



Roj: **AAP M 18377/2012 - ECLI:ES:APM:2012:18377A**

Id Cendoj: **28079370282012200156**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Madrid**

Sección: **28**

Fecha: **23/11/2012**

Nº de Recurso: **454/2012**

Nº de Resolución: **162/2012**

Procedimiento: **Recurso de Apelación**

Ponente: **ALBERTO ARRIBAS HERNANDEZ**

Tipo de Resolución: **Auto**

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 28

MADRID

AUTO: 00162/2012

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

SECCIÓN 28

t6

C/ General Martínez Campos nº 27.

Teléfono: 91 4931988/89

Fax: 91 4931996

ROLLO DE APELACIÓN: 454/12.

Procedimiento de origen: MEDIDAS CAUTELARES 1192/2010.

Órgano de Procedencia: Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid.

Parte recurrente: "KIKO, S.R.L." y "KIKO RETAIL ESPAÑA, S.L."

Procurador: Doña Rocío Blanco Martínez.

Letrado: Don Francisco Arroyo Álvarez de Toledo.

Parte recurrida: "IT STYLE MAKE UP, S.L."

Procurador: Doña Teresa Uceda Blasco.

Letrado: Doña Sandra García Cabezas.

Parte recurrida: "COSMÉTICA MADRID ESTILO, S.L."

Procurador: Doña Rosa Martínez Serrano.

Letrado: Doña Azucena López González.

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:

D. ENRIQUE GARCIA GARCIA

D. ALBERTO ARRIBAS HERNANDEZ

D. PEDRO MARIA GOMEZ SANCHEZ

AUTO Nº 162/2012

En Madrid, a veintitrés de noviembre de dos mil doce.



La Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados antes relacionados, ha visto en grado de apelación, bajo el nº de rollo 454/2012, el recurso de apelación interpuesto contra el auto de fecha 9 de junio de 2011 dictado en la pieza de medidas cautelares núm. 1192/10 seguida ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 6 de Madrid .

Han sido partes en el recurso, como apelante, las mercantiles "KIKO, S.R.L." y "KIKO RETAIL ESPAÑA, S.L."; siendo apeladas, las entidades "IT STYLE MAKE UP, S.L." y "COSMÉTICA MADRID ESTILO, S.L.", todas ellas representadas y defendidas por los profesionales antes relacionados.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid se dictó con fecha 9 de junio de 2011 auto cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

"Que desestimando la solicitud de adopción de medidas cautelares formuladas por el Procurador Sr. Blanco Fernández en representación de las mercantiles KIKO, S.R.L. y KIKO RETAIL ESPAÑA, S.L. asistida del letrado D. Francisco Arroyo Álvarez de Toledo, frente a la demandadas IT STYLE MAKE UP, S.L., representada por la Procuradora Sra. Uceda Blasco y asistida de la letrado Dña. Sandra García Cabezas; y contra la mercantil COSMETICA MADRID ESTILO, S.L., representada por la Procuradora Sra. Martínez Serrano y asistida de la Letrado Dña. Azucena López González y Dña. Sara ; debo absolver y absuelvo a las demandadas de las pretensiones cautelares formuladas; con imposición de las costas a la parte solicitante de las mismas."

SEGUNDO.- Notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de la parte demandante se interpuso recurso de apelación al que, admitido por el Juzgado, se opuso la parte demandada, y tramitado en forma legal, ha dado lugar a la formación del presente rollo, que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase, señalándose para su deliberación y votación el día 22 de noviembre de 2012.

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

Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado don ALBERTO ARRIBAS HERNANDEZ.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Las demandantes, las mercantiles "KIKO, S.R.L." y "KIKO RETAIL ESPAÑA, S.L.", formularon demanda contra las entidades "IT STYLE MAKE UP, S.L." y "COSMÉTICA MADRID ESTILO, S.L.", reprochando a las demandadas la realización de actos de competencia desleal de confusión (artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal) y de imitación con aprovechamiento indebido de la reputación y del esfuerzo ajeno (artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal).

