



Roj: **SAP B 13542/2011 - ECLI:ES:APB:2011:13542**

Id Cendoj: **08019370152011100408**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **21/11/2011**

Nº de Recurso: **384/2011**

Nº de Resolución: **454/2011**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **JUAN FRANCISCO GARNICA MARTIN**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJMer, Barcelona, núm. 2, 01-12-2010,**
SAP B 13542/2011,
AAAP B 8126/2011

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOQUINTA

Rollo núm. 384/2011-3ª

Juicio Ordinario núm. 616/2009

Juzgado Mercantil núm. 2 Barcelona

SENTENCIA núm. 454/2011

Ilustrísima/os Señora/es Magistrada/os:

Dª. MARTA RALLO AYEZCUREN

D. LUÍS GARRIDO ESPA

D. JUAN F. GARNICA MARTÍN

En la ciudad de Barcelona, a veintiuno de noviembre de dos mil once.

VISTOS en grado de apelación por la Sección Décimoquinta de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario, tramitados con el número arriba expresado por el Juzgado Mercantil número 2 de esta localidad, por virtud de demanda de Carlos Daniel y Aureo & Calicó, S.A. contra Argimiro , María del Pilar , Kesse Escoweï, S.L. y Calicó Coins, S.L., pendientes en esta instancia al haber apelado los demandantes y las demandadas Kesse Escoweï, S.L. y Calicó Coins, S.L. la sentencia que dictó el referido Juzgado el día 1 de diciembre de 2010.

Han comparecido en esta alzada los apelantes Carlos Daniel y Aureo & Calicó, S.A., representados por el procurador de los tribunales Sr. Badía y defendidos por la letrada Sra. Martínez Brines, así como Kesse Escoweï, S.L. y Calicó Coins, S.L. en calidad de apelantes, representadas por la procuradora Sra. Ribas Buyo y defendidas por el letrado Sr. Navarro.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: FALLO: << *Que ESTIMANDO PARCIALMENTE la demanda interpuesta por DON CARLOS BADIA MARTINEZ, Procurador de los Tribunales y de DON Carlos Daniel y AUREO & CALICO S.A., contra DON Argimiro , KESSE ESCOWEI S.L., CALICO COINS S.L. y DOÑA María del Pilar , representados por la Procuradora de los Tribunales DOÑA CARMEN RIBAS BUYO, debo acordar y acuerdo;*

- 1º) Declarar la nulidad de la **marca** nacional 2.846.837 CALICO & COINS.
- 2º) Declarar que CALICO COINS S.L. ha infringido los derechos de propiedad industrial de la demandante.
- 3º) Condenar a la demandada a que cese en el uso del signo CALICO & COINS y el nombre de dominio "calicoins.com".
- 4º) Condenar a CALICO COINS S.L., en concepto de daños y perjuicios, al pago de la cantidad que se determine en ejecución de sentencia de acuerdo con los parámetros que se fijan en el fundamento decimoquinto de esta resolución.
- 5º) Absolver libremente a Don Argimiro y a Doña María del Pilar .
- 6º) Condenar a la parte actora al pago de las costas causadas a Don Argimiro y a Doña María del Pilar , sin hacer especial pronunciamiento en cuanto al resto de las costas procesales. >>.

La anterior resolución fue aclarada por auto de fecha 26 de enero de 2010 en el siguiente sentido: <<Que debía acordar y acordaba aclarar la sentencia de 1 de diciembre, en el sentido de añadir el siguiente pronunciamiento;

- Condenar a CALICO & COIN S.L. a publicar a su consta en la Revista SUBASTAS SIGLO XXI el encabezamiento y fallo de la sentencia.>>.

SEGUNDO. Contra la anterior sentencia interpusieron sendos recursos de apelación los demandantes Carlos Daniel y Aureo & Calicó, S.A., por una parte, y, por otra, las demandadas Kesse Escowei, S.L. y Calicó Coins, S.L. Admitido en ambos efectos se dio traslado a la contraparte, que presentó escrito impugnándolo y solicitando la confirmación de la sentencia recurrida, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 28 de septiembre pasado.

Actúa como ponente el magistrado Sr. JUAN F. GARNICA MARTÍN.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO . Hechos que sirven de contexto a la controversia

Son antecedentes de hecho que contextualizan el conflicto que enfrenta a las partes, y que éstas no discuten, los siguientes:

1º) El demandante Carlos Daniel es descendiente directo de D. Ovidio , persona que dio inicio a finales del siglo XIX al negocio de intercambio de monedas que luego continuaron sus hijos, nietos y biznietos y que, a partir de 1920, se desarrolló en un establecimiento numismático sito en la Plaza del Ángel de Barcelona, que aún sigue abierto y que explota la demandante aureo & calicó, s.a. y que constituye un auténtico referente en el sector de la numismática.

2º) El 17 de septiembre de 2007 el Sr. Carlos Daniel cedió el referido negocio a la Sra. Begoña , lo que incluía el fichero de clientes, las **marcas** y todos los derechos derivados de la edición de medallas. El precio de la cesión se fijó en la cantidad de 30.000 euros y también incluía el arrendamiento del local por un plazo de 10 años a razón de 14.000 euros al mes de renta.

3º) La Sra. Begoña transmitió el negocio a la entidad AUREO, S.A., que cambió su denominación y pasó a adoptar la de aureo & calicó, s.a. (en adelante, Aureo).

4º) Durante el año 2007, el Sr. Argimiro contactó con la Sra. Begoña , que administraba la sociedad Aureo, S.A., y, en fecha 10 de septiembre de 2007, el Sr. Argimiro transfirió a la cuenta de la Sra. Begoña la cantidad de 300.000 euros. El 9 de octubre de 2007, la Sra. Begoña vendió a la Sra. María del Pilar , hija del Sr. Argimiro , doscientas acciones de la referida sociedad, por las que abonó la cantidad de 400.000 euros. Parte de esas acciones fueron posteriormente transmitidas al Sr. Argimiro .

5º) El 12 de noviembre de 2008, y tras desavenencias surgidas entre los accionistas de aureo & calicó, s.a., los Sres. Argimiro María del Pilar vendieron las acciones a la Sra. Begoña , desvinculándose de la sociedad demandante.

6º) El Sr. Argimiro , su hija María del Pilar y la esposa del primero constituyeron durante el año 2003 la sociedad Kesse Escowei, S.L. El 8 de octubre de 2008, Kesse Escowei, S.L. (en adelante, Kesse) solicitó ante la OEPM la **marca** denominativa 2.846.837 calicó & coins, que fue concedida el 3 de marzo de 2009 para productos y servicios de la clase 36 (numismática y tasación de sellos). El 29 de octubre de 2008, Kesse solicitó el nombre de dominio <www.calicocoins.com>.

