



Roj: **SAP M 4883/2012 - ECLI:ES:APM:2012:4883**

Id Cendoj: **28079370282012100085**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Madrid**

Sección: **28**

Fecha: **09/03/2012**

Nº de Recurso: **236/2011**

Nº de Resolución: **83/2012**

Procedimiento: **Recurso de Apelación**

Ponente: **ALBERTO ARRIBAS HERNANDEZ**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJMer, Madrid, num. 2, 14-12-2009,
SAP M 4883/2012**

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 28

MADRID

SENTENCIA: 00083/2012

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

SECCIÓN 28

t6

C/ General Martínez Campos nº 27.

Teléfono: 91 4931988/89

Fax: 91 4931996

ROLLO DE APELACIÓN: 236/11.

Procedimiento de origen: Juicio Ordinario nº 365/06

Órgano de Procedencia: Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid.

Parte apelante: "BOTOX SPAIN, S.L."

Procurador: Don Raúl Martínez Ostenero.

Letrado: Don José Manuel Gómez Aranda.

Parte apelada: "ALLERGAN INC." y "ALLERGAN S.A.U."

Procurador: Doña Rafael Gamarra Megías.

Letrado: Don Carlos González-Bueno.

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:

D. ÁNGEL GALGO PECO

D. ENRIQUE GARCÍA GARCÍA

D. ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ

SENTENCIA Nº 83/12

En Madrid, a nueve de marzo de dos mil doce.



En nombre de S.M. el Rey, la Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados antes relacionados, ha visto el recurso de apelación, bajo el núm. de rolo 236/2011, interpuesto contra la sentencia de fecha 14 de diciembre de 2009, dictada en el juicio ordinario núm. 365/06 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid .

Han sido partes en el recurso, como apelante la entidad "BOTOX SPAIN, S.L."; y, como apeladas, las mercantiles "ALLERGAN INC." y "ALLERGAN S.A.U.", todas ellas representadas y defendidas por los profesionales antes reseñados.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Las entidades "ALLERGAN INC." y "ALLERGAN S.A.U." formularon demanda contra la mercantil "BOTOX SPAIN, S.L.", por la que solicitaba que:

"1. DECLARE:

- 1.1. Que ALLERGAN ostenta frente a la demandada un derecho preferente sobre el distintivo BOTOX ¿.
- 1.2. Que la denominación social BOTOX SPAIN, S.L. ha sido solicitada de mala fe.
- 1.3. Que la denominación social BOTOX SPAIN, S.L. es susceptible de generar engaño.
- 1.4. Que el uso que la demandada hace de la denominación social BOTOX SPAIN, S.L. o, alternativamente, la utilización del término BOTOX ¿ como componente de su denominación social constituyen una infracción de los derechos de la marca BOTOX ¿ de ALLERGA, INC y un acto de competencia desleal.
- 1.5. Que, como consecuencia de los pronunciamientos anteriores, declare la nulidad de la denominación social BOTOX SPAIN, S.L.

2. CONDENE A LA DEMANDADA:

- 2.1. A estar y pasar por las anteriores declaraciones.
- 2.2. A cesar en cualquier clase de uso de los distintivos BOTOX¿ y BOTOX SPAIN, absteniéndose en los sucesivos de utilizar cualquier otro signo que resulta confundible con la marca BOTOX ¿.
- 2.3. A retirar del mercado cualquier clase de producto, documento, material publicitario o comercial u objetos de todo tipo en los que figuren los distintivos objeto de la acción.
- 2.4. A indemnizar a ALLERGAN, INC. en concepto de daños y perjuicios el 1% de la cifra de negocios realizada con los productos o servicios ilícitamente marcados.

3.- ORDENAR EN SU DÍA:

La cancelación de la denominación social BOTOX SPAIN, S.L., remitiendo al efecto el oportuno oficio al Registrador Mercantil.

Todo ello con expresa imposición de las costas a la demandada."

Mediante escrito presentado el día 26 de octubre de 2006, con anterioridad incluso a la admisión de la propia demanda, la parte actora amplió su demanda acumulando nuevas acciones, por las que se interesaba la condena a la entidad demandada:

"A indemnizar a las demandantes (i) los daños morales irrogados en un importe de 30.000€ (ii) el lucro cesante en importe que resulte de aplicar el 8% a la cifra de negocio realizada por la demandada con la marca litigiosa (iii) y en todo caso, el 1% de la cifra de negocios realizada con los productos o servicios ilícitamente marcados".

SEGUNDO.- Admitida la demanda y su ampliación por auto de fecha 6 de noviembre de 2006, tras los trámites oportunos, con fecha 14 de diciembre de 2009 , el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

"Que estimando íntegramente la demanda formulada por ALLERGAN INC, contra BOTOX SPAIN S.L., debo condenar y condeno a esta última a indemnizar a Allergan Inc, a indemnizar a la cantidad de 283.439 euros y en concepto de daños morales la cantidad de 30.000 euros." (sic).

Mediante auto de fecha 12 de marzo de 2010, fue aclarada la referida sentencia, quedando la parte dispositiva a la resolución con el siguiente tenor literal:



"Que estimando íntegramente la demanda formulada por ALLEGAN INC, contra BOTOX SPAIN S.L., debo condenar y condeno a esta última a indemnizar a ALLERGAN INC, a indemnizar a la cantidad de 283.349 euros y en concepto de daños morales la cantidad de 30.000 euros." (sic).

TERCERO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de la demandada se interpuso recurso de apelación al que se opuso la parte demandante, que admitido por el mencionado juzgado y tramitado en forma legal ha dado lugar a la formación del presente rollo ante esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid, que se ha seguido con arreglo a los de su clase, señalándose para su deliberación y votación el día 8 de marzo de 2012.

CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales

Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado don ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ, que expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En la demanda origen de las presentes actuaciones la parte actora, las mercantiles "ALLERGAN INC." y "ALLERGAN S.A.U.", ejercitaron diversas acciones fundadas en la Ley de Marcas y en la de la Ley de Competencia Desleal contra la entidad "BOTOX SPAIN, S.L.", alegando, en esencia, que la denominación de la demandada así como el uso que la demandada estaba haciendo de la misma como nombre comercial, comercializando productos cosméticos contra las arrugas, violaba su derecho sobre las marcas nacionales y comunitarias prioritarias, registradas por la codemandante "ALLERGAN INC", denominativas o mixtas, que incluían o consistían en la palabra BOTOX, además de haber solicitado dicha denominación social con mala fe, infringir lo ordenado en la disposición adicional 14ª de la Ley de Marcas y constituir actos desleales contrarios a la buena fe y de engaño, interesando la lista de peticiones declarativas y de condena reflejadas en el suplico de la demanda y su ampliación, transcritas en el primero de los antecedentes de hecho de esta resolución.

