguientes derechos de exclusiva:

1º) Marca denominativa 1. 593. 251 TOUS para distinguir productos de joyería y la 2. 134. 092 TOUS para distinguir productos de marroquinería.

2º) Marca tridimensional 2. 876. 372 para distinguir productos de joyería. Consiste en la representación de un osito sedente, visto de frente, partiendo de su silueta redondeada y simplificada, cuyas extremidades superiores se pegan a su cuerpo y las inferiores aparecen juntas.

3º).- Modelo industrial 135. 127 (Serie A) para joyería y bisutería muy similar a la descripción anterior.

4º).- Modelo industrial 149. 837 (serie B) para joyería y bisutería consistente en el recorte de la silueta del osito anterior.

5º).- Así mismo, S. Tous SL es titular registral de otros derechos: Modelo industrial 135. 127 (series C, D, E y H), que tampoco se discute, como son niña con trenzas o cohechito, corazón, niño; modelo 149. 837 (flor de cinco pétalos, tulipán) y derechos de propiedad intelectual (silueta de la flor de cinco pétalos y del tulipán).



Estos signos o dibujos también son notorios, conforme la certificación adjunta y expedida por la Asociación de marcas renombradas.

Sobre estos mismos hechos se tramitó con carácter previo un proceso penal, en la que se declaró probado que las hoy recurrentes Justa y Elena, pusieron a la venta varios productos de bisutería que imitaban, por su similitud a los signos o diseños registrados a favor de S. Tous SL y a pesar de tener constancia plena de su registro y todo ello con la clara intención de comercializarlos, para obtener el correspondiente beneficio, como se desprende del informe pericial realizado en su día cuando procedieron a la intervención de los objetos de bisutería, marroquinería y de complementos, en los establecimientos regentados por las apelantes.

**TERCERO.-** Partiendo de los anteriores antecedentes fácticos, examinados los recursos de apelación se puede comprobar que, aunque esté dividido en distintos apartados, se pueden resumir en dos únicos motivos, uno sobre el error en la valoración de las pruebas, alegando los mismos argumentos utilizados en la instancia de que la apelante regenta una tienda de comercio menor de bisutería y artículos de regalos baratos, cuando compra en las naves que sirven productos al por mayor, en Madrid y en Badajoz, en ningún momento puede pensar que los artículos que le sirven puedan ser marcas, teniendo en cuenta que se abastecen de cientos y cientos de artículos a muy bajo precio. Que lo que realmente tiene en cuenta a la hora de adquirir los artículos es el precio y la variedad; por eso cuentan con artículos de distintos tipos de animales (gatos, perros, serpientes, monos, osos...), plantas, árboles, muñecos, diseños de distintas formas y coloridos..., que surtan de variedad y colorido las estanterías de la tienda, para su mejor salida al mercado.

También afirma que Tous es conocedora de que en las grandes naves de los polígonos industriales de Madrid y Badajoz se comercializan productos que puedan hacer daño a su marca, debiendo dirigirse contra los propietarios de dichas naves por las grandes cantidades de productos que se venden por todo el país y parte del extranjero, pero no contra la recurrente.

Pues bien, este motivo no puede prosperar, porque consta plenamente acreditado que las recurrentes comercializaban en los establecimientos de su propiedad, entre otros muchos productos, "ositos" imitando a los registrados por la parte actora, con gran similitud entre los verdaderos y los de imitación, y lo hacía vendiendo los mismos a un bajo precio, obteniendo el correspondiente beneficio, siendo evidente la lesión causada a los derechos de exclusiva registrados, marcas españolas números 1.593.251 y 2.876.372 de los modelos industriales 135, 127 y 149837 y propiedad intelectual, propiedad de la parte actora.