7º) El 11 de diciembre de 2008, Kesse constituyó la sociedad Calico Coins, S.L. (en adelante, CCSL), junto con los Sres. Constanco y Héctor, en la que Kesse ostenta un 80 % del capital social. Como administradores fueron designados el Sr. Argimiro y su hija María del Pilar. El objeto social está constituido por la compraventa de metales preciosos, el comercio en general de monedas, medallas, libros, filatelia, postales, carteles y demás objetos de interés numismático.

CCSL se dedicó desde su constitución al comercio de monedas y otros objetos de coleccionismo mediante subastas *on line* y utiliza para ello tanto la **marca** calico & coins como el dominio <www.calicocoins.com>, que le fueron cedidos por su titular (Kesse).

SEGUNDO . Objeto del proceso del que dimana el recurso

1. Los demandantes, Don. Carlos Daniel y Aureo & Calicó, S.A., ejercitaron las siguientes acciones:

a) La de nulidad de la **marca** denominativa nacional 2.846.837 calicó & coins, registrada para la clase 36, con un doble fundamento: (i) el art. 52.1 LM, en relación con el art. 6.2 d) y art. 9.1 d), por su conflicto con la **marca** no registrada calicó y con el mismo nombre comercial; (ii) el art. 51.1 b), esto es, haber actuado de mala fe para obtener el registro.

b) Acciones derivadas de la infracción de la **marca** notoria no registrada calicó, solicitando el cese en la utilización de la **marca** registrada antes citada, así como del nombre de dominio con los mismos signos, y la condena al pago de los daños y perjuicios causados.

c) Acciones de competencia desleal, por infracción de los arts. 5, 6 y 12 de la Ley de Competencia Desleal (en adelante LCP).

2. Los demandados se opusieron alegando:

a) Falta de legitimación activa del Sr. Carlos Daniel.

b) Falta de legitimación pasiva de los Sres. Argimiro María del Pilar.

c) Rechazaron que el apellido Carlos Daniel constituyera **marca** notoria.

d) Se opusieron a que se extendiera la protección de dicha **marca** a servicios distintos de los de numismática.

e) Invocaron la caducidad de la **marca** por falta de uso.

f) Y, finalmente, de forma subsidiaria, negaron que existiera riesgo de confusión entre los signos confrontados.

g) También alegaron que el conflicto debe resolverse por los preceptos de la Ley de **Marcas**, sin que resulte de aplicación la Ley de Competencia Desleal.

3. La resolución recurrida declaró la nulidad de la **marca** 2.846.837 calico & coins, declaró que CCSL había infringido los derechos de **marca** propiedad de la demandante, condenó a la demandada al cese en el uso del referido signo y del nombre de dominio, así como al pago de la cantidad que se determine en ejecución de sentencia en concepto de daños y perjuicios. Por otra parte, absolvió a los Sres. Argimiro María del Pilar de todas las pretensiones.

4. El recurso de los demandantes imputa a la resolución recurrida:

a) No haber impuesto las costas a los demandados condenados, a pesar de haberse estimado frente a ellos la demanda y haberse razonado sobre su mala fe. Y también error al imponer a la parte actora las costas correspondientes a los demandados absueltos, los Sres. Argimiro María del Pilar, que son quienes han provocado todo el conflicto.

b) No haber considerado a los Sres. Argimiro María del Pilar como corresponsables de la infracción marcaria y haberles condenado, de forma solidaria con las sociedades condenadas, al pago de la indemnización, por cuanto en su calidad de administradores son responsables de los actos realizados durante el periodo en que la sociedad no se encontraba inscrita y carecía, por tanto, de personalidad jurídica.

c) Que se haya absuelto a los Sres. Argimiro María del Pilar de las acciones de competencia desleal, cuando su maliciosa actuación merece un reproche de deslealtad.

d) No haber fijado correctamente la indemnización de los daños y perjuicios.

5. El recurso de los demandados CCSL y Kesse imputa a la resolución recurrida:

a) Incongruencia omisiva, por no haber resuelto sobre la falta de legitimación activa del Sr. Carlos Daniel.

b) Error en la valoración de la prueba al haber considerado el signo calicó que venían usando los demandantes como **marca** notoria en el sentido del art. 6 del Convenio de París.



c) Improcedencia de la acción indemnizatoria y error en su cuantificación.

TERCERO. Sobre la falta de legitimación activa del Sr. Carlos Daniel

1. El recurso de las demandadas Kesse y CCSL imputa a la resolución recurrida incongruencia omisiva por no haber resuelto sobre su alegación de falta de legitimación activa del demandante Sr. Carlos Daniel , que oportunamente opuso en la contestación a la demanda.

2. La recurrida se opuso a este motivo alegando que esa alegación debía considerarse implícitamente desestimada en la sentencia a la vista de la clara y fundada relación de hechos. Y en cuanto al fondo, consideró que la legitimación del Sr. Carlos Daniel deriva de que es su apellido el que incorpora la **marca** y que la parte demandada se contradice cuando, de una parte, niega la legitimación de Aureo, porque afirma que no le fueron transmitidos los derechos sobre la **marca**, y de otra, niega la legitimación del Sr. Carlos Daniel .

3. No le falta razón a la recurrente cuando cuestiona la falta de legitimación del Sr. Carlos Daniel , atendido que la propia resolución recurrida ha considerado acreditado que no se limitó a traspasar únicamente el negocio sino que con él también transmitió a la adquirente Sra. Begoña sus derechos sobre las **marcas** que con el mismo venía explotando. A pesar de la falta de claridad de la demanda y de la contestación sobre este punto, en el proceso se tuvo como acreditado el hecho de que las **marcas** se transmitieron por parte del Sr. Carlos Daniel , lo que podría haber sido suficiente para apreciar la falta de legitimación *ad causam* del Sr. Carlos Daniel , esto es, la falta de titularidad de los derechos invocados en la demanda.

Tampoco legitima al Sr. Carlos Daniel el mero hecho de que su apellido sea el que aparece en las **marcas** cuando el fundamento de la acción de nulidad consiste en la nulidad de la **marca** conforme a lo dispuesto en el art. 52 de la Ley de **Marcas** (en adelante, LM), en relación con el art. 6 de la misma Ley , y por tratarse de un nombre comercial notorio incorporado a una denominación de la demandante, y al amparo del art. 52 LM , por haber sido adquirido el derecho de **marca** de mala fe por los demandados.

4. No obstante, la demanda no se limita a invocar el art. 6.2 d) de LM sino que también invocó el art. 9.1 d) LM , tal y como entendió el juzgado mercantil, que dedica el fundamento de la resolución recurrida a esa acción, para llegar a la conclusión de que también existía causa de nulidad por la colisión entre el signo registrado con la denominación social de Aureo y con la del propio Carlos Daniel .

Con esas consideraciones la resolución recurrida estaba implícitamente desautorizando la alegación de falta de legitimación activa del Sr. Carlos Daniel , pues pone de manifiesto el directo conflicto entre el signo registrado y el nombre comercial que usaba el Sr. Carlos Daniel .

