



Roj: **SAP M 14041/2017 - ECLI: ES:APM:2017:14041**

Id Cendoj: **28079370282017100408**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Madrid**

Sección: **28**

Fecha: **15/09/2017**

Nº de Recurso: **585/2016**

Nº de Resolución: **401/2017**

Procedimiento: **Recurso de apelación**

Ponente: **JOSE MANUEL DE VICENTE BOBADILLA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Audiencia Provincial Civil de Madrid

Sección Vigésimoctava

C/ Gral. Martínez Campos, 27 , Planta 1 - 28010

Tfno.: 914931988

37007740

N.I.G.: 28.079.00.2-2014/0032942

Materia: Propiedad intelectual. Obra. **Marcas**. Doble Identidad. Funciones de la **Marca** Competencia desleal. Imitación. Aprovechamiento indebido de la reputación. Publicidad ilícita. Prácticas engañosas. Complementariedad relativa.

ROLLO DE APELACIÓN: 585/2016

Procedimiento de origen: Procedimiento ordinario 284/2014

Órgano de procedencia: Juzgado de lo Mercantil núm. 9 de Madrid

Parte apelante-impugnada: JEAN CASSEGRAIN, S.A.S. y LONGCHAMP S.A.S

Procurador: D. Aníbal Bordallo Huidobro

Letrada: D^a Sonia Santos Olamendi

Parte apelada-impugnante: GROUPON SPAIN S.L.

Procurador: D. Victorio Venturini Medina

Letrado: D. Montiano Monteagudo Monedero

Parte apelada :SARAWASTI DECOMISOS S.L

Procurador: D. José María Rico Maesso

Letrado: Óscar Jiménez Rubia

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:

D. GREGORIO PLAZA GONZÁLEZ

D. JOSÉ MANUEL DE VICENTE BOBADILLA

D. FRANCISCO DE BORJA VILLENA CORTÉS

SENTENCIA NÚM. 401/2017

En Madrid, a 15 de septiembre de 2017.



La Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los Ilustrísimos Señores D. GREGORIO PLAZA GONZÁLEZ, D. JOSÉ MANUEL DE VICENTE BOBADILLA y D. FRANCISCO DE BORJA VILLENA CORTÉS, ha visto en grado de apelación, bajo el nº de rollo 585/2016 los autos del procedimiento ordinario nº 284/2014 provenientes del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid, el cual fue promovido por JEAN CASSEGRAIN, S.A.S. y LONGCHAMP S.A.S contra SARAWASTI DECOMISOS S.L. y GROUPON SPAIN S.L., siendo objeto del mismo acciones en materia de propiedad intelectual, **marcas** y competencia desleal.

Han sido partes en el recurso como apelante, JEAN CASSEGRAIN, S.A.S. y LONGCHAMP S.A.S y como apelada SARAWASTI DECOMISOS S.L. y GROUPON SPAIN S.L.; todos ellos representados y defendidos por los profesionales indicados en el encabezamiento.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 2 de abril de 2014 por la representación de JEAN CASSEGRAIN, S.A.S. y LONGCHAMP S.A.S contra SARAWASTI DECOMISOS S.L. y GROUPON SPAIN S.L., en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba lo siguiente:

"... dicte en su día Sentencia por la que:

SE DECLARE:

1.- *Que con la explotación comercial en España del modelo de bolso al que se ha hecho referencia en los Hechos Quinto y Sexto de la presente demanda, cuya muestra se ha aportado como Documento nº 43, las demandadas SARASWATI DECOMISOS, S.L. y GROUPON SPAIN, S.L. han infringido los derechos de propiedad intelectual sobre el Modelo nº 1623 titularidad de JEAN CASSEGRAIN, S.A.S. y han cometido actos de competencia desleal respecto de LONGCHAMP, S.A.S.*

2.- *Que con la explotación comercial en España del modelo de bolso al que se ha hecho referencia en los Hechos Quinto y Sexto de la presente demanda, cuya muestra se ha aportado como Documento no 47, la demandada SARASWATI DECOMISOS, S.L. ha infringido los derechos de propiedad intelectual sobre el Modelo nº 1623 titularidad de la co-demandante JEAN CASSEGRAIN, S.A.S. y ha cometido actos de competencia desleal respecto de LONGCHAMP, S.A.S.*

3.- *Que las demandadas SARASWATI DECOMISOS, S.L. y GROUPON SPAIN, S.L han infringido la **Marca** internacional no 212.226 "LONGCHAMP" titularidad de JEAN CASSEGRAIN, S.A.S. y han cometido actos de competencia desleal respecto de la co-demandante LONGCHAMP, S.A.S. al publicitar los bolsos objeto de litigio a los que se ha hecho referencia en los Hechos Quinto y Sexto, cuya muestra se ha aportado como Documento nº 43, haciendo uso del signo distintivo "LONGCHAMP".*

Y SE CONDENE A LAS DEMANDADAS:

2.- *A estar y pasar por las anteriores declaraciones.*

3.- *A cesar en el ofrecimiento, comercialización, importación y exportación y en cualquier otro acto de explotación comercial de los bolsos objeto de litigio a los que se ha hecho referencia en los Hechos Quinto y Sexto de la demanda.*

4.- *A abstenerse en el futuro de realizar cualquier acto de comercio en relación con los bolsos objeto de litigio a los que se ha hecho referencia en los Hechos Quinto y Sexto de la demanda*

5.- *A retirar del mercado los productos objeto de litigio a que se ha hecho referencia en los Hechos Quinto y Sexto de la demanda*

6.- *A destruir, a su costa, en el momento en que gane firmeza la sentencia que se dicte en el presente procedimiento, cualesquiera bolsos objeto de este proceso que pudieran obrar en poder de las demandadas.*

7.- *A cesar y abstenerse en el futuro de llevar a cabo cualquier acto de comercialización, ofrecimiento, publicidad o promoción de sus productos haciendo uso de las **Marca** registrada "LONGCHAMP" de JEAN CASSEGRAIN, SAS.*

8.- *A indemnizar a JEAN CASSEGRAIN, S.A.S. por la infracción de sus derechos de explotación en materia de propiedad intelectual sobre el Modelo no 1623 y por la infracción de su **Marca** internacional no 212.226 "LONGCHAMP", en las cuantías que resulten de acuerdo con las bases fijadas en el Fundamento de Derecho Cuarto de la demanda.*



9.- A compensar económicamente a la demandante LONGCHAMP, S.A.S. por el enriquecimiento injustamente obtenido con los actos de competencia desleal llevados a cabo, en la cuantía que resulte de acuerdo con las bases fijadas en el Fundamento de Derecho Quinto de la demanda.

10.- A abonar el pago de las costas de este procedimiento."

SEGUNDO.- Las demandadas presentaron en tiempo y forma escrito de contestación a la demanda, en el que se opuso a las pretensiones formuladas de contrario.

TERCERO.- Tras seguirse el juicio por sus trámites correspondientes el Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid dictó sentencia, con fecha 18 de noviembre de 2015 cuyo fallo era el siguiente:

"Que estimando parcialmente la demanda presentada por JEAN CASSEGRAIN, S.A.S. y LONGCHAMP, S.A.S., representadas por el Procurador Sr. Bordallo Huidobro, contra la entidad SARASWATI DECOMISOS, S.L., representada por el Procurador Sr. Rico Maesso y contra GROUPON SPAIN, S.L. representada por el Procurador Sr. Lanchares Perlado, debo declarar y declaro que las demandadas han cometido actos de competencia desleal respecto de la codemandante LONGCHAMP, S.A.S., condenándolas a abstenerse en el futuro de realizar cualquier acto de comercio respecto de los bolsos a que se refiere este litigio, a retirar del mercado los productos que tengan en su poder, a destruir dichos productos, y a GROUPON SPAIN a que indemnice a LONGCHAMP, S.A.S. en la cantidad de 318,10 ? y a SARASWATI DECOMISOS, a que indemnice a la misma entidad en la cantidad de 117,75 ?."

CUARTO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de JEAN CASSEGRAIN, S.A.S. y LONGCHAMP S.A.S se interpuso recurso de apelación que fue admitido y tramitado en legal forma, con oposición al mismo por la contraparte, quien asimismo impugnó la sentencia.

QUINTO.- Recibidos los autos en fecha 27 de septiembre de 2016 se procedió a la formación del presente rollo ante esta sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid, donde se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase.

Se han personado en esta alzada tanto la parte apelante-impugnada como la parte apelada-impugnante.

La deliberación y votación para el fallo del asunto se realizó con fecha 14 de septiembre de 2017.

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

Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JOSÉ MANUEL DE VICENTE BOBADILLA, que expresa el parecer del tribunal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: LA DEMANDA.-

JEAN CASSEGRAIN, S.A.S. (en adelante CASSEGRAIN) y LONGCHAMP S.A.S (en adelante LONGCHAMP) entablaron demanda contra SARAWASTI DECOMISOS S.L. (en adelante SARAWASTI) y GROUPON SPAIN S.L. (en adelante GROUPON), por infracción de **marca**, de derechos de autor y por competencia desleal.

En el suplico se ejercitan la acción declarativa de infracción; la acción cesatoria de las actividades ilícitas denunciadas; la acción de prohibición de realizar actos de comercio en el futuro con el bolso objeto de estas actuaciones; la acción de remoción de efectos, con destrucción de todos los bolsos objeto de autos que las demandadas pudieran tener en su poder; la acción indemnizatoria de daños y perjuicios por infracción de derechos de propiedad intelectual e industrial y la acción indemnizatoria por enriquecimiento injusto en relación a los actos de competencia desleal.

En la demanda se expresa que CASEGRAIN y LONGCHAMP forman parte de un mismo grupo empresarial, conocido bajo esta última denominación.

Las actoras refieren que el antes y después de la Firma vino marcado por la creación y lanzamiento al mercado en el año 1.993 del modelo núm. 1623, conocido como bolso "Le Pliage".

En la demanda se lee que la Firma ha mantenido la alta calidad de sus productos, lo que ha hecho que goce de gran notoriedad y reconocimiento en el sector de la marroquinería a nivel europeo.

Por el motivo indicado, fue elegida, en el año 2001, miembro de la asociación COMITÉ COLBERT, que aglutina firmas francesas de lujo.

Dentro del grupo, los diseños son creados por el equipo creativo de CASSEGRAIN, que es quien ostenta los derechos de propiedad industrial e intelectual, mientras que LONGCHAMP es quien actúa en el comercio mediante la fabricación y distribución en exclusiva de los productos.

