



Roj: **SAP TO 30/2002 - ECLI:ES:APTO:2002:30**

Id Cendoj: **45168370012002100520**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Toledo**

Sección: **1**

Fecha: **08/01/2002**

Nº de Recurso: **191/2001**

Nº de Resolución: **7/2002**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **RAFAEL CANCER LOMA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

APELACIÓN CIVIL

Rollo: 191/01

Juzgado: ILLESCAS-1

AUDIENCIA PROVINCIAL DE TOLEDO

SECCIÓN PRIMERA

ILMO. SR. PRESIDENTE

D. JULIO J. TASENDE CALVO

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS

D. EMILIO BUCETA MILLER

D. RAFAEL CANCER LOMA

SENTENCIA N° 7

En la ciudad de Toledo, a ocho de enero de dos mil dos.

Esta Audiencia Provincial, constituida por los Ilmos. Sres. expresados al margen, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente

S E N T E N C I A

Visto el presente recurso de apelación civil, rollo de Sala número 191/01, dimanante del juicio de Menor Cuantía número 205/69 del Juzgado de 1ª Instancia número 1 de Illescas, en el que son partes, como apelante, CHANEL, S.A. Y PARFUMS CHRISTIAN DIOR, S.A., representado por el Procurador Sr. López Rico, y, como apelado, PERFUMES Y COSMÉTICOS YODEYMA, S.L., representado por el Procurador Sr. Vaquero Delgado y dirigido por el Letrado Sr. González Montero; siendo ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. RAFAEL CANCER LOMA, quien expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Se aceptan y dan por reproducidos los de la sentencia apelada.

SEGUNDO.- En el procedimiento de referencia, el día 19 de marzo de 2001 recayó sentencia CUYO FALLO es del tenor literal siguiente: "Desestimando como desestimo la excepción sobre inadecuación de procedimiento, y con desestimación íntegra de la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales D. Juan Bautista López Rico, en nombre y representación de las entidades Chanel S.A. y Parfums Christian Dior S.A., debo absolver y absuelvo a la mercantil Perfumes y Cosméticos Yodeyma, S.L. de todos los pedimentos en su contra instados en la demanda, con expresa condena a la demandante de las costas causadas en el procedimiento".



TERCERO.- Contra dicha resolución, el Procurador Sr. López Rico, en representación de CHANEL S.A. Y PARFUMS CHRISTIAN DIOR S.A., interpuso en tiempo y forma recurso de apelación, que fue admitido a trámite, presentando la parte apelada escrito de oposición e impugnación, y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial a los oportunos efectos.

CUARTO.- Se señaló para la votación y fallo del presente recurso de apelación, el día 4 de diciembre de 2001, a las 11'00 horas.

QUINTO.- En la tramitación de ambas instancias se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se recurre en la alzada el pronunciamiento dictado por el Juzgador de instancia que desestima la pretensión principal de que se declare que la conducta protagonizada por la mercantil Perfumes y Cosméticos Yodeyma S.L., consistente en la venta de perfumes y cosméticos sirviéndose de las marcas cuya titularidad ostenta Chanel S.A. y Parfums Christian Dior S.A., es constitutivo de competencia desleal, postulando una distinta apreciación del significado y alcance de los hechos controvertidos objeto de la actividad probatoria desplegada por ambas partes, considerando un probado dato relevante para la estimación de su pretensión el empleo por Yodeyma S.L., para la comercialización de sus productos, de marcas ajenas de reconocido prestigio, entre las que se encuentran marcas propiedad de las mercantiles antes citados, mediante la exhibición a los potenciales compradores de una lista de marcas reputadas de perfumes, en la que se determina la correspondencia con otro perfume de la demanda mediante la asignación de un número de equivalencia que imita la fragancia o cualidades del perfume o cosmético de la marca de prestigio en cuestión.

