



Roj: **SAP M 17658/2015 - ECLI:ES:APM:2015:17658**

Id Cendoj: **28079370282015100300**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Madrid**

Sección: **28**

Fecha: **18/12/2015**

Nº de Recurso: **727/2013**

Nº de Resolución: **379/2015**

Procedimiento: **Recurso de Apelación**

Ponente: **PEDRO MARIA GOMEZ SANCHEZ**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

N.I.G.: 28.079.00.2-2013/0013440

Recurso de Apelación 727/2013

O. Judicial Origen: Juzgado de lo Mercantil nº 06 de Madrid

Autos de Procedimiento Ordinario 786/2010

Apelante: KIKO RETAIL ESPAÑA S.L. y KIKO S.R.L.

PROCURADOR D./Dña. ROCIO BLANCO MARTINEZ

Apelado: IT STYLE MAKE UP, S.L.

PROCURADOR D./Dña. MARIA TERESA UCEDA BLASCO

COSMETICA MADRID ESTILO SL

PROCURADOR D./Dña. ROSA MARTINEZ SERRANO

**SENTENCIA nº 379/2015**

ILMOS. SRS. MAGISTRADOS

D. ENRIQUE GARCÍA GARCÍA

D. ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ

D. PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ

En Madrid, a 18 de diciembre de dos mil quince.

La Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los Ilustrísimos Señores Don ENRIQUE GARCÍA GARCÍA, Don ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ y Don PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ, ha visto el recurso de apelación bajo el número de Rollo nº 727/2013 interpuesto contra la Sentencia de fecha 2 septiembre de 2013 dictado en el proceso número 786/2010 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid .

Han sido partes en el recurso, como apelante, la demandante, siendo apelada la parte demandada, ambas representadas y defendidas por los profesionales más arriba especificados.

Es magistrado ponente Don PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ.

#### **ANTECEDENTES DE HECHO**

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 2.7.2010 por la representación de KIKO RETAIL ESPAÑA S.L. y KIKO S.R.L. contra IT STYLE MAKE UP, S.L. y COSMETICA MADRID ESTILO SL, en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba apoyaban su pretensión, suplicaba que " ..dictar sentencia por la que: 1. Se declare la



deslealtad concurrencial de las demandadas al haber realizado una serie de actos tendentes a crear confusión (incluyéndose en dicho concepto el riesgo de asociación) en el mercado respecto de las prestaciones y los establecimientos sitios en los Centros Comerciales LA VAGUADA de Madrid, PARQUESUR de Leganés (Madrid), Mataró Parc de Mataró (Barcelona), Arena Multiespacio de Valencia, en la calle Arrasete número 14 de Guipúzcoa, San Sebastián y Centro Comercial Mediterráneo, en la Avenida del Mediterráneo de la ciudad de Almería;

2. Se condene a las demandadas a cesar de inmediato en dichos actos anticoncurrenciales y a modificar, eliminar y, si no fuere posible, retirar a su costa, cualquier rótulo, imagen, producto y/o elemento decorativo del establecimiento, que pueda inducir a confusión o riesgo de asociación con mis patrocinadas o sus establecimientos comerciales.

3. Se condene a las demandadas a cesar de inmediato en dichos actos anticoncurrenciales y a modificar, eliminar y, si no fuere posible, retirar a su costa, cualquier rótulo, imagen, producto y/o elemento decorativo del establecimiento, que pueda inducir a confusión o riesgo de asociación con KIKO o sus establecimientos comerciales y, especialmente, se condene a las demandadas a (i) suprimir de los rótulos de los establecimientos o de cualquier elemento decorativo de los mismos, envoltorios, bolsas, envases o cualquier elemento promocional, publicitario, cualquier referencia al eslogan comercial " MAKE UP MILANO" y (ii) a realizar las modificaciones necesarias en la configuración de los exhibidores, mostradores y demás elementos que se identifican en el cuerpo de la demanda para que desaparezca la semejanza que presentan con los que explota mis patrocinadas, todo ello, al inducir a confusión o riesgo de asociación con mis mandante o sus establecimientos comerciales.

