



Roj: **SAP M 4596/2016 - ECLI: ES:APM:2016:4596**

Id Cendoj: **28079370282016100077**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Madrid**

Sección: **28**

Fecha: **18/03/2016**

Nº de Recurso: **169/2014**

Nº de Resolución: **106/2016**

Procedimiento: **Recurso de Apelación**

Ponente: **FRANCISCO DE BORJA VILLENA CORTES**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

N.I.G.: 28.079.00.2-2014/0023534

Rollo de apelación nº 169/2014

-Materia: **Propiedad Industrial.**

-Órgano judicial de origen: Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Madrid

-Autos de origen: Juicio ordinario 299/2005

-Parte Apelante: PERFUMERIA MIRALLS S.L.

Procurador/a: Dña. MARIA FUENCISLA MARTINEZ MINGUEZ

Letrado/a: D. Eric Jordi Cubells

PERFUMERIA INTERNACIONAL S.L.

Procurador D. PABLO SORRIBES CALLE

Letrado: D. Salva Gómez

-Parte Apelada: PARFFUMS CHRISTIAN DIOR S.A. y otros 3

Procurador D. Victorio Venturini Medina

Letrado/a: D. Pablo Albert Albert

SENTENCIA nº 106/2016

Ilmos Srs. Magistrados:

D. Gregorio Plaza González

D. Alberto Arribas Hernández

D. Francisco de Borja Villena Cortés (ponente)

En Madrid, a 18 de marzo de 2016.

En nombre de S.M. el Rey, la Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados arriba indicados, ha visto en grado de apelación, bajo el número de rollo 169/2014, los autos 299/2005, provenientes del Juzgado de lo Mercantil número 4 de Madrid.

Las partes han actuado representadas y con la asistencia de los profesionales identificados en el encabezamiento de la presente resolución.

ANTECEDENTES DE HECHO

(1).- La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del siguiente tenor:



"FALLO: Que estimando la demanda interpuesta debo declarar y declaro que la comercialización llevada a cabo por las demandadas constituye un acto de violación de derechos de **marca** y competencia desleal, debiendo condenar a las demandadas a estar y pasar por dicha declaración, a no comercializar y cesar en la comercialización, a publicar sentencia 2 diario de mayor difusión y a indemnizar a la parte actora por parte de Hiperlic 4.707,84 Euros Perfumería Internacional 271.693,64 Euros y Perfumería Miralls 122.166,92 Euros. Se imponen las costas a la parte demandada."

(2).- Contra la anterior Sentencia interpuso recurso de apelación la parte demanda y, evacuado el traslado correspondiente, se presentó escrito de oposición, elevándose los autos a esta Audiencia Provincial, en donde fueron turnados a la presente Sección y, seguidos los trámites legales, se señaló para la correspondiente deliberación, votación y fallo el día 17 de marzo de 2016.

Ha intervenido como Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Francisco de Borja Villena Cortés

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Resumen del proceso en la primera instancia.

(1).- Pretensión inicial de la parte actora. Por parte de LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS se interpuso demanda de Juicio ordinario, con ampliación posterior de la misma, frente a HIPERLIC SL, PERFUMERÍA INTERNACIONAL SL y PERFUMERÍA MIRALLS SL en la que se deducían, sucintamente expuestas aquí, las siguientes pretensiones:

(i).- Se declare que las demandadas han incurrido en actos de infracción de **marca** de LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS y competencia desleal.

(ii).- Se las condene a cesar en la comercialización de los productos marcados con los signos distintivos de LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS.

(iii).- Se las condene a la publicación de la Sentencia en dos diarios de difusión principal de Madrid.

(iv).- Se las condene al pago de una indemnización por los daños y perjuicios causados, equivalente a lo que deberían haber pagado como precio de una licencia para la comercialización de los productos.

(v).- Se impongan a las demandadas el pago de las costas procesales causadas.

(2).- (Fundamento fáctico) Dichas peticiones deducidas por LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS se fundamentan, en resumen, en la siguiente alegación fáctica:

(i).- LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS son titular de las **marcas** registradas "Loewe", "Dior Addict", "Poison", "Dune", "Eau Sauvage", "Dolce Vita", "J#Adore" y "Fahrenheit", para la clase 3, del nomenclátor internacional, perfumes. Se trata de **marcas** renombradas, con un especial prestigio.

(ii).- LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS cuentan con una red de distribución selectiva de sus productos, designados con aquellas **marcas**, con características particulares para asociarlos al sector del consumo de lujo y especial distinción.

(iii).- HIPERLIC SL está procediendo a la venta de esos productos en una nave **industrial**, de un polígono, junto con productos de limpieza e higiene, y ha alterado los envases y etiquetas y códigos de barras de tales productos, impidiendo su trazabilidad.

(iv).- PERFUMERÍA INTERNACIONAL SL y PERFUMERÍA MIRALLS SL son los suministradores de HIPERLIC SL, de modo continuo. Y además, cada una de ellas, cuenta también con establecimientos abiertos al público, de su propia titularidad.

(v).- Ninguno de ellos pertenece a la red de distribución selectiva establecida por LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS, ni contribuye en modo alguno al prestigio de tales **marcas**, ni a la conservación del mismo.

(vi).- Ello produce un daño patrimonial en LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS, por las inversiones hechas en la promoción de las **marcas**.

(3).- Contestación a la demanda. En el litigio del que trae causa el presente recurso de apelación, por HIPERLIC SL, PERFUMERÍA INTERNACIONAL SL y PERFUMERÍA MIRALLS SL en sus respectivos escritos de contestación, se instó la desestimación de la demanda en los pedimentos contra ellas dirigidos, y la imposición de las costas a la parte actora.



Para la defensa de su posición, por PERFUMERÍA INTERNACIONAL SL, PERFUMERÍA MIRALLS SL e HIPERLIC SL, en el conjunto de tales escritos y en resumen sucinto, se alegó que:

- (i).- La adquisición de los productos marcados se ha efectuado legítimamente en el mercado fijado por el Espacio Económico Europeo.
- (ii).- El derecho de **marca** de LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS se ha agotado.
- (iii).- La red de distribución selectiva de LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS no es tal, pues vende sus productos en cadenas de perfumerías y droguerías generalistas.
- (iv).- LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS ejercita sus acciones para impedir las importaciones paralelas dentro del Espacio Económico Europeo.
- (v).- No se ha probado en modo alguno que existe daño patrimonial al titular de la **marca**.
- (iv).- No puede constituir tal comportamiento acto alguno de competencia desleal.
- (4).- Sentencia recurrida. Por el Juzgado Mercantil Nº 4 de Madrid se dictó Sentencia en fecha de 30 de mayo de 2012, en la que se estimó la demanda formulada por LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS, se declaró la infracción de **marca** y acto de competencia desleal cometido por las demandadas, condenó al cese de la comercialización, a indemnizar a la parte actora en la suma de 4.707€ por parte de HIPERLIC SL, de 271.693€ por parte de PERFUMERÍA INTERNACIONAL SL, y de 122.166€ por PERFUMERÍA MIRALLS SL, e impuso a tal parte demandada la condena en costas procesales.

