



Roj: **SAP V 3414/2010 - ECLI:ES:APV:2010:3414**

Id Cendoj: **46250370092010100219**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Valencia**

Sección: **9**

Fecha: **03/06/2010**

Nº de Recurso: **250/2010**

Nº de Resolución: **165/2010**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **PURIFICACION MARTORELL ZULUETA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJMer, Valencia, núm. 2, 08-01-2010,
SAP V 3414/2010**

ROLLO núm. 250/10 - K -

SENTENCIA número 165/10

AUDIENCIA PROVINCIAL

SECCION NOVENA

Ilmos. Sres.:

D^a Rosa M^a Andrés Cuenca

D^a M^a Antonia Gaitón Redondo

D^a Purificación Martorell Zulueta

En la ciudad de Valencia, a 3 de junio de 2010.

Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Magistrado Ponente la Ilma. Sra. D^a Purificación Martorell Zulueta, el presente Rollo de Apelación número 250/10, dimanante de los Autos de Juicio Ordinario 689/07, promovidos ante el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia, entre partes; de una, como demandante apelante, YVES SAINT LAURENT **PARFUMS**, representado por le procuradora Estrella C. Vilas Loredo, y asistido por la letrado Amaya Ortiz López, y de otra, como demandados apelados, GRUPO NOKITEL, SL, representado por la procuradora Rosario Arroyo Cabria, y asistido por el letrado José Fernando Bosch Sánchez, y PERFUMES VALENCIA, SL, representado por la procuradora Mercedes López Alvarez, y asistido por el letrado Jorge García-Gascó Lominchar.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-La Sentencia apelada, pronunciada por el señor Juez de lo Mercantil número 2 de Valencia, en fecha 8 de enero de 2010, contiene el siguiente FALLO: "Que desestimando íntegramente la demanda interpuesta por la mercantil YVES SAINT ALURENT **PARFUMS**, representada por la procuradora Sra. Estrella Vilas Loredo, contra GRUPO NOKITEL, SL, representada por la procuradora Sra. Rosario Arroyo Cabria, y contra PERFUMES VALENCIA, SL, representada por la procuradora Sra. López Alvarez, Mercedes Paz, debo absolver y absuelvo a los demandados de los pedimentos deducidos en el escrito inicial de demanda, haciendo expresa imposición a la parte actora de las costas causadas en el presente procedimiento."

SEGUNDO.-Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación, remitiéndose los autos a esta Audiencia, tramitándose la alzada, con el resultado que consta en las actuaciones.

TERCERO.-Se han observado las prescripciones y formalidades legales.



FUNDAMENTOS JURIDICOS

No se aceptan los de la resolución apelada en lo que se oponga al contenido de la presente resolución

PRIMERO.-La Sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 2 de los de Valencia de 8 de enero de dos mil diez, desestima la demanda formulada por la entidad YVES SAINT LAURENT **PARFUMS** en ejercicio de acción de infracción de **marcas** contra las entidades GRUPO NOKITEL SL y PERFUMES VALENCIA SL. Concluye el Juzgador "a quo" que en el supuesto enjuiciado no se ha acreditado en modo alguno que por parte de las entidades codemandadas se haya realizado acto de aprovechamiento ilícito de la reputación ajena o que los actos de reventa se realizaran poniendo de manifiesto vinculación alguna entre las codemandadas y el demandante pues no se menciona que sean distribuidores oficiales, se ha procedido a la fijación libre de los precios y no hay aprovechamiento de las infraestructuras de la demandante.

Se alza contra la expresada resolución la representación de la parte actora articulando a los folios 769 y los siguientes de las actuaciones los **motivos** de apelación que seguidamente se relacionan, a modo de mera síntesis y con el mero objeto de delimitar lo que constituye el objeto de la controversia en la alzada:

Infracción de la Ley 1772001 de **Marcas** en su artículo 36.2 así como de la doctrina jurisprudencial y científica aplicable al caso: de la efectiva y probada concurrencia de actos de infracción de **marca** por la forma en que la parte demandada comercializa los productos de la demandante. Argumenta que la actividad de la actora tiene por objeto la perfumería de lujo o selectiva, objeto de autorización especial de distribución selectiva desde hace más de diez años tácitamente prorrogada, sin que por parte de las entidades demandadas se haya procedido nunca a denunciar la ilicitud del sistema de distribución selectiva de YSL sino que, por el contrario, la codemandada PERFUMES VALENCIA SL ha intentado - sin éxito - su incorporación a la red de distribución.

