



Roj: **SAP A 3475/2011 - ECLI:ES:APA:2011:3475**

Id Cendoj: **03014370082011100533**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Alicante/Alacant**

Sección: **8**

Fecha: **02/12/2011**

Nº de Recurso: **694/2011**

Nº de Resolución: **501/2011**

Procedimiento: **Civil**

Ponente: **ENRIQUE GARCIA-CHAMON CERVERA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJMer, Alicante/Alacant, núm. 1, 11-05-2011,  
SAP A 3475/2011**

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE

SECCION OCTAVA.

TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA

**ROLLO DE SALA Nº 694-M274/11**

**PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO 301/10**

**JUZGADO DE LO MERCANTIL ALICANTE-1**

**SENTENCIA NÚM. 501/11**

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 dos de diciembre de dos mil once.

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por los Il'tmos. Sres. expresados al margen, actuando como Sección especializada en materia mercantil, ha visto los autos de Juicio Ordinario número 301/10, sobre **competencia desleal**, seguidos en el Juzgado de lo Mercantil Núm. 1 de Alicante, de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandada, COSAS INTERNACIONALES, S.A., representada por el Procurador Don Pedro Quiñonero Hernández, con la dirección de la Letrada Doña María del Carmen Sánchez Sánchez y; como apelada, la parte actora, MOLTÓ Y COMPAÑÍA, S.A., representada por la Procuradora Doña Amanda Tormo Moratalla, con la dirección del Letrado Don Iván Luis Sempere Massa.

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

**PRIMERO.-** En los autos de Juicio Ordinario número 301/10 del Juzgado de lo Mercantil Núm. 1 de Alicante se dictó Sentencia de fecha once de mayo de dos mil once, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que estimando la demanda interpuesta por MOLTÓ Y CIA SA contra COSAS INTERNACIONALES SL debo declarar que la comercialización por parte de la demandada del producto litigiosos reproducido en el fundamento jurídico segundo constituye un acto de **competencia desleal** y debo condenar y al demandado a: a) cesar de inmediato en caso de que continúe la comercialización, abstenerse en el futuro de comercializar el producto litigioso b)



*retirar del mercado el producto y a destruirlos en los términos del apartado 22 c) indemnizar a la actora en 3.432,55 ?. Las costas procesales se imponen a la demandada"*

**SEGUNDO.-** Contra dicha Sentencia se preparó recurso de apelación por la parte demandada y, tras tenerlo por preparado, presentó el escrito de interposición del recurso, del que se dio traslado a la adversa que presentó el escrito de oposición. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal donde fue formado el Rollo número 694-M274/11, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día uno de diciembre, 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, de un lado, una pretensión declarativa de que la comercialización por la demandada del producto litigioso constituye un ilícito concurrencial previsto en el artículo 11.2 de la Ley de **Competencia Desleal** (LCD ) consistente en la imitación de la prestación que comporta un **aprovechamiento** indebido del **esfuerzo** ajeno y; de otro lado, una pretensión de condena a: i) abstenerse a comercializar el producto litigioso en el futuro; ii) retirar en el mercado el producto infractor que ya hubiera comercializado; iii) destruir a su cargo el producto infractor que tuviera almacenado en sus dependencias o en las dependencias de terceros; iv) indemnizar los daños y perjuicios ocasionados que concreta en los beneficios que hubiera obtenido la demandada como consecuencia de la venta del producto infractor, incluyendo también el daño emergente causado.

La Sentencia de instancia estimó la demanda y frente a la misma se alza la parte demandada quien impugna los razonamientos fácticos y jurídicos más relevantes de la Sentencia recurrida.

**SEGUNDO.-** Respecto del marco fáctico relevante considerado en la Sentencia recurrida impugna, en primer lugar, la prueba de que la actora haya diseñado y reproducido un producto denominado MUSHROOM, consistente en una pieza con forma de casa-seta en cuyo interior se encuentran diferentes bloques de construcción.

