



Roj: **SAP A 1443/2015 - ECLI:ES:APA:2015:1443**

Id Cendoj: **03014370082015100124**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Alicante/Alacant**

Sección: **8**

Fecha: **11/06/2015**

Nº de Recurso: **178/2015**

Nº de Resolución: **124/2015**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **LUIS ANTONIO SOLER PASCUAL**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE

SECCION OCTAVA.

TRIBUNAL DE **MARCA** COMUNITARIA

ROLLO DE SALA Nº 178 (C-11) 15

PROCEDIMIENTO Juicio Ordinario 881/11

JUZGADO de Marca Comunitaria nº 1 Alicante

SENTENCIA Nº 124/15

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 once de junio de dos mil quince

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 **marca** comunitaria y competencia desleal, seguido en instancia ante el Juzgado de lo Mercantil número uno de Alicante, en funciones de Juzgado de **Marca** Comunitaria con el número 881/11, y de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado tanto por las mercantiles demandantes .L'OREAL S.A., **PARFUMS** GUY LAROCHE S.A., THE POLO LAUREN LP; LANCÔME PARFUMSS ET BEAUTÉ ET CIE; YVES SAINT LAURENT **PARFUMS**; HELENA BUBINSTEIN S.A., BIODERM, SOCIÉTÉ MONEGASQUE; JEAN CAHAREL S.A., MME ANNE PALOMA RUIZ PICASSO Y L'ORÉAL ESPAÑA S.A. representadas en este Tribunal por el Procurador D^a Cristina Quintar Mingot y dirigidas por el Letrado D^a . Amaya Ortiz López; y como parte apelada la mercantil demandadas, Perfumes And Cosmetics LLC, en situación procesal de rebeldía.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de **Marca** Comunitaria número uno de los de Alicante, en los referidos autos tramitados con el núm. 881/11, dictó Sentencia con fecha 11 de marzo de 2013 , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: " *Que desestimando la demanda interpuesta por . L'OREAL S.A., **PARFUMS** GUY LAROCHE S.A., THE POLO LAUREN LP; LANCÔME PARFUMSS ET BEAUTÉ ET CIE; YVES SAINT LAURENT **PARFUMS**; HELENA BUBINSTEIN S.A., BIODERM, SOCIÉTÉ MONEGASQUE; JEAN CAHAREL S.A., MME ANNE PALOMA RUIZ PICASSO Y L'ORÉAL ESPAÑA contra PERFUMES AND COSMETICS LLC debo absolver a la demandada de de las pretensiones contra ella formuladas.*

Las costas se imponen a las actoras



Llévese testimonio del fallo de esta resolución a la pieza de medidas cautelares núm 938/2011 a los efectos previstos en el art. 744 LEC ".

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 4 de mayo de 2015 donde fue formado el Rollo número 178/C-11/15, señalándose para la deliberación, votación y fallo el día 11 de junio de 2015, en el que tuvo lugar.

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

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Tomando como punto de partida que el grupo L'Oréal lleva a cabo la distribución comercial de sus **marcas** por medio de un sistema de distribución selectiva que es legal - hoy sustentada por un sistema de autoevaluación- y que tiene por objeto la comercialización de mercaderías que justifican esta especial modalidad de distribución, objetos con **marcas** de lujo o alta gama respecto de los que para el mantenimiento del aura generada se vale L'Oréal de ese especial sistema que es restrictivo de la competencia pero que no está prohibido, basado en la selección cualitativa de sus distribuidores -art 1-e) R 330/10-, y estando acreditado que las **marcas** de que se trata son de lujo o alta gama, las pretensiones que se deducen en la demanda traen causa en la consideración de que la comercialización de sus productos a través de las páginas web www.perfumes24horas.com/es/net, www.parfum24stunden.com/.de, www.perfumes24h.com/.es/.net y www.perfumes24hours.com/.es/.net de la demandada que, no siendo distribuidora autorizada para la comercialización de aquellas **marcas**, llevan a cabo la oferta y distribución comercial de las mismas en condiciones que menoscaban la imagen de las **marcas** de las actoras.

No está en cuestión que se trata de la venta de productos que están comercializados por las actoras en el EEE o con su consentimiento lo que tiene pleno sentido dado que, como bien señala la Sentencia de instancia, carecería de sentido la invocación de la excepción del **agotamiento** como base de la pretensión contenida en la demanda.