CASSEGRAIN es titular de, entre otras muchas, la **Marca** internacional denominativa nº 212.226, consistente en la denominación "LONGCHAMP" aplicada a distinguir productos de las clases 18, 20 y 21 del Nomenclátor, con fecha de prioridad que se remonta al 15 de agosto de 1958.

Las actoras señalan que se trata de una **marca** cuya notoriedad ha sido reconocida por la Asociación Española de Fabricantes de Marroquinería, Artículos de Viaje y Afines, según certificación de fecha 10 de octubre de 2002.

Solo en España, entre los años 2010 a 2013, el grupo LONGCHAMP ha obtenido ventas netas de productos de la **marca** LONGCHAMP de 13.902.966 euros, con una inversión publicitaria de 1.911.294 euros.

La creación del modelo "Le Pliage" es obra de don Agustín , cuyo boceto es el siguiente:



La finalidad del autor, según las actoras, fue conseguir un bolso simple en sus líneas, pero a la vez original y atractivo. Para ello, se utilizó el nylon para el cuerpo del bolso; y el cuero para las asas, la solapa central y las lengüetas laterales.

Tras distintos prototipos, se confirió al modelo una forma trapezoidal y se concibió con una amplia gama de colores para llegar a todo tipo de público, especialmente femenino.

La demanda expone en cuanto al plegado, que el autor, inspirándose en el arte japonés del Origami, en la búsqueda de una apariencia estética simple pero distinguida, consiguió convertir el cuerpo del bolso en una pequeña cartera de mano con asas.

La ilustración del bolso en ambas posiciones es la siguiente:



.....Bolso desplegado.....bolso-plega



Otros modelos de la **marca** reproducen la forma del bolso, pero no son plegables, como el modelo 1621 de la colección Planetes; o se diferencian en el tamaño o cuerpo de las asas, como el modelo 1624 o 1625. La misma forma se encuentra en otros modelos tipo "Shopping", con asas más largas, como los modelos 1899 y 2605.

En el escrito rector se expresa que la originalidad del modelo 1623 radica en su forma, en los detalles ornamentales y en el juego de contrastes de colores y materiales. En concreto, se resaltan los siguientes elementos:

La forma ligeramente trapezoidal de su cuerpo;

Dos asas de puntas redondeadas fijadas a ambos lados de la obertura del bolso;

Una solapa abovedada de piel, entre las dos asas y que cubre parte de la cremallera;

La forma ligeramente redondeada de dicha solapa destacada con un pespunte grueso;

El pespunte de la parte la parte delantera del bolso, alineado con la solapa y que destaca el bolsillo interior del bolso;

La fijación de la solapa en la parte posterior del bolso mediante un doble pespunte;

Dos pequeñas lengüetas redondeadas a ambos extremos de la cremallera que destacan las esquinas superiores del bolso, ligeramente curvadas hacia fuera;

Una base rectangular;

Una vista lateral triangular;

Las proporciones de estas características;

En la versión dentro de la colección Le Pliage, los contrastes entre los materiales (piel/tela) y entre los colores (piel marrón/tela de color);

Las actoras aportan el informe de la experta e investigadora en moda, doña Fermina , que destaca la estética particular del bolso y su valor artístico, que refleja la personalidad del autor.

Según el estudio de mercado del grupo GFK, también aportado, el público relevante, constituido por mujeres de 35 a 44 años, señaló el bolso de LONGCHAMP como el más reconocido de los encuestados. Mientras el resto fue reconocido por un 6% o menos, el modelo 1623 fue reconocido por el 19% de las mujeres de 35 a 44 años, que se eleva al 27,2% en la franja de mujeres de esa misma edad residentes en municipios de más de 500.000 habitantes.

La cifra de ventas de los modelos con la misma forma es de 27 millones de unidades en todo el mundo desde su lanzamiento; 22 millones si nos atenemos a los modelos dentro de la línea LE PLIAGE.

En España, las ventas del modelo desde el año 2002 ascienden a 531.812 unidades. En 2013 fueron 96.214 unidades con una facturación de 2.265.393 euros.

El autor del modelo, don Agustín cedió sus derechos de explotación a la sociedad PHILIPPE CASSEGRAIN S.A., que a su vez los cedió a la aquí codemandante, CASSEGRAIN.

En el escrito rector del procedimiento, se expone que GROUPON se dedica a la venta de cupones online canjeables por distintas actividades y productos pertenecientes a terceros.

El hecho que se imputa a los demandados consiste en que, en diciembre de 2012 GROUPON, a través de su página web "www.groupon.es" ofrecía cupones sobre unos bolsos que plagian el modelo 1623 en su versión LE PLIAGE, provenientes de SARASWATI, que gira comercialmente bajo el nombre PRIASUK. Así consta en el acta de protocolización notarial apartada con la demanda.

En la citada página web se incorporan fotografías de los bolsos comercializados por PRIASUK y que son anunciados con reclamos tales como "dale un toque francés a tu outfit con un bolso plegable de estilo Longchamp" o "bolso plegable estilo Longchamp, lujo asequible con un toque francés".

Para la acreditación de estos hechos, la actora efectuó el encargo de uno de estos bolsos y el paquete recibido fue abierto a presencia notarial en fecha 15 de enero de 2013. Las fotografías de la muestra adquirida son las siguientes:



Esta misma operativa se realizó en la página web " www.priasuk.com ", que reproduce varias fotografías de bolsos plegables imitación del bolso "Le Pliage". El actor resalta que incluso una de ellas reproduce un bolso original de LONGCHAMP. En cuanto a la información sobre el producto, se indica en la citada página web que estos bolsos plegables, de gran éxito, salieron al mercado en 1.993, en alusión al modelo de la actora. Así se constata en un acta notarial aportada con la demanda.

Por el motivo indicado, los actores también adquirieron online uno de los bolsos. La apertura del paquete se realizó ante Notario en fecha 19 de diciembre de 2012. Las fotografías de la muestra adquirida es la siguiente:



La comparativa de los bolsos en cuestión es la siguiente:

Bolso LE PLIAGE rojo	Bolso "BENZI" comercializado en la Web www.groupon.es
	
	



Ante tales hechos, las actoras remitieron a las demandadas una carta de requerimiento en fecha 19 de febrero de 2013, conminándolas al cese de la oferta y comercialización de los bolsos y solicitando información para conocer el alcance de la infracción.

En orden a dejar constancia de la imitación, las actoras adjuntan a su demanda el estudio del doctor en Bellas Artes y especialista en diseño don Abilio .

Por lo que se refiere a los fundamentos jurídicos de la demanda, señalan las actoras que el bolso cuestionado es una creación de carácter artístico que tiene la consideración de obra original, en la categoría de obra plástica aplicada, conforme al artículo 10 e) del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia (en adelante LPI).

Ello es así porque la Ley 20/2003 de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial permite la doble protección de un modelo conforme a dicha Norma y acumuladamente conforme la tutela que brinda la propiedad intelectual, cuando el diseño goza del grado de creatividad y originalidad necesario, según se colige de la Exposición de Motivos y de la Disposición Adicional Décima.

Conforme a los artículos 18 y 19 LPI, CASSEGRAIN goza del derecho exclusivo a reproducir y distribuir el modelo 1623, salvo que concurra alguna de las excepciones de los artículos 31 a 40 bis LPI.

En este caso, las actoras consideran que los bolsos comercializados por las demandadas son una reproducción del modelo 1623 objeto de autos, por lo que CASSEGRAIN aduce que está legitimada para ejercitar las acciones civiles que enumeran los artículos 138 y 139 LPI.

La protección marcaria se contempla en el artículo 34 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de **Marcas** (en adelante **LM**), en cuya virtud, las demandantes señalan que CASSEGRAIN puede impedir que terceros no autorizados utilicen su **marca** para distinguir productos de la clase 18, al amparo de lo dispuesto en el artículo 34.2 a) **LM**, lo que no exige riesgo de confusión.

Asimismo, se puede impedir el uso de signos idénticos o similares para productos idénticos o similares, siempre que se produzca confusión, según señala el artículo 34.2 b) **LM**, lo que las actoras consideran que se produce en este caso, porque se transmite la idea de que los bolsos infractores proceden del titular de la **marca** o que existe algún tipo de convenio entre el distribuidor y dicho titular, ya que el riesgo de asociación sirve para precisar el alcance del riesgo de confusión.

Por otro lado, la demanda sostiene que la **marca** es notoria en el sector de la moda y complementos, por lo que, con arreglo al artículo 34.2 c) **LM**, la protección no se supedita a la concurrencia del riesgo de confusión, cuando, como en este caso, la infracción implica un aprovechamiento indebido de la reputación asociada al registro, así como un menoscabo del carácter distintivo y de su notoriedad.



Los actos de infracción que se imputan a las demandadas se concretan en el uso de la **marca** litigiosa en la publicidad de los bolsos infractores, al indicar que eran "estilo Longchamp", además de reproducir el signo en tres ocasiones.

Además hay otras indicaciones en el anuncio como la frase "lujo asequible con toque francés" que hace referencia al origen de la **marca** y a su categoría.

Las demandantes resaltan que el uso de la **marca** ajena está prohibido no solo cuando se utiliza el producto en sí mismo, sino cuando la **marca** es utilizada para el ofrecimiento o prestación de los productos (art. 34.3 b) **LM**), para la publicidad (34.3 d) **LM**) o en medios telemáticos (34.3 e) **LM**).

Los actores defienden que este uso de la **marca** no está amparado por los límites que regula el artículo 37 b) **LM** . En primer lugar porque la **marca** LONGCHAMP no es descriptiva de un estilo o moda de bolso; y en segundo lugar porque el uso que han realizado las demandadas es contrario a las prácticas leales en materia industrial y comercial.

Esta nota de contrariedad con las prácticas leales en materia industrial y comercial deriva de que el uso de la **marca** infringida puede inducir a los consumidores a creer, erróneamente, que existe algún tipo de acuerdo comercial o de otro tipo con el infractor; también deriva de que se pretende aprovechar, a coste cero, de la notoriedad y reputación de que goza la **marca** de la actora; y finalmente, se desprende del hecho de que se transmite el mensaje de que los bolsos de la oferta son imitaciones o réplicas de los bolsos LONGCHAMP.

Por los motivos indicados, las actoras consideran que CASSEGRAIN está facultada para ejercitar las acciones previstas en los artículos 40 y 41 **LM** .

Los actos de competencia desleal se dicen producidos respecto a la codemandada LONGCHAMP, en su condición de fabricante y distribuidora de los productos de la **marca** LONGCHAMP.

En primer lugar, se incardinan los actos anticompetitivos de las demandadas en el artículo 11.2 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (en adelante LCD), porque los bolsos comercializados por las demandadas se consideran una copia servil de los que distribuye LONGCHAMP.