CUARTO . Sobre el carácter notorio del signo calicó que usaban los demandantes

1. La resolución recurrida declaró la nulidad de la **marca** denominativa 2.846.837 calico & coins por una doble razón, esto es, por las dos causas de pedir invocadas en la demanda: (i) el art. 52.1 LM , al considerar que la **marca** anterior calicó reunía todos los requisitos expresados en el art. 6.2 d) LM , es decir, que se trataba de una **marca** notoriamente conocida en el sentido del art. 6- bis CUP , así como en el art. 9.1 d) LM y (ii) el art. 51.1 b) LM , al considerar acreditado que su registro se hizo de mala fe, por haber resultado probado que el signo calicó, por sí solo o acompañado de otras expresiones, identificaba en el tráfico a la empresa del Sr. Carlos Daniel , alcanzando un alto grado de notoriedad en todo el territorio nacional, hasta el extremo de ser el más conocido en España dentro de su sector, el numismático. Y también consideró que ese grado de notoriedad se mantuvo tras el traspaso del negocio por parte del Sr. Carlos Daniel a Aureo, entidad que alcanzó un mayor grado de conocimiento en el mercado precisamente por haber incorporado el signo calicó. También estimó que la mala fe en el registro de la **marca** se advertía con facilidad porque Kesse, sociedad que controlaban los Sres. Argimiro María del Pilar , solicitó el registro consciente de ese grado de notoriedad de la **marca** y precisamente cuando estaban en puertas de su ruptura con la Sra. Begoña y de su salida del accionariado de Aureo.

2. El segundo motivo del recurso de los demandados Kesse y CCSL guarda relación con la apreciación que realiza la resolución recurrida respecto al carácter del signo calicó como **marca** notoria en el sentido del art. 6 del Convenio de París . En opinión de las recurrentes, el juzgado mercantil se ha limitado a tomar en consideración el prestigio del apellido Carlos Daniel y de la familia Carlos Daniel y no ha prestado atención a otro requisito esencial, como es si se había venido haciendo un uso real y efectivo de la denominación calicó a título de **marca**. Sostienen los recurrentes que la sentencia no ha tomado en consideración los medios de prueba aportados por su parte que acreditan que durante los últimos años se ha venido haciendo un escaso o nulo uso de la pretendida **marca** "calicó", así como que los medios de prueba de la actora anteriores al momento de la inscripción por la demandada de la **marca** denominativa "calicó & coins" no acreditan que estuviera haciendo un uso real y efectivo de la **marca**, carácter que no tiene la actividad académica o científica desarrollada por el Sr. Carlos Daniel . Por otra parte, la notoriedad adquirida con la Subasta de Caballero de las



Yndias no puede ser tomada en consideración a estos efectos porque se produjo con posterioridad al registro de la **marca** impugnada.

3. La parte actora se opone a este motivo aduciendo que la resolución recurrida ha justificado con consistencia todos los requisitos que exige la notoriedad de la **marca**, entre ellos el uso, a través de una muy consistente prueba que la contraparte trata de desacreditar sin ningún éxito.

4. No podemos compartir las alegaciones de las recurrentes. La resolución recurrida ha justificado suficientemente los dos motivos de nulidad que concurren para privar de eficacia al registro. Resulta evidente que el registro de la **marca** 2.846.837 calico & coins se hizo por la demandada Kesse con pleno conocimiento de su valor en el mercado y con mala fe, tal y como ha considerado la resolución recurrida. En cuanto a la primero, porque tras esa sociedad se encontraban los Sres. Argimiro María del Pilar que habían entrado a participar aproximadamente un año antes en Aureo sin duda que atraídos por el gran valor de los nuevos activos adquiridos, valor que es fácil deducir que es inherente a los signos que venía utilizando el Sr. Carlos Daniel en su establecimiento. Eso puede explicar el importante desembolso que hicieron para poder participar en el negocio, 400.000 euros. Y es también significativo del valor de esos signos su intento de aprovecharse de los mismos mediante su registro a nombre de una empresa que controlaban.

Por otra parte, es difícil poder justificar ese registro, atendidos los términos en los que el mismo se efectuó, esto es, cuando aún estaban dentro de la empresa titular de los signos pero a punto de abandonarla, tras un conflicto con otro de los socios. Por consiguiente, su consideración como registro de mala fe ni siquiera aparece discutida en el recurso.

5. De lo expuesto en el punto anterior se deriva la escasa relevancia y fundamento que tiene el motivo del recurso en examen. Escasa relevancia porque tiende a combatir, de forma casi exclusiva, uno de los motivos por los que el registro ha sido declarado nulo, esto es, el que tiene su fundamento en el art. 52.1 LM, puesto en relación con el art. 6.2 d) LM, pero no así el otro, el que tiene su fundamento en el art. 51.1 b) LM.

Escaso fundamento porque los actos propios de la demandada, al intentar apropiarse de la **marca** anterior no registrada desdican lo que el motivo del recurso afirma. No es creíble la alegación de que la **marca** no se viniera usando durante los años anteriores cuando de la prueba practicada en las actuaciones se deriva que ese uso fue constante por el Sr. Carlos Daniel y por Aureo, tal y como aseguraron los cualificados testigos que depusieron en el juicio y como resulta del amplio arsenal probatorio aportado por los demandantes.

No es relevante, al contrario de lo que aducen las recurrentes, si la actividad de comercialización desarrollada por el Sr. Carlos Daniel era especialmente intensa. Lo relevante es que nunca cesó en ella y que, para llevarla a cabo, utilizó en todo momento el signo calicó. Para que exista protección a un signo anterior no registrado no es preciso un uso del mismo especialmente intenso sino que basta que exista uso y que del mismo se haya derivado el carácter notorio del signo en el mercado relevante. Ambas circunstancias están plenamente acreditadas. En todo momento existió uso del signo, con independencia de su intensidad y de que se pudiera haber simultaneado con otros signos, los que había venido utilizando Aureo antes de la adquisición. Y no cabe duda que, por consecuencia de ese uso, el mismo había adquirido notoriedad en el mercado relevante.

Que esa notoriedad se había conseguido no es dudoso, pues tanto las documentales aportadas como las testificales acreditan que es el signo más notorio en el mercado de la numismática. Y resulta irrelevante cómo se hubiera conseguido, esto es, que se hubiera conseguido a través del ligamen de un apellido (Carlos Daniel) a una actividad desarrollada por una familia durante generaciones. Como también resulta irrelevante que en buena parte esa notoriedad se haya podido mantener no exclusivamente a través de la actividad comercial desarrollada sino también a través de otro tipo de actividades, como las de carácter académico, cuando se trata de una actividad tan peculiar, en la que el conocimiento profundo del producto es el mejor signo de distinción y notoriedad.

