



Roj: **SAP A 1536/2015 - ECLI:ES:APA:2015:1536**

Id Cendoj: **03014370082015100145**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Alicante/Alacant**

Sección: **8**

Fecha: **14/09/2015**

Nº de Recurso: **129/2015**

Nº de Resolución: **181/2015**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **ENRIQUE GARCIA-CHAMON CERVERA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJMer, Alicante/Alacant, Tribunal de Marca Comunitaria, núm. 2,
14-01-2015,
SAP A 1536/2015**

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE

SECCION OCTAVA.

TRIBUNAL DE **MARCA** COMUNITARIA

ROLLO DE SALA Nº129-C07/15

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO 664/13

JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA-2

SENTENCIA NÚM. 181/15

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 catorce de septiembre de dos mil quince.

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 664/13, sobre infracción de **marca** y competencia desleal, seguidos en el Juzgado de **Marca** Comunitaria Núm. 2 de Alicante, de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por las partes demandadas, de un lado, el denominado GRUPO SAPHIR compuesto por INDUSTRIA ARAGONESA DEL **PERFUME**, S.A. (en lo sucesivo, IAP), CARAVAN FRAGANCIAS, S.L. (en lo sucesivo, CARAVAN) y LABORATORIOS SAPHIR, S.L. (en lo sucesivo, SAPHIR) y; de otro lado, GRUPO EL ÁRBOL DISTRIBUCIÓN Y SUPERMERCADOS, S.A. (en lo sucesivo, EL ÁRBOL), representadas ambas partes demandadas por la Procuradora Doña Amanda Tormo Moratalla, con la dirección del Letrado Don Jorge Oria Sousa-Montes y; como apelada, la parte actora, CAROLINA HERRERA LIMITED (en lo sucesivo, CAROLINA HERRERA), PUIG FRANCE, S.A.S. (en lo sucesivo, PUIG FRANCE), GAULME, S.A.S. (en lo sucesivo, GAULME) 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 664/13 del Juzgado de **Marca** Comunitaria Núm. 2 se dictó Sentencia de fecha catorce de enero de dos mil quince, cuya parte dispositiva es del tenor literal



siguiente: "Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por el Procurador don Vicente Miralles Morera en nombre y representación de CAROLINA HERRERA LIMITED, PUIG FRANCE S.A.S. GAULME S.A.S y ANTONIO PUIG S.A. contra las mercantiles INDUSTRIA ARAGONESA DEL **PERFUME** S.L., CARAVAN FRAGANCIAS, SL. LABORATORIOS SAPHIR, S.A. y GRUPO EL ARBOL DISTRIBUCION Y SUPERMECADOS, S.A. y en consecuencia.

A) Declaro:

1) Que con los actos de ofrecimiento, comercialización promoción y **publicidad** de sus **perfumes** de equivalencias SAPHIR, mediante el uso de los signos "CAROLINA HERRERA" "CH""212","ULTRAVIOLET" "PACO RABANNE", "BLACK XS", "ONE MILLION","LADY MILLION", "NINA RICCI" y "J PAUL GAULTIER", la demandada, LABORATORIOS SAPHIR,S.A.. ha infringido las **Marcas** españolas n°s 1.208.250 y 2.007561 y las **Marcas** comunitarias n°s 3.011.020, 4.760.146, 5.044.268, 492.140 y 4.758.851 de CAROLINA HERRERA LIMITED: las **Marcas** Comunitarias n°s 9.505.751, 6.529.929, 4.378.451, 5.860.028, 5.682.141. 6.601.091, 5.738.489, 7.220.461, 8.735.359 y 5.825.708 e Internacionales con efectos en España n°s 432.790, 346.178, 719.891 y 190.800 de PUIG FRANCE, S.A.S.; y las **Marcas** Comunitarias n°s 10.665.271 y 8.272.791 de GAULME S.A.S.

2) Que LABORATORIOS SAPHIR, S.A. ha cometido actos de competencia desleal respecto a la actora ANTONIO PUIG, S.A.

3) Que con los actos de ofrecimiento, comercialización promoción y **publicidad** de sus **perfumes** de equivalencia SAPHIR, mediante el uso de los signos "CAROLINA HERRERA" "CH", "212", "ULTRAVIOLET", "PACO RABANNE", "BLACK XS", "ONE MILLION", "LADY MILLION", "NINA RICCI" y "JEAN PAUL GAULTIER", "JEAN PAUL GAULTIER CLASSIQUE" Y "LE MALE" la demandada INDUSTRIA ARAGONESA DEL **PERFUME**, S.L. ha infringido las **Marcas** españolas n°s 1.208.250 y 2.007.561 y las **Marcas** comunitarias n°s 3.011.020, 4.760.146, 5.044.268, 492.140 y 4.758.851 de CAROLINA HERRERA LIMITED; las **Marcas** Comunitarias 9.505.751, 6.529.929, 4.378.451, 5.860.028, 5.682.141, 6.601.091, 5.738.489, 7.220.461, 8.735.359 y 5.825.708 e Internacionales con efectos en España n°s 719.891 y 190.800 de PUIG FRANCE, S.A.S.; y las **Marcas** Comunitarias n°s 10.665.271 , 8.272.791 y 10.757.128 de GAULME S.A.S.

4) Que INDUSTRIA ARAGONESA DEL **PERFUME**, S.L. ha cometido actos de competencia desleal respecto de las actoras ANTONIO PUIG, S.A.

5) Que con los actos de ofrecimiento, comercialización, promoción y **publicidad** de sus **perfumes** de equivalencia SAPHIR, mediante el uso de los signos "CAROLINA HERRERA" "CH", "212", "ULTRAVIOLET", "PACO RABANNE", "BLACK XS", "ONE MILLION", "LADY MILLION", "NINA RICCI" y "JEAN PAUL GAULTIER", "JEAN PAUL GAULTIER CLASSIQUE" Y "LE MALE" la demandada CARAVAN FRAGANCIAS, S.L. ha infringido las **Marca** española n° 2.007.561 y las **Marcas** comunitarias n°s 4.760.146, 5.044.268, 492.140 y 4.758.851 de CAROLINA HERRERA LIMITED; las **Marcas** Comunitarias 6.529.929, 4.378.451, 5.860.028, 5.682.141, 6.601.091, 5.738.489, 7.220.461, 8.735.359 y 5.825.708 e Internacionales con efectos en España n°s 719.891 y 190.800 de PUIG FRANCE, S.A.S.; y las **Marcas** Comunitarias n°s 10.665.271 , 8.272.791 y 10.757.128 de GAULME S.A.S.

6) Que CARAVAN FRAGANCIAS, S.L. ha cometido actos de competencia desleal respecto de las actoras ANTONIO PUIG, SA..

Y, en consecuencia se condena a las demandadas

1) A estar y pasar por las anteriores declaraciones

2) A cesar y abstenerse en el futuro de llevar a cabo cualquier acto de comercialización, ofrecimiento, **publicidad** o promoción de sus **perfumes** de equivalencia haciendo uso de las **Marcas** registradas de CAROLINA HERRERA LIMITED, PUIG FRANCE, S.A.S. y GAULME, S.A.S. relacionadas en los Hechos Segundo a Quinto de la demanda.

3) A retirar del tráfico económico, incluido Internet, y a a destruir, cualquier material publicitario o promocional u otros documentos materiales propios del negocio de perfumería de equivalencia de las demandadas en los que reproduciéndose los signos "CAROLINA HERRERA" "CH", "212", "ULTRAVIOLET", "PACO RABANNE", "BLACK XS", "ONE MILLION", "LADY MILLION", "NINA RICCI" y "JEAN PAUL GAULTIER", "JEAN PAUL GAULTIER CLASSIQUE" o "LE MALE", se haya materializado la infracción de las **Marcas** de CAROLINA HERRERA LIMITED, PUIG FRANCE, S.A.S. y GAULME, S.A.S, relacionadas en los Hechos Segundo a Quinto de la demanda.

4) Respecto de INDUSTRIA ARAGONESA DEL **PERFUME**, S.L, CARAVAN FRAGANCIAS S.L y LABORATORIOS SAPHIR, S.A. abstenerse de suministrar a los establecimientos en que distribuyen sus **perfumes** de equivalencia "SAPHIR", "IAP" y CARAVAN cualquier tipo de material, listado o medio de identificación que contenga las **Marcas** de CAROLINA HERRERA LIMITED, PUIG FRANCE, S.A.S. y GAULME, S.A.S. con el fin de servir a los distribuidores para establecer las equivalencias y las correspondientes fragancias originales.



5) Respecto de INDUSTRIA ARAGONESA DEL PEFUME, S.L., CARAVAN FRAGANCIAS, S.L Y LABORATORIOS SAPHIR, S.A. abstenerse de explotar en su actividad comercial (incluido el discurso comercial a sus clientes o potenciales clientes) las **Marcas** de CAROLINA HERRERA LIMITED, PUIG FRANCE, S.A.S. y GAULME, S.A.S. por cualquier medio escrito u oral.

6) A indemnizar solidariamente a CAROLINA HERRERA LIMITED, PUIG FRANCE, S.A.S. y GAULME, S.A.S. por la infracción de sus **Marcas** en la cuantía que se determine de acuerdo con lo establecido en el Fundamento de **Derecho** Noveno de la presente.

7) A publicar a su costa el fallo de la sentencia en los periódicos EXPANSIÓN y EL PAIS en los mismos caracteres que las noticias de la página en los términos del Fundamento de **Derecho** Noveno de la presente.

