



Roj: **SAP A 389/2014 - ECLI:ES:APA:2014:389**

Id Cendoj: **03014370082014100042**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Alicante/Alacant**

Sección: **8**

Fecha: **10/01/2014**

Nº de Recurso: **428/2013**

Nº de Resolución: **6/2014**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **LUIS ANTONIO SOLER PASCUAL**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJMer, Alicante/Alacant, núm. 2, 04-07-2013 ,
SAP A 389/2014**

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE

SECCION OCTAVA.

TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA

ROLLO DE SALA Nº 428 (C-55) 13

PROCEDIMIENTO Juicio Ordinario 688/12

JUZGADO de Marca Comunitaria nº 2 Alicante

SENTENCIA Nº 6/14

Ilmos.

Presidente: D. Enrique García Chamón Cervera

Magistrado: D. Luis Antonio Soler Pascual

Magistrado: D. Francisco José Soriano Guzmán

En la ciudad de Alicante, a diez de enero de dos mil catorce

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, en funciones de Tribunal de Marca Comunitaria e integrada por los Ilmos. Sres. expresados al margen, ha visto los autos de Juicio Ordinario sobre infracción de modelo industrial comunitario, seguido en instancia ante el Juzgado de lo Mercantil número dos de Alicante, en funciones de Juzgado de Marca Comunitaria con el número 688/12, y de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandada, la mercantil Boys Toys S.A., representada en este Tribunal por el Procurador D. Manuel Calvo Sebastián y dirigida por el Letrado D. José Vicente Echevarría Jiménez; y como parte apelada la demandante, la mercantil Geobra Brandstätter GmbH & CO KG y Playmóvil Ibérica SAU, representadas en este Tribunal por el Procurador D. Daniel J. Dabrowski Pernas y dirigida por el Letrado D^a: Inmaculada González López, que ha presentado escrito de oposición.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de Marca Comunitaria número dos de los de Alicante, en los referidos autos tramitados con el núm. 688/12, se dictó Sentencia con fecha 4 de julio de 2013, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: " *Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por don Daniel Dabrowski Pernas, Procuradora de los Tribunales y de las mercantiles GEOBRA BRANDSTÄTTER GMBH & CO KG y PLAYMÓVIL IBÉRICA, S.A.U. Presentó demanda de juicio ordinario contra la mercantil BOYS TOYS, S.A. Y en consecuencia: A) Declaro: - Que la demandada ha realizado actos de violación de las marcas de GEOBRA BRANDSTÄTTER GMBH &*



CO KG identificados en demanda.-Que la demandada ha realizado actos de violación de los diseños comunitarios registrados de GEOBRA BRANDSTÄTTER GMBH & CO KG identificados en la demanda.- Que la demandada ha realizado actos de competencia desleal contra las demandantes. - La nulidad de la marca española nº 2.75497, denominativa FAMOBIL titularidad de BOYS TOYS S.A. Por incompatibilidad con las marcas de la demandante. B) Y en consecuencia, que se condene a la misma: - A cesar de inmediato en la importación y comercialización de los productos marca FAMOBIL así como en la importación y comercialización de cualesquiera productos en los que se utilice dicho signo distintivo, aisladamente o junto con cualquier otro gráfico o denominación, en su actual forma o bajo cualquier otra que infrinja los derechos de GEOBRA BRANDSTÄTTER GMBH & CO KG sobre todas sus margas registradas recogidas en la demanda, con la imposición de una multa coercitiva de seiscientos euros (600€) diarios por cada día en que persistiere la infracción. - Al cese en la importación y comercialización de productos que incorporen los diseños registrados por GEOBRA BRANDSTÄTTER GMBH & CO KG así como en la importación y comercialización de cualesquiera otros productos que no causen el usuario informado una impresión general distinta, con la imposición de una multa coercitiva de seiscientos euros (600€) diarios por cada día en que persistiere la infracción . - Al cese en la realización de actos desleales contra PLAYMÓBIL IBERICA S.A.U. consistentes en la importación y comercialización de los productos descritos y cuyas fotografías se adjuntan en la demanda y que se mencionan en el Fundamento Sexto de la presente, en su actual configuración y forma de presentación o cualquier otra que confunda con la utilizada por la demandante y/o se asocie con la misma y/o suponga una imitación desleal y/o suponga un aprovechamiento o explotación indebida de la reputación adquirida por PLAYMÓBIL IBÉRICA, S.A.U. en el mercado español. - A la prohibición de continuidad o reiteración de todss estas actuaciones en el futuro. - a la retirada del mercado su costa de todos los productos que incorporen el signo FAMOBIL, de todos los productos que incorporan los diseños industriales titularidad de GEOBRA BRANDSTÄTTER GMBH & CO KG así como de todos aquellos productos en los que se hayan materializado los actos de competencia desleal incluyendo todos los embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado las violaciones referidas y los actos de competencia desleal. Igualmente, para el caso de que la infracción se materialice a través de Internet. - A destruir, a su costa, todos productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado las violaciones referidas y los actos de competencia desleal. - A pagar solidariamente a las actoras en concepto de daño emergente la cantidad de seis mil setecientos veintiún euros y treinta y cinco céntimos (6.721,35€) - A pagar solidariamente a las actoras en concepto de beneficios ilícitamente obtenidos la cantidad que resulte acreditada en ejecución de sentencia en los términos del Fundamento Séptimo de la presente con el mínimo del 1% del volumen de negocio de los productos infractores. - A la publicación a su costa de la sentencia recaída en estos autos en un periódico de tirada nacional, en concreto los diarios EL MUNDO o EL PAÍS. - A pagar las costas del procedimiento. " .