Tras citar las resoluciones judiciales que estima de su interés en sustento de la tesis que defiende, argumenta que el Tribunal de instancia hace una incorrecta interpretación de la Sentencia que invoca del TJCE, amén de concurrir diferencias entre los casos examinados en una y otra.

Argumenta la apelante que es de aplicación al caso el artículo 36.2 de la LM concordante con el artículo 13 del Reglamento CE de **marca** comunitaria. No se trata propiamente de un supuesto de manipulación del producto sino de evaluar las condiciones en que se produce la comercialización e indica concretamente los siguientes aspectos:

- a) Venta del tester en www.perfumesvalencia.es: la comercialización de los tester está terminantemente prohibida pues se trata de un producto promocional. La venta del tester infringe la imagen de la **marca** de lujo. La propia parte demandada ha reconocido o calificado el producto de "iregular" frente al producto "regular" porque el primero puede venir sin caja o con presentación diferente.
- b) La demandada no indica en ningún momento que se trata de productos de reventa.
- c) No se ofrece ningún tipo de asesoramiento porque según el legal representante de NOKITEL "no hace falta una preparación para vender perfumes".
- d) En la página web no se hace una adecuada presentación de los productos, que se ofertan por orden alfabético y mezclados con los de otras **marcas** aleatoriamente, todo lo cual es contrario a la esencia del producto.
- e) No realizan acciones de prospección entre la clientela, ni apoyan los productos en su punto de venta con campañas publicitarias, ni tienen stock permanente y se ofertan junto a productos de gran consumo - cuchillas de afeitar Gillette -.

La imagen en la web es contraria a la idea lujo y glamour de la **marca**, dándose un trasfondo más propio de "saldo" o "mercadillo" porque en lo que se hace especial hincapié es en el carácter rebajado del producto. Afirma al respecto la recurrente que todo el esfuerzo invertido en conseguir una imagen potente y lujosa se esfuma cuando el consumidor se enfrenta a la página web de las demandadas: producto barato en supermercado virtual. Se produce con ello un daño profundo y constante que ha sido reconocido en multitud de asuntos con evidente paralelismo (Loewe, Dior, ...) por todo lo cual solicita la revocación de la sentencia apelada, la estimación íntegra de la demanda y la imposición de las costas procesales a la parte adversa.

Se opone al recurso de apelación la representación de PERFUMES VALENCIA SL (folio 794 y los siguientes de las actuaciones) argumentando, en síntesis que:

- 1.- Los contratos de distribución producen efectos entre las partes que los suscriben pero no respecto de terceros operadores en el mercado como es el caso de las codemandadas.



2.- No es de aplicación el artículo 36 LM porque no hay alteración o modificación alguna del producto: el consumidor adquiere y paga el mismo producto que sale de la fábrica de YSL.

3.- Se ha producido el **agotamiento** del **derecho de marca** porque:

a) Se ha puesto en circulación por primera vez por la propia firma o sus distribuidores autorizados,

b) La comercialización se realiza dentro del espacio económico europeo, debiendo invocarse el principio de libre mercado frente a conductas monopolistas y abusivas.

4.- YSL se ha centrado, principalmente, en alegar que PERFUMES VALENCIA se hacía pasar por distribuidor cuando nunca lo ha sido ni ha pretendido hacerlo creer en lo que la línea de perfumes se refiere. Decidió no incorporarse a la red de distribución porque las condiciones que se imponen a los distribuidores son absolutamente leoninas.