La sentencia recaída en primera instancia estimó íntegramente la demanda, por lo que debe entenderse que acogió todos los pronunciamientos declarativos y de condena contenidos en el suplico de la demanda y su ampliación, incluida la condena en costas a la parte demandada a luz del décimo de sus fundamentos de derecho, a pesar de que en la parte dispositiva de la sentencia, tras declarar la íntegra estimación de la demanda, sólo se refleja de forma expresa la condena a indemnizar los daños y perjuicios causados a las demandantes (aunque sólo se menciona a una) cuantificados, finalmente, en 283.349 euros como regalía hipotética, más 30.000 euros en concepto de daño moral.

Conviene indicar que la parte actora presentó escrito interesando la aclaración, subsanación y complemento de la sentencia para que se corrigieran determinados errores en la identificación de la parte actora, así como para que, dada la estimación íntegra de la demanda, se reflejasen en la parte dispositiva la totalidad de las peticiones efectuadas por la parte demandante y, por último, para que se subsanara el error padecido en el noveno de los fundamentos y en el fallo al cuantificar la indemnización, en tanto que el resultado de aplicar el 8% a la cifra de 3.542.999 euros no era la suma de 28.300 euros que se indicaba en el citado fundamento de derecho noveno, ni la de 283.439 euros que se transcribía en el fallo, sino la de 28.343 euros que es la que debía figurar tanto en la parte dispositiva como en el citado fundamento de derecho.

La parte actora presentó nuevo escrito, ratificando el anterior de aclaración pero corrigiendo el error que había padecido en el mismo, en tanto que era correcta la cifra que figuraba en el fallo, esto es, 283.439 euros (8% de 3.542.999) pero no la del fundamento de derecho noveno.

El juzgador, de forma incomprensible, se limitó en el auto de aclaración a transcribir el fallo efectuado en la sentencia, indicar que una de las actoras ("ALLERGAN, S.A.U.") había pedido la aclaración y que el artículo 214 de la Ley de Enjuiciamiento Civil permitía aclarar algún concepto oscuro, pasando a continuación a aclarar el fallo en el sentido siguiente:

"Que estimando íntegramente la demanda formulada por ALLEGAN INC, contra BOTOX SPAIN S.L., debo condenar y condeno a esta última a indemnizar a ALLERGAN INC, a indemnizar a la cantidad de 283.339 euros y en concepto de daños morales la cantidad de 30.000 euros." (énfasis añadido)

El anterior fallo tenía el siguiente tenor: "Que estimando íntegramente la demanda formulada por ALLERGAN INC, contra BOTOX SPAIN S.L., debo condenar y condeno a esta última a indemnizar a Allergan Inc, a indemnizar a la cantidad de 283.439 euros y en concepto de daños morales la cantidad de 30.000 euros." (énfasis añadido).

Si comparamos el nuevo fallo con el anterior, al margen de algún nuevo error en la denominación de la única actora mencionada, no se observa más diferencia que la modificación del importe de la indemnización fijado definitivamente en 283.339 euros (frente a la primitiva cuantía de 283.439 euros).



Contra la sentencia se alza la parte demandada que interesa su revocación y la desestimación de la demanda, imputando a la resolución apelada incongruencia, falta de motivación, error en la valoración de la prueba e infracción del artículo 43 de la Ley de Marcas respecto de la indemnización fijada en la sentencia.

La parte actora se opone al recurso de apelación interesando la confirmación de la sentencia apelada.

SEGUNDO.- En la primera de sus alegaciones la parte apelante considera que existe incongruencia entre los fundamentos de derecho de la sentencia y su parte dispositiva.

Alega, en esencia, que en el primero de los fundamentos de derecho al fijar las posiciones de las partes se afirma que la demandante solicitaba una indemnización en concepto de daños y perjuicios del 1% de la cifra de negocios realizada con los productos o servicios ilícitamente marcados para, luego, en el octavo (en realidad, noveno) de los fundamentos de derecho aplicar un porcentaje del 8% sobre las operaciones de los años 2006, 2007 y 2009 (en realidad, 2008 aunque en la sentencia se escribe 2998). En definitiva, que se aplica un porcentaje del 8% cuando lo solicitado era el porcentaje del 1%.

Conforme a reiterada jurisprudencia, el deber de congruencia consiste en la exigencia derivada de la necesaria conformidad que ha de existir entre la resolución y las pretensiones que constituyen el objeto del proceso, y existe allí donde la relación entre estos dos términos, fallo y pretensiones procesales, no está sustancialmente alterada, entendiéndose por pretensiones procesales las deducidas en los suplicios de los escritos fundamentales rectores del proceso y no en los razonamientos o argumentaciones que se hagan en los mismos; no exigiéndose tampoco, desde otro punto de vista, que la mencionada relación responda a una conformidad literal y rígida sino más bien racional y flexible (sentencias de 15 de diciembre de 1995 , 4 de mayo de 1998 , 31 de mayo de 1999 , 31 de octubre de 2001 y 1 de marzo de 2.007 , entre otras muchas). De este modo, para determinar la incongruencia se ha de acudir necesariamente al examen comparativo de lo postulado en el suplico de la demanda y los términos en que se expresa el fallo combatido (sentencias de 22 de abril de 1988 , 14 de noviembre de 1990 y 25 de enero de 1994), estando autorizado el órgano jurisdiccional para hacer un ajuste razonable y sustancial con los pedimentos de los que litigan, siempre que se respete la causa de pedir, que no puede alterarse, ni cabe la sustitución de unas cuestiones por otras (sentencias de 23 de diciembre de 1993 y 5 de mayo de 1998), pero sin que su exigencia alcance a los razonamientos alegados por las partes o por el Tribunal (sentencias de 20 de junio de 1986 , 19 de marzo de 1990 , 25 de septiembre de 2006 y 1 de marzo de 2007).