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte arriba referenciada. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal con fecha 3 de diciembre de 2013 donde fue formado el Rollo número 428/C-55/13, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 8 de enero de 2014, en el que tuvo lugar.

TERCERO.- En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.

VISTO, siendo Ponente el lltmo Sr. D. Luis Antonio Soler Pascual.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - En su demanda la mercantil titular Geobra Brandstätter GMBH & CO KG y licenciataria de la marca y juguetes Playmobil, Playmóvil Ibérica SAU, ejercitan las acciones derivadas de las titularidades de registros diversos de marca (tanto denominativas "Playmobil" como tridimensionales) y diseños, comunitarios e internacionales y también la nulidad relativa de la marca de la demandada así como acciones de competencia desleal -por confusión, imitación y aprovechamiento indebido de la reputación ajena- frente a la mercantil demandada, Boys Toys S.A., titular de la marca nacional denominativa nº 2.754.973 "Famobil" y de un diseño nacional.

La Sentencia de instancia ha estimado la demanda de manera sustancial, declarando tanto la nulidad de la marca española nº 2.754.973 Famóvil, titularidad de la demandada Boys Toys S.A., como la existencia de infracción de las marcas y diseños titularidad de las actoras, pero también la comisión de actos de competencia desleal por imitación de determinados productos de los fabricados y comercializados por las actoras y ello, básicamente, al llegar a la conclusión de que la demandada ha operado en el tráfico económico de diversos modos -importación, fabricación, comercialización- usando un signo distintivo del que es titular, Famobil, y, en otras ocasiones, usando otro signo distinto, Folin, para distinguir en ambos casos productos



idénticos o muy similares a los que se comercializan por las actoras bajo la marca Playmobil en sus diversas acepciones, incluidas las marcas tridimensionales descriptivas de los muñecos conocidos de la marca, que son reproducidos también por la demandada al igual que otros productos no protegidos específicamente por registros de marca o diseño.

Frente a dicha Sentencia ha formulado recurso de apelación la demandada a través del cual cuestiona la nulidad de la marca Famóbil, la infracción de las marcas y diseños de la actora, con la excepción de la infracción de las marcas tridimensionales, y la condena por competencia desleal así como algunos aspectos relativos a las consecuencias económicas fijadas por el Juzgador de instancia.

Analizaremos a continuación, de manera individual, cada uno de los motivos planteados.

SEGUNDO.- Sobre la nulidad de la marca española 2.754.973 Famobil, titularidad de la demandada Boys Toys S.A.

La Sentencia de instancia llega a la conclusión de que la marca nacional titularidad de la demandada Famobil, es nula por producir confusión, riesgo de confusión, en el consumidor en los términos del artículo 6-1-b) LM en relación al artículo 52-1 del mismo texto legal .

Critica tal conclusión el apelante que afirma que no es cierto que Geobra usara Famobil, sino que quien lo hizo fue la mercantil Famosa, titular actual de la marca desde el 23 de julio de 1975, señalando que no se ha aportado por Geobra ningún documento en el que conste autorización, licencia, concesión o régimen asociativo o comercial alguno entre ella y Famosa, siendo lo cierto que entre los años 1974 y 1984 Famosa, usando Famobil, implantó, difundió y distribuyó los conocidos muñecos de la actora con libertad, con señas propias para España y con muñecos propios para el mercado español, constanding así en el catálogo de colección de la actora.