En esencia, la conducta que se imputa a las demandadas es la utilización del eslogan "MAKE UP MILANO" como elemento identificador de sus establecimientos comerciales dedicados a la venta de productos cosméticos monomarca, previamente utilizado por la parte actora, también dedicada a la venta de productos cosméticos monomarca, así como la coincidencia casi absoluta de los principales elementos del mobiliario que decoran el interior de sus establecimientos con los de las demandantes, todo ello con el consiguiente riesgo de confusión sobre el origen de la actividad y prestaciones de las demandadas con los de la parte actora.

Junto con su demanda, la parte actora solicitó la adopción de las medidas cautelares consistentes en:

- 1) cese provisional en la utilización del término "MAKE UP MILANO" como elemento identificador de los puntos de venta o productos de las demandadas, con modificación o retirada del tráfico comercial de cualquier elemento material en el que figurara dicho término;
- 2) modificación o retirada provisional del tráfico económico de los elementos del mobiliario que entran en conflicto con la imagen corporativa de los puntos de venta de la parte actora, de forma que considerados singularmente, o en su conjunto, susciten en el consumidor la misma impresión general de los establecimientos propios de la cadena KIKO;
- 3) ordenar a las demandadas que se abstengan de hacer uso de cualquiera de los elementos anteriores y, en general, de cualesquiera otros de los que formen parte de la imagen corporativa de la parte actora en cualesquiera de los nuevos establecimientos que puedan abrir al público.

La parte demandante con carácter previo a la vista de medidas cautelares interesó la terminación del proceso cautelar respecto de la codemandada "COSMÉTICA MADRID ESTILO, S.L." por carencia sobrevenida de objeto al haber cerrado los dos establecimientos que explotaba en Madrid, petición que fue expresamente rechazada por el juez en dicho acto, ordenando la continuación del procedimiento.



El Juzgado de lo Mercantil denegó la adopción de las medidas cautelares interesadas al rechazar la concurrencia tanto del peligro por la mora procesal como de la apariencia de buen derecho, al menos, respecto de este último requisito, en cuanto a la utilización de la expresión "MAKE UP MILANO" al estar amparada por el correspondiente registro marcario a favor de la demandada "IT STYLE MAKE UP, S.L."

Frente a la citada resolución se alza la parte demandante que en el suplico del recurso de apelación interesa la revocación del auto apelado y la adopción, exclusivamente frente a la codemandada "IT STYLE MAKE UP, S.L.", de la segunda y tercera de las medidas cautelares solicitadas en su demanda, limitando además la segunda al establecimiento abierto en la ciudad de Almería e invocando en esta alzada como fundamento de su pretensión, exclusivamente, los actos de confusión del artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal, abandonando en consecuencia los actos de imitación del artículo 11. Conviene indicar que, aun cuando en el escrito de interposición del recurso de apelación se alude a la utilización confusoria del signo "MAKE UP MILANO", la parte apelante sólo reproduce en el suplico del escrito de interposición del recurso la segunda y tercera de las medidas cautelares inicialmente solicitadas, omitiendo la primera referida, precisamente, al cese provisional del reseñado signo por lo que también debe entenderse abandonada dicha petición en esta instancia.

Por otro lado, la entidad apelante solicita que no se le impongan las costas causadas a la codemandada "COSMÉTICA MADRID ESTILO, S.L." al considerar que debió acordarse la terminación del proceso cautelar por carencia sobrevenida de objeto, respecto de la citada demandada, situación que, además, es imputable al órgano judicial al tener origen en la demora sufrida durante la tramitación de la solicitud cautelar.