En el supuesto de autos, la resolución apelada no incurre en incongruencia alguna por el hecho de que condene a la parte demandada en concepto de indemnización de daños y perjuicios a la suma resultante de aplicar el 8% de la cifra de negocio realizada por la demandada, por la sencilla razón de que la parte actora, como sin duda consta al apelante, amplió su demanda introduciendo una nueva pretensión consistente en que se condenase a la demandada a: "A indemnizar a las demandantes (i) los daños morales irrogados en un importe de 30.000€ (ii) el lucro cesante en importe que resulte de aplicar el 8% a la cifra de negocio realizada por la demandada con la marca litigiosa (iii) y en todo caso, el 1% de la cifra de negocios realizada con los productos o servicios ilícitamente marcados".

La ampliación de la demanda fue admitida junto con ésta por el juzgado mediante auto de fecha 8 de febrero de 2007, sin que ni siquiera en la audiencia previa se hiciera salvedad alguna respecto de las pretensiones introducidas mediante la citada ampliación y, en consecuencia, la sentencia que condena a su abono es perfectamente congruente con las pretensiones que constituyen el objeto del proceso.

Resulta irrelevante el error cometido por el juzgador al redactar el primero de los fundamentos de derecho cuando transcribe el suplico de la demanda y omite el de su ampliación, que es en donde se recoge la petición de la regalía hipotética fijándola en el 8% de la cifra de negocio realizada por la demandada con los productos ilícitamente marcados.

Además, como indica la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de mayo de 2010 , no constituyen incongruencia las supuestas incoherencias internas de una resolución, ya que, de existir, implicarían motivación deficiente que tampoco cabe apreciar por esta circunstancia dado que la no inclusión en el primer fundamento de derecho de la petición efectuada en la ampliación de la demanda, no puede calificarse sino de mero error intrascendente, al decidirse sobre la indemnización que finalmente había solicitado la parte actora.

TERCERO.- En las alegaciones segunda a quinta del escrito de interposición del recurso de apelación se entremezclan sin la debida precisión y con manifiesta falta de sistemática argumentos por los que se imputa a la sentencia falta de motivación y error en la valoración de la prueba que han de ser analizados con la debida separación.



Como señala la sentencia del Tribunal Constitucional 213/2003, de 1 de diciembre, la motivación de las sentencias además de un deber constitucional de los jueces, constituye un derecho de quienes intervienen en el proceso.

Al primer aspecto se refiere la sentencia del mismo Tribunal 35/2002, de 11 de febrero para poner de manifiesto que la exigencia de motivación está directamente relacionada con los principios de un Estado de Derecho (artículo 1.1 de la Constitución Española) y con el carácter vinculante que, para jueces y magistrados, tiene la Ley, a cuyo imperio están sometidos en el ejercicio de su potestad jurisdiccional (artículo 117.1.3 de la Constitución Española), de modo que hay que dar razón del derecho judicialmente interpretado y aplicado, con lo que se cumple tanto la finalidad de evidenciar que el fallo es una decisión razonada en términos de derecho, como la de hacer posible el control jurisdiccional de la resolución por medio del sistema de recursos previsto en el ordenamiento.

El segundo aspecto es tratado por la sentencia del Tribunal Constitucional 196/2003, de 27 de octubre, según la que el derecho a obtener una resolución fundada en derecho, favorable o adversa, exige que aquélla contenga los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos en que se basa la decisión. Sin embargo, como destaca la sentencia del Tribunal Constitucional 165/1999, de 27 de septiembre, el mencionado derecho no faculta a las partes a exigir una argumentación jurídica exhaustiva y pormenorizada, que alcance a todos los aspectos y perspectivas que pueda tener la cuestión que se decide (sentencias del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 2000 y 12 de febrero 2001). Dicho deber no debe llevarse hasta el punto de imponer la necesidad de dar respuesta a todas y cada una de las cuestiones, de hecho y de derecho que se susciten, siendo suficiente que la resolución ofrezca los datos indispensables para permitir conocer la ratio decidendi. Por lo demás, se consideran suficientemente motivadas las resoluciones judiciales que vengan apoyadas en argumentos que permitan conocer los criterios jurídicos esenciales de los que deriva la decisión.

En definitiva, como indican las sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 2 de noviembre de 2001, 1 de febrero de 2002, 8 de julio de 2002 y 3 de febrero de 2005, con cita de las del Tribunal Constitucional de 10 de julio y 18 de septiembre de 2000, por motivación debe entenderse "la respuesta razonada a la pretensión de la parte, sin necesidad de contestar a cada uno de los argumentos ni de dar una desmesurada extensión a la ratio decisoria".

De la lectura de la resolución recurrida se llega a la conclusión que, sin perjuicio de las críticas que pueda merecer su descuidada redacción y las manifiestas y numerosas erratas que contiene, cumple el deber de motivación en los términos indicados.

La resolución recurrida tras admitir el carácter notorio de la marca BOTOX e indicar que la parte actora es titular de marcas prioritarias BOTOX, señala que dicho signo y la denominación social de la demandada, "BOTX SPAIN, S.L.", se refieren a unos mismos productos. Añadiendo a continuación que: "la demandada no se limita a utilizar su denominación social como signo identificador en el tráfico jurídico que no despliega sus efectos en el ámbito concurrencial, sino que se dan los requisitos fijados necesarios (sic) para que pueda aplicarse el «ius prohibente» (sic) de las marcas, siendo que en el caso de autos la demandada ha utilizado su denominación social, tal y como se argumenta en el auto de medidas cautelares dictado por la Audiencia Provincial de Madrid, de fecha 15 de noviembre de 2007, de un modo destacado en la producción y comercialización de sus productos, utilizándolo de modo tanto o más destacado de que la propia marca del producto en cuestión (B.O. Intensive), tanto en los envases como en su propia página web y en la publicidad gráfica, siendo por tanto a partir de lo expuesto, teniendo en consideración el carácter (sic) notorio de la marca de la actora, quedaría acreditado el aprovechamiento indebido y menoscabo del carácter distintivo, existiendo una clara similitud entre los productos para los que la marca ha sido registrada y los comercializados por la demandada utilizando el signo que incluye el término BOTOX provocando la lógicai (sic) y natural creencia de que ambos productos tienen la misma procedencia empresarial, lo que significa el riesgo de asociación provento (sic) por la legislación marcaria".