Por tanto, concluye la apelante, no se conoce el grado de relación entre Geobra y Famosa, pero sí queda justificado que era práctica comercial de la actora entrar en mercados nuevos con asociaciones con empresas locales relevantes y en todas ellas se presentaba con la marca Playmobil con la marca del distribuidor, con la excepción del caso español, en que el distribuidor usó su marca y ello se explica por la implantación y méritos de Famosa, que contribuyó al éxito e implantación del producto. Y es por ello, argumenta la apelante, que la actora quiere apoderarse moralmente del registro marcario que nunca le ha pertenecido y que sigue vigente, criticando que la Sentencia no tome en consideración tales argumentos y sí sólo a considerar que el consumidor valora una asociación automática de Famobil con los productos de la actora, siendo así que es la actora la que genera unilateralmente el riesgo de confusión exigido para la nulidad relativa con base a una pretendida asociación por parte del consumidor medio que confundiría la previa comercialización en España por Famosa con Famobil entre 1974 y 1983, aportando un estudio de mercado hecho por GFK Emer que incorpora una encuesta sobre 860 sujetos, que es insuficiente y cuyos antecedentes no son ciertos porque no hubo licencia de marca alguna dado que la marca Famobil ha sido siempre de Famosa, marca que no es ni ha sido de cobertura sino de explotación y con presencia en el mercado con anterioridad a la más antigua de las marcas de la actora, explotada y sustentada por un tercero, Famosa, desde 1975, cuyo valor no ostenta la actora no sólo porque han transcurrido 25 años desde su uso, sino porque la única empresa que puede alegar incompatibilidad marcaria por identidad o similitud con signo registrado no es la actora sino Famosa.

En todo caso, dice el apelante, es evidente la diferenciación entre los signos en conflicto y la eventual asociación que la franja de consumidores mayores de 35 años que pueda realizar entre la marca Famobil y los muñecos de la actora, ha sido consentido por la parte en su beneficio, pues obtuvo ventajas asociadas en la implantación del producto con aquella marca, de Famosa y con ocasión de su asociación comercial, hasta que se canceló el acuerdo entre las sociedades y se procedió a la venta de los productos con la marca Playmobil.

Posición del Tribunal.

La sentencia de instancia califica las marcas Playmobil de notorias.

En efecto, señala el Juzgador de instancia que los productos Playmobil son *...hoy mundialmente conocidos* , calificándolos de *... producto no ya notorio sino renombrado ...* en atención a que son *...uno de los juguetes más conocidos, cuya fama se extiende más allá del mundo de los juguetes ...* y por ello que concluye que *... se trata de signos renombrados ...* Sin embargo fundamenta la nulidad relativa de la marca Famobil, no en el artículo 8 de la Ley de Marcas sino en el 6-1-b) de ese texto legal -similitud con riesgo de confusión- en relación al artículo 52-1 del mismo texto legal .

Esta declaración de notoriedad no está en cuestión y como es presupuesto necesario a la hora de decidir sobre el motivo impugnatorio teniendo en cuenta las circunstancias fácticas de referencia que resultan del proceso, es por lo que hemos comenzado el análisis del motivo con tal referencia.

Es cierto que con la marca Famobil se comercializaban hasta el año 1983, como se reconoce, los productos de la actora. Y aunque en sus argumentos parece que el apelante cuestiona la legitimación activa de las actoras para cuestionar la validez de la marca Famobil, aduciendo que la marca usada en aquella comercialización es titularidad de un tercero, de Famosa, es lo cierto que conforme al artículo 59-b) LM la legitimación para accionar por nulidad relativa se confiere a los titulares de derechos anteriores afectados por el registro de la marca y que en el caso lo que se ejercita por Geobra es una acción de nulidad de marca que es titularidad, no de un tercero sino del demandado y, lo que es esencial a estos efectos, que se fundamenta en un derecho propio, sus marcas, con el que se considera incompatible aquél registro.

Por tanto la cuestión no es de legitimación sino de si existe o la incompatibilidad entre los derechos traídos al litigio, entre las marcas Playmobil y la marca Famobil, y a estos efectos sin duda resulta relevante la vinculación existente entre las actoras y la implantación en el mercado español de sus productos, inicialmente desarrollado a través de un acuerdo comercial con Famosa, usando una marca convenida entre ambas, pero de formal titularidad de la primera, Famobil, luego bajo las marcas propias del titular de los productos, Playmobil.

