



## SENTENCIA ES: APA:2019:200

### ANTECEDENTES DE HECHO:

Procter & Gamble Prestige Products, SAU ("Procter") es comercializadora en España de perfumes de las marcas titularidad de Guccio Gucci, SpA ("Gucci"), Hugo Boss Trademark Management GMBH & CO. KG. ("Hugo Boss") y Lacoste, S.A. ("Lacoste").

Equivalenza Retail, S.L. ("Equivalenza") comercializó perfumes en cuyas etiquetas pegadas a los frascos, o en las listas de equivalencia facilitadas a los distribuidores y que eran accesibles a los consumidores, figuraban las marcas de Gucci, Hugo Boss y Lacoste, todo ello sin autorización de sus titulares y con el fin de que los consumidores y los distribuidores pudieran relacionar la fragancia de los perfumes de Equivalenza con los designados mediante las marcas de Gucci, Hugo Boss y Lacoste.

Procter, Gucci, Hugo Boss y Lacoste formularon demanda ante el Juzgado n.º 2 de Alicante de Marcas de la Unión Europea.

El 8 de febrero de 2017, Procter, Gucci, Hugo Boss y Lacoste presentaron un escrito, junto con otra sociedad (HFC Prestige Internacional Operations Switzerland Sarl "HFC") en que solicitaban, con exclusiva invocación del art. 10 LEC, que se tuviera a HFC por parte, por ser cesionaria de una serie de licencias sobre marcas UE, de las que eran licenciantes Hugo Boss y Lacoste. Por tal motivo, siendo la anterior licenciataria Procter, 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 aquélla 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.

La sentencia dictada en primera instancia el 13 de febrero de 2017 estimó la demanda y efectuó 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 Gucci, Hugo Boss y 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 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 al promocionar, publicitar, ofrecer y comercializar sus perfumes de equivalencia, haciendo uso de ciertos signos.

Dichos pronunciamientos declarativos se fundan en los siguientes razonamientos:

(i) Se ha acreditado que Procter es comercializadora en España de perfumes de las marcas titularidad de 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 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (LCD)).

(ii) Se 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) como 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) del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (RMUE) y 34.2.a) de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas, (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).

Contra la sentencia de primera instancia Equivalenza presenta recurso de apelación, al que se oponen Gucci, Hugo Boss, Lacoste, Procter y HFC. Ambas partes persiguen que se revoque la resolución dictada en primera instancia y que la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Alicante, en su condición de Tribunal de Marcas de la UE dicte otra favorable a sus intereses.

#### **RESUMEN:**

El tribunal comienza afirmando que su valoración coincide con la de primera instancia, que se podría dar por reproducida. Sin embargo, introduce algunas matizaciones sobre algunos aspectos como:

En primer lugar, Equivalenza 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 que la sentencia recurrida, pues 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 prueba documental presentada por la parte actora.

Con ello, el tribunal considera que 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.

El tribunal también desestima los motivos basados en la supuesta indefensión de HFC por el hecho de dictar sentencia antes de que fuese proveído el escrito en el que se comunicaba la cesión, la falta de litisconsorcio pasivo necesario y el retraso desleal.

En relación con la infracción marcaria, el tribunal analiza exhaustivamente la jurisprudencia relacionada con perfumería de equivalencia y afirma que no es posible atender el motivo exculpatario de atribuir el uso de las listas a determinados establecimientos integrados en la "red de tiendas". Ello es así, porque 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. Tales hechos engendran las infracciones marcarias apreciadas en la sentencia de instancia.

Dicha infracción se produce tanto desde la perspectiva de los arts. 34.2.a LM y 9.1.a RMUE, como desde la de la protección de las marcas notorias, (art. 34.2.c LM y 9.1.c RMUE) como son las pertenecientes a las familias marcarias de las mercantiles demandantes.

El tribunal considera 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.

Asimismo, aclara que el modelo de negocio de Equivalencia 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.

Por otro lado, si bien 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), Equivalenza considera que su actuación tan solo debe ser enjuiciada desde la perspectiva marcaria y no desde la de la LCD, por no encerrar ningún desvalor adicional al tenido en consideración en el análisis marcario.

Sin embargo, citando la jurisprudencia emanada en la STS de 15 de febrero de 2017, el tribunal estima que la actuación del demandado puede suponer, al mismo tiempo, un acto de infracción y un acto de competencia desleal: (i) de un lado, no procede acudir a la LCD para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa marcaria; (ii) 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 marcaria.

En este 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, el tribunal considera evidente el esfuerzo de elaboración que se ha hecho en justificar, de modo separado y diferenciado, hechos y presupuestos de las acciones por infracción marcaria 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.

En cuanto a los actos de comparación, ex art. 10. d) y e) LCD y de explotación de la reputación ajena ex art. 12 LCD, 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).

El art. 12 LCD, 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 y, por ello, condensadoras en sí mismas del goodwill.

En cuanto a los actos de publicidad ilícita del art. 18 LCD, el Tribunal considera que se da el tipo, pues la conducta contenida en el art. 18 LCD -publicidad ilícita-, pues entre la publicidad desleal - art 3 e) Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad- 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.

#### **COMENTARIO:**

La sentencia resulta relevante ya que constituye una síntesis de la jurisprudencia dictada en procedimientos sobre perfumería de equivalencia.

Asimismo, clara que una misma conducta puede suponer infracción tanto de la LM como de la LCD si presenta una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaría.