



Roj: **SAP A 709/2018 - ECLI: ES:APA:2018:709**

Id Cendoj: **03014370082018100131**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Alicante/Alacant**

Sección: **8**

Fecha: **12/03/2018**

Nº de Recurso: **604/2017**

Nº de Resolución: **105/2018**

Procedimiento: **Civil**

Ponente: **LUIS ANTONIO SOLER PASCUAL**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE

SECCIÓN OCTAVA

TRIBUNAL DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA

ROLLO DE SALA Nº 604 (U-38) 17

PROCEDIMIENTO Juicio Ordinario 494/15

JUZGADO de Marca de la Unión nº 1 Alicante

SENTENCIA Nº 105/18

Ilmos.

Presidente: D. Enrique García Chamón Cervera

Magistrado: D. Luis Antonio Soler Pascual

Magistrado: D. Francisco José Soriano Guzmán

En la ciudad de Alicante, a doce de marzo de dos mil dieciocho

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, en funciones de Tribunal de Marca de la Unión Europea e integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, ha visto los autos de Juicio Ordinario sobre infracción de marca de la Unión, seguido en instancia ante el Juzgado de lo Mercantil número uno de Alicante, en funciones de Juzgado de Marca Unión con el número 494/15, y de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandada integrada por D. José y D. Segundo , representados en este Tribunal por el Procurador D. Luis Beltrán Gamir y dirigidos por el Letrado D. Jaime Caballero Moreno; y como parte apelada la mercantil demandante, Carrefour S.A., representada en este Tribunal por el Procurador D^a. Esther Pérez Hernández y dirigida por el Letrado D^a. Sofía Ana Martínez-Almeida Alejos-Pita, que ha presentado escrito de oposición.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de Marca de la Unión número uno de los de Alicante, en los referidos autos tramitados con el núm. 494/15, dictó Sentencia con fecha 26 de septiembre de 2017 , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

"Que con ESTIMACIÓN SUSTANCIAL de la demanda presentada por la Procuradora de los Tribunales doña Esther Pérez Hernández, en nombre y representación de la entidad mercantil Carrefour, S.A., contra don José y don Segundo , debo:



A) *DECLARAR Y DECLARO la infracción de las marcas de la Unión Europea nº 8779498 "CARREFOUR" y nº8776676 "CARREFOUR Express".*

B) *CONDENAR Y CONDENO a don José y a don Segundo , por la infracción de las marcas de la Unión Europeanº 8779498 "CARREFOUR" y nº 8776676 "CARREFOUR Express":*

1. *A estar y pasar por la anterior declaración.*

2. *A cesar y a abstenerse en el futuro en su incontestada utilización en España de toda forma de uso del signo"CARREFOOD", en relación con los servicios para los que las marcas prioritarias se encuentran registradas, prohibiéndole en especial la realización bajo tal signo o cualquier otro que incluya el término "CARREFOOD", en España, de cualquiera de las actuaciones que se detallan en las letras a) a la d) del artículo 9, apartado 2 del Reglamento de Marcas de la Unión Europea y de las letras a) a f) del artículo 34 de la Ley de Marcas .*

3.*A retirar a su costa del tráfico económico, en el plazo máximo de un mes o en el que alternativamente se le fije por el Juzgado, la totalidad de los rótulos, productos, medios o materiales publicitarios y cualesquiera otros documentos o publicaciones, analógicos o digitales, en los que se haya materializado la violación de las marcas de la Unión Europea de la entidad mercantil Carrefour, S.A.*

4. *A destruir a su costa (salvo que fuera posible la eliminación de los mismos de los signos infractores sin afectar al producto), los productos, los materiales publicitarios y cualesquiera otros documentos, publicaciones o soportes en los que se reproduzcan o utilicen los signos infractores de la marca de la Unión Europea de la entidad mercantil Carrefour, S.A., tanto los que se encuentren a su disposición, como los que se retiren del comercio por orden del Juzgado.*

5.*A abonar a la entidad mercantil Carrefour, S.A. la cantidad de 31.236,00 euros, en concepto de indemnización por los daños y perjuicios causados como consecuencia de la infracción marcaria declarada en esta sentencia. Todo ello con expresa condena en costas procesales a la parte demandada, don José y don Segundo . "*

SEGUNDO.- *Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte arriba referenciada. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal con fecha 30 de noviembre de 2017 donde fue formado el Rollo número 604/U-38/17 en el que se acordó señalar para deliberación, votación y fallo el día 8 de marzo de 2018 en que tuvo lugar.*

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

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- *Sustenta Carrefour S.A. sus pretensiones declarativas y de condena por infracción marcaria, en el uso no consentido por los demandados a modo de nombre comercial, del término CARREFOOD, con la siguiente configuración gráfica (**figura**) :*



gráfica que reproduce la gráfica solicitada en su día por uno de los codemandados como nombre comercial ante la OEPM (**figura**) ,



y que fue denegada tras la oposición de Carrefour S.A., para identificar un comercio supermercado en Madrid, sito en la C/ Esteban Mora número 2, barrio de la Concepción.