8) A abonar solidariamente el pago de las costas." ; rectificada y complementada mediante el Auto de fecha treinta de enero de dos mil quince, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: " Que debo estimar y estimo parcialmente la solicitud de subsanación de la sentencia de 14 de enero de 2015 efectuada por ambas partes de tal manera que se sustituye el fallo por el siguiente :

Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por el Procurador don Vicente Miralles Morera en nombre y representación de CAROLINA HERRERA LIMITED, PUIG FRANCE S.A.S. GAULME S.A.S y ANTONIO PUIG S.A. contra las mercantiles INDUSTRIA ARAGONESA DEL **PERFUME** S.L., CARAVAN FRAGANCIAS, SL. LABORATORIOS SAPHIR, S.A. y GRUPO EL ARBOL DISTRIBUCION Y SUPERMERCADOS , S.A. y en consecuencia.

A) Declaro:

1) Que con los actos de ofrecimiento, comercialización promoción y **publicidad** de sus **perfumes** de equivalencias SAPHIR, mediante el uso de los signos "CAROLINA HERRERA" "CH", "212", "ULTRAVIOLET", "PACO RABANNE", "BLACK XS", "ONE MILLION", "LADY MILLION", "NINA RICCI" y "J PAUL GAULTIER", la demandada, LABORATORIOS SAPHIR,S.A.. ha infringido las **Marcas** españolas n°s 1.208.250 y 2.007.561 y las **Marcas** comunitarias n°s 3.011.020, 4.760.146, 5.044.268, 492.140 y 4.758.851 de CAROLINA HERRERA LIMITED; las **Marcas** Comunitarias n°s 9.505.751, 6.529.929, 4.378.451, 5.860.028, 5.682.141, 6.601.091, 5.738.489, 7.220.461, 8.735.359 y 5.825.708 e Internacionales con efectos en España n°s 432.790, 346.178, 719.891 y 190.800 de PUIG FRANCE, S.A.S.; y las **Marcas** Comunitarias n°s 10.665.271 y 8.272.791 de GAULME S.A.S.

2) Que LABORATORIOS SAPHIR, S.A. ha cometido actos de competencia desleal respecto a la actora ANTONIO PUIG, S.A.

3) Que con los actos de ofrecimiento, comercialización promoción y **publicidad** de sus **perfumes** de equivalencia IAP, mediante el uso de los signos "CAROLINA HERRERA" "CH", "212", "ULTRAVIOLET", "PACO RABANNE", "BLACK XS", "ONE MILLION", "LADY MILLION", "NINA RICCI" y "JEAN PAUL GAULTIER", "JEAN PAUL GAULTIER CLASSIQUE" Y "LE MALE" la demandada INDUSTRIA ARAGONESA DEL **PERFUME**, S.L. ha infringido las **Marcas** españolas n°s 1.208.250 y 2.007.561 y las **Marcas** comunitarias n°s 3.011.020, 4.760.146, 5.044.268, 492.140 y 4.758.851 de CAROLINA HERRERA LIMITED; las **Marcas** Comunitarias 9.505.751, 6.529.929, 4.378.451, 5.860.028, 5.682.141, 6.601.091, 5.738.489, 7.220.461, 8.735.359 y 5.825.708 e Internacionales con efectos en España n°s 719.891 y 190.800 de PUIG FRANCE, S.A.S.; y las **Marcas** Comunitarias n°s 10.665.271 , 8.272.791 y 10.757.128 de GAULME S.A.S.

4) Que INDUSTRIA ARAGONESA DEL **PERFUME**, S.L. ha cometido actos de competencia desleal respecto de las actoras ANTONIO PUIG, S.A.

5) Que con los actos de ofrecimiento, comercialización, promoción y **publicidad** de sus **perfumes** de equivalencia CARAVAN, mediante el uso de los signos "CH", "212", "ULTRAVIOLET", "PACO RABANNE", "BLACK XS", "ONE MILLION", "LADY MILLION", "NINA RICCI" y "JEAN PAUL GAULTIER", "JEAN PAUL GAULTIER CLASSIQUE" Y "LE MALE" la demandada CARAVAN FRAGANCIAS , S.L. ha infringido las **Marca** española n° 2.007.561 y las **Marcas** comunitarias n°s 4.760.146, 5.044.268, 492.140 y 4.758.851 de CAROLINA HERRERA LIMITED; las **Marcas** Comunitarias 6.529.929, 4.378.451, 5.860.028, 5.682.141, 6.601.091, 5.738.489, 7.220.461, 8.735.359 y 5.825.708 e Internacionales con efectos en España n°s 719.891 y 190.800 de PUIG FRANCE, S.A.S.; y las **Marcas** Comunitarias n°s 10.665.271 , 8.272.791 y 10.757.128 de GAULME S.A.S.

6) Que CARAVAN FRAGANCIAS, S.L. ha cometido actos de competencia desleal respecto de las actoras ANTONIO PUIG, SA.

7) Que con los actos de ofrecimiento, comercialización promoción y **publicidad** de sus **perfumes** de equivalencias CARAVAN, mediante el uso de los signos CH, 212, ULTRAVIOLET, BLACK XS, 1 MILLION, LADY MILLION, NINA RICCI, JEAN PAUL GAULTIER CLASSIQUE y JEAN PAUL GAULTIER LE MALE , la demandada, GRUPO EL ARBOL DISTRIBUCIÓN Y SUPERMERCADOS, S.A., ha infringido las **Marca** españolas n°s 2.007.561 y las **Marcas** comunitarias n°s 4.760.146, 5.044.268, 492.140 y 4.758.851 de CAROLINA HERRERA LIMITED; las **Marcas**

Comunitarias nºs 5.682.141, 6.601.091 y 5.825.708 e Internacionales con efectos en España nºs 719.891 y 190.800 de PUIG FRANCE, S.A.S.; y las **Marcas** Comunitarias nºs 10.665.271 y 8.272.791 de GAULME S.A.S.

8) Que GRUPO EL ARBOL DISTRIBUCIÓN Y SUPERMERCADOS, s.a. ha cometido actos de competencia desleal respecto de las actoras ANTONIO PUIG, S.A.

Y, en consecuencia se condena a las demandadas :

1) A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

2) A cesar y abstenerse en el futuro de llevar a cabo cualquier acto de comercialización, ofrecimiento, **publicidad** o promoción de sus **perfumes** de equivalencia haciendo uso de las **Marcas** registradas de CAROLINA HERRERA LIMITED, PUIG FRANCE, S.A.S. y GAULME, S.A.S. relacionadas en los Hechos Segundo a Quinto de la demanda.

3) A retirar del tráfico económico, incluido Internet, y a a destruir, cualquier material publicitario o promocional u otros documentos materiales propios del negocio de perfumería de equivalencia de las demandadas en los que reproduciéndose los signos "CAROLINA HERRERA" "CH", "212", "ULTRAVIOLET", "PACO RABANNE", "BLACK XS", "1 MILLION", "ONE MILLION", "LADY MILLION", "NINA RICCI" y "JEAN PAUL GAULTIER", "JEAN PAUL GAULTIER CLASSIQUE" o "LE MALE", se haya materializado la infracción de las **Marcas** de CAROLINA HERRERA LIMITED, PUIG FRANCE, S.A.S. y GAULME, S.A.S, relacionadas en los Hechos Segundo a Quinto de la demanda.

4) Respecto de INDUSTRIA ARAGONESA DEL **PERFUME**, S.L, CARAVAN FRAGANCIAS S.L y LABORATORIOS SAPHIR, S.A. abstenerse de suministrar a los establecimientos en que distribuyen sus **perfumes** de equivalencia "SAPHIR", "IAP" y CARAVAN cualquier tipo de material, listado o medio de identificación que contenga las **Marcas** de CAROLINA HERRERA LIMITED, PUIG FRANCE, S.A.S. y GAULME, S.A.S. con el fin de servir a los distribuidores para establecer las equivalencias y las correspondientes fragancias originales.

5) Respecto de INDUSTRIA ARAGONESA DEL PEFUME, S.L., CARAVAN FRAGANCIAS, S.L Y LABORATORIOS SAPHIR, S.A. abstenerse de explotar en su actividad comercial (incluido el discurso comercial a sus clientes o potenciales clientes) las **Marcas** de CAROLINA HERRERA LIMITED, PUIG FRANCE, S.A.S. y GAULME, S.A.S. por cualquier medio escrito u oral.

6) A indemnizar solidariamente a CAROLINA HERRERA LIMITED, PUIG FRANCE, S.A.S. y GAULME, S.A.S. por la infracción de sus **Marcas** en la cuantía que se determine de acuerdo con lo establecido en el Fundamento de **Derecho** Noveno de la presente.

7) A publicar a su costa el fallo de la sentencia en los periódicos EXPANSIÓN y EL PAIS en los mismos caracteres que las noticias de la página en los términos del Fundamento de **Derecho** Noveno de la presente.