6. El hecho de que los testigos no fueran citados por el órgano jurisdiccional y acudieran a la citación realizada directamente por la parte no es un dato que permita dudar de la calidad de su testimonio cuando se trata de personas que ocupan puestos públicos de gran relevancia dentro de la numismática y cuando lo manifestado por los mismos coincide en líneas generales y se corresponde con lo que resulta de otros medios de prueba aportados al proceso, tales como los diversos documentos, que acreditan el gran relieve que tenían dentro del sector las actividades desarrolladas por el Sr. Carlos Daniel. Que esos medios de prueba documentales estén fundamentalmente referidos a actividades que van más allá de las que puramente podrían considerarse como de comercialización, no les priva de valor, pues indican que el Sr. Carlos Daniel contaba con un gran prestigio y reconocimiento en un sector en el que esos valores tienen una gran importancia comercial.

7. Tampoco es relevante a estos efectos que los usos que viniera haciendo el Sr. Carlos Daniel, primero, y luego Aureo, del signo no fueran idénticos a los luego realizados por los demandados. Para que exista nulidad



basta que el signo preexistente se viniera utilizando para distinguir los mismos servicios y productos para los que se ha registrado el signo opuesto, lo que es innegable que ocurría, atendido que ambos se aplicaban a servicios numismáticos. Por consiguiente, no es relevante que los actores no los hubieran aplicado antes a una concreta línea de negocio de ese sector, como son las subastas *on line*.

8. Por otra parte, tampoco puede desconocerse que la protección que se brinda a los signos notorios o renombrados no se limita a los productos o servicios similares sino que también se extiende a otros usos que puedan indicar conexión entre los productos y servicios amparados por la protección. En el caso que se considera, ni siquiera es preciso acudir a esa ampliación de la protección porque, aunque los productos o servicios para el que los signos confrontados se venían utilizando no fueran idénticos, sí que eran muy similares, entrando por consiguiente dentro del ámbito de protección que asegura el principio de especialidad.

QUINTO. Sobre la confusión

1. Las recurrentes aducen que la resolución recurrida, en las escasas consideraciones que ha dedicado al examen del riesgo de confusión, ha incurrido en error al apreciarlo sin tomar en consideración circunstancias tales como que el público medio al que las **marcas** se dirigen está integrado por un público especializado que sabe muy bien quién está detrás de cada una de las **marcas** o signos con los que aparecen en el mercado. Tampoco la directa confrontación entre los signos permite pensar en que se puedan confundir, pues los elementos gráficos con los que se utilizan son netamente diferenciados.

2. Los demandantes, aquí recurridos, estiman, por el contrario, que la resolución recurrida ha analizado correctamente el riesgo de confusión y que el recurso no pretende otra cosa que tergiversar.

3. Para resolver las cuestiones que el recurso plantea es preciso comenzar recordando algunas ideas básicas respecto del riesgo de confusión que, por más que sean conceptos generales, no pueden ser olvidados. Entre otras, son las siguientes:

a) El riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación, introducido a nivel comunitario por la Directiva 89/104/CEE y recogido por la LM en su art. 6.1 b).

b) El examen debe hacerse a partir de la compatibilidad *en abstracto* de los signos enfrentados, no desde su compatibilidad en concreto. Es decir, debe prescindirse de las circunstancias concretas en las que los signos se presentan al consumidor para prestar atención exclusivamente a los propios signos.

c) Principio de especialidad, esto es, que la compatibilidad entre los signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios que con ellos se trata de distinguir.

d) La comparación entre las **marcas** debe hacerse de acuerdo con una primera impresión, de manera que son irrelevantes las circunstancias que no se aprecian a primera vista.

e) La comparación entre los signos debe hacerse en una visión de conjunto de los elementos enfrentados, si bien los elementos denominativos suelen predominar sobre los gráficos.

f) En la comparación deben ser excluidos los elementos genéricos o descriptivos.

g) El eje de referencia de la comparación debe ser el consumidor medio de los productos o servicios que distinguen las **marcas** comparadas.

4. Compartimos con las recurrentes que el consumidor medio de los servicios o productos distinguidos por las **marcas** confrontadas, esto es, los bienes o servicios numismáticos, es un consumidor con un grado de conocimiento especializado muy superior al de otros bienes o servicios. Ello es así porque (i) se trata de coleccionistas con una gran afición por esas actividades y con un grado de conocimiento notable y (ii) porque el número de profesionales que se dedican a ellas no es muy numeroso.

Por consiguiente, ésa será la perspectiva que se deberá tomar en consideración para hacer el examen comparativo, como sin duda ha hecho la resolución recurrida, aunque no lo haya explicitado especialmente.

5. A diferencia de lo que pretenden los recurrentes, no es la presentación de los signos lo que se debe tomar en consideración sino los signos en si mismos considerados. Por consiguiente, los elementos gráficos son irrelevantes en el examen de la confusión en el ámbito marcario, cuando se trata de **marcas** denominativas. Por consiguiente, de una parte, nos encontramos con la **marca** prioritaria no registrada "calicó" y de otra la **marca** registrada "calico & coins". Tal y como ha apreciado la resolución recurrida, el elemento sobresaliente en ambos signos es la expresión "calicó", prácticamente idéntica en ambos signos, pues la falta de acentuación en el segundo es irrelevante desde la perspectiva de la primera impresión que recibe el consumidor a partir de su confrontación. Y por otra parte, es esa expresión la que atesora toda la fuerza distintiva, pues la expresión



"coins", traducción al inglés del término moneda, es absolutamente descriptiva y genérica dentro de un ámbito de la actividad como es el de la numismática, razón por la que no se debe tomar en consideración.

6. También es relevante, tal y como la resolución recurrida recoge, que el uso de los signos confrontados lo sea para actividades idénticas o muy semejantes, lo que es un factor más que incrementa el riesgo de confusión.

7. Todos esos elementos, tomados conjuntamente en consideración, como hace la resolución recurrida, nos llevan a concluir que existe riesgo de confusión, incluso para un consumidor de productos y servicios tan especializado como es el que antes se ha referido. Por consiguiente, tampoco este motivo del recurso puede prosperar.

SEXTO. Sobre la indemnización

1. Ambas partes cuestionan en este punto la resolución recurrida. Los demandados, que resultaron condenados, lo hacen desde una doble perspectiva: (i) su improcedencia y (ii) error en su cuantificación. Los demandantes aducen que no cabe rechazar como criterio de cuantificación el de los beneficios obtenidos por el infractor por el solo hecho de que aparentemente no los haya obtenido la demandada. Subsidiariamente solicitan que se tome en consideración el daño al prestigio de los signos.

2. La resolución recurrida ha considerado que (i) el daño debe considerarse existente por ser un daño *ex re ipsa*, esto es, consecuencia natural de la infracción marcaria, (ii) interpreta que la actora optó, como criterio de cuantificación, por la suma de los beneficios obtenidos por el infractor y los que habría obtenido el titular de no mediar la infracción y (iii) deja la cuantificación del daño para su concreción en la fase de ejecución, si bien con el límite de 7.776 euros, cantidad que la pericial practicada fija como margen comercial que habría obtenido la titular de la **marca**, al considerar acreditado que los infractores no tuvieron beneficios como consecuencia de la infracción.