La causa sustantiva de la demanda se sustenta en la consideración de que el uso del signo reproducido constituye la infracción de sus marcas -ambas para la clase 35- denominativa UE nº A-8779498 CARREFOUR y figurativa UE nº A-8776676 (**figura**)



La Sentencia de instancia ha estimado sustancialmente dicha demanda y declara en consecuencia que se ha infringido por ambos demandados con el uso de aquél signo, las marcas europeas titularidad de Carrefour, condenandolos a cesar y abstenerse en el futuro -prohibición- del uso no consentido de toda forma de uso del signo CARREFOOD en relación a los servicios de las marcas europeas prioritarias, con referencia a los artículos 9.2 letras a) a d) RMUE y art. 34 letras a) a f) LM , así como a retirar del tráfico económico los rótulos, productos, medios o materiales y cualquier otro instrumento o documento que contenga el signo infractor, a destruir los materiales indicados y a abonar a la actora el importe de 31.236 euros por indemnización de daños y perjuicios.



Llega en efecto la Sentencia a la conclusión que hay infracción marcaria del art. 9.1.c) RMUE al apreciar infracción cometida por los demandados.

En relación lo primero concluye la resolución de instancia que en efecto las marcas CARREFOUR gozan de notoriedad y son renombradas -carácter no negado por los demandados- siendo así que el signo utilizado por los demandados CARREFOOD tiene, primero, una fuerte semejanza conceptual, reconociéndose por el condenado Sr. Segundo en un artículo de prensa que se trataba de un juego de palabras, con el que, dice la Sentencia, se produce la aproximación al término CARREFOUR, segundo, semejanza fonética que no difiere en la pronunciación inglesa y, tercero, visual, imitándose el tipo de letra y color de las de la actora, de donde deduce la sentencia que hay conexión o vínculo evidente en el sentido de que el signo litigioso evoca o recuerda la marca notoria, conexión utilizada para captar clientes, transfiriendo la imagen de la marca a su favor con un efecto parasitario con el uso que constituye la infracción definida en el art 9.1.c).

En relación a la legitimación pasiva de los demandados afirma la Sentencia que siendo infractor quien utiliza el signo en el tráfico económico para distinguir productos o servicios -siendo ajeno tal concepto al de las titularidades formales inmobiliarias o administrativas- en el caso, queda acreditada la explotación del negocio, con uso infractor del signo, por los demandados.

Afirma respecto del Sr. José que probado que explota el comercio porque el día 31 de mayo de 2013 se presentó en el IVIMA la solicitud de cesión de locales comerciales a favor de éste por parte del Sr. Fermín , que el día de apertura al público del local, 1 de julio de 2013, el Sr. José se dio de alta en el censo de empresarios en relación a las actividades de comercio al por menos carnicerías/charcuterías y de productos alimenticios para ser desarrolladas en el indicado local, que el mismo mes se acuerda la cesión del local, desvinculándose el Sr. Fermín por adenda de 18 de julio de 2013, del local, estando igualmente probado que abonó importantes cantidades por licencias urbanísticas y rentas del inmueble antes y después de la firma de la escritura de cesión del local, solicitándose además por el Sr. José el día 6 de septiembre de 2013 a la OEPM el registro del nombre comercial 313081 CARREFOOD AMANA, concluyendo el informe pericial judicial que la actividad había sido explotada por el Sr. José .

Y respecto del Sr. Segundo concluye que cooperó con el Sr. José ya que si bien figura como empleado de éste, se ha presentado frente a terceros como socio del negocio y realizado actos de promoción y publicidad del establecimiento, usando el signo infractor, hecho confirmando por el detective ante se presenta como socio, tal y como tal aparece también descrito por propia indicación en el artículo de prensa aportado, siendo la persona que recoge el requerimiento notarial dirigido al explotador del negocio, todo lo cual demuestra, dice la Sentencia, que no es un mero trabajador sino un responsable de los actos de explotación del negocio bajo una vestidura formal laboral.