8) A abonar solidariamente el pago de las costas"

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia interpusieron las demandadas GRUPO SAPHIR y EL ÁRBOL sendos recursos de apelación y, tras tenerlos por interpuestos, se dio traslado a la adversa, la cual presentó un escrito de oposición conjunto frente a ambos recursos. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal donde fue formado el Rollo número 129-C07/15, en el que se rechazó la solicitud de celebración de vista solicitada por las apelantes y se inadmitió la prueba propuesta por la apelada. Se señaló para la deliberación, votación y fallo el día ocho de septiembre, 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.- La demanda que inicia este proceso tiene por objeto:

1.-) una acción de infracción de las siguientes **marcas** notorias de titularidad de las actoras CAROLINA HERRERA, PUIG FRANCE y GAULME para la designación de productos de perfumería:

a) CAROLINA HERRERA: **marca** comunitaria 3.011.020 "CAROLINA HERRERA" denominativa; **marca** española 1.208.250 "CAROLINA HERRERA" denominativa; **marca** comunitaria 4.758.851 "CH" denominativa; **marca** comunitaria 5.044.268 "CH HC" mixta; **marca** comunitaria 4.760.146 "212" denominativa; **marca** comunitaria 492.140 "212 by Carolina Herrera", denominativa y; **marca** española 2.007.561 "212 by Carolina Herrera" denominativa;

b) PUIG FRANCE: **marca** comunitaria 9.505.751 "PACO RABANNE" denominativa; **marca** internacional con efectos en España 432.790 "PACO RABANNE" denominativa; **marca** internacional con efectos en España



346.178 "PACO RABANNE" mixta; **marca** internacional con efectos en España 719.891 "ULTRAVIOLET" denominativa; **marca** comunitaria 6.529.929 "BLACK XS" denominativa; **marca** comunitaria 4.378.451 "BLACK XS paco rabanne" mixta; **marca** comunitaria 5.860.028 "BLACK XS paco rabanne" mixta; **marca** comunitaria 5.682.141 "1 MILLION" denominativa; **marca** comunitaria 6.601.091 "1 MILLION" mixta; **marca** comunitaria 5.738.489 "ONE MILLION" denominativa; **marca** comunitaria 7.220.461 "LADY MILLION" denominativa; **marca** comunitaria "LADY MILLION" mixta; **marca** comunitaria 5.825.708 "NINA RICCI" denominativa y; **marca** internacional con efectos en España "NINA RICCI" mixta;

c) GAULME: **marca** comunitaria 10.665.271 "JEAN PAUL GAULTIER" denominativa; **marca** comunitaria 8.272.791 "JEAN PAUL GAULTIER CLASSIQUE" mixta y; **marca** comunitaria 10.757.128 "LE MALE" denominativa;

fundada en la doble identidad según el artículo 9.1.a del Reglamento (CE) núm. 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la **marca** comunitaria (en lo sucesivo, RMC) y en el artículo 34.2.a de la Ley de **Marcas** (LM); riesgo de confusión basado en los artículos 9.1.b RMC y 34.2.b LM y; protección reforzada de las **marcas** notorias o renombradas en virtud de lo previsto en los artículos 9.1.c RMC y 34.2.c LM en relación con los artículos 41 y siguientes LM, como consecuencia de la explotación del denominado negocio de perfumería de equivalencia por parte del GRUPO SAPHIR al fabricar, ofrecer y suministrar a sus distribuidores (perfumerías a través de SAPHIR, peluquerías y centros de estética a través de IAP y grandes superficies mediante CARAVAN) los **perfumes** propios como imitación de los **perfumes** de las actrices utilizando para su identificación, sin tener autorización, el prestigio de sus **marcas** como elemento esencial de su estrategia comercial y; por parte de EL ÁRBOL al vender en su establecimiento sito en Ávila los referidos productos indicando en el mismo expositor que los **perfumes** suministrados por CARAVAN imitan a los de las actrices utilizando con ese fin sus **marcas** para identificarlos y a tal fin, interesa frente a las demandadas la declaración de la infracción de las **marcas**, la cesación de las conductas infractoras, la remoción de cualquier material publicitario relacionado con las **marcas** de las actrices, la indemnización solidaria de las demandadas de los daños y perjuicios (daño emergente por los gastos, beneficio obtenido por los infractores y, subsidiariamente, el 1% de la cifra de negocios más daño moral y al prestigio), la publicación de la Sentencia.

2.-) una acción de competencia desleal deducida por ANTONIO PUIG, en cuanto comercializa en España los **perfumes** de CAROLINA HERRERA y PUIG FRANCE y, por parte de GAULME, en cuanto comercializa sus productos de perfumería en España mediante distribuidores autorizados, fundada en los mismos hechos y que se basa en los apartados d) y e) del artículo 10 de la Ley de Competencia Desleal (LCD) actos de comparación, artículo 12 LCD explotación de la reputación ajena y 18 LCD **publicidad** ilícita y, a tal fin interesa frente a las demandadas la declaración de la conducta de competencia desleal, la cesación del acto desleal y la prohibición de que se produzca de nuevo en el futuro, la remoción y destrucción del material utilizado para establecer las equivalencias, la publicación de la Sentencia y una compensación por el enriquecimiento injusto obtenido por las demandadas.

La Sentencia de instancia estimó la acción de infracción de las **marcas** fundada en la doble identidad (artículos 9.1.a RMC y 34.2.a LM) y en la protección reforzada de las **marcas** notorias (artículos 9.1.c RMC y 34.2.c LM) y acogió todas las peticiones interesadas en la demanda relacionadas con la acción de infracción, a excepción de la indemnización del daño moral y al prestigio y, estimó la acción de competencia desleal únicamente respecto de ANTONIO PUIG y acogió todas las peticiones contenidas en la demanda a excepción de la acción de enriquecimiento injusto al haber renunciado la actora a cualquier duplicidad indemnizatoria en el acto de la audiencia previa.

Frente a la misma se han alzado las dos demandadas en sendos recursos cuyas alegaciones pasamos a examinar.

SEGUNDO.- Recurso de apelación deducido por GRUPO SAPHIR.

La primera alegación del recurso se refiere a la infracción del artículo 265.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por haber admitido en el acto de la audiencia previa los documentos aportados por la actora con los números 108, 108.bis, 108.ter, 109, 109 bis, 109 ter, 110, 111 y 113.

El artículo 265.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil indica: "No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el actor podrá presentar en la audiencia previa al juicio los documentos, medios, instrumentos, dictámenes e informes, relativos al fondo del asunto, cuyo interés o relevancia sólo se ponga de manifiesto a consecuencia de alegaciones efectuadas por el demandado en la contestación a la demanda."

En nuestro caso, los documentos aportados tienen por objeto refutar hechos que solo se pusieron de manifiesto al actor con el escrito de contestación y que ignoraba al tiempo de la presentación de la demanda:



i) las listas de equivalencia se entregaban a sus comerciales y a sus establecimientos por parte del GRUPO SAPHIR para su uso interno y en condiciones de confidencialidad; sin embargo, en los informes de investigación privada aportados en el acto de la audiencia previa como documentos números 108 y 109 se incorporan las listas de equivalencia que se entregaron al detective, quien se presentó como consumidor en los establecimientos SILVIA de Barcelona y JOPI de Zaragoza;

ii) los establecimientos referidos en los informes de detective aportados con la demanda son los únicos que identificaban los **perfumes** puestos a la venta con la referencia a las **marcas** de las actoras; sin embargo, los informes aportados como documentos números 108 y 109 acreditan que existen otros (al menos, otros veinte) que se corresponden con grandes superficies y establecimientos de menor tamaño ubicados en ciudades distintas y lejanas entre sí;

iii) el único modo de describir los **perfumes** del GRUPO SAPHIR es haciendo referencia a la **marca** de las actoras; sin embargo, el documento número 111 es un acta notarial de la página web de SAPHIR www.saphir.es donde describe los **perfumes** sin hacer referencia a **marcas** ajenas.

iv) el acta notarial aportada como documento número 95 donde se describe el punto de venta de los **perfumes** de CARAVAN en el supermercado EL ÁRBOL en Ávila es confusa; el acta notarial aportada como documento número 113 pretende aclarar el contenido del acta anterior.

El documento aportado en el acto de la audiencia previa como documento número 110 consiste en un acta notarial en la que se describe que desde la página web de SAPHIR www.saphir.es existe un enlace para los que realicen pedidos desde Inglaterra e Irlanda donde, después de rellenar un formulario, se recibe por correo electrónico un enlace a un blog con el listado de las referencias de SAPHIR y las **marcas** equivalentes de las actoras. El referido documento no puede admitirse al amparo de lo dispuesto en el artículo 265.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil porque no pretende rebatir ningún hecho especial opuesto por los demandados en su escrito de contestación tratando simplemente de completar la documental que debió aportar con la demanda según el artículo 265.1.1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En consecuencia, el referido documento debió inadmitirse y no podrá tenerse en consideración a los efectos de determinar los hechos declarados como probados.

TERCERO.- Antes de seguir con el resto de las alegaciones del recurso relativas todas a ellas a cuestiones jurídicas, resulta conveniente fijar los hechos que se estiman probados:

En primer lugar, constituye una estrategia comercial del GRUPO SAPHIR la fabricación, ofrecimiento y venta a establecimientos comerciales (perfumerías, peluquerías y centros de estética y, grandes superficies) de **perfumes** propios que identifica con una referencia propia y con las **marcas** de las actoras cuyas respectivas fragancias pretende imitar aprovechándose de su prestigio y reputación según las correspondencias fijadas en una lista que facilita a sus comerciales y a sus distribuidores.

Este hecho resulta acreditado mediante:

i) la admisión por parte de GRUPO SAPHIR en su escrito de contestación del hecho consistente en la elaboración por su parte de la lista de equivalencia entre sus referencias y las **marcas** de las actoras;

ii) la lista de equivalencia elaborada por IAP y aportada como documento número 92 de la contestación de GRUPO SAPHIR.

iii) la entrega por los comerciales de GRUPO SAPHIR y por algunos establecimientos a quienes suministra sus **perfumes** de las referidas listas de equivalencia a los detectives que se hacían pasar por futuros distribuidores o por consumidores finales interesados en estos productos según se desprende de los informes de investigación privada aportados por la actora.

iv) la coincidencia en la forma y el contenido de las etiquetas que identifican los **perfumes** suministrados por GRUPO SAPHIR haciendo referencia a la **marca** de las actoras halladas en los expositores de distintos establecimientos que pertenecen a cadenas independientes y alejados geográficamente entre sí según los informes de investigación privada.

v) la coincidencia en todos los establecimientos comerciales de la concreta referencia propia utilizada por GRUPO SAPHIR para identificar sus propios **perfumes** con la **marca** de las actoras según los informes de investigación privada.

En segundo lugar, los supermercados de EL ÁRBOL utilizan en los expositores de los frascos suministrados por CARAVAN etiquetas donde hacen referencia a la correspondencia entre la fragancia de sus **perfumes** y la fragancia de los **perfumes** identificados con las **marcas** de las actoras sin que haya retirado las etiquetas con



las equivalencias después de haber sido requerido para ello, lo que se acredita con los documentos números 83, 83.bis, 95, 102 y 113.