Conviene recordar, antes de cualquier otra consideración, que los actos de explotación de la reputación de la fama ajenas se caracterizan por la utilización de signos distintivos o referencia a marcas que no son propias, no con la finalidad de confundir, directa o indirectamente, al público o consumidor potencial. Por el contrario la finalidad que se persigue es la de comparar o equiparar el producto propio con el ajeno de notorio prestigio en el mercado para que la fama, renombre o reconocimiento de éstos beneficie a aquél. Desde esta perspectiva la utilización de la marca ajena puede calificarse como ilícita o desleal tanto por la concurrencia de un acto de publicidad adhesiva (art. 6.b. L.C.D.), como por la aplicación directa del art. 12 L.C.D., al representar dicho modo de proceder actos de aprovechamiento de la reputación ajena, no siendo necesaria para identificar el destino de un producto como por ejemplo ocurre en los casos de accesorios o piezas sueltas.

Señala la doctrina que la gran virtud del artículo 12 de la Ley de Competencia Desleal reside en abrir un cauce idóneo para proteger las marcas de gran renombre para productos o servicios propios del sector comercial donde opera la marca de renombre en relación con productos o servicios similares conectados competitivamente con aquellos, cuando el tercero pretende beneficiarse para sí de la reputación adquirida en el mercado por el titular de la marca de prestigio.

De otro lado conviene advertir que la cláusula general recogida en el párrafo 1º del art.12 de L.C.D. ostenta un valor residual respecto a los actos de confusión (art. 6 L.C.D.) o de imitación (art. 11 L.C.D.), pudiendo acudir a la oportuna invocación cuando claramente el supuesto concreto no sea subsumible en alguno de los preceptos citados.

Así esta Sala considera ajustada a Derecho la apreciación que postula la recurrente en torno a la calificación de los hechos controvertidos como constitutivos de supuesto de competencia desleal del art. 12 L.C.D. y de publicidad adhesiva descrito en el art. 6.b. LGP. debiendo por ello estimarse la pretensión deducida en el suplico de la demanda declarando que la conducta de la demandada, consistente en la venta de perfumes y cosméticos haciendo uso de las marcas cuya titularidad ostenta Chanel S.A., y Parfums Christian Dior S.A. son constitutivos de competencia desleal.

SEGUNDO.- Como consecuencia necesaria de dicha declaración deben igualmente ser estimadas las pretensiones complementarias reflejadas en el ordinal 2º apartados a), b) y d) de la misma, mereciendo una mención aparte la solicitud de indemnización por los daños y perjuicios causados.

TERCERO.- Por lo que atañe a la indemnización por los daños y perjuicios causados su posible ejercicio se encuentra expresamente contemplada en el art. 18 apartado 5 de la Ley de Competencia Desleal 3/991, de 10 de enero. Esta acción no constituye una novedad, presentando perfiles similares a la que contempla a su vez la Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986 donde se recoge una minuciosa regulación de dicha materia. La Ley de Competencia Desleal establece un requisito específico para que pueda exigirse esta pretensión, a saber: que exista un comportamiento del sujeto infractor en el que medie dolo o culpa del agente. La L.C.D. introduce por tanto la referencia a la necesaria constatación de la concurrencia de un elemento subjetivo relacionado con el dolo y la culpa civil.



Es menester, pese a que nada expresa la ley, comprobar igualmente que entre el acto de competencia desleal y el daño o perjuicio sufrido exista la correspondiente relación de causalidad adecuada.

Como criterios generales a la hora de cuantificar los daños y perjuicios sufridos pueden enunciarse:

El valor de los beneficios que el infractor haya podido obtener por la comercialización de sus productos sirviéndose de la reputación ajena.

De otro lado deberán computarse los beneficios que hubiera podido obtener el empresario objeto del acto de competencia desleal si no hubiese mediado tal lesión. Se considera, desde esta perspectiva, con criterio válido para cuantificar el lucro cesante la disminución de las ventas por parte del empresario víctima del acto de competencia desleal, como la pérdida de cuota de mercado; extremos que pueden y deben establecerse por el demandante.