4. Se condene a las demandadas a abstenerse en el futuro de realizar, respecto de mis mandantes, los actos anticoncurrenciales denunciados en este escrito;

5. Se condene a las codemandadas a satisfacer a mis mandantes los daños y perjuicios que hubiere sufrido como consecuencia de los actos anticoncurrenciales denunciados en y en cuantía que resulte de aplicar la base de cálculo que se establece en el hecho sexto de este escrito; y subsidiariamente, para el caso de que no se estimase la acción de indemnización por daños y perjuicios, condene a la demandada a pagar a la demandante KIKO SRL la cantidad de 70.000 euros más 12.000 euros por cada uno de los seis establecimientos comerciales IT STYLE MAKE UP, S.L., a los que se hace referencia en el punto 1 del suplico, más aquellos que la entidad hubiera abierto a la fecha de presentación de la demanda que no fueren conocidos para mi representada, más los que las demandadas pudiesen abrir a lo largo de la tramitación del litigio hasta que los autos queden conclusos para sentencia.

6. Se condene a las demandadas a publicar a su costa en dos diarios de tirada nacional del fallo de la sentencia que se dicte en el presente procedimiento;

7. Se condene a las demandadas al pago de las costas que se causaren en este procedimiento".

SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por los trámites correspondientes, el Juzgado Mercantil número 6 de Madrid dictó sentencia con fecha 2 de octubre de 2013 , cuya parte dispositiva es del siguiente tenor : "Que desestimando íntegramente la demanda formulada a instancia de la mercantil italiana KIKO, S.R.L y de KIKO RETAIL, S.L., representados por la Procuradora Sra. Blanco Martínez y asistida del Letrado D. Francisco Arroyo Álvarez de Toledo; contra la mercantil IT STYLE MAKE UP, S.L., representada por la Procuradora Uceda Blasco y asistida de la Letrado Dña. Sandra García Cabezas; así como contra la entidad COSMÉTICA MADRID ESTILO, S.L., representada por la Procuradora Sra. Martínez Serrano y asistida de la Letrado Dña. Azucena López González; debo absolver y absuelvo a las demandadas de las pretensiones formuladas ; con expresa condena solidaria en costas a las partes actoras; apreciando temeridad culposa en la conducta de las demandantes a los efectos del Art. 32.5 y Art. 394.3.2º L.E.Civil .".

Notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de la demandante se interpuso recurso de apelación que, admitido por el Juzgado y tramitado en legal forma, 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 deliberación, votación y fallo el día 17 de diciembre de 2015.

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

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Las mercantiles KIKO S.R.L. y KIKO RETAIL ESPAÑA, S.L. interpusieron demanda contra las entidades IT STYLE MAKE UP, S.L. y COSMÉTICA MADRID ESTILO, S.L., reprochando a estas la realización de actos de competencia desleal de confusión ( Art. 6 de la Ley de Competencia Desleal ) y de imitación con



aprovechamiento indebido de la reputación y del esfuerzo ajeno ( Arts. 11 de la misma ley ). Pese a esa dualidad en la imputación, tanto en la súplica del escrito rector como en su actual recurso las demandantes se ocupan de aclarar que la pretensión que ejercitan toma como exclusivo fundamento la realización por parte de las demandadas de actos de confusión tipificados en el Art. 6 de la Ley de Competencia Desleal a cuyo tenor

"Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos.

El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica".

En esencia, la conducta imputada a las demandadas consistió, por un lado, en 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, y, por otra parte, en la coincidencia de los principales elementos del mobiliario que decoran el interior de sus establecimientos con los de las demandantes, su disposición y su iluminación, todo ello con el consiguiente riesgo de confusión sobre el origen de la actividad y prestaciones respectivas.

La sentencia de primera instancia desestimó la demanda y, disconformes con dicho pronunciamiento, contra el mismo se alzan KIKO S.R.L. y KIKO RETAIL ESPAÑA, S.L. a través del presente recurso de apelación.

