



Roj: **SAP A 200/2019 - ECLI: ES:APA:2019:200**

Id Cendoj: **03014370082019100035**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Alicante/Alacant**

Sección: **8**

Fecha: **24/01/2019**

Nº de Recurso: **37/2018**

Nº de Resolución: **71/2019**

Procedimiento: **Civil**

Ponente: **FRANCISCO JOSE SORIANO GUZMAN**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

**TRIBUNAL DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA**

**ROLLO DE SALA n.º 37 (3-U) 18.**

**PROCEDIMIENTO: juicio ordinario n.º 37/16.**

**JUZGADO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA n.º 2.**

**SENTENCIA NÚMERO 71/19**

Iltmos.:

Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán (ponente).

En la ciudad de Alicante, a veinticuatro de enero del año dos mil diecinueve.

El Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea, situado en Alicante e integrado orgánicamente en la Sección Octava de su Audiencia Provincial, estando constituido por los Magistrados antes expresados, ha visto los presentes autos, derivados del procedimiento referido, seguidos en el Juzgado n.º 2 de Marcas de la Unión Europea; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud del recurso interpuesto por EQUIVALENZA RETAIL, SL, parte apelante, por tanto, en esta alzada, interviniendo con su Procuradora D.ª ALICIA CARRATALÁ BAEZA, con la dirección letrada de D.ª ALICIA HERRADOR MUÑOZ; siendo la parte apelada, impugnante de la sentencia, GUCCIO GUCCI, SPA, HUGO BOSS TRADEMARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG., LACOSTE, SA, PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS, SA y PROCTER & GAMBLE PRESTIGE PRODUCTS SAU, actuando con su Procurador D. VICENTE MIRALLES MORERA, con la dirección letrada de D. ALEJANDRO ANGULO LAFORA.

#### **I - ANTECEDENTES DE HECHO.-**

**PRIMERO.-** En los autos referidos, del Juzgado de Marcas de la Unión Europea n.º 2, se dictó Sentencia, de fecha 13 de febrero de 2017, cuyo fallo es del tenor literal siguiente: " *Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por el Procurador don Vicente Miralles Morera en nombre y representación de GUCCIO GUCCI S.p.A., HUGO BOSS Trademark Management GmbH & CO. KG, LACOSTE, S.A., PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS S.A. y HFC PRESTIGE PRODUCTS, S.A. contra EQUIVALENZA RETAIL, S.L. y en consecuencia:*

*Declaro:*

*1) Que con los actos de ofrecimiento, distribución, comercialización, y promoción de sus perfumes mediante el uso de los signos "GUCCI", "GUCCI GUILTY", "GUCCI*



RUSH", "GUCCI RUSH 2", "FLORA BY GUCCI", "HUGO BOSS", "BOSS ORANGE", "HUGO DEEP RED", "HUGO", "BOSS BOTTLED", "BOSS BOTTLED NIGHT", "BOSS IN MOTION", "BOSS WOMAN", "HUGO BOSS WOMAN", "HUGO BOSS FEMME", "LACOSTE" y "LACOSTE LIVE" la demandada, EQUIVALENZA RETAIL, S.L. ha infringido (i) las marcas de la Unión Europea n°s 121.988, 9.220.161, 2.126.530, 4.726.576, y 6.203.971 de la entidad GUCCIO GUCCI, S.p.A.; (ii) las Marcas de la Unión Europea n°s 49.221, 49.254, 287.870, 2.543.759, 3.400.036, 2.742.971 y 2.489.938 e Internacional con efectos en España n° 604.808 de la entidad HUGO BOSS Trademark Management GmbH & CO. KG; (iii) y las marcas de la Unión Europea n°s 2.979.524 y 9.565.334 e Internacional con efectos en España n° 962.250 de la entidad LACOSTE, S.A.

2) Que con los actos de ofrecimiento, distribución, comercialización, y promoción de sus perfumes mediante el uso de los signos, "HUGO BOSS", "BOSS ORANGE", "HUGO DEEP RED", "HUGO", "BOSS BOTTLED", "BOSS BOTTLED NIGHT", "BOSS IN MOTION", "BOSS WOMAN", "HUGO BOSS WOMAN", "HUGO BOSS FEMME", "LACOSTE" y "LACOSTE LIVE" la demandada, EQUIVALENZA RETAIL, S.L. ha infringido los derechos de exclusiva que la demandante PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS S.A. ostenta sobre las marcas n°s 49.221, 49.254, 287.870, 2.543.759, 3.400.036, 2.742.971, 2.489.938, 2.979.524 y 9.565.334 en su condición de licenciataria inscrita de las mismas.

3) Que EQUIVALENZA RETAIL, S.L. ha cometido actos de competencia desleal respecto de la actora HFCPRESTIGE PRODUCTS, S.A. al promocionar, publicitar, ofrecer y comercializar sus perfumes de equivalencia haciendo uso de los signos "GUCCI", "GUCCI GUILTY", "GUCCI RUSH", "GUCCI RUSH 2", "FLORA BY GUCCI", "HUGO BOSS", "BOSS ORANGE", "HUGO DEEP RED", "DEEP RED", "HUGO", "BOSS BOTTLED", "BOSS BOTTLED NIGHT", "BOSS IN MOTION", "BOSS WOMAN", "HUGO BOSS WOMAN", "HUGO BOSS FEMME", "LACOSTE", "LOVE OF PINK" y "LACOSTE LIVE".

Y, en consecuencia, se condena a la demandada:

- 1) A estar y pasar por las anteriores declaraciones.
- 2) A cesar y abstenerse en el futuro de llevar a cabo cualquier acto de comercialización, ofrecimiento, publicidad o promoción de sus perfumes de equivalencia haciendo uso de las marcas de las actoras.
- 3) A retirar del tráfico económico, incluido Internet, y a destruir a su costa cualquier material publicitario o promocional u otros documentos o materiales propios del negocio de perfumería de la demandada, en los que reproduciéndose los signos "GUCCI", "GUCCI GUILTY", "GUCCI RUSH", "GUCCI RUSH 2", "FLORA BY GUCCI", "HUGO BOSS", "BOSS ORANGE", "HUGO DEEP RED", "DEEP RED", "HUGO", "BOSS BOTTLED", "BOSS BOTTLED NIGHT", "BOSS IN MOTION", "BOSS WOMAN", "HUGO BOSS WOMAN", "HUGO BOSS FEMME", "LACOSTE", "LOVE OF PINK" y "LACOSTE LIVE", se haya materializado la infracción de las marcas de las actoras o los actos de deslealtad concurrencial.
- 4) A abstenerse suministrar a sus franquiciados o licenciatarios cualquier tipo de información, material informativo, publicitario o promocional, o comunicación de cualquier tipo, en que se haga uso de las marcas de las actoras y a retirar de su red de tiendas y eliminar dicho material informativo, publicitario o promocional incluido el material que pueda hallarse en soporte informático.
- 5) A abstenerse de suministrar a sus franquiciados o licenciatarios cualquier tipo de información, material informativo, publicitario o promocional, o comunicación de cualquier tipo en que haga uso de las marcas de las actoras y a retirar de su red de tiendas y eliminar dicho material informativo, publicitario o promocional incluido el material que pueda hallarse en soporte informático.