En tercer lugar, no es necesario describir la fragancia del **perfume** fabricado y suministrado por GRUPO SAPHIR mediante la referencia a su correspondencia con la fragancia de los **perfumes** identificados con las **marcas** de las actoras como lo acredita: i) el estudio de mercado aportado como documento número 117 de la contestación de GRUPO SAPHIR donde se indica que casi el 90% de los encuestados considera irrelevante insertar la **marca** de las actoras para decidir la compra de los **perfumes** de GRUPO SAPHIR y; ii) el documento número 111 aportado por la actora en el acto de la audiencia previa consiste en un acta notarial que refleja la página web de SAPHIR www.saphir.es donde describe sus **perfumes** sin hacer referencia a **marcas** ajenas.

En cuarto lugar, la equivalencia con las **marcas** de las actoras, cuya notoriedad no es controvertida, inserta en las etiquetas de los expositores de los frascos de **perfume** de GRUPO SAPHIR, es determinante en la decisión de compra por parte de los consumidores. A esta conclusión se llega tras la reproducción del soporte videográfico del acto del juicio donde el representante de EL ÁRBOL reconoció que el hecho de insertar la equivalencia con las **marcas** de las actoras "empuja" a los consumidores a comprar estos productos. La utilización espontánea de un término tan ilustrativo es revelador de que sin la inserción de la equivalencia los **perfumes** de GRUPO SAPHIR que pretenden imitar a los **perfumes** de las actoras carecerían de interés comercial.

CUARTO.- La siguiente alegación del recurso se refiere al retraso desleal en el ejercicio de las acciones deducidas en la demanda y a su prescripción utilizando para ello la prueba indiciaria a la vista de los distintos documentos aportados en la misma demanda de donde se podría llegar a la conclusión que las actoras, con una posición relevante en el ámbito del sector de los **perfumes**, no podían ignorar la línea de negocio de perfumería de equivalencia que el GRUPO SAPHIR desarrollaba, al menos, cuatro años antes de presentación de la demanda (30 de julio de 2013).

Se rechaza esta alegación por las siguientes razones:

En primer lugar, es muy reiterada la doctrina jurisprudencial (entre otras muchas, STS de 8 de junio de 2015) que mantiene la aplicación restrictiva y cautelosa de la prescripción de las acciones, por lo que debe existir prueba plena del momento en que los actores conocieron las conductas ilícitas que imputan a los demandados porque, a su vez, determina el momento en que pudieron ejercitar las acciones y el *dies a quo* del plazo de prescripción.

En segundo lugar, los documentos referidos en el recurso no permiten acreditar que las actoras pudieran conocer que las demandadas desarrollaban el negocio de perfumería de equivalencia utilizando sus **marcas** para identificar sus **perfumes** porque todos ellos hacen referencia a terceros distintos de las actoras.

En tercer lugar, de conformidad con lo previsto en el artículo 35 LCD, el plazo de prescripción cuando el ilícito concurrencial se desarrolla en el tiempo sin solución de continuidad se inicia en el momento de finalización de la conducta y, en nuestro caso, al tiempo de presentación de la demanda, aun persistía.

En cuarto lugar, según el artículo 45 LM, el plazo de prescripción de las acciones de protección de las **marcas** es de cinco años desde que pudieron ejercitarse, por lo que no se ha producido la prescripción cuando en el recurso se alude a que pudieron ejercitarse, al menos, cuatro años antes de presentar la demanda.

En quinto lugar, la institución del retraso desleal, de conformidad con la jurisprudencia (STS de 19 de febrero de 2014) significa: "como contrario a la buena fe, es apreciable cuando el **derecho** se ejercita tan tardíamente que se torna inadmisibles porque la otra parte pudo pensar razonablemente que ya no se iba a ejercitar (SSTS 5-10-07, 4-7-97, 2-2-96 y 21-5-82 entre otras), exigiéndose para poder apreciar tal retraso que la conducta de la parte a quien se reprocha puede ser valorada como permisiva de la actuación de la otra parte, o clara e inequívoca de la renuncia del **derecho**, pues el mero transcurso del tiempo, vigente la acción, no es suficiente para deducir una conformidad que entrañe una renuncia, nunca presumible (STS 7-6-10 y 22-10-02)". En nuestro caso, no puede aplicarse la institución del retraso desleal porque no se ha acreditado que las actoras permitieran la actuación de las demandadas ni que aquéllas realizaran actos de los que pudiera desprenderse de manera clara e inequívoca la renuncia de su **derecho**.

En sexto lugar, la prueba que permite acreditar el momento en que las actoras pudieron conocer que la línea de negocio de **perfume** de equivalencia perjudicaba a sus **marcas** y constituía una conducta desleal en el mercado es cuando recibieron el primer informe de investigación (documento 64 de la demanda) que está fechado en junio de 2012 y, como ya hemos dicho la demanda se presentó en el mes de julio de 2013.

QUINTO.- La siguiente alegación versa sobre la falta de legitimación de ANTONIO PUIG para el ejercicio de las acciones de competencia desleal al infringir el principio de especialidad normativa proclamado por la



jurisprudencia respecto del concurso de normas (LM y LCD) cuando es aplicable a unos mismos hechos al ostentar ANTONIO PUIG la condición de licenciatario y, por consiguiente, podía ejercitar las acciones de defensa de las **marcas**.

No puede prosperar esta alegación por las siguientes razones:

En primer lugar, las facturas aportadas como documento número 12 de la demanda acreditan que ANTONIO PUIG es el comercializador en España de los **perfumes** relacionados con las **marcas** de CAROLINA HERRERA y PUIG FRANCE, por lo que sí tiene legitimación activa para el ejercicio de acciones de competencia desleal a la vista de los términos amplios con que la reconoce el artículo 33.1 LCD a cualquier persona física o jurídica que participe en el mercado, cuyos intereses económicos resulten directamente perjudicados o amenazados por la conducta desleal.

En segundo lugar, este Tribunal ha venido declarando (Sentencia de 7 de noviembre de 2014) que, en el caso de existir un contrato de licencia, la falta de inscripción le impide ejercitar las acciones por violación de la **marca**.

En tercer lugar, si ANTONIO PUIG ejercita las acciones de competencia desleal en su condición de comercializador y distribuidor en España de los **perfumes** relacionados con las **marcas** de CAROLINA HERRERA y de PUIG FRANCE no puede aplicarse el principio de consunción sino el de complementariedad al no poder ejercitar las acciones de violación de la **marca** por no ser licenciatario o, a lo sumo, respecto de CAROLINA HERRERA, licenciatario no inscrito y, al intervenir en el mercado como comercializador de sus productos cuyos intereses se ven directamente perjudicados por la conducta que imputa a las demandadas.

SEXTO.- La siguiente alegación del recurso se centra en la falta de legitimación pasiva de las demandadas aunque parte de reconocer que ellas han elaborado listas de equivalencia entre las referencias que asignan a sus propios **perfumes** con las **marcas** de los **perfumes** que imitan (documento número 92 de la contestación de GRUPO SAPHIR) y que estas listas son entregadas a sus comerciales con una cláusula de confidencialidad. Sin embargo, objetan, de un lado, que las listas aportadas con los informes de investigación suponen la infracción de la referida cláusula de confidencialidad por parte de los comerciales, conducta que estiman reprochable y completamente ajena a ellas y, de otro lado, que la sustancial coincidencia en la forma y contenido de las etiquetas que aparecen en los expositores de los establecimientos comerciales obedece a la actuación en connivencia entre los comerciales y los titulares de los referidos establecimientos siendo una conducta también totalmente ajena a las demandadas.

Para rechazar esta alegación bastaría con referirse a los hechos declarados probados en el ordinal tercero de esta fundamentación jurídica pero añadiremos los siguientes argumentos:

En primer lugar, si conforme a la Ley de Contrato de Agencia de 27 de mayo de 1992, la actividad de un agente comercial está dirigida a promover y concluir actos de comercio con terceros en nombre de su empresario o principal y, entre las obligaciones del empresario (artículo 10) se encuentra la de poner a disposición del agente todos los documentos necesarios para el ejercicio de su actividad profesional, el listado de equivalencias que explica la línea de negocio de GRUPO SAPHIR necesariamente deberá mostrarse por los comerciales a los distribuidores para que conozcan las características del producto: **perfumes** que imitan a otros identificados con **marcas** de prestigio. Quiere decirse que no es posible atribuir a la lista de equivalencia la cualidad de documento confidencial y de estricto uso interno cuando describe con carácter esencial la línea de negocio que ofrecerá el comercial de GRUPO SAPHIR a los distribuidores y minoristas. Buena prueba de ello es que dos agentes comerciales de zonas distintas (Cataluña y Madrid) entregaron una lista con las equivalencias al detective cuando se hizo pasar por persona interesada en ese negocio (documentos números 72 y 76 de la demanda).

En segundo lugar, no puede eximirse de responsabilidad GRUPO SAPHIR aludiendo a la vulneración por parte de determinados comerciales del pacto de confidencialidad como si fueran completamente independientes de GRUPO SAPHIR. Más bien, al contrario, los comerciales forman parte de la red de distribución de sus productos y, por consiguiente, su conducta no puede ser ajena a GRUPO SAPHIR.

En tercer lugar, la coincidencia en todos los establecimientos comerciales de la concreta referencia propia utilizada por GRUPO SAPHIR para identificar sus **perfumes** con la **marca** de las actoras según los informes de investigación privada no puede tener otro origen más que el listado de equivalencia elaborado por GRUPO SAPHIR, de tal manera que la colocación de las etiquetas en los expositores con la referencia a la **marca** de las actoras está provocada por la lista de equivalencia confeccionada por GRUPO SAPHIR no siendo creíble que obedeciera a un acuerdo entre distintos comerciales de las demandadas que actúan en distintas zonas geográficas y que suministran a distintas cadenas comerciales.