3. El primero de los motivos que, siguiendo un orden lógico, es preciso examinar es el opuesto por las demandadas que resultaron condenadas, que cuestionan la procedencia de la indemnización con fundamento en la inadmisibilidad del medio de prueba que ha servido al juez para fijarla, esto es, la pericial de parte, prueba que no fue presentada hasta pocos días antes del juicio, cuando debió haberse presentado con la demanda o, a lo sumo, aportado durante la audiencia previa. Esta cuestión es previa a la de fondo e incide en ella porque condiciona el juicio de fondo sobre la indemnización procedente, que se ha fundado, de forma exclusiva, en las conclusiones alcanzadas por el perito.

4. La cuestión fue objeto de un largo y duro debate durante la audiencia previa, el momento en el que la parte actora propuso este medio de prueba. La parte demandada se opuso aduciendo su inadmisibilidad por extemporáneo y porque le causaba indefensión, dado que la aportación posterior a la audiencia previa le impedía poder aportar por su parte una pericial de descargo. El juzgado mercantil la admitió considerando que la parte ya la había indicado en la demanda y que existía justificación para que no se hubiera podido practicar previamente, ya que la parte actora no había tenido acceso a los libros de contabilidad de la demandada, que resultaban indispensables para que el perito pudiera emitir el dictamen pericial. También consideró que del art. 338 LEC se deriva su admisibilidad hasta cinco días antes del juicio.

La recurrente no comparte esas consideraciones y aduce que lo único que le podía haber sido admitido a la parte en ese momento era la pericial de designación judicial, pero nunca la pericial de parte, que fue el medio que la parte propuso y que le fue admitido.

5. Debemos compartir las alegaciones de la demandada-recurrente en este punto. El art. 338 LEC no permite que, después de la audiencia previa y con el límite de cinco días antes de la vista, se aporten otros dictámenes que aquellos cuya necesidad o utilidad resulte de las alegaciones del demandado en la contestación. El art. 265.1, 4º LEC establece que los dictámenes en que las partes apoyen sus pretensiones, carácter que sin duda tiene el informe pericial al que se hace referencia, ya que funda la pretensión de resarcimiento de daños y perjuicios, deben ser aportados junto con la demanda o junto con la contestación, con las únicas salvedades que se establecen en los arts. 337 y 339 LEC. El primero de ellos establece que basta que en la demanda se haga referencia a ellos, como hizo la parte actora, aunque de forma incompleta, pues ni siquiera indicó por quién se emitiría el dictamen, si bien limita la posibilidad de su posterior aportación al momento de la celebración de la audiencia previa. El segundo de ellos (el art. 339 LEC) se refiere a la posibilidad de solicitar la pericial de designación judicial.

Por consiguiente, de todo ello se deriva que resultaba improcedente la admisión durante la audiencia previa de un dictamen pericial de parte cuando quien lo proponía se limitaba a recordar que lo pensaba aportar con ulterioridad, esto es, no lo aportaba propiamente. Es más, ni siquiera en ese momento la parte actora designó al profesional que debía emitir el dictamen, cosa que no hizo hasta un escrito posterior, de fecha 26 de abril de 2010. Para que ese medio de prueba hubiera resultado admisible durante la audiencia previa hubiera sido



preciso que materialmente se hubiera aportado en ese momento, lo que no ocurrió sino que la parte no pasó de indicar su voluntad de aportarlo en el futuro.

6. La única prueba pericial que en ese momento resultaba admisible era la pericial de designación judicial, tal y como sostuvo la parte demandada, medio de prueba que no tiene mucho que ver con la pericial de parte, salvo una denominación en parte común. Por lo demás, las diferencias entre una y otra pericial son muy notables:

i) La primera se asimila, de forma esencial, a la prueba documental, de la que esta institución procede (la documental de informes); la segunda es continuación de la pericial regulada en la LEC de 1881. Por eso el régimen procesal para su aportación es tan distinto.

ii) La primera no permite la participación de la contraparte en la determinación del objeto de la pericia, que queda al arbitrio de únicamente una de ellas, la proponente, cosa que no ocurre en la pericial de designación judicial, medio en el que ambas partes pueden colaborar en la determinación del objeto de la pericia, aunque en la proposición la iniciativa la hubiera tomado exclusivamente una de ellas.

iii) El nombramiento del perito queda en la pericial de parte a disposición de la propia parte, mientras en la pericial de designación judicial o bien lo hacen las partes de mutuo acuerdo o bien la designación se hace por el órgano jurisdiccional a través del sistema de lista corrida.

Por consiguiente, esas diferencias son tan notables que no podemos aceptar las apreciaciones de la parte actora, que parece haber entendido que constituyen un único medio de prueba, razón que explica su erróneo proceder.

7. Por otra parte, tal y como la parte demandada alegó durante la audiencia y reitera en el recurso, la irregularidad procesal referida no constituye un mero defecto de forma sino que es susceptible de producirle indefensión, esto es, un efectivo perjuicio a sus derechos de defensa, por las siguientes razones:

a) El informe pericial referido ha sido esencial para la suerte de la pretensión de resarcimiento, por cuanto, si bien el daño se ha considerado que existe *in re ipsa*, para su cuantificación no ha dispuesto el juzgado mercantil de otro elemento de juicio que el que ofrecía ese informe pericial.

b) La aportación tan extemporánea ha impedido a los demandados aportar otras periciales de parte que les permitieran desacreditar las conclusiones alcanzadas en el informe de la actora.

c) La admisión de ese medio, en lugar de la pericial judicial, le ha impedido a la parte demandada poder proponer al perito objetos de la pericia distintos a los propuestos por la actora, a la vez que ha determinado que fuera ella quien en exclusiva designara al perito.

Por consiguiente, la cuestión ha adquirido una gran relevancia desde la perspectiva de los derechos de defensa de las partes, concediendo a una de ellas una ventaja ilegítima, esto es, una ventaja lograda de espaldas al ordenamiento procesal.

8. Además, también debe considerarse que el objeto de la pericia es doble: (i) de una parte, los beneficios logrados por el infractor como consecuencia de la infracción; (ii) de otra, el beneficio que habría podido obtener la parte actora. Si bien el primero de esos objetos exigía la colaboración de la parte demandada, no ocurría lo propio con el segundo, pues toda la información necesaria para elaborar un dictamen sobre ese particular se encontraba a disposición de la actora, lo que determina que sea aún más irrazonable la admisión de una pericial con ese objeto.

9. La consecuencia de ello es que no pueda utilizarse el referido dictamen pericial para fundar criterio sobre la pretensión de resarcimiento, que ha sido a los únicos efectos que resultaba relevante el informe pericial irregularmente admitido. Por otra parte, tampoco se puede ignorar que la resolución recurrida no ha considerado que ese informe sea relevante para la determinación del daño, que ha razonado que se produce *ex re ipsa*, esto es, que está en la misma naturaleza de las cosas. La relevancia de ese medio de prueba se ha limitado a algo accesorio, como es la cuantificación del daño. Por consiguiente, que no podamos tomar en consideración el informe pericial, no significa que debamos desestimar la pretensión de resarcimiento, al no haberse cuestionado ni la procedencia de la acción de resarcimiento, lo que legítimamente podría haber ocurrido, ni siquiera la existencia de daño, sino que únicamente se ha cuestionado su cuantificación. Por lo tanto, excluida la pericial como medio de prueba apto para la determinación de la cuantía del daño, será preciso analizar si del proceso resultan otros datos que puedan servir de soporte para esa cuantificación.