- 6) A abstenerse de explotar en su actividad comercial por cualquier medio (incluido el discurso comercial a sus clientes o potenciales clientes) las marcas de GUCCIO GUCCI S.p.A., HUGO BOSS Trademark Management GmbH & CO. KG, LACOSTE, S.A., PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS S.A.
- 7) A indemnizar a GUCCIO GUCCI S.p.A., HUGO BOSS Trademark Management GmbH & CO. KG, LACOSTE, S.A., y PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS S.A. por la infracción de sus Marcas "GUCCI", "GUCCI GUILTY", "GUCCI RUSH", "GUCCI RUSH 2", "FLORA BY GUCCI", "HUGO BOSS", "BOSS ORANGE", "HUGO DEEP RED", "DEEP RED", "HUGO", "BOSS BOTTLED", "BOSS BOTTLED NIGHT", "BOSS IN MOTION", "BOSS WOMAN", "HUGO BOSS WOMAN", "HUGO BOSS FEMME", "LACOSTE", "LOVE OF PINK" y "LACOSTE LIVE", en la cuantía que se determine en ejecución de sentencia de conformidad con lo dispuesto en el Fundamento de Derecho Séptimo de la presente y a HFC PRESTIGE PRODUCTS, S.A. por el enriquecimiento injustamente obtenido con la explotación comercial de los perfumes objeto de litigio, en la cuantía que también se determine en ejecución de sentencia de conformidad con lo dispuesto en el Fundamento de Derecho Séptimo de la presente.
- 8) A publicar a su costa el fallo de esta Sentencia en el mismo tamaño de letra que el resto de la página en los diarios EL PAÍS y EXPANSIÓN.
- 9) A modificar los códigos o referencias n°s 111, 235, 258, 163, 164, 179, 117, 148, 241, 223, 228, 168, 287, 256, 031, 108, 036, 104, 202, 206 y 221 de sus productos por otros que no comprendan tales números
- 10) A abonar el pago de las costas".

Dicha sentencia fue aclarada mediante auto de fecha 27 de junio de 2017, cuya Parte Dispositiva establece: " Acuerdo: Estimar la petición formulada por la parte actora de aclarar sentencia de 13/2/17 , dictada en el presente procedimiento, en el sentido que se indica: donde dice 3.400.036 debe de leerse 3.400.306"

**SEGUNDO.-** Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación, del que se dio traslado a las demás partes. Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los autos a este Tribunal, donde fue formado el Rollo, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 30 / 10 / 18, en que tuvo lugar.

**TERCERO.-** En la tramitación del presente proceso, en esta alzada, se han observado las normas y formalidades legales, a excepción del plazo para dictar sentencia, debido al volumen del procedimiento y complejidad del objeto litigioso.

## II - FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

### **PRIMERO. Sentencia de primera instancia y ámbito de la apelación. Confirmación de la sentencia por sus propios fundamentos.-**

La sentencia dictada en primera instancia ha estimado la demanda, efectuando las siguientes declaraciones, de las que derivan una serie de pronunciamientos condenatorios:

1º) Que los actos de ofrecimiento, distribución, comercialización y promoción efectuados por la demandada de sus perfumes, mediante el uso de ciertos signos, constituyen un acto de infracción de las marcas de la Unión titularidad de GUCCIO GUCCI, SpA, de HUGO BOSS y de LACOSTE.

2º) Que los actos de ofrecimiento, distribución, comercialización y promoción de sus perfumes, efectuados por la demandada mediante el uso de ciertos signos, infringen los derechos de exclusiva que la actora PROCTER & GAMBLE PRESTIGE PRODUCTS, SAU (en adelante, PROCTER) ostenta sobre ciertas marcas, en su condición de licenciataria inscrita de las mismas.



3º) Que la demandada ha cometido actos de competencia desleal respecto de HFC PRESTIGE PRODUCTS, SA al promocionar, publicitar, ofrecer y comercializar sus perfumes de equivalencia, haciendo uso de ciertos signos.

Dichos pronunciamientos declarativos se fundan, dichos sean en síntesis, en los siguientes razonamientos de interés:

i) Se ha acreditado que PROCTER es comercializadora en España de perfumes de las marcas titularidadde GUCCI, HUGO BOSS y LACOSTE, por lo que ostenta legitimación activa respecto de las acciones de competencia desleal ejercitadas (ex arts. 10 , 12 y 18 de la Ley de Competencia Desleal, LCD ).

ii) Considera acreditada la notoriedad de todas las marcas de las demandantes, a excepción de las marcas "DEEP RED" y "LOVE OF PINK".

iii) Existe infracción de los derechos marcarios de la parte actora en cuanto la demandada ha puesto listados de equivalencias a disposición de sus distribuidores y público, al menos en el año 2011. La prueba de este hecho descansaría tanto en una prueba directa (varios entrevistados así lo reconocen) sino indirecta (" *abrumadora cantidad de tiendas que incumplirían esas presuntas órdenes*", entre otras). iv) La infracción marcaria existe al amparo de los arts. 9.1.a RMUE y 34.2.a) LM y arts. 9.1.c RMUE y 34.2.c LM .

v) Existen los siguientes actos de competencia desleal: actos de comparación (art. 10.d y .e); de explotación de la reputación ajena (art. 12) y de publicidad ilícita (art. 18).

Mediante el recurso de apelación, e impugnación, que se han interpuesto, las partes persiguen que se revoque la resolución dictada en primera instancia y que este Tribunal, procediendo a un nuevo examen de las actuaciones, dicte otra favorable a sus intereses. Ya se adelanta que la valoración que efectúa este Tribunal es coincidente con la del juzgador de instancia, sin que de lo alegado en dichos escritos se advierta motivo alguno que permita disentir de la decisión contenida en la resolución recurrida, la cual puede ser confirmada con solo dar por reproducidos, asumiéndolos, sus fundamentos. Con ello se daría cumplimiento a la obligación que el artículo 120 núm. 3 en relación con el artículo 24 núm. 1 de la Constitución Española impone a los Tribunales de motivar las resoluciones que dicten debidamente a fin de dar a conocer a las partes las razones de sus decisiones, y que permite, según ha señalado con reiteración la doctrina emanada del Tribunal Constitucional (sentencias 174/L987, 146/L980, 27/L992 , 175/1191 autos del mismo Tribunal Constitucional 688/89 , y 956/88) la motivación por remisión a una resolución anterior cuando la misma haya de ser confirmada, y precisamente porque en ella se exponen argumentos concretos y bastantes que sustentan cumplidamente la decisión en ella adoptada.