Dicha argumentación se efectúa tras citar y reseñar la jurisprudencia sobre la incompatibilidad de una marca prioritaria y una denominación social posterior que sea confundible con aquélla y de indicar que: ". nuestro sistema jurídico también otorga al titular marcario una protección complementaria a la del artículo 34 de la Ley de Marcas, de modo que no resulte defraudado su legítimo derecho cuando la denominación social puede constituir instrumento para engendrar riesgo de confusión o posibilidad de que un operador se aproveche del prestigio de otro. Tal tutela se alcanza merced a lo previsto en la Ley 3/1991 de 10 de enero, sobre Competencia Desleal, que posibilita reaccionar legalmente frente a actos de confusión (artículo 6) o de explotación de la reputación ajena (artículo 12). Lo cual es aplicable a favor del demandante como titular del nombre comercial y de las marcas antes enunciadas y como empresario que ha dado a conocer por medio de publicidad empleando dichos signos registrados pudiendo" (y aquí concluye el párrafo que se transcribe).



Como es natural, los razonamientos del juez a quo podrán o no ser acertados y podrán o no compartirse por el apelante e incluso éste podrá o no haber acertado en los términos en que ha planteado la apelación, lo que ahora no corresponde examinar al tribunal que se limitará a resolver sobre las cuestiones que son objeto del recurso por imperativo del artículo 465.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero lo que no cabe imputar a la sentencia es la infracción del deber de motivación por las circunstancias expuestas en el escrito de interposición del recurso de apelación.

Afirma el recurrente que la resolución recurrida no determina, ni precisa ni examina, si en el caso concreto concurre el conocimiento notorio de la marca BOTOX. Sin embargo, en el segundo de los fundamentos de derecho se indica expresamente que la notoriedad de la marca BOTOX "ya ha sido determinada por más de 12 Resoluciones Judiciales (sic), algunas firmes, con un volumen de rentas (sic) altísimo (sic), con una inversión en publicidad grande, una presencia masiva en Internet y en distintos tipos de publicaciones de distinto contenido".

Por lo demás, en el octavo de los fundamentos de derecho se afirma rotundamente el carácter notorio de la marca BOTOX.

Cuestión distinta, insistimos, es que la apelante discrepe de dicha conclusión fáctica.

También alega el recurrente que no son claros y precisos los términos de los fundamentos de derecho tercero a sexto porque a pesar de anunciar el juez que va a entrar a conocer de cada una de las consideraciones que realiza la actora para fundamentar la nulidad, no se pronuncia ni entra a valorar ninguno de los argumentos expuestos por los demandantes para "fundamentar la nulidad de la entidad Botox Spain S.L.", se dice en el recurso.

Tampoco se comparte la apreciación del recurrente pues el juzgador en los fundamentos de derecho tercero a sexto se limita a resumir los argumentos del demandante sin pretender analizarlos.

En los fundamentos de derecho séptimo y octavo (que no el noveno como por error indica la recurrente en su alegación cuarta) es en donde el juzgador de la primera instancia fundamenta la infracción marcaria y determinados ilícitos concurrenciales, en los términos antes indicados, por el uso de la denominación social que incluye el término BOTOX como signo distintivo confundible con las marcas prioritarias de la parte actora, sin que, en consecuencia, pueda acogerse la infracción del deber de motivación con base en las razones expuestas por el apelante.

CUARTO.- También se discute por el recurrente determinadas conclusiones probatorias alcanzadas en la sentencia, concretamente, el carácter notorio de la marca BOTOX, la existencia de riesgo de confusión o de explotación de la reputación ajena, el hecho de que la marca de la actora y la denominación social de la demandada se refieran a unos mismos productos y que el uso de la denominación social desborde la mera identificación de la demandada en tráfico jurídico.

Dadas las referencias que se efectúan por la parte actora en el escrito de oposición al recurso de apelación al ámbito de la valoración de la prueba en segunda instancia conviene indicar que el recurso de apelación es un recurso ordinario, no extraordinario, por lo que no cabe reducir la labor del tribunal ad quem en la valoración de la prueba a la corrección de aquellos extremos manifiesta y flagrantemente irrazonables, ilógicos, erróneos o equivocados de la sentencia apelada, lo que supone desvirtuar, por limitarlo excesivamente, el sentido del recurso de apelación y la función del tribunal de segunda instancia, ante el que se produce una devolución plena de la causa, si bien constreñida por los términos en que se produce el debate en segunda instancia (artículo 465.5º de la Ley de Enjuiciamiento Civil), además de, como ya le sucedía al tribunal a quo, por aquellos en quedó definida la litis en la primera instancia (art. 456.1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil), máxime cuando se graban y pueden visionarse por el tribunal los actos orales desarrollados ante el juez.

Con mayor precisión aún, dada la autoridad de quien emana la resolución, lo expresa nuestro Tribunal Constitucional en su sentencia de nº 21/2003, de 10 de febrero de 2003 y las que en ella se citan, al recordar: ". es preciso traer a colación nuestra reiterada doctrina, relativa a que el recurso de apelación confiere plenas facultades al órgano judicial ad quem para resolver cuantas cuestiones se le planteen, sean de derecho o de hecho, por tratarse de un recurso ordinario que permite un novum iudicium (entre otras, SSTC 194/1990, de 29 de noviembre de 1990, FJ 5; 21/1993, de 18 de enero de 1993, FJ 3; 323/1993, de 8 de noviembre de 1993; 272/1994, de 17 de octubre de 1994, FJ 2; y 152/1998, de 13 de julio de 1998, FJ 2). El Juez o Tribunal de apelación puede, así, valorar las pruebas practicadas en primera instancia y revisar la ponderación que haya efectuado el Juez a quo, pues en esto consiste, precisamente, una de las finalidades inherentes al recurso de apelación" (énfasis añadido).

En el mismo sentido la sentencia del Tribunal Constitucional nº 212/2000, de 18 de septiembre de 2000, calificó con precisión la apelación en estos términos: ". la segunda instancia se configura, con algunas



salvedades en la aportación del material probatorio y de nuevos hechos (arts. 862 y 863 LEC), como una revisio prioris instantiae, en la que el Tribunal superior u órgano ad quem tiene plena competencia para revisar todo lo actuado por el juzgador de instancia, tanto en lo que afecta a los hechos (quaestio facti) como en lo relativo a las cuestiones jurídicas oportunamente deducidas por las partes (quaestio iuris), para comprobar si la resolución recurrida se ajusta o no a las normas procesales y sustantivas que eran aplicables al caso, con dos limitaciones: la prohibición de la reformatio in peius, y la imposibilidad de entrar a conocer sobre aquellos extremos que hayan sido consentidos por no haber sido objeto de impugnación (tantum devolutum "quantum" appellatum) (ATC 315/1994, de 21 de noviembre , y SSTC 3/1996, de 15 de enero , y 9/1998, de 13 de enero)."