SEGUNDO.- La Sentencia de instancia ha desestimado la demanda. Y lo ha hecho en la consideración de que no obstante acreditarse de la documental obrante en el proceso de que la mercantil demandada, Perfumes And Cosmetics LLC, lleva a cabo la venta online de los productos de las actoras con un "... sistema de orden alfabético de **marcas**, apareciendo en pantalla simultáneamente productos de perfumería y cosmética de las **marcas** de las actoras con otros de diversas **marcas** o con productos de complemento, como collares, siendo limitado el número de productos ofertados y figurando el precio de venta de forma comparativo con el designado como "habitual", con una dirección de correo electrónico para contactar ", comparando precios, ausentes algunos productos de la gama y sin un sistema de entrega de muestras, las demandantes no han probado que esta forma comercializar les causa un perjuicio a la reputación de sus **marcas** por apartarse de las condiciones esenciales necesarias para garantizar el prestigio de las **marcas** ya que no constan cuales son esas condiciones que se imponen a los distribuidores autorizados en garantía del mantenimiento de la reputación y sensación de lujo ni que en las webs autorizadas se efectúe un tratamiento exclusivo para la perfumería y cosmética de lujo, además de por las razones que expone sobre las diferencias entre el comercio virtual y el físico en relación a la imposición de límites en la elección de los consumidores mediante la existencia de sistemas de fácil acceso y otros aspectos de típica concurrencia en el comercio físico de productos de lujo, como el contacto presencial con un profesional.

En desacuerdo con la Sentencia, es impugnada por la parte demandante que tras un amplísimo exordio sobre la excepción del **agotamiento** del **derecho de marca** en aplicación de lo dispuesto en los artículos 9 y 13 RMC en relación al art 1.e) Reglamento UE 330/2010 de la comisión, analiza las condiciones concretas (que considera contrarias a la imagen de las **marcas**) de venta del demandado para en síntesis concluir, primero, que tanto la Comisión como el Tribunal General han reconocido la importancia y licitud de una específica comercialización de los productos de lujo que aseguren la protección de su prestigio, segundo, que estos requisitos han sido ya analizados por la jurisprudencia y autoridades de competencia como adecuados y necesarios y que en la venta online los requisitos deben ser similares a las ventas en puntos físico, tercero, que entre esos requisitos destacan la buena localización, nombre adecuado, stock suficiente, novedades o el asesoramiento personalizado al cliente, cuarto, que la Sentencia de instancia no justifica su valoración sobre las diferencias que impedirían aplicar estos criterios en la venta online, no dando importancia en particular al requisito de asesoramiento, quinto, que la conservación de la imagen de lujo también está en la prestación de un servicio pre y de post venta de calidad tomando en consideración además el cliente al que se dirige



el producto, sexto, que la Sentencia reconoce probado la forma de venta online que las actoras consideran contrarias a su imagen de lujo, no obstante lo cual no considera la excepción al **agotamiento** y, séptimo, que no es hecho controvertido que los distribuidores autorizados sí cumplen con las condiciones requeridas en sus ventas online.

TERCERO.- Ya ha declarado este Tribunal en múltiples ocasiones, que hay **motivo legítimo** para oponerse a la comercialización de productos que designados con una **marca** a pesar de estar agotados sus **derechos** por el titular de la misma por razón de su previa comercialización en el EEE, cuando el uso por un tercero de un signo idéntico o similar a una **marca**, menoscaba seriamente la reputación de ésta, o cuando ese uso se realiza de modo que de la impresión de que existe un vínculo comercial entre el titular de la **marca** y ese tercero y, en particular, de que éste pertenece a la red de distribución del titular de la **marca**. Y hemos concreto entre tales **motivos legítimos** está el que deriva de la necesidad de defender el aura de exclusividad y prestigio de una gama de productos de la **marca** de que se trate si por quien comercializa tales productos de esas **marcas**, no cumple con las condiciones que permiten tal conservación de prestigio, lujo o fascinación.