SEGUNDO.- Debemos comenzar señalando que con ocasión del examen del recurso de apelación en su día interpuesto por las ahora recurrentes contra la resolución que rechazó en primera instancia las medidas cautelares que coetáneamente habían solicitado, este tribunal analizó con especial profundidad el requisito de la apariencia de derecho para alcanzar la conclusión de que esa apariencia era inexistente, lo que justifica que procedamos ahora a realizar una transcripción suficientemente generosa de los particulares correspondientes de dicha resolución. En efecto, en nuestro auto de 23 de noviembre de 2012 razonábamos lo siguiente:

"...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."

Es importante, además, aclarar que las precedentes reflexiones las llevó a cabo este tribunal en presencia, prácticamente, del mismo material gráfico y pericial con el que cuenta en el momento presente, pues pocos y no especialmente relevantes son los elementos probatorios nuevos que se han incorporado en el devenir ulterior del proceso. De ahí que no veamos razones para alterar el punto de vista que en dicha resolución dejamos ya expuesto en torno a los problemas nucleares del litigio.





TERCERO.- Indican las apelantes que, al igual que sucede en el Derecho de marcas, en el ámbito de la competencia desleal la comparación que debe llevarse a cabo de cara a confirmar o descartar el potencial confusorio de los elementos de identificación generadores del litigio es una comparación global que dé lugar a una determinada impresión de conjunto, alegato que no podemos sino compartir sin fisuras. Lo que no compartimos es la censura que a renglón seguido se vierte sobre la sentencia apelada, a la que se reprocha haberse apartado de dicho principio por el hecho de que, después de descartar de modo general ese potencial confusorio en el supuesto examinado, haya puesto de relieve hasta un total de 11 diferencias entre los diseños utilizados por las demandadas y los de las demandantes en su Fundamento de Derecho Tercero (apartado E, 3).

Lo primero que debemos señalar al respecto es que resulta paradójico que, tras emitir esa clase de crítica, sean las propias apelantes quienes, con el fin de convencer a este tribunal de que la impresión de conjunto que debe percibir es la que ella postula (que los diseños de las demandadas son potencialmente confusorios), haya descendido al estudio de detalle para señalarnos no menos de 25 coincidencias o concomitancias que ella percibe y que confirmarían ese juicio (pags.32, 33 y 34 del recurso).

Pero, con independencia de esta contradicción, que incluso podemos considerar de orden menor, estimamos que la dicotomía que las apelantes nos plantean (impresión de conjunto versus estudio de detalle) constituye un dilema ficticio porque el estudio comparativo de los detalles no es contrario a la idea de la impresión de conjunto que suscitan sino que, por el contrario, sirve para explicar los motivos por los que, desde el punto de vista del tribunal, esa impresión de conjunto se produce. En efecto, en tanto que vivencia instantánea, la llamada "impresión de conjunto" o "impresión global" no es susceptible de ser explicada sino solamente de ser enunciada. Pero si el órgano judicial se limitara a enunciar o proclamar, sin mayor explicación, que dos diseños no le parecen confundibles "en una impresión de conjunto", incurriría en un censurable subjetivismo que a buen seguro suscitaría justificadas quejas de parte de los litigantes al no satisfacer ese modo de razonar la exigencia de exhaustividad que impone el Art. 209,3ª de la L.E.C. De ahí que en este ámbito parezca artificiosa toda distinción entre el examen sintético y el analítico: el juzgador lleva a cabo el examen visual y alcanza una idea inmediata sobre la confundibilidad de los signos y/o diseños al recibir la "impresión global" que le provoca la comparación entre unos y otros. Pero, una vez obtenida esa impresión, procede a desarrollar un examen analítico que compute las coincidencias y divergencias apreciadas en los elementos confrontados, tanto en el aspecto cuantitativo (número de coincidencias o diferencias) como cualitativo (relevancia de esas coincidencias o divergencias), y todo ello con el fin de poder brindar a los litigantes una exposición lo más completa posible de las razones por las que, a su entender, es posible realizar una proyección que permita predecir la reacción (confusión o no confusión) que el uso de los elementos en conflicto provocará en el público, o lo que es igual, predecir con un grado razonable de fiabilidad que la misma "impresión global" que ha experimentado el juzgador en su examen inicial la experimentará también la generalidad de los usuarios. Dicho de otro modo: impresión de conjunto y análisis de elementos no son procedimientos antitéticos o contrapuestos ya que es precisamente ese análisis el que permite explicar, desde el punto de vista de la percepción humana, las razones por las que aquella impresión de conjunto se produce.