A tal efecto debemos afirmar que no hay duda de la realidad del acuerdo comercial que en su día permitió la distribución y comercialización de los productos Playmobil en España con la marca de Famosa Famobil System.

En efecto, es hecho que no fue objeto de controversia en el proceso el que entre 1974 y 1983 se comercializaron en España por Geobra sus productos bajo la marca Famobil System, titularidad de Famosa con quien llegó al acuerdo para tal comercialización.

Afirma Geobra además, que la marca Famobil se configura en su día mediante la unión de los dos primeros sintagmas del acrónimo Famosa con el último de Playmobil, dando así lugar a otro acrónimo, y lo cierto es que tal hecho no se cuestiona en su momento por la demandada, como tampoco que desde que se conforma la sociedad Playmobil S.A. en el año 1983, la comercialización de los productos de Geobra se lleva a cabo ya con la marca Playmobil.

Pues bien, no cabe duda de que ello fue determinante en la generación de un vínculo entre la marca de explotación o comercialización inicial, Famobil System, y los productos Playmobil de Geobra y por tanto, el registro en el año 2007 de una marca denominativa Famobil para la clase 28 -juguetes- y su uso por tercero distinto a los miembros de esa asociación comercial para comerciar productos similares, cuasi-ídenticos a los de Playmóbil -doc nº 48 a 53, 56 a 58, 64, 66 y 69 demanda-, que son productos renombrados, son factores suficientes para entender que se dan las condiciones de la nulidad relativa del artículo 52-1 en relación al artículo 6 pero también el 8 de la LM .

La cuestión no es, por tanto, de riesgo de confusión sino de la existencia de vínculo entre los signos en conflicto.

La jurisprudencia del TJCE es reiterada al exigir, cuando de marcas notorias o renombradas se trata, sólo vínculo entre el signo cuestionado y la marca, habiendo reiterado las diferencias entre la exigencia de un grado de similitud determinante del riesgo de confusión, propio de las marcas ordinarias, del vínculo derivado del grado de similitud entre signos.

Destacan entre otros, los siguientes pronunciamientos.

STJUE de 10 de abril de 2.008, asunto C-102/07 (Adidas AG-Marca Mode CV)

"basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca" (ap. 41).

STJUE 18 junio 2009, asunto C-487/07 (LOreal)

" no se exige que el grado de similitud entre el signo utilizado por el tercero y la marca de renombre sea tal que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca "

STJUE de 27 de noviembre de 2008 ("Intel-CPM")

" por el uso de dicha marca, más probable será que, ante una marca posterior idéntica o similar, el público pertinente evoque la marca anterior "

"Cuando más fuerte sea el carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseco o haya sido adquirido por el uso de dicha marca, más probable será que, ante una marca posterior idéntica o similar, el público pertinente evoque la marca anterior" (ap. 54)

" el hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de dicho vínculo " (ap. 60).



STS 30 mayo 2013 -Tupperware/tuppersex-

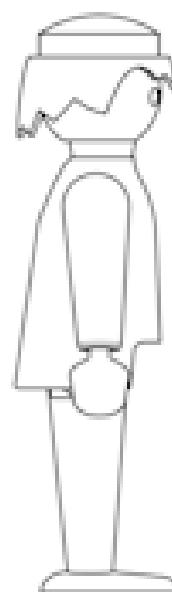
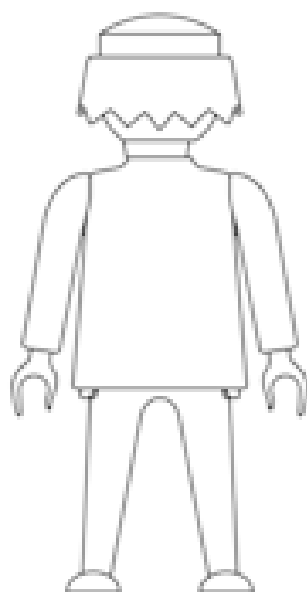
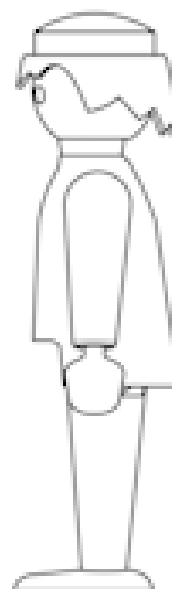
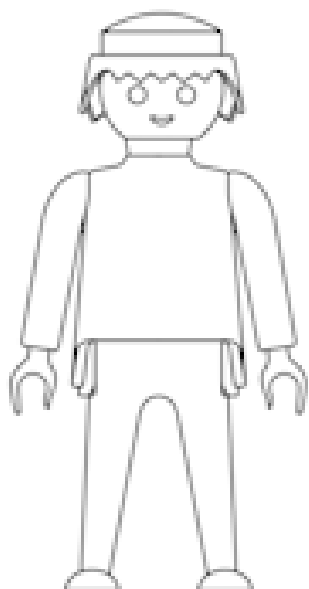
*"...dicha mayor protección reconocida a la marca **notoria** presupone un determinado grado de similitud entre las confrontadas, de modo que el público pertinente establezca una relación o vínculo entre ellas, sin confundirlas; es decir, no se exige un grado de similitud tal entre los signos que permita afirmar el riesgo de confusión, pero sí que todos los factores pertinentes permitan afirmar un cierto vínculo entre ellos, suficiente para causar alguno de los perjuicios que justifican la protección"*