10. De la regulación que el art. 43 LM efectúa de la acción de resarcimiento se deriva que el daño que se trata de resarcir incluye el lucro cesante. Es más, incluso podría afirmarse que es el apartado esencial, si se considera la referencia explícita que a ese concepto realiza el art. 43.1 LM y que uno de los criterios a los que se puede acudir para cuantificar el daño es el de la regalía hipotética (art. 43.2 b/ LM).



Por otra parte, el art. 43.5 LM , establece que << el titular de la **marca** cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 % de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la **marca** podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su **marca** le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores>> . Por consiguiente, el legislador no únicamente permite presumir la existencia de daño por el mero hecho de que exista la infracción sino que facilita su cuantificación de manera notable con criterios tan laxos como el referido.

11. La sentencia ha reconocido que existen actos de infracción de la **marca** consistentes en haberse dedicado Calico Coins, S.L., desde su constitución, al comercio de monedas y otros objetos de coleccionismo mediante subastas *on line* , utilizando para ello la **marca** y el nombre de dominio. Es cierto que no se puede conocer con seguridad cuál ha sido el importe de la facturación obtenida por consecuencia de esa actividad. No obstante, tampoco se puede desconocer que la cantidad fijada en la resolución recurrida como límite máximo para la indemnización es poco más que simbólica, por reducida, al haberse establecido como límite la cantidad de 7.776 euros.

Si se toma en consideración el importante desembolso que el Sr. Argimiro mostró para participar en la explotación del negocio del Sr. Carlos Daniel , que le llevó a invertir al menos 400.000 euros como precio de las participaciones que adquirió, esto es, un paquete que ni siquiera llegaba a la mitad del capital social de Aureo, se puede advertir lo humilde que resulta aquella cantidad que se ha fijado como límite máximo de los daños. Esa cantidad invertida sirve como indicio de que la cifra de negocio de Aureo era significativa, lo que a su vez es indicativo de que también debía serlo la de la demandada Calicó Coins, cuando los Sres. Argimiro María del Pilar pasaron a desarrollar su actividad a través de esta sociedad.

Todo ello nos lleva a fijar la cantidad de 5.000 euros como importe efectivo de la indemnización que tiene derecho a percibir la parte actora.

12. De lo dicho se deriva que no puedan prosperar la mayor parte de los motivos del recurso de la parte actora que guardan relación con la indemnización, por cuanto hacen directa referencia a los criterios de valoración de la pericial de parte antes referida, que estimamos incorrectamente admitida. La desaparición, como medio de prueba valorable, de esa pericial, determina que queden sin soporte esos motivos.

En cambio, sigue manteniendo vigor la alegación de que el juzgado no ha tomado en consideración, para fijar el resarcimiento, el daño causado al prestigio de la **marca**. Por ello solicita la actora que la indemnización se eleve a la cantidad global de 15.500 euros por todos los conceptos. En suma, lo que reclama por este concepto es algo menos de 8.000 euros (7.724 euros, concretamente).

Presupuesto para que pueda prosperar esta petición es que resulte acreditado el efectivo perjuicio para los signos. Aunque se haya podido producir confusión en el mercado, no por ello debe concluirse que la **marca** haya sufrido perjuicio alguno derivado del uso de que fue objeto por las demandadas. El perjuicio a la **marca** no es consecuencia necesaria de su uso por terceros, sino que debe ser probado en el proceso, lo que no consideramos que haya ocurrido, razón por la que esta pretensión de la parte actora tampoco puede ser acogida.

SÉPTIMO. Sobre la absolución de los Sres. Argimiro María del Pilar

1. La parte actora también recurre el pronunciamiento absolutorio frente a los demandados Sres. Argimiro María del Pilar aduciendo que frente a ellos no ejercitó exclusivamente acciones de competencia desleal, como ha entendido el juzgado, sino también acciones marcarias, que funda en su responsabilidad personal mientras la sociedad Calicó Coins, S.L. estuvo en formación. En opinión de los demandantes, ambas acciones debieron ser estimadas.

Nos referiremos de forma separada a cada uno de esos ámbitos. En este fundamento nos referiremos a las acciones marcarias y en el siguiente a las de competencia desleal. No obstante, antes es preciso hacer una breve referencia a las consideraciones que llevaron al Sr. juez de instancia a desestimar la demanda frente a los Sres. Argimiro María del Pilar .

2. La resolución recurrida dedica el fundamento jurídico duodécimo al examen de las acciones marcarias ejercitadas frente a los Sres. Argimiro María del Pilar para considerar que no concurren los presupuestos que permiten el levantamiento del velo societario, al no haberse acreditado (ni siquiera alegado) que hubiera existido un mal uso o un abuso de la forma social para encubrir una actividad estrictamente personal.

2.1. Esa consideración no es discutida por el recurso, que no pretende afirmar la responsabilidad de los Sres. Argimiro María del Pilar en la aplicación de la doctrina sobre el levantamiento del velo, sino su responsabilidad



como administradores de una sociedad en formación, carácter que atribuye a Calicó Coins, S.L. mientras no se encontró inscrita en el Registro Mercantil, lo que no ocurrió hasta después de haberse interpuesto la demanda. Antes de ello, el nombre de esa sociedad se había utilizado para la realización de subastas, esto es, para actos de infracción de la **marca** de los actores, según la propia resolución recurrida ha estimado, de manera que demandar a los Sres. Argimiro María del Pilar estaba justificado, según exponen los demandantes, por el oscurantismo que los mismos habían originado respecto a esa sociedad que, si bien actuaba en el tráfico comercial, no estaba inscrita en el Registro Mercantil, y de cuya existencia no supo la parte actora hasta la contestación de la demanda por parte Sr. Argimiro .

Por otra parte, la responsabilidad de los Sres. Argimiro María del Pilar , según se precisó durante la audiencia previa, debía considerarse limitada a la condena solidaria al pago de las responsabilidades civiles exigidas.

2.2. El Sr. Argimiro se opone aduciendo que la actora ha ido modificando las pretensiones ejercitadas en su contra de manera improcedente. Si bien inicialmente se fundó exclusivamente en la doctrina del levantamiento del velo, luego (durante la audiencia previa) pretendió cambiar el título de imputación y solicitó que la condena se hiciera por una razón distinta, esto es, el art. 15 TRLSA .