Declarada la infracción y confirmada la legitimación pasiva de los demandados, concluye la Sentencia que, dándose las circunstancias de art. 34.3.f) en relación al art. 42.1 LM , son responsables los demandados de los daños y perjuicios causados con el uso del signo infractor, daños y perjuicios cuya prueba no resulta precisa dado que el mero uso del signo infractor de una marca notoria supone la transferencia de la entidad demandante de su beneficio al infractor, señalando en cuanto al importe que el sistema de cálculo interesado es el de los beneficios obtenidos por el infractor, no habiéndose facilitado por los demandados, a pesar de su cercanía a las fuentes de prueba, la documentación para el indicado cálculo, siendo en consecuencia adecuado el método indirecto utilizado por el perito de acudir a criterios tributarios para la estimación de rendimientos, quedando comprendido en el daño emergente los gastos del demandante en la constatación de las actuaciones ilícitas del demandado, en particular los requerimientos y gastos



de investigador y de obtención de certificados de marca, razones por las que, descartada por el demandante la petición del 3% de la cifra de negocios, condena a los demandados al reintegro de los beneficios fijados por el perito y por tanto, al pago de 31.236 euros, con expresa imposición de costas al considerar sustancial la estimación de la demanda sin apreciar dudas de hecho o de derecho.

En desacuerdo con estas conclusiones, formulan recurso de apelación los demandados que plantean tesis alternativas en base a tres motivos, a saber, error en la valoración de la prueba en relación a la legitimación pasiva de D. José y de D. Segundo, en segundo lugar, por vulneración de los artículos 42 y ss LM y de la jurisprudencia que los desarrolla, así como del art. 217 LEC en relación a la carga de la prueba e imposibilidad de estimar entre los importes relativos a la indemnización lo que son importes propios de tasación en costas, con referencia al precio por el informe de detectives y, en tercer lugar, de forma subsidiaria para el caso de que no se estimase ninguno de los motivos antes señalados, la improcedencia en todo caso de la imposición de costas procesales a los demandados por dos razones, en primer lugar, porque no se han estimado todas las pretensiones de la parte actora y, en segundo lugar, por haber dudas de hecho y de derecho.

Examinaremos estos motivos siguiendo el orden propuesto por el apelante, no sin antes hacer unas consideraciones previas sobre la infracción de las marcas notorias CARREFOUR, atendidas las alegaciones formuladas en el segundo motivo y que suponen el cuestionamiento de la infracción de marca de renombre por lo que diremos a continuación.

SEGUNDO.- En efecto y forma cuando menos indirecta, se cuestiona en el recurso de apelación la infracción de marca renombrada cuando se niega que la marca haya generado beneficio alguno para los demandados, lo que estos basan en que ellos comercian productos árabes para clientela que no es la de la actora.

Es cierto que no se cuestionan los criterios de comparación entre signos que hace la Sentencia con la consiguiente apreciación del vínculo o evocación inter-marcas que de aquél examen resulta ni, desde luego, el renombre de las marcas de la actora. Pero al cuestionar la obtención de la ventaja desleal, sí se está planteando la existencia de la infracción de la marca notoria del art. 9.1.c) RMUE en tanto constituye el fundamento de la infracción declarada en la instancia ya que de la redacción del artículo 9, apartado 1-c), del Reglamento nº 207/2009, se desprende que su aplicación, es decir, la infracción, está sujeta a la concurrencia de tres requisitos que son cumulativos, a saber, en primer lugar, a que haya identidad o a la similitud de los signos en conflicto; en segundo lugar, a la existencia de un renombre de la marca anterior invocado en apoyo de la oposición, y, en tercer lugar, a que exista el riesgo de que el uso sin justa causa del signo cuyo registro como marca se solicita se aproveche indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o les sea perjudicial.

En palabras del Tribunal de Justicia -STJUE de 18 de junio de 2009, asunto 487/07, (L'Oreal)- " *La existencia de dicho vínculo en la mente del público constituye una condición necesaria pero insuficiente, por sí misma, para que se aprecie la existencia de una de las infracciones contra las que el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 -equivalente al art. 9.1.c RMC- garantiza la protección a favor de las marcas de renombre* " (ap. 37).

Precisamente esta Sentencia describe el aprovechamiento o ventaja desleal. Dice en concreto: " *A este respecto ha de precisarse que, cuando un tercero pretenda aprovecharse de una marca de renombre mediante el uso de un signo similar a ésta para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna y sin hacer ningún tipo de esfuerzo a estos efectos, debe considerarse que la ventaja*



obtenida del carácter distintivo o del renombre de dicha marca mediante tal uso es desleal ".