La deslealtad vendría determinada porque el bolso de la actora goza de singularidad competitiva y las demandadas han pretendido asociarlo con el que ellas comercializan, aprovechándose de su reputación y de su esfuerzo de un modo completamente evitable.

Los actos que se imputan a las demandadas también se califican de explotación de la reputación ajena, cuyo ilícito se contempla en el artículo 12 LCD , entre cuyos comportamientos expresamente se encuentra el empleo de signos distintivos ajenos acompañados de expresiones tales como modelo, sistema, tipo, clase o similares.

Se incardinan asimismo tales actos en el ilícito de publicidad ilícita previsto en el artículo 18 LCD , al tratarse de publicidad desleal en el sentido a que se refiere el artículo 12 LCD , es decir, por hacer uso de signo distintivos ajenos con finalidad de captar el interés de los consumidores y aprovecharse de la reputación ajena.

Por último, se considera sancionable el uso de la **marca** LONGCHAMP por la vía del artículo 20 LCD por la realización de prácticas engañosas que generan confusión o asociación en los consumidores y afectan a su comportamiento económico.

Esta práctica consistiría en la utilización de un signo idéntico al de las actoras para promocionar prestaciones que imitan a las originales, que se refuerza con el empleo de frases como "lujo asequible con toque francés".

Por las razones indicadas, las demandantes consideran que LONGCHAMP, como parte agraviada por el actuar desleal de las demandadas, está legitimada para ejercitar las acciones contempladas en el artículo 32 LCD .

Atinente a los daños y perjuicios reclamados, los demandantes consideran que las demandadas deben responder en todo caso como responsables de la primera comercialización del producto ilícito, a quien se advirtió suficientemente de la infracción, tal y como reza el artículo 42 **LM** .

Dentro de los criterios indemnizatorios contemplados en los artículos 140 LPI y 43 **LM** para fijar el lucro cesante, CASSEGRAIN opta por la licencia hipotética, "sin cuya imposición las demandadas obtendrían un enriquecimiento injusto respecto a CASSEGRAN totalmente infundado" (sic, párrafo 367 de la demanda).

Los actores fijan el cálculo de la licencia hipotética por infracción de los derechos de propiedad intelectual, en función de lo dictaminado por el perito Hugo , a razón de un 12% del importe de las ventas del modelo cuestionado, con un mínimo de 25.000 euros anuales.



Respecto a la licencia por infracción de derechos de la **marca** LONGCHAMP, el perito resalta que el signo ha sido utilizado como reclamo publicitario y no directamente en los bolsos controvertidos, por lo que aplica el mismo criterio que en el caso anterior, reduciendo la regalía y el mínimo anual garantizado en un 50%.

Además, se reclama como daño emergente el importe de los gastos necesarios para constatar y obtener prueba de las actuaciones ilícitas de las demandadas, cuya suma asciende a 330 euros.

Por lo que se refiere a la indemnización derivada de los ilícitos concurrenciales, regulada en el artículo 32 LCD, los actores admiten que los daños y perjuicios quedan absorbidos por la reclamación efectuada por infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial.

Sin embargo, en la demanda se indica que LONGCHAMP ostenta una posición cuyo contenido económico es equiparable al resultante de un derecho de exclusiva, en su calidad de distribuidora de los productos protegidos.

En esa calidad, se reclama un enriquecimiento injusto que consistiría en las ganancias obtenidas por las demandadas, consistente en el beneficio unitario antes de impuestos obtenidos con la venta de los bolsos objeto de litigio por el número de unidades vendidas de dichos productos.

SEGUNDO. LAS CONTESTACIONES A LA DEMANDA.-

SARASWATI se opuso a la demanda admitiendo que LONGCHAMP es una **marca** notoria en el mundo de la moda y complementos, pero que dicha parte desconoce porque se dedica a distinta actividad.

Por lo que se refiere al bolso litigioso, se resalta el hecho de que únicamente es reconocido por el 19% de su nicho de mercado y que el comercializado por los demandados no lleva la **marca** de los demandantes.

Este codemandado señala que su actuación fue independiente de la de GROUPON, que fue quien eligió los mensajes publicitarios utilizados.

SARASWATI admite el parecido formal de los bolsos, pero considera que existen importantes diferencias en cuanto a los materiales.

Finalmente, se niega la originalidad necesaria para considerar el bolso de las actoras como una obra y se afirma que en la página web de SARAWATI no se utilizó la **marca** que se dice infringida.

Respecto a los ilícitos concurrenciales, estima este codemandado que no concurre el tipo previsto en el artículo 11.2 LCD porque no se produjo confusión y las similitudes responden a los limitados cambios que puede experimentar el diseño de un bolso.

GROUPON señala que en fecha 23 de noviembre de 2012 aceptó la Solicitud de Acuerdo de Cooperación Exclusivo interesada por SARAWASTI, que limitaba su oferta a 300 unidades.

Según su planteamiento, la campaña de cupones de SARAWASTI se extendió en dos periodos. El primero entre los días 10 y 13 de diciembre de 2012 y el segundo entre los días 3 y 27 de enero de 2013. En esas dos campañas se dicen vendidos 45 cupones.

GROUPON destaca en su contestación el carácter simple en sus líneas que la parte contraria atribuye al bolso litigioso. También se destaca la gran cantidad de bolsos plegables existentes en el mercado. En consecuencia, consideran que carece de originalidad en sentido objetivo, ni de altura creativa, tal y como actualmente mantiene la jurisprudencia.

GROUPON defiende que en todo caso, dicha parte no ha reproducido ni distribuido el producto de los demandantes, sino que esta labor es desarrollada por las empresas colaboradoras.

La injerencia de dicha entidad se dice inexistente en lo que se refiere a la descripción del producto y sus características, que se limitó reflejar en el anuncio la descripción facilitada por SARAWASTI, incluida la mención a que el bolso es "estilo LONGCHAMP".

Ello es así por su carácter de simple prestador de servicio de intermediación, conforme a la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información (en adelante LSSI).

Su función, según GROUPON es de alojamiento de datos y enlace con otros contenidos, conforme a lo dispuesto en los artículos 16 y 17 LSSI, por lo que dicha parte desconocía la ilicitud de la información almacenada o remitida o la lesión de derechos de terceros.

En cualquier caso, cuando GROUPON recibió el requerimiento remitido de contrario, la campaña ya estaba finalizada y no se vendieron más bolsos, aunque a través del histórico de algunos buscadores pudieran encontrarse en internet.



La codemandada considera insuficiente la documental aportada para acreditar la notoriedad de la **marca**. En primer lugar por la antigüedad de la certificación aportada de contrario, elaborada por Asociación Española de Fabricantes de Marroquinería, Artículos de Viaje y Afines, en fecha 10 de octubre de 2002. En segundo lugar, porque las facturas aportadas no acreditan dicha notoriedad. En tercer lugar, porque las declaraciones unidas a los autos están emitidas por representantes de las actoras.

Respecto a los actos de competencia desleal, señala GROUPON que las demandantes no identifican ninguna conducta nueva, por lo que no pueden ser objeto de tipificación independiente. En consecuencia, debe decaer el pedimento de enriquecimiento injusto sustentado en el art. 32 LCD .

Atinente al informe del perito Sr. Hugo aportado de contrario para determinar el precio de la regalía hipotética, GROUPON se hace eco de que dicho informe se sustenta en cinco contratos de licencia de **marca** suscritos por CASSEGRAIN.

Sin embargo, GROUPON critica la equiparación que se hace entre una regalía sobre derechos de propiedad intelectual y de una regalía de derechos de **marcas**.

Por otro lado, los contratos analizados abarcan un ámbito territorial que se extiende a varios países, mientras que la regalía hipotética de autos sería sólo para Península y Baleares.

TERCERO: LA SENTENCIA DE LA ANTERIOR INSTANCIA.-

La sentencia recurrida resultó parcialmente estimatoria. Señala que corresponde al actor probar que su modelo de bolso es distinto a las obras preexistentes y que de la prueba practicada no queda acreditada la originalidad y creatividad suficientes para disfrutar de los derechos de autor.

El informe pericial aportado por las actoras no se considera suficiente por la juez "a quo" porque insiste en una concepción subjetivista de la originalidad.

La juzgadora de instancia considera que la **marca** LONGCHAMP es notoria. Sin embargo, entiende que no hay infracción marcaria porque el signo no se utilizó en el producto sino en su publicidad y no se pretendió transmitir la idea de que el producto ofrecido era el mismo que el de la actora, sino otro similar, de menor calidad y valor. En consecuencia, la juez "a quo" concluye que no existió riesgo de confusión.

Por lo que se refiere a la responsabilidad de GROUPON, la juzgadora de la anterior instancia, con apoyo en la Directiva 200/31/CE, señala que la limitación de responsabilidad del prestador de servicios de la sociedad de información únicamente tiene lugar en casos en su actuación es puramente técnica, automática y pasiva, lo que no ocurre en este caso.

Así se desprende del contrato suscrito entre las demandadas, del que la juzgadora de la anterior instancia deduce la participación de ambas en el diseño de la publicidad del bolso cuestionado.

Atinente a la aplicación de la LCD, la juzgadora "a quo" parte del principio de complementariedad relativa respecto a las normas que regulan los derechos de exclusiva.

En consonancia con sus pronunciamientos absolutorios anteriores respecto a los derechos de exclusiva, la Juez de lo Mercantil considera que las codemandadas han incurrido en imitación desleal y aprovechamiento de la reputación ajena respecto a la codemandante LONGCHAMP, al utilizarse el signo distintivo como medio de atraer a los consumidores. En consecuencia, condena a las demandadas a abstenerse en el futuro de realizar actos de comercio respecto a los bolsos a que se refiere el litigio y a retirar del mercado los productos que tenga en su poder y a destruirlos.

Sin embargo, la juzgadora no considera concurrentes las conductas tipificadas en los artículos 18 y 20 LCD porque no se pretende una valoración independiente de la derivada de los tipos anteriormente analizados.

La juzgadora de la anterior instancia estima la posibilidad de aplicar una indemnización derivada del enriquecimiento injusto sufrido por LONGCHAMP asociado a las conductas declaradas desleales, conforme al artículo 32 LCD .

Conforme a los datos obrantes, la juez "a quo" considera que esta indemnización a favor de LONGCHAMP sería de 318 euros a favor de GROUPON y de 117 a favor de SARAWASTI.