5.- La actora no acredita lo que da en llamar "goodwill" o "buen hacer" limitándose a decir hasta la saciedad que sus productos son de lujo y exclusividad pero sin explicar en qué consiste su "exclusivo sistema de venta" y en qué se diferencia del que usa Perfumes Valencia. Indica la parte apelada que ha quedado acreditado que el trato y dispensación que hace PERFUMES VALENCIA de los productos a sus clientes es de las mismas características y distinción que la que hace El Corte Inglés. Se da el trato debido a los productos que vende, sabedora de que se trata de productos de prestigio. Y añade que es distribuidora de gafas de sol de la demandante por lo que si las dependientas son aptas para la venta de las gafas de YSL ¿por qué no han de serlo para la venta de los productos de perfumería?

6.- No se ha acreditado la venta de testers sino únicamente de productos auténticos en sus embalajes originales, sin que se haya acreditado alteración o manipulación de los productos. La comercialización on line de productos en modo alguno puede suponer un menoscabo de la calidad de los mismos, como tampoco se ha acreditado en juicio ese eventual menoscabo.

Tras señalar que la actora pretende acaparar de forma monopolística el mercado, y analizar el resultado de la prueba practicada - con especial referencia a la pericial - termina por solicitar la desestimación del recurso de apelación con solicitud de imposición de las costas causadas a la recurrente.

SEGUNDO.-El objeto de la controversia en la presente litis gira en torno al sistema de distribución selectiva que ampara la comercialización de los productos de la entidad demandante y su incidencia a los efectos de la aplicación del artículo 36 de la Ley de **Marcas** relativo al **agotamiento del derecho marca**, por cuanto que en el apartado segundo del expresado precepto se establece como excepción la existencia de **motivos legítimos** que justifiquen que el titular de la **marca** se oponga a la comercialización ulterior de los productos, con especial referencia a la modificación del estado de los mismos o su alteración tras su comercialización. La actora alega precisamente su sistema de distribución selectiva autorizada para justificar que la comercialización que se hace de adverso de sus productos (mediante reventa de los adquiridos de distribuidores oficiales), por la forma en que se hace, perjudica sus **derechos** de imagen constituyendo una infracción que ampara el ejercicio de las acciones a que se refieren los artículos 40 y 41 de la Ley de **Marcas** . Y la parte adversa, por el contrario, sostiene que el artículo 36,2 no es de aplicación por las razones que han quedado expresadas en la Sentencia que se combate.

Para una adecuada resolución de las cuestiones que se someten a la decisión de esta Sección 9ª de la Audiencia Provincial de Valencia - atendidas las alegaciones y citas efectuadas respectivamente por las litigantes - conviene hacer mención, en primer término, al contenido de la sentencia de la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Alicante de 14 de octubre de 2008 (Roj: SAP A 2941/2008 ; Pte. Sr. Soler Pascual) en la que se abordan muchas de las cuestiones sometidas a la decisión de este Tribunal, sin perjuicio de que hayamos de descender al supuesto concreto y a la prueba practicada en el mismo para dar adecuada solución a la cuestión controvertida.

En el supuesto examinado por la Audiencia de Alicante y referido - como en el caso que nos ocupa - a **marcas** de perfumería de lujo o exclusiva, el Tribunal vino a analizar la problemática relativa al **agotamiento de la marca** en el concreto sector que ahora nos ocupa (en aplicación del artículo 13.2 del Reglamento de **Marca Comunitaria** , de análoga redacción al artículo 36.2 de la Ley de **Marcas** , que se invoca en esta litis) así como la relativa a la forma en que la parte demandada en aquel proceso venía a comercializar tales productos. Dice:

"...en el mercado de perfumes, con referencia al segmento de lujo, el sistema de distribución selectiva (véanse Resoluciones del Tribunal de Defensa de la Competencia de 29 de diciembre de 1999, de 6 de marzo de 2000 o de 19 de diciembre de 2002) es relativamente normal y se justifica, dice el Tribunal de Defensa de la Competencia para conceder la autorización singular por la necesidad del fabricante de asegurarse el prestigio de una **marca**, de tal manera que el propio medio de distribución es, en si mismo, parte del valor añadido, pues



si se produce una apertura completa del sistema de distribución, se provoca una gran discordancia entre el producto que se pretende ofrecer y el medio a través del cual se realiza.