Para ello, la Sentencia se basa esencialmente en los siguientes fundamentos:

- (i).- Las demandadas están vendiendo bajo una presentación inadecuada los productos marcados con los signos de la actora.
- (ii).- En tales productos pueden ser observada la manipulación y alteración de las etiquetas y códigos de barras, para evitar el control de trazabilidad.
- (iii).- Las demandadas no cuentan con contratos de distribución autorizada con LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS, ni las condiciones de venta de los productos son similares.
- (iv).- Ello evita que se haya producido el agotamiento del derecho de **marca**.
- (v).- Esa infracción presupone un acto de aprovechamiento ilegítimo del esfuerzo ajeno, constitutivo de competencia desleal.
- (vi).- El daño producido resulta de ello, y debe ser compensado con el pago del 5% del total de ventas de cada una de las demandadas, por el porcentaje correspondiente de cuota de mercado de las **marcas** de la actora.

Objeto del recurso de apelación.

- (5).- Apelación. Por parte de PERFUMERÍA INTERNACIONAL SL y PERFUMERÍA MIRALLS SL se interponen sendos recurso frente a dicha Sentencia del Juzgado Mercantil Nº 4 de Madrid, en los que instan la revocación de la misma, y la desestimación de los pedimentos de la demanda.

A tal fin, los recursos de apelación de PERFUMERÍA INTERNACIONAL SL y PERFUMERÍA MIRALLS SL se sustentan, en conjunto y esencialmente, aquí resumidos para una mayor claridad, ya que luego serán expuestos pormenorizadamente, en los siguientes motivos:

- (i).- Falta de motivación de la sentencia, por imputación ilógica de hechos ajenos.
- (ii).- Inadecuada apreciación del litisconsorcio pasivo necesario.
- (iii).- Falta de legitimación pasiva.
- (iv).- Inexistencia de la infracción, por no participación en los hechos.
- (v).- Inexistencia de la infracción, por agotamiento del derecho de **marca** y legalidad de las importaciones paralelas.
- (vi).- No causación del daño y error en el cálculo de la indemnización.
- (6).- Oposición al recurso. Por LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS se presentó escrito de oposición al recurso de apelación formulado por la parte contraria, e instó la ratificación de la Sentencia apelada, con imposición de costas de laalzada a la misma. Para ello, por LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS se reiteraron sustancialmente en los argumentos expuestos en su demanda.

I.- Recurso de apelación de PERFUMERÍA INTERNACIONAL SL



Motivo primer de recurso: reproducción de excepciones procesales.

(7).- Planteamiento. Señala inicialmente el recurso de PERFUMERÍA INTERNACIONAL SL que, de entrada y tras comunicar un cambio en la dirección letrada de la parte, se dan por reproducidas sus alegaciones de excepciones procesales en la contestación a la demanda.

(8).- Valoración de la Sala. Es cierto que PERFUMERÍA INTERNACIONAL SL, en su contestación a la demanda, formuló varias excepciones procesales, tales como la de litisconsorcio pasivo necesario, defecto en el modo de proponer la demanda, o indebida acumulación de acciones.

Dichas excepciones fueron objeto de examen y resolución en el acto de Audiencia previa de este procedimiento, y más tarde, algunas de ellas, de nuevo objeto de análisis en la Sentencia ahora recurrida. Frente a ello, el escrito de recurso de PERFUMERÍA INTERNACIONAL SL se limita a señalar que reitera su alegación, pero no aporta ningún argumento impugnatorio del resultado del examen en la primera instancia de aquellas alegaciones iniciales. Es decir, el tribunal de apelación no puede conocer cuáles son los motivos de discrepancia respecto de lo resuelto, para los argumentos de la parte a valoración y contradicción.

Ello determina que dicha alegación quede, en esta segunda instancia, vacua de toda fundamentación aportada por la parte, lo que determina su directo rechazo.

Motivo segundo: defecto de motivación y error en la valoración de la prueba.

(9).- Enunciado del motivo. En el escrito de recurso de PERFUMERÍA INTERNACIONAL SL se sostiene que la Sentencia apelada yerra en sus conclusiones probatorias, ya que ha unificado los reproches jurídicos contenidos en tal Sentencia para las tres demandadas, sin distinguir ni individualizar el comportamiento imputado a cada una de ellas. Señala el recurso que lo que realmente hace dicha Sentencia es atribuir el comportamiento de la que era demandada originariamente, HIPERLIC SL, a las otras dos demandadas, PERFUMERÍA INTERNACIONAL SL y PERFUMERÍA MIRALLS SL, de un modo acrítico e indiferenciado.

(10).- No obstante esa alegación básica del motivo de recurso articulado, a partir de tal punto, el recurso de PERFUMERÍA INTERNACIONAL SL, bajo la misma rúbrica de motivo, hace una crítica sobre la valoración de la prueba contenida en la Sentencia apelada, a fin de negar la conclusión probatoria sobre la realidad de la infracción de los derechos de **marca** de LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS. Señala el recurso de PERFUMERÍA INTERNACIONAL SL que la Sentencia atacada no especifica ni concreta cuáles serían las conductas infractoras a ella imputadas.

En tal sentido, el recurso sostiene que PERFUMERÍA INTERNACIONAL SL no suministró los productos marcados a HIPERLIC SL, los que son objeto de acta notarial, ya que la primera factura de suministro es posterior, así como que PERFUMERÍA INTERNACIONAL SL es titular de sendos establecimientos en la provincia de Lérida, que presentan un nivel adecuado para la distribución selectiva de productos, y que la Sentencia confunde gravemente la distribución mayorista con la minorista. Indica el recurso, que la Sentencia, dictada en tales condiciones, le atribuye responsabilidad por hechos ajenos.

(11).- Por lo tanto, el examen de las dos diferentes clases de argumentos esgrimidos bajo el mismo motivo de recurso se realizará por separado.