Pues bien, entendemos que sin duda hay aprovechamiento porque así se reconoce que esa y no otra fue la intención de utilizar el signo CARREFOOD para identificar el supermercado de los demandados (se habla de un "juego de palabras") y porque, en todo caso, se produce objetivamente con el uso del signo en cuestión pues no solo no es cierto que no haya identidad general en la comercialización de productos entre los litigantes, sino tampoco que no haya identidad de clientela. Lo primero porque, como resulta de la prueba gráfica practicada, ni los productos árabes son los únicos que se comercializan en el establecimiento de los demandados, ni son exclusivos ni excluyentes de otros productos no árabes, ni por naturaleza o destino puede afirmarse que no pueden encontrarse en los establecimientos CARREFOUR. Lo segundo porque dada la variedad de productos en el establecimiento de los demandados, no es excluyente de que pueda acceder al mismo público no árabe, al tiempo que no cabe -ni hay razón conocida ni razonable para ello- excluir ese mismo público, el árabe o aficionado a productos de esta procedencia, de los establecimientos CARREFOUR, en especial, de sus tiendas EXPRESS ubicadas, precisamente, como superficies medias, en barrios a modo similar de la superficie de los demandados.

Consecuentemente, hay en la composición del signo que se demanda como infractor un evidente aprovechamiento de una marca renombrada,, signo que tiene un poder de atracción en el sector más que relevante, es especial atendido el hecho de que, como señala el Tribunal de instancia tras llevar a cabo el examen relativo a la existencia de un eventual vínculo entre los signos en conflicto, queda acreditado que los consumidores afectados estaban en condiciones de establecer una asociación inmediata entre los signos en conflicto pues las infracciones contempladas en el artículo 9-1-c) RMUE pues hay en el caso, sin duda alguna, cuando menos evocación teniendo en cuenta además que tal concepto abarca el supuesto en el que el término utilizado para designar el establecimiento, como es el caso, incorpora una parte de la marca prioritaria, de modo que se lleva al consumidor, a la vista del nombre del comercio, a pensar, como imagen de referencia, en la mercancía que se beneficia de esa denominación.

En efecto, con la incorporación de una parte altamente similar -con evidente voluntad de aproximación con la marca protegida- a la gráfica y al término empleado para designar al establecimiento, resulta evidente que se lleva al consumidor, a la vista del nombre y gráfica con la que éste se compone, a pensar, como imagen de referencia, en la mercancía que se beneficia de esa denominación utilizada como marca propia por la actora. Así pues, hay reacción presumible del consumidor ante el término utilizado para designar el establecimiento en cuestión, siendo lo esencial que ese consumidor establezca un vínculo entre ese término, en la forma que se presenta al consumidor medio y las marcas protegidas, marco en el que queremos recordar que con la protección de las marcas en general y de las marcas renombradas en particular, no sólo pretende contribuir a evitar las prácticas engañosas y a la consecución de la transparencia del mercado y de la competencia leal sino también, a alcanzar un nivel elevado de protección de los consumidores, razón por la que de una jurisprudencia ya asentada relativa a la protección del consumidor resulta que, como regla general, se debe tener en cuenta en este ámbito la expectativa presumible de un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y cuidadoso, todo ello sin obviar que como dijera en su día la STJUE de 27 de noviembre de 2008, asunto C-252/07 , caso Intel, los factores a valorar para apreciar vínculo son, entre otros, el grado de similitud entre las marcas en conflicto, la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron respectivamente las marcas en conflicto, incluido el grado de proximidad o de diferenciación entre dichos productos o servicios, así como el público relevante; la intensidad del renombre de la marca anterior; la fuerza del



carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseca o adquirida por el uso y la existencia de un riesgo de confusión por parte del público, siendo así que en el caso, la similitud entre signos es más que evidente, similitud basada precisamente en el uso de terminología y grafía reconocida como nombre comercial de supermercados o grandes superficies ampliamente conocidos en el sector alimenticio y propagados por toda Europa donde en conjunto y en particular, en España, ha adquirido un conocimiento casi universal entre el consumidor medio.

Por tanto resulta evidente que no yerra el juzgador de instancia al considerar que hay conexión entre signos y que la misma constituye una forma de aprovechamiento indebido o de ventaja desleal, siendo evidente que esa y no otra fue la intención de utilizar el signo CARREFOOD para identificar el supermercado de los demandados.

Confirmada la infracción, en sí misma considerada a la vista de la prueba practicada, examinaremos los concretos -y restantes- motivos que los demandados formulan contra la Sentencia de instancia.

TERCERO.- Constituye el primero de los motivos de apelación el relativo al error en la valoración de la prueba en lo atinente a la legitimación pasiva de los demandados.

