



SENTENCIA ES:APM:2017:14041

ANTECEDENTES DE HECHO:

Jean Cassegrain, S.A.S. ("Cassegrain") y Longchamp, S.A.S. ("Longchamp") forman parte de un mismo grupo empresarial, conocido bajo esta última denominación. Dentro del grupo, los diseños son creados por el equipo creativo de Cassegrain, que es la que ostenta los derechos de propiedad industrial e intelectual, mientras que Longchamp es la que actúa en el comercio mediante la fabricación y distribución en exclusiva de los productos.

Cassegrain es titular de la marca internacional nº 212226 "Longchamp" (denominativa) registrada en las clases 18, 20 y 21, cuya prioridad se remonta a 15/08/1958.

En 1993 tuvo lugar el lanzamiento del modelo nº 1623, conocido como bolso "Le Pliage", por parte de la firma. El autor del modelo cedió sus derechos de explotación a Philippe Cassegrain S.A. que, a su vez, los cedió a Cassegrain.

Groupon Spain, S.L. ("Groupon") es una empresa que se dedica a la venta de cupones online canjeables por distintas actividades y productos pertenecientes a terceros.

En diciembre de 2012 Groupon, a través de su página web ofrecía cupones sobre unos bolsos que plagian el modelo nº 1623 provenientes de Sarawasti Decomisos, S.L. ("Saraswati"), conocido en el mercado bajo el nombre "Priasuk".

En la citada página web se incorporaban fotografías de los bolsos comercializados por "Priasuk" y que eran anunciados con reclamos tales como "*dale un toque francés a tu outfit con un bolso plegable de estilo Longchamp*" o "*bolso plegable estilo Longchamp, lujo asequible con un toque francés*". Esta misma operativa se realizó en la página web "www.priasuk.com", que reproducía varias fotografías de bolsos plegables, imitando al bolso "Le Pliage". Incluso, en una de estas fotografías, se reproducía un bolso original de Longchamp.

Ante tales hechos, Cassegrain y Longchamp remitieron a Groupon y Sarawasti un requerimiento, conminándolas al cese de la oferta y comercialización de los bolsos y solicitando información para conocer el alcance de la infracción.

El 02/04/2014 Cassegrain y Longchamp interpusieron demanda contra Sarawasti y Groupon en la que suplicaban que se declarase que: (i) por la comercialización de los bolsos objeto de litigio en la página web de Groupon, Sarawasti y Groupon han infringido los derechos de propiedad intelectual sobre el Modelo nº 1623 titularidad de Cassegrain y han cometido actos de competencia desleal respecto de Longchamp; (ii) por la comercialización de los bolsos objeto de litigio en la página web de Sarawasti, Sarawasti ha infringido los derechos de propiedad intelectual sobre el modelo nº 1623 titularidad de Cassegrain y ha cometido actos de competencia desleal respecto de Longchamp; y (iii) que Sarawasti y Groupon han infringido la marca internacional nº 212226 "Longchamp" titularidad de Cassegrain y han cometido actos de competencia desleal respecto de Longchamp, al publicitar los bolsos objeto de litigio haciendo uso del signo distintivo "Longchamp". Asimismo, ejercitan una acción de cesación de las citadas conductas y otra de indemnización por daños y perjuicios.

El 18/11/2015, el Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid estimó parcialmente la demanda y declaró que Sarawasti y Groupon cometieron actos de competencia desleal respecto de Longchamp, condenándolas a abstenerse en el futuro de realizar cualquier acto de comercio respecto de los bolsos a que se refiere este litigio, a retirar del mercado los productos que tengan en su poder, a destruir dichos productos, y a Groupon a indemnizar a Longchamp en la cantidad de 318.10 EUR y a Saraswati a que indemnizar a la misma entidad en 117.75 EUR.

No satisfechos íntegramente con el fallo de primera instancia, Cassegrain y Longchamp interpusieron recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, al cual se opusieron Sarawasti y Groupon.

RESUMEN:

La Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación interpuesto por Cassegrain y Longchamp. Asimismo, estimó la impugnación de la sentencia formulada por Groupon.

En primer lugar, en cuanto a la acción de infracción de derechos de propiedad intelectual, la Audiencia Provincial consideró que “Le Pliage” no solo es un diseño dotado de originalidad, sino que también es una creación original que merece la protección del artículo 10 LPI y que ha sido objeto de ilícita reproducción y distribución por Sarawasti y Groupon de forma coordinada. Igualmente, señaló que no puede predicarse una exención de responsabilidad del artículo 16 LSSI para Groupon, pues su actividad no puede calificarse como meramente técnica o pasiva, sino que Groupon puede considerarse infractor de derechos de propiedad intelectual, teniendo en cuenta el amplio concepto que al respecto expresa el artículo 140 LPI.