La Sra. María del Pilar , inicialmente no demandada y frente a quien la demanda se amplió más tarde solicitando su condena al amparo del art. 15 TRLSA , aduce que no procede su responsabilidad al amparo de tal norma después de que la sociedad dejara de estar en formación y pasara a estar debidamente constituida.

3. Antes de entrar en las cuestiones que el recurso plantea es preciso hacer unas consideraciones previas que permitan enmarcarlas. La sustanciación del presente proceso ha presentado algunas peculiaridades que pueden explicar la extraña situación a la que este motivo del recurso de la parte actora hace referencia:

a) La primera de ellas consiste en que por otrosí se solicitara la práctica de diligencias preliminares y que, de forma poco comprensible, se concedieran, cuando tales diligencias únicamente pueden ser previas a la demanda, de forma que no resultan admisibles en el seno de un proceso declarativo ya iniciado.

b) La solicitud de condena al Sr. Argimiro o a *quien resulte responsable de la web www.calicocoins.com a indemnizar* , pretensión incorrecta en su segunda parte, al aparecer dirigida frente a sujetos indeterminados, lo que no resulta admisible.

c) La solicitud de ampliación de la demanda, formulada por la parte actora después de que todos los demandados originariamente, al menos los especificados en la demanda, hubieran contestado. Esa ampliación de la demanda fue consecuencia del resultado de las diligencias preliminares practicadas.

3.1. Tiene razón la defensa del Sr. Argimiro cuando precisa que el objeto del proceso no se puede modificar durante la sustanciación del juicio. El art. 412.1 LEC lo impide, de manera que el juzgado mercantil ha hecho bien al entrar únicamente, al menos respecto del Sr. Argimiro , en la única causa de pedir que podía considerarse invocada en la demanda, esto es, que la condena del mismo se fundara en la acción de levantamiento del velo.

3.2. En cuanto a la Sra. María del Pilar , aunque las partes hagan referencia a que la demanda se amplió frente a ella, lo cierto es que no fue eso lo que ocurriera propiamente. No puede ignorarse que la ampliación de la demanda únicamente resulta admisible hasta que los demandados han contestado (art. 401 LEC) y que la solicitud de ampliación frente a la Sra. María del Pilar y frente a Calicó Coins, S.L. se produjo después de que los originariamente demandados ya hubieran contestado. Si el juzgado la admitió es para ser consecuente con la irregularidad que previamente había consentido al admitir a trámite una demanda formulada contra personas indeterminadas. Lo cierto y relevante es que con esa ampliación lo que en realidad se produjo fue la concreción de frente a quiénes se dirigía la demanda, con lo que aquel defecto inicial de la demanda quedó subsanado.

Ahora bien, lo que no podía hacer ese escrito de *ampliación de la demanda* , que en realidad hemos dicho que era de mera subsanación, era modificar el objeto del proceso, y de hecho no lo hizo, pues no modificó las acciones ejercitadas sino que se limitó a expresar la razón por la que debían responder cada uno de los nuevos demandados.

4. Por otra parte, el art. 15.3 TRLSA es muy claro cuando precisa que la responsabilidad de los socios, administradores y representantes cesará una vez inscrita la sociedad. La recurrente pretende que esa exoneración se limita a los actos y contratos indispensables para la inscripción, pero no en relación con los demás actos, respecto de los cuales solo cesa la responsabilidad en el caso de que la sociedad acepte la responsabilidad una vez inscrita, cosa que, se afirma, no ha ocurrido.

No podemos compartir que no haya cesado esa responsabilidad de los administradores, pues no es la responsabilidad lo que debe asumir la sociedad para que cese la responsabilidad de los administradores sino



exclusivamente los actos de éstos, y no existe la menor duda sobre que esa asunción se ha producido, al menos si se contempla la cuestión desde la perspectiva que ahora es posible hacerlo, esto es, después de haberse sustanciado el proceso y conocido sin lugar para la duda que la sociedad ha hecho suyos los actos de sus administradores y socios durante el proceso de formación.

OCTAVO. Sobre las acciones de competencia desleal

1. En cuanto a las acciones sobre competencia desleal, estiman los demandantes que la participación, orquestada minuciosamente y "al alimón" entre los Sres. Argimiro María del Pilar , con pleno conocimiento de que no tenían derecho alguno sobre el signo calicó, y con el fin de apropiarse del mismo, merece sancionarse al amparo del art. 5 de la Ley de Competencia Desleal (hoy, art. 4 LCD). Padre e hija, se afirma en el recurso, han sido las cabezas pensantes y ejecutantes de los actos de hostigamiento que los demandantes han debido sufrir.

2. Los demandados se oponen aduciendo que, en este punto, es muy sólido el criterio que ha seguido la resolución recurrida al considerar que nada han probado los demandantes que justifique que los Sres. Argimiro María del Pilar hayan podido ser cómplices o cooperadores de los actos de competencia desleal realizados por las sociedades que vaya más allá que los que se les puede imputar por su condición de socios o administradores de las mismas. Y, por otra parte, tampoco las sociedades han sido condenadas por actos de competencia desleal, de manera que ello impediría que pudiera considerarse que los Sres. Argimiro María del Pilar puedan ser cómplices o cooperadores de tales actos.

Por otra parte, y en lo que se refiere a la Sra. María del Pilar exclusivamente, afirman los recurrentes que tampoco puede considerarse ejercitada frente a ella esa acción, atendido que la actora se limitó a solicitar su condena al amparo del art. 15 TRLSA .

3. Sobre las acciones ejercitadas frente a la Sra. María del Pilar , ya se ha anticipado que no son distintas a las ejercitadas frente a los demandados originarios (Kesse y su padre), razón por la que no es precisa mayor consideración.

4. La resolución recurrida ha considerado que no existe una tutela diferenciada que pueda concederse a través de las normas de la LCD a la previamente concedida a través de la legislación marcaria. En suma, que los actos por los que se solicita condena al amparo de la legislación sobre competencia desleal son sustancialmente coincidentes con los que fundan las infracciones marcarias, salvo en un caso, que analiza con detalle para excluir que exista competencia desleal.

El recurso no discute esas conclusiones, de las que se deriva la imposibilidad de exigir responsabilidad por competencia desleal a los Sres. Argimiro María del Pilar . Ello es así a pesar de que los mismos hayan podido tener intervención personal en la mayor parte de las conductas enjuiciadas, y que se haya considerado que las mismas constituyen un ilícito marcario. Lo determinante para no extender la responsabilidad a los Sres. Argimiro María del Pilar es la distinción entre los actos de las sociedades y los actos de sus administradores. La resolución recurrida ha considerado que los actos que se imputan a los Sres. Argimiro María del Pilar son en realidad exclusivamente actos de las sociedades que administraban, razón por la que no podía extenderse a ellos la responsabilidad personal.