Teniendo presentes las premisas citadas la indemnización de los daños y perjuicios podrá comprender -en los términos interesados por la demandante en concepto de daño emergente- los gastos y desembolso que debió realizar la actora en la investigación de las actividades que constituyen el acto de competencia desleal.

En lo relativo a las ganancias dejadas de obtener la cuantía de la indemnización, a elección de la demandante, deberá realizarse atendiendo a los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la comercialización de los perfumes y cosméticos vendidos sirviéndose de las marcas de titularidad de aquella en función de la notoriedad, prestigio de las mismas durante los cinco años anteriores a la fecha en que se ejercitó la correspondiente acción de declaración de competencia desleal.

Finalmente el resarcimiento deberá incluir la publicación de la sentencia a costa del demandado en un medio de comunicación de ámbito nacional; medida esta última dirigida a rehabilitar la

fama o prestigio de la empresa que se ha visto afectada por el acto de competencia desleal, permitiendo que paralelamente se ponga de manifiesto ante la generalidad del público y posibles potenciales consumidores para que conozcan los productos que venían siendo comercializados siguiendo un sistema de presentación que explota indebidamente la reputación ajena de las marcas utilizadas.

CUARTO.- La estimación del recurso determina la no imposición de las costas de esta alzada, debiendo recaer sobre la parte demandada las generadas en la primera instancia atendiendo al criterio general del vencimiento que contempla el art. 523 de la LEC vigente al tiempo de interposición de la demanda.

FALLO

Estimando el recurso de apelación deducido por el procurador D. Juan Bautista López Rico en nombre y representación de CHANEL. S.A. y PARFUMS CHRISTIAN DIOR S.A. deducido contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Illescas, en autos de Juicio de Menor Cuantía nº 205/1996 debemos revocar y revocamos la misma y, en su lugar, estimando la demanda deducida por la meritada representación se declara que la conducta de la demandada, la mercantil PERFUMES Y COSMÉTICOS YODEYMA. S.L., consistente en la venta de perfumes y cosméticos haciendo uso de las marcas cuya titularidad ostenta CHANEL, S.A y PARFUMS CHRISTIAN DIOR S.A., es constitutiva de competencia desleal, condenando igualmente a la demandada a estar y pasar por la anterior declaración y en su virtud:

a) A cesar en la comercialización de perfumes haciendo cualquier uso, referencia, indicación o cualquier alusión, de forma escrita o verbal a las marcas propiedad de CHANEL, S.A. y de PARFUMS CHRISTIAN DIOR S.A con expresa prohibición de realizarlo en el futuro.

b) A retirar del mercado todos los documentos en los que aparezcan las marcas propiedad de CHANEL, S.A. y de PARFUMS CHRISTIAN DIOR S.A., tanto los suministrados o entregados a tercero, solicitando de éstos su devolución, como los que posea la demandada, debiendo ser destruidos a costa de la demandada bajo supervisión judicial.

c) A indemnizar a CHANEL S.A. y a la PARFUMS CHRISTIAN DIOR S.A. por los daños y perjuicios causados en la cuantía equivalente a los gastos y desembolsos realizados en la investigación de las actividades que constituye el acto de competencia desleal en concepto de daño emergente que se acrediten en la fase de ejecución y en concepto de lucro cesante en la suma cuya cuantía se determine en ejecución de sentencia atendiendo a los beneficios que haya obtenido PERFUMES Y COSMÉTICOS YODEYMA S.L. como consecuencia de la comercialización de los perfumes y cosméticos vendidos sirviéndose de las marcas de titularidad de la demandante durante los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la demanda.

d) A que sea publicada a su costa la sentencia dictada en el presente procedimiento o la parte de la misma que determine el Juzgado, mediante anuncios publicados en diarios de tirada nacional.



e) Al pago de las costas causadas en primera instancia, sin expresa condena respecto de las correspondientes a esta alzada.

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

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ilmo. Sr. D. RAFAEL CANCER LOMA, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo, de lo que, como Secretario de la Sala, certifico.-

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