Plantean como hemos visto, la cuestión relativa a su legitimación pasiva.

Alegan en relación a ello que hay error en la valoración de la prueba en la Sentencia de instancia, tanto en relación a la afirmación de legitimación pasiva de D. José como de D. Segundo , error manifiesto al acoger la Sentencia, omitiendo las reglas de la sana crítica, de la lógica y de valoración conjunta de la prueba, el informe económico y el de detectives pese a que en dichos informes ya se indica que Sr. Segundo es solo un mero trabajador asalariado de D. José que en consecuencia, no habría obtenido beneficio respecto de la incierta explotación de la marca de contrario. Informes que además incurren en contradicciones internas y con el resto de pruebas.

Así, dice el apelante, consta documentación que acredita que el titular del establecimiento y del negocio es D. Fermín , que como testigo faltó a la verdad en su interrogatorio habida cuenta de la enemistad manifiesta con los apelantes. Pero no solo el Sr. José , por no ser quien explota ni titular del negocio no tiene legitimación, sino desde luego tampoco el Sr. Segundo , incurriendo la Sentencia en contradicciones al condenarlo por infracción de marcas atribuyéndole explotación o uso infractor de una marca que figura en un establecimiento cuando la única relación acreditada es la de ser un mero trabajador asalariado del Sr. José , tal cual se reconoce en la propia Sentencia, acudiéndose a la figura del cooperador omitiendo sin embargo que no se dan las condiciones de la legitimación pasiva.

Posición del Tribunal.

En el motivo se cuestiona la valoración que de la prueba hace el Tribunal de instancia sobre la legitimación pasiva de los demandados y, en particular, sobre la decisión de si son ambos los responsables de la explotación del negocio rotulado comercialmente con cartel CARREFOOD AMANA, con gráfica identificada en lo que pretendió convertirse, por solicitud ante la OEPM, de un nombre comercial tal y como puede visualizarse en las fotografías aportadas al proceso cuando, dicen los recurrentes, por un lado, el Sr. José no es el titular formal de la licencia de actividad y, por otro el Sr. Segundo está sujeto al Sr. José por un contrato laboral.

Pues bien, en absoluto resulta ni contradictoria, ni ilógica, ni arbitraria la valoración que de la prueba hace el Tribunal *ad quo* , al que no se le puede imputar que asuma una prueba de parte cuando, de un lado, el informe pericial es judicial,



no aportado por el demandante y, de otro, el informe de detective es ratificado y sometido a contradicción en el acto del juicio con el resultado que obra en autos, quedando de manifiesto de la prueba que en efecto el Sr. José es titular del negocio, al punto que rotula comercialmente el establecimiento con su apellido en un formato coincidente con una solicitud del propio Sr. José de nombre comercial que es rechazada en la OEPM tras la oposición padecida del hoy demandante, sin que en todo caso se haya aportado prueba alguna objetivable ni de la falsedad del testimonio del Sr. Fermín ni, en especial, de la titularidad de éste del negocio en cuestión cuando de la documental aportada en autos se ha puesto de relieve que es el Sr. José quien está dado de alta en el censo de empresarios para la actividad que se desarrolla en el supermercado al tiempo de la apertura al público del mismo -1 de julio de 2013-, actividad que explota en unos locales cuya cesión aparecía solicitada en el expediente del IVIMA -titular inmobiliaria- con fecha 31 de mayo de ese mismo año, escriturándose de hecho tal cesión en julio, habiéndose incluso hecho abonos urbanísticos y de rentas por el Sr. José antes y después de esas fechas, hechos en conjunto que no confirman sino la conclusión del perito judicial de que la actividad había sido explotada por el Sr. José y, por tanto, la correcta valoración que de la prueba se hace en la Sentencia.

En lo que hace al Sr. Segundo, tampoco podemos rebatir por ilógica, arbitraria o irracional la valoración que de la prueba practicada hace el Tribunal de instancia, en especial atendidas dos pruebas que desvirtúan el hecho formal del contrato laboral, que es más un negocio simulado que una realidad frente a la titularidad del negocio a saber, en primer lugar, el artículo publicado en prensa y, en segundo lugar, el informe de detectives, documentos ambos en que se presenta el Sr. Segundo como socio y "jefe", todo lo cual pone de relieve que el contrato puede no ser más que una apariencia generada por razones de índole fiscal y/o laboral en el marco de un negocio en el que ha quedado acreditado -como veremos- el incumplimiento de las obligaciones básicas documentales y de contabilidad que acompaña esa voluntad, claramente reiterada, de generar ocultación e incumplir debidamente con las obligaciones legales más elementales cuando, de ellas, pueden derivarse consecuencias tributarias.