La doctrina judicial expuesta y los hechos acreditados ponen de relieve que con el registro de Famobil y la comercialización de los productos imitadores de los de Playmobil se produce con claridad parasitismo o free-riding, es decir, un aprovechamiento de la reputación, "... esto es, la obtención de ventaja por el tercero, originada por la transferencia de la imagen de las marcas notorias de la demandante a los servicios distinguidos con las similares de la demandada, de modo que su comercialización resulte facilitada por dicha asociación co las anteriores notoriamente conocidas (STS 30 mayo 2013)".

No cabe, por tanto, sino confirmar los pronunciamientos de la instancia tanto respecto de la nulidad relativa de la marca Famobil como de la infracción con su uso de las marcas Playmóbil, con cuya existencia resulta aquella incompatible, si bien de conformidad con la fundamentación de nuestra Sentencia.

TERCERO.- Sobre la Marca tridimensional comunitaria nº 10065258 para clases 9 y 28. Marca internacional nº 778306 tridimensional para clase 28

La Sentencia -FJ 3º- afirma que el diseño de la demandada -Diseño industrial nacional nº D0504770- infringe las marcas tridimensionales de la actora



porque aprecia que los elementos característicos de la marca tridimensional de la actora, renombrada, están en el diseño de la demandada, los que describe.

El apelante impugna tal pronunciamiento.

Afirma el apelante que hay una confusión entre los productos -muñecos articulados- comparados con las marcas tridimensionales de las actoras, comunitaria e internacional, al confundirse los muñecos comercializados bajo la marca Folin, muñecos de procedencia asiática e importados en su momento por la demandada, con los comercializados con la marca Famobil, que responden al Diseño nacional de la que la demandada es titular -doc nº 1 contestación- y cuyo diseño reproduce en la página 10 de su demanda, señalando que los primeros en efecto eran confundibles, razón por las que cesó, a requerimiento de las actoras, en su comercialización, mientras que no lo son los segundos que en particular, por lo que hace a los rasgos que destaca la Sentencia, se diferencian claramente de los de las actoras en que los de la demandada sí tienen las protuberancias en la cabeza correspondientes a nariz y orejas.

Argumenta además que no se ha instado la nulidad del diseño, lo que debe entenderse como una asunción tácita de las evidentes diferencias.



Y afirma el apelante, que la nulidad del diseño nacional es requisito legal de la acción ejercitada pues la doctrina Celaya no ha sido asumida por el Tribunal Supremo.

El motivo se desestima por tres razones, a saber.

En primer lugar, porque no hay en absoluto constancia de que el producto comercializado bajo la marca Famobil sea el producto cuyo diseño está registrado desde julio de 2007 por la demandada en la Oficina Española de Patentes y Marcas. De hecho el documento nº 56 y 56 bis de la demanda muestra un muñeco que no responde a las características del diseño registrado por la demandada quien, en todo caso, no ha aportado prueba alguna sobre la veracidad de tal alegación ni tanto menos para contravenir el resultado de lo que deriva del documento de la actora ya citado.

En segundo lugar porque, aun cuando cesara a requerimiento de la actora en el año 2009 en la comercialización de muñecos que importaba de Asia y comercializaba bajo la marca Folin, la acción por infracción -y por daños y perjuicios- ejercitada en este procedimiento derivada de aquél hecho comercial en el tráfico económico está vigente - art 45 LM -, en modo tal que la infracción está cometida y deriva en la responsabilidad pretendida por la demanda.