Por lo demás, sin desconocer su raigambre jurisprudencial, la idea de que debe prevalecer la impresión de conjunto sobre los análisis de detalle no constituye tanto el fruto de una opción doctrinal como el reconocimiento de una ineludible necesidad conceptual: si tras la confrontación de los elementos visuales en conflicto la impronta inmediata que experimenta el órgano judicial es, vrg., la de la no confundibilidad de aquellos, cualquier estudio analítico que alcanzase la conclusión de que sí son confundibles sería insatisfactorio porque lo que vendría a poner de relieve es que no es probable que ocurra aquello que, de hecho, ya ha ocurrido (la experiencia inmediata del tribunal, esto es, la impresión global de no confundibilidad). De ahí que el interés del estudio de detalle resida no tanto en la necesidad de proporcionar una confirmación de la confundibilidad o no confundibilidad, confirmación que la impronta instantánea no precisa, como en la conveniencia de suministrar, para que el argumento judicial resulte exhaustivo, aquel material que facilite una proyección fiable que permita generalizar la experiencia, esto es, que autorice a vaticinar verosímilmente que la vivencia que ha tenido el tribunal será también experimentada, ante idéntica confrontación, por la generalidad de los usuarios.

Es en esa proyección (y no en la vivencia instantánea que, en cuanto tal, simplemente se produce y no puede considerarse ni acertada ni desacertada) donde el tribunal puede parecer error, lo que sucederá siempre que la sensación que él ha experimentado se aparte de la que experimenta la generalidad de los usuarios. Es decir, aun cuando el tribunal perciba esa sensación genuina, siempre cabrá la posibilidad de demostrar que la sensación experimentada por los usuarios no es coincidente con la del tribunal mediante la aportación de un estudio demoscópico fiable capaz de justificar que, por las razones que fuere, es predominante en el público una experiencia de signo opuesto. Sin embargo, no puede considerarse cumplimentada dicha justificación en el presente proceso, como pretenden las apelantes, por una simple referencia a ocasionales y escasas opiniones vertidas en internet por usuarios más o menos anónimos (no es relevante a estos efectos que haya logrado



identificarse a un concreto opinante: el Sr. Ceferino que depuso en cumplimiento de comisión rogatoria), y no solo por la escasez de la muestra y por la ausencia de tratamiento científico de la misma sino también porque el dato no aparece confrontado con otro dato de obligada presencia cual sería el del porcentaje de usuarios que afirmen no padecer confusión alguna.

Este tribunal, a la vista de los reportajes fotográficos e informes obrantes en autos y sin desconocer la presencia de algunas coincidencias (especialmente en las formas poligonales de algunos expositores y en la característica inclinación de otros), experimenta, en una visión de conjunto, la sensación de que los diseños de una y otra empresa no son confundibles. E interpreta al propio tiempo que las razones por las cuales esa impresión inmediata se produce se encuentran, por una parte, en el empleo -en formas y lugares destacados- de signos distintivos totalmente diferentes, y, por otra parte, en el hecho de que mientras en los establecimientos KIKO se combina generalmente el color blanco con otro color llamativo (naranja o lila), los establecimientos IT STYLE emplean de manera uniforme un tono sobrio (blanco y negro).