En definitiva, limitar la revisión de la valoración probatoria efectuada por el juez de primera instancia a los supuestos en que se haya procedido de manera ilógica, arbitraria o irracional, incurre en el error de aplicar a la Audiencia Provincial, que es un órgano de segunda instancia, y al recurso de apelación, que es un recurso ordinario, la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en referencia al recurso de casación y actualmente al recurso extraordinario por infracción procesal, que es un recurso extraordinario a través del cual ejerce la función de control que le es propia y que, a diferencia de la apelación, no posibilita una nueva valoración de la prueba practicada, ni una revisión de la misma, de no mediar una formal impugnación por infracción procesal; doctrina que, por respeto al cometido propio de los órganos de instancia, mantiene la prevalencia en casación de sus conclusiones probatorias de no mostrarse ilógicas, absurdas o arbitrarias.

No cabe extrapolar, por tanto, a los tribunales de segunda instancia la doctrina del Tribunal Supremo, según la cual: ". la valoración de la prueba es competencia de la Sala de instancia, y que sólo es revisable en casación, como se ha dicho, por la vía de error de derecho en la apreciación de la prueba, lo que exige que se señale el concreto precepto valorativo que ha sido infringido, y que se precise el concepto en que lo ha sido, dado que, en todo caso, el recurso de casación no es una tercera instancia, y se han de mantener, en principio, las apreciaciones probatorias de la instancia en cuanto no resulten ilógicas, arbitrarias o absurdas, salvo que se combatan adecuadamente por la vía señalada" (sentencia de 12 de febrero de 2008 con cita de la de 29 de octubre de 2007 , 10 de febrero de 2005 y 23 de mayo de 2005 , entre otras).

QUINTO.- Aclarado lo anterior, para la mejor resolución del recurso de apelación conviene precisar los hechos que se estiman probados en virtud de la prueba practicada en primera instancia.

1.- La entidad "ALLERGAN, INC" es titular, entre otras, de las marcas españolas nº 2.351.365 (mixta), 2.365.585 (denominativa) y 2.365.586 (mixta), que incluyen o consisten en la palabra BOTOX, solicitadas, la primera, el 18 de octubre de 2000 y, las otras dos, el 18 de diciembre de 2000; concedidas el 5 de junio de 2001, la primera, y el 20 de junio de 2001, las otras dos, para, entre otros productos de la clase 5, preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de arrugas (documentos nº 8, 10 y 11, de la demandada).

2.- No es discutido que la codemandante, "ALLERGAN, S.A.U." es una filial de la entidad americana "ALLERGAN, INC", que comercializa en España los productos de la matriz americana marcados con el signo BOTOX.

3.- La marca BOTOX para distinguir productos farmacéuticos contra las arrugas es generalmente conocida por el sector pertinente del público al que se destinan los productos que distinguen las marcas BOTOX, esto es, usuarios de productos farmacéuticos contra las arrugas e incluso en sectores relacionados como el de los usuarios de productos cosméticos contra las arrugas, como luego se razonará.

4.- La entidad demandada se constituyó el día 6 de octubre de 2005 con la denominación "BOTOX SPAIN, S.L." teniendo por objeto social entre otras actividades, la comercialización, distribución, venta al por menor y/por mayor de productos de cosmética (documento nº 30 de la demanda y escritura anexa al documento nº 1 de la contestación).

5.- La demandada comercializa productos cosméticos contra las arrugas utilizando su denominación social como signo distintivo, remarcando especialmente en el embalaje de los productos el término BOTOX, que llega a resaltarse con igual intensidad que la propia marca del producto "B₂O Intensive" (embalajes unidos como documento nº 2 de la demanda y fotocopias de los embalajes que obran unidas a los folios 989 y 990). También se utiliza la denominación social, incluso suprimiendo en ocasiones las siglas S.L., en la página web como nombre comercial (documento nº 32 de la demanda y folios 987 y 992).

Como ya apuntamos en el auto de medidas cautelares dictado en este proceso, de la documentación aportada por la actora, en concreto de la numerosa documentación referida a las noticias de prensa, anuncios, etc, la relativa a las cifras empleadas en la promoción de sus productos, las sentencias dictadas por varios órganos jurisdiccionales y la resolución de la OEPM de 27 de octubre de 2006 resulta que la marca BOTOX ha adquirido un alto grado de notoriedad.

No existe motivo alguno para separarnos de dicha conclusión que ha sido asumida en la sentencia apelada.



Efectivamente, no sólo otros órganos judiciales han declarado ya el carácter notorio de la marca BOTOX, sino que también lo ha reconocido la OEPM. Además, tal y como resulta del documento nº 21 de la demanda, las ventas en España de productos BOTOX ascendieron en el año 2005 a 9.051.000 euros, siendo mencionada la marca BOTOX en revista dirigidas al público en general y, concretamente, el femenino (ELLE, 1 de noviembre de 2005, folio 382; Woman, 1 de octubre de 2005 -folio 393, YO DONA, 5 de noviembre de 2005 -folio 376-; entre otras) como producto contra las arrugas. También se menciona dicha marca en diarios de tirada nacional con relación a tratamientos estéticos para las arrugas (EL MUNDO, 26 de octubre de 2005 -folio 359-; EL PAÍS, 4 de mayo de 2006 -folios 349 a 351-; ABC Madrid -folio 354-, entre otros muchos medios).

La notoriedad de la marca resulta incluso del hecho de que la misma se utilice, incluso, hasta en el título de algunos libros como, por ejemplo: "El arte de rejuvenecer: El Botox, nuestro aliado" (abril de 2005) o "Los diarios del Botox" (julio de 2006), tal y como resulta de la información unida como documento nº 23 de la demanda (folios 337 y 349).

SEXTO.- El tribunal participa de la incompatibilidad que aprecia la resolución apelada entre las marcas BOTOX de la demandante y la denominación social de la demandada.