De la prueba practicada se infiere que pertenece a la actora el juguete denominado MUSHROOM porque: 1.-) figura en el catálogo de la actora correspondiente al año 2009 (documento número 8 de la demanda); 2.-) reconoció la testigo Doña Florencia , representante de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, que ese juguete pertenece a la actora siendo uno de los más populares asociados a la marca MOLTÓ; 3.-) el informe pericial elaborado por el Economista-Auditor Don Matías (documento número 9 de la demanda) indica que ese juguete ha sido una de las referencias de la actora más vendida en los ejercicios 2005 a 2009. En conclusión, ha sido la actora la que ha realizado toda la actividad, al menos, de comercialización, dirigida a implantar en el mercado del juguete un envase con forma animada que contiene bloques de construcción que lo convierte en singular.

En segundo lugar, cuestiona la apelante el prestigio y reputación de la actora en el sector juguetero. Sin embargo, los documentos números 2 y 3 de la demanda son muy elocuentes pues el primero de ellos es una certificación de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes en el que atribuye a la marca MOLTÓ la condición de notoriamente conocida en el sector juguetero y; el segundo es una certificación de la Asociación de Investigación de la Industria del Juguete, Conexas y Afines donde consta que la notoriedad de esa marca en el mercado juguetero en general alcanza el 96 %.

En tercer lugar, alega la apelante la falta de prueba de la inversión por parte de la actora en el diseño y en la matricería del juguete pues las cifras de inversión que se contienen en el informe aportado como documento número 9 de la demanda no desglosan los concretos productos a los que se aplica esa inversión. Con independencia de que no exista la prueba específica de la inversión en el diseño de ese juguete, lo que es cierto es que el juguete denominado MUSHROOM pertenece a la actora y ha sido ella la que ha realizado un **esfuerzo** inversor importante en su promoción hasta el punto de que se ha convertido en una de sus referencias más vendidas y más asociadas a la marca MOLTÓ.

**TERCERO.-** No alcanza a entenderse que la apelante niegue en el recurso su legitimación pasiva cuando: 1.-) los dos juguetes infractores aportados como documentos números 10 y 14 de la demanda, adquiridos en sendos establecimientos comerciales, llevan una pegatina adhesiva donde figura el nombre de la mercantil demandada; 2.-) la propia demandada reconoce la comercialización de ese juguete pues a la contestación a



la demanda acompañó las facturas de compra y de venta, de manera que resulta evidente la intervención de la demandada en la importación y distribución de los juguetes.

**CUARTO.-** En la siguiente alegación se impugna el juicio de deslealtad o, lo que es lo mismo, que la comercialización por el demandado de los juguetes sea subsumible en el subtipo previsto en el artículo 11.2 LCD : imitación de la prestación que comporta un **aprovechamiento** indebido del **esfuerzo** ajeno.

En primer lugar, cuestiona la apelante el hecho mismo de la imitación porque destaca una serie de diferencias que las eleva la categoría de notables como son, de un lado, el número y el tamaño de las piezas de construcción y, de otro lado, el tamaño, la variedad cromática y las pegatinas del cuerpo central del envase. Sin embargo, compartimos el criterio del Juzgador de instancia cuando destaca que estamos ante una copia quasiservil al reproducir la demandada los elementos esenciales siendo inapreciables las diferencias sobre todo si tenemos en cuenta el parámetro del consumidor medio ante productos de precio no elevado en los que el nivel de atención es menos intenso por lo que retiene en su memoria las grandes coincidencias y desprecia las diferencias en aspectos accesorios.

Para comprobar el presupuesto de la imitación de las prestaciones basta con la simple reproducción de las fotografías incorporadas a los documentos números 7 y 11 de la demanda donde puede apreciarse con nitidez la práctica igualdad entre los dos juguetes en liza.

Juguete de la actora

Juguete de la demandada

En segundo lugar, cuestiona la apelante el elemento de la singularidad competitiva porque en el documento número 6 de su contestación se aporta un catálogo que contiene juguetes caracterizados por presentar un envase animado que contiene piezas de construcción. Se rechaza esta alegación porque hemos de estar al año 2005, fecha en la que consta se introdujo en el mercado el juguete MUSHROOM, y en aquella época el referido juguete presentaba unas características que lo diferenciaban de los demás como era recoger las piezas de construcción dentro de un envase con forma animada cuando lo usual era guardar las piezas en envase con forma de caja o de cubo. De otro lado, los juguetes reflejados en el documento número 6 de la contestación son juguetes cuya fecha de introducción en el mercado se desconoce lo que no permite contradecir la singularidad competitiva del juguete de la actora cuando se introdujo en el mercado en el año 2005.