Poco más se puede añadir a lo que, con correctísima valoración de la prueba practicada y con acertada aplicación de las normas jurídicas aplicables al caso, se contiene en la resolución apelada.

Se hará reseña particular, no obstante, en los siguientes fundamentos, de algunos aspectos que presentan especial relevancia y que corroboran la solución adoptada en la resolución recurrida.

**SEGUNDO. Sobre la falta de legitimación activa de PROCTER para el ejercicio de la acción de enriquecimiento injusto y acciones de competencia desleal.-**

La recurrente mantiene la falta de legitimación activa de PROCTER para el ejercicio de la acción de enriquecimiento injusto ( art. 33.1, último párrafo LCD , que establece que " *la acción de enriquecimiento injusto sólo podrá ser ejercitada por el titular de la posición jurídica violada* ") y del resto de acciones basadas en la LCD, aun reconociendo que el volumen de facturas aportado de contrario es importante y la más reciente está datada en enero de 2015, por cuanto, según "



acreditan las noticias publicadas en prensa ", se han producido una serie de transmisiones de las licencias de las marcas.

El motivo se desestima, por los mismos razonamientos vertidos en el fundamento de derecho segundo de la sentencia recurrida.

Respecto de las acciones fundadas en la LCD, el artículo 33 confiere legitimación activa a " cualquier persona que participe en el mercado, cuyos intereses económicos resulten directamente perjudicados o amenazados por el acto de competencia desleal ". La participación en el mercado, por tanto, se erige en el sustento de la atribución de la legitimación para el ejercicio de tales acciones.

Y dicha participación, como bien se advirtiera en la instancia, queda suficientemente acreditada por la voluminosa documental presentada por la parte actora.

Con ello, existe coherencia jurídica entre la titularidad que se afirma y las consecuencias jurídicas que se pretenden, en el sentido del art. 10 LEC ( "Serán considerados partes legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso" ), lo que es independiente de que las acciones basadas en la LCD puedan o no prosperar, en atención a sus presupuestos y requisitos, o que la respuesta jurídica que merezcan los actos realizados se encuentre solamente en la Ley de Marcas y no en la LCD, como se aduce por la recurrente y será analizado en un fundamento posterior.

### **TERCERO. La impugnación de la sentencia.-**

En fecha 8 de febrero, la mercantiles demandantes presentaron un escrito, junto con otra sociedad (HFC Prestige Internacional Operations Switzerland Sarl) en que solicitaban, con exclusiva invocación del art. 10 LEC , que se tuviera a ésta por parte, por ser cesionaria de una serie de licencias sobre marcas UE, de las que eran licenciadas HUGO BOSS y LACOSTE. Por tal motivo, siendo la anterior licenciataria PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS, SA, la nueva licenciataria sería la perjudicada por los actos de infracción teniendo derecho "... a ser indemnizada a partir de la fecha en que tales licencias se consideren efectivas... ", sin que ello afectara a la legitimación de aquella otra, para el ejercicio de las acciones ejercitadas en la demanda.

Según la documentación acompañada al escrito, la cesión de licencia entre ambas mercantiles tuvo lugar en septiembre de 2016.

Este escrito fue proveído mediante diligencia de ordenación de fecha 16 de febrero de 2017, una vez ya había sido dictada la sentencia, que tiene fecha 13 de febrero. Esta diligencia de ordenación fue posteriormente declarada nula.

En lo que interesa, y tras diversos avatares procesales, el Juzgado ni accedió al complemento de sentencia, con relación a la personación de la mencionada licenciataria, ni estimó un recurso de reposición con tal objeto, argumentando en ambos casos que la sentencia sí que había abordado tal cuestión.

La impugnante considera que, pese a que en la instancia se haya indicado que sí se resolvió sobre la cuestión en la sentencia, ello no es así, y por lo tanto impugna " el pronunciamiento relativo a la no admisión como parte actora en el procedimiento de la entidad HFC Prestige Internacional Operations Switzerland Sarl ).

La impugnación está abocada al fracaso, por varios motivos:

En primer lugar, y fundamentalmente, por una falta absoluta de congruencia de la impugnante, que fundó su primigenio escrito exclusivamente en el art. 10 LEC y que más tarde, ya de modo extemporáneo, pretendió fundar en el art. 13 LEC , como insiste ante este Tribunal en el recurso presentado.



En segundo término, porque no se explica que, estando datada la cesión de la licencia varios meses antes de la presentación del citado escrito, se demorara tanto su presentación, hasta el punto de hacerlo una vez estaba ya transcurriendo el plazo para el dictado de sentencia.

Por último, la sentencia no contiene omisión alguna, sino que resuelve la cuestión en el fundamento de derecho segundo, cuando cita el art. 17 LEC, puesto que la única explicación que a ello puede darse es que se estaba razonando sobre la petición planteada.

En el recurso se vuelve a insistir sobre la necesaria aplicación del art. 13 LEC, pero ya hemos dicho que el escrito que ha motivado todo este periplo procesal, de poco más de un folio de extensión, fundó la petición en el art. 10, con lo que los términos de la petición no pueden ser transmutados.

En cualquier caso, ninguna indefensión se producirá a la dicha sociedad, pues consta que se ha personado con la misma representación y dirección letrada que las demandantes y, en sus relaciones internas con la cedente, ya resolverán la cuestión relativa a la indemnización que corresponde a cada una, a la vista de la manifestación de que tendrán derecho "... a ser indemnizada a partir de la fecha en que tales licencias se consideren efectivas..." (cuestión que solo a ellas compete, pues ni siquiera se han aportado los términos de la cesión de las licencias).

#### **CUARTO. Falta del debido litisconsorcio pasivo necesario.-**

Se insiste en la falta del debido litisconsorcio, con el argumento de que no se ha demandado a los licenciatarios de la demandada, que han usado las marcas de las actoras y que " *tienen un interés legítimo en el presente procedimiento* ".

El motivo se desestima.

Sabido es que la figura jurídica del litisconsorcio pasivo necesario, de creación puramente jurisprudencial, tiene su justificación última en una indebida constitución de la relación procesal, con base en la situación jurídicomaterial que se ventila en la litis, es decir, se pretende la presencia de todos los interesados en esta situación, únicos que pueden ser considerados como litisconsortes necesarios, y a los que obligatoriamente hay que llamar al proceso, en el que no puede recaer pronunciamiento condenatorio que les afecte de modo directo. El litisconsorcio pasivo necesario implica que la relación jurídico-procesal sólo estará bien constituida cuando se haya dado la oportunidad de ser oídos en el procedimiento a cuantos, por tener un interés directo en el pleito, puedan resultar afectados por lo fallado en el mismo, ya que en otro caso, la resolución que en él recayera podría ocasionar indefensión a aquellos que, faltos de la oportunidad de alegar y probar lo que a su derecho conviniera, hubiesen de verse obligados a acatar lo resuelto, que opera sobre sus derechos e intereses.