(12).- Valoración de la Sala: defecto de motivación. La Sentencia apelada, si bien es relativamente escueta a veces en la exposición de su fundamentación fáctica y se refiere confusamente a **marca** para identificar a veces el signo, a veces el producto y a veces el titular del signo, sí contiene al menos referencias al comportamiento que estima atribuible a cada una de las demandadas, de modo suficiente como para conocer el comportamiento y la infracción que dicha Sentencia reprocha a cada una de ellas. Y así, señala que:

(i).- "(...) se acredita que las codemandadas realizan una distribución ilícita de los productos de los actores, habiendo continuado Hiperlic con posterioridad al auto de medidas cautelares dictado en fecha de 18 de julio de 2005, adquiriendo productos de DIOR y LOEWE a las codemandadas Miralls y Internacional (...)"

(ii).- Es a partir de dicho momento, donde la Sentencia se refiere a "las demandadas" (en plural, y no como "parte demandada", como sostienen el recurso), pero para atribuirles comportamientos que considera individualizables en todas, y cada una, de ellas. Señala la Sentencia que "(...) dicha conducta y actuación por parte de las demandadas, sin suscribir el correspondiente contrato de distribución autorizada se está llevando a cabo una ilícita comercialización de dichas **marcas** (...) no cumpliendo las codemandadas con los requisitos que le son exigibles a un distribuidor selectivo autorizado (...) como los referidos al local que no reúne las características de presentación el personal de venta no posee cualificación profesional en perfumería y no asiste a los cursos de formación organizados por las **marcas**, aprovechándose y beneficiándose de las inversiones de las **marcas** y no cooperando en modo alguno al mantenimiento o mejora del estatus o prestigio de dichas **marcas** (...)"



(iii).- Y aún más, por exclusión de otras codemandadas, a veces la Sentencia indica a cuál de ellas se imputa un concreto comportamiento, y así señala que "(...) actuaciones claramente ilícitas como poner a la parte envases manipulados y que han sido desprecintados y sustituidos por sus códigos de barras (doc. 12 y 13, escrito de demanda respecto de Hiperlic (...)", comportamiento que por tanto no abarca a PERFUMERÍA INTERNACIONAL SL.

(13).- En conclusión, de la lectura de la Sentencia puede identificarse claramente las conductas que se imputa a cada una de las tres demandadas, incluida PERFUMERÍA INTERNACIONAL SL, en grado suficiente como para conocer por ésta qué se le está reprochando, en cuanto a la conducta, y qué consecuencias jurídicas estima tal Sentencia aplicable a esa conclusión fáctica. Ello se debe considerar suficiente para dar por cumplida la exigencia de motivación de la resolución judicial, en lo referente al derecho de defensa de la parte, sometido al derecho a la tutela judicial efectiva.

Motivo segundo: prueba de la infracción y agotamiento del derecho de **marca**.

(14).- Exposición del motivo. Las conclusiones probatorias alcanzadas en la Sentencia recurrida son negadas en el recurso de PERFUMERÍA INTERNACIONAL SL, en relación con diferentes circunstancias fácticas y jurídicas, que se presentan vinculadas en la alegación de la recurrente PERFUMERÍA INTERNACIONAL SL.

En tal sentido se señala que (i).- por su parte no se ha producido ninguna clase de infracción de los derechos de **marca** de los que son titulares LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS; y (ii).- en conexión con ello, que en todo caso se habría producido el agotamiento del derecho de **marca**.

(15).- Valoración de la Sala (I): material fáctico aportado a los autos. En la cuestión relativa a cómo se ha conformado en el presente litigio el resultado de la prueba, deben ser tenidas en cuentas las siguientes circunstancias:

(i).- Debe recordarse que LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS demandaron inicialmente a HIPERLIC SL exclusivamente.

(ii).- Esta entidad demandada se dedicaba a la venta al detalle de diversos productos de perfumería y droguería, en establecimiento sito en una nave **industrial**. Entre los productos expuestos para su venta al público, constaban los marcados con los signos registrados de LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS, según se aprecia en las fotografías contenidas en acta notarial levantada en visita a tal local [f. 281 y ss. del Tomo I de los autos].

(iii).- En la contestación a la demanda deducida por HIPERLIC SL, se expone que tales productos así marcados le son suministrados por PERFUMERÍA INTERNACIONAL SL y PERFUMERÍA MIRALLS SL, momento en el cual LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS amplían su escrito de demanda contra dichos suministradores, imputándoles la participación y colaboración en los mismos hechos ejecutados por HIPERLIC SL [f. 428 y ss. del Tomo I de los autos].

(iv).- Además, en tal escrito de ampliación de demanda, LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS indican que tanto PERFUMERÍA INTERNACIONAL SL, como PERFUMERÍA MIRALLS SL tienen también establecimientos abiertos al público para la venta al detalle de los perfumes comercializados bajo las **marcas** de LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS. Y ello con independencia de la actividad de almacenaje y suministro de esos productos para la otra codemandada, HIPERLIC SL.

(16).- Esta especial forma de configurar la sucesión temporal de los actos de alegación y, con ellos, la aportación de prueba, han generado que exista una clara diferencia en el resultado de la acreditación de unos y otros hechos. Y así:

(i).- La Sentencia apelada apreció las circunstancias fácticas en las que HIPERLIC SL procedía a la venta de los productos marcados: alteración de precintos y códigos de barras, inadecuada presentación del establecimiento, falta de formación del personal dependiente para la venta...Estas conclusiones no han sido objeto de recurso de apelación.

(ii).- Pero respecto de PERFUMERÍA INTERNACIONAL SL y PERFUMERÍA MIRALLS SL, la imputación de los hechos y el esfuerzo probatorio llamado a sostener dicha imputación, tienen un resultado muy diferente:

(ii.1).- Respecto del suministro de productos a HIPERLIC SL, el mismo consta tanto por la afirmación de esa misma codemandada, como por el reconocimiento de tal extremo por HIPERLIC SL, como por la admisión de los hechos realizadas en sus contestaciones, art. 405.2 LEC, tanto por PERFUMERÍA INTERNACIONAL SL como por PERFUMERÍA MIRALLS SL, y por la muy voluminosa documentación aportada, facturas de suministro.

(ii.2).- Respecto de la venta al detalle, donde PERFUMERÍA MIRALLS SL y PERFUMERÍA INTERNACIONAL SL actúan como vendedores directamente al público, lo único que consta en autos son un catálogo de venta



de campaña navideña de PERFUMERÍA MIRALLS SL [f. 507 de los autos], y pantallazos de una página web de internet relativa a información de establecimientos abiertos al público en c/Sant Antoni nº 42 y c/ de Alcalde Porqueres nº 85, de Lérida, para PERFUMERÍA INTERNACIONAL SL, y en Rambla de Sabadell 40 bis, Av. Matadera 9, Centro Comercial Paddock, de Sabadell; Centro Comercial Eroski de Sant Cugat, c/Creu Coberta nº 102 de Barcelona, y CC Carrefour de Manresa, para PERFUMERÍA MIRALLS SL [f. 511 a 518 de los autos ss.].