El motivo queda en consecuencia desestimado.

CUARTO.- Con denuncia de infracción legal de los artículos 42 y ss LM y de la jurisprudencia que los desarrolla, del art. 217 LEC en relación a la carga de la prueba, y denuncia de inclusión como parte de la indemnización el coste del informe de detectives que debería solicitarse como concepto de gasto procesal en el marco de las costas procesales, plantean los apelantes tres cuestiones, saber, la prueba de los daños y perjuicios, el importe de los daños y perjuicios y los conceptos que se integran en estos, en particular, en el daño emergente.

Los argumentos que aportan los apelantes son los siguientes.

Plantea en primer lugar el apelante en este motivo infracción de los artículos 42 y ss LM en relación al 217 LEC en lo relativo a la indemnización que se establece, cuestionando el importe fijado como indemnización por perjuicios sin exigir prueba al demandante que es facultad que en el art. 43.5 LM queda limitada al 1% del importe de la cifra de negocios del infractor con los productos y servicios ilícitamente marcados, debiendo acreditarse sin embargo el resto de los supuestos, siendo así que el actor no ha practicado prueba alguna para acreditar los daños y perjuicios ocasionados, entre otras razones, porque no los hay dado que los productos que se venden nada tienen que ver -solo comercializan productos árabes- con los de la actora, no habiendo identidad con el núcleo de clientes, de donde cabe deducir que para estimar la pretensión indemnizatoria hubiera sido preciso que los daños y perjuicios y su cuantificación, es decir, el beneficio obtenido por el infractor, se encontrara probado a instancias de quien reclama conforme al art. 217 LEC.



Y cuestiona en todo caso la cifra fijada por el perito ya que en el caso la indemnización fijada se correspondería con una cifra de negocios de más de tres millones de euros cuando, dice el apelante, lo acreditado es que el Sr. José explota es una pequeña tienda de barrio solo con productos árabes y con un público muy reducido que tiene como mucho una cifra de negocio de 30.000 euros anuales que debería ser la cifra sobre la que aplicar, en su caso, el 1%, añadiendo que el informe aportado por el actor es de parte y donde se reconoce que no es posible establecer la cifra de negocio obtenida por la infracción, no obstante lo cual el Juzgado asume el informe aceptando como cierta la estimación que hace el perito que concluye como beneficio el importe de 30.675,60 euros en base a reglas de proporcionalidad que se aplican a la tributación de módulos pero sin que dicha cantidad esté refrendada de modo alguno, siendo así que dicha cifra no es el beneficio sino la cifra del negocio del local, siendo en consecuencia el beneficio muy inferior.

Concluye señalando que es errónea la posición de la Sentencia al acoger el informe pericial, condenando a abonar como indemnización como beneficio lo que es el total de la cifra de negocio, como si toda venta fuera causa de la infracción, contraviniéndose por ello el art. 42 y ss LM y el art. 217 LEC, razones por las que entiende que debe ser revocado este pronunciamiento, desestimando al pretensión indemnizatoria o, en su caso, minorando la misma a 600 euros -1% cifra negocio del periodo de exposición del rótulo litigioso-.

Y finalmente solicita que se revoque en todo caso el pronunciamiento indemnizatorio habida cuenta que la contraparte interesa y el Juzgado estima como indemnización lo que debería ser parte de las costas, el informe de detectives.

Posición del Tribunal.

No cuestionado que nos encontremos ante un caso de responsabilidad objetiva - art 42.1 y 34.3.f) LM -, la pretensión indemnizatoria basada conforme a la selección por la actora, por mor de la posición obstruccionista de los demandados, en el beneficio obtenido por el infractor que como se recordará, expresa un daño que no resulta de la naturaleza de las cosas sino de la decisión del legislador -daño normativo o abstracto- de concretar en él el valor objetivo de la lesión de un derecho de propiedad industrial, en este caso, la marca - art 42.2.a) LM -, decíamos, la selección como criterio cuantificador del daño del beneficio obtenido por el infractor tiene como particularidad, en lo que hace a la prueba del daño padecido, que su realidad y efectividad solo exige por parte del titular marcario que pruebe la efectiva explotación por el demandado del signo infractor para sus productos o servicios o para identificar, en caso del nombre comercial, su establecimiento de los de la competencia pues en tal caso, y muy en particular cuando de un nombre comercial se trata, el beneficio está presupuesto en el uso mismo del signo infractor, no exigiendo por tanto una prueba sobre la relación causal entre la lesión patrimonial del titular del derecho y la infracción, sino solo la relación existente entre la infracción y el elemento de hecho que expresa el contenido económico del daño, o lo que es igual, debe probarse que los beneficios que se reclaman proceden de la infracción lo que en el caso del nombre comercial no cabe sino presumir por razón de la función que corresponde a este tipo de derecho que no identifica productos o servicios sino establecimientos donde se expenden al público, productos o servicios y a cuya adquisición acude, precisamente, con y por la referencia comercial del nombre del establecimiento que en este caso, cuando menos evoca las calidades de una empresa de prestigio en el sector, con lo que ello implica en cuanto a la calidad esperada de sus servicios y productos y garantías al consumidor.