Importa poner de relieve, como ya tiene declarado la jurisprudencia, que no es de apreciar tal situación litisconsorcial cuando los posibles efectos hacia terceros se producen, con carácter reflejo, por una simple o mediata conexión, o porque la relación material sobre la que recae produce la declaración que sólo les afecta con carácter prejudicial o indirecto; en estos casos su posible intervención en el litigio no es de carácter necesario, sino voluntaria o adhesiva, ya que la extensión de los efectos de la cosa juzgada no les alcanza, ni se produce para ellos indefensión.

Desde esa perspectiva, el motivo impugnatorio está destinado al fracaso, ya que las acciones de infracción marcaria y de competencia desleal acumuladas en la demanda se dirigen contra la sociedad que ha realizado los actos en que se fundan, con independencia de que puedan haber existido actuaciones de otras mercantiles que pudieran también haber sido infractoras. La sentencia que se dicte en el



presente pleito no las afecta directamente ni, por ello, debían haber sido demandadas junto con aquélla.

#### **QUINTO. Retraso desleal y vulneración de la doctrina de los actos propios.-**

La recurrente alega que ha existido infracción del art. 7 del Código Civil , retraso desleal y vulneración de la doctrina de los actos propios, en cuanto, aun cuando no haya aducido la prescripción de las acciones ejercitadas, la demandante tuvo conocimiento, al menos desde octubre de 2012, de la actuación de la demandada, sin que se dirigiera a ella hasta noviembre de 2015.

Claro es que las acciones ejercitadas no están prescritas: las de competencia desleal ( artículo 35 LCD ), porque el plazo de prescripción, cuando el ilícito concurrencial se desarrolla en el tiempo sin solución de continuidad, se inicia en el momento de finalización de la conducta y, en nuestro caso, al tiempo de presentación de la demanda, aun persistía; y las marcarias ( artículo 45 LM ), porque es de cinco años desde que pudieron ejercitarse, sin que tampoco haya transcurrido.

No podemos aceptar, como se pretende, una desestimación de la demanda por vía del retraso desleal porque, no habiendo transcurrido el plazo para la prescripción de la acción, tampoco la consecuencia del retraso puede ser equiparada a la prescripción, negando de virtualidad plenamente la pretensión. Recordemos que las características de la situación de retraso desleal (Verwirkug) son: a) el transcurso de un periodo de tiempo sin ejercitar el derecho; b) la omisión de su ejercicio; c) creación de una confianza legítima en la otra parte de que no se ejercitará.

De otro lado, la actuación de las actoras nunca ha podido crear esa confianza. Es más, durante ese tiempo, y tal y como se ha acreditado, las actuaciones comprobadoras de la existencia y persistencia de la infracción no cesaron, pues fueron encargados varios informes de detectives privados. Por tanto, es razonable considerar que el tiempo transcurrido desde el conocimiento de la infracción hasta la presentación de la demanda puede haberse debido, en gran parte, al esfuerzo de acopio de material probatorio, para acreditar la naturaleza y extensión de los actos infractores.

#### **SEXTO. Criterios jurisprudenciales del Tribunal de Marcas de la Unión Europea sobre la utilización de listas de equivalencia en la comercialización de perfumes, desde la perspectiva marcaria y de competencia desleal.-**

Este Tribunal ha tenido ya ocasión de pronunciarse sobre las cuestiones jurídicas que constituyen el objeto del litigio, incluso siendo una de las partes la ahora demandada. Las sentencias han sido las siguientes:

##### **A) Sentencia n.º 508, de 20 de diciembre de 2017 .-**

i) Considera la existencia de *infracciones marcarias* fundadas en la doble identidad ( artículo 9.1.a del Reglamento (CE ) núm. 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (en lo sucesivo, RMC) y en el artículo 34.2.a de la Ley de Marcas (LM ) y en la protección reforzada de las marcas notorias o renombradas ( artículos 9.1.c RMC y 34.2.c LM en relación con los artículos 41 y siguientes LM ), como consecuencia de la explotación del denominado negocio de perfumería de equivalencia por parte de las demandadas al fabricar, ofrecer y suministrar sus distribuidores los perfumes propios como imitación de los perfumes de las actoras, acudiendo a las marcas de éstas para su identificación, pues ese prestigio es elemento esencial de su estrategia comercial.

Los hechos constitutivos de la infracción eran que las marcas denominativas titularidad de la demandante figuraban, sin autorización, en las etiquetas pegadas a los frascos con los que las demandadas comercializaban sus perfumes, o en las listas de equivalencia facilitadas a los distribuidores y que eran accesibles a



los consumidores, con el fin de que éstos pudieran relacionar la fragancia de los perfumes de los demandadas con los designados mediante las marcas de las actoras aprovechándose de su prestigio y reputación.

ii) Considera la existencia de *actos de competencia desleal* (ex artículos 10.d ) y 18 LCD ) porque la actuación de las demandadas para asociar sus perfumes como imitación o réplica de los perfumes identificados con marcas ajenas no se limitó a la utilización de éstas, sino también al uso de otros signos que las sugerían, o que facilitaban su asociación con ellas (utilización de números o nombres de fantasía), o que sugerían a los consumidores que preguntaran en el establecimiento sobre su perfume favorito, donde les informaban oralmente sobre la relación entre el perfume de las demandadas y las marcas notorias ajenas a las que imitan, todo ello según el listado de equivalencia previamente confeccionado por aquéllas.

También se entendió como acto de competencia desleal el modelo de negocio desarrollado por la parte demandada (denominado por ella como "perfumes de tendencias"), y que "*... se puede resumir en la fabricación y ofrecimiento en el mercado, a través de distribuidores, de perfumes propios cuya fragancia es imitación de los perfumes identificados con marcas de reputación y prestigio a precio muy inferior a los de estos perfumes y, para facilitar la asociación directa o indirecta por los consumidores de sus perfumes con los designados por las marcas ajenas utiliza en los puntos de venta signos que establecen o sugieren esa asociación, incluso, mediante la información oral en los puntos de venta .*

*Así pues, estamos ante un conjunto de actos que no pueden separarse: de un lado, la previa confección por las demandadas de un listado de equivalencias o concordancias entre los perfumes fabricados y comercializados por ellas con los perfumes designados por las marcas de prestigio y; de otro lado, proporcionar a los consumidores en el establecimiento la información que permite asociar sus perfumes con los designados por las marcas ajenas como su imitación o réplica.*