En relación con este último punto, las apelantes objetan que, siendo característica de su diseño la versatilidad cromática (característica que ejemplifican mediante la mención de un único establecimiento KIKO que utiliza tonalidad oscura), los aspectos diferenciales en el terreno cromático carecerían de utilidad para eludir el riesgo de confusión. Ahora bien, al razonar de ese modo parece como si las apelantes quisieran situar su posición en un ámbito jurídico que no les corresponde. En efecto, esa característica a la que aluden -versatilidad cromática- podrá corresponderse, a lo sumo, con una determinada idea o concepción general del diseñador, característica que, de no haberse plasmado en la obtención de un derecho de exclusiva que la recoja (marca o **diseño industrial**), no puede ser objeto de protección por la vía del Art. 6 de la Ley de Competencia Desleal. Dicho de otro modo: quien no protege sus distintivos o la forma de presentación de sus productos mediante un derecho de exclusiva únicamente puede aspirar a que se proteja, mediante el reproche de ilicitud concurrencial, el concreto modo en que materialmente ha presentado al público sus prestaciones pero no un modo teórico que, aunque eventualmente presente en la concepción del diseñador, no haya tenido plasmación efectiva en el mercado o no se haya materializado en este con un grado de generalidad suficiente como para identificar un determinado origen empresarial. Por lo tanto, si lo acreditado en el presente proceso es que la generalidad de los establecimientos KIKO (no sería relevante a este respecto que exista un concreto establecimiento diferenciado) utilizan la combinación del blanco con tonos llamativos (naranja o lila), lo único que pueden obtener las demandantes por aplicación del Art. 6 L.C.D. es una protección frente al riesgo de confusión que pueda generar la presencia de otros establecimientos que utilicen también esa combinación del blanco con tonos llamativos (naranja o lila), pero no pueden aspirar a esa misma protección frente a los que utilicen cualquier otro color completamente distinto sobre la base de argumentar que no es el color una nota característica del modelo teórico presente en la mente de su diseñador. De ahí que presente nulo interés para la resolución del actual recurso el testimonio prestado por la arquitecta italiana Doña Adolfina, por vía de comisión rogatoria, al confirmar que los establecimientos KIKO responden a un concepto de diseño unitario.

De hecho, caso de que se aceptase como punto de partida de la comparación del colorido la característica que las apelantes nos proponen (la versatilidad cromática), el argumento no les favorecería porque, siendo las cualidades cromáticas de los establecimientos comerciales asociados a una determinada marca un potente elemento identificador de su origen empresarial a juicio de este tribunal, la eventual inexistencia en los establecimientos KIKO de una tonalidad común, o al menos uniforme o predominante, no haría otra cosa que reducir exponencialmente las posibilidades de confusión con los establecimientos de un competidor por más que este utilizase elementos coincidentes en aspectos diferentes de los cromáticos.

CUARTO.- De entre las distintas coincidencias destacadas por las demandantes, este tribunal considera que una de las que en mayor medida podría contribuir a generar el efecto confusorio denunciado está representada por la peculiar inclinación de los expositores. Ahora bien, son las propias apelantes (pag. 36 de su recurso), y ello lo confirman los peritos autores del informe por ellas aportado (los arquitectos Srs. José y Marcial), quienes invocan una circunstancia que en modo alguno les favorece, pues reconocen con claridad que se trata de una característica llamada a cumplir una función técnica: "...su diseño en ángulo degradante -nos indican los expertos- hace que el cliente tenga una visión completa de los productos desde el exterior de la tienda" (pag. 15 del informe) y "Este mobiliario permite la visibilidad de todos sus productos mediante la exposición en un ángulo de 48,01° sobre la horizontal, y el ángulo inferior de 73,98° permite una mayor aproximación a los productos de exposición" (pag. 16 del informe).

Por lo tanto, se reconoce que en relación con esa característica los grados de libertad son inexistentes: todo aquel empresario comercial del ramo de la cosmética que aspire a lograr que el cliente tenga esa accesibilidad y facilidad de visión de los productos que exhibe ha de adoptar necesariamente esa misma técnica (la disposición del expositor en ángulo degradante), de manera que si esta característica aproxima estéticamente su establecimiento al establecimiento de un competidor, se tratará, en principio, de un efecto inevitable de la



ventaja técnica en cuestión, ventaja técnica a la que ese empresario no tendría por qué renunciar a no ser que la misma estuviera protegida por un derecho de exclusividad de otra naturaleza (normalmente, un **modelo de utilidad**). Lo único que podría exigírsele es que la aproximación estética que tal característica propicia sea neutralizada en la medida de lo posible mediante la utilización de otros elementos singularizadores de sus prestaciones. Pero eso y no otra cosa es lo que -creemos- consigue IT STYLE al adoptar sus propios distintivos y al utilizar cualidades cromáticas netamente diferenciadas de las que generalmente utilizan, de hecho, las demandantes.