Ciertamente, también puede dirigirse la actora frente a los titulares de las naves que venden al por mayor los "ositos falsos", si realmente comercializan objetos amparados por dichas marcas, pero ello no es óbice para que también puedan dirigir las acciones frente a las apelantes que, aunque a menor escala, también comercializan los mismos objetos, imitando a los verdaderos, en el entendimiento de que la semejanza entre productos y marca es tan evidente que casi es identidad y que en todo caso genera riesgo de confusión, por asociación, en el consumidor o usuario.

Así mismo, significar que las recurrentes en ningún momento niegan que los productos incautados reproducen gráficos idénticos a la marca del osito Tous, tal y como se pone de manifiesto el informe pericial practicado en las actuaciones penales habidas sobre estos hechos por la policía científica, haciendo la consideración dicha parte que desde una visión de conjunto, los signos son idénticos.

Insisten en el desconocimiento y ello es incompatible con la notoriedad de las marcas y diseños antes referidos, además de que fácil les hubiera sido conocer o poder salir del posible error si hubieran actuado con diligencia, precisamente por el carácter notorio de los derechos en cuestión. Como bien razona el Juzgador de instancia las apelantes conocían la titularidad de los signos y que procedían a la venta productos que los imitaban.

Además, el desconocimiento invocado carece de eficacia jurídica por el carácter notorio de la marca como previene el Art. 42, 2 de la Ley de Marca, con una naturaleza de marcada responsabilidad objetiva en caso de marcas notorias o renombradas, y otro tanto cabe decir del diseño industrial, al amparo del Art. 54. 2 de la LPJDI se establece la culpa o negligencia como uno de los presupuestos de la acción de indemnización de daños y perjuicios, y se aprecia concurrente esta culpa en caso de diseños con prestigio y conocimiento general, por cuanto el Art. 55. 3 de dicha Ley establece como criterio a tener en cuenta, la notoriedad o implantación en el mercado de tal diseño.

En conclusión, y en sintonía con lo razonado en la sentencia recurrida, se estima probado que se ha producido un aprovechamiento indebido y menoscabo de una marca notoria y en que los diseños imitados o copiados no ofrecen una impresión general diferente en el consumidor, produciéndose la infracción citada al existir un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca y se perjudica su distintividad o notoriedad, y ello porque se produce la obtención de ventaja por el tercero, originada por la transferencia



de la imagen de las marcas notorias de la demandante a los servicios distinguidos con las similares de las demandadas, de modo que su comercialización resulte facilitada por dicha asociación con las anteriores notoriamente conocidas, siendo fácilmente deducible que la propia comercialización de objetos evocadores y sin duda alusivos a Tous, en tanto reproducen una grafía conocida en el mundo de la joyería, supone el aprovechamiento indebido o prohibido de la distintividad y notoriedad del signo que consiste en la obtención de la ventaja que confiere al comercio el uso de productos portando un signo similar en el sentido descrito.

El motivo se desestima.

**CUARTO.-** En segundo lugar, constatada la infracción de la marca, procede analizar la cuantía de los daños y perjuicios, toda vez que las apelantes discrepan de la misma, esencialmente, porque han tenido un trato desigual que el dado a otros codemandados.

El artículo 42-2 inciso final de la Ley de Marcas refiere el supuesto de la denominada responsabilidad objetivada conforme a la cual, la infracción de la marca notoria constituye el presupuesto, sin ningún otro aditamento, del derecho indemnizatorio, si bien, aunque el artículo citado establezca una responsabilidad objetivada, con abstracción de la culpa, no por ello hay presunción del daño.

El daño hay que probarlo -dice la STS 31 de mayo de 2011 -, sin que ello sea óbice a que por las circunstancias concurrentes se revele la existencia como una consecuencia necesaria, lógica e indefectible de la acción ilícita.