La siguiente alegación relativa a la inexistencia de uso en el tráfico económico porque la elaboración y uso de los listados de equivalencia elaborados por GRUPO SAPHIR tenían carácter confidencial está muy relacionada



con la anterior porque, una vez acreditado que los comerciales facilitaban a los distribuidores y minoristas las listas de equivalencia sin que la supuesta cláusula de confidencialidad tuviera vigencia, ya estamos en presencia de un uso de las **marcas** ajenas en el tráfico económico en los términos a que se refiere la STJUE de 11 de septiembre de 2007 (asunto C-17/06): "es cuestión pacífica en el asunto principal que el uso del signo idéntico a la **marca** de que se trata se ha producido en el marco de una actividad comercial con ánimo de lucro y no en la esfera privada."

La entrega por los comerciales de las listas de equivalencia a los distribuidores y minoristas para convencerles de las características de esta línea de negocio es manifiestamente una actividad comercial con ánimo de lucro fuera de la esfera privada porque con ello se consigue ampliar los puntos de venta de los productos de GRUPO SAPHIR y, consiguientemente, le permite obtener mayor cuota de mercado y mayor rentabilidad.

De otro lado, la utilización de las etiquetas en los expositores de los establecimientos con las **marcas** de las actoras también constituye un uso en el tráfico económico porque como dijo en el acto del juicio el representante de EL ÁRBOL "empujan" a comprar.

El uso en el tráfico económico se produce en los dos eslabones de la distribución comercial: fabricante-distribuidor y distribuidor- consumidor final.

Por último, la apelante insiste en que ha dirigido instrucciones a sus comerciales y a distintas páginas web (documentos números 82 a 91 de contestación de GRUPO SAPHIR) requiriéndoles para que se abstengan de vincular sus productos con **marcas** ajenas lo que sería una prueba de su interés en mantener la confidencialidad de las listas de equivalencia. Sin embargo, como califica acertadamente la Sentencia de instancia, existe en la conducta de las apelantes una manifiesta "doble" porque junto a esas instrucciones aparentes dirigidas a evitar la relación de sus productos con las **marcas** ajenas reconoce que elabora las listas de equivalencia y las entrega a sus comerciales con el propósito de explicar las características de su línea de negocio a los distribuidores.

SÉPTIMO.- La siguiente alegación del recurso se refiere a la inexistencia de infracción habida cuenta de que no existe un uso a título de **marca** porque la forma concreta de comercialización de los **perfumes** de GRUPO SAPHIR no menoscaba la función esencial de la **marca** consistente en garantizar el origen empresarial del producto al no sugerir ni al minorista ni al consumidor final vinculación empresarial de ningún tipo.

Es reiterada la doctrina del Tribunal de Justicia (entre otras, SSTJUE 18 de junio de 2009 C-487/07 , 23 de marzo de 2010 asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08 y, 25 de marzo de 2010 C-278/08) en la que destaca que el titular de una **marca** puede prohibir su uso por un tercero aun cuando dicho uso no menoscabe la función esencial de la **marca**, que es indicar la procedencia de los productos o servicios, siempre que dicho uso menoscabe o pueda menoscabar otra de las funciones de la **marca**, entre las que se mencionan las de comunicación, de inversión o **publicidad**.

En nuestro caso, es evidente que atendidas las concretas condiciones de comercialización de los productos por parte de GRUPO SAPHIR no es posible vulnerar la función de garantía de la procedencia de las **marcas** de las actoras porque queda claro que los **perfumes** son de GRUPO SAPHIR y tratan de imitar la fragancia de los **perfumes** identificados con las **marcas** de las actoras.

Sin embargo, es evidente que con la difusión de las listas de equivalencia y con la concreta forma de exponer los productos en los expositores mediante etiquetas donde se refiere la **marca** a la que imita la fragancia del **perfume** se perjudica la función de comunicación de su reputación, prestigio, *goodwill* que es inherente a las **marcas** de las actoras y de las que pretende apropiarse GRUPO SAPHIR para promocionar sus productos; dicho en otros términos, la inserción de las **marcas** de las actoras en la línea de negocio de **perfumes** de equivalencia "empuja" a la adquisición de sus productos al hacerlos más atractivos.

OCTAVO.- Seguidamente, las apelantes alegan que, en todo caso, el uso de las **marcas** de las actoras sería inocuo al estar amparado en el límite previsto en los artículos 37.bis LM y 12.b RMC: "uso conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial de indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de obtención del producto o de prestación del servicio u otras características de éstos." Entiende la apelante que las **marcas** de las actoras reproducidas en los listados y en las etiquetas ejercen única y exclusivamente una función descriptiva referida al aroma o fragancia de cada **perfume**.

Bastaría para rechazar esta alegación con remitirnos a la declaración de hechos probados contenida en el ordinal tercero de la fundamentación jurídica de la presente, en particular, cuando decimos que resulta acreditado que no es necesario describir la fragancia del **perfume** fabricado y suministrado por GRUPO SAPHIR mediante la referencia a su correspondencia con la fragancia de los **perfumes** identificados con las **marcas** de las actoras.



Añadimos la doctrina del Tribunal de Justicia sobre esta materia:

En primer lugar, la STJUE 18 de junio de 2009 (C-487/07), conocida como asunto *L'Oréal/Bellure*, también se refiere a las listas de equivalencia de productos de perfumería y, en relación con el uso descriptivo de las **marcas** declara:

"61 El Tribunal de Justicia ya ha declarado que determinados usos con fines meramente descriptivos están excluidos del ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104, ya que no menoscaban ninguno de los intereses que pretende proteger dicha disposición y, por lo tanto, no están comprendidos en el concepto de uso en el sentido de ésta (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de mayo de 2002, Hölderhoff, C 2/00, Rec. p.I 4187, apartado 16).

62 A este respecto ha de precisarse, no obstante, que la situación descrita en el litigio principal es sustancialmente diferente de la que dio lugar a la sentencia Hölderhoff, antes citada, en la medida en que el uso en las listas comparativas difundidas por Malaika y Starion de las **marcas** denominativas de las que son titulares L'Oréal y otros no persigue fines meramente descriptivos, sino que tiene un objetivo publicitario."

Esta Sentencia rechaza la similitud con el supuesto contemplado en la STJUE de 14 de mayo de 2002, Hölderhoff, C-2/00 que, sin embargo, la apelante invoca como doctrina aplicable al presente caso.

En segundo lugar, la STJUE 17 de marzo de 2005 (C-228/03):

"34 Lo mismo ocurre en el litigio principal, al utilizar un tercero las **marcas** de Gillette Company para proporcionar al público una información comprensible y completa sobre el destino del producto que comercializa, es decir, sobre la compatibilidad de dicho producto con el que lleva las mencionadas **marcas**.

35 Por otra, basta subrayar que tal uso es necesario si, en la práctica, un tercero no puede comunicar al público dicha información sin usar la **marca** ajena (véase, en este sentido, la sentencia BMW, antes citada, apartado 60). Como ha subrayado el Abogado General en los puntos 64 y 71 de sus conclusiones, este uso debe ser realmente el único modo de proporcionar dicha información.

36 A este respecto, con objeto de cerciorarse sobre si se pueden emplear otros modos de proporcionar esta información, ha de tenerse en cuenta, por ejemplo, la posible existencia de criterios técnicos o de normas generalmente utilizadas por el tipo de producto comercializado por el tercero y conocidos por el público al que se destina este tipo de producto. Dichas normas, u otras características, han de poder proporcionar a dicho público una información comprensible y completa sobre el destino del producto comercializado por el tercero para mantener el sistema de competencia no falseado en el mercado de este producto."

Ya hemos dicho que la referencia a las **marcas** de las actoras no es el único medio para facilitar información al consumidor sobre el tipo de fragancia que contienen los frascos de **perfume** de GRUPO SAPHIR porque existen otros medios: i) utilización de *testers*; ii) promoción de sus propias referencias mediante la entrega gratuita de muestras; iii) descripción de la fragancia como así hace SAPHIR sin referirse a ninguna **marca** ajena en su página web, según refleja el acta notarial aportada como documento número 111 de la actora.

En tercer lugar, la misma STJUE anterior señala cuándo el uso de la **marca** ajena es conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial:

"41 Por lo que respecta a la primera parte de esta cuestión, es preciso destacar que, según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, el requisito de las «prácticas leales», en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 89/104, constituye esencialmente la expresión de una obligación de lealtad con respecto a los intereses legítimos del titular de la **marca** (sentencias BMW, apartado 61, y Gerolsteiner Brunnen, apartado 24, antes citadas). Dicha obligación es análoga a aquélla a la que está sujeto el comerciante cuando emplea la **marca** de otro para anunciar la reventa de productos que llevan dicha **marca** (véanse las sentencias de 4 de noviembre de 1997, Parfums Christian Dior, C 337/95, Rec. p. I 6013, apartado 45, y BMW, antes citada, apartado 61).

42 A este respecto, el uso de la **marca** no resulta conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial cuando, en primer lugar, se hace de forma que pueda dar la impresión de que existe un vínculo comercial entre el comerciante y el titular de la **marca** (sentencia BMW, antes citada, apartado 51).

43 Además, dicho uso no debe afectar al valor de la **marca** al obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la **marca**. (sentencia BMW, antes citada, apartado 52).

44 Por otra parte, como han señalado acertadamente el Gobierno del Reino Unido y la Comisión en sus observaciones, el uso de la **marca** no se realiza conforme al artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104 cuando desacredita o denigra dicha **marca**.



45 Por último, en el caso de que el tercero presente su producto como imitación o réplica del producto que lleva la **marca** ajena, dicho uso no será conforme a las prácticas leales, en el sentido del mencionado artículo 6, apartado 1, letra c)."