Y, una vez descartada dicha característica -ángulo degradante de los expositores de pared- como elemento de confrontación posible, consideramos que otras similitudes como la disposición de los expositores exentos en las zonas centrales de los establecimientos o la combinación de iluminación directa con iluminación indirecta pierden consistencia como elemento confusorio al tratarse de características comunes a una infinidad de establecimientos comerciales, no solo del ramo de la cosmética. En dicho contexto no consideramos que la presencia de similitud en las formas poligonales adoptadas por los expositores centrales o el mostrador de caja constituya un factor dotado, por sí solo, de potencial confusorio (ello sin contar con que la figura de trapecio invertido que adoptan persigue también, según reconoció el perito Don. José en el acto del juicio, una finalidad práctica como lo es la evitación de tropiezos por parte de los clientes que se aproximan a dichas estructuras para examinar los productos exhibidos en su parte superior).

Por lo demás, también se encuentra ausentes, o al menos notablemente reducidos, los grados de libertad en relación con otras características puestas de relieve en el informe pericial de las demandantes, como sucede con la presencia en las estaciones de maquillaje de taburetes regulables: todo comerciante que aspire a brindar comodidad a sus clientes mientras prueban sus productos deberá facilitarles un taburete, y si, además, quiere que los clientes puedan adecuar la altura del mismo a su propia estatura, ese taburete habrá de ser regulable. Algo similar sucede con la presencia de espejos en los expositores de pared, elemento cuya funcionalidad o finalidad práctica en una tienda de productos cosméticos no puede ser más obvia.

Finalmente, este tribunal observa las instantáneas que se facilitan en las páginas 35 y 36 del referido informe pericial para poner de relieve supuestas similitudes en la fachada de los establecimientos respectivos y ha de decir, simple y llanamente, que no es capaz de detectar tales similitudes más allá, naturalmente, de las coincidencias estéticas que es posible captar en la impronta de cualquier establecimiento comercial moderno.

QUINTO.- Se censura a la sentencia apelada no haber abordado determinados alegatos esgrimidos en la demanda. Ahora bien, aquellos a los que las apelantes se refieren no constituyen, en el seno del escrito rector, otra cosa que argumentos de refuerzo tendentes a poner de relieve la presencia en la demandada IT STYLE de una intencionalidad confusoria; argumentos, en definitiva, a los que únicamente cabría atribuir la virtud de apuntalar las conclusiones del tribunal en el caso de que estas fueran favorables a la tesis de que los diseños de la demandada son confundibles con los de las actoras, pero que ningún papel relevante podrían desempeñar, por obvias razones, en el supuesto inverso, esto es, en el caso de que con carácter previo se haya descartado la confundibilidad. Motivo por el cual el silencio que la sentencia observa en relación con tales alegatos nos parece la consecuencia natural de ese juicio de no confundibilidad por la misma emitido.

Así, indicaron las actoras que cuando la demandada comienza a abrir en España sus establecimientos, los establecimientos KIKO ya tenían un cierto eco en nuestro país pues hacía dos años que había comenzado su implantación. Ahora bien, la existencia de algún grado de conocimiento por parte del público respecto de los establecimientos KIKO es solo condición necesaria -pero en ningún caso condición suficiente- para que la confundibilidad surja. Toda "confusión" exige, por definición, que el usuario inducido a error posea un cierto grado de conocimiento del establecimiento originario. Si ese conocimiento no concurre, la elección del establecimiento implantado con posterioridad por parte del consumidor constituirá un fenómeno contingente y casual y un simple reflejo de la atracción que le suscitan las características de ese establecimiento, con lo que, en rigor, el error o la confusión serían en tales circunstancias fenómenos conceptualmente imposibles, y no ya desde el punto de vista jurídico sino, preferentemente, desde la perspectiva psicológica: no es posible confundir una cosa que el observador percibe con otra cosa que es desconocida para ese mismo observador. Consiguientemente, de no concurrir ese conocimiento mínimo de los establecimientos KIKO por parte del público, ni siquiera podríamos comenzar a hablar de confundibilidad o no confundibilidad.