Reiteraremos de nuevo que, desde nuestra apreciación, existe una clara correlación entre el mantenimiento de esas peculiares características de los productos signados con las **marcas** del Grupo L'Oreal y el sistema de distribución selectiva en tanto necesario para competir, como ha dicho la STJUE de 11 de diciembre de 1980, L'Oréal, 31/80, apartado 16, 20 y 21, cuando constituye una exigencia legítima para preservar la calidad y garantizar una utilización correcta de los productos de que se trata, habida cuenta la naturaleza de los mismos y en particular de su gran calidad.

De hecho, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se deduce también que en los diversos sectores económicos pueden establecerse sistemas de distribución selectiva siempre que resulten justificados por la naturaleza específica de los productos o las exigencias de distribución de éstos (véanse las sentencias del Tribunal de Justicia de 3 de julio de 1985, Binon, 243/83, Rec. p. 2015, apartados 31 y 32, y de 16 de julio de 1981, Salonia, 126/80).

Pues bien, en cuanto a la cuestión de si la distribución selectiva basada en criterios cualitativos en el sector de cosméticos de lujo es (o no) instrumento que cumple o contribuye a cumplir la función de condensación del prestigio de la **marca**, atendidos los criterios expuestos, debemos afirmar que en efecto es así trayendo a colación la doctrina asentada en la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda ampliada) de 12 de diciembre 1996, asunto T-19/92 que al razonar sobre la motivación de porqué la distribución selectiva constituye requisito **legítimo** señala -párrafo 116- que así es en tanto no se basa tal exigencia en la idea de un comercio especializado para ofrecer prestaciones específicas para productos de gran complejidad, sino más bien en otras consideraciones como son el interés (en este caso del Grupo L'Oreal), "... como fabricante de cosméticos de lujo, en mantener la imagen prestigiosa de su **marca** y defender el fruto de sus esfuerzos publicitarios ..." y, en segundo lugar, en "...la necesidad de defender el «aura de exclusividad y prestigio» con que los consumidores perciben los productos de que se trata, principalmente garantizando una «presentación al público que resalte la especificidad estética o funcional» de los mismos (párrafo segundo del punto II. A. 5) y «un ambiente acorde con el carácter lujoso y selecto de los productos y una presentación conforme a la imagen de la **marca**»...".

Como dice la Sentencia antedicha, en el sector de los cosméticos existe una segmentación entre los cosméticos de lujo y los que no lo son, y esta segmentación responde a necesidades diferentes de los consumidores respecto de los cuales, señala también, cabe apreciar su interés en que no se empañe la imagen de lujo de tales productos en tanto sin ella, dejarían de considerarse productos de lujo.

En nuestra Sentencia de 14 de octubre de 2008 (reiterado en la de 14 de septiembre de 2012, 17 de junio y 17 de septiembre de 2013) dijimos que "...la pluralidad de condiciones en la comercialización de los productos de determinadas **marcas** constituyen, en ocasiones a modo primario, en otros, de modo sobrevenido, un auténtico cuño de calidad que se proyecta de modo directo e inmediato sobre la **marca**, al punto que el consumidor de productos de alta gama alía a la adquisición o goce del producto determinados servicios que no con ser complementarios dejan de ser naturales en la gama de que se trate, revirtiendo sobre la imagen misma del producto...".

Parece por tanto evidente que en casos como el que nos ocupa, existen razones económicas de amparo del sistema de distribución selectiva y también cualitativas que afectan tanto al interés propio del titular de la **marca** de mantener su aura de lujo como el de los consumidores en evitar el empañamiento de tal imagen.

Consecuentemente, el mantenimiento de una determinada calidad de la **marca** en tanto indicativa de un determinado nivel de calidad en el sentido del prestigio por pertenencia al ámbito más selecto del mercado viene contribuido no sólo por la calidad del producto y el esfuerzo del fabricante de sostenerse, por medio de su esfuerzo publicitario y de marketing, en dicho sector del mercado sino también por el acceso a determinadas



formas de comercialización que garanticen unja presentación de los mismos en el punto de venta capaz de realzar su imagen.

CUARTO.- Una distribución generalizada de estos productos (dice la STPI de 12 de diciembre 1996, asunto T-19/92) en la que Yves Saint Laurent no tuviera posibilidad alguna de asegurarse de que sus artículos se venden en condiciones apropiadas, supondría un riesgo de deterioro de la presentación de los productos en el punto de venta, que podría perjudicar a la «imagen de lujo» y por tanto a la naturaleza misma de los productos de que se trata.