*En conclusión, el llamado "modelo de negocio" no es más que un conjunto de actos dirigido a que los consumidores adquieran sus perfumes que se ofrecen como imitación o réplica de los perfumes designados por las marcas reputadas o de prestigio ajenas y para ese fin utilizan signos o facilitan información que permiten establecer esa asociación".*

iii) Consecuencia de todo lo anterior, el Tribunal falló "*Que los actos de oferta y venta de perfumes y el propio modelo de negocio implementado por las demandadas consistente en la oferta y venta de perfumes presentados al público, directa o indirectamente, como réplicas, imitaciones o inspiraciones de otros y/o mediante la utilización de expresiones, denominaciones o signos asociativos a marcas ajenas para aprovecharse del reclamo del conocimiento o reputación previos de otros perfumes y competidores, así como incitar al uso, entre los intervinientes en el proceso de compra, de marcas de perfume ajenas para determinar y designar el perfume propio, ya sea en listados internos o externos o en etiquetas u otro tipo de material informativo publicitario o de manera oral, constituyen actos de infracción de las diecisiete marcas invocadas en la demanda y actos de competencia desleal respecto de los productos comercializados mediante todas las marcas invocados en la demanda".*

#### **B) Sentencia n.º 275, de 2 de junio de 2017 .-**

i) *La infracción de marcas* consistía en la actividad empresarial de la parte demandada (elaboración y comercialización de perfumes propios, cuya fragancia u olor imita al de otras marcas, indicándolo así al efecto de informar a los consumidores). La comercialización de estos perfumes se producía a través de dos vías:

1ª) Por medio de establecimientos minoristas (peluquerías y centros de belleza y, en menor medida, farmacias), independientes de la mercantil demandada, a los que ésta suministraba un expositor, unos frascos con perfume para que el cliente los



probara y, en su caso, encargara la compra que le sería entregada días más tarde en el establecimiento y, unas tablas de equivalencia con las que se vinculaban sus perfumes con los de las marcas de los perfumes cuya fragancia imita, entre ellos, los identificados con las marcas de las actrices. No se atendió el alegato defensivo que la demandada simplemente suministraba los llamados "dípticos" o listados de equivalencia a los establecimientos y son éstos los que decidían sobre su utilización, pues "... si con las listas de equivalencia trata de satisfacer el derecho de información del consumidor, su máximo interés es que necesariamente esas listas estén a disposición del consumidor para facilitar así la compra aunque para ello haya suministrado directamente los listados a los establecimientos".

2ª) A través de una página web, de venta directa a los consumidores, en que hay un buscador de sus perfumes mediante la introducción de marcas ajenas, con las que aquéllos se vinculan. El mecanismo de búsqueda que se ofrece en esa página cumple la misma función de las listas de equivalencia, pues el consumidor debe insertar en el buscador la "marca" de su perfume favorito, de modo que, inmediatamente, aparece el nombre con el que la demandada identifica al perfume "equivalente", habiéndose probado, además, que insertando en el buscador varias marcas de la actrice aparecían los mismos perfumes "equivalentes" que figuraban en las tablas de equivalencia.

El Tribunal no atendió el alegato de que las referencias a las marcas ajenas eran necesarias para identificar la fragancia o el olor que desprenden los perfumes elaborados por la demandada, porque: i) es habitual en el sector de la perfumería identificar las fragancias u olores de los perfumes mediante la referencia a un glosario de términos que permiten orientar al consumidor sobre sus características olfativas, sin hacer ninguna mención a la marca ajena cuya fragancia imitan; ii) las marcas de las actrices, de fantasía, no coinciden con los términos habitualmente empleados para identificar las características olfativas de los perfumes, que no las evocan en modo alguno; iii) es habitual en el sector de la perfumería utilizar los testers o probadores para que un consumidor pueda percibir directamente las características olfativas del perfume; iv) ningún obstáculo existe para que la demandada realice intensas campañas publicitarias con las que posicione en el mercado los nombres o marcas propios con las que identifica sus perfumes, sin necesidad de recurrir a la marca ajena de perfume cuya fragancia pretende imitar; v) existen otros sectores en el mercado, por ejemplo, el de los vinos, en el que también existe un glosario de términos con los que se expresa de forma orientativa las propiedades organolépticas que lo identifican, sin ser necesario recurrir a las marcas notorias de los vinos a los que supuestamente imitan.

ii) Se consideró la existencia de los siguientes *actos de competencia desleal* : actos de comparación previstos en los apartados d ) y e) del artículo 10 LCD ; actos de explotación de la reputación ajena tipificados en el artículo 12 LCD , y publicidad ilícita referida en el artículo 18 LCD .

Los actos de comparación son los previstos en los apartados d ) y e) del artículo 10 LCD : "*La comparación pública, incluida la publicidad comparativa, mediante una alusión explícita o implícita a un competidor estará permitida si cumple los siguientes requisitos: [...] d) No podrán presentarse bienes o servicios como imitaciones o réplicas de otros a los que se aplique una marca o nombre comercial protegido. e) La comparación no podrá contravenir lo establecido por los artículos 5, 7, 9, 12 y 20 en materia de actos de engaño, denigración y explotación de la reputación ajena*".

El acto del art. 10.d existe: i) en cuanto que no es necesario identificar las características olfativas de los perfumes de la demandada haciendo referencia a las marcas cuyas fragancias trata de imitar; ii) porque lo relevante es que se ofrece un producto como imitación o réplica usando una marca ajena siendo indiferente que el mensaje publicitario trate de una imitación del producto



protegido por la marca en su conjunto o únicamente de la imitación de una característica esencial de éste, como es el olor de los productos en cuestión.

Los actos de competencia desleal tipificados en el apartado e) del artículo 10 y en el artículo 12 LCD ( "*Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como "modelos", "sistema", "tipo", "clase" y similares*" ) existen pues las marcas de la actora gozan de reputación o prestigio en el sector de los perfumes y es evitable usarlas para identificar las características olfativas de los perfumes elaborados y comercializados por la demandada. Además, y con invocación de la STJUE 18 de junio de 2009 (C-487/07 ), se recuerda que la ventaja obtenida con la utilización de las listas comparativas se funda en la reputación de las marcas.

El acto de competencia desleal previsto en el artículo 18 LCD , sobre publicidad ilícita, se comete porque con las listas de equivalencia se infringen las normas sobre publicidad comparativa, entre las que se incluyen los actos que presentan productos como imitaciones o réplicas de otros a los que se aplique una marca protegida y porque infringen el artículo 12 LCD .

**C) Sentencia n.º 237/17, de 28 de abril de 2017 .-**

i) La sentencia dictada por el Tribunal consideró la existencia de *infracción marcaria* , en lo que ahora interesa, por la venta de perfumes con marcas de equivalencia, ya que en un establecimiento se vendían perfumes con la marca de la demandada, a los que se encontraba adherida una etiqueta manuscrita con las marcas de la actora, para facilitar su venta al indicar que su fragancia imita al perfume identificado con esa marca. En esta sentencia se invocaba la anterior, de este Tribunal, número 181/15, de 14 de septiembre, firme, en la que descartamos que el uso de marcas de prestigio para informar sobre la similitud de la fragancia tuviera una finalidad meramente descriptiva, calificando esa conducta de ilegal.