SEGUNDO.- La adopción de cualquier medida cautelar exige la concurrencia de los tradicionales requisitos del periculum in mora o peligro por la mora procesal y del fumus boni iuris o apariencia de buen derecho, además del necesario ofrecimiento de caución, enunciados en el artículo 728 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como del cumplimiento de los presupuestos contemplados en el artículo 726 del mismo texto legal, esto es, el carácter instrumental de la medida y que no pueda ser sustituida por otra medida eficaz menos gravosa o perjudicial.

La resolución apelada rechaza el requisito del periculum in mora porque el solicitante sólo ofrece razones genéricas derivadas de la mera continuación de la actividad de venta al público de productos cosméticos, mediante distintos puntos de venta cuyo cierre y apertura responden a criterios de mercado, sin describir actos concretos de las demandadas tendentes a aprovechar la pendencia del proceso para hacer inefectiva la posible tutela cautelar aunque, en realidad, se refiere a la tutela que pudiera otorgarse en una eventual sentencia estimatoria.

El tribunal no comparte en este punto la valoración del juzgador de la anterior instancia. Debe tenerse en cuenta que las medidas solicitadas son anticipatorias de la ejecución y no propiamente conservativas, es decir, se trata con ellas, de provocar la satisfacción anticipada de la pretensión, sin tener que esperar a la sentencia definitiva, habilitando la pronta ejecución de lo que se resuelve previamente.

En estos casos el peligro de demora no es tanto el riesgo de que sobrevenga una circunstancia que impida la futura ejecución o la convierta en inútil, como sería predicable de las medidas puramente conservativas, sino de poner fin a un daño efectivo en el derecho protegido o, si se quiere, evitar el peligro de que ese daño aumente, por lo que no cabe duda de que concurre dicho requisito en el supuesto enjuiciado en tanto que las medidas solicitadas tratan de evitar que los demandados continúen con una práctica que se reputa desleal y que, a su juicio, consiste en la copia de la imagen corporativa de las demandantes derivada de la utilización del eslogan "MAKE UP MILANO" y de mobiliario que reproduce el concepto de diseño de las tiendas de las actrices.

Resulta patente que, de no adoptarse las medidas cautelares solicitadas -en el caso de que concurran los demás requisitos- el daño derivado de los ilícitos concurrenciales que se imputan a la parte demandada continuaría produciéndose durante la sustanciación del proceso haciendo inútil o frustrando en buena medida la tutela que pudiera otorgarse a la parte demandante en virtud de una sentencia estimatoria, precisamente, al prolongarse en el tiempo los actos desleales, calando en los consumidores la confusión que con las medidas se trata de evitar.

No resulta relevante a estos efectos que una de las demandadas, tras la interposición de la demanda y solicitud cautelar, haya cerrado las tiendas que explotaba, pues, acordada la continuación del proceso cautelar respecto de la misma, la apreciación del requisito debe referirse al tiempo de la solicitud.

TERCERO.- Apreciado el requisito del periculum in mora debemos examinar la apariencia de buen derecho que no es otra cosa que la verosimilitud del derecho invocado como fundamento de la pretensión o como dice el propio artículo 728 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, una justificación indiciaria y provisional favorable al fundamento de la pretensión del instante.



Ya hemos indicado que si bien en la demanda se invocan los ilícitos concurrenciales de los artículos 6 (actos de confusión) y 11 (actos de imitación con aprovechamiento de la reputación y también del esfuerzo ajeno) de la Ley de Competencia Desleal, la apelante sustenta -con buen criterio- el ilícito concurrencial en el recurso, exclusivamente, en los actos de confusión.