(ii.3).- A diferencia del material documental aportado respecto de HIPERLIC SL, en cuanto a PERFUMERÍA INTERNACIONAL SL y PERFUMERÍA MIRALLS SL no consta en absoluto acreditado en autos cuáles son las condiciones de venta, presentación del producto, imagen del establecimiento, presencia del personal dependientes...en tales locales, ni tampoco por prueba objetiva aportada posteriormente a los presentes autos.

(iii).- Por otra parte, y ya de modo instrumental a lo anteriormente expuesto, consta que los productos marcados con los signos distintivos de LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS están a la venta en establecimientos de venta abiertos al público, de cadenas de perfumerías generalistas [vd. f. 538 a 560 del Tomo I, o f. 81 a 92 del Tomo IX de los autos].

(iv).- Constan igualmente aportadas a los autos facturas de adquisición por parte de PERFUMERÍA INTERNACIONAL SL de tales productos, respecto de comercializadores de los mismos sitios en Barcelona, y Tres Cantos (Madrid), por pedidos correspondientes a sumas superiores a los 20.000€ [f. 635 y 636 de los autos, Tomo I].

(17).- Valoración de la Sala (II): análisis jurídico. Debe pues diferenciarse entre la imputación realizada contra PERFUMERÍA INTERNACIONAL SL en la demanda de LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS, extendida en la Sentencia apelada tanto en su comportamiento como vendedor al detalle, de un lado, como suministrador al por mayor, por otro.

(18).- Venta al detalle Respecto de la imputación realizada por LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS de que PERFUMERÍA INTERNACIONAL SL no cumple con los requisitos necesarios para respetar el sistema de distribución selectiva de los productos marcados con sus signos distintivos, en los establecimientos que la misma tiene abiertos al público en la ciudad de Lérida, ha de señalarse:

(i).- No consta prueba alguna de cuáles sean las condiciones de venta de esos productos en los establecimientos de PERFUMERÍA INTERNACIONAL SL, en cuanto a las circunstancias físicas que rodean dicha actividad, imagen y ubicación ventajosa de los locales, presentación de los productos, presencia de los dependientes...

(ii).- No consta por prueba de ninguna clase que en los productos a la venta en tales locales se haya alterado o manipulado el envase, presentación o códigos de identificación de los productos marcados con los signos de LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS.

(19).- (Principio de agotamiento del derecho de **marca**) Debe recordarse que el derecho de **marca**, como cualquier derecho subjetivo, atribuye a su titular una serie de facultades sobre el objeto de tal derecho, que expresan el poder reconocido por el Ordenamiento jurídico al titular, con el fin de proporcionar al mismo un instrumento hábil para la autosatisfacción de ciertos intereses protegibles. Ese haz de facultades en el caso del derecho de **marca**, su contenido, aparece recogido en los arts. 34 y ss. LM, sustancialmente resumible en la facultad de uso del signo en el mercado y la facultad de exclusión de terceros de tal uso.

(20).- Como todo derecho subjetivo, está sometido a límites y a limitaciones. Estas últimas están constituidas por derechos a favor de terceros otorgados por el titular del derecho subjetivo sobre aspectos parciales de su contenido. Es decir, una decisión del titular del derecho subjetivo determina el otorgamiento de nuevos derechos, a favor de personas distintas, sobre el mismo objeto del derecho original, del que se extraen algunas de sus facultades, que quedan adscritas al nuevo derecho creado, limitando así la extensión del derecho original. Por tanto, la existencia de estas limitaciones es eventual, puede o no concurrir en la realidad dependiendo de una decisión del titular del derecho.

(21).- En cambio, los límites del derecho son los contornos máximos del poder jurídico que el Ordenamiento ha decidido fijar al establecer el reconocimiento del derecho subjetivo de que se trate, ya que más allá de tales fronteras, el interés protegible del titular bien pierde sentido, bien interfiere con otras instituciones también atendibles por el Ordenamiento. Los límites establecen por tanto la extensión máxima del derecho subjetivo de que se trate, e identifican la esfera natural en la que tal derecho es reconocible en todo caso.

En el supuesto del derecho de **marca**, uno de tales límites es el fijado en el art. 36.1 LM, el cual dispone que "el derecho conferido por el registro de **marca** no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso de la misma para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo con dicha **marca** por el titular o con su consentimiento", conocido como principio de agotamiento del derecho de **marca**.



Esto supone que una vez que el titular del derecho de **marca** ha puesto en el comercio productos marcados con su signo distintivo, o ha autorizado su puesta, no podrá posteriormente impedir la circulación comercial de tales productos en dicho mercado, invocando para ello el *ius prohibendi* sobre el uso del signo. Este principio está referido al mercado geográfico fijado por el Espacio Económico Europeo. De ese modo queda armonizada la protección del derecho de **marca** con la tutela de los intereses relacionados con la libre competencia o con la libre circulación de mercancías.

(22).- Por tanto, en principio, LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS no podrían invocar sus derechos de **marca** para impedir a PERFUMERÍA INTERNACIONAL SL la comercialización en sus establecimientos de los productos marcados con los signos de aquellas, ya que se trata de productos adquiridos legítimamente dentro del Espacio Económico Europeo, y sin prueba de lo contrario, lo que habría producido el agotamiento de los derechos de **marca** de LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS.

(23).- (Excepción al agotamiento) No obstante, aquel principio de agotamiento, límite del derecho de **marca**, tiene una excepción, la cual, cuando se produce, hace rebrotar la facultad prohibitiva del titular de la **marca**. El art. 36.2 LM dispone que "El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los mismos se haya modificado o alterado tras su comercialización".

Toda vez que se trata de una excepción a la regla general del agotamiento, el titular de la **marca** que pretenda hacerla valer deberá acreditar cumplidamente, art. 217.2 LEC, que concurren las circunstancias de hecho justificativas, especiales, de la aplicación de tal excepción.

(24).- (Red de distribución selectiva) LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS entienden que concurren los motivos legítimos previstos en el art. 36.2 LM por la circunstancia de existir una red de venta selectiva vinculada a aquellas para la distribución de sus productos marcados.

(25).- El equilibrio armonizador entre la tutela de intereses protegibles con el derecho de **marca** y las necesidades impuestas por la libre competencia, funciona de modo distinto en ciertos supuestos especiales, y ello precisamente para conservar un equilibrio justo entre los derechos marcarios y las necesidades de la libre competencia. Extender aquel principio anterior a todas las situaciones, incluso a las profundamente distintas entre sí, conduciría precisamente a resultados injustos. Y el caso paradigmático de ello es la distribución a través de redes selectivas, de productos marcados con signos especialmente prestigiosos.