En nuestro caso, por lo que ya hemos dicho, el uso de las **marcas** de las actoras no es conforme a las prácticas leales porque con las listas de equivalencia y con las etiquetas colocadas en los expositores se aprovecha indebidamente del prestigio y reputación de las **marcas** de las actoras y porque, además, se presenta el producto como imitación o réplica del producto que lleva la **marca** ajena.

En definitiva, el uso de las **marcas** ajenas no tiene por objeto la descripción de la fragancia de los **perfumes** de la actora sino tratar de aprovecharse de su prestigio porque así "empuja" a adquirirlos.

NOVENO.- La siguiente alegación del recurso mantiene que si el uso es inidóneo para generar confusión/asociación, lo será también para producir el aprovechamiento indebido del renombre de la **marca** ajena.

En primer lugar, hemos de dejar sentado, como ha declarado reiteradamente el Tribunal de Justicia (entre otras, la tantas veces citada STJUE de 18 de junio de 2009) que en el ámbito de protección de las **marcas** renombradas no es necesario que exista riesgo de confusión entre las **marcas** renombradas y los signos empleados por el tercero sino que basta con que exista un vínculo entre ambas: "Cuando se producen las violaciones a las que se refiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 , éstas son consecuencia de un determinado grado de similitud entre la **marca** y el signo, en virtud del cual el público pertinente relaciona el signo con la **marca**, es decir, establece un vínculo entre ambos, pero no los confunde. Por lo tanto, no se exige que el grado de similitud entre el signo utilizado por el tercero y la **marca** de renombre sea tal que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión. Basta que el grado de similitud entre el signo y la **marca** de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la **marca** (véanse las sentencias antes citadas Adidas-Salomon y Adidas Benelux, apartados 29 y 31, y adidas y adidas Benelux, apartado 41)."

No es cierto que el vínculo se produzca entre los aromas sino entre los signos; precisamente, el interés comercial de los **perfumes** de equivalencia es que se indique la **marca** a la que imita el **perfume**. Sin la indicación de la **marca** de las actoras resultaría prácticamente imposible que un consumidor medio estableciera el vínculo solamente entre las fragancias.

En nuestro caso, ya hemos dicho que no concurre riesgo de confusión si atendemos a la concreta forma de comercialización de los **perfumes** de equivalencia, pero es indudable que habida cuenta el elevado grado de similitud de los signos confrontados el público pertinente establece un vínculo entre las **marcas** de las actoras y los signos empleados para atraer la atención de los consumidores.

En segundo lugar, para que se produzca la infracción de las **marcas** renombradas no basta con que se produzca el referido vínculo sino que, además, requiere la concurrencia de alguna de estas tres circunstancias: i) el perjuicio causado al carácter distintivo de la **marca** anterior; ii) el perjuicio causado al renombre de dicha **marca** y; iii) la ventaja desleal que se obtenga del carácter distintivo o del renombre de dicha **marca**. De ello se desprende que la ventaja obtenida por un tercero del carácter distintivo o del renombre de la **marca** puede ser desleal, aunque el uso del signo idéntico o similar no perjudique ni al carácter distintivo ni al renombre de la **marca** o, en términos más generales, al titular de ésta.

En tercer lugar, como dice la misma STJUE de 18 de junio de 2009 "El concepto de «ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la **marca**» -también designado con los términos de «parasitismo» y de «free-riding»- no se vincula al perjuicio sufrido por la **marca**, sino a la ventaja obtenida por el tercero del uso del signo idéntico o similar. Dicho concepto incluye, en particular, los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen de la **marca** o de las características proyectadas por ésta hacia los productos designados por el signo idéntico o similar, existe una explotación manifiesta de la **marca** de renombre....44 Para determinar si del uso del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la **marca**, ha de procederse a realizar una apreciación global que tenga en cuenta todos los factores pertinentes del caso de autos, entre los cuales figuran, concretamente, la intensidad del renombre y la fuerza del carácter distintivo de la **marca**, el grado de similitud entre las **marcas** en conflicto y la naturaleza y el grado de proximidad de los productos o servicios de que se trate. En relación con la intensidad del renombre y la fuerza del carácter distintivo de la **marca**, el Tribunal de Justicia ha declarado con anterioridad que cuanto mayores sean el carácter distintivo y el renombre de dicha **marca**, más fácilmente podrá admitirse la existencia de una infracción. De la jurisprudencia se desprende asimismo que cuanto más inmediata y fuerte sea la evocación de la **marca**, mayor será el riesgo de que con el uso actual o futuro del signo se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la **marca** o bien se cause perjuicio a los mismos (véase, en este sentido, la sentencia Intel Corporation, antes citada, apartados 67 a 69)."



En nuestro caso, se dan los elementos que caracterizan esta circunstancia de la ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la **marca**: i) las **marcas** de las actoras son renombradas, hecho no controvertido en el presente litigio; ii) el grado de similitud entre los signos es muy elevado porque, precisamente, se quiere informar que el **perfume** expuesto en el punto de venta es una réplica de los identificados con esa **marca**; iii) los productos son idénticos.

En conclusión, el uso de las **marcas** de las actoras tiene por finalidad atraer la atención del consumidor habida cuenta de su reputación, fama y prestigio de lo que se aprovecha indebidamente la apelante para obtener una ventaja comercial sin ofrecer a cambio ninguna compensación económica.

La invocación de la Sentencia de esta Sección de fecha 26 de marzo de 2010 (asunto Tapersex/Tupperware) no es procedente habida cuenta de la importante diferencia existente entre los productos que designaban los signos confrontados.

Por último, la referencia a la "justa causa" como elemento que impediría la infracción de las **marcas** de las actoras con invocación de la STJUE de 6 de febrero de 2012 (C-65/12) le sirve a la apelante para reintroducir de nuevo el uso descriptivo de las **marcas** que ya hemos rechazado con amplitud en el ordinal anterior.

Una vez concluidas las alegaciones del recurso sobre la inexistencia de infracción de la **marca**, la Sala quiere poner de manifiesto la conducta contradictoria de la apelante porque aquí niega la referida infracción a través del negocio de perfumería de equivalencia y, sin embargo, en la circular remitida a sus comerciales (documentos números 84, 85 y 86 de su contestación) termina diciendo que sí se produce tal infracción de las **marcas** ajenas con los siguientes términos: "En esta circular os informamos de que en aplicación de esta política que ha regido siempre la actividad de [SAPHIR, IAP y CARAVAN], no está permitida la exhibición pública de tablas de equivalencia o documentos en los que se relacionen productos de [SAPHIR, IAP y CARAVAN] con **marcas** ajenas, por lo que os requerimos a informar a los puntos de venta que exhiban comparaciones entre nuestros productos y **marcas** de terceros, que este hecho podría llegar a ser entendido como una infracción en el uso de las **marcas** ajenas."

DÉCIMO.- Seguidamente, abordamos las alegaciones relativas a la inexistencia de los actos de competencia desleal declarados en la Sentencia recurrida que se subsumen en los artículos 10-d), e) (actos de comparación) y 12 LCD (actos de explotación de la reputación ajena).

El artículo 10 declara: "La comparación pública, incluida la **publicidad** comparativa, mediante una alusión explícita o implícita a un competidor estará permitida si cumple los siguientes requisitos:

[...]

d) No podrán presentarse bienes o servicios como imitaciones o réplicas de otros a los que se aplique una **marca** o nombre comercial protegido.

e) La comparación no podrá contravenir lo establecido por los artículos 5, 7, 9, 12 y 20 en materia de actos de engaño, denigración y explotación de la reputación ajena."

Para la Sala no existe ninguna duda de que concurre el supuesto previsto en el apartado d) porque no se está discutiendo en este proceso como desleal la imitación de la fragancia de los **perfumes** de un competidor sino lo que convierte en desleal la conducta de GRUPO SAPHIR es presentar los productos como réplicas o imitaciones usando las **marcas** de las actoras.

Además, la tantas veces citada STJUE 18 de junio de 2009 también aborda la cuestión de las listas de equivalencia de **perfumes** desde el punto de vista de la **publicidad** comparativa y concluye que es **publicidad** desleal porque se ofrece como imitación o réplica usando una **marca** ajena y porque obtiene indebidamente ventaja de la reputación de una **marca**: "75 El objeto específico del requisito establecido en el artículo 3 bis, apartado 1, letra h), de la Directiva 84/450 es prohibir que el anunciante muestre en la **publicidad** comparativa el hecho de que el producto o el servicio que comercializa es una imitación o una réplica del producto o del servicio de **marca**. A este respecto, como señaló el Abogado General en el punto 84 de sus conclusiones, no sólo se prohíben los mensajes publicitarios que evoquen expresamente la idea de imitación o réplica, sino también los que, a la luz de la presentación global y del contexto económico en que se insertan, pueden transmitir implícitamente esa idea al público destinatario.

76 Consta que el objetivo y el efecto de las listas comparativas de que se trata en el litigio principal es indicar al público destinatario el **perfume** original que supuestamente imitan los **perfumes** comercializados por Malaika y Starion. De este modo, las mencionadas listas muestran el hecho de que estos últimos **perfumes** son imitaciones de los **perfumes** comercializados con determinadas **marcas** cuyos titulares son L'Oréal y otros y, por consiguiente, presentan los productos comercializados por el anunciante como imitaciones de productos que llevan una **marca** protegida, en el sentido del artículo 3 bis, apartado 1, letra h), de la Directiva 84/450 .



Como destacó el Abogado General en el punto 88 de sus conclusiones, a este respecto carece de pertinencia la cuestión de si el mensaje publicitario indica que se trata de una imitación del producto protegido por la **marca** en su conjunto o únicamente de la imitación de una característica esencial de éste, como, en el presente asunto, el olor de los productos en cuestión.