Como es conocido, la denominación social y los signos distintivos se desenvuelven en distintas esferas de actuación. La primera, en la de las relaciones jurídicas, como instrumento de identificación de un sujeto de derechos y obligaciones, y los segundos en el tráfico económico y las relaciones concurrenciales, como instrumentos de identificación de la empresa (nombre comercial) y de sus productos o servicios (marcas).

Sin perjuicio de la distinción conceptual entre marcas, nombre comercial y denominación social que ya ha quedado expuesta, el Tribunal Supremo reconoce la facultad del titular de una marca o nombre comercial prioritario para pedir la modificación de la denominación social posterior, cuando hay identidad o similitud en las denominaciones y semejanza en las actividades, de modo que se crea para los consumidores un riesgo de confusión sobre los productos, o de asociación, como manifestación del error o confusión acerca de la procedencia empresarial, por todas, sentencia de 18 de mayo de 2006 (Freixe) que detalladamente recoge las demás que abundan en esta tesis (11 de marzo de 1977, Finre; 16 de julio de 1985 -Domestos-; 12 de septiembre de 1985, -Creaciones Teresa-; 24 de enero de 1986 -Rapid-; 24 de julio de 1992 -Titán-; 26 de junio de 1995 -Avianca-; 31 de diciembre de 1996 -Milano-; 14 de febrero de 2000 -Eurosalki-; 10 de julio de 2000, Panadería de Azaldegui; 28 de septiembre de 2000 -Limpiezas Vela-; 27 marzo 2003 -Cemex-; 27 de mayo de 2004 -Naturgas-; y 20 febrero 2006 -Ikusi-).

Esta doctrina se establece sobre la base de la dificultad de actuar en el tráfico comercial con la denominación social, sin que la misma aparezca consignada en los documentos de negocios, publicidad (ambos prohibidos en el art. 31.2,d- actualmente 34.3.d-), facturas, pedidos, etc., y cuya eventual indicación evocará, sin remedio, el producto de la competencia o la procedencia empresarial, admitiendo dicha jurisprudencia que: ". la denominación social y el nombre comercial se desenvuelven en distintas esferas de actuación. Tienen diferente régimen jurídico y responden a funciones diversas. La denominación social -o razón social (pese a la confusión del EPI con nombre comercial)- es un signo de identidad personal, identifica al titular (empresario) a modo de un nombre, y con él opera en el tráfico jurídico como sujeto de derechos y obligaciones. El nombre comercial es un signo de identidad empresarial, el signo distintivo de esta actividad con aptitud para diferenciarla de otras actividades iguales o similares, y con él opera el empresario en el tráfico económico. En principio parece claro que, de no utilizarse una denominación social como marca o nombre comercial, no existe incompatibilidad. Sin embargo pueden darse situaciones de concurrencia con un evidente riesgo de confusión. Y entonces se plantea el problema de si cabe la posibilidad -en qué condiciones y con qué fundamento normativo- de exigir el cambio o la modificación de la nomenclatura social cuando la denominación social posterior es idéntica o similar a una marca o un nombre comercial prioritario."

Dadas las dificultades para discernir en la práctica una denominación social del nombre comercial coincidente con ella o con las marcas de productos o servicios, la jurisprudencia ha venido considerando, como acabamos de analizar, que ambas instituciones son incompatibles, resolviendo los conflictos suscitados entre ellas atendiendo al principio de prioridad y haciendo que prevaleciera el derecho del titular más antiguo, ya lo fuera de una denominación social, ya de un signo distintivo.

En el supuesto enjuiciado, no se discute que la prioridad corresponda a los registros marcarios y ha resultado acreditado que la demandada hace uso de su denominación como signo distintivo con relación a productos cosméticos contra las arrugas, denominación confundible con las marcas prioritarias de la demandada, en atención a la patente similitud de las denominaciones, al incluir la denominación social el término BOTOX que integra o forma parte de las marcas registradas prioritarias, siendo similares los productos para los que están registradas las marcas (productos farmacéuticos para el tratamiento de las arrugas) y los que comercializa la demandada (productos cosméticos contra las arrugas), de modo que se crea para los consumidores un



riesgo de confusión sobre los productos, o de asociación, como manifestación del error o confusión acerca de la procedencia empresarial.

Dada la similitud de los signos (BOTOX vs BOTOX SPAIN o BOTOX SPAIN S.L.) -sin que aquí sean aplicables las normas sobre identidad o similitud entre denominaciones sociales previstas en el del Reglamento del Registro Mercantil, pues no estamos en un conflicto entre denominaciones sociales-, así como la de los productos comercializados por la demandada, productos cosméticos contra las arrugas, y aquellos para los que está registrada la marca, productos farmacéuticos para el tratamiento de las arrugas que no se limitan a los de uso hospitalario -cuestión distinta es que el producto comercializado actualmente por la demandante bajo tal signo sea de uso hospitalario por así exigirlo la Agencia Estatal del Medicamento-, ni siquiera sería preciso acudir al carácter notorio de las marcas de la demandante para apreciar la incompatibilidad con la denominación social, al resultar similares los productos y existir riesgo de confusión sobre el origen empresarial o, al menos, de asociación, precisamente por la elevada similitud de signos y productos.

En todo caso, afirmada la notoriedad de las marcas BOTOX, el ius prohibendi del titular alcanzaría, por lo ya expuesto al analizar dicho carácter, al ámbito de los productos cosméticos al ser generalmente conocida la marca por el público al que están destinados los productos cosméticos contra las arrugas.

Por lo demás, siendo notorias las marcas BOTOX ni siquiera es preciso el riesgo de confusión pues basta que con la utilización de la denominación social como signo distintivo se pueda indicar una conexión entre los productos de la demanda y el titular de la marca siempre que, además, ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca registrada (artículo 34.2.c de la Ley de Marcas).

En este sentido la sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de octubre de 2003, asunto C-408/01 , Adidas-Salomon y Adidas Benelux, con relación al artículo 5.2 de la de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 , Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, cuya trasposición se efectúa en virtud del artículo 34.2.c de la Ley de Marcas , señala que la protección reforzada de las marcas notorias o renombradas no está supeditada a que se constate un grado de similitud tal entre el signo y la marca de renombre que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambos. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga por efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca, esto es, la conexión a que alude nuestro artículo 34.2.c de la Ley de Marcas .