QUINTO.- Por lo que hace al importe fijado, conforme al art. 43.4 LM en relación a los artículos 328 y 329 LEC, es derecho del titular exigir la exhibición documental al responsable para fijar la cuantía indemnizatoria, adoptándose las



medidas precisas en la legislación procesal para evitar que pueda beneficiarse el infractor ni de su obstruccionismo ni de las infracciones complementarias -tiene obligación de llevar contabilidad tal cual deriva del art. 25 CCo - que constituyan impedimento para un conocimiento de los datos necesarios para la cuantificación de los perjuicios conforme al criterio seleccionado en especial, cuando depende de fuentes de prueba - art 217.7 LEC - cuya accesibilidad y cercanía lo son respecto del infractor, como es el caso de la documental contable, financiera y comercial para concretar beneficios y cifra de negocios.

En el caso, ninguna aportación documental han hecho los demandados, de documentos mercantiles desde los que poder cuantificar, de modo directo, inmediato y preciso, su cifra de negocios, beneficios y demás información para delimitar el alcance económico de la infracción a la que sin embargo, y sin soporte alguno, se refieren ahora en el recurso, dando cifras que no han dado ni contrastado a lo largo del proceso y que además, no se contrastan adecuadamente con la información del perito de que están contratados siete trabajadores, con los que explota un negocio en dos locales que tiene al efecto cedidos por su arrendatario.

Es por ello que deviene plenamente justificado el sistema indirecto utilizado por el perito, que no es de parte sino judicial tal cual señalábamos, y por tanto dotado de una evidente imparcialidad y objetividad en relación al objeto del proceso, sistema basado en los parámetros tributarios y por tanto, contrastado con la experiencia fiscal propia de la Agencia Tributaria, lo que a la postre permite afirmar la corrección en la elección del criterio pericial por parte del Tribunal de instancia para fijar el importe indemnizatorio en tanto la cifra obtenida con aquél método fiscal es del beneficio que no puede ahora desvirtuarse por el apelante tratando de aportar, sin pruebas, una cifra de negocios equivalente a la cifra de beneficios para justificar ahora, visto el resultado de la prueba pericial y de su valoración judicial, una reducción sustancial del importe indemnizatorio.

Finalmente, en cuanto al daño emergente y la inclusión en el mismo del precio del informe de detectives, señalar que el art. 43.1 LM establece que en la cuantía indemnizatoria se podrán incluir, en su caso, los gastos de investigación para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción, en modo tal que resulta evidente que el informe de detectives, que lo es de investigación de la realidad de la infracción, de sus autores, participación y alcance, constituye una consecuencia económica negativa de la infracción que conforma, junto con otros conceptos, el daño padecido por razón de la infracción misma, no siendo gasto procesal sino sustantivo y como tal resarcible.

Procede por todo lo anterior, desestimar el motivo en su integridad.

SEXTO.- Plantea en su último motivo los apelantes la cuestión relativa a la declaración de las costas procesales.

Afirman los apelantes que resulta improcedente la condena en costas por dos razones, a saber, porque no se han estimado todas las pretensiones de la parte actora y, en segundo lugar, porque hay en el caso de hecho y de derecho.

En relación a lo primero entienden los apelantes que si el demandante interesó en su demanda una condena de abono de 560,50 euros por los gastos incurridos para la preparación de la demanda y el importe resultante de aplicar un porcentaje del 3% sobre la cifra de negocios que hubieran obtenido los demandados por la identificación por su parte de un supermercado bajo el signo CARREFOOD o, subsidiariamente, el importe resultante de aplicar a la cifra de negocio el 1%, dado que la Sentencia no acoge esta última pretensión, debería desestimarse la solicitud de condena en costas y revocar la Sentencia en este extremo, tanto más cuando en todo caso no hay base para considerar que la estimación sea sustancial pues la cifra indemnizatoria nada tiene que ver con la solicitada, debiendo además



valorarse la buena fe de los apelantes, que retiraron el rótulo cuando se les requirió por el demandante con al presentación de la demanda, dado que no hubo requerimiento previo para obtener un mayor beneficio económico, lo que es un enriquecimiento injusto.