Pero no sólo hemos hecho alusión en nuestras Sentencias anteriores a los criterios generales para definir el **motivo legítimo** que puede excepcionar el principio de **agotamiento** de la **marca**. También hemos establecido criterios valorativos en relación a distintas y habituales formas de comercialización en la red que pueden ser contrarias al mantenimiento del aura que es propia de los productos del grupo L'Oreal.

Así, en nuestra Sentencia de 17 de septiembre de 2013 , recopilando doctrina anterior, hemos señalado en relación a la presentación y atención personalizada que

*...por lo que hace al criterio relativo a la presentación adecuada mediante una determinada exposición que no desmerezca la imagen de la **marca** hemos de señalar casos de accesos de localización mera o esencialmente alfabético, presentando ofertas de diversos productos unidos sin diferenciación incluso por naturaleza tal situación produce, en la medida que el objetivo que persigue dicho criterio es impedir la venta de los productos con las **marcas** de lujo de que se trata en entornos no adaptados a tal imagen, una exigencia resulta legítima a los señalados efectos.*

*Por otra parte, una visualización de una página web apropiada al prestigio de la **marca** también parece necesaria para la buena presentación de los productos en el caso de una web destinada al multiproducto y si bien que la página web tenga tal característica no constituye un factor negativo de por sí, exigir que los productos que comparten espacio en la página se ajusten a una transferencia de imagen equilibrada y equivalente, también resulta exigible para evitar una minoración de la imagen, por asociación, de los productos de que se trata.*

*Por tanto entendemos que si bien la venta de los productos de las **marcas** pueden compartir espacios con otros, resulta legítima la exigencia de que los productos de que se trata estén proyectados al usuario de la web de tal modo que se presenten en condiciones que realcen su imagen, lo que puede entenderse desde la consideración de que no pueden presentarse las **marcas** L'Oreal con otros productos que sean ajenos a la naturaleza de aquellos y que sean de inferior calidad, o con otros productos ni en el mismo entorno visual, sin una separación adecuada, de otros productos en general, de inferior calidad.*

*Otro tanto cabe entender de la atención personalizada. Sin duda en la red es dable -incluso habitual- por vía telefónica y mediante el uso del correo o de la propia página. Ninguna razón existe para minusvalorar tal técnica de aprecio del valor de la **marca** ni desde luego para restringirla al ámbito físico. Es más la STPI de 12 de diciembre 1996, asunto T-19/92 ya referenciada expresamente señala que "...la presencia en el punto de venta de una persona capaz de asesorar al consumidor o de informarle apropiadamente constituye en principio una exigencia legítima para la venta de cosméticos de lujo, y (añade)... forma parte de una buena presentación de dichos productos".*

En la de 14 de septiembre de 2012 dijimos respecto de los servicios post-venta que

*"...la Sala considera que los objetivos de los contratos de distribuidor autorizado para los puntos de venta físico consisten en prestar a los clientes un servicio de venta y post-venta compatible con el aura de prestigio y lujo asociado a las **marcas** de las actoras, los cuales son también extensibles a la venta on line..." (véase en el mismo sentido nuestra Sentencia de 17 de junio de 2013).*

Y en nuestra Sentencia de 14 de octubre de 2008 que *"... la equiparación de una **marca** a otra sin distinción alguna física o inmaterial, supone una igualación negativa de calidad que afecta de manera objetiva a la imagen de la **marca** que se pretende salvaguardar..."* .

Pues bien, cuando el Grupo L'Oreal critica el entorno de la página web de la demandada, presentando su acceso a través de un sistema de localización mera o esencialmente alfabético, presentando ofertas de diversos productos unidos sin diferenciación incluso por naturaleza, hemos de señalar que quedando como queda constancia de la débil imagen que de las **marcas** de lujo que traslada la ausencia de productos, de limitación de estocaje, de novedades, de falta de discriminación entre tipos de **marcas**, que quedan básicamente ordenadas de manera alfabética y que se exhiben de forma conjunta con distintos y muy dispares productos a modo de escaparate multi-producto -doc nº 19, 20, 21 y concordantes-, la conclusión que en efecto con tal situación se produce es sin duda un detrimento de la imagen de las **marcas** en la medida que el objetivo que persigue



imponiendo determinadas condiciones derivadas de sus ya intrínsecas cualidades, es impedir la venta de los productos con las **marcas** de lujo de que se trata en entornos no adaptados a tal imagen, como es el caso.

