

# EDJ 2013/193823

Audiencia Provincial de Alicante, sec. 8ª, S 24-7-2013, nº 345/2013, rec. 115/2013  
Pte: Soriano Guzmán, Francisco José

## Resumen

*Marca comunitaria. Notoriedad. Comercialización por Internet. La AP estima el recurso de apelación interpuesto por la actora, GRUPO L'ORÉAL, titular de una pluralidad de marcas comunitarias, nacionales e internacionales con efectos en España y declara que la demandada ha desprestigiado sus productos al comercializarlos por Internet. Entiende el Tribunal que, atendida la notoriedad de las marcas infringidas y su reputación en el mercado del perfume, como imagen de lujo y prestigio, la venta de estos productos por Internet donde se mezclan con los de otras marcas, incluso de precio muy inferior, y apareciendo normalmente rebajados y en promoción y sin publicidad alguna, más allá de su fotografía, si bien no supone una venta defectuosa sí merma su prestigio por la forma concreta de comercialización on line. La Sala condena a la sociedad demandada a cesar inmediatamente y a abstenerse en el futuro de desarrollar esa actividad infractora, indemnizar los daños y perjuicios ocasionados y publicar el fallo de la sentencia en los términos establecidos en un diario de tirada nacional (FJ 2-5).*

### NORMATIVA ESTUDIADA

Rgto. 207/2009 de 26 febrero 2009. Marca comunitaria.  
art.13.2

Ley 17/2001 de 7 diciembre 2001. Ley de Marcas  
art.34.2 , art.36.2 , art.43.1 , art.43.3

### ÍNDICE

ANTECEDENTES DE HECHO .....	2
FUNDAMENTOS DE DERECHO .....	2
FALLO .....	6

### CLASIFICACIÓN POR CONCEPTOS JURÍDICOS

DERECHO DE PROPIEDAD

PROPIEDADES ESPECIALES

Propiedad industrial

Marcas

Marca anterior notoriamente conocida

Clases

Comunitaria

Infracciones

### FICHA TÉCNICA

Favorable a: Titular de derecho propiedad industrial; Desfavorable a: Titular de derecho propiedad industrial

Procedimiento:Apelación, Propiedad industrial

#### Legislación

Aplica art.13.2 de Rgto. 207/2009 de 26 febrero 2009. Marca comunitaria.

Aplica art.34.2, art.36.2, art.43.1, art.43.3 de Ley 17/2001 de 7 diciembre 2001. Ley de Marcas

Cita LO 1/2009 de 3 noviembre 2009. Complementaria de Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, se modifica LO 6/1985, de 1 julio, del Poder Judicial

Cita Ley 1/2000 de 7 enero 2000. Ley de Enjuiciamiento Civil LEC

Cita art.4, art.12 de Ley 3/1991 de 10 enero 1991. Competencia Desleal

Cita art.8 de LO 6/1985 de 1 julio 1985. Poder Judicial

#### Jurisprudencia

Cita en el mismo sentido sobre DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Infracciones, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Marca anterior notoriamente conocida, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Clases - Comunitaria STribunal de Justicia (UE) Gran Sala de 4 noviembre 1997 (J1997/15496)

#### D. administrativa

Cita sobre DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Marca anterior notoriamente conocida, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Clases - Comunitaria Res. TDC 273/1999 de 6 marzo 2000 (D2000/10065)

Cita sobre DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Marca anterior notoriamente conocida, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Clases - Comunitaria Res. TDC 265/1999 de 29 diciembre 1999 (D1999/43157)

TRIBUNAL ESPAÑOL DE MARCA COMUNITARIA

ROLLO DE SALA N.º 115 (C 12) 13.

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO N.º 4 / 2012.

JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA núm. 1.

SENTENCIA núm. 345/13

Iltmos.:

Presidente: D. Enrique García Chamón Cervera.

Magistrado: D. Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: D. Francisco José Soriano Guzmán.

En la ciudad de Alicante, a veinticuatro de julio del año dos mil trece.

El Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios, integrado por los Iltmos. Sres. arriba expresados, ha visto los presentes autos, dimanantes del procedimiento anteriormente indicado, seguidos en el Juzgado núm. 1 de Marca Comunitaria; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud del recurso interpuesto por L'ORÉAL, S.A.; PARFUMS GUY LAROCHE, S.A., THE POLO LAUREN LP; LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ ET CIE; YVES SAINT LAURENT PARFUMS; HELENA RUBINSTEIN, S.A.; BIOTHERM, SOCIÉTÉ MONEGASQUE; JEAN CACHAREL; MME Flora y L'ORÉAL ESPAÑA, S.A (en lo sucesivo, GRUPO L'ORÉAL), representadas por la Procuradora Doña Cristina Quintar Mingot, con la dirección de la Letrada Doña Amaya Ortiz López; siendo la parte apelada COSMETIC CLUB PERFUMERIA ONLINE, SL y D. Francisco.

## ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En los autos referidos, del Juzgado núm. 1 de Marca Comunitaria, se dictó Sentencia, de fecha 21 de diciembre del 2012, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: "Que desestimando la demanda interpuesta por L'Oreal S.A, Helena Rubinstein, The Polo Lauren LP, Lancôme Parfums et Beauté & Cie, Yves Saint Laurent Parfums, Biotherm Société Monegasque, Jean Cacharel, S.A., Parfums Guy Laroche S.A., Mme Flora y L'Oreal España S.A contra Cosmetic Club Perfumería Online SL y Francisco debo absolver a los demandados de las pretensiones contra ellos formuladas. Las costas causadas se imponen a las actoras."

SEGUNDO.- Contra dicha resolución se preparó recurso de apelación por la parte reseñada, y tras tenerlo por preparado, presentó el escrito de interposición del recurso, 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 11 / 6 / 13, 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 a la complejidad del asunto y a permisos del magistrado ponente.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-

El GRUPO L'ORÉAL, titular de una pluralidad de marcas comunitarias, nacionales e internacionales con efectos en España, que distinguen productos cosméticos y de perfumería y, de cuya distribución en España también se encarga, articula acumuladamente: 1.-) una acción de infracción de sus marcas, fundada en los artículos 34.2 y 36.2 de la Ley 17/2001, de Marcas (LM) y en los artículos 9 y 13.2 del Reglamento núm. 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero, sobre la marca comunitaria (RMC) y, 2.-) una acción de competencia desleal fundada en los artículos 4 y 12 de la Ley de Competencia Desleal EDL 1991/12648. Se solicita la declaración de la infracción de sus marcas y la condena a la cesación de la conducta infractora, a indemnizar los daños y perjuicios que comprenden tres conceptos (regalía hipotética, daño a la imagen y gastos de investigación) y la publicación de la Sentencia en la edición nacional del diario EL PAÍS y, al pago de las costas.

Los hechos sustentadores de tales pretensiones son, extractadamente, que los demandados comercializan on line, a través de la página web [www.cosmeticclub.es](http://www.cosmeticclub.es), productos de perfumería de dichas marcas sin respetar las exigencias propias del sistema de distribución selectiva empleado por el GRUPO L'ORÉAL para la venta de sus productos

La sentencia dictada en primera instancia, que lo ha sido en rebeldía de la parte demandada, ha desestimado la demanda, con los siguientes razonamientos:

a) Los productos de perfumería y cosmética de las marcas de las actoras, comercializados on line en el Espacio Económico Europeo, son auténticos y han sido adquiridos de los propios distribuidores autorizados por el GRUPO L'ORÉAL, con lo que, en principio, se daría un caso de agotamiento del derecho conferido por la marca comunitaria, pues, de conformidad con el art. 13.1 RMC, el derecho conferido por la marca comunitaria no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad bajo esa marca por el titular o con su consentimiento.

b) Tratándose de comercialización por internet de productos regulares no manipulados, aún sujetos a un régimen de distribución selectiva, el Juzgado, remitiéndose a los razonamientos vertidos en una anterior sentencia de 12 de marzo del 2012, se plantea si dicha comercialización, al margen de ese sistema, constituye un motivo legítimo que, vía art. 13.2 RMC, sirva para reactivar el *ius prohibendi*, lo que sucedería, de conformidad con la STJUE de 29 de abril del 2009, cuando la reventa pueda causar un perjuicio a la reputación de las marcas, para lo que habría que tomar en consideración los destinatarios de la reventa y las condiciones específicas de comercialización.