En segundo lugar, en cuanto a la infracción del artículo 34 LM, la Audiencia Provincial constató que la sentencia recurrida, a pesar de apreciar que la notoriedad de la marca “Longchamp”, no apreció infracción marcaria porque no consideró que el uso publicitario de la marca “Longchamp” produjera riesgo de confusión entre los consumidores. Discrepando a este respecto, la Audiencia Provincial afirmó que existe doble identidad entre signos y productos, pues consta acreditado que Sarawasti y Groupon han hecho uso literal de la marca denominativa “Longchamp” para publicitar un producto que imita a los lícitamente marcados, lo que eximiría de efectuar un análisis relativo al riesgo de confusión para considerar infringido el derecho de marca.

Por otro lado afirma que el uso publicitario de la marca “Longchamp” por un tercero para el ofrecimiento de un bolso de imitación interfiere en la función de origen de la marca en la medida en que sugiere la existencia de un vínculo económico entre “Priasuk” (Saraswati) y Longchamp, pues el ofrecimiento de un bolso “estilo Longchamp” sugiere ese vínculo, que se ve reforzado por la mención a que se trata de un “lujo asequible con un toque francés”, evocando el origen francés de la marca y su condición de marca de lujo. Asimismo, la Audiencia determinó que se vulneran también las funciones publicitarias y de inversión, pues se utiliza la marca ajena para hacer publicidad de productos no asociados a dicha marca y porque tal uso afecta a la reputación de la marca, en la medida en que se vulgariza el signo y se diluye su capacidad distintiva.

La Audiencia consideró que el mencionado uso no está amparado por el artículo 37.b) LM no es conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial ya que, al no expresar

la marca “Longchamp” en el lenguaje común las características de ninguna clase de bolso, el uso de este signo por un tercero no cumple una función descriptiva.

La Audiencia entendió que tampoco resulta necesario el estudio de la aplicación al caso del artículo 34.2.c) LM, que extiende la protección de la marca respecto a productos o servicios no similares, pero exige que la marca infringida sea notoria o renombrada en España. No obstante, matizó que en aplicación de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia de 22/09/2011 en el asunto C-323/09 (*Interflora*), las marcas que no son notorias también pueden desempeñar la función publicitaria y de inversión, como ocurre en este supuesto y que han quedado afectadas por el uso ilícito de la marca. Por todo lo expuesto, la Audiencia consideró que el uso publicitario de la marca infringía los derechos marcarios de Cassegrain y Longchamp y estimó el motivo.

En cuanto a la acción de competencia desleal, la sentencia analizó la doctrina de la complementariedad relativa entre LPI y LCD y entre LM y LCD y concluyó que no cabía apreciar infracción de los artículos 18 y 20 LCD dado que las conductas enjuiciadas ya son constitutivas de una infracción tanto de derechos de marca como de derechos de propiedad intelectual. En este sentido, la Audiencia analizó la acumulación subjetiva de acciones y estimó que no es admisible el argumento de la demandada de que las acciones por infracción de tales derechos de propiedad intelectual e industrial se ejercitarían únicamente respecto de Cassegrain, por ser la sociedad del grupo tenedora de derechos de propiedad intelectual e industrial, mientras que las acciones por enriquecimiento injusto derivadas de la LCD serían ejercitables respecto de Longchamp, ya que es esta empresa es la que explota la marca “Longchamp” en el mercado.

COMENTARIO:

La sentencia de la Audiencia Provincial resulta relevante porque aborda temas como la relación entre derechos de propiedad industrial y propiedad intelectual, el principio de acumulación de la protección en el ámbito de los diseños, el principio de complementariedad relativa entre LPI y LCD y y entre LM y LCD y la acumulación subjetiva de acciones derivadas de LPI y de LM y de LCD. Asimismo, fija el ámbito de aplicación del artículo 34 LM en supuestos de uso publicitario de la marca (aun cuando no se trate de una marca notoria), y los límites del uso de la marca de manera descriptiva contemplado en el artículo 37.b) LM y del uso conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.



Por último, la sentencia resulta de interés porque examina temas como la inaplicabilidad de la exención de responsabilidad de los prestadores de servicios de la sociedad de la información contemplada en los artículos 16 y 17 LSSI en casos de infracción de derechos de propiedad intelectual (en aplicación de lo dispuesto en el artículo 140 LPI) y de marcas (en aplicación de lo dispuesto en el artículo 34.2 LM).