**D) Sentencia n.º 20/17, de 26 de enero de 2017 .-**

La sentencia consideró que el modelo de negocio implementado por la demandada, consistente en la oferta y venta de perfumes presentados al público directa o indirectamente como réplicas, imitaciones o inspiraciones de otros perfumes, teniendo como reclamo la fórmula de preguntar a sus clientes por la/s marca/s de perfume de terceros que desean adquirir, para determinar y designar el perfume de la demandada a vender, constituye un acto de competencia desleal.

Igualmente, con la conducta consistente en la venta de perfumes relacionándolos con las marcas registradas de la parte demandante, y/o designándolos con dichas marcas, oralmente, por escrito y en listados de concordancia, las demandadas infringían dichos registros de marcas, así como cometían actos de competencia desleal, consistentes en actos de publicidad adhesiva.

La sentencia efectuó unos interesantes razonamientos acerca de la cuestión, planteada por la recurrente, de que no había cometido los actos que se le imputaban, ya que era simplemente la franquiciadora y ni había ordenado a las franquiciadas llevarlos a cabo (más bien, lo contrario), ni había cooperado a la comisión de los mismos. En definitiva, la apelante mantuvo su falta de legitimación pasiva, sobre el alegato de que su actuación empresarial se había limitado a la concesión de franquicias, sin explotación infractora por su parte, señalando que desde un punto de vista legal -LOCM y RD 201/10- se trataba de una actividad empresarial independiente, en la que está ausente la comunicación de responsabilidad del franquiciado al franquiciador cuando la explotación que realiza el franquiciado excede de la cedida y en cuyo exceso se produce la infracción.



El Tribunal desestimó el motivo impugnatorio, con los siguientes argumentos. i) la franquiciadora es la titular del modelo de negocio; ii) como tal, es responsable de los actos que se realizan con ocasión de la explotación del negocio, según franquicia, y también de aquellos actos que circundan al propio modelo, es decir, de aquellos que son consecuencia ineludible de la propia explotación; iii) como franquiciadora, aportaba la mercancía, el equipamiento para la apertura y puesta en marcha del punto de venta, información y formación al franquiciado, todo lo cual es lo propio del negocio de franquicia; iv) la franquiciadora no tendría que responder del uso de listados de equivalencia en la venta de perfumes cuando es creado por el franquiciado, al margen de la forma de explotación o gestión de la venta propia de la franquicia; v) en el caso, la prueba acreditaba que el modelo de negocio de la franquiciadora comprendía el uso de listas de equivalencia, por lo que la actuación de los franquiciados quedaba inmersa dentro de aquél; vi) así resultaba del uso de listados de equivalencias en una pluralidad de establecimientos franquiciados, lo que revelaba que ésa era la auténtica forma de venta, sin que en momento alguno se hiciera alusión a la existencia de familias olfativas; vii) la valoración de la prueba acreditaba que las listas de equivalencias con las marcas ajenas habían sido elaboradas por la franquiciadora y entregadas a las franquiciadas; viii) carece de trascendencia que las listas se facilitaran solo para el uso interno de las franquiciadas, pues la franquiciadora es partícipe de los beneficios que la explotación y buena marcha del negocio produce, sin que optara por otras formas para la venta de perfume a granel, probablemente porque a través de dichas listas la venta ha sido más sencilla y generado un mayor beneficio.

**E) Sentencia n.º 181, de 14 de septiembre de 2015 .-**

Los criterios adoptados en esta sentencia se reiteran en la posterior sentencia de 26 de enero de 2017 , anteriormente analizada.

La sentencia consideró que el modelo de negocio implementado por la demandada, consistente en la oferta y venta de perfumes presentados al público directa o indirectamente como réplicas, imitaciones o inspiraciones de otros perfumes, teniendo como reclamo la fórmula de preguntar a sus clientes por la/s marca/s de perfume de terceros que desean adquirir, para determinar y designar el perfume de la demandada a vender, constituye un acto de competencia desleal.

Igualmente, con la conducta consistente en la venta de perfumes relacionándolos con las marcas registradas de la parte demandante, y/o designándolos con dichas marcas, oralmente, por escrito y en listados de concordancia, las demandadas infringían dichos registros de marcas, así como cometían actos de competencia desleal, consistentes en actos de publicidad adhesiva.

**F) Sentencia de 13 de junio de 2014 .-**

Esta sentencia fue dictada en un procedimiento en el que era codemandada Equivalenza Retail SL.

La sentencia confirmó que su actividad de publicidad y promoción de perfumes de equivalencia infringía las marcas comunitarias, nacionales e internacionales de las demandantes y, al mismo tiempo, constituía actos de competencia desleal, habida cuenta de que tales pronunciamientos, declarativos, de la sentencia recurrida no fueron objeto de apelación.

**SÉPTIMO. Actos de infracción.-**

Gran parte del recurso se dedica a negar la existencia de la infracción marcaria, dando diversas explicaciones a los actos relatados en la demanda.

Compartimos los razonamientos efectuados en la sentencia recurrida, a los que nos remitimos a fin de evitar inútiles reiteraciones.



El negocio de la demandada es la venta de perfumes a granel y para ello se vale de una "red de tiendas" (distribuidores, licenciarios, que cifra dicha parte en unos 400 en España).

Lo relevante, desde el punto de vista de la infracción marcaria, es que se ha probado que un número significativo de dichas tiendas emplea listas de equivalencia, en que aparecen las marcas titularidad de la parte actora.

Y la simple utilización de dichas listas de equivalencia es un acto de uso de marcas ajenas en el tráfico económico, ex art. 34.2 LM . Además, la prueba acredita que dichas listas son accesibles, en determinadas circunstancias, a los clientes que acuden a las tiendas.

Son varios los informes de detectives acompañados a la demanda, que acreditan tal utilización, llamando la atención que se refieren a establecimientos distintos, de diferentes ciudades y en fechas con amplio lapso temporal entre ellas.

Así:

Informe de detectives de 5 de agosto de 2014: un comercial de EQUIVALENZA en Bilbao dice a la detective que dan listados de marcas a los franquiciados para que se aprendan las referencias; que dichos listados pueden ser consultados disimuladamente por los empleados de la tienda o en un ordenador.

Informe de 5 de mayo de 2015, en establecimiento EQUIVALENZA en Barcelona: la dependienta dice que tiene una lista, pero que no puede enseñarla a los clientes ni tenerla en la tienda.

Informe de 5 de mayo de 2015, en otro establecimiento EQUIVALENZA de Barcelona: la detective pregunta por perfume de HUGO BOSS y la dependienta consulta una lista, que en un momento dado le enseña, y le indica cuál es el de EQUIVALENZA. En la lista aparecen las referencias de EQUIVALENZA y la marca correspondiente de las actoras.