Si respecto de este caso rigiese el sistema de armonización general, con el agotamiento del derecho de **marca**, antes expuesto, se frustraría por completo toda posibilidad de mantenimiento de las inversiones y defensa del prestigio de la **marca** hecho por su titular, exponiendo a la extinción económica este sector del comercio del consumo de lujo. Su peculiaridad impone un cierto equilibrio distinto entre la tutela de los diferentes intereses implicados, tanto los provenientes del Derecho de **marcas**, como del de la libre competencia. Así se ha destacado en numerosas ocasiones en la jurisprudencia menor, por todas SAP Alicante, sec. 8º (tribunal de **marca** comunitaria), nº 352/2008, de 14 de octubre, FJ 4º, la cual señala que "Es por ello que en el mercado de perfumes, con referencia al segmento de lujo, el sistema de distribución selectiva (véanse Resoluciones del Tribunal de Defensa de la Competencia de 29 de diciembre de 1999, de 6 de marzo de 2000 o de 19 de diciembre de 2002) es relativamente normal y se justifica, dice el Tribunal de Defensa de la Competencia para conceder la autorización singular por la necesidad del fabricante de asegurarse el prestigio de una **marca**, de tal manera que el propio medio de distribución es, en sí mismo, parte del valor añadido, pues si se produce una apertura completa del sistema de distribución, se provoca una gran discordancia entre el producto que se pretende ofrecer y el medio a través del cual se realiza. En resolución de este mismo Tribunal administrativo de fecha 14 de octubre de 1997, se decía que las cláusulas impuestas en la distribución selectiva contribuirían activamente a revalorizar la **marca** mediante un mayor servicio al consumidor, señalándose en la Resolución de 19 de diciembre de 2002 que estas obligaciones (las impuestas en el contrato de distribución exclusiva) han de considerarse necesarias y proporcionadas para completar el funcionamiento del sistema, pues estamos ante un caso típico de producto que por su naturaleza (producto de lujo) exige un trato especial por parte de los distribuidores para poder mantener una cierta imagen de **marca** de prestigio, lo que se hace necesario para que el fabricante pueda controlar que la comercialización se realice de modo que no altere la percepción que el consumidor tiene de la misma".

(26).- Frente a la alegación de LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS, en su demanda y ampliación de demanda, ha de señalarse desde el principio que el elemento fundamental que supone la excepción al principio de agotamiento del derecho de **marca**, art. 36.2 LM, no se basa en la inexistencia de un contrato que vincule al distribuidor con la red selectiva de la que es cabecera el titular de la **marca**. La inexistencia de tal contrato no es más que un indicio de que la actuación de tal distribuidor pudiera no estar amparada en las condiciones fijadas para aquella red selectiva de distribución. Es el conjunto de elementos



de hecho que rodea la efectiva comercialización de los productos marcados, entre tales elementos, la omisión del vínculo contractual, lo que otorga operatividad a la excepción del art. 36.2 LM, al límite del derecho de **marca** que supone su agotamiento, art. 36.1 LM. Son pues las circunstancias fácticas de venta, como presentación del producto, estado del local, sistema de publicidad, estructura de disposición de productos, espacio compartido de venta de otras clases de productos, imagen de los dependientes...las que justifican la excepción al agotamiento, por ser factores que eventualmente pueden afectar al prestigio de la **marca**, pero no es sí mismo la falta de un contrato que vincule al distribuidor con el titular de la **marca**.

Además, ello determina que no puedan ser tomadas en consideración para el examen de esas circunstancias fácticas que determinan la aplicación de la excepción al agotamiento, cuestiones estrictamente limitadas a la existencia de vínculos contractuales, derivadas de la concreta forma en la que el titular de la **marca** determina el contenido de los contratos con los que se va a vincular con distribuidores autorizados. Son cuestiones exclusivamente contractuales, tales como la imposición de horas de formación para el personal de venta o contribución a gastos de publicidad. Tomar en consideración dichas circunstancias reconduciría de modo indirecto a la conclusión de que sólo puede escaparse de la excepción del art. 36.2 LM mediante un contrato con el titular de la **marca**, lo que es contrario al espíritu de la norma, y de la regla del art. 36.1 LM, ya que dichas imposiciones contractuales sólo se podrían lograr con la colaboración positiva del propio titular de la **marca**.

(27).- Por tanto, lo que legitima al titular de la **marca** para sostener la nueva vigencia de su facultad prohibitiva, dentro de la excepción al agotamiento, es la acreditación de que la forma de venta concreta del supuesto infractor no resulta homologable, sustancialmente, en las condiciones y aspectos externos, con aquella mantenida de hecho por el propio titular de la **marca** respecto a su red de distribución propia, o vinculada contractualmente al mismo. Esa comparación se hará a través de los hechos ya señalados antes, tales como, la presentación general del local, la ubicación de los productos, la presencia compartida de otros productos que puedan hacer desmerecer el prestigio de los marcados, la presencia de los dependientes...

(28).- LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS tratan de acreditar con la aportación de los contratos tipo pre-redactados para los sujetos interesados en la distribución autorizada de sus productos, cuáles son las condiciones de venta que deben ser respetadas [vd. f. 242 a 262 del Tomo I de los autos]. Ello en sí mismo no vale para la finalidad probatoria pretendida, ya que:

(i).- Lo relevante no es tanto cómo se configuran los contratos tipo para un distribuidor autorizado por parte del titular de la **marca**, sino como efectivamente se está admitiendo por éste que la distribución, en sus formas de presentación de los productos, se produzca realmente en el conjunto del mercado.

(ii).- Sobre tal extremo no consta más prueba que la aportada por la parte demandada, sobre la presentación de los productos marcados en cadenas generalistas de perfumería y droguería [f. 81 a 92 del Tomo IX de los autos, ya antes reseñado].

(iii).- Con ello, ya de por sí resulta muy difícil extraer una conclusión sobre las concretas características que deberían rodear la distribución de los productos marcados.

(iv).- Pero fundamentalmente no consta, además, el segundo extremo de la comparación, la concreta forma en que PERFUMERÍA INTERNACIONAL SL, ni PERFUMERÍA MIRALLS SL, procede a presentar tales productos para la venta al detalle en sus establecimientos.

(v).- Ello impide, en los términos el art. 36.2 LM, tener por acredita al concurrencia de causa legítima para aplicar la excepción al agotamiento del derecho de **marca**.