Todo ello se abunda con la carencia de un servicio acorde a las **marcas** de lujo que comercializa. Carece de punto de venta físico, no presta servicio de asesoramiento, no permite la devolución de productos, no contempla la venta a prueba valiéndose de testers, y en conjunto, ofrece un tipo de comercio basado más en la sola idea de la productividad que del servicio a un determinado tipo de clientela que se sienta atraído por un determinado producto por razón no sólo de su precio sino del servicio que conlleva.

También ya hemos tenido oportunidad de pronunciarnos sobre tales extremos.

Hemos dicho en la Sentencia de 14 de septiembre de 2012 : " *Las notas características de esa distribución exclusiva trasladada a la venta on line consistirían en ofrecer la venta de productos de distintas gamas o clases de forma separada, la existencia de un servicio de asesoramiento al cliente, el ofrecimiento de un stock de productos suficiente y permanente con presencia destacada de las novedades y, garantizar a los clientes la devolución de los productos adquiridos* "

Por lo demás, no podemos aceptar el criterio de que el Grupo demandante no se opone a los mismos defectos cometidos por sus distribuidores.

QUINTO.- Ciertamente, ni se puede predicar de todos los distribuidores idéntico comportamiento de cumplimiento con los requerimientos propios de las **marcas** ni absoluto y total cumplimiento de todos y cada uno de los requerimientos exigidos en cada uno de los casos.

Pero este Tribunal ha tenido oportunidad de examinar el comportamiento de los distribuidores selectivos de las **marcas** de las actores en otros procedimientos previos (véanse los asuntos referenciados y nuestra Sentencia dictada en Rollo 213/C-22/2014, LOreal/ Dreivip S.L.) donde quedó constatado que el nivel de cumplimiento en estos distribuidores autorizados es lo suficientemente relevante como para que la titular de las **marcas** considere adecuadamente preservada en la actuación comercial online de aquellos, la imagen de lujo que proyectan sus **marcas**.

Decíamos en concreto que " *En este sentido, las apreciaciones que se hacen respecto del Corte Inglés y otras empresas que venden los productos LOreal como distribuidores autorizados -Biotherm o Lancôme-, las asume el Tribunal como propias en tanto demostrativas de que en absoluto se produce la traslación de la imagen defectuosa que ocurren en el caso de la página de la demandada ya que, no sólo son páginas de calidad estética y visual sino que, por ejemplo, el doc. nº 3 de la demanda demuestra que en el caso del Corte Inglés se anuncian los distintos sectores comerciales por separado, con pestañas independientes, sin mezclar publicidad ni productos, y con espacios exclusivos para las **marcas** de lujo, que en absoluto se ordenan alfabéticamente. Y por supuesto cuentan con asesoramiento especializado -doc nº 30, pag 12 y doc nº 31 demanda-, prueba de productos mediante la entrega gratuita a los clientes de muestras o testers y los espacios físicos necesarios para operar con tales condiciones si el cliente quiere conocer el producto de forma inmediata* ".

En conclusión, sí hay **motivo legítimo** que excepciona el **agotamiento** marcario -art 13-2 RMC- para el ejercicio de las acciones por infracción del titular de la **marca** contra la demandada y por tanto, debe estimarse en este sentido, la infracción demandada.

SEXTO.- Pero también contiene la demanda denuncia por competencia desleal.

En efecto, se han planteado por las actora de manera independiente pero subsidiaria a la acción de infracción de **marca**, acciones por actos de competencia desleal del artículo 12 LCD entendiéndose que tal infracción queda cometida por la demandada por aprovechamiento de la reputación, imagen y esfuerzo ajenos y, en general, del sistema de distribución selectiva de las actoras dado que la supervivencia del producto de lujo y de la red de distribución requieren de inversión y esfuerzos específicos y relevantes, constituyendo aquella reputación así mantenida un fondo de comercio imprescindible para el funcionamiento del negocio y del que se aprovecha la demandada y sin el cual, dice la apelante, el negocio del demandado sería inviable por las razones que *in extenso* expone en el escrito del recurso -donde por error se hace referencia a la contestación del demandado a pesar de que está en rebeldía y no la ha formulado.