Dicho lo anterior, debe precisarse que el criterio de distinción del ámbito de aplicación de los artículos 6 y 12, de un lado, y el artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal, de otro, se asienta en el objeto sobre el que recae la conducta. Así, en los dos primeros preceptos, el objeto sobre el que recae la conducta son las creaciones formales, esto es, los signos distintivos y las formas de presentación de los productos o servicios y, en el segundo, las creaciones materiales (técnicas, artísticas, estéticas y ornamentales), esto es, las prestaciones, los productos o servicios y las características propias de los mismos, en este sentido sentencias del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2004, 7 de julio de 2006; 30 de mayo, 12 de junio, 17 de julio y 10 de octubre de 2007; 5 de febrero y 15 de diciembre de 2008; 15 de enero, 10 y 25 de febrero 30 de junio y 7 de julio de 2009; 4 de marzo, 23 de julio y 1 de diciembre de 2010; 11 de febrero, 15 de febrero y 16 de noviembre de 2011.

Concretamente, la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 2010 indica que: ". el tipo del artículo 6 responde a la necesidad de proteger la decisión en el mercado del consumidor, ante el peligro de que sufra error sobre el establecimiento que visita, la empresa con la que se relaciona o los productos o servicios objeto posible de sus contratos, como consecuencia de la apropiación, la aproximación o la imitación de los medios de identificación utilizados por otros participantes en aquel - sentencia de 20 de mayo de 2.010 -. Al mencionar la norma como objeto de la confusión del consumidor "la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos", se refiere el legislador a los medios de identificación o presentación de la empresa, de las prestaciones o de los establecimientos de otro agente económico en el mercado".

En el supuesto de autos la apariencia de buen derecho aparece fuertemente difuminada cuando se reconoce en el recurso que la demandada "IT STYLE MAKE UP, S.L." es titular registral de la marca (comunitaria nº 1141126, para distinguir productos de maquillaje para mujer) "IT STYLE MAKE UP MILANO" (folios 163 a 165 del Tomo II), que es el signo con el que, precisamente, identifica los productos que vende en los establecimientos que rotula con dicho signo y que el mobiliario consistente en los expositores de caja, central y lateral se corresponden con diseños (comunitarios) registrados por dicha demandada (folios 167 a 204 del Tomo II), siendo, precisamente, dichos elementos los que, en esencia, condensan el denunciado riesgo de confusión hasta el punto de que se admite que si la demandada suprime la mención "MAKE UP MILANO" y modifica dicho mobiliario, tal riesgo desaparece aun cuando también se aluda a la imitación de otros elementos como la iluminación interior del local.

Además, la sola mención "MAKE UP MILANO" tiene un muy escaso carácter distintivo por ser meramente descriptivo de los productos de que se trata (cosméticos, maquillaje.) y de su procedencia geográfica (cierta o no, lo que es ajeno a la tema aquí debatido), siendo muy común su utilización en el mercado de venta de productos cosméticos y, por tanto, conocido su significado por los consumidores de dichos productos, según se deduce de la prueba pericial aportada por la parte demandada, al convivir en el mercado signos tales como: "NEE MAKE UP MILANO", "MAKE UP STORE", "MADINA MILANO" o "DEBORAH MILANO" y de la existencia de blog y foros en internet, a los que alude la propia demandante, dedicados al maquillaje bajo la denominación de: "AMOR MAKE UP" o "LORIS MAKE UP".

En consecuencia y al margen de que en esta instancia se haya excluido la petición cautelar que directamente afectaba al uso del signo "MAKE UP MILANO", su utilización por la parte demandada siempre junto con el resto del signo registrado, "IT STYLE MAKE UP MILANO", no permite afirmar indiciariamente que genere riesgo de confusión o de asociación con los productos o establecimiento de la demandante que gira bajo el signo "KIKO MAKE UP MILANO", sin que el consumidor identifique o vincule el origen empresarial de los productos en cuestión, esto es, no cabe afirmar que el público pueda creer que los productos o servicios proceden de la misma empresa (riesgo de confusión) o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (riesgo de asociación).

La mera similitud en los elementos del mobiliario destinado a expositores y caja registradora, cuando los establecimientos y los productos que en ellos se venden están identificados con signos que denotan claramente el distinto origen empresarial de cada uno de ellos, también elude, indiciariamente, el riesgo de confusión o asociación, al margen de que el mobiliario de la demandada reproduce los diseños por ella registrados que no consta hayan sido impugnados por la demandante.