77 En lo que respecta, en segundo lugar, al artículo 3 *bis*, apartado 1, letra g), de la Directiva 84/450, según el cual la **publicidad** comparativa no debe sacar indebidamente ventaja de la reputación de una **marca**, procede señalar que, a la luz de los considerandos décimo tercero y décimo quinto de la Directiva 97/55, el concepto de «sacar indebidamente ventaja» de esa reputación, empleado tanto en la mencionada disposición como en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104, debe interpretarse del mismo modo [véase, por analogía, la sentencia O2 Holdings y O2 (UK), antes citada, apartado 49].

78 En la medida en que se ha declarado en el apartado 76 de la presente sentencia que las listas comparativas utilizadas por las demandadas en el litigio principal presentan los **perfumes** que éstas comercializan como una imitación o una réplica de productos que llevan una **marca** protegida en el sentido del artículo 3 *bis*, apartado 1, letra h), de la Directiva 84/450, la tercera cuestión ha de entenderse en el sentido de que trata de dilucidar si, en esas circunstancias, la ventaja derivada de la utilización de dichas listas se ha obtenido indebidamente de la reputación de la mencionada **marca** protegida, en el sentido del mencionado artículo 3 *bis*, apartado 1, letra g).

79 A este respecto, ha de destacarse que, dado que la Directiva 84/450 considera que una **publicidad** comparativa que presenta los productos del anunciante como una imitación de un producto que lleva una **marca** es contraria a la competencia leal y, por consiguiente, ilícita, la ventaja obtenida por el anunciante gracias a esta **publicidad** es el fruto de una competencia desleal y, por lo tanto, debe considerarse que se ha obtenido indebidamente de la reputación de dicha **marca**."

Por último, se descarta la tesis de la alternativa porque todo el contexto de la línea de negocio de perfumería de equivalencia objeto del presente procedimiento se sostiene en que los productos ofrecidos por el tercero constituyen una imitación o réplica de la cualidad esencial del producto como es el aroma o la fragancia y se utiliza la **marca** de prestigio para atraer al consumidor y "empujar" a su adquisición.

En relación con el ilícito concurrencial previsto en el artículo 12 LCD se objeta en el recurso:

1.-) se remite la Sentencia a la argumentación ya utilizada para la declarar la infracción marcaria lo que constituye una tautología; sin embargo, tiene pleno sentido a la vista de que el tipo previsto en el artículo 12 LCD hace referencia a signos distintivos ajenos y la referencia al artículo 12 LCD ya viene especialmente prevista en el artículo 10.e LCD .

2.-) la referencia a la vulneración del principio de especialidad normativa porque ya está tipificada la conducta en el artículo 10 LCD ; sin embargo, no puede fundarse en que así se establece respecto de la cláusula general prevista en el artículo 4 LCD porque es abundante la doctrina jurisprudencial que impide incardinar un mismo hecho en la cláusula general y, al mismo tiempo, en un tipo especial.

3.-) se vulnera el principio de consunción al reconocer legitimación activa a ANTONIO PUIG; sin embargo, como ya hemos dicho anteriormente, ANTONIO PUIG no es titular ni licenciataria inscrito de ninguna de las **marcas** invocadas en la demanda sino que actúa como comercializador de los productos en España.

UNDÉCIMO.- Seguidamente, abordamos las alegaciones que combaten los pronunciamientos relativos a la indemnización y a la publicación de la Sentencia.

En primer lugar, no puede impugnarse que el pago del daño emergente consistente en los gastos de investigación por importe de 8.734,14.- ? (informes de investigación, actas notariales y gasto de burofax) sea abonado a los actores de forma solidaria cuando así lo solicitan ellas y todas ellas presentan un nexo común al pertenecer al Grupo PUIG cuya sociedad dominante, PUIG, S.L., tiene una importante participación social en todas ellas.

En segundo lugar, la impugnación de la condena solidaria de las demandadas al pago de los gastos de investigación cuando debió individualizarse la suma que corresponde a cada una de ellas tampoco puede prosperar porque en el ámbito de la responsabilidad extracontractual donde se incluyen las conductas infractoras de las **marcas** al no mediar ninguna relación contractual previa con los actores opera el principio de la solidaridad que solo cede cuando se acredite que el daño puede individualizarse y, en nuestro caso, las apelantes no han hecho el mínimo esfuerzo en individualizar la suma que les correspondería a cada una de ellas.

En tercer lugar, en cuanto a lo que podemos considerar "ganancias dejadas de obtener como consecuencia de la infracción" no puede acogerse la petición de la apelante de que el cálculo de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación o, subsidiariamente, el 1% de la cifra de negocio, se limite



únicamente a los establecimientos comerciales que han sido objeto de investigación en los autos porque: i) precisamente, la pluralidad de tipos de establecimientos, de cadenas comerciales y de ciudades permiten presumir de forma razonable que la línea de negocio de perfumería de equivalencia era generalizada en todo el territorio nacional; ii) las pruebas de informes de investigación han demostrado que las listas de equivalencia se entregaban por los comerciales a los interesados en el negocio sin establecer ninguna condición lo que pone de manifiesto que era una práctica generalizada; iii) no puede atribuirse valor probatorio esencial a las actas notariales aportadas como documentos números 93 a 95 de la contestación de GRUPO SAPHIR para acreditar que no se utilizaba el negocio del perfumería de equivalencia en los establecimientos a los que suministra **perfumes** porque, ante la falta de contradicción, dejan de ser convincentes.

En cuarto lugar, la indemnización establecida por el concepto de beneficio obtenido por el infractor como consecuencia de la violación o, subsidiariamente, el 1% de la cifra de negocio, se concreta en la línea de negocio de perfumería de equivalencia desarrollada por GRUPO SAPHIR.

En quinto lugar, la infracción que se imputa a las demandadas es, de un lado, la conducta consistente en la doble identidad de los signos y productos que menoscaba la función de comunicación del prestigio, reputación o *goodwill* de las **marcas** de las actoras (artículos 9.1.a RMC y 34.2.a LM) y; de otro lado, el aprovechamiento desleal del carácter distintivo o renombre de las **marcas** notorias de las actoras (artículos 9.1.C RMC y 34.2.C LM). Tanto una como otra conducta constituyen la violación de las **marcas** de las actoras y, consiguientemente, se aplicarán los criterios indemnizatorios con arreglo a las reglas previstas en el artículo 43 LM que no excluyen ningún tipo de infracción. En cuanto a la prueba del daño, hemos de estar, al margen de la doctrina *ex re ipsa*, a que el criterio del beneficio obtenido por el infractor no está fundado en el principio de la *restitutio in integrum* que pretende reparar el daño realmente producido sino que está fundado en la doctrina del enriquecimiento injusto basado en la *condictio* por intromisión donde el infractor invade la esfera jurídica del **derecho** de exclusiva por lo que tiene que reintegrar el beneficio obtenido.

Por último, no cabe más que confirmar la condena a la publicación de la Sentencia en los términos fijados en la resolución impugnada porque: i) el hecho de que no concurra riesgo de confusión no excluye este pronunciamiento condenatorio toda vez que lo que ha resultado acreditado es que GRUPO SAPHIR ha venido aprovechándose indebidamente del prestigio, reputación y renombre de las **marcas** de las actoras para obtener una mayor rentabilidad sin ningún coste, lo que ha menoscabado la función atribuida a las **marcas** de las actoras dirigida a comunicar prestigio, reputación y elevada calidad de sus **perfumes**; ii) este pronunciamiento condenatorio no tiene un fin ejemplarizante ni moralizador sino reparador del daño causado a las **marcas** de las actoras por su elevado prestigio y por la extensión territorial alcanzada con el desarrollo del negocio de perfumería de equivalencia y su amplia duración temporal.

DUODÉCIMO.- Seguidamente, impugna la apelante los motivos de la Sentencia para rechazar la elevación de las cuestiones prejudiciales que suscitó esa misma parte en el mismo acto del juicio.

Para resolver sobre esta alegación, hemos de estar a las Recomendaciones dirigidas por el Tribunal de Justicia a los órganos judiciales nacionales relativas al planteamiento de cuestiones prejudiciales publicadas en el DOUE de 6 de noviembre de 2012 (C 338/1) porque establece criterios sobre la admisión de las cuestiones prejudiciales reguladas en el artículo 267 TFUE . Prescindiremos de los motivos contenidos en la Sentencia de instancia y haremos un examen propio sobre su admisión porque cada órgano jurisdiccional ha de decidir sobre la admisión de las cuestiones prejudiciales una vez esté definido el marco fáctico y jurídico del asunto del que está conociendo.

La primera de las cuestiones es: *¿Debe entenderse que es **publicidad** comparativa leal a los efectos de lo dispuesto en el apartado g) del artículo 4 de la directiva 2006/114 CE aquella que haciendo referencia expresa a una única cualidad propia como imitación de la del producto de un competido identificado con la **marca** de este, incluye además referencia a las prestaciones propias?*

Se rechaza elevar esta cuestión porque parte de un supuesto hipotético que no coincide con los hechos declarados como probados. Ya hemos dicho que el acto de imitación o réplica se refiere a la prestación esencial del producto que es el **perfume**. Además, constituye un "acto aclarado" al haberse pronunciado sobre esta misma cuestión la STJUE de 18 de junio de 2009 tantas veces citada.

La segunda de las cuestiones tiene el siguiente tenor: *Si se considerase que la **publicidad** descrita en el apartado a) es desleal, ¿puede la obligación impuesta al comerciante de proporcionar a los consumidores toda la información pertinente para tomar una decisión sobre el producto por aplicación del artículo 7 de la directiva 2005/29 justificar dicha **publicidad** o debe entenderse la prohibición en términos absolutos?*

*¿Sería igual la respuesta para el caso de que la única forma comprensible por el consumidor para entender el contenido de la característica publicitada fuera a través de la referencia a una **marca** ajena?*



Se rechaza la elevación de esta cuestión prejudicial porque parte de un hecho hipotético al haber declarado como probado que no es necesario utilizar una **marca** ajena para describir la perfumería de equivalencia de GRUPO SAPHIR.