Informe de 23 de octubre de 2012, en establecimiento EQUIVALENZA de Castelldefels: en el escaparate hay un papel con las referencias de EQUIVALENZA y las marcas de las actoras. Ese listado está disponible para los clientes en el interior de la tienda. La detective adquiere un perfume, equivalente a HUGO BOSS ORANGE. En el tique de compra, aparece EQUIVALENZA CASTELLDEFELS. El informe incorpora la lista de equivalencia.

Informe de 23 de octubre de 2012, en establecimiento EQUIVALENZA de Gavà: mismos hechos del apartado anterior, si bien no hay listado porque se han agotado pero la detective toma fotografías de los que hay en el establecimiento.

Informe de 23 de octubre de 2012, en establecimiento EQUIVALENZA de Cornellà del Llobregat: mismos hechos del informe anterior, con compra de un perfume equivalente al HUGO BOSS ORANGE. El tique indica EQUIVALENZA SPLAU CORNELLÀ.

Informe de 23 de octubre de 2012, en establecimiento EQUIVALENZA de LHospitalet de Llobregat: igual que anterior, sin compra, con folleto entregado por la dependienta; tique indica EQUIVALENZA HOSPITALET.

Otros informes (13 de junio 2014, en Barberá del Vallés, Cerdanyola del Vallés, Badalona, Barcelona, LHospitalet de Llobregat; de 6 de julio de 2015, en 11 establecimientos de la provincia de Barcelona; 10 de diciembre de 2015, en tres establecimientos de la provincia de Barcelona) acreditan la existencia de listas de equivalencia en que aparecen las marcas de las actoras, su utilización por los dependientes, la consulta también en los terminales informáticos de la tienda y, en definitiva, el acceso de dichos listados al público hasta el punto de que los detectives podían tomar fotografías o llevárselos.

Que, a raíz de la sentencia dictada por este Tribunal en el conocido asunto Puig, la demandada alegue que prohibió el uso de listados en sus tiendas, resulta



desmentido por la prueba mencionada. En cualquier caso, la contundencia de la prueba de detectives lo que pone de manifiesto es la existencia de un modelo de negocio basado en la utilización de listas de equivalencia, en que se usan marcas ajenas; listas que, obviamente, han de ser facilitadas por la matriz del grupo, puesto que precisamente el negocio se basa en dicha utilización.

No es posible atender el motivo exculpatorio de atribuir el uso de las listas a determinados establecimientos integrados en la "red de tiendas". Y ello porque, como venimos diciendo, la utilización de dichos listados se encuentra en la genética del modelo de negocio instaurado por la demandada; es parte esencial del funcionamiento y actividad de dicha red. Son perfectamente extrapolables al caso los razonamientos que este Tribunal vertió en la sentencia de 26 de enero de 2017, a los que nos remitimos, expuestos en un fundamento anterior.

Tales hechos engendran las infracciones marcarias apreciadas en la sentencia de instancia, según los criterios de este Tribunal, detallados anteriormente, a los que también nos remitimos. Dicha infracción se produce tanto desde la perspectiva de los arts. 34.2.a LM y 9.1.a RM, como desde la de la protección de las marcas notorias, ( art. 34.2.c LM y 9.1.c RM) como son las pertenecientes a las familias marcarias de las mercantiles demandantes.

Téngase en cuenta que el modelo de negocio instaurado por la demandada se vale de marcas notorias, que invierten de modo relevante en patrocinios y publicidad a todos los niveles, con lo que es claro que existe un aprovechamiento de la reputación ajena.

El modelo de negocio se podría haber implementado con exclusivas referencias a fragancias olfativas, olores, sin utilización de las marcas ajenas. Precisamente en ello se encuentra la base de la infracción.

#### **OCTAVO. Actos de competencia desleal.-**

La recurrente insiste en que su actuación tan solo debe ser enjuiciada desde la perspectiva marcaria y no desde la de la Ley de Competencia Desleal, por no encerrar ningún desvalor adicional al tenido en consideración en el análisis marcario.

Recordemos que la sentencia recurrida ha considerado que la actuación de la demandada supone la comisión de actos de comparación (art. 10.d y .e); de explotación de la reputación ajena (art. 12) y de publicidad ilícita (art. 18).

Como recuerda la reciente STS 15 de febrero 2017, la relación entre la normativa sobre competencia desleal y sobre propiedad industrial se encuentra regida por el principio llamado de la complementariedad relativa, de modo que mientras que aquélla protege el correcto funcionamiento del mercado, ésta protege un derecho de exclusiva generador de un ius prohibendi en su titular. Así, " De una parte, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas (en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos). De ahí que haya que comprobar si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria. De otra, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria. Y, en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido ".



Es decir, la actuación del demandado puede suponer, al mismo tiempo, un acto de infracción y un acto de competencia desleal: de un lado, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de propiedad industrial (sería necesario comprobar si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaría); de otro, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaría.

Pues bien en el caso, la parte demandante ha ejercitado, junto a las acciones de protección de los derechos de exclusiva y de modo claramente diferenciado, acciones fundadas en la LCD, sobre la base de unos hechos independientes a los de uso de las marcas. No hay, por tanto, en el planteamiento de las actoras una simple adición, sobre idénticos hechos, de la doble legislación. Lejos de ello resulta evidente el esfuerzo de elaboración que se ha hecho en justificar, de modo separado y diferenciado, hechos y presupuestos de las acciones por infracción marcaría de las que se invocan por vía competencial, frente al modelo de negocio desarrollado por la demandada.

El motivo queda consecuentemente, desestimado, resultando por tanto procedente el examen de los tipos concurrenciales objeto de pronunciamiento judicial.

Con estos antecedentes, y siguiendo los criterios adoptados anteriormente al respecto por el Tribunal, confirmaremos la resolución recurrida, por las siguientes razones:

i) Actos de comparación, ex art. 10. d y e) LCD y de explotación de la reputación ajena, art. 12.

El art. 10 LCD dispone que "*La comparación pública, incluida la publicidad comparativa, mediante una alusión explícita o implícita a un competidor estará permitida si cumple los siguientes requisitos: d) No podrán presentarse bienes o servicios como imitaciones o réplicas de otros a los que se aplique una marca o nombre comercial protegido. e) La comparación no podrá contravenir lo establecido por los artículos 5, 7, 9, 12 y 20 en materia de actos de engaño, denigración y explotación de la reputación ajena*".

El art. 12 ("*Explotación de la reputación ajena*"), al que remite el apartado e) del art. 10, establece que "*Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.*"

*En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como "modelos", "sistema", "tipo", "clase" y similares*".