c) En el caso que nos ocupa, la parte demandada comercializa en su página web productos de perfumería, cosmética, estética y peluquería, apareciendo en la pantalla, sin separación alguna, productos signados con las marcas de las actoras con otros de distinta categoría y precio, o de distinta clase, pero complementarios, tales como peines, planchas para el pelo, cremas, etc, siendo constantes las rebajas, todo ello sin asesoramiento personalizado.

d) La venta on line no afecta desfavorablemente, por sí sola, al aura del producto, pues las mismas actoras autorizan a sus distribuidores selectivos para la venta por internet. Como quiera que la parte demandante no ha probado cuáles sean las condiciones que impone a sus distribuidores autorizados para la venta de esos productos por internet, se desconoce si ello puede afectar o no al prestigio de las marcas, razón por la que se desestima la demanda, con relación a la persona jurídica codemandada; en lo que respecta a la persona física, la absolución se basa en que no basta que sea titular del dominio a través del cual se efectúan las ventas, y éstas han sido llevadas a cabo por la mercantil demandada.

Frente a la Sentencia de instancia se ha alzado la otrora demandante, reiterando las alegaciones vertidas en la primera instancia.

## SEGUNDO.-

El recurso de apelación gira en torno a si las concretas condiciones de comercialización on line por la demandada de los productos denominados "regulares", sin autorización y en condiciones ajenas a las establecidas para la distribución selectiva de los productos, permite considerar que concurre la excepción al agotamiento prevista en los artículos 36.2 LM y 13.2 RMC, esto es, existen motivos legítimos que justifican que las actoras se opongan a la comercialización de los productos mismos.

En primer lugar, nos encontramos con productos sujetos a un sistema de selección selectiva vertical. En la sentencia de 14 de octubre del 2008, este Tribunal ya señaló que "... en el mercado de perfumes, con referencia al segmento de lujo, el sistema de distribución selectiva (véanse Resoluciones del Tribunal de Defensa de la Competencia de 29 de diciembre de 1999 EDD 1999/43157 , de 6 de marzo de 2000 EDD 2000/10065 o de 19 de diciembre de 2002) es relativamente normal y se justifica, dice el Tribunal de Defensa de la Competencia para conceder la autorización singular por la necesidad del fabricante de asegurarse el prestigio de una marca, de tal manera que el propio medio de distribución es, en si mismo, parte del valor añadido, pues si se produce una apertura completa del sistema de distribución, se provoca una gran discordancia entre el producto que se pretende ofrecer y el medio a través del cual se realiza.

En resolución de este mismo Tribunal administrativo de fecha 14 de octubre de 1997, se decía que las cláusulas impuestas en la distribución selectiva contribuirían activamente a revalorizar la marca mediante un mayor servicio al consumidor, señalándose en la Resolución de 19 de diciembre de 2002 que estas obligaciones (las impuestas en el contrato de distribución exclusiva) han de considerarse necesarias y proporcionadas para completar el funcionamiento del sistema, pues estamos ante un caso típico de producto que por su naturaleza (producto de lujo) exige un trato especial por parte de los distribuidores para poder mantener una cierta imagen de marca de prestigio, lo que se hace necesario para que el fabricante pueda controlar que la comercialización se realice de modo que no altere la percepción que el consumidor tiene de la misma ".

El TJUE también se ha pronunciado sobre la cuestión, siendo interesante traer a colación la Sentencia de 4 de noviembre de 1997 EDJ 1997/15496 , citada en la resolución recurrida: " 43. Procede señalar, a continuación, que el menoscabo causado a la reputación de la marca, en principio, puede ser un motivo legítimo, en el sentido del apartado 2 del artículo 7 de la Directiva, que justifique que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos que fueron comercializados en la Comunidad por él mismo o con su consentimiento. En efecto, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al reenvasado de productos de marca, el titular de la marca tiene un interés legítimo, vinculado con el objeto específico del derecho de marca, en poder oponerse a la comercialización de dichos productos si la presentación de los productos reenvasados puede perjudicar a la reputación de la marca (véase la sentencia Bristol-Myers Squibb y otros, antes citada, apartado 75).

44. De ello se deduce que, cuando un comerciante usa una marca para anunciar la comercialización ulterior de productos que llevan dicha marca, es necesario ponderar el legítimo interés del titular de la marca en obtener protección contra los comerciantes que usen su

marca con fines publicitarios de un modo que podría perjudicar la reputación de la misma y el legítimo interés del comerciante en poder vender los productos de que se trata utilizando los métodos publicitarios usuales del ramo.