La tercera cuestión dice: *¿En el caso de que se acredite que existe aprovechamiento indebido del prestigio y/o reputación de una **marca** como consecuencia de la realización de **publicidad** comparativa desleal que reproduce el signo, ¿conforme a qué legislación nacional deben ser calculados los daños y perjuicios, **marcas** o competencia desleal?*

Tampoco puede elevarse la cuestión prejudicial porque no corresponde al Tribunal de Justicia decidir sobre la selección de la norma nacional aplicable al caso sino interpretar el **Derecho** de la Unión Europea.

La cuarta cuestión es doble: *¿debe entenderse que la expresión "se pretende obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la **marca**" recogido en el artículo 5.2 de la Directiva 2008/95 reconoce el **derecho** del titular de la **marca** notoria violada a obtener una indemnización económica por dicho aprovechamiento aun cuando el mismo no haya producido ningún perjuicio directo o indirecto al titular del signo afectado?*

*¿Es compatible con la Directiva 2006/114 sobre **publicidad** engañosa y **publicidad** comparativa y en concreto su artículo 5, reclamar una indemnización por daños consecuencia de la **publicidad** desleal aunque estos no hayan sido acreditados?*

En relación con la primera pregunta estamos en presencia de un "acto claro" por lo que ya hemos dicho cuando nos hemos pronunciados sobre las alegaciones que impugnaban la indemnización. Además, la legislación interna (artículo 43 LM) y los artículos 13 y siguientes de la Directiva 2004/48/CE no excluyen a ningún titular de una **marca** infringida de la condición de acreedor a la indemnización de daños y perjuicios.

En cuanto a la segunda pregunta no se refiere al objeto del presente litigio porque se renunció por la actora a cualquier indemnización derivada de los actos de competencia desleal.

La quinta cuestión dice: *¿Debe entenderse protegido por la confidencialidad y por tanto un uso fuera del tráfico económico en el sentido del artículo 5 de la Directiva 2008/95 la reproducción de la **marca** de un tercero en cualquier comunicación entre el fabricante y los agentes comerciales?*

*En las anteriores circunstancias y si la respuesta a la pregunta fuera positiva, ¿puede entenderse que el fabricante no utiliza la **marca** ajena en el tráfico económico en el sentido del artículo 5 de la directiva 2008/95 si se prohíbe expresamente al agente utilizarla fuera de ese ámbito?*

Tampoco procede elevar esta cuestión al Tribunal de Justicia porque, como ya hemos dicho, la cláusula de confidencialidad supuestamente impuesta a los agentes comerciales sobre los listados de equivalencia carece de importancia porque, precisamente, el listado de equivalencia era el documento explicativo del negocio de perfumería de equivalencia que necesariamente debían exhibir los agentes comerciales en su actividad profesional de promoción y conclusión de operaciones de comercio consistente en captar y mantener a los distribuidores que integran la red comercial de GRUPO SAPHIR. De otro lado, ya se ha dicho que las apelantes no quedan exentas de responsabilidad respecto de lo que realicen sus comerciales en cuanto que actúan en su nombre frente a terceros.

La sexta cuestión también es doble: *¿es compatible con los artículos 9 y 14 del Reglamento (CE) Nº 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009 sobre la **marca** comunitaria, otorgar al titular de un **derecho** de **marca** comunitaria una protección reforzada de su título si la legislación nacional en materia de **marcas** que sea aplicable así lo hace?*

*Si la respuesta es positiva, ¿puede considerarse compatible una norma nacional que reconoce como acto de infracción poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, elaborarlo o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún acto que conforme a las letras anteriores estaría prohibido tal y como hace la letra f) del apartado 3 del artículo 34 de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre de **Marcas**?*

Respecto de la primera cuestión no procede elevarla toda vez que es de una gran simpleza: el ámbito de protección de la **marca** comunitaria viene delimitado en el artículo 9 RMC y, no, en la legislación interna. Respecto de la segunda cuestión no procede entrar porque la respuesta a la anterior ha sido negativa.

La séptima cuestión indica: *En una norma como la reconocida en el apartado f) del artículo 34.3 de la LM puede ser relevante a efectos de determinar la extensión del ius prohibendi del titular de la **marca**, el hecho de que*



*el fabricante prohíba expresamente a sus agentes la comunicación de listas que incorporar la **marca** ajena a terceros ajenos a la empresa?*

Tampoco se estima procedente elevar esta cuestión prejudicial porque ya hemos dicho que la cláusula de confidencialidad supuestamente impuesta a los agentes comerciales carece de relevancia según lo que hemos expresado al rechazar la elevación de la quinta cuestión prejudicial.

DECIMOTERCERO.- La última alegación del recurso versa sobre la impugnación del pronunciamiento sobre las costas causadas en la instancia que se han impuesto solidariamente a los demandados ante la estimación sustancial de la demanda.

En primer lugar, procede mantener el pronunciamiento sobre la imposición a las demandadas de las costas causadas en la instancia porque se han acogido las pretensiones principales relativas a la infracción de las **marcas** de las actoras y, respecto de la comisión de actos de competencia desleal, así como la totalidad de las pretensiones declarativas y de condena anudadas a ambas acciones. El hecho de que no se haya estimado la acción de competencia desleal respecto de la codemandante GAULME no modifica la alteración sustancial de la demanda porque con la estimación de la acción marcaria, prácticamente, se han acogido todas las pretensiones de condena que interesaba al ejercitar la acción de competencia desleal.

En segundo lugar, procede mantener la condena solidaria de las demandadas al pago de las costas porque, como ya hemos dicho al resolver la impugnación del pronunciamiento relativo a la indemnización de daños y perjuicios, la solidaridad es la regla general en el ámbito de la responsabilidad extracontractual en el que se incluyen las acciones de infracción marcaria y de competencia desleal y, siendo solidaria la responsabilidad de las demandadas, la misma solidaridad ha de predicarse respecto de la condena en costas.

DECIMOCUARTO.- Recurso de apelación deducido por la codemandada EL ÁRBOL.

Todas sus alegaciones son sustancialmente coincidentes con las ya examinadas en el recurso anterior a excepción de las alegaciones cuarta y quinta que se refieren a i) la incongruencia *extra petita* con infracción del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil porque ha declarado que EL ÁRBOL ha violado **marcas** distintas de las señaladas en la súplica de la demanda y; ii) la falta de acreditación de la reproducción de las **marcas** "ULTRAVIOLET" y "JEAN PAUL GAULTIER" ni de los gráficos de las **marcas** comunitarias 5.044.268 y 6.601.091.

En cuanto a la incongruencia *extra petita* denunciada se observa con claridad que se ha producido un error material manifiesto que pudo denunciar la apelante por la vía de la solicitud de rectificación prevista en el artículo 214.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La declaración de la infracción de las **marcas** por parte de EL ÁRBOL se incluyó en el Fallo tras pedir la parte actora el complemento de la Sentencia porque en ésta se había preterido este pronunciamiento y, a pesar de estimarse la solicitud de complemento, en el Auto de fecha 30 de enero de 2015 se copiaron las **marcas** que había infringido CARAVAN. Como la rectificación de los errores materiales manifiestos se puede realizar en cualquier momento, en la presente se excluirán las **marcas** BLACK XS, LADY MILLION y JEAN PAUL GAULTIER LE MALE que, por error, se incluyeron en el Auto de complemento.

Respecto de la falta de acreditación de la reproducción de las **marcas** "ULTRAVIOLET" y "JEAN PAUL GAULTIER" en el establecimiento de Ávila ha resultado suficientemente acreditado con las actas notariales aportadas como documentos números 95 aportado con la demanda y 113 aportado en el acto de la audiencia previa.

En cuanto a la falta de acreditación de la reproducción de las **marcas** mixtas 5.044.268 y 6.601.091 en las etiquetas del establecimiento de EL ÁRBOL sito en Ávila, hemos de señalar que como las referidas **marcas** tienen como elemento denominativo principal "CH" y "1 MILLION" y estos signos denominativos son los que aparecían en el establecimiento hemos de concluir que los signos eran, en conjunto, muy similares a las **marcas** de las actoras.

DECIMOQUINTO.- Costas causadas en esta alzada.

La desestimación de los dos recursos interpuestos conlleva que se impongan a las apelantes las costas causadas en esta alzada originadas por sus respectivos recursos según disponen los artículos 394.1 y 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

No impide el pronunciamiento anterior el simple hecho de que se haya acogido la alegación de GRUPO SAPHIR respecto de la improcedencia de la admisión del documento número 110 aportado por la actora en el acto de la audiencia previa porque no ha provocado la alteración de ningún pronunciamiento de la Sentencia recurrida.

No equivale a la estimación parcial del recurso rectificar el error material manifiesto en el Auto de complemento de fecha 30 de enero de 2015 que ha indicado EL ÁRBOL en su recurso porque pudo solicitarlo en la instancia.

DECIMOSEXTO.- Destino de los depósitos.



Se declara la pérdida de los depósitos constituidos para la interposición de sendos recursos de apelación 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 de ambos recursos de apelación deducidos contra la Sentencia dictada por el Juzgado de **Marca** Comunitaria núm. 2 de fecha catorce de enero de dos mil quince, complementada y rectificada mediante Auto de fecha treinta de enero de dos mil quince, en las actuaciones de que dimana el presente Rollo, debemos **CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS** la mencionada resolución, imponiendo a las apelantes las costas causadas en esta alzada originadas por sus respectivos recursos, con declaración de la pérdida del depósito constituido para la interposición de sendos recursos.

Se rectifica el error material manifiesto apreciado en el Auto de complemento y rectificación de treinta de enero de dos mil quince en el sentido de excluir las **marcas** BLACK XS, LADY MILLION y JEAN PAUL GAULTIER LE MALE como infringidas por GRUPO EL ÁRBOL DISTRIBUCIÓN Y SUPERMERCADOS, S.A.

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 en seis archivadores y dos cajas 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.-