Frente a la mentada sentencia, CASSRGRAIN y LONGCHAMP han formulado recurso de apelación, mientras que GROUPON ha impugnado la sentencia. Seguidamente iremos analizando los distintos motivos de apelación y de impugnación por el orden y bajo las rúbricas propuestas por apelante e impugnante.

RECURSO DE APELACIÓN DE CASSEGRAIN Y LONGSHAMP

**CUARTO: SOBRE LA ERRÓNEA VALORACIÓN DE LA PRUEBA EN RELACIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR TITULARIDAD DE JEAN CASSEGRAIN, S.A.S.-**

La sentencia recurrida resalta que según la Exposición de Motivos y la Disposición Adicional Décima de la Ley 20/2003 de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (en adelante LDI), la protección que se reconoce al diseño industrial será independiente, acumulable y compatible con la que pueda derivarse de la propiedad intelectual cuando el diseño de que se trate presente en sí mismo el grado de creatividad y de originalidad necesario.

Señala la juzgadora de la anterior instancia que incumbe a la actora probar que su modelo es distinto de las obras preexistentes y que no se ha copiado, teniendo en cuenta que el bolso es definido por la propia parte actora como simple en sus líneas.

En este caso, la sentencia considera que no ha quedado acreditado el grado de originalidad necesario, ya que el informe pericial aportado insiste en una concepción subjetivista, pero no acredita originalidad ni la altura creativa necesarias para ser considerada "obra" protegida por la propiedad intelectual.

Las actoras defienden que el bolso de autos goza de la originalidad suficiente para ser susceptible de protección al amparo de los derechos de autor y así ha quedado acreditado a partir de los documentos aportados relativos al proceso de creación del modelo (documento núm. 20); copia de algunos bocetos realizados por el autor (documento núm. 20 bis); extractos del libro conmemorativo del 60 aniversario de LONGCHAMP (documento núm. 21); copia de sentencias dictadas por tribunales de otros países que confirman la originalidad del bolso (documento núm. 23); informe técnico de la experta e investigadora en moda, doña Fermina (documento núm. 24); diversos artículos que reflejan el carácter emblemático del bolso (documento núm. 25); y extracto del libro "A Century of Bags, en el que el bolso Le Pliage de LONGCHAMP figura como una de las creaciones de bolsos del siglo XX.

No obstante haber cumplido con esta aportación probatoria, las actoras achacan a la sentencia de la anterior instancia que les haya exigido una prueba de hechos negativos, como es la circunstancia de que el bolso no sea copia de ningún otro bolso anterior.

Ciertamente, frente a los hechos constitutivos de la demanda, correspondía a las demandadas alegar y acreditar los enervatorios, tal y como exige el artículo 217.3 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (en adelante LEC). En este caso, las demandadas no aducen en su contestación la existencia de anterioridades que pudieran desacreditar el carácter original del bolso de autos. Únicamente hacen una referencia genérica a la existencia de bolsos plegables, sin determinar la fecha de su salida al mercado.

Las demandadas resaltan en su oposición al recurso que es el propio informe pericial de la Sra. Fermina , aportado de contrario, el que revela que existieron bolsos anteriores de las mismas características, como el denominado Xtra-Bag, diseñado en los años 70 por el mismo autor que el "Le Pliage".

Asimismo, las apeladas refieren la existencia del bolso Lederer, que data de 1.925; el bolso Wrinkler, que se presentó en el mercado en 1974 y el bolso 925, comercializado por primera vez en 1.988. Estos antecedentes se constatan a partir de la lectura de resoluciones extranjeras incorporadas como documento núm. 23 de la demanda.

Debemos resaltar que el hecho de que una creación tenga algún precedente es consustancial al proceso creador, que no priva de originalidad al nuevo modelo cuando tiene suficientes rasgos que le dotan de reconocibilidad propia. Este es el mensaje que se trasluce del informe pericial de doña Fermina . En el mismo sentido, la existencia de los antecedentes indicados, no sirvieron para privar de originalidad propia al bolso "Le Pliege" que fue objeto de las resoluciones judiciales extranjeras recogidas en el documento núm. 23

Partiendo, por tanto del carácter singular del bolso cuestionado, hemos de analizar si cuenta con el suficiente grado de originalidad para ser considerado como obra plástica aplicada, en el sentido a que se refiere el artículo 10 e) LPI .

Tal y como se indica en la sentencia recurrida, se ha venido producido una cierta tendencia a la objetivación respecto al concepto de originalidad. Podemos citar la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio de 2004 :

" Según autorizada doctrina científica, el presupuesto primordial, para que la creación humana merezca la consideración de obra, es que sea original, cuyo requisito, en su perspectiva objetiva, consiste en haber creado algo nuevo, que no existía anteriormente; es decir, la creación que aporta y constituye una novedad objetiva frente a cualquier otra preexistente: es original la creación novedosa, y esa novedad objetiva es la que determina su reconocimiento como obra y la protección por la propiedad intelectual que se atribuye sobre ella a su creador."



Ahora bien, este concepto objetivo de la originalidad no puede prescindir de la idea, asentada en la jurisprudencia comunitaria, de que la originalidad es expresión de la personalidad del autor, que es precisamente lo que distingue lo nuevo de lo original.

En la sentencia de 16 de julio de 2009 (asunto C-5/08 "Infopaq") del Tribunal de Justicia de la UE (Sala Cuarta), se indica lo siguiente:

"33. El artículo 2, letra a), de la Directiva 2001/29 establece que los autores tienen, respecto de sus obras, el derecho exclusivo a autorizar o prohibir la reproducción de la totalidad o parte de éstas. Por consiguiente, el objeto de la protección de dicho derecho es una «obra».

34. Ahora bien, como se desprende de la estructura general del Convenio de Berna, especialmente de su artículo 2, párrafos quinto y octavo, la protección de las obras literarias o artísticas presupone que constituyan una creación intelectual".

El Tribunal europeo reitera este mismo criterio de que la obra ha de reflejar la creación propia de su autor en la Sentencia 22 de diciembre de 2010 (asunto C- 393/09 "BSA"). En la sentencia de 1 de diciembre de 2011 (asunto C-145/10 "Painer") se indica lo siguiente:

"88. Tal como resulta del considerando 17 de la Directiva 93/98, una creación intelectual se atribuye a su autor cuando refleja su personalidad.

89. Pues bien, así sucede cuando el autor ha podido expresar su capacidad creativa al realizar la obra tomando decisiones libres y creativas (véase, a contrario, la sentencia de 4 de octubre de 2011, Football Association Premier League y otros, C-403/08 y C-429/08, Rec. p. I-0000, apartado 98)

(...)97. Además, debe declararse que no hay nada en la Directiva 2001/29 ni en cualquier otra directiva aplicable en la materia que permita considerar que el alcance de esa protección depende de eventuales diferencias en las posibilidades de creación artística al realizar diversas categorías de obras."

En este mismo sentido el Considerando (16) de la Directiva 2006/116 en relación a las fotografías establece que "debe considerarse original si constituye una creación intelectual del autor que refleja su personalidad, sin que se tome en consideración ningún otro criterio tal como mérito o finalidad"; el Considerando (8) de la Directiva 2009/24/CE expresamente prohíbe como criterios de determinación de la originalidad de un programa de ordenador los de "carácter cualitativo o los relativos al valor estético del programa" y el Considerando (16) de la Directiva 96/9, sobre protección jurídica de bases de datos, establece que "no deben aplicarse más criterios que la originalidad en el sentido de creación intelectual, y, en especial, no se deben aplicar criterios estéticos o cualitativos".

De conformidad con estos criterios, convenimos con los recurrentes que el concepto armonizado de "originalidad" propio de la obra prescinde de valoraciones de carácter cualitativo o mérito artístico para centrarse en la obra como creación intelectual propia del autor, expresión de decisiones libres y creativas.

De este modo, queda relativizado el tradicional requisito de la "altura creativa", que no consiste en exigir una determinada calidad artística a la obra, sino en que tenga un nivel de originalidad que haga distinguible dicha obra de otras creaciones.

En ese sentido la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de septiembre de 2012 señala que en nuestro ordenamiento, el artículo 10.1 LPI dispone que son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales

"(...) prescindiendo de la intención del creador y del destino de la obra, y sin exigir para las obras plásticas ningún requisito o mérito que singularice las "obras de arte aplicadas" de las "obras de arte simple" u "obras de arte puro", (...) de tal forma que serían protegibles como propiedad intelectual los diseños que tengan un nivel de originalidad que les haga distinguibles de los anteriores, sin necesidad de altura artística, creatividad o individualidad configurativa."

El Juzgado "a quo" advierte que la propia actora reconoce la simplicidad de las líneas del modelo de autos. Sin embargo, tal y como dijimos en las sentencias de esta Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid, de 20 de enero y 25 de mayo de 2012 :

"(...) La simplicidad no excluye que una creación nueva en la que concurra el requisito de la originalidad, como fruto de la creatividad humana, pueda merecer la protección que la propiedad intelectual le otorga. Que la "altura creativa", aunque deba existir de algún modo, resulte de modesto alcance, no supone un problema conceptual para reconocer el carácter de obra al admitirse como dignas de protección por la propiedad intelectual las denominadas obras menores, siempre que medie en ellas un mínimo tratamiento no exento de cierta originalidad



(de ahí que se hable de "moneda pequeña" o "calderilla", lo que proviene de la expresión original alemana "kleine Münze")."

En el caso de autos, la Sala aprecia originalidad en el modelo objeto de autos, por su composición, por la combinación de formas posibles que puede adoptar, por los contrastes de material y en general, porque resulta plenamente distinguible del resto de modelos conocidos. En consecuencia, es el producto de un proceso creador que refleja de forma objetiva las decisiones libres y creativas adoptadas por su autor.

Así se colige del informe pericial elaborado por doña Fermina (folios 1092 y siguientes). No compartimos con la Juzgadora de la anterior instancia que dicho informe refleje exclusivamente una concepción puramente subjetivista de la originalidad.

El dictamen expresa las características objetivas del bolso que le confieren una estética particular y lo hacen reconocible frente a otras creaciones preexistentes. Señala también factores buscados por el autor que, debidamente combinados, le atribuyen un carácter propio. Así, se destaca su ligereza, su simplicidad, sus proporciones estudiadas, su carácter clásico, atemporal y su practicidad.

La perito resalta que este resultado objetivamente original es el reflejo de la personalidad del autor y demuestra su marcada intuición, anticipándose a las necesidades y tendencias. Pero ello no significa que el informe se aparte del concepto de originalidad a que el artículo 10 LPI se refiere, tal y como se ha interpretado por la jurisprudencia a que se ha hecho referencia.

