



SENTENCIA ES:APA:2018:709

ANTECEDENTES DE HECHO:

Carrefour, S.A. (en adelante "Carrefour") es titular de la marca denominativa de la UE "CARREFOUR", que tiene la consideración de marca renombrada, así como de la marca mixta de la UE "CARREFOUR EXPRESS".

A mediados del año 2013, Carrefour tuvo conocimiento de la apertura en Madrid, de un supermercado denominado "CARREFOOD" y solicitó el cese en el uso de tal término al representante legal del citado establecimiento por medio de burofax de 5 de agosto de 2013.

En octubre de 2013 D. José presentó una solicitud de nombre comercial mixto ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. ("OEPM") con la denominación "CARREFOOD AMANA" para distinguir los servicios "tienda alimentación y carnicería" para la clase 35. Carrefour presentó oposición a la concesión de dicho nombre comercial, que fue estimada por medio de resolución de denegación de la OEPM de 14 de marzo de 2014.

Pese a ello, D. José y D. Segundo siguieron manteniendo el rótulo con el nombre "CARREFOOD" en su establecimiento.

Carrefour ejerció una acción de infracción marcaria frente a D. José (solicitante del nombre comercial "CARREFOOD AMANA" y titular del apellido "AMANA", así como beneficiario de la licencia de actividad del supermercado) y D. Segundo (otro de los socios del negocio).

Además de una acción declarativa y de condena por infracción marcaria, Carrefour ejerció una acción de cesación y remoción de efectos y solicitó la condena al pago de una indemnización de daños y perjuicios, cuantificada de la siguiente manera: (i) Los daños en: 560,50 € por los gastos incurridos para la preparación de la demanda y, un porcentaje del 3% sobre la cifra de negocios que hayan obtenido D. José y D. Segundo por el uso del signo "CARREFOOD" en el supermercado, en base al daño causado por la dilución y menoscabo a la reputación de las marcas de Carrefour; (ii) los perjuicios en: los beneficios



que hayan obtenido los demandados por razón de la identificación por su parte de un supermercado con el signo "CARREFOOD"; y (iii) de forma subsidiaria, y, como mínimo, la cantidad resultante de aplicar a la mencionada cifra de negocio, un porcentaje del 1%.

El Juzgado de Marca de la Unión Europea núm. 1 de Alicante dictó sentencia el 26 de septiembre de 2017, en la que estimó sustancialmente la demanda con imposición de costas a D. José y D. Segundo. La única pretensión de Carrefour que no fue estimada fue la condena al 3% sobre la cifra de negocios, dado que la demandante se había visto obligada a desistir de dicha pretensión ante la imposibilidad de obtener la información, como consecuencia de la absoluta falta de colaboración de los demandados.

D. José y D. Segundo presentaron recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.

RESUMEN:

En primer lugar, la Sección 8^o de la Audiencia Provincial de Alicante, en su condición de Tribunal de Marca de la UE comienza afirmando que es correcta la apreciación del Juzgado de Marca de la Unión Europea núm. 1 de Alicante 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 D. José y D. Segundo. Por tanto, confirma la existencia de infracción marcaria.

En segundo lugar, la Audiencia Provincial analiza la supuesta falta de legitimación pasiva alegada por los demandados en su escrito de apelación y desestima el motivo al entender que tanto D. José como D. Segundo participaban en la gerencia del supermercado y, por tanto, ambos son responsables de la infracción.

En cuanto a la cuantía de la indemnización, D. José y D. Segundo no han aportado pruebas para poder calcular su cifra de negocios, a pesar de su cercanía a las fuentes de prueba y de su obligación de llevar la contabilidad impuesta por el artículo 25 del Código de Comercio. Esta falta de información dio lugar a que Carrefour descartase la petición del 3% de la cifra de negocios, debido a la imposibilidad de calcular dicha cifra. Por ello, la



Audiencia Provincial estima que resulta 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 incurridos por Carrefour en la constatación de las actuaciones ilícitas de los demandados D. José y D. Segundo, en particular los requerimientos y gastos de investigador y de obtención de certificados de marca, 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 base a lo anterior, la Audiencia Provincial desestima el recurso y confirma la sentencia dictada en primera instancia.

COMENTARIO:

La sentencia resulta relevante, pues pese a que el artículo 43.4 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas dispone que el titular de la marca podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para fijar la cuantía de los daños y perjuicios, resulta frecuente que el infractor se niegue a colaborar. Este pronunciamiento abre la puerta a que si el infractor se niega a facilitar tales documentos, pueda calcularse dicha indemnización en base a otros criterios, por ejemplo por un perito imparcial y en base a criterios tributarios, así como a incluir en la cuantía indemnizatoria gastos tales como el precio del informe del detective. De esta manera, se consigue evitar que el infractor pueda beneficiarse de su propia conducta obstruccionista.