Por su parte, la sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de noviembre de 2008, asunto C-252/07 , Intel, en respuesta a la cuestión prejudicial planteada por la Court of Appeal (England Wales) en torno a la interpretación y al alcance que deba otorgarse al concepto de vínculo no confusorio que la anterior sentencia de 23 de octubre de 2003 había exigido como requisito para otorgar una protección reforzada a las marcas notorias y renombradas (marcas renombradas en terminología de ambas sentencias y de la propia Directiva), señaló, ahora con relación a un supuesto de nulidad de registro e interpretando el artículo 4.4.a de la Directiva, que es suficiente para apreciar la existencia del vínculo que el signo posterior evoque la marca anterior de renombre (notoria o renombrada en la terminología de nuestra la Ley de Marcas) al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

Ahora bien, como indican los apartados 31 y 32 de la sentencia Intel, la existencia de dicho vínculo no basta, por sí mismo, para otorgar la especial protección a las marcas notorias o renombradas sino que es preciso, además, que concurra alguno de los requisitos específicos de protección contemplados en el artículo 4.4.a de la Directiva (idénticos a los exigidos en el artículo 5.2), esto es: a) perjuicio causado al carácter distintivo de la marca anterior; b) perjuicio al renombre de la marca anterior; o c) ventaja desleal obtenida del carácter distintivo o del renombre de dicha marca o, en la terminología de nuestra Ley de Marcas (artículos 8 y 32.2.c), aprovechamiento indebido o menoscabo de carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca registrada.

Aunque no existe duda alguna, conviene indicar que la propia sentencia del Tribunal de Justicia señala que la interpretación que efectuó el Tribunal en la sentencia Adidas-Salomon y Adidas Benelux, en relación con el artículo 5, apartado 2, de la Directiva resulta igualmente aplicable al artículo 4, apartado 4, letra a), de la Directiva y, en consecuencia, la interpretación que se efectúa en la sentencia Intel respecto de los requisitos específicos de protección en sede de denegación o nulidad de registro (artículo 4.4.a de la Directiva) es aplicable al ámbito de ius prohibendi (artículo 5.2 de la Directiva).

En el supuesto de autos, la inclusión del término BOTOX en la denominación social de la demandada y su uso como signo distintivo, al menos, evoca la marca anterior notoria BOTOX en el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz de productos antiarrugas, dada la utilización de un término idéntico a una de las marcas de la demandante y la idéntica finalidad de los productos para los que está



registrada la marca y los que comercializa la demandada aunque unos sean productos farmacéuticos y otros meramente cosméticos, utilizándose el signo BOTOX, con la patente finalidad de aprovecharse indebidamente de la notoriedad de la marca registrada, esto es, de beneficiarse de la imagen positiva lograda por la marca parasitada, lo que, por otro lado, evidencia la mal fe con la que la demandada eligió su denominación social, incluyendo un término que constituía o formaba parte de unas marcas notorias para luego utilizarla como signo distintivo.

Resultan manifiestamente irrelevantes las alegaciones contenidas en el recurso sobre el hecho de que, tras dictar este tribunal el auto acordando determinadas medidas cautelares, entre otras, la prohibición de usar su denominación social como signo distintivo, haya modificado sus envases, pues, con independencia de que con ello se haya o no dado cumplimiento a la resolución judicial, no sería exigible otra conducta al venir impuesta por una resolución judicial firme, sin que en la citada resolución se considere compatible la denominación social con las marcas prioritarias sino que, dado su carácter cautelar, ordena a la demandada que la denominación social "BOTOX SPAIN, S.L." "en tanto esté pendiente de resolver por sentencia firme la pretensión formulada respecto de la misma en la demanda principal, sea utilizada exclusivamente como tal denominación social y no como marca."

La incompatibilidad entre la denominación social y las marcas prioritarias impide que pueda mantenerse dicha denominación social, cuestión distinta es si realmente la Ley de Marcas confiere una acción de nulidad frente a la denominación social incompatible con la consecuencia de ordenar la cancelación de la denominación social en el Registro Mercantil, pero estas consecuencias, asumidas en la sentencia apelada al estimar íntegramente la demanda, no han sido combatidas por la apelante en su recurso de apelación que niega las infracciones y pide que, en su caso, se mantenga su denominación social para ser usada como tal, lo que no es posible, como ya hemos expuesto, cuando se aprecia la incompatibilidad entre la denominación social y el signo distintivo prioritario.

En todo caso, con el mero carácter de obiter dicta, conviene dejar sentado que el tribunal considera que la Ley de Marcas no otorga ninguna acción de nulidad frente al registro de una denominación incompatible, y menos aún tal acción podría tener amparo en la Ley de Competencia Desleal a la vista de su vigente artículo 32 (antes, artículo 18).

En caso de infracción, como ya había admitido la jurisprudencia, la disposición adicional decimoséptima de la Ley de Marcas lo que permite es que la sentencia imponga el cambio de denominación social con la consecuencia de que, de no efectuarse en el plazo de un año, la sociedad queda disuelta, debiendo el Registrador proceder de oficio a practicar la cancelación, lo que, desde luego, no configura una acción de nulidad de denominación social.

Acción de nulidad que tampoco nace de la disposición adicional decimocuarta de la Ley de Marcas. Dicha disposición contiene un mandato dirigido a los titulares de los órganos registrales competentes para el otorgamiento o verificación de denominaciones de personas jurídicas para que denieguen el nombre o razón social solicitado si coincide o pudiera originar confusión con una marca o nombre comercial notorio o renombrado, salvo autorización del titular de la marca o nombre comercial, cuya infracción por aquéllos permitirá, en su caso, impugnar la calificación negativa en la vía correspondiente -ante los juzgados de lo mercantil en caso de Registradores Mercantiles (artículo 86 ter bis.2.e de la Ley Orgánica del Poder Judicial o en vía contencioso administrativa en caso de fundaciones (artículo 43.3 Ley de Fundaciones)- o ejercitar las acciones civiles para que se declare la infracción de los derechos marcarios con las consecuencias anudadas por la ley a dicha infracción, sin que se contemple en la Ley de Marcas, ni en ninguna otra norma, la acción de nulidad de una denominación social.

En todo caso, como hemos indicado, la sentencia apelada al estimar íntegramente la demanda ha asumido los pedimentos relativos a la nulidad de la denominación social y su cancelación registral, sin que, de mantenerse la infracción, esas consecuencias hayan sido impugnadas por el recurrente más allá de solicitar la revocación de la sentencia para mantener el uso de la denominación social en el tráfico jurídico, lo que hemos rechazado.

SÉPTIMO.- En la sexta de las alegaciones del recurso de apelación, el recurrente combate la indemnización fijada en la sentencia apelada.

Ya hemos señalado en el segundo de los fundamentos de derecho de esta resolución que la fijación de la indemnización de daños y perjuicios conforme el criterio de la regalía hipotética sobre la base del 8% de la cifra de negocios obtenida por el infractor con los productos ilícitamente marcados no es incongruente, lo que innecesariamente reitera el recurrente en esta alegación y que ya ha sido rechazado.

La resolución recurrida aplica el porcentaje del 8% sobre la base de la certificación de ANDEMA (folios 935 y 936) que señala que el porcentaje que suele aplicarse sobre la cifra de facturación para la concesión de una

licencia oscila entre el 5% y el 8%, tanto en el sector farmacéutico como en el de la cosmética y perfumería. El apelante considera insuficiente dicha certificación para fijar el precio de la licencia hipotética, sin embargo, no ha realizado el menor esfuerzo probatorio para lograr la convicción del juzgador sobre la conveniencia de aplicar un porcentaje menor, sin que a lo largo del proceso se haya puesto de manifiesto que el contenido de la certificación no se ajuste a la realidad del mercado.

El tribunal también considera razonable la aplicación del porcentaje del 8% en atención al carácter notorio de las marcas infringidas y por el hecho de que la demandante no otorga licencias sobre sus marcas o, al menos, no consta otra cosa.

Distinta suerte debe correr la indemnización por daño moral concedida en la sentencia apelada y que ha sido también impugnada por el recurrente al no ser compatible con el criterio indemnizatorio elegido por la parte actora.

El artículo 43 de la Ley de Marcas, en su redacción dada por la Ley 19/2006, de 5 de junio, permite al perjudicado elegir entre dos criterios excluyentes para calcular la indemnización de daños y perjuicios.

El apartado 2 del artículo 43 de la Ley de Marcas establece lo siguiente:

"Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado:

a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación y los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.

En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico.

b) La cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho."

En los mismos términos e, incluso con más claridad sobre este punto, se pronuncia la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, cuyo artículo 13 fue traspuesto por la Ley 19/2006 que, modificó, entre otras normas, el artículo 43 de la Ley de Marcas .

El citado artículo 13 de la Directiva, señala que:

"Cuando las autoridades judiciales fijen los daños y perjuicios:

a) tendrán en cuenta todos los aspectos pertinentes, como las consecuencias económicas negativas, entre ellas las pérdidas de beneficios, que haya sufrido la parte perjudicada, cualesquiera beneficios ilegítimos obtenidos por el infractor y, cuando proceda, elementos distintos de los factores económicos, tales como el daño moral causado por la infracción al titular del derecho, o

b) como alternativa a lo dispuesto en la letra a), podrán, cuando proceda, fijar los daños y perjuicios mediante una cantidad a tanto alzado sobre la base de elementos como, cuando menos, el importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión."

El considerando 26 de la Directiva aclara que con el fin de reparar el perjuicio sufrido como consecuencia de infracciones de propiedad intelectual (en nuestra terminología, propiedad intelectual o industrial), "el importe de la indemnización por daños y perjuicios concedida al titular debe tener en cuenta todos los aspectos pertinentes, como los beneficios dejados de obtener por el titular del derecho o los beneficios ilícitos obtenidos por el infractor, así como, cuando proceda, el daño moral ocasionado al titular. O como alternativa cuando, por ejemplo, sea difícil determinar el importe del perjuicio realmente sufrido, el importe de la indemnización podría inferirse de elementos como los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido la autorización de utilizar el derecho de propiedad intelectual de que se trate. El objetivo no es instaurar una obligación de establecer indemnizaciones punitivas, sino permitir una indemnización basada en un criterio objetivo, teniendo en cuenta al mismo tiempo los gastos realizados por el titular, como los gastos de identificación e investigación."

En definitiva, el perjudicado es libre de elegir uno u otro criterio, pero si opta por el de la regalía hipotética ante la dificultad de determinar el perjuicio realmente sufrido o por cualquier otra circunstancia, la reclamación no puede comprender el daño moral que sólo cabe reclamar cuando se elija el primero de los criterios señalados en el artículo 43.2 de la Ley de Marcas .



Los anteriores razonamientos determinan la estimación parcial del recurso de apelación y la revocación de la sentencia apelada exclusivamente en el particular en que fijó una indemnización por daños morales de 30.000 euros.

OCTAVO.- Limitándose esta resolución a reducir el importe de la indemnización de daños y perjuicios, que quedan fijados en la cuantía de 283.349 euros, dicha cantidad, conforme al artículo 576.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, devengará los intereses de demora procesales desde la fecha de la sentencia de primera instancia.

NOVENO.- En materia de costas, la estimación parcial de la demanda determina que no se efectúe especial pronunciamiento respecto de las costas causadas en primera instancia de conformidad con los artículos 394 y 397 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por otra parte, al estimarse parcialmente el recurso de apelación formulado por el actor, no procede condenar al pago de las costas originadas por el mismo a ninguno de los litigantes, todo ello en aplicación del artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación,

FALLO

En atención a lo expuesto la Sala acuerda:

1.- Estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el procurador don Raúl Martínez Ostenero en nombre y representación de la entidad "BOTOX SPAIN, S.L." contra la sentencia dictada con fecha 14 de diciembre de 2009 por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid, en el juicio ordinario nº 365/2006 del que este rollo dimana.

2.- Revocar parcialmente dicha resolución, dejando sin efecto la condena al demandado a que indemnice a la parte actora en la cantidad de 30.000 euros en concepto de daño moral, quedando fijada la indemnización de daños y perjuicios en la suma de 283.349 euros, cantidad que devengará un interés anual igual al del interés legal del dinero incrementado en dos puntos desde la fecha de la sentencia dictada en primera instancia.

3.- Confirmar los demás pronunciamientos de la sentencia apelada, en tanto que estimaba íntegramente la demanda (apartados 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3 y 3 del suplico de la demanda), sin efectuar especial pronunciamiento respecto de las costas ocasionadas en primera instancia.

4.- No se efectúa expresa imposición de las costas originadas con el recurso de apelación interpuesto por la parte actora.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los Ilustrísimos señores magistrados integrantes de este Tribunal.