En resolución de este mismo Tribunal administrativo de fecha 14 de octubre de 1997, se decía que las cláusulas impuestas en la distribución selectiva contribuirían activamente a revalorizar la **marca** mediante un mayor servicio al consumidor, señalándose en la Resolución de 19 de diciembre de 2002 que estas obligaciones (las impuestas en el contrato de distribución exclusiva) han de considerarse necesarias y proporcionadas para completar el funcionamiento del sistema, pues estamos ante un caso típico de producto que por su naturaleza (producto de lujo) exige un trato especial por parte de los distribuidores para poder mantener una cierta imagen de **marca** de prestigio, lo que se hace necesario para que el fabricante pueda controlar que la comercialización se realice de modo que no altere la percepción que el consumidor tiene de la misma.

SEPTIMO.- Una distribución selectiva singularmente autorizada este tipo de productos, con cláusulas directamente destinadas al mantenimiento de la imagen y prestigio de la **marca** y a su constante revalorización, responde desde la perspectiva del más puro **derecho** marcario, a la función condensadora del goodwill o reputación cuya protección constituye **derecho** del titular. Y siendo así, su infracción lo constituye de la **marca** misma porque con ella se reula en la imagen y, por tanto, en una de las funciones de la **marca**.

En este sentido se ha señalado en la Sentencia de 11 de julio de 1996 -caso Bristo-Myers Squibb, apartado 75 - que ...no puede excluirse la posibilidad de que la reputación de la **marca**, y por consiguiente, la del titular de ésta, resulten, de todos modos, perjudicadas por una presentación inadecuada...en tal caso, el titular de la **marca** tiene un interés **legítimo**, vinculado con el objeto específico del **derecho** de **marca**, en poder oponerse a la comercialización del producto.

Consideramos por tanto existente un principio de legitimidad en la oposición a la comercialización en el sentido del párrafo 2º del artículo 13 RMC cuando se produce el incumplimiento de las cláusulas que el titular de la **marca** impone en la distribución del producto signado siempre y cuando su desconocimiento y por razón de las particulares condiciones de distribución, ponga en riesgo el goodwill de la **marca**, entendiéndose que ello ocurre en especial, cuando son de tal naturaleza que, por poner en riesgo la competencia en tanto suponen una restricción a las relaciones "verticales" (entre empresas situadas en fases diferentes del proceso productivo), requieren para evitar su consideración como actos o conductas prohibidas desde la perspectiva del **derecho** competencial, una autorización expresa y singular de los órganos encargados de su control que se justifica, precisamente, en el mantenimiento de la imagen de la **marca**.

En sentido negativo diríamos que el titular de la **marca** puede oponerse legítimamente conforme al apartado 2 del artículo 13 del Reglamento, a la comercialización ulterior de un producto cuya distribución no cumpla las condiciones impuestas por aquél a menos que

- 1) se pruebe con tal oposición una contribución a restringir ilícitamente la competencia,
- 2) se pruebe que la comercialización por canal diverso al de la distribución exclusiva no pueda perjudicar la reputación de la **marca** y la de su titular, y
- 3) que se pruebe que por la modalidad de comercialización, no es posible el cumplir todas o algunas de las condiciones de distribución propuestas por el titular de la **marca** y que cumpliendo con las factibles, se satisfacen los aspectos básicos según las condiciones de la modalidad de comercialización, a la protección de la **marca**, sin que en todo caso, la prueba de esta comercialización impeditiva implique que no pueda acreditarse que el revendedor, por la comercialización ejecutada, perjudique la reputación de la **marca** o la de su titular.

En el supuesto que nos ocupa es evidente que la oposición del recurrente no implica restricción alguna de competencia dado que está debidamente autorizado a una distribución singular y exclusiva de sus **marcas**. Y hemos afirmado que en atención a las condiciones y naturaleza del producto, el incumplimiento de las mismas implica un objetivo daño a la reputación y fama de la **marca**. ..."