En tercer lugar, es evidente la concurrencia del presupuesto de la implantación en el mercado si se atiende, de un lado, al hecho de que en el período 2005-2009 se encontraba entre las diez referencias más vendidas por parte de MOLTÓ, empresa de prestigio y de gran reputación en el sector juguetero, según el informe pericial aportado como documento número 9 de la demanda y; de otro lado, a la testifical de Doña Florencia , representante de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, quien manifestó que el juguete de la actora es "muy popular."

Se pretende contradecir el elemento de la implantación en el mercado porque en el informe aportado como documento número 9 de la demanda, al referirse a la venta del juguete de la actora lo identifica con tres referencias numéricas distintas (5063, 5230 y 6503) sin justificar que se trate del mismo juguete. Hemos de rechazar esta alegación introducida *ex novo* en esta alzada porque vulnera el ámbito del recurso de apelación ( artículo 456.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ) y porque causa indefensión a la parte contraria que se ve privada de la facultad de refutar esta alegación y de proponer la prueba encaminada a desacreditarla. De todas maneras, no consta que la demandada formulara pregunta al perito Sr. Matías sobre este particular.

También se pretende suprimir el requisito de la implantación en el mercado aludiendo a que el volumen de venta del juguete de la actora se ha ido reduciendo progresivamente desde el año 2005 hasta el año 2009 lo que demuestra que es un producto que ha dejado de ser atractivo para el público. Tal alegación coloca a la apelante en una flagrante contradicción pues si es cierto que ese producto dejó de ser progresivamente atractivo para los consumidores carece de explicación que procediera a importar y distribuir en el año 2009 un producto casi idéntico al juguete de la actora; precisamente, su éxito en el mercado es lo que le impulsó a la comercialización de la imitación.

Por último, cuestiona la apelante la concurrencia del elemento del **aprovechamiento** del **esfuerzo** ajeno porque no se ha acreditado cuál ha sido el **esfuerzo** realizado por la actora en cuanto a la inversión realizada para la creación y fabricación del juguete MUSHROOM, porque dado el tiempo transcurrido desde que la actora introdujo el juguete ya han resultado amortizados sus costes de producción y porque dada la gran diferencia entre el volumen de ventas de la actora y el de la actora no es posible que le haya causado una desventaja comercial seria.



Hemos de partir de lo que debe entenderse por **aprovechamiento** indebido del **esfuerzo** ajeno. La STS 30 de diciembre de 2010 declara: "Aun cuando es cierto que el supuesto de reproducción mecánica será el más general o normal de los constitutivos de la conducta ilícita de imitación con **aprovechamiento** indebido del **esfuerzo** ajeno, no resulta razonable limitar al mismo el ámbito del precepto hasta el punto de excluir imitaciones "sin reproducción mecánica" en las que hay un alto grado de semejanza, de práctica identidad, aunque concurren variaciones inapreciables o que se refieran a elementos accidentales o accesorios, o diferencias de muy escasa trascendencia, siempre que se den los elementos básicos de ahorro o reducción significativa de costes de producción o comercialización más allá de lo que se considera admisible para el correcto funcionamiento del mercado y falta de justificación, pues el **aprovechamiento** ha de ser "indebido", como exige el precepto legal."

En nuestro caso, resulta evidente que la demandada no ha realizado ningún **esfuerzo** ni en el diseño ni en la promoción de su producto sino que se ha aprovechado, mediante la simple imitación, del diseño del juguete de la actora y de su implantación con éxito en el mercado.

De otro lado, la apelante vuelve a utilizar el trámite del recurso de apelación para suplir la extrema brevedad de su escrito de contestación pues en el mismo nunca afirmó que la actora hubiera amortizado ya el coste de la creación, producción y promoción comercial de su producto lo que infringe el ámbito del recurso de apelación según establece el artículo 456.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y causa una evidente situación de indefensión a la parte adversa.