Y en tercer lugar porque en todo caso, la existencia del diseño nacional titularidad del demandado, hoy apelante, en absoluto constituye un obstáculo para la apreciación de la infracción no obstante no haberse promovido su nulidad pues, primero, las marcas que sirven de cobertura para la acción de que se trata son anteriores y, en segundo término porque la inocuidad del registro del diseño frente al ejercicio de acciones por infracción está expresamente previsto en la Ley 20/2003, art 51-2, sin que sea aquí planteable la postura del Tribunal Europeo respecto del diseño comunitario que no viene a adecuar sino el Reglamento con lo que ya era norma nacional y que en absoluto, a diferencia de lo que ocurre en el caso de las marcas, plantea contradicción doctrinal alguna.

CUARTO.- Sobre la reclamación en sede de competencia desleal

La doctrina jurisprudencial tiene establecido que la LCD no duplica la protección jurídica que otorga la PI, siendo complementaria ante la inexistencia de derechos de exclusión o más allá de los lindes objetivos y del contenido del correspondiente derecho de exclusión.

Por tanto, dice el apelante, no existiendo infracción de propiedad industrial (con la excepción del FJ 5º sobre la infracción de tres diseños internacionales que dado su parecido, acepta) y siendo la apelante titular de derechos de marca y diseño que amparan los artículos Famobil entiende que no se habrían cometido actos de competencia desleal, incluidos los productos importados de terceros.

El motivo se desestima.

Centrada aquí por tanto la cuestión a lo relativo a la competencia desleal, hemos de comenzar señalando que en ningún caso son aceptables argumentos distintos a los contenidos en la Sentencia para sustentar la oposición al recurso pues la actora no ha formulado recurso contra el pronunciamiento en materia de competencia desleal de la Sentencia. Nada diremos, por tanto, respecto de si la conducta de la demandada es o no encuadrable en los tipos contenidos en los artículos 6 y 12 LCD pues desestimada en la instancia, no se ha hecho cuestión por la parte actora de tales pronunciamientos.

Señalamos esto porque la Sentencia de instancia, tras referir la doctrina de compatibilidad entre la protección por derechos de exclusiva y la de competencia desleal -doctrina de los círculos concéntricos-, señala que en el caso analiza la posible infracción competencial por la comercialización de productos que carecen de cobertura de derecho de exclusiva y llega a la conclusión que la imitación desleal se ha producido respecto de diez de estos.

Cuestiona el motivo la posibilidad jurídica de la co-existencia de una protección frente a la deslealtad del comportamiento en el mercado cuando se trata de un conflicto por derechos de exclusiva, y la niega en todo caso si no se apreciara la existencia de infracción de aquellos derechos.

Sin embargo el ámbito del que nace la condena por infracción de una conducta desleal en el caso que nos ocupa está al margen de los derechos de propiedad industrial aducidos como sustento de las pretensiones por infracción -marcas y diseños- ya que se dirige a obtener la protección de determinados productos (juguetes) que, comercializados con la marca genérica "Playmobil", carecen de una protección industrial específica siendo así que, sin embargo, están siendo imitados por el demandado.

Por tanto, no hay una acumulación indebida de protecciones.

Las infracciones marcarias y de diseños no alcanzan a la protección de los productos de que se trata -juguetes que reproducen un camión hormigonera, camión volquete, barco vikingo, barco pirata, fuerte, dos castillos, campamento romano, cuadrillas y un arca de Noé- y por tanto, no hay confusión de protecciones.



Desde este punto de vista, sí cabe examinar si se dan los presupuestos que describe la Sentencia de instancia para fundamentar una condena con imitación desleal, teniendo en cuenta que en todo caso, en el recurso, no se cuestiona la fundamentación judicial de la concurrencia de tales presupuestos sino sólo lo relativo a la compatibilidad de protecciones a la que ya nos hemos referido.

En todo caso, y para abundar la respuesta judicial hemos de señalar que la parte actora comercializa en el mercado español un producto plenamente identificado como de su pertenencia con singularidad propia y reconocimiento en dicho mercado, y el producto que introduce y comercializa en éste la demandada con posterioridad es una imitación confusoria del prioritario.

Es verdad que como señala la Sentencia de instancia, a diferencia del art. 6º LCD que se refiere, en síntesis, a los signos distintivos, presentación de productos, creaciones formales, el art. 11 lo hace a las prestaciones, características propias de los productos, a las creaciones materiales. Así lo señalan, entre otras, las STS de 9 de junio de 2003 ; 11 de mayo de 2004 ; 7 de julio y 24 de noviembre de 2006 ; 30 de mayo , 12 de junio , 17 de julio y 10 de octubre de 2007 ; 5 de febrero de 2008 ; 15 de enero y 25 de febrero de 2009 .