Pues bien, en cuanto la conducta comercial de la demandada se basa en la oferta y comercialización de imitaciones o réplicas de productos a los que se aplica, para su identificación y comercialización, las marcas de las actoras, es claro que tal actuación no está permitida por el apartado d).

En la medida en que, además, esa actuación se vale de marcas cuya notoriedad las ha dotado de prestigio y reputación, tampoco estaría amparada por el apartado e). Como apuntábamos en nuestra Sentencia 181/2015, recordábamos que la STJUE de 18 de junio de 2009, C-487/07, examina la cuestión de las listas de equivalencias desde el punto de vista de la Directiva 84/450 sobre publicidad comparativa, señalando que se trataba de publicidad desleal -y por tanto ilícita- porque cuando



se ofrece una imitación usando una marca ajena sin el consentimiento de su titular, se obtiene una ventaja del prestigio de la marca.

Dice en concreto esta Sentencia en relación a ello que " (...)no solo se prohíben los mensajes publicitarios que evoquen expresamente la idea de imitación o réplica, sino también los que, a la luz de la presentación global y del contexto económico en que se insertan, pueden transmitir implícitamente esa idea al público destinatario...".

Y añade: "(...)Consta que el objetivo y el efecto de las listas comparativas de que se trata en el litigio principal es indicar al público destinatario el perfume original que supuestamente imitan los perfumes comercializados...De este modo, las mencionadas listas muestran el hecho de que estos últimos perfumes son imitaciones de los perfumes comercializados con determinadas marcas cuyos titulares son L'Oréal y otros y, por consiguiente, presentan los productos comercializados por el anunciante como imitaciones de productos que llevan una marca protegida, en el sentido del artículo 3 bis, apartado 1, letra h), de la Directiva 84/450 . Como destacó el Abogado General en el punto 88 de sus conclusiones, a este respecto carece de pertinencia la cuestión de si el mensaje publicitario indica que se trata de una imitación del producto protegido por la marca en su conjunto o únicamente de la imitación de una característica esencial de éste, como, en el presente asunto, el olor de los productos en cuestión .... En la medida en que se ha declarado en el apartado 76 de la presente sentencia que las listas comparativas utilizadas por las demandadas en el litigio principal presentan los perfumes que éstas comercializan como una imitación o una réplica de productos que llevan una marca protegida en el sentido del artículo 3 bis, apartado 1, letra h), de la Directiva 84/450 , la tercera cuestión ha de entenderse en el sentido de que trata de dilucidar si, en esas circunstancias, la ventaja derivada de la utilización de dichas listas se ha obtenido indebidamente de la reputación de la mencionada marca protegida, en el sentido del mencionado artículo 3 bis, apartado 1, letra g).A este respecto, ha de destacarse que, dado que la Directiva 84/450 considera que una publicidad comparativa que presenta los productos del anunciante como una imitación de un producto que lleva una marca es contraria a la competencia leal y, por consiguiente, ilícita, la ventaja obtenida por el anunciante gracias a esta publicidad es el fruto de una competencia desleal y, por lo tanto, debe considerarse que se ha obtenido indebidamente de la reputación de dicha marca".

En cuanto al art. 12, recordemos que contiene la interdicción de los actos de expoliación de la posición ganada por un competidor con su esfuerzo para dotar de reputación, prestigio o buena fama a los productos con los que participa en el mercado, siendo precisa la existencia de reputación que requiere a su vez, cierta implantación en el mercado; siendo desleal, en todo caso, el empleo de signos distintivos ajenos, siempre con la premisa de la reputación comercial adquirida en el mercado por su titular.

Pues bien, en el caso que nos ocupa, el aprovechamiento existe en cuanto se ofrecen los perfumes con explícita indicación de la correspondencia con los perfumes existentes en el mercado y protegidos por las marcas de las actoras, que son notorias en los términos apreciados en la sentencia recurrida, y, por ello, condensadoras en sí mismas del goodwill. ii) Actos de publicidad ilícita, ex art. 18 LCD .

Se da el tipo, pues la conducta contenida en el art. 18 LCD -publicidad ilícita-, pues entre la publicidad desleal art 3-e) Ley 34/88 - está tipificado expresamente un supuesto de explotación de la reputación ajena conocida como publicidad adhesiva, que implica el uso -como es el caso- de signos distintivos de otras empresas o instituciones.

**NOVENO.-**

La desestimación del recurso de apelación e impugnación conlleva, de conformidad con los 394 y 398 de la LEC, la imposición de las costas a la parte apelante, al no apreciarse que la cuestión promovida presente serias dudas de hecho o de derecho.

La confirmación de la resolución recurrida supone la pérdida del depósito constituido para interponer el recurso ( D. A. 15<sup>a</sup>.9 LOPJ ).

**DÉCIMO.-**

La presente sentencia no es firme y podrá interponerse contra ella, ante este tribunal, recurso de casación (bien porque la cuantía del proceso exceda de 600.000 € - art.477.2.2º LEC -, bien porque se considere que su resolución puede presentar interés casacional) - art. 477.2.3º LEC ) y, en su caso, también, y conjuntamente, recurso extraordinario por infracción procesal, en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de su notificación, del/los que conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

Al tiempo de la interposición de dicho/s recurso/s deberá acreditarse la constitución del depósito para recurrir -que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección Octava abierta en BANCO SANTANDER y tasas que legalmente pudieran corresponder, advirtiéndose que sin la acreditación de la constitución del depósito indicado no será/n admitido/s.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación, siendo ponente de esta Sentencia, que se dicta en nombre de SM. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, el Magistrado Don Francisco José Soriano Guzmán, quien expresa el parecer del Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea.

**III - PARTE DISPOSITIVA**

**FALLAMOS:** Que con **desestimación** del recurso de apelación interpuesto por la representación de EQUIVALENZA RETAIL, SL, y con **desestimación** de la impugnación formulada por GUCCIO GUCCI, SPA, HUGO BOSS TRADEMARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG., LACOSTE, SA, PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS, SA y PROCTER & GAMBLE PRESTIGE PRODUCTS SAU, ambas contra la sentencia dictada por el Juzgado de Marcas de la Unión Europea n.º 2, de fecha 13 de febrero de 2017, en los autos de juicio ordinario n.º 37/2016, **debemos confirmar y confirmamos dicha resolución** , imponiendo a la parte apelante e impugnante las costas de esta alzada.

Se acuerda la pérdida del depósito constituido por la/s parte/s recurrente/s o impugnante/s cuyo recurso/ impugnación haya sido desestimado.

Notifíquese esta resolución 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.

La presente resolución podrá ser objeto de recurso, de conformidad con lo establecido en los fundamentos de derecho de esta sentencia.

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

**PUBLICACIÓN:** Leído y publicado fue la anterior sentencia en el día de su fecha, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco José Soriano Guzmán, estando el Tribunal celebrando audiencia pública en el día de la fecha. Certifico.



**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-***

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