(29).- Distribución mayorista. El segundo aspecto de reproche de la demanda y la ampliación de demanda, formulado por LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS, se basa en el suministro por parte de PERFUMERÍA INTERNACIONAL SL y PERFUMERÍA MIRALLS SL a HIPERLIC SL de productos marcados con los signos distintivos de aquellas, con las lamentables condiciones de presentación que se observaron en el establecimiento de HIPERLIC SL.

En tal sentido, LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS vuelven a afirmar que los distribuidores autorizados por sus contratos, están obligados observar un control sobre las personas a quienes suministran, para evitar que los productos marcados salgan de la red de distribución selectiva de la que aquellas son cabeceras, de acuerdo con cláusulas contractuales expresas [vd. f. 375, del Tomo I de los autos, escrito de demanda].

(30).- De nuevo concurren graves problemas probatorios en el resultado del proceso, para entender acreditadas las alegaciones de LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS. Y así:



(i).- La manipulación del precinto de los envoltorios de los productos y su etiquetado apreciado en el establecimiento de HIPERLIC SL, no puede ser imputado a PERFUMERÍA INTERNACIONAL SL, o PERFUMERÍA MIRALLS SL, por el mero hecho de que éstas suministraran los productos a HIPERLIC SL.

(ii).- En el proceso solo consta que los productos puestos a la venta por HIPERLIC SL habían sido manipulados en la forma expuesta en el acta notarial [f. 277 y ss. de los autos]. No se puede saber ni quién ni en qué momento se produjo dicha alteración, más allá de entenderla imputable al sujeto en cuya **propiedad** y posesión estaban tales productos, HIPERLIC SL.

(iii).- El mero hecho de venta de tales productos, con las facturas correspondientes, no puede constituir un indicio, art. 386 LEC, que por sí solo permita predicar que dicha manipulación y alteración sea realizada por PERFUMERÍA INTERNACIONAL SL o PERFUMERÍA MIRALLS SL.

(iv).- La responsabilidad de la forma de presentación de tales productos, el **diseño** del local de venta y la presencia del personal dependiente apreciada en el acta notarial corresponde exclusivamente a HIPERLIC SL, sin que existan ni indicios ni vínculos algunos por los que dicha responsabilidad pueda sin más extenderse a PERFUMERÍA INTERNACIONAL SL o PERFUMERÍA MIRALLS SL, meros suministradores.

(v).- Es cierto que, habitualmente, la alteración de los códigos de barras y otras indicaciones tiene por finalidad ocultar la identidad del distribuidor infiel a sus deberes contractuales, razón por la que no suele ser cometido tal comportamiento por el distribuidor final del producto marcado, y que, una vez alteradas aquellas indicaciones de trazabilidad, todos los operadores del comercio que intervengan con posterioridad estarán afectados por la infracción. Pero esa mera habitualidad, de modo aislado y abstracto, no puede soportar por sí sola un juicio deductivo de presunción, art. 386 LEC, para imputar el comportamiento a PERFUMERÍA INTERNACIONAL SL o PERFUMERÍA MIRALLS SL.

(vi).- Máxime cuando estaba al alcance de la parte actora haber obtenido prueba directa de la forma en la que aquellas comercializan los productos marcados, mediante su adquisición, para poder fácilmente, art. 217.6 LEC, acreditar si lo hacen con aquellas alteraciones de elementos de trazabilidad.

(31).- Respecto de la alegación de la existencia de un deber específico de cuidado existente sobre los distribuidores autorizados, para vigilar que sus ventas a otros distribuidores puedan exponer a los productos marcados a abandonar la red de distribución selectiva, ha de señalarse que:

(i).- La cláusula prevista en el contrato tipo de distribuidor autorizado [f. 244 del Tomo I de los autos, ap. a)], no tiene virtualidad por sí para determinar la aplicación del art. 36.2 LM, ya que no se orienta a que se vigile por el distribuidor autorizado las condiciones en las que sus compradores con ánimo de reventa van a realizar esa venta final del producto, lo que apuntaría a la causa justificada del art. 36.2 LM, sino que lo pretendido es que los productos no abandonen la red de venta contractual de la que son titulares LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS, lo que es un interés bien distinto.

(ii).- El hecho de que el producto se termine vendiendo al consumidor final fuera de la red de distribución contractualmente delimitada por LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS no supone, por sí, causa justificativa de la excepción al agotamiento del derecho de **marca**.

(iii).- La cláusula pretende obligar a los distribuidores autorizados a mantener la distribución secundaria siempre dentro de la red vinculada contractualmente con LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS. Ello puede ser válido desde la obligación contractual, con los contratantes, pero no es relevante para determinar si terceros desvinculados con dicha red, mantienen o no unos cánones de presentación de los productos sustancialmente homologables con la red de distribución selectiva, que es lo fundamental para invocar la aplicación del art. 36.2 LM.

(iv).- A quienes no resulte de aplicación esa cláusula contractual, por no haber contratado con LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS, no le es imponible dicha condición por vía de comparación, para examinar si su comportamiento es o no homologable al previsto para la red de distribución selectiva, ya que:

(iv.1).- Se trata de un contenido esencialmente contractual, referido a la especial forma en que LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS quieren establecer el contenido predeterminado de sus contratos tipo, por lo que no resulta un elemento esencial para la comparación de las formas reales de distribución en el mercado, por las razones que fueron antes ya explicitadas en el FJ (23) a (26) de esta sentencia.

(vi.2).- La responsabilidad finalmente exigible por la posible infracción del derecho de **marca** recae directamente en los sujetos que, bajo su decisión propia, ponen a la venta los productos suministrados, sin que exista una obligación legal de control por parte de los suministradores.



(32).- Respecto del examen de las condiciones de distribución en los mayoristas, a fin de determinar si guardan o no una similitud con las condiciones de la red controlada por el titular de la **marca**, quien invoca la excepción del art. 36.2 LM, ha de indicarse que no resulta sostenible como justificación para el renacimiento del ius prohibendi marcario la alegación de que no observan la presentación de local, forma de exhibición de productos, publicidad o presencia de los dependientes propios de los establecimientos de la red selectiva, ya que:

(i).- Tal ámbito de la cadena de distribución no resulta accesible al público en general, ni influye en la conformación de la conciencia de **marca** que este público tiene.

(ii).- Dichos almacenistas y suministradores, en aquel escalón de la distribución, no resultan afectados en modo alguno por la estrategia de presentación de los productos determinada por el titular de la **marca** especialmente prestigiada, ya que dicho esfuerzo del titular de la **marca** se refiere al escalón último de la distribución, la de venta al consumidor final, donde se produce el impacto de la **marca** especialmente prestigiada en dicho mercado.