Pues bien, en el supuesto examinado, acreditada la infracción queda acreditado, por su propia naturaleza, el daño. La razón es que se trata de un caso de infracción mediante la venta de piezas de joyería o bisutería en comercio abierto al público en territorio donde también se comercializan los productos bajo la marca de la demandante, de manera que el uso de productos que contengan aquél gráfico o una reproducción similar del mismo supone ex re ipsa la intromisión en el tráfico económico propio de los productos debidamente signados con la marca y, por tanto, un daño económico real en el giro comercial de la titular de la marca. Por tanto, no existe duda alguna que las hoy apelantes han causado un daño a la actora por la imitación, distribución y venta de tales productos con infracción de los derechos de la actora. Referido daño consistente esencialmente, en el menoscabo del prestigio de los diseños, marcas y dibujos afectados y ello con independencia del lugar donde se venda, del valor de los productos, del espectro de las personas a las que van destinados o de su número.

Finalmente, determinada la realidad del daño, resta fijar su cuantificación, estimando el Juzgador excesiva la cuantía solicitada en la demanda, y acudiendo a lo dispuesto en el Art. 55.3 de la LPJDI procede a moderar o calcular la indemnización, incluso cuando se haya elegido la opción de la regalía hipotética, en función de una serie de parámetros, añadiendo que sin aplicar automáticamente los precios o royalties que figuren en el clausulado predispuesto por el titular de los derechos para su cesión total o parcial. Igual criterio aplica al amparo del Art. 43. 3 LM, en relación con la propiedad intelectual, al tratarse de una indemnización cuya cuantía debe ser moderada, o bien ajustada a los daños y perjuicios previsibles.

Teniendo en cuenta los anteriores criterios, unidos al hecho de que la comercialización de los productos es residual, en establecimientos pequeños, con un círculo restringido de posibles consumidores por la importancia del establecimiento, en nuestro caso bazares, y por el tiempo en que se han desarrollado los hechos, el juzgador opta como parámetro de referencia por las cantidades que cobran las demandantes a sus licenciatarios o franquiciados.

De esta forma fija la indemnización en función del precio oficial de los productos incautados, más un 30% de su valor, que tiene como objetivo indemnizar el daño causado al prestigio de la marcas, diseño u obra lesionado; así no sólo se indemniza un puro aspecto material (con el precio de las joyas y accesorios) sino también el espiritual del quebranto del prestigio asociado a la marca, modelo u obra registradas.

En función de lo razonado se establece una indemnización a cargo de Elena por importe de 2. 203, 50 euros y para Justa la cantidad de 8.840 euros, que se debe mantener, pues además de estar debidamente razonada y ponderada por el juzgador que es a quien le corresponde, no se produce indefensión ni trato desigual, como dicen las apelantes, porque la cuantía indemnizatoria se ha obtenido de la abundante prueba documental practicada en relación con los artículos incautados a las demandadas, más el precio de afección referido.

En definitiva, procede desestimar el recurso y confirmar la sentencia de instancia.

**QUINTO.-** De conformidad con el Art. 398 en relación del Art. 394, ambos de la L.E.C. las costas de esta alzada se imponen a la parte apelante al desestimarse el recurso.

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación en nombre de S.M. EL REY y por la Autoridad que nos confiere la Constitución Española, pronunciamos el siguiente:



**FALLO**

Se desestiman los recursos de apelación interpuestos por las representaciones procesales de **DOÑA Elena y DOÑA Justa** , contra la sentencia núm. 173/13 de fecha 18 de noviembre dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Cáceres en autos núm. 883/12, de los que éste rollo dimana, y en su virtud, **CONFIRMAMOS** expresada resolución; con imposición de costas a la parte apelante.

Notifíquese esta resolución a las partes, con expresión de la obligación de constitución del depósito establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta añadida por la Ley Orgánica 1/2009 , en los casos y en la cuantía que la misma establece.

En su momento, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de procedencia, con testimonio de la presente Resolución para ejecución y cumplimiento, interesando acuse de recibo a efectos de archivo del Rollo de Sala.

Así por esta nuestra sentencia definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

E./

**PUBLICACIÓN** .- Dada, leída y publicada la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que la autoriza, estando el Tribunal celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, con mi asistencia, como Secretaria. Certifico.