Pues bien, en relación a la acción de competencia desleal por aprovechamiento indebido de la fama o reputación de las actoras - art 12 LCD -, no cabe sino confirmar la Sentencia de instancia, desestimando la pretensión que se contiene en el recurso.

Y es que siendo cierto que en la confluencia de infracción marcaria y competencia desleal el Tribunal Supremo ha venido a fijar la denominada doctrina de complementariedad relativa desde su Sentencia 586/2012, de 17 de octubre conforme a la cual, "...la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cuál sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia



de los presupuestos de los respectivos comportamiento que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez" .

En el caso, ha hemos explicado que el fundamento de la pretensión de sanción por competencia desleal por aprovechamiento de reputación ajena, prohibido en el artículo 12 LCD , trae causa para los actores en el aprovechamiento del sistema de distribución selectiva en tanto valor económico y de comercio puesto al servicio de una imagen, de su protección y potenciación.

Sin embargo, si como señala la STS 746/10, de 1 de diciembre , la nota básica del tipo desleal lo es el aprovechamiento del esfuerzo material o económico ajeno, sancionándose la conducta parasitaria del esfuerzo material y económico de otro, viniendo por tanto a prohibir los actos de expoliación de la posición ganada por un competidor con su esfuerzo para dotar de reputación, prestigio o buena fama a los productos o servicios con los que participa en le mercado - STS 365/2008, de 19 de mayo -, en el caso no es posible concluir que la mercantil demandada haya incurrido en tal conducta.

Y es que si la conducta que ha de ser tomada en consideración es la utilización de elementos o medios de identificación o presentación de los productos como actividad, establecimiento o prestaciones empleados por los empresarios en el mercado y que proporcionan información a los consumidores - STS 513/2010, de 23 de julio -, proveyéndose en el párrafo segundo del artículo 12 LCD la utilización de un signo distintivo o denominación de origen, en el caso, estando acreditada la reputación y prestigio de los productos LOreal, que se distribuyen a través de un singular sistema de distribución selectiva que en conjunto contiene sin duda una distintividad competitiva, cuyo aprovechamiento indebido podría sancionarse por el artículo 12 LCD , es lo cierto que en la comercialización de los productos LOreal por la demandada en su comercio online, no utiliza de forma específica, resaltada o atractiva para sus clientes los signos de LOreal, sino que se limita a comercializar, como si de productos ordinarios -no de lujo- se tratase, dichos productos a través de unas páginas web que no cumplen con los exigentes requisitos destinados a cuidar, mantener, propagar y potenciar la imagen de lujo de los productos, ausencias que hemos considerado, infractoras de las **marcas** porque excepcionan el **agotamiento** de la **marca** ya que se trata de productos que están comercializados por el titular de la **marca** o con su consentimiento, en modo tal que en principio, pueden ser comercializados por cualquiera en el EEE con la excepción señalada.

Por tanto, resulta de difícil compatibilidad la sanción reclamada por aprovechamiento de fama y reputación a quien comercializa en contra de dicha fama y reputación, tanto más en el caso cuando, como hemos indicado, no hay indicación alguna en el actuar de la demandada que ponga de relieve que constituye la comercialización de los productos LOreal una forma de aprovechamiento para la propia comercialización por la demandada más allá del hecho de la venta de los productos de las **marcas** junto a otras tantas **marcas** que en realidad, disminuye la relevancia de las mismas que es lo que constituye, por cierto, el origen de la infracción marcaria.

En suma, no se percibe del comportamiento comercial de la demandada a través de la comercialización online, que actúe de forma parasitaria ni por tanto, que haya conducta sancionable, razón por la que tampoco procederá analizar la pretensión relativa al enriquecimiento injusto que decía la actora obtenida por la demandada por razón de la competencia desleal.

SÉPTIMO.- En cuanto la acción de daños y perjuicios derivados de la infracción marcaria.

La actora solicita en su demanda la indemnización de daños y perjuicios, optando expresamente y de manera principal por el criterio de la regalía hipotética, a conformar con un canon inicial y un royalty o canon variable, del art 43-2-b) LM .