En lo que a la Sección 9ª de la Audiencia Provincial de Valencia se refiere, y en procedimiento afectante también a GRUPO NOKITEL SL, la Sentencia de 5 de octubre de 2007 (Roj: SAPV 2622/2007, Pte. Sra. Gaitón Redondo), se ocupa del examen de las acciones ejercitadas por infracción de **derecho** de **marca** y competencia desleal relativa a **marcas** de la titularidad de LOEWE SA, PERFUMES LOEWE SA, **PARFUMS** CHRISTIAN DIOR y LVMH IBERIA SL, también en referencia a la distribución selectiva de perfumes de lujo y a la forma en que la expresada demandada procedía a la comercialización de los mismos en un establecimiento abierto al público en la ciudad de Valencia, calle Masquefa nº 45, y a través de la página web www.perfumesvalencia.com. En aquella ocasión, esta Sección, tras reconocer legitimación a la parte actora y con análisis de la prueba practicada, rechazó la tesis de la parte demandada apelante respecto del principio de **agotamiento** de **marca**. Se sustentaba aquel rechazo en los siguientes argumentos:



"... Como indica la reciente STS de 23 de marzo de 2007 (Aranzadi, RJ 2007/2317), "el **agotamiento** de la **marca** consiste en la imposición al titular de la **marca** de un límite en la facultad de impedir a cualquier tercero que comercialice el producto distinguido con la **marca**, o que use la **marca** con fines publicitarios, sin su consentimiento, una vez que el titular haya comercializado por primera vez el producto, bien directamente o bajo su consentimiento, aunque otros autores prefieran hablar de una «delimitación de los contornos» del **derecho de marca**, en el sentido de que no es una limitación que opere por detracción de una facultad normalmente contenida en ese **derecho**, sino un límite general o conformador, por razón de la función social que a la **marca**, como **derecho** exclusivo sobre un bien inmaterial, se asigna en el sistema de economía de mercado (artículo 33.2 de la Constitución). ...el **agotamiento** indica la imposibilidad jurídica o la inviabilidad de invocar el **derecho** exclusivo en que la **marca** consiste una vez que el producto ha sido introducido en el mercado directamente por el propio titular o bajo su consentimiento", pero tal limitación o imposición legal al titular de la **marca** no es de aplicar en casos como el de autos en los que concurren **motivos legítimos** para ello, pudiendo traer a colación en este sentido la SAP de Zaragoza de 20 de octubre de 2003 (EDJ 2003/135951), que aborda la circunstancia relativa a la posibilidad de que el titular de la **marca** establezca la exigencia de licencia de distribuidor autorizado para la venta al público de su **marca** mediante un sistema de distribución selectiva, "en el que (se) selecciona por la licenciataria los distribuidores por ella autorizados al reunir los requisitos exigidos para ello para preservar debidamente la imagen de la **marca**", pues, añade dicha resolución, "como tiene establecido la doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que recoge la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, de 12 de diciembre de 1996 , recaída en el asunto T-19/92..., el concepto de "propiedades" de los cosméticos de lujo... no puede quedar limitado a sus meras características materiales, sino que abarca igualmente la percepción específica que de ellos tienen los consumidores, y más concretamente su "aura de lujo", y ello en atención a las circunstancias concurrentes en los mismos, a saber, que se trata de productos sofisticados y de alta calidad, obtenidos a través de una investigación específica y utilizando materiales con un alto nivel de calidad, especialmente en lo que respecta a su presentación; que disfrutan de una "imagen de lujo" que permite distinguirlos de otros productos similares pero carentes de una imagen de este tipo y, en tercer lugar, que dicha imagen de lujo es importante para los consumidores, que conceden importancia a la posibilidad de comprar cosméticos de lujo (párrafos 114 y 115 de dicha resolución), de modo y manera que cabe sostener fundadamente que los **derechos de marca** recayente sobre tal clase de productos de cosmética abarca también la imagen misma de lujo de aquella, de modo que las acciones u omisiones atinentes a concretos aspectos de su comercialización que lesionan dicha imagen de lujo y prestigio de los productos marcarios, constituyen indudablemente lesión de los **derechos** mismos de **marca**".