El ilícito del art. 11 exige que haya la imitación de una iniciativa (creación) empresarial ajena. La imitación significa, como señala la doctrina, "un grado de semejanza que produzca confusión al consumidor medio acerca del origen empresarial - misma procedencia de los productos-", "sin que obste la existencia de variaciones inapreciables o se refieran a elementos accidentales o accesorios".

No cabe negar que los productos en conflicto sean copias casi clónicas, siendo evidente la semejanza de los productos y la escasa trascendencia de las diferencias tanto más cuando se trata de productos relevantemente caracterizados en el mercado que hace que sean universalmente conocidos.

Conviene recordar que la distinta denominación, cuando la hay, no empece a que se pueda aplicar el ilícito de imitación dado que los productos deben compararse en su conjunto (SS., entre otras, 22 de noviembre de 2006 ; 30 de mayo , 12 de junio y 17 de julio de 2007) y no atendiendo a elementos aislados, de ahí que sea acertada la alusión al "impacto visual" de los productos en conflicto, y sin que quepa confundir la forma de presentación como creación, con la similitud de la forma de presentación del producto -creación material-imitado.

Aunque no está en discusión, no queremos dejar de señalar que el principio de imitabilidad se excluye cuando concurre alguna de las tres excepciones que prevén los apartados 2 y 3 de la LCD relativos a riesgo de asociación, o aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno, o imitación sistemática, y sin perjuicio de la contra excepción para los dos primeros casos de la inevitabilidad ex art. 11.2, párrafo segundo .

En el caso, no resulta de aplicación el principio de libre imitabilidad porque como claramente se aprecia en la resolución recurrida, hay un riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de los productos en conflicto, es decir, la imitación es idónea para producir una asociación entre la prestación imitadora y la prestación original, constituyendo la asociación "la errónea creencia del destinatario a la vista de las características del producto que proceden de la misma fuente empresarial o de distinta fuente pero existiendo vinculaciones jurídicas o económicas entre una y otra que expliquen la semejanza" (STS 11 de marzo de 2004) y, por supuesto, aprovechamiento indebido de la reputación de quien es titular de productos tan singularmente relevantes en el mercado.

En conclusión, no cabe sino confirmar el pronunciamiento judicial sobre la infracción del artículo 11 LCD con ocasión de la imitación sistemática de los productos señalados por el actor en su demanda.

QUINTO.- Sobre la indemnización por lucro cesante.

Analizaremos a continuación la impugnación que sobre el lucro cesante hace la mercantil apelante para quien la indemnización del 1% debería quedar circunscrita a las concretas referencias que incorporan los productos a que se refiere la infracción que no impugna.

Opone la parte apelada que no cabe sin embargo admitir la limitación de la indemnización sólo a aquellos productos que constituyen infracción de diseños industriales titularidad de los actores como pretende el apelante pues, declarada la infracción de marca, la pretensión indemnizatoria se ha estimado correctamente en relación a todos los productos comercializados por la demandada bajo la marca Famobil, sin que se haya producido duplicidad de indemnizaciones en tanto hay dos razones indemnizatorias, una por la infracción de las marcas y otra de los diseños, recordando que subsidiariamente se solicitó el 1% de la cifra de negocio de la demandada por la realización de productos marcados con Famobil y el 1% de la cifra de negocios por la demandada con los productos que incorporen los diseños industriales infringidos, careciendo de sentido impugnar la indemnización por competencia desleal porque no ha condenado al demandado al pago de indemnización ninguna por tal concepto.

El motivo se desestima.

Tres razones nos llevan a tal desestimación, a saber.

Primero, porque es cierto que hay infracción de marca tridimensional -comunitaria e internacional, como hemos ratificado- y, por tanto, que habiéndose ejercitado acción indemnizatoria, resulta procedente un pronunciamiento sobre la misma.

Segundo, porque hay infracción -no impugnada- de diseños industriales y, por tanto, también procede un pronunciamiento sobre la pretensión indemnizatoria formulada en base a tal infracción.

Tercero, porque hemos confirmado la infracción marcaria.

SEXTO.- Sobre los criterios indemnizatorios. Daño emergente.

Cuestiona finalmente el apelante el daño emergente por gastos de investigación y de interposición de la demanda -6.721,35 euros- pues son gastos periciales que conforme al artículo 241 LEC han de ser, en su caso, gastos del proceso a incluir en las costas que se declaren, que debe ser que cada parte abone las causadas a su instancia.