Solicita además una indemnización por el perjuicio causado al prestigio de la **marca** - art 43-1 LM - así como, en concepto de daños emergentes - art 43-1 *in fine* LM -, los gastos habidos para la constatación de la infracción, en este caso, el coste de las actas notariales y compra realizada - doc nº 35-.

Finalmente, y a modo de reparación *in natura* , ejercitaba la acción de publicidad a la resolución condenatoria que se dicte - art 41-1-f) LM - a costa del demandado, si bien no consta razón alguna que justifique la necesidad de dicha publicación.

Dos cuestiones básicas plantean los recursos que se formulan. De un lado, el alcance de la regalía hipotética. De otro, el **derecho** a una indemnización por desprestigio.

En cuanto al alcance del daño sobre la base de la regalía hipotética, reitera en su impugnación el grupo LOreal que su propuesta está fundamentada de forma adecuada en el informe aportado, que niega ser copia de otro anterior ni ajeno a la relación infractora concreta de la demandada, defendiendo la cifra inicial del canon solicitada y la tasa del variable.

Decisión del Tribunal.



Para concretar el importe de la regalía hipotética y el perjuicio causado al prestigio aporta con la demanda informe pericial elaborado por economista que, formula una primera valoración de la regalía sobre la base de concretar un cano de entrada en importe de 12.000 euros y un canon variable o royalty de un 6% sobre la cifra de las ventas mínimas a la vista de los datos ponderados.

El perito propone como cifra por daño causado con la actividad de la demandada a la imagen de las **marcas** y a la vista de la descripción de la demandante sobre la distracción en la comercialización de Perfumes And Cosmetics LLC de múltiples requisitos exigidos por el Grupo L'Oréal a sus distribuidores exclusivos, un importe equivalente al canon de entrada, es decir, 12.000 euros.

El perito concreta la cifra de las ventas mínimas sobre la que aplicar el royalty del 6% en el periodo comprendido entre el día 1 de junio de 2011 hasta el cese de ventas, fijando un royalty mínimo anual de 3.931,01 euros.

Pues bien, para fijar el importe indemnizatorio este Tribunal entiende de aplicación, como en el resto de cuestiones hasta ahora tratadas, los criterios que en litigios análogos ha fijado con anterioridad en las Sentencias referenciadas.

Conforme a dichos criterios la demandante tiene **derecho** a ser indemnizada por los daños consistentes en los gastos realizados para descubrir e investigar la infracción, por desprestigio y como daño a las **marcas** por la infracción, el precio de la hipótesis de una licencia.

Así:

a) por daños, se debe indemnizar en el importe de 535,04 euros -doc nº 35- en tanto gastos acreditados.

b) por daños a la imagen o prestigio de la **marca**, nos acogemos al criterio más objetivo fijado en nuestras Sentencias 17 de junio y 14 de septiembre de 2013 de considerar el importe resultante de aplicar un 2% sobre la cifra de ventas mínimas, cifra que en el caso se calcula por el perito en un montante anual de 65.516,90 euros, cifra a la que aplicada la tasa del 2% supone un importe de 1310,33 euros, aplicándose sólo en este caso para indemnizar el daño al prestigio el importe de las ventas mínimas por anualidades hasta el cese en la venta, con inicio en el día 1 de junio de 2011.

c) y por daños y perjuicios, conforme al criterio de la licencia hipotética, la cifra de 12.000 euros como canon de entrada y un 6% de la cifra de ventas mínimas, es decir, 3931,01 euros anual constituirán los parámetros con los que en ejecución de sentencia se fijará el importe una vez se constate el cese en la venta de los productos de la actora, tomando como fecha a *quo* para fijar el importe definitivo el día 1 de junio de 2011.

Finalmente, en cuanto a la publicación de la Sentencia procede estimar la pretensión relativa a la publicidad de la Sentencia condenatoria, siguiendo igualmente en ello el criterio adoptado por este Tribunal en las resoluciones mencionadas con anterioridad.

OCTAVO.- En cuanto a las costas de esta alzada, habiéndose estimado el recurso de apelación frente a la Sentencia de instancia, no cabe imponer las costas de ésta a dicha parte.