(iii).- De facto, no constan si quiera en el presente proceso cuáles serían las condiciones que LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS exigiría, para entenderlas asimilables a las de su propia red, para almacenistas y suministradores para reventa de los productos marcados con sus signos registrados.

(33).- (Alegación de cuestión nueva) En la oposición al recurso, formulada por LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS, se ha resaltado repetidamente que se estaba ante una nueva alegación por parte de PERFUMERÍA INTERNACIONAL SL, no hecha valer en la primera instancia, en lo relativo al diferente tratamiento entre venta mayoristas y minorista, a los efectos del agotamiento del derecho de **marca** y su excepción.

No tiene relevancia alguna dicha objeción formulada en la oposición de LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS, puesto que:

(i).- El debate se ha centrado en la aplicación del principio de agotamiento del derecho de **marca**, lo que constituye, como se indicó, un límite al mismo, observable en toda su profundidad por el tribunal, por aplicación de una norma positiva sí invocada en la contestación, art. 218.1 LEC.

(ii).- Es la propia parte actora, LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS, quien sostiene que se está ante la excepción cualificada a ese límite del derecho de **marca**, por existencia de una red selectiva de distribución. Por tanto, a ella corresponde acreditar que se dan las condiciones para la aplicación de la excepción, y al tribunal si son o no aplicables al caso, de acuerdo con el conjunto de condiciones fácticas existentes, entre ellas, el hecho de que LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS pretende aplicar la citada excepción, basada en la concreta circunstancia alegada, a una actuación de terceros como distribuidores mayoristas.

(iii).- Todo ello, por tanto, está ya presente en el acervo fáctico y jurídico del objeto del proceso.

Motivo tercero: indemnización de daños y perjuicios.

(34).- De lo anterior resulta que no puede ser imputada a PERFUMERÍA MIRALLS SL infracción marcaria alguna, derivada de los hechos y circunstancias alegadas por LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS, por lo cual no puede derivar responsabilidad resarcitoria de ninguna clase.

Motivo cuarto: costas de la primera instancia.

(35).- Formulación del motivo. Señala el recurso de PERFUMERÍA INTERNACIONAL SL que aun cuando debiera estimarse la demanda en primera instancia, no deberían haberse impuesto las costas a PERFUMERÍA INTERNACIONAL SL, por las especiales dudas de hecho o de derecho obrantes en la cuestión litigiosa. Ello sin perjuicio de que espera la estimación de su recurso.

(36).- Valoración de la Sala. Toda vez que se ha de ver alterada la Sentencia apelada, con desestimación de la demanda formulada por LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS contra PERFUMERÍA INTERNACIONAL SL y PERFUMERÍA MIRALLS SL, las costas de dichas partes demandadas absueltas debieron ser impuestas a aquella parte actora, por aplicación del principio objetivo de vencimiento, art. 394.1 LEC.

II.- Recurso de apelación de PERFUMERÍA MIRALLS SL.

Motivo primero: irregularidades procesales.

(37).- Articulación del motivo. El recurso de PERFUMERÍA MIRALLS SL señala que se han producido en la primera instancia dos graves infracciones de procedimiento: (i).- la desestimación inmotivada de su solicitud de aclaración se sentencia; y (ii).- la estimación de la excepción de litisconsorcio pasivo necesario alegado por



HIPERLIC SL y que motivo la llama al proceso de PERFUMERÍA MIRALLS SL, además como posible responsable solidario.

(38).- Valoración de la Sala. Ni una ni otra alegación, que sustentan el presente motivo de recurso, tienen trascendencia impugnatoria de la resolución recurrida, ya que:

(i).- En cuanto a la denegación inmotivada de la petición de aclaración de sentencia, lo cierto es que el sentido mismo de la decisión de denegar la aclaración supone una afirmación de la corrección y completitud, a juicio del juzgador a quo, sobre la resolución que se pretendía aclarar, la cual, si estuviese efectivamente falta de completitud o de motivación aclaratoria, conllevaría la posibilidad de articular dichas omisiones como motivos mismos del recurso de apelación, como expresamente establecen los arts. 214.4 y 215.5 LEC.

(ii).- Es decir, no tiene trascendencia en sí misma la decisión denegatoria a la aclaración o complemento, porque ello es precisamente objeto de revisión, lo aclarado o complementado, o su ausencia, en el recurso de apelación, no el razonamiento para admitir o rechazar la realización de la aclaración o complemento pedidos.

(iii).- En cuanto a la estimación del litisconsorcio pasivo necesario, el recurso de PERFUMERÍA MIRALLS SL centra su argumento en que ello podría haber conllevado, conforme la petición de LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS, la condena solidaria a la indemnización impuesta, solidaridad que es incompatible, señala, con la existencia de litisconsorcio pasivo necesario.

(iv).- Pero lo cierto es que la proclamación de condena solidaria no existe en la Sentencia apelada, que individualiza la responsabilidad de cada una de las partes codemandadas. Por lo demás, igualmente existía la posibilidad para LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS de dirigir su demanda contra varios sujetos sin la existencia alguna del presupuesto de litisconsorcio pasivo necesario, arts. 72 y 401 LEC, o incluso por medio de demanda posterior con acumulación de autos, art. 81 LEC, toda vez que LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS no conocía la participación de PERFUMERÍA MIRALLS SL en los hechos cuando entabla la primera demanda, lo que en idénticos términos hubiera dado lugar al resultado de tramitar la pretensión contra PERFUMERÍA MIRALLS SL.

Motivo segundo: falta de legitimación pasiva.

(39).- Fundamento del motivo. Indica el recurso de PERFUMERÍA MIRALLS SL que su participación en los hechos objeto de litigio no puede ser concretada en relación con la demanda formulada por LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS, ya que las dos facturas de suministro aportadas por HIPERLIC SL respecto de ella, son posteriores a la fecha de presentación de la demanda por LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS, de tal modo que esos productos vendidos por PERFUMERÍA MIRALLS SL no pueden corresponder con los actos de infracción alegados por LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS en tal demanda.

(40).- Valoración de la Sala. Sin perjuicio de lo equívoco de utilizar aquí el concepto técnico de falta de legitimación pasiva, lo cierto es que la objeción formulada en el recurso de PERFUMERÍA MIRALLS SL, más bien formal en este punto, no puede proceder, ya que:

(i).- No puede olvidarse que LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS ampliaron su demanda contra PERFUMERÍA MIRALLS SL, lo que dio lugar al emplazamiento de la misma, y que tal ampliación tuvo lugar en fecha de 4 de mayo de 2006 [f. 428 de los autos], cuando las facturas a las que se refiere PERFUMERÍA MIRALLS SL son de fecha muy anterior, de 8 y 15 de septiembre de 2005, lo que ya desdice por sí el argumento del recurso.