GROUPON señala en la oposición a su recurso que existen grandes diferencias entre el bolso de las actoras y el que se ofreció en venta a través de su canal online.

Ante todo, debemos indicar que la cuestión que ahora plantea GROUPON quedó simplemente apuntada en la contestación de SARAWASTI.

Sea como fuere, la Sala aprecia que a salvo de elementos accesorios, el bolso PRIASUK y BENZI son imitaciones del "Le Pliege" de las demandadas.

Así se refleja en el informe pericial aportado como documento núm. 53 con la demanda (folios 1677 y siguientes), elaborado por don Abilio, en el que se destaca que en los dos casos analizados, la solución de los bolsos PRIASUK y BENZI presentan los mismos elementos con formalizaciones idénticas o muy similares y se estructuran bajo las mismas leyes compositivas.

En el informe indicado se resalta que las diferencias se hayan en cuestiones secundarias, como la variación de las asas o en la ausencia bolsillo interior en el producto infractor, irrelevantes desde el punto de vista de la concepción y la realización del producto.

Señaladamente se destaca en el informe que la forma de ambos bolsos es la misma tanto en posición desplegada como plegada. La misma reflexión cabe efectuar respecto al tono del cuerpo y a su estampado, cuyas diferencias responde simplemente a una variación de las aplicaciones gráficas. Idéntica afirmación es predicable respecto a la apariencia de los materiales, que aunque distintos del original, producen la misma impresión de conjunto.

En conclusión, el perito resalta que no existen diferencias globales, y las parciales no afectan a la forma en su conjunto ni a su planteamiento y solución compositiva.

GROUPON se defiende con el argumento de que dicha entidad es un prestador de servicios que ninguna intervención ha tenido en la reproducción y distribución de los productos infractores.

En este punto, la sentencia de la anterior instancia desestima el argumento de GROUPON pues entiende que la exención de responsabilidad de los prestadores de servicios de la sociedad de la información no opera en estos supuestos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 16 y 17 LSSI.

Ello es así porque, según la juzgadora, la actividad que desarrolló GROUPON en la comercialización de los bolsos a que se refiere la demanda no puede calificarse de puramente técnica o pasiva, pues así se deduce del contrato suscrito entre las demandadas.

La Sala comparte este argumento a la vista del citado contrato, que se define como de "acuerdo de Cooperación" (cláusula 1.1) y erige a GROUPON en intermediario comercial y no puramente técnico.

Según el citado contrato, GROUPON tiene el control sobre los trabajos preparatorios de la ejecución de la campaña de publicidad y sobre la coordinación con las ofertas de otros socios (cláusula 1.2); Su prestación es en régimen de exclusividad, tanto propia como del socio, por lo que se comprometen a no ofrecer productos idénticos para la misma ciudad en las mismas fechas en otros canales (cláusula 4.1); y el pago del precio



de la transacción se efectúa a través de GROUPON, quien abona el precio al Socio descontando la comisión (cláusula 2.1).

En esta tesitura, GROUPON puede considerarse infractor de derechos de propiedad intelectual, teniendo en cuenta el amplio concepto que al respecto expresa el artículo 140 LPI :

" Tendrá también la consideración de responsable de la infracción quien induzca a sabiendas la conducta infractora; quien coopere con la misma, conociendo la conducta infractora o contando con indicios razonables para conocerla; y quien, teniendo un interés económico directo en los resultados de la conducta infractora, cuente con una capacidad de control sobre la conducta del infractor"

En vista de todos los argumentos expuestos, hemos de estimar en este punto el recurso formulado, pues consideramos que el modelo de bolso "Le Pliage" es una creación original que merece la protección de la propiedad intelectual y que ha sido objeto de ilícita reproducción y distribución por las demandadas de forma coordinada.

QUINTO: SOBRE LA INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 34 LM .-

La sentencia recurrida, a pesar de considerar que la **marca** LONGCHAMP es notoria, no apreció infracción marcaria porque no consideró que el uso publicitario de la **marca** LONGCHAMP produjera riesgo de confusión entre los consumidores.

El recurrente inicia su impugnación sobre este particular, señalando que en este caso concurre la doble identidad de **marcas** y productos a que se refiere el artículo 34.2 a) **LM** , y en consecuencia, no es necesaria la existencia de riesgo de confusión en el mercado.

Asiste la razón al recurrente, en punto a que el titular de la **marca** puede prohibir que terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico cualquier signo idéntico de la **marca** para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la **marca** esté registrada.

Hemos de apreciar en este caso esa doble identidad, pues consta acreditado que las demandadas han hecho uso literal de la **marca** denominativa LONGCHAMP para publicitar un producto que imita a los lícitamente marcados, lo que eximiría de efectuar un análisis relativo al riesgo de confusión para considerar infringido el derecho de **marca**.

Esta conclusión, no obstante, ha sido matizada en sentencias del TJUE como la de 22 de septiembre de 2011 (caso interflora), en los siguientes términos:

*"37 Si bien el legislador de la Unión calificó de «absoluta» la protección contra el uso no permitido de signos idénticos a una **marca** para productos o servicios idénticos a aquellos para los que esté registrada dicha **marca**, el Tribunal de Justicia ha puesto este calificativo en perspectiva destacando que, por muy importante que pueda ser, el único objetivo de la protección concedida por el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 es permitir que el titular de la **marca** proteja sus intereses específicos como titular de ésta, es decir, garantizar que la **marca** pueda cumplir las funciones que le son propias. El Tribunal de Justicia ha deducido de ello que el ejercicio del derecho exclusivo conferido por la **marca** debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la **marca** y en particular su función esencial, consistente en garantizar a los consumidores el origen del producto (sentencia de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club, C-206/01 , Rec. p. I-10273, apartado 51).*

*38 Esta interpretación del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 fue reiterada en numerosas ocasiones y extrapolada al artículo 9, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94 [véanse, en particular, respecto de la Directiva 89/104, las sentencias de 11 de septiembre de 2007, Céline, C-17/06 , Rec. p. I- 7041, apartado 16, y de 12 de junio de 2008, O2 Holdings y O2 (UK), C-533/06 , Rec. p. I-4231, apartado 57 y, en relación con el Reglamento nº 40/94, el auto de 19 de febrero de 2009, UDV North America, C-62/08 , Rec. p. I-1279, apartado 42, y la sentencia Google France y Google, antes citada, apartado 75]. Además, precisó en este sentido que las citadas disposiciones permiten al titular de la **marca** invocar su derecho exclusivo en caso de menoscabo o riesgo de menoscabo de una de las funciones de la **marca**, ya se trate de la función esencial de indicación del origen del producto o del servicio cubierto por la **marca**, ya de otra de las funciones de ésta, como la de garantizar la calidad de dicho producto o servicio, ya de las funciones de comunicación, inversión o publicidad (sentencias antes citadas L'Oréal y otros, apartados 63 y 65, y Google France y Google, apartados 77 y 79).*

*39 En lo que respecta a las funciones de la **marca** distintas a la indicación de la procedencia, debe destacarse que tanto el legislador de la Unión, a través del empleo del término «primordialmente» en el décimo considerando de la Directiva 89/104 y en el séptimo considerando del Reglamento nº 40/94, como el Tribunal de Justicia, mediante el empleo de los términos «funciones de la **marca**» a partir de la sentencia Arsenal Football Club, antes citada, han señalado que la función de indicación del origen de la **marca** no es la única función de ésta*

digna de protección frente a los menoscabos por parte de terceros. También han tenido en cuenta el hecho de que, además de una indicación del origen de los productos o de los servicios, una **marca** constituya a menudo un instrumento de estrategia comercial empleado, en particular, con fines publicitarios o para adquirir buena reputación con vistas a obtener la fidelidad del consumidor.

40 Ciertamente, se supone que una **marca** siempre debe cumplir su función de indicación del origen, mientras que sólo realiza sus demás funciones en la medida en que su titular la explote en ese sentido, en particular con fines publicitarios o de inversión. Sin embargo, esta diferencia entre la función esencial de la **marca** y sus demás funciones no justifica en absoluto que cuando una **marca** reúna una o varias de esas otras funciones, los menoscabos a estas últimas queden excluidos del ámbito de aplicación de los artículos 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94. Del mismo modo, no puede considerarse que sólo las **marcas** de renombre puedan desempeñar otras funciones aparte de la de indicar el origen.

(...)45. Cuando el anuncio del tercero sugiere la existencia de un vínculo económico entre dicho tercero y el titular de la **marca**, debe concluirse que hay un menoscabo de la función de indicación del origen de dicha **marca**. Asimismo, cuando el anuncio, pese a no sugerir la existencia de un vínculo económico, es tan impreciso sobre el origen de los productos o servicios de que se trata que un internauta normalmente informado y razonablemente atento no puede determinar, sobre la base del enlace promocional y del mensaje comercial que lo acompaña, si el anunciante es un tercero para el titular de la **marca** o si, por el contrario, está económicamente vinculado a éste, se impone también la conclusión de que resulta menoscabada dicha función de la **marca** (sentencias antes citadas Google France y Google, apartados 89 y 90, y Portakabin, apartado 35).

(...) 60 Además de su función de indicación del origen y, en su caso, de la función publicitaria, una **marca** también puede ser empleada por su titular para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel.

61 Aunque esta función de la **marca** -denominada «de inversión»- puede solaparse con la función publicitaria, es diferente de ésta. En efecto, el uso de la **marca** para adquirir o conservar una cierta reputación no sólo se lleva a cabo a través de la publicidad, sino también por medio de diversas técnicas comerciales.

62 Cuando el uso por un tercero -como un competidor del titular de la **marca**- de un signo idéntico a dicha **marca** para productos o servicios idénticos a aquellos para los que esté registrada supone un obstáculo esencial para que dicho titular emplee su **marca** para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel, debe considerarse que dicho uso menoscaba la función de inversión de la **marca**. Por consiguiente, el mencionado titular está facultado para prohibir dicho uso en virtud del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 o, en caso de que se trate de una **marca** comunitaria, del artículo 9, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94.

63 En caso de que la **marca** ya goce de esa reputación, la función de inversión sufre un menoscabo cuando el uso por el tercero de un signo idéntico a dicha **marca** para productos o servicios idénticos afecta a esa reputación y pone en peligro su mantenimiento. Como ya ha declarado el Tribunal de Justicia, el titular de una **marca** debe poder oponerse a este uso en virtud del derecho exclusivo conferido por la **marca** (véase la sentencia de 12 de julio de 2011, L'Oréal y otros, C-324/09, Rec. p. I-0000, apartado 83).