El Tribunal se pronunció, asimismo, sobre la repercusión que en la imagen de las entonces demandantes tenía la adquisición por la demandada de productos originales en distribuidores autorizados para su ulterior reventa, concluyendo la Sala que la venta efectuada al margen de la red de distribución selectiva era constitutiva de diversos supuestos de competencia desleal, y en concreto actos de confusión, de engaño y de explotación de reputación ajena, viniendo a reconocer la existencia de riesgo de asociación, y las infracciones que habían sido descritas en la demanda.

TERCERO.-Delimitados que han sido los términos del debate y el marco en el que debe desplegarse nuestra decisión (artículo 36.2 de la Ley de **Marcas**), este Tribunal, en uso de la función revisora que le atribuye la apelación en el artículo 456.1 de la LEC 1/2000 ha procedido a examinar de nuevo las alegaciones oportunamente deducidas por las partes en relación con la actividad probatoria practicada en la instancia, tanto en lo relativo a la documental respectivamente aportada como a la desplegada en el acto de juicio documentada en el correspondiente soporte audiovisual, y de tal examen revisor llegamos a la conclusión de que procede la revocación de la sentencia apelada y la estimación de la demanda - en los términos que se dirá - por las razones que seguidamente quedarán expuestas:

1.- Ha sido alegado y probado que la entidad demandante, en el marco de la perfumería de lujo y exclusiva, a cuya actividad se dedica, goza de autorización para proceder a la distribución selectiva de sus productos, en los términos que se describen en la Sentencia de la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Alicante, anteriormente citada, habiéndose incorporado a las actuaciones la documentación que así lo acredita. Así, han sido aportadas junto con la demanda, tanto las certificaciones acreditativas de la titularidad de las **marcas** en que sustenta su acción (documentos a los folios 43 y siguientes) como la autorización concedida por la Comisión Europea en fecha 16 de diciembre de 1999 para la distribución selectiva de sus productos (documento 10 al folio 84 y los siguientes del proceso).

2.- En los envases de los productos objeto de este procedimiento se hace constar expresamente que los mismos no pueden ser comercializados más que a través de los distribuidores autorizados (folios 114 a 116).



3.- Las demandadas, no ostentan la condición de distribuidores de las **marcas** de la actora en lo que a productos de perfumería se refiere, habiendo solicitado PERFUMES VALENCIA SL su integración en la red de distribución, según se desprende de lo alegado por las partes, sin que finalmente se viniera a producir este hecho.

4.- PERFUMES VALENCIA SL - cuya vinculación con el GRUPO NOKITEL SL HA quedado asimismo acreditada en el proceso - viene comercializando tales productos bien en el local ubicado en la calle Masquefa nº 45, bien a través de la página www.perfumesvalencia.com, habiéndolo hecho con anterioridad GRUPO NOKITEL SL, quien procedió a transmitir sus activos a la primeramente citada, incluido el dominio indicado para la comercialización a través de internet. En lo que se refiere a este segundo método de comercialización, considera el Tribunal, que por la forma en que se verifica, es de aplicación al caso lo establecido en el artículo 36.2 de la Ley de **Marcas**. Aunque ha sido negada la venta de tester es de apreciar como en el acta notarial de 14 de abril de 2005 - folio 118 y siguientes de las actuaciones - se incorporan copias de la página web - folio 133 del proceso - en la que aparecen ofertados literalmente como "tester" diversos perfumes de la **marca** demandante, y a pie de las respectivas fotografías del envase (sin caja) la mención "comprar" ubicada debajo de un precio inicial tachado y otro sensiblemente inferior al primero. Lo mismo acontece respecto del acta notarial del 20 de abril de 2005 - en referencia ahora al folio 155 vuelto -. Ciertamente es que con posterioridad desaparece la mención "tester" en las páginas impresas de la página web incorporadas al proceso (ya directamente, ya en el marco de actas notariales levantadas en 2007) pero persiste la presentación de algunos productos sin caja, y con el precio original tachado junto a otro sensiblemente inferior sobre la palabra "comprar" (folios 245 vuelto, 247 vuelto, 399, entre otros.)