(ii).- Todo ello sin perjuicio de la manifiesta afirmación de HIPERLIC SL sobre los suministros anteriores incluso a la demanda original de LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS, que fueron realizados por PERFUMERÍA MIRALLS SL.

Motivo tercero: prueba de la infracción.

(41).- Formulación del motivo. Sostiene el recurso de PERFUMERÍA MIRALLS SL que no existe prueba, ni expresión clara de ello en la Sentencia apelada, a acerca de que su comportamiento infrinja los derechos marcarios de LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS, ya que PERFUMERÍA MIRALLS SL realiza una labor de compra y venta de los productos marcados dentro del Espacio Económico Europeo, sin alterar ni destruir los signos o envases de tales productos, en todo caso, afirma, imputables a HIPERLIC SL.

Señala además, que PERFUMERÍA MIRALLS SL mantuvo en tiempo una realicen comercial fluida con LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS, de modo que es difícil sostener que las circunstancias de distribución de productos marcados no resulten homologables con la red selectiva de LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS, por lo que resultaría agotado el derecho de **marca** invocado en este proceso.



(42).- Valoración de la Sala. Esto ya ha sido objeto de análisis pormenorizado en los FFJJ (19) a (33) de la presente sentencia, por lo que la estimación de este motivo se remite íntegramente a lo ya expuesto en los mismos.

Motivo cuarto: indebida aplicación de la LCD.

(43).- Contenido del motivo. Discrepa el recurso de PERFUMERÍA MIRALLS SL de la Sentencia apelada, en cuanto a la apreciación de actos de competencia desleal llevados a cabo por ella, ya que: (i).- no existe aprovechamiento alguno del esfuerzo ajeno que se haya acreditado en los autos; (ii).- no puede existir tal aprovechamiento ajeno cuando el derecho de **marca** se ha agotado, y (iii).- LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS no están legitimadas para accionar por la normativa de competencia desleal, ya que sus intereses económicos no están directamente perjudicados.

(44).- Valoración de la Sala. No puede ser apreciada la concurrencia de la comisión de un ilícito competencial en el caso de autos, ya que:

(i).- La demanda, y su ampliación, de LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS, basó la comisión del ilícito concurrencial del art. 12 LCD en la existencia misma del comportamiento infractor de sus **marcas** imputado a las demandadas.

(ii).- Como se ha apreciado, no concurre dicha infracción del derecho de **marca**, por haberse producido el agotamiento de la misma, y no haberse acreditado en modo alguno que se esté ante la excepción al mismo.

(iii).- De tal comportamiento legítimo en derecho no puede derivar, por sí solo, la existencia de ilícito concurrencia de ninguna clase, y en particular, el de aprovechamiento del esfuerzo ajeno por la mera circunstancia de distribuir productos marcados con el signo prestigiado, cuando ello es plenamente legítimo de acuerdo con el Derecho de **marcas**.

(iv).- No existe aportado ninguno otro hecho desvinculado del anterior que pueda ser enjuiciado siquiera a la luz de la normativa represora de la competencia desleal.

(v).- Esta falta de base de la imputación del acto de competencia desleal es, lógicamente, extensible a ambos recurrentes, dada la idéntica base de reproche que se contenía para ambos en el escrito de ampliación de demanda y en la Sentencia apelada.

Motivo quinto: cálculo de la indemnización de daños y perjuicios.

(45).- Formulación del motivo. El recurso de PERFUMERÍA MIRALLS SL se muestra disconforme con la Sentencia apelada en el punto de la condena a la indemnización de los daños y perjuicios. Señala al respecto, que (i).- nunca se recibió requerimiento alguno de cesación o advertencia, de suerte que no puede responder ahora por daños y perjuicios, (ii).- cambio de las bases de liquidación, (iii).- inexistencia de daño, y (iv).- error en el cálculo.

(46).- Valoración de la Sala. Como ya se señaló, al no poderse apreciar infracción alguna del derecho de **marca** de LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS, no cabe ya imputar ningún tipo de responsabilidad civil a las codemandadas PERFUMERÍA INTERNACIONAL SL y PERFUMERÍA MIRALLS SL.

III.- Comunes a ambos recursos: costas de la apelación.

(47).- Dispone el art. 398.2 LEC, en cuanto al criterio legal sobre imposición de costas en los recursos para el supuesto de su acogimiento, aún parcial, que "En caso de estimación total o parcial de un recurso de apelación, extraordinario por infracción procesal o casación, no se condenará en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes".

En atención a la estimación de los recursos de apelación interpuestos por PERFUMERÍA INTERNACIONAL SL y PERFUMERÍA MIRALLS SL, no procede a imponer las costas del recurso.

En virtud de las razones expuestas, de las pruebas analizadas y de los preceptos citados se dicta el siguiente

FALLO

I.- Debemos estimar y estimamos los recursos de apelación interpuestos por PERFUMERÍA INTERNACIONAL SL y PERFUMERÍA MIRALLS SL, frente a la Sentencia de fecha 30 de mayo de 2012, del Juzgado de lo Mercantil Nº 4 de Madrid, recaída en el proceso seguido como Juicio Ordinario nº 299/2005 de tal Juzgado.

II.- Debemos revocar y revocamos en parte dicha Sentencia, exclusivamente en cuanto a los pronunciamientos efectuados respecto de PERFUMERÍA INTERNACIONAL SL y PERFUMERÍA MIRALLS SL, y en su lugar, realizamos los pronunciamientos siguientes:



1º.- Debemos absolver y absolvemos a PERFUMERÍA INTERNACIONAL SL y a PERFUMERÍA MIRALLS SL de las pretensiones contra ellas entabladas en el presente proceso por LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA y OTROS, desestimando las acciones de **marca** y competencia desleal deducidas frente a aquellas.

2º.- Debemos condenar y condenamos a LOEWE SA, PERFUMES CHRISTIAN DIOR SA, PERFUMES LOEWE SA y LVMH IBERIA SL al pago de las costas procesales generadas en esa primera instancia a PERFUMERÍA INTERNACIONAL SL y PERFUMERÍA MIRALLS SL, en cuantía que resulte de tasación practicada al efecto.

III.- Debemos declarar y declaramos que no procede condena en costas de segunda instancia para ninguna de las partes procesales.

IV.- Acordamos la devolución del depósito realizado, en su caso, para la interposición del recurso de apelación.

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

Así por esta nuestra sentencia, que se dicta, manda y firma en el día de su fecha, de la cual se dejará testimonio en los autos de su razón, llevándose su original al libro correspondiente, y ejecutoriándose, en su caso, en nombre SM el Rey.