Posición del Tribunal.

Lo que cuestiona el apelante es que se estén incluyendo bajo el concepto de daño a los efectos del artículo 43-1 LM, gastos del proceso y, en particular, el precio de los informes periciales que, conforme al artículo 241 Ley de Enjuiciamiento Civil

Para delimitar ambos contenidos debe atenderse al concepto de gasto procesal que, dice el artículo 241, son los desembolsos que tienen su origen directo e inmediato en la existencia del proceso, siendo gastos a incluir como crédito por costas, entre otros, los periciales, que se delimitan del daño emergente del artículo 43-1 LM por razón de la finalidad que el desembolso económico tiene en este caso, que es de investigación para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción.

En el caso, los gastos que la actora reclama bajo la fórmula del daño emergente del artículo 43-1 son, 1) el precio del informe elaborado por detectives privados -836,36 euros-, 2) el precio del informe de prospección del mercado para acreditar la asociación entre marcas Playmobil y Famobil y la existencia de la infracción (doc nº 31) -5.220 euros-, 3) las actas notariales de la página web de la demandada -454,55 euros y, 4) el precio de la compra de productos infractores -210,44 euros-.

Pues bien, aunque pareciera hacer cuestión general el apelante del concepto indemnizado en la instancia, a lo que en realidad se hace una referencia explícita al informe pericial incorporado como documento nº 31 por el apelante, que no es sino el informe encargado en agosto de 2009 por los actores a GFK EMER, empresa especializada en investigaciones en materia de propiedad industrial, para determinar la asociación entre marcas Playmobil y Famobil y la existencia de la infracción por la confusión entre productos.

Entendemos que se trata de un gasto de investigación para la obtención de resultados que consolidaran técnicamente la posición del futuro demandante, una investigación de campo que podía constituir una prueba de la comisión de una infracción.

Es cierto que resulta difícil delimitar en estos casos -no en el resto de conceptos- el gasto procesal a incluir en costas del daño emergente, pero si aquél se define en el artículo 241 LEC por tener su causa u origen de forma directa e inmediata en el proceso en el caso, sin duda, no fue así pues el informe es de 2009 y la demanda no se formula hasta 2012, promoviendo actuaciones extrajudiciales previas a la acción judicial -requerimiento de 3 de julio de 2012-.

Formó por tanto del recopilatorio de las actuaciones previas, que no necesariamente debieron desembocar en un proceso judicial y por tanto, a conceptuar como daño derivado de la infracción y no como gasto de un proceso que cuando se incorporó, era una eventualidad.

El motivo queda de este modo desestimado y, con él, el recurso de apelación formulado.

SÉPTIMO.- En cuanto a las costas procesales de esta alzada, y dado que el recurso no ha sido estimado, no cabe sino imponerlas a la parte apelante - art 394 y 398 LEC -.

OCTAVO.- Habiéndose desestimado el recurso de apelación, se produce la pérdida para el recurrente del depósito efectuado para recurrir - Disposición Adicional Décimoquinta nº 9 LOPJ -, al que se le dará el destino previsto en dicha disposición.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.



FALLAMOS

Que desestimando el recurso de apelación entablado por la parte demandada, la mercantil Boys Toys S.A., representada en este Tribunal por el Procurador D. Manuel Calvo Sebastián, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria número dos de los de Alicante de 4 de julio de 2013 , debemos confirmar y confirmamos dicha resolución; y con expresa imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante.

Se declara la pérdida del depósito efectuado para recurrir, al que se le dará el destino previsto en la Disposición Adicional Décimoquinta nº 9 LOPJ -.

Esta Sentencia no es firme en derecho y, consecuentemente, cabe en su caso interponer contra la misma, conforme a lo dispuesto en los artículos 468 y siguientes, y 477 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil , recurso extraordinario por infracción procesal y/o recurso de casación, recursos que deberán presentarse dentro de los veinte días siguientes a la notificación de esta resolución previa constitución de depósito para recurrir por importe de 50 euros por recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección 8ª abierta en la entidad Banesto, indicando en el campo "Concepto" del documento resguardo de ingreso, que es un "Recurso", advirtiéndose que sin la acreditación de constitución del depósito indicado no será admitido (LO 1/2009, de 3 noviembre) el recurso.

Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

Así, por esta nuestra Sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día ha sido leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Ponente que la suscribe, hallándose el Tribunal de Marca Comunitaria celebrando Audiencia Pública. Doy fe.-