5.- A través de la prueba pericial practicada se ha determinado que el 1% de la cifra de negocios realizada por las demandadas, asciende, en suma, a la cantidad de 1.340,01 euros (folio 556 de las actuaciones).

Frente a cuanto se acaba de exponer, las demandadas, no han acreditado los extremos a que se refiere la Sentencia de la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Alicante antes reseñada, de manera que la demandante puede oponer lícitamente a la comercialización ulterior de sus productos en la forma realizada, pues tal comercialización no cumple con los parámetros de distribución que la demandante fija a los distribuidores minoristas.

La parte demandada, frente a la autorización de distribución selectiva de que dispone la actora - con las consecuencias que de ello se derivan en el marco concreto de su actividad - no ha probado:

a) una restricción ilícita de la competencia, pues se ha limitado a destacar que, a su juicio, las condiciones que se imponen a los distribuidores son leoninas (razón por la que dice PERFUMES VALENCIA SL que no se ha integrado en la red);

b) tampoco ha acreditado que la comercialización por canal diverso al de la distribución exclusiva no pueda perjudicar la reputación de la **marca** y la de su titular, limitándose a indicar que no se requieren conocimientos especiales para la venta de los productos de la demandante, cuando la realidad es que de los modelos de contrato y condiciones generales de venta relativas a los minoristas autorizados (documentos a los folios 99 y siguientes del proceso) se establecen requisitos concretos y particularizados vinculados a la notoriedad y prestigio de los productos (rótulo del establecimiento, superficie de venta, servicio de asesoramiento y demostración, cualificación profesional en materia de productos de perfumería, cosméticos y cuidados de la piel, etc); y,

c) finalmente, tampoco se ha acreditado que por la modalidad de comercialización, no sea posible el cumplir todas o algunas de las condiciones de distribución propuestas por el titular de la **marca** y que cumpliendo con las factibles, se satisfacen los aspectos básicos según las condiciones de la modalidad de comercialización, a la protección de la **marca**.

Por todo lo cual, procede acoger el recurso de apelación deducido por YVES SAINT LAURENT **PARFUMS**, con las consecuencias que seguidamente quedarán expresadas, pues consideramos que ha quedado acreditado que por la forma en que la parte demandada comercializa los productos de la actora se perjudica el **derecho** marcario que ostenta la demandante.

CUARTO.-Atendido cuanto ha quedado expuesto en el Fundamento precedente, procede estimar la pretensión declarativa que resulta del suplico de la demanda - violación del **derecho** de **marca** - y consecuentemente, condenar a las entidades demandadas al cese en la comercialización de los productos controvertidos, tanto en el establecimiento abierto al público como a través de la página web antes referenciada, así como al cese en el uso de anagramas, logotipos nombres comerciales o material promocional.

Igualmente procede condenar a las entidades demandadas a la destrucción de la publicidad generada en su página web relativa a los productos de la actora, así como la verificada por cualquier otro medio.

Consecuencia de la condena al cese de los actos de violación de **marca**, es la aplicación del artículo 44 de la Ley de **Marcas**, por lo que procede fijar indemnización coercitiva por importe de 600 euros a partir del día que se determine en ejecución de sentencia.

Habiendo quedado acreditado que el 1% de la cifra de negocio de las demandadas asciende a la cantidad de 1.340,01 euros (prueba pericial, folio 556 de las actuaciones), procede asimismo la condena a las demandadas al abono de dicha cantidad en los términos que resultan del informe pericial.

En lo que a la petición de 12.000 euros se refiere en concepto de daño moral, conviene indicar que en la Sentencia de esta Sección de 5 de octubre de 2007 - antes reseñada - se estimó asimismo la pretensión indemnizatoria en concepto de daño moral por razón del causado por la entonces demandada por la violación del **derecho de marca** por razón del desprestigio que para la clientela de las entonces demandantes hubiera tenido la actuación de GRUPO NOKITEL, haciendo aplicación de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de **Marcas**, y fijando entonces la indemnización por tal concepto en 30.000 euros.