Basta examinar las fotografías unidas al dictamen pericial aportado por la demandada de las tiendas "KIKO" y la tienda "IT STYLE" abierta en Mataró -ya cerrada y cuyo mobiliario y diseño se corresponde con el de la tienda que permanecía abierta en Almería y a la que se circunscribe la petición cautelar en segunda instancia cuyas concretas fotografías obran unidas al acta notarial incorporado a los folios 276 a 281 del tomo II de



las actuaciones- para comprobar que, indiciariamente, no existe el menor riesgo de que el público pueda pensar que los productos KIKO e IT STYLE tienen el mismo origen empresarial o existe algún tipo de vínculo económico entre ellos por la mera similitud del diseño de parte del mobiliario cuando ni siquiera el diseño de los establecimientos de la actora corresponden a un idéntico patrón, en el que generalmente se combina el color blanco con otro llamativo (naranja o lila) frente al tono sobrio (blanco y negro) del establecimiento de la demandada, todo ello dominado por los respectivos signos, "KIKO MAKE UP MILANO"; "KIKO" o, simplemente, una gran "K", en el caso de la demandante, frente a los signos utilizados en el establecimiento de las demandadas "IT STYLE MAKE UP MILANO" o "IT STYLE", con grafías completamente diferentes, destacando las muy diferentes tonalidades en el interior de las tiendas de una y otra parte, circunstancias todas ellas que denotan el distinto origen empresarial de los productos que en ellas se vendan sin sugerir tampoco la existencia de vínculo alguno entre las dos empresas.

Frente a las anteriores conclusiones, que se fundan en la directa apreciación del tribunal de los elementos que a juicio de la demandante generarían el riesgo de confusión, no cabe oponer la pericial practicada a instancia de la parte demandante y ratificada en el acto de la vista en segunda instancia, al margen de que aparece contradicha por la pericial presentada por la demandada, siendo lo esencial determinar si la similitud de determinados elementos es susceptible o no de generar riesgo de confusión, cuestión eminentemente jurídica y no técnica.

Tampoco es relevante, que las tiendas abiertas por la codemandada "IT STYLE MAKE UP MILANO", tras la presentación de la demanda, hayan suprimido la mención MILANO o hayan modificado algunos elementos del mobiliario, separándose de los diseños que tiene registrados, lo que puede responder a estrategias empresariales que nada tienen que ver con la cuestión aquí debatida y que, en todo caso, no implican un acto propio de reconocimiento de infracción alguna.

Por otro lado, no se ha acreditado la concreta vinculación que la demandada "IT STYLE MAKE UP, S.L." pudiera tener con la sociedad italiana "COLOURS AND BEAUTY MILANO" con la que la actora ha alcanzado un acuerdo transaccional en Italia por el cual aquélla se comprometió a no utilizar la decoración, mobiliario, elementos y complementos mobiliarios que suscitaran la misma impresión general que los de la demandante o que reprodujeran signos característicos de cualquiera de los establecimientos de la cadena KIKO. Además, de los términos del acuerdo no resultan qué concretos elementos eran los utilizados por la empresa italiana y que se comprometió a no emplear por la confusión que generaban con los de la demandante y su eventual coincidencia con los utilizados por las aquí demandadas.

Por último, los comentarios de usuarios anónimos -como el de Gatha Negra (folio 309 vuelto del tomo I)- o de personas cuya real identidad no puede ser constatada en blog o foros de internet cuyo origen e imparcialidad no ha sido justificada, resulta insuficiente para mantener la realidad del riesgo de confusión o asociación, sin que pueda atribuirse a tales comentarios el valor de estudio demoscópico sobre el eventual riesgo de confusión o asociación entre los consumidores del tipo de productos de que se trata.

