



SENTENCIA ES: JMM:2018:4771

ANTECEDENTES DE HECHO:

La mercantil Scalpers Fashion (en adelante, Scalpers) se dedica desde 2007 al comercio al por menor de toda clase de prendas de vestir bajo la marca Scalpers. Desde el año 2010 Scalpers identifica sus productos con una calavera, marca que el Juzgado admite como notoria (apartado número 124).

Adidas España, S.A.U. (en adelante, Adidas) interpone demanda contra las demandadas al entender que han cometido actos de competencia desleal en la comercialización de las zapatillas que imitan su modelo Stan Smith. El Grupo Adidas registró en el año 1973 la marca internacional 398.741 para la clase 25. Las zapatillas Stan Smith llevan cinco décadas en el mercado, periodo en el cual se han vendido más de 50 millones de pares en todo el mundo. Sin embargo, Adidas no designó España como país en los que quería proteger dicha marca. Además, el registro de esta marca caducó el 1 de junio de 2013, por lo que el modelo de zapatillas Stan Smith es de dominio público: de ahí que diferentes marcas comercialicen en España este tipo de zapatillas, tal y como recoge con imágenes la sentencia (apartado número 50).

A grandes rasgos, las zapatillas comercializadas por Scalpers se distinguen del modelo Stan Smith porque contienen los elementos distintivos y diferenciales de su marca (una calavera) en diferentes zonas de las zapatillas.

RESUMEN:

Citando el caso Pandora (Sentencia número 20912011 de 2 de mayo de 2011 de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona) y tras un minucioso estudio del mercado de las zapatillas en España, el Juzgado llega a la conclusión en su apartado 55 de que “las zapatillas Stan Smith, por razón de lo expuesto, no gozan de singularidad competitiva. En este sentido, no es justificable, ni razonable, desde un punto de vista concurrencial, que Adidas pretenda un monopolio sobre su producto a través de la disciplina de la competencia desleal (...).”

Asimismo, descarta la existencia de riesgo de asociación (confusión), aprovechamiento del esfuerzo ajeno y comparación desleal, argumentando, en primer lugar, que “la ausencia de singularidad competitiva en el producto de Adidas es suficiente razón para desestimar la demanda en su totalidad, pues es el requisito sine qua non para que pueda ser apreciada la competencia desleal (...)” (apartado número 123).

Sin embargo, el Juzgado continúa en su análisis. En primer lugar descarta la existencia de riesgo de confusión (artículo 6 LCD) o de asociación (artículo 11.2 LCD) ya que considera Scalpers como una marca notoria y entiende que, al ver las zapatillas, no existe lugar a dudas de que éstas pertenecen a la citada marca dado que la denominativa “Scalpers” y el logo de la calavera aparecen en diferentes partes de la zapatilla. Aplicando la doctrina de nuestro Tribunal Supremo, el Juzgado desestima la pretensión de confusión desleal ya que “el empleo de denominaciones con fuerza distintiva elimina la existencia de cualquier confusión desleal” (apartado número 127).

Para abundar en esta conclusión, el Juzgado también bebe de la jurisprudencia para afirmar que en este caso no existe un aprovechamiento de la reputación o del esfuerzo ajeno “porque es lógico que un producto que haya tenido éxito en el mercado sea copiado por los competidores y que éstos se beneficien del mercado generado por quien introdujo tal moda. De tal manera que para que exista imitación desleal debe haberse producido un ahorro de costes significativos por parte del `imitador` en la fabricación o comercialización” (apartado número 140), algo que no ocurre en el presente caso ya que ha quedado demostrado que Scalpers ha tenido unos importantes costes de creación, fabricación y comercialización.

En cuanto a la posible explotación de la reputación ajena por el “discurso comercial” que realiza Scalpers, el Juzgado descarta que Scalpers presente las zapatillas controvertidas como imitaciones o réplicas de las Stan Smith de Adidas. Esto es así aun cuando, a respuesta de detectives contratados por Adidas, dependiente de Scalpers hablan de las Stan Smith al vender el producto de la demandada (apartado número 129).

COMENTARIO:

Esta muy extensa sentencia resulta interesante porque analiza en profundidad la realidad del mercado de las zapatillas en España. En la sentencia se constata la frecuencia de los casos de imitaciones en el mundo de la moda cuando un producto tiene éxito, sin que dichas



imitaciones puedan automáticamente ser tipificadas como actos de competencia desleal. Asimismo, resulta curioso que la demandada no hubiese registrado la marca en liza para el mercado español en los años 70 y que esta marca, a pesar de su gran popularidad, esté actualmente caducada.