Y finalmente, dicen, hay en todo caso, dudas de hecho y de derecho, habiendo cuestiones fácticas controvertidas no solo en cuanto a la legitimación pasiva sino también respecto de la infracción marcaría.

Posición el Tribunal.

Es cierto que no hay una identidad entre las pretensiones deducidas en la demanda y el fallo de la Sentencia. No hay sin embargo, por ello, desestimación o estimación parcial pues la discrepancia, como pone de relieve el apelante, se reduce en lo que hace, no a la cuantía indemnizatoria sino el criterio para fijarla, siendo así que se había solicitado un porcentaje del 3% sobre la cifra del negocio o, subsidiariamente, un 1% del mismo concepto, habiéndose concedido sin embargo un importe fijado como beneficios obtenidos por los infractores.

Es evidente por tanto, que no hay correspondencia entre criterios para cuantificar el importe indemnizatorio. Sin embargo no podemos desconocer que, primero, la variabilidad de criterio fue impuesta por los demandados que con una conducta no colaborativa y obstruccionista impidieron obtener el dato de la cifra de su propio negocio, impidiendo en suma que el perito pudiera establecer el dato a partir del cual fijar el importe indemnizatorio, lo que a su vez derivó en la aplicación de un método tributario indirecto para obtener el resultado de los beneficios obtenidos que constituye, como resulta del art. 43.2 LM, un criterio para cuantificar los daños y perjuicios, en modo tal que derivando la cuantificación de lo que constituye un criterio de cuantificación de la posición negativa de quien tenía el deber activo de colaborar para obtener el dato sobre el que valorar la aplicación del criterio inicialmente seleccionado por el demandante de entre los previstos en la ley debe considerarse que, sin modificación de lo pedido, está justificada la variación de criterio y por tanto, debidamente complementado el suplico de la demanda para obtener la indemnización pretendida que, en todo caso, y al margen de este criterio de suplantación de criterio cuantificador, permitiría sostener una estimación sustancial dado que, no solo el conjunto de pretensiones son estimadas en su nomen sino que, también por lo que hace a la indemnizatoria, no es posible establecer una valoración diferencial notable como para deducir que no hay aproximación a lo que resultaría el importe cuantitativo resultante de aplicar el criterio inicialmente seleccionado -3% de la cifra de negocio-, de nuevo, gracias exclusiva, a la falta de aportación documental de los demandados.

Dicho de otro modo, no es posible apreciar discrepancias sustantivas ni, relevantes, de naturaleza cuantitativa, de donde cabría confirmar la estimación sustancial defendida en la Sentencia.

Finalmente, en cuanto a la existencia de dudas de hecho o de derecho, en absoluto las hay. No hay dudas sino valoración de prueba por lo que hace a los hechos, en particular a la legitimación pasiva de los demandados, por más que hayan discrepancias por parte del recurrente que a la postre, es el afecto por la valoración judicial. Y no hay dudas de derecho alguna como ha quedado expuesto a lo largo de esta Sentencia, sin que se conozcan discrepancias concretas basadas en doctrina jurisprudencial que pudiera fundamentarlas.

Procede en consecuencia desestimar el motivo y con él, el recurso de apelación.

SÉPTIMO.- En cuanto a las costas de esta alzada, habiéndose desestimado el recurso de apelación, no procede sino su imposición a la parte apelante - art 398 LEC -.

OCTAVO.- Habiéndose desestimado el recurso de apelación, se produce la pérdida para el recurrente del depósito efectuado para recurrir - Disposición Adicional



Décimoquinta nº 9 LOPJ -, al que se le dará el destino previsto en dicha disposición.

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

FALLAMOS

Que desestimando el recurso de apelación entablado por la parte demandada integrada por D. José y D. Segundo , representados en este Tribunal por el Procurador D. Luis Beltrán Gamir, contra la Sentencia dictada el día 26 de septiembre de 2017 por el Juzgado de lo Mercantil número uno de los de Alicante , en funciones de Tribunal de Marca Europea, debemos confirmar y confirmamos dicha resolución, con expresa imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante.

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

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

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

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

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

AVISO LEGAL

Para la realización de cualesquiera actos de reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales con finalidad comercial, debe ponerse en contacto con el Centro de Documentación Judicial -CENDOJ-