5. La Sala comparte también las apreciaciones que en este punto realiza la resolución recurrida. Aunque resulta muy difícil distinguir entre los actos de la persona jurídica y los actos de las personas que ocupan sus órganos de administración, esa distinción es precisa para delimitar el ámbito de responsabilidad de cada una de ellas. De los hechos que se han estimado acreditados no resulta que se pueda imputar acto alguno a título personal a los Sres. Argimiro María del Pilar , razón que justifica que no puedan resultar condenados. Todos sus actos se han llevado a cabo como representantes orgánicos de la sociedad que administran, de forma que si se les quiere exigir responsabilidad por ellos debe hacerse de acuerdo con la normativa reguladora de la responsabilidad de los administradores, lo que en el caso enjuiciado no ha ocurrido.

Cuestión distinta, y que no contradice la anterior, es que resulte innegable que los mismos puedan tener un responsabilidad moral, pues resulta evidente que fueron ellos quienes idearon todos los actos que llevaron a cabo las sociedades. No obstante, esa responsabilidad de carácter moral no es suficiente para justificar su responsabilidad personal y patrimonial, esto es, su responsabilidad jurídica. Para que esta última exista es preciso que existan actos que les puedan ser imputados personalmente, esto es, que realizaran por y para sí mismos, lo que no se ha acreditado que ocurra.

6. Cuestión distinta es que, contemplado desde la perspectiva de la demanda, la parte actora no estuviera en condiciones de poder conocer algunas circunstancias que solo la prueba practicada durante el proceso ha desvelado, de forma que ello pudiera justificar que fueran incluidos en la demanda. Sobre ello se volverá en el



momento oportuno, esto es, al resolver sobre las costas, único particular respecto del cual esa circunstancia puede resultar relevante.

NOVENO. Sobre las costas de la primera instancia

1. La parte actora impugna el pronunciamiento que la resolución recurrida hace en materia de costas por las siguientes razones:

a) De una parte, porque no se hayan impuesto las costas a las codemandadas que resultaron condenadas, al haber hecho aplicación la resolución recurrida del criterio objetivo de la estimación parcial de la demanda. En opinión de la recurrente existen dos razones que deben conducir a imponerles las costas: (i) de una parte, que la demanda se estimó sustancialmente frente a ellas; (ii) de otra, su temeridad o mala fe.

b) De otra, porque se le hayan impuesto las costas correspondientes a los codemandados absueltos, Sres. Argimiro María del Pilar .

2. Respecto de la primera de las pretensiones, se oponen a ella las demandadas alegando que varias razones impiden que este motivo del recurso pueda prosperar: (i) no es cierto que la demanda se estimara íntegramente; (ii) incluso en el caso de que la demanda se hubiera estimado íntegramente, el caso presenta dudas de hecho o de derecho que justifican que no se aplique el criterio objetivo del vencimiento; y (iii) no existió requerimiento previo antes de interponerse la demanda.

3. Compartimos el punto de vista de la actora en este punto y consideramos que la demanda quedó sustancialmente estimada en todas sus pretensiones esenciales, lo que debió llevar a imponer las costas a las demandadas, apreciando el criterio objetivo del vencimiento. Las únicas pretensiones que no se ha estimado frente a las demandadas Kesse y CCSL han sido las de competencia desleal y la razón de ello ha sido precisamente el éxito de las acciones marcarias. Por otra parte, la acción de resarcimiento no aparecía cuantificada en la demanda y tampoco puede considerarse propiamente como estimada parcialmente, aunque finalmente el importe de la indemnización haya sido inferior al pretendido por la actora.

No podemos compartir que el caso presente dudas de hecho o de derecho que puedan justificar que no se siga el criterio anterior.

Es dudoso si procede aplicar el criterio de la temeridad o mala fe porque, si bien la conducta infractora lo justifica, la actora no hizo requerimiento previo a la interposición de la demanda. No obstante, no es preciso acudir a ese criterio para imponer las costas, atendido lo que se ha razonado anteriormente.

4. En cuanto a los demandados absueltos, los Sres. Argimiro María del Pilar , la actora estima que, incluso en el caso de que finalmente se confirme su absolución, no está justificado que se le impongan a ella las costas cuando la necesidad de demandarles deriva de su propio proceder, al haber constituido un entramado societario con el que disfrazar su actuación personal.

5. El art. 394.1 LEC únicamente permite que no se impongan las costas, caso de desestimación íntegra de las pretensiones frente a alguno de los litigantes, cuando el caso presente serias dudas de hecho o de derecho. Apreciamos que en el caso concurren esas dudas de hecho respecto de la responsabilidad personal de los Sres. Argimiro María del Pilar , lo que justifican que no se impongan a la parte actora las costas correspondientes a los demandados absueltos a la parte actora. Tales dudas se deben apreciar desde la perspectiva de los actos de la parte actora, esto es, desde la demanda o desde la llamada al proceso a la Sra. María del Pilar . Y desde esa perspectiva se considera que cuando decidió incluir en la demanda al Sr. Argimiro ni siquiera podía tener conocimiento de la existencia en el mundo jurídico de la sociedad Calico Coins, S.L. porque aún no se había inscrito en el Registro Mercantil; y cuando llamó al proceso a la Sra. María del Pilar , justo tras las contestaciones, tampoco podía conocer con seguridad que los actos que podía presumir llevados a cabo por la misma personalmente serían exclusivamente imputables a la sociedad en formación por la que actuaba. Por consiguiente, en ambos casos tenía buenas razones para querer dirigir la demanda frente a ellos. Que posteriormente esas razones no se hayan revelado suficientes para condenarlos no es razón suficiente para desacreditar lo anterior.

DÉCIMO. Costas del recurso

Conforme a lo que se establece en el art. 398 LEC , no procede hacer imposición de las costas, al haberse estimado en parte ambos recursos.

FALLAMOS

Estimamos en parte el recurso de apelación interpuesto por Carlos Daniel y Aureo & Calicó, S.A., así como el interpuesto por las demandadas Kesse Escowei, S.L. y Calicó Coins, S.L. contra la sentencia del Juzgado



Mercantil núm. 2 de Barcelona de fecha 1 de diciembre de 2010 , dictada en las actuaciones de las que procede este rollo.

Confirmamos la referida resolución en sus aspectos sustanciales y la revocamos en dos puntos:

1º) El importe de la indemnización que Calicó Coins, S.L. deberá satisfacer a los demandantes, que fijamos de forma definitiva en la cantidad de 7.000 euros.

2º) El pronunciamiento sobre costas, que sustituimos por el siguiente: imponemos las costas de la primera instancia a las condenadas Calicó Coins, S.L. y Kesse Escowei, S.L., de forma solidaria, y no hacemos imposición de las correspondientes a los codemandados absueltos (Sres. Argimiro María del Pilar), al apreciar la concurrencia de dudas de hecho.

No hacemos imposición de las costas del recurso.

Contra la presente resolución podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este Tribunal, en el plazo de los 20 días siguientes al de su notificación conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Remítanse los autos originales al juzgado de procedencia con testimonio de esta sentencia, a los efectos pertinentes.

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

PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido leída y hecha pública por el magistrado ponente en la audiencia pública del mismo día de su fecha, a mi presencia, doy fe.