Por último, sí consta que se ha producido una desventaja comercial seria para la actora, tanto desde un punto de vista cuantitativo, porque en el año 2009, año en el que la demandada introdujo en el mercado el producto infractor, la actora redujo sensiblemente el volumen de la venta de su juguete, máxime, si tenemos en cuenta que ambos productos comparten idénticos canales de distribución (testifical del agente comercial Don Benjamín ); como desde un punto de vista cualitativo porque resulta evidente la inferior calidad del producto de la demandada (testifical de Doña Florencia ) que el consumidor medio puede asociar a la calidad del juguete de la actora al ser una imitación.

En conclusión, se confirma la concurrencia de los elementos o presupuestos del ilícito concurrencial previsto en el artículo 11.2 LCD .

**QUINTO.-** Seguidamente, impugna la apelante la condena a la indemnización de daños y perjuicios por cuatro motivos:

En primer lugar, por considerar que no concurre el presupuesto de la culpa en la demandada. Reiteramos los acertados razonamientos de la Sentencia de instancia sobre este particular, esto es, no puede desconocer la demandada, empresa dedicada a la industria juguetera ubicada en la misma localidad de la actora, que el juguete importado y distribuido por ella era una imitación del juguete de la actora, mercantil que goza de una notoriedad del 96% en el sector y que había conseguido implantar con éxito su juguete en el mercado. Todo ello permite concluir que la demandada actuó con falta de diligencia y es susceptible por ello de ser condenada a la indemnización de daños y perjuicios.

En segundo lugar, porque no cabe incluir dentro de la indemnización los daños emergentes, en particular, los gastos por el burofax del requerimiento para el cese. Se confirma la condena a la indemnización por este concepto porque está causado de manera directa y necesaria por el ilícito concurrencial imputado a la demandada.

En tercer lugar, porque no se ha acreditado que la actora haya sufrido perjuicio alguno. Sin embargo, no es cierto porque en el informe pericial aportado como documento número 9 de la demanda se observa una reducción muy sensible del volumen de ventas de la actora en el mismo año 2009, año en el cual se produce la importación y distribución por la demandada de su juguete.

En cuarto lugar, impugna por arbitraria la fijación en 3.000.- ? de la cuantía indemnizatoria cuando el beneficio bruto según el informe pericial se elevaba a 3.206,28.- ?. Ya consta en la Sentencia que se ha reducido atendiendo a los posibles gastos de transporte cuya justificación no ha sido facilitada por la demandada.

**SEXTO.-** También se impugna la condena al pago de las costas porque, a criterio de la apelante, se ha producido una estimación parcial. Se rechaza tal alegación porque podemos considerar que se ha producido una íntegra estimación de todas las pretensiones deducidas en la demandada y, solo respecto de la pretensión de condena a la indemnización de daños y perjuicios se ha concedido una cantidad inferior a la solicitada que ya fue limitada por la actora en el acto de la audiencia previa lo que puede equipararse a la llamada estimación sustancial de la demanda.



En ningún caso, procede la aplicación de la excepción de las serias dudas de hecho y de Derecho prevista en el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil porque el supuesto de hecho litigioso era fácilmente subsumible en el subtipo de ilícito concurrencial previsto en el artículo 11.2 LCD .

**SÉPTIMO.-** Se acuerda imponer a la apelante las costas causadas en esta alzada al desestimarse el recurso según prevén los artículos 394.1 y 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

**OCTAVO.-** Se declara la pérdida del depósito constituido para la preparación del recurso de apelación al confirmarse la Sentencia recurrida según establece la Disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial .

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

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

### III - PARTE DISPOSITIVA

**FALLAMOS:** Con desestimación del recurso de apelación deducido contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Alicante de fecha once de mayo de dos mil once , en las actuaciones de que dimana el presente Rollo, debemos **CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS** la mencionada resolución, con expresa imposición a la apelante de las costas causadas en esta alzada y con declaración de la pérdida del depósito constituido para preparar el recurso.

Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia junto con un archivador que contiene los documentos aportados por la demandada con su escrito de contestación y tres juguetes (documentos números 6, 10 y 14 de la demanda), 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 Banesto, 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 la Iltrma Sra. Ponente que la suscribe, hallándose la Sala celebrando Audiencia Pública . Doy fe.