45. En un caso como el que se plantea en el litigio principal, que se refiere a productos de prestigio y de lujo, el comerciante no debe actuar de modo desleal para con los intereses legítimos del titular de la marca. Debe, pues, esforzarse por evitar que su publicidad afecte al valor de la marca perjudicando el aura y la imagen de prestigio de los productos de que se trata, así como la sensación de lujo que emana de ellos.

46. Sin embargo, procede señalar igualmente que el hecho de que un comerciante, que habitualmente comercializa artículos del mismo tipo pero no necesariamente de la misma calidad, utilice para los productos que llevan la marca los métodos publicitarios usuales en su ramo de actividad, aunque dichos métodos no coincidan con los que utiliza el propio titular o sus distribuidores autorizados, no constituye un motivo legítimo, en el sentido del apartado 2 del artículo 7 de la Directiva, que justifique que el titular pueda oponerse a dicha publicidad, a menos que se demuestre que, habida cuenta de las circunstancias específicas de cada caso, el empleo de la marca en la publicidad del comerciante menoscaba gravemente la reputación de la marca.

47. Podría producirse un menoscabo grave cuando el comerciante no hubiera tomado la precaución de evitar colocar la marca, en el folleto publicitario que difunde, junto a artículos que entrañen un riesgo de desvalorizar gravemente la imagen que el titular ha logrado crear en torno a su marca.

48. A la vista de las consideraciones que preceden, procede responder a las cuestiones tercera, cuarta y quinta que el titular de una marca no puede oponerse, invocando el apartado 2 del artículo 7 de la Directiva, a que un comerciante, que habitualmente comercializa artículos del mismo tipo pero no necesariamente de la misma calidad que los que llevan la marca, utilice dicha marca, conforme a los métodos usuales en su ramo de actividad, para anunciar al público la comercialización ulterior de dichos productos, a menos que se demuestre que, habida cuenta de las circunstancias específicas de cada caso, el empleo de la marca a estos efectos menoscaba gravemente la reputación de la misma."

Este Tribunal Español de Marca Comunitaria ha abordado ya, con anterioridad, la cuestión relativa a la afectación del prestigio de las marcas de perfume de alta gama, que signan productos cuya distribución es selectiva, con ocasión de su comercialización en Internet, mediante una página web. En la sentencia de 14 de octubre del 2008 ya reconocíamos que " Una distribución selectiva singularmente autorizada este tipo de productos, con cláusulas directamente destinadas al mantenimiento de la imagen y prestigio de la marca y a su constante revalorización, responde desde la perspectiva del más puro derecho marcario, a la función condensadora del goodwill o reputación cuya protección constituye derecho del titular. Y siendo así, su infracción lo constituye de la marca misma porque con ella se recula en la imagen y, por tanto, en una de las funciones de la marca. (...)

Consideramos por tanto existente un principio de legitimidad en la oposición a la comercialización en el sentido del párrafo 2º del artículo 13 RMC cuando se produce el incumplimiento de las cláusulas que el titular de la marca impone en la distribución del producto signado siempre y cuando su desconocimiento y por razón de las particulares condiciones de distribución, ponga en riesgo el goodwill de la marca, entendiéndose que ello ocurre en especial, cuando son de tal naturaleza que, por poner en riesgo la competencia en tanto suponen una restricción a las relaciones "verticales" (entre empresas situadas en fases diferentes del proceso productivo), requieren para evitar su consideración como actos o conductas prohibidas desde la perspectiva del derecho competencial, una autorización expresa y singular de los órganos encargados de su control que se justifica, precisamente, en el mantenimiento de la imagen de la marca.

En sentido negativo diríamos que el titular de la marca puede oponerse legítimamente conforme al apartado 2 del artículo 13 del Reglamento, a la comercialización ulterior de un producto cuya distribución no cumpla las condiciones impuestas por aquél a menos que:

- 1) Se pruebe con tal oposición una contribución a restringir ilícitamente la competencia.
- 2) Se pruebe que la comercialización por canal diverso al de la distribución exclusiva no pueda perjudicar la reputación de la marca y la de su titular.
- 3) Que se pruebe que por la modalidad de comercialización, no es posible el cumplir todas o algunas de las condiciones de distribución propuestas por el titular de la marca y que cumpliendo con las factibles, se satisfacen los aspectos básicos según las condiciones de la modalidad de comercialización, a la protección de la marca, sin que en todo caso, la prueba de esta comercialización impeditiva implique que no pueda acreditarse que el revendedor, por la comercialización ejecutada, perjudique la reputación de la marca o la de su titular".