El alegato según el cual la aproximación a las características estéticas de KIKO sería un efecto apetecible para un competidor que aún no hubiera iniciado su implantación en España constituye una reflexión obvia pero que no nos ayuda en ningún sentido a la hora de saber si los establecimientos IT STYLE son o no confundibles con los establecimientos KIKO. Y lo propio cabe decir de la circunstancia -eventual y en todo caso no acreditada con la debida rotundidad- de que la demandada se encuentre vinculada empresarialmente de algún modo con otra sociedad de nacionalidad italiana con la que la actora había transigido en el pasado en relación con un conflicto similar.



Tampoco vemos qué trascendencia pueda tener el hecho de que después de la interposición de la demanda IT STYLE haya prescindido en su ornato de los elementos que la actora considera confundibles. Y es que, además de que puede tratarse de una estrategia empresarial -por lo demás no infrecuente- tendente a eludir la litigiosidad y que no vaya asociada al reconocimiento de la propia ilicitud, podríamos admitir hipotéticamente que dicha conducta fuera consecutiva al sobrevenido convencimiento de IT STYLE de que la presente demanda era prosperable. Porque si ese hipotético convencimiento no se encuentra acompañado de un allanamiento a la demanda, el tribunal no se encuentra dispensado de analizar el tema nuclear, esto es, el de la confundibilidad de los establecimientos, de tal suerte que si la conclusión que el tribunal alcanza es la de que los aquellos no resultan confundibles, no vemos de qué modo podría alterar esta conclusión la eventual circunstancia de que en su fuero interno la demandada estuviera persuadida de lo contrario.

Para finalizar, efectuaremos dos últimas consideraciones:

1.- La ausencia del presupuesto básico de la acción de competencia desleal ejercitada (la confundibilidad) determina el fracaso del recurso en relación con ambas demandadas sin que concurra la menor necesidad de abordar la controversia suscitada en relación con la capacidad de la codemandada COSMÉTICA MADRID ESTILO, S.L., en su condición de franquiciada de IT STYLE, de soportar pasivamente la demanda.

2.- Ha de prosperar, en cambio, el recurso de apelación en aquél particular por el que se aspira a eliminar de la parte dispositiva de la sentencia la expresa declaración de temeridad que en ella se efectúa a los efectos previstos en el Art. 394-3,2 de la L.E.C. Y es que, sin que este tribunal albergue especiales dudas en torno a la ausencia de fundamento de las pretensiones ejercitadas en la demanda, no podemos desconocer que las demandantes obraron con el grado de cautela exigible al recabar, con carácter previo a la interposición de aquella, un informe pericial que respaldaba sus tesis al respecto, circunstancia esta que -entendemos- excluye la apreciación de temeridad que la sentencia apelada efectúa.

SEXTO.- Estimándose el recurso de apelación, no es procedente efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta alzada de conformidad con el número 2 del Art. 398 de la L.E.C.

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

## FALLO

En atención a lo expuesto la Sala acuerda:

1.- Estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación de KIKO S.R.L. y KIKO RETAIL ESPAÑA, S.L. contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid que se especifica en los antecedentes fácticos de la presente resolución.

2.- Confirmamos dicha sentencia salvo en aquel particular -que eliminamos- por el que en su parte dispositiva se declara la temeridad de las actoras a los efectos previstos en los Arts. 32-5 y 394-3,2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

3.- No efectuamos especial pronunciamiento en cuanto a las costas causadas por el presente recurso de apelación.

De conformidad con lo establecido en el apartado ocho de la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, procédase a la devolución del depósito consignado para recurrir.

Contra la presente sentencia las partes pueden interponer ante este Tribunal, en el plazo de los 20 días siguientes al de su notificación, recurso de casación y, en su caso, recurso extraordinario por infracción procesal, de los que conocerá la Sala Primera del Tribunal Supremo, todo ello si fuera procedente conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

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