Los razonamientos expuestos determinan que deba desestimarse el recurso de apelación en cuanto que pretende la revocación de la resolución apelada para que se adopten las medidas cautelares solicitadas respecto de la demandada "IT STYLE MAKE UP, S.L."

CUARTO.- También se alza la parte apelante contra el pronunciamiento de la resolución recurrida por el que se impusieron a la actora las costas causadas a la codemandada "COSMETICA MADRID ESTILO, S.L.", al considerar que debió acordarse la terminación del proceso cautelar respecto de la citada demandada por carencia sobrevenida de objeto, lo que además imputa al órgano judicial por la demora sufrida en la tramitación de la solicitud cautelar.

Con independencia de la concreta tramitación seguida en primera instancia para resolver sobre la petición deducida por la actora para que se acordara la terminación del proceso cautelar respecto de una de las codemandadas, lo cierto es que en el acto de la vista el juez, tras oír a la demandada, resolvió en dicho acto desestimar oralmente la petición deducida por la demandante, rechazando la terminación de la pieza cautelar respecto de la citada demandada y ordenó la continuación de las actuaciones.

Frente a esa resolución no cabe interponer recurso alguno sin que tampoco pueda reproducirse esta cuestión en segunda instancia, (artículo 22.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), por lo que ordenada la continuación del proceso sin que tal decisión sea revisable en apelación no cabe sostener la improcedencia de la imposición de costas en que debió acordarse el archivo de las actuaciones respecto de la citada demandada por carencia sobrevenida de objeto.

Además, no resulta coherente pretender la terminación del proceso en sede cautelar por carencia sobrevenida de objeto respecto de la codemandada "COSMÉTICA MADRID ESTILO, S.L." como consecuencia, precisamente,



del cierre de los dos establecimientos que explotaba y mantener las medidas con relación a la entidad "IT STYLE MAKE UP, S.L." a pesar de que la apelante ha reconocido en el acto de la vista practicada en segunda instancia que el único establecimiento respecto del que se mantenía la solicitud de tutela cautelar por generar riesgo de confusión -el que permanecía abierto en Almería- también ha cerrado sus puertas.

En definitiva, desestimada la petición cautelar frente a "COSMÉTICA MADRID ESTILO, S.L.", sin que ese extremo haya sido ni siquiera atacado en segunda instancia, la desestimación de la solicitud cautelar, determina la condena en costas a la parte demandante por imperativo de los artículos 394 y 736 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Igual conclusión se alcanzaría aun cuando la actora hubiera pretendido la revocación de la resolución recurrida respecto de la desestimación de las medidas cautelares con relación a "COSMÉTICA MADRID ESTILO, S.L.", todo ello en virtud de los razonamientos expuestos en el fundamento anterior que permiten afirmar la inexistencia de serias dudas de hecho o de derecho.

QUINTO.- Las costas derivadas de esta alzada deben ser impuestas a la parte apelante al resultar desestimadas todas las pretensiones de su recurso, tal como se prevé en el nº 1 del artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , sin que se aprecie temeridad en la interposición del recurso de apelación.

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

PARTE DISPOSITIVA

En atención a lo expuesto la Sala acuerda:

- 1.- Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la procuradora doña Rocío Blanco Martínez en nombre y representación de las mercantiles "KIKO, S.R.L." y "KIKO RETAIL ESPAÑA, S.L." "contra el auto dictado el día 9 de junio de 2011 por el Juzgado de lo Mercantil núm. 6 de Madrid , en el procedimiento núm. 1192/2010 del que este rollo dimana.
- 2.- Confirmar íntegramente la parte dispositiva de la resolución recurrida.
- 3.- Imponer al apelante las costas derivadas de su recurso.

Así, por este Auto, lo acuerdan, mandan y firman los ilustrísimos señores magistrados integrantes de este tribunal que constan en el encabezamiento de esta resolución.