Conforme a lo dispuesto en el indicado precepto, teniendo presentes las circunstancias concurrentes, estimamos prudente la cantidad solicitada por la actora en concepto de daño moral y consecuentemente condenamos a las demandadas conjunta y solidariamente al abono de doce mil euros.

Finalmente procede la publicación de la parte dispositiva de la presente resolución, a costa de las demandadas, mediante anuncios en dos de los diarios de mayor tirada de la provincia de Valencia.

QUINTO.-La estimación del recurso de apelación tiene las siguientes consecuencias en materia de costas procesales:

- 1.- Las de la primera instancia han de ser impuestas a las demandadas por aplicación del principio de vencimiento contemplado en el artículo 394 de la LEC.
- 2.- Respecto de las costas de la apelación, la estimación del recurso de apelación implica - de acuerdo con el tenor del artículo 398 de la LEC - que cada una de las partes soporte las costas procesales causadas a su instancia y las comunes por mitad.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación,

FALLO

PRIMERO.-ESTIMAMOS el recurso de apelación formulado por la representación de la entidad YVES SAINT LAURENT **PARFUMS**, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE contra la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia de 8 de enero de dos mil diez, que revocamos y dejamos sin efecto.

SEGUNDO.-ESTIMAMOS la demanda formulada por la representación de la entidad YVES SAINT LAURENT **PARFUMS**, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE contra GRUPO NOKITEL SL y contra PERFUMES VALENCIA SL y en su consecuencia:

- 2.1. Declaramos que la comercialización por las entidades GRUPO NOKITEL SL y PERFUMERIAS VALENCIA SL de los productos de la **marca** YVES SAINT LAURENT para productos de la clase 3ª del Nomenclator internacional, perfumería y cosmética, sin ostentar la condición de distribuidores selectivos autorizados, constituye acto de violación del indicado **derecho de marca**.
- 2.2. Condenamos a las entidades demandadas al cese en la comercialización de los productos controvertidos, tanto en el establecimiento abierto al público como a través de la página web antes referenciada, así como al cese en el uso de anagramas, logotipos nombres comerciales o material promocional relativo a los indicados productos y a su retirada de la página www.perfumesvalencia.com. Se fija como indemnización coercitiva la cantidad de 600 € por día a devengar desde la fecha que se determine en ejecución de Sentencia.
- 2.3. Condenamos a las entidades demandadas a la destrucción de la publicidad generada en su página web relativa a los productos de la actora, así como la verificada por cualquier otro medio.
- 2.4. Condenamos a las demandadas conjunta y solidariamente a abonar a la demandante la cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS CON UN CÉNTIMO DE EURO en concepto de indemnización correspondiente al 1% de la cifra de negocio obtenida desde el 9 de mayo de 2005.
- 2.5. Condenamos a las demandadas conjunta y solidariamente a abonar a la demandante la cantidad de DOCE MIL EUROS en concepto de daño moral.
- 2.6. Condenamos a la demandada a la publicación de la parte dispositiva de la presente resolución, a su costa, mediante anuncios en dos de los diarios de mayor tirada de la provincia de Valencia.



2.7. Condenamos a las demandadas al pago de las costas procesales de la instancia.

TERCERO.-Respecto de las costas de la apelación, cada una de las partes habrá de soportar las causadas a su instancia y las comunes por mitad.

Procédase a la restitución a la parte actora del depósito constituido para recurrir.

Notifíquese esta resolución a las partes y, de conformidad con lo establecido en el artículo 207.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , una vez transcurridos los plazos previstos, en su caso, para recurrir sin haberse impugnado, quedará firme, sin ulterior declaración, procediéndose a devolver los autos originales, junto con certificación literal de esta misma resolución y el oportuno oficio al Juzgado de procedencia para constancia y ejecución, uniéndose certificación al Rollo.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