### TERCERO.-

Una de las premisas en que se funda el fallo desestimatorio de la primera instancia (que la actora no ha aportado los acuerdos que facultarían a sus distribuidores autorizados a vender los productos a través de Internet) no es del todo exacta, pues la demandante sí ha aportado un anexo (el numerado con el ordinal 3, "POLÍTICA DE KÉRASTASE EN MATERIA DE VENTAS POR INTERNET") de un contrato de distribución selectiva, en donde se establecen una serie de criterios que deben observarse para la venta virtual. A la vista de dichos criterios, y con los razonamientos que luego se expondrán, no entendemos exista obstáculo alguno para considerarlos extrapolables al resto de marcas por las que se acciona en la demanda. En ese documento se contienen una serie de reseñas, dignas de interés:

Que el sitio web deberá estar en consonancia con los criterios cualitativos exigidos.

Que el sitio web deberá tener una sección dedicada a las marcas profesionales de lujo, y KÉRASTASE deberá disponer de un espacio en dicha sección.

Que, en ese espacio, los clientes que compren deberán poder disfrutar de un servicio de asesoramiento profesional, teniendo la posibilidad de formular preguntas escritas, debiendo ofrecerse una respuesta personalizada a todas las preguntas de los consumidores, en ciertos y breves plazos de tiempo.

La entrega de los productos de cada pedido deberá realizarse con la diligencia y el rigor necesario (envoltorio de calidad).

La ahora apelante efectúa también una serie de alegaciones que nos conducen a considerar que, incluso en ausencia de la concreta determinación de las condiciones de venta de estos productos por Internet, deben de seguir las mismas pautas de calidad que se exigen en la venta fuera de la red, inherentes al sistema de distribución selectiva ante el que nos hallamos. Es decir, sometida la venta fuera de internet a importantes condicionantes (con el propósito de mantener la imagen de prestigio y lujo de estas marcas, que no escatiman en publicidad en que se involucra a notorias figuras del cine y del espectáculo, a nivel mundial), no se entiende que, en la venta por Internet, esas mismas prescripciones puedan ser obviadas de modo absoluto. Desde esta perspectiva, y tal y como razona la apelante, en la venta on line también es posible: ubicar los productos de conformidad con su prestigio; presentar los productos de lujo de modo acorde con dicho prestigio; prestar servicio de asesoramiento virtual y demostración de los productos; disponer de personal cualificado para ello; aceptar devoluciones de productos...

Este Tribunal, en la reciente sentencia de 13 de septiembre del 2012 ya ha concluido que "... los objetivos de los contratos de distribuidor autorizado para los puntos de venta físicos consisten en prestar a los clientes un servicio de venta y post-venta compatible con el aura de prestigio y lujo asociado a las marcas de las actrices, los cuales son también extensibles a la venta on line y exigibles...

Las notas características de esa distribución exclusiva trasladada a la venta on line consistirían en ofrecer la venta de productos de distintas gamas o clases de forma separada, la existencia de un servicio de asesoramiento al cliente, el ofrecimiento de un stock de productos suficiente y permanente con presencia destacada de las novedades y, garantizar a los clientes la devolución de los productos adquiridos."

#### CUARTO.-

Veamos cómo se produce la comercialización de los productos señalados con las marcas del GRUPO LOREAL en la página web [www.cosmeticclub.es](http://www.cosmeticclub.es). Se ha acreditado, por ejemplo que en la misma página, se mezcla la venta de productos de maquillaje con productos para el cabello, como champús, peines, planchas para el pelo. Así, en una página aparecen dos peines de dos euros (en oferta), de unas pinzas (de dos con cincuenta euros, en oferta) junto con perfumes de IVES SAINT LAURENT, de 60,5 Eur.. En la página de inicio, se ofrecen perfumes y lotes de perfumes de las marcas