En el caso de autos, las demandantes han aportado pruebas que acreditan la reputación en el mercado de la **marca** LONGCHAMP. A tal efecto se han aportado distintas publicaciones que así lo acreditan. Así se comprueba en el artículo publicado en la revista española especializada MM MODA con motivo del 60 aniversario del grupo (documento núm. 8); en un artículo sobre la firma publicado en LA VANGUARDIA (documento núm. 9); así como en otros artículos que obran unidos como documento núm. 25, núm. 26 y núm. 31. Según consta en el documento núm. 6, es miembro del COMITÉ COLBERT, asociación francesa de firmas de lujo. La **marca** LONGCHAMP está recogida asimismo en el informe sobre el mercado de los bolsos de lujo que se recoge en el documento núm. 7.

El uso publicitario de la **marca** LONGCHAMP por un tercero para el ofrecimiento de un bolso de imitación interfiere en la función de origen de la **marca** en la medida en que sugiere la existencia de un vínculo económico entre la empresa "PRIASUK" y LONGCHAMP.

La mención en el anuncio litigioso al ofrecimiento de un bolso "estilo Longchamp" sugiere ese vínculo, que además se ve reforzado por la mención a que se trata de un "lujo asequible con un toque francés", evocando dos características de la **marca**, a saber, su origen francés y su condición de **marca** de lujo.

Al tiempo, se vulneran también las funciones publicitaria y de inversión, pues se utiliza la **marca** ajena para hacer publicidad de productos no asociados a dicha **marca** y porque tal uso afecta a la reputación de la **marca**, en la medida en que se vulgariza el signo y se diluye su capacidad distintiva.



Por otro lado, tal y como los apelantes refieren, el uso publicitario de la **marca** objeto de autos, no está amparada por el uso descriptivo de la **marca** contemplados en el artículo 37 b) **LM**, ni es conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, tal y como exige el citado artículo.

En la sentencia de esta Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid, núm. 373/2016 de 10 de noviembre de 2016 dijimos lo siguiente:

*"Tal y como dijimos en nuestra sentencia de fecha 18 de septiembre de 2008 de esta Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid, el Tribunal de Justicia CE ha señalado, tras sus sentencias de 23 de febrero de 1999 (asunto BMW vs RK Deenik), 7 de enero de 2004 (asunto Gerolsteiner Brunnen) y 17 de marzo de 2005 (asunto The Gillete Company y Gillete Group Finland Oy vs LA-Laboratories Ltd Oy), los criterios que deben aplicarse para determinar si el uso de la **marca** ajena es conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. De las mencionadas resoluciones puede extraerse que se contravendrán aquéllas si se da cualquiera de los siguientes casos: 1º) cuando se haga de forma que pueda dar la impresión de que existe un vínculo comercial entre el comerciante y el titular de la **marca**; 2º) cuando se afecte al valor de la **marca** ajena al obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la reputación de la misma; 3º) cuando se desacredite o denigre la **marca** ajena; o 4º) cuando se presente el producto como imitación o réplica del que lleva la **marca** ajena".*

El uso del signo ajeno no cumple una función descriptiva porque la **marca** LONGCHAMP no expresa en el lenguaje común las características de ninguna clase de bolso.

Por otro lado, tal uso no se ha atemperado a las prácticas leales en materia industrial o comercial, toda vez que se genera la impresión de que existe un vínculo entre el infractor y el titular de la **marca**; se pretende obtener un aprovechamiento indebido de la reputación de la **marca** y de su carácter distintivo; y se presenta el producto como una imitación o réplica del que lleva la **marca** ajena.

El "ius prohibendi" del titular de la **marca** por la vía del apartado a) del artículo 34.2 **LM** hace innecesario el análisis respecto al apartado b), que no contempla supuestos de doble identidad, si bien exige riesgo de confusión, que incluye el riesgo de asociación. Sea como fuere, ya hemos indicado que el uso publicitario de la **marca**, en el modo en que se ha hecho, genera riesgo de asociación en el sentido de que se transmite la idea de un vínculo económico o comercial entre el titular de la **marca** y el infractor.

Tampoco resulta necesario el estudio de la aplicación al caso del apartado c) del artículo 34.2 **LM**, que extiende la protección de la **marca** respecto a productos o servicios no similares, pero exige que la **marca** infringida sea notoria o renombrada en España.

En cualquier caso, debemos aclarar que el TJUE, en la citada sentencia Interflora, considera que no puede considerarse que sólo las **marcas** de renombre puedan desempeñar otras funciones aparte de la de indicar el origen de la **marca** (apartado 40). Como hemos indicado, las **marcas** que no son notorias también pueden desempeñar las funciones publicitaria y de inversión, como ocurre en este supuesto, funciones que han quedado afectadas por el uso ilícito de la **marca**.

Por todo lo expuesto, la Sala considera que el uso publicitario de la **marca** ha infringido los derechos marcarios de las actoras, por lo que, también en este punto, procede revocar la sentencia recurrida.

SEXTO: SOBRE LAS ACCIONES EJERCITADAS POR COMPETENCIA DESLEAL.-

La sentencia de la anterior instancia hace referencia al principio de complementariedad relativa que preside las relaciones entre la LCD y las normas reguladoras de derechos de exclusiva, a cuyo efecto se cita la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 11 de marzo de 2014.

Este principio también está recogido en sentencias posteriores de la Sala Primera del Tribunal Supremo, como la núm. 450/2015 de 2 de septiembre de 2015, a cuyo tenor:

"La jurisprudencia sobre la relación entre las normas que regulan los derechos de exclusiva de propiedad industrial y las de competencia desleal, sigue el denominado principio de complementariedad relativa (Sentencias 586/2012, de 17 de octubre, y 95/2014, de 11 de marzo).

*Partiendo de la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y las de **marcas**, el criterio de la complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, que niega la aplicación de la Ley de Competencia Desleal cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva (Sentencia 586/2012, de 17 de octubre).*



«Como se ha dicho en la doctrina, el centro de gravedad de la realidad radica en los criterios con arreglo a los cuales han de determinarse en qué casos es procedente completar la protección que dispensan los sistemas de propiedad industrial con el sometimiento de la conducta considerada a la Ley de Competencia Desleal.

»De una parte, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de **Marcas** (en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos). De ahí que haya que comprobar si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.

»De otra, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.

»Y, en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido» (Sentencia 95/2014, de 11 de marzo).

En este sentido concluíamos en la Sentencia 586/2012, de 17 de octubre, al afirmar: «(e)n definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez».

La sentencia de apelación entendió acreditado que la demandada empleó el envase de color azul, respecto del que se ejercitaron las acciones de infracción de la **marca** y de competencia desleal, desde el 10 de agosto de 2008 hasta el mes de julio de 2010, y estimó las acciones basadas en la infracción de la **marca** española núm. 2.845.539 respecto del empleo de este envase en el periodo comprendido entre la fecha de publicación de la concesión de la **marca** (10 de julio de 2009) y el cese en la utilización de este envase (julio de 2010)".

Esta Sala también ha proclamado el citado principio en numerosas sentencias, entre las que cabe citar la sentencia de la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid número 122/2017 de 10 de marzo de 2017, que es del siguiente tenor:

"Hay que tener presente que la protección brindada por la normativa sobre competencia desleal tiene carácter complementario (las sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 2012, 11 de marzo de 2014 y 2 de septiembre de 2015 explican el principio de complementariedad relativa, que justifica que entre en juego la norma sobre competencia desleal cuando se constata un disvalor concurrencial específico, si bien actúa como límite el no generar una suerte de nuevo derecho de exclusiva o el no prohibir lo que esté admitido en el ámbito de los derechos de exclusiva). Su vocación no es la de suplantar a la legislación que tutela la propiedad industrial, por lo que opera, como aquí ocurre, con respecto a los bolsos de la colección de la actora, en cuanto tales, ante la inexistencia al respecto de unos derechos de exclusión (no hay un diseño u otro derecho similar que los proteja como tales bolsos)."

En relación a la aplicación de este principio de complementariedad relativa respecto los derechos inherentes a la propiedad intelectual, también podemos citar la sentencia de esta Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 8 de junio de 2009.

La sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil aprecia la existencia de actos de imitación (artículo 11 LCD) y actos de explotación de la reputación ajena (artículo 12 LCD), partiendo del presupuesto de que tales actos no infringen los derechos de exclusiva de los actores. GROUPON impugna este pronunciamiento, por lo que nos plantearemos la aplicación al caso de los mencionados preceptos al analizar la impugnación.

Los apelantes consideran que en este punto existe vicio de incongruencia interna porque el Fallo de la sentencia ha omitido la condena a las demandadas a cesar y abstenerse en el futuro de llevar a cabo cualquier acto de comercialización, ofrecimiento, publicidad o promoción de cualesquiera productos que no hayan sido fabricados y puestos en el comercio por las demandantes y/o con su autorización haciendo uso de la **marca** registrada LONGCHAMP.

Lo que las recurrentes consideran vicio de incongruencia interna, es en realidad incongruencia omisiva, que se recoge en las sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 27 de marzo y 15 de diciembre de 2003 y 14 de marzo de 2005 en los siguientes términos:

" La congruencia de las sentencias (...) se mide por el ajuste o adecuación entre la parte dispositiva de la resolución judicial y los términos en que las partes han formulado sus pretensiones y peticiones". La congruencia



(...) consiste en la correspondencia o adecuación del fallo de la sentencia con el "petitum" de la demanda en relación con la "causa petendi" de la misma" (constituida esta última por el conjunto de hechos esenciales para el logro de la consecuencia jurídica pretendida por la parte actora, tal como aparecen formulados en la demanda). En este caso la sentencia de instancia estima íntegramente la demanda, conforme al petitum del suplico de la demanda. En similares términos se pronuncian las sentencias de la Sala 1ª del TS de 25 de septiembre, 28 de noviembre y 8 de octubre de 2003, 7 de noviembre de 2007, 14 de mayo de 2008 y 30 de marzo de 2010".

Esta Sala ha reiterado en numerosas ocasiones, (v.gr. SAP de 13 de mayo de 2016) que si la parte recurrente considera que la sentencia impugnada incurre en incongruencia omisiva, debería haber interesado su complemento mediante el mecanismo del artículo 215.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de modo que solo desestimada tal pretensión cabría luego plantearla en apelación.

Así resulta de una constante doctrina jurisprudencial de la que es exponente la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de junio de 2010, la cual, con cita de las de 12 de noviembre y 16 de diciembre de 2008, señala:

"El artículo 215.2 LEC otorga a las partes una vía para instar la subsanación de la incongruencia de la sentencia, por omisión de pronunciamiento, ante el mismo juez o tribunal que la dictó. Su utilización es requisito para denunciar la incongruencia de la sentencia en los recursos de apelación, conforme al artículo 459 LEC y extraordinario por infracción procesal, conforme al artículo 469.2 LEC, de forma que la falta de ejercicio de la petición de complemento impide a las partes plantear en el recurso devolutivo la incongruencia omisiva". En el mismo sentido, con referencia al recurso extraordinario por infracción procesal, cabe citar el Acuerdo de Sala de 30 de diciembre de 2011, las sentencias del Alto Tribunal de 11 y 28 de mayo de 2012, 30 de septiembre de 2014, 6 de mayo de 2015 o 6 de junio de 2016, con abundante cita jurisprudencial, entre las más recientes".

Los apelantes también combaten la desestimación de la demanda con sustento en los artículos 18 y 20 LCD. Al respecto, la juez "a quo" indicó que no se pretende una valoración independiente que la que se efectúa para justificar la aplicación de los ilícitos expuestos anteriormente.

El análisis del motivo ha de partir de un presupuesto diferente del utilizado por la juzgadora de instancia, porque hemos considerado que los hechos que se invocan en la demanda constituyen infracciones de propiedad intelectual, por el ofrecimiento en el mercado de productos de imitación; así como infracciones de propiedad industrial porque se ha hecho un uso publicitario ilegítimo de una **marca** ajena.

En consecuencia, la estimación del motivo de apelación pasa por analizar si tales hechos llevan aparejado un disvalor distinto a los ya protegidos por los mencionados derechos de propiedad intelectual e industrial.

Por la vía del artículo 18 LCD, la demanda denuncia publicidad desleal, que se concreta en la promoción publicitaria realizada en la página de GROUPON haciendo un uso injustificado de signos distintivos ajenos.

Esa conducta es la que ya hemos tenido en cuenta para apreciar la existencia de infracción marcaria y el disvalor no difiere del que se concreta en el acto prohibido por la **LM** mediante el uso publicitario de la **marca** ajena. En consecuencia, el principio de complementariedad relativa exige tener en cuenta exclusivamente la infracción marcaria y no la derivada de la LCD.

Por la vía del artículo 20 LCD, la demanda tipifica como desleal la práctica comercial que genere confusión, incluido el riesgo de asociación, que interfiera en el comportamiento de los consumidores.

Este riesgo, según se expresa en el escrito rector del procedimiento, se produce por el uso de un signo idéntico al registrado para promocionar prestaciones que imitan a las originales. Aunque no se genere confusión materialmente, las actoras resaltan que la práctica es desleal por el riesgo de que el público interprete que entre LONGCHAM y las demandadas existe un vínculo. La afectación en el comportamiento de los usuarios puede ocurrir, según esta tesis, no solo en relación a los que hayan comprado los bolsos, sino también en relación a los que hayan visualizado el anuncio.

Sin embargo, la Sala tampoco aprecia un disvalor diferente al que ya contempla la infracción marcaria apreciada en la medida en que tal infracción, como hemos indicado, afecta a la función de indicación de origen, que igualmente incluye el riesgo de asociación; y también afecta a la función publicitaria de la **marca**.

SEPTIMO: DAÑOS Y PERJUICIOS Y ENRIQUECIMIENTO INJUSTO.-

La cuestión del enriquecimiento injusto se anuda por los demandantes exclusivamente a la comisión de ilícitos concurrenciales previstos en la LCD. Ya hemos desestimado la existencia de tales ilícitos en relación a los artículos 18 y 20 LCD. Con motivo de la impugnación del recurso formulado por las demandadas analizaremos el resto de conductas que los actores tipifican como desleales y en ese momento analizaremos también la cuestión referente al enriquecimiento injusto.



En relación con los daños y perjuicios vinculados a la infracción de derechos de exclusiva, los actores se remiten al dictamen del perito Sr. Hugo (folios 2048 y siguientes) y al fundamento cuarto de la demanda, en el que se opta por fijar el lucro cesante en función de la denominada regalía hipotética, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 43.2 b) **LM** y 140.2 b) LPI.

El perito indicado consideró adecuado partir de los datos contenidos en cinco contratos de licencia de **marca** suscritos por CASSEGRAIN, de los que se desprende que el precio de una licencia de estas características se encuentra en una franja porcentual del 10% al 12% de las ventas obtenidas. En este caso, el perito considera razonable fijar el 12%, teniendo en cuenta que la licencia no es voluntaria, sino obligatoria.

Comoquiera que en este caso la **marca** no se encuentra en el producto sino en su publicidad, el perito considera necesarias dos licencias, una respecto a los derechos de propiedad intelectual, que se concretan en el producto; y otra respecto a los derechos de **marca**. Esta última se valora en un 50% del valor que se conceda a la primera.

La Sala considera aceptable este método de cuantificación de las licencias. En primer lugar, porque no se ha aportado a los autos otro distinto que supere los inconvenientes que puede presentar el elegido; en segundo lugar, porque el actor admitió en su demanda que no ha concedido licencias de explotación de sus derechos de propiedad intelectual, lo que obliga a efectuar el estudio únicamente con las licencias de **marca** concedidas; y en tercer lugar porque la duplicidad de licencias de **marca** y de derechos de propiedad intelectual se explica por la duplicidad de infracciones, una que afecta al producto o la creación material y otra que afecta a los signos marcarios utilizados.

El informe pericial en cuestión también establece un mínimo anual de 25.000 euros para la licencia de propiedad intelectual y de 12.500 para la licencia de **marca**.

En este punto, la Sala considera que el informe no es lo suficientemente expresivo del método empleado que conduce al establecimiento de dichas cantidades, ni parece tener en cuenta el muy distinto ámbito territorial de las licencias que el perito ha tenido a la vista respecto de la que nos ocupa, limitada a la Península y Baleares, según se constata en la publicidad litigiosa. Tampoco pondera adecuadamente las distintas cifras de negocio de cada licencia. En consecuencia, no aceptamos ese valor mínimo de las licencias.

El método que hemos aceptado exige conocer cuál ha sido el volumen de ventas de los bolsos en cuestión. En un informe adicional elaborado por el mismo perito (obrante al folio 2056 y siguientes), se indica que GROUPON ha presentado al procedimiento siete facturas correspondientes a 56 unidades, que ha generado comisiones a favor de GROUPON por importe de 318,10 euros y un pago a SARAWASTI de 263,10 euros. Aplicando la regalía del 12% resultaría valor de 38,17 euros a abonar por GROUPON y 31,60 por SARAWASTI.

Esto no obstante, el perito expone discrepancias entre los periodos de venta manifestados por GROUPON, las fechas de las facturas y las fechas de los cupones aportados. De ello se deduce que la información es incompleta, lo que hace pensar que el volumen de ventas ha sido superior. Asimismo, el perito señala que no existen datos en relación a las ventas realizadas directamente por SARAWASTI.

En relación a esta cuestión, los demandantes refieren en su recurso, que el importe de las ventas no ha podido acreditarse de modo certero porque GROUPON no han aportado toda la documentación requerida y SARAWATI no ha aportado ninguna documentación.

Concretamente, los recurrentes mantienen que GROUPON no ha aportado todos los emails intercambiados entre las demandadas, tal y como se le requirió. A pesar de que dicha entidad certificó que todas las comunicaciones relativas a la oferta a través de la página web de bolsos comercializados por SARASWATI se realizaron a través de una determinada empleada (folio 1974), las actoras mantienen lo contrario.

En efecto, aunque dicha empleada parece que es doña Candida, comercial de GROUPON que firmó el contrato entre las codemandadas y es la remitente/destinataria de algunos correos (folio 1800), sin embargo, consta en autos un correo en que la destinataria es doña Julieta (folio 1667).

En el citado correo, cuyo asunto se denomina "ventas desde el 11 al 14 de enero de 2013", se indica que a partir de ese momento no se remitirá un solo correo cuando termine la campaña, sino que se recibirán más listados según vayan habiendo ventas (normalmente dos por semana), por lo que las ventas totales serán el acumulado de todos los ficheros enviados en una misma campaña.

Resulta reseñable además, que el perito Sr. Hugo puso de manifiesto que según la documentación aportada por GROUPON, en el segundo periodo de venta que se extendió del 3/1/2013 al 27/1/2013 (según se admite en la contestación a la demanda) únicamente constaban ventas correspondientes al día 9/01/2013. Ello se contradice con el "asunto" del correo citado en el párrafo anterior, denominado "ventas desde el 11 al 14 de enero de 2013".



También resultan destacables las contradicciones en que las codemandadas han incurrido respecto a las ventas de bolsos a través de la plataforma de GROUPON. SARAWATI mantiene en su contestación que fueron 21 bolsos, mientras que GROUPON afirma que fueron 45 cupones que equivaldrían a 57 bolsos.

En consecuencia, los recurrentes solicitan la aplicación de lo dispuesto en el artículo 329 LEC referente a los efectos de la negativa a la exhibición.

La Sala considera que, en efecto, existen contradicciones entre las codemandadas sobre el número de unidades vendidas y la documentación aportada se deduce que no es completa, lo que ha impedido efectuar un cabal juicio en relación a este extremo.

En el correo electrónico aportado en la contestación a la demanda de SARAWATI, fechado el 22 de noviembre de 2012, que dicha entidad dirigió a la comercial de GROUPON, doña Candida, se indica que el stock real de bolsos es de 900.

Comoquiera que las demandadas no han acreditado el número real de bolsos vendidos, a pesar de disponer de facilidad y disponibilidad de la prueba (artículo 217.7 LEC), hemos de atribuir las consecuencias adversas de dicha carencia probatoria a las propias demandadas, por lo que debemos presumir que los 900 bolsos del stock fueron vendidos.

El precio de venta es de 12 euros por bolso, según consta en la publicidad litigiosa, por lo que el volumen de ventas alcanzó los 10.800 euros (900 x 12). El royalty correspondiente a los derechos de propiedad intelectual lo hemos valorado en el 12%, por lo que su importe es de 1.296 euros. El royalty de la licencia de **marcas** es el 50% de esta última cantidad, es decir, 648 euros. La suma de ambos royalties es de 1.944 euros, que será la cantidad objeto de indemnización por daños y perjuicios derivados del lucro cesante.

El recurso de apelación se remite al fundamento cuarto de la demanda en lo que se refiere a la determinación de daños y perjuicios. En dicho fundamento, aparte del lucro cesante indicado, se reclama la cantidad de 330 en concepto de daño emergente por los gastos realizados para constatar y obtener prueba de las actuaciones de las demandadas. Las correspondientes facturas obran como documento núm. 55 de la demanda (folios 1749 y siguientes)

Procede admitir este concepto indemnizatorio, cuya cobertura está prevista en el artículo 43 **LM** y 14 LPI . La indemnización total de daños y perjuicios a cargo de ambas codemandadas alcanza 2.274 euros (1944 + 330).