Y habiéndose estimado en parte la demanda, procede en cuanto a las costas de la instancia imponer a cada parte las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

NOVENO.- Habiéndose estimado en parte el recurso de apelación, se acuerda la devolución de la totalidad del depósito efectuado para recurrir - Disposición Adicional Décimoquinta nº 8 LOPJ -.

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 estimando en parte el recurso de apelación entablado por las mercantiles demandantes..L'OREAL S.A., **PARFUMS** GUY LAROCHE S.A., THE POLO LAUREN LP; LANCÔME PARFUMSS ET BEAUTÉ ET CIE; YVES SAINT LAURENT **PARFUMS**; HELENA BUBINSTEIN S.A., BIODERM, SOCIÉTÉ MONEGASQUE; JEAN CAHAREL S.A., MME ANNE PALOMA RUIZ PICASSO Y L'ORÉAL ESPAÑA S.A. representadas en este Tribunal por el Procurador D^a Cristina Quintar Mingot, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de **Marca** Comunitaria número uno de los de Alicante de fecha 11 de marzo de 2013 , debemos revocar y revocamos dicha resolución y en su virtud, debemos declarar y declaramos:

a) que las sociedades actoras, conforme a la titularidad registral de las **marcas** relacionadas en su demanda, ostentan un **derecho** exclusivo para su utilización en el tráfico económico y un **derecho** excluyente que les legitima para oponerse a la oferta y comercialización de los productos distinguidos con sus marcar cuando existan **motivos legítimos** que así lo justifiquen .



b) que al importar y/o ofertar y /o vender en España productos de perfumería y/o cosmética distinguidos con las **marcas** de mis representadas en condiciones tales que no cumplen los criterios de la distribución selectiva autorizada a favor de las demandantes, PERFUMES AND COSMETICS LLC ha infringido el **derecho** exclusivo de ostentan las demandantes sobre sus registros marcarios.

c) que con tal comportamiento ilícito, la mercantil demandada PERFUMES AND COSMETICS, LLC ha causado daños y perjuicios a las sociedades demandantes y a la imagen de sus **marcas**.

d) que en consecuencia procede condenar a la demandada a estar y pasar por las anteriores declaraciones así como a cesar inmediatamente y a abstenerse en el futuro en toda actividad que viole o perturbe los **derechos** de **marca** de las sociedades demandantes o subsidiariamente, debiendo en concreto cesar y abstenerse en la venta, importación , publicidad u oferta a través de cualquier medio, página web o establecimiento físico que no hayan sido autorizados como puntos de venta selectivos, de productos originales y/o tester o probadores y /o productos descatalogados distinguidos con las **marcas** de .L'OREAL S.A., **PARFUMS** GUY LAROCHE S.A., THE POLO LAUREN LP; LANCÔME PARFUMSS ET BEAUTÉ ET CIE; YVES SAINT LAURENT **PARFUMS**; HELENA BUBINSTEIN S.A., BOTHERM, SOCIÉTÉ MONEGASQUE; JEAN CAHAREL S.A., MME ANNE PALOMA RUIZ PICASSO Y L'ORÉAL ESPAÑA S.A. , que no hayan sido introducidos en el comercio con su autorización y/ o cuya oferta y/o comercialización no se corresponda con los criterios de distribución selectiva autorizada.

e) que se condena a la demandada a indemnizar

1) por daños en el importe de 535,04 euros.

2) por daños a la imagen o prestigio de la **marca** a razón de 1.310,33 euros por año, con inicio en el día 1 de junio de 2011 y hasta el cese en la venta.

3) y por daños y perjuicios, conforme al criterio de la licencia hipotética, la cifra de 12.000 euros como canon de entrada y un 6% de la cifra de ventas mínimas, es decir, 3931,01 euros anual, criterios que constituirán las bases con los que en ejecución de sentencia se fijará el importe una vez se constate el cese en la venta de los productos de la actora, tomando como fecha *a quo* para fijar el importe definitivo el día 1 de junio de 2011.

f) se condena a PERFUMES AND COSMETICS LLC al pago de una multa coercitiva de 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación .

g) se ordena la publicación de la Sentencia a costa de la condenada, en la edición nacional del diario EL PAIS.

h) cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

i) no ha lugar a hacer expresa imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante

Se acuerda la devolución al apelante de la totalidad del depósito efectuado para recurrir.

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 Banco de Santander, 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.-