IMPUGNACIÓN DE LA SENTENCIA POR GROUPON

OCTAVO: COMISIÓN DE LOS ACTOS DESLEALES DECLARADOS POR LA SENTENCIA IMPUGNADA.-

Ya hemos indicado que la sentencia de la anterior instancia condena a las demandadas por la comisión de los ilícitos concurrenciales previstos en los artículos 11 y 12 LCD .

La primera cuestión que se plantea, como hemos indicado con anterioridad, consiste en determinar si el principio de complementariedad relativa a que también se ha hecho referencia permite una tipificación de estos ilícitos de forma acumulada con las infracciones de los derechos de exclusiva que han sido declaradas en esta sentencia.

Tal y como recoge la sentencia de la anterior instancia, el Tribunal Supremo ha señalado que la distinción del ámbito de aplicación de los artículo 6 y 12 por un lado, y el artículo 11 por otro, todos de la LCD , radica en que en los primeros la acción debe recaer sobre las creaciones formales, esto es, a los signos distintivos y las formas de presentación de los productos o servicios; y en el segundo, sobre las creaciones materiales, esto es los productos o servicios (sentencias del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2004 , 7 de julio de 2006 ; 30 de mayo , 12 de junio , 17 de julio y 10 de octubre de 2007 ; 5 de febrero y 15 de diciembre de 2008 ; 15 de enero , 10 y 25 de febrero , 30 de junio y 7 de julio de 2009 ; 4 de marzo , 23 de julio y 1 de diciembre de 2010 ; 11 de febrero , 15 de febrero y 16 de noviembre de 2011). Este mismo criterio se ha sostenido en las sentencias 95/2014 de 11 de marzo , 450/2015 de 2 de septiembre y 306/2017 de 17 de mayo .

La juez "a quo" menciona la sentencia de esta Sala de 20 de marzo de 2015 en la que se recogen los requisitos positivos y negativos que requiere la figura típica contemplada en el artículo 11.2 LCD . Estos requisitos también se recogen en otras sentencias posteriores de esta Sala, como la núm. 163/2016 de 29 de marzo de 2016 , con sustento en la jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo en su sentencia de 15 de diciembre de 2008 .

Uno de los requisitos negativos consiste precisamente en que la prestación o iniciativa empresarial ajena no esté amparada por un derecho de exclusiva reconocido en la Ley.



En este caso, hemos declarado que el bolso de autos, como creación material que es, está amparado frente a las imitaciones por el derecho de propiedad intelectual de las actoras, lo que priva de operatividad la aplicación del citado artículo 11.2 LCD . En consecuencia, resulta incompatible en este caso la aplicación simultánea de los preceptos de la LCD y de la LPI.

El artículo 12 LCD ya hemos indicado que protege las creaciones formales frente a actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

En este caso, la creación formal protegida es el propio signo marcario y su aprovechamiento desleal consiste en el uso publicitario que se le ha dado para promocionar prestaciones propias del infractor, bajo la expresión "estilo LONGCHAMP"

Sin embargo, ya hemos considerado procedente esa misma protección y por esos mismos hechos a la luz de la legislación marcaria. Dicha legislación abarca no solo la función de origen, sino también la función publicitaria y de inversión de la **marca**, en cuya virtud se pretende dar amparo tanto a la distintividad como la reputación ganada por una determinada **marca**.

Por consiguiente, consideramos improcedente duplicar dicha protección efectuando una aplicación simultánea de la legislación de **marcas** y de competencia desleal.

Las actoras argumentan que la protección de derechos de exclusiva corresponde a CASSEGRAIN, mientras que la derivada de la LCD corresponde a LONGCHAMP, lo que obliga a mantener ambos mecanismos de protección. Por esa razón, en el suplico de la demanda se interesa una indemnización de daños y perjuicios a favor de CASSEGRAIN por infracción de derechos de exclusiva y una indemnización por enriquecimiento injusto a favor de LONGCHAMP por la realización de actos desleales.

La acumulación subjetiva de acciones no puede ser discutida en este caso desde un punto de vista procesal porque la misma fue admitida en primera instancia. Esto no obstante, desde un punto de vista sustantivo, consideramos que en este caso únicamente puede concederse una sola protección, derivada de la infracción de derechos de exclusiva, en virtud de los razonamientos que se han efectuado.

Esa protección ampara no solo a CASSEGRAIN como titular de los derechos, sino también a LONGCHAMP como cesionario en exclusiva de los mismos, con independencia del modo en que se hayan articulado las pretensiones de la demanda. Esta condición de cesionario en exclusiva de LONGCHAMP ha sido admitida en la demanda tanto respecto a los derechos de propiedad intelectual como industrial (véase último párrafo del hecho primero).

La legitimación del cesionario se reconoce expresamente en el artículo 48 LPI y respecto a las **marcas**, en la Disposición Adicional Primera de la **LM** , por remisión al artículo 124 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes , aplicable al caso por razones temporales.

La protección que confieren los derechos de exclusiva es suficiente, por tanto, para amparar a ambas demandantes respecto a las infracciones denunciadas, pues tal protección abarca íntegramente todo el disvalor que las actoras imputan a la conducta de los demandados.

Naturalmente, el principio de congruencia obliga a respetar la opción del demandante de no solicitar daños y perjuicios a favor de LONGCHAMP por violación de los derechos de exclusiva. Pero esa estrategia procesal no puede afectar al plano sustantivo de las infracciones que la demanda ha puesto de manifiesto, que no pueden duplicarse de manera artificiosa.

Comoquiera que no se aprecia la concurrencia de ilícitos al amparo de la LCD ha de decaer necesariamente la pretensión indemnizatoria por enriquecimiento injusto a favor de LONGCHAMP derivada de tales ilícitos, por lo que en este punto, también debe ser revocada la sentencia.

Recapitulando, procede estimar tanto el recurso de apelación formulado como la impugnación de la sentencia y consecuencia, procede estimar parcialmente la demanda en los términos que se dirán en el Fallo de la presente sentencia.

NOVENO: INTERESES Y COSTAS.-

Los intereses serán de aplicación al tipo legal incrementado en dos puntos desde la notificación de esta sentencia, al amparo de lo dispuesto en el artículo 576.2 LEC , toda vez que la liquidación de las cantidades debidas se produce por primera vez en esta segunda instancia.

En vista de la estimación del recurso de apelación así como de la impugnación de la sentencia, no procede efectuar especial pronunciamiento de las costas causadas en esta alzada, de conformidad con el núm. 2 del art. 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .



Las costas de primera instancia tampoco se imponen a ninguna de las partes, dada la estimación parcial de la demanda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 394.2 LEC .

FALLO

1º.- Estimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de JEAN CASSEGRAIN, S.A.S y LONGCHAMP S.A.S. contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid, con fecha 18 de noviembre de 2015 en el seno del procedimiento ordinario nº 284/2014.

2º.- Estimamos la impugnación de la sentencia formulada por GROUPON SAPAIN S.L.

3º.- Revocamos dicha resolución; en consecuencia, estimamos parcialmente la demanda formulada por JEAN CASSEGRAIN, S.A.S y LONGCHAMP S.A.S. contra SARASWATI DECOMISOS S.L. y GROUPON SPAIN S.L.

3º.- DECLARAMOS que con la explotación comercial en España del modelo de bolso cuya muestra se ha aportado como Documento nº 43 de la demanda, las demandadas SARASWATI DECOMISOS, S.L. y GROUPON SPAIN, S.L. han infringido los derechos de propiedad intelectual sobre el Modelo nº 1623 titularidad de JEAN CASSEGRAIN, S.A.S.

4º.- DECLARAMOS que con la explotación comercial en España del modelo de bolso cuya muestra se ha aportado como Documento nº 47 de la demanda, la demandada SARASWATI DECOMISOS, S.L. ha infringido los derechos de propiedad intelectual sobre el Modelo nº 1623 titularidad de JEAN CASSEGRAIN, S.A.S.

5º.- DECLARAMOS que las demandadas SARASWATI DECOMISOS, S.L. y GROUPON SPAIN, S.L han infringido la **Marca** internacional nº 212.226 "LONGCHAMP" titularidad de JEAN CASSEGRAIN, S.A.S. al publicitar los bolsos objeto de litigio, cuya muestra se ha aportado como Documento nº 43 junto a la demanda, haciendo uso del signo distintivo "LONGCHAMP".

6º.- CONDENAMOS a las demandadas a cesar en el ofrecimiento, comercialización, importación y exportación y en cualquier otro acto de explotación comercial de los bolsos objeto de litigio.

7º.- CONDENAMOS a las demandadas a abstenerse en el futuro de realizar cualquier acto de comercio en relación con los bolsos objeto de litigio a los que se ha hecho referencia.

8º.- CONDENAMOS a las demandadas a retirar del mercado los productos objeto de litigio.

9º.- CONDENAMOS a las demandadas a destruir, a su costa, en el momento en que gane firmeza la sentencia que se dicte en el presente procedimiento, cualesquiera bolsos objeto de este proceso que pudieran obrar en poder de las demandadas.

10º.- CONDENAMOS a las demandadas a cesar y abstenerse en el futuro de llevar a cabo cualquier acto de comercialización, ofrecimiento, publicidad o promoción de sus productos haciendo uso de las **Marca** registrada "LONGCHAMP" de JEAN CASSEGRAIN, SAS.

11º.- CONDENAMOS a las demandadas a que abonen a JEAN CASSEGRAIN S.A.S. en la cantidad de 2.274 euros (DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO) euros, más el interés legal incrementado en dos puntos a partir de la notificación de esta sentencia.

12º.- DESESTIMAMOS el resto de pretensiones contenidas en la demanda.

13º.- No se imponen las costas de primera ni de segunda instancia a ninguna de las partes

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

Notifíquese esta resolución a las partes

Remítanse los autos originales al Juzgado de lo Mercantil, a los efectos pertinentes.

La presente sentencia no es firme. Las partes podrán interponer ante este tribunal recurso de casación y/ o recurso extraordinario por infracción procesal, de los que conocería la Sala Primera del Tribunal Supremo, todo ello si fuera procedente conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación. El recurso se presentará en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de su notificación, previa constitución, en su caso, del depósito para recurrir previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial .

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los ilustrísimos señores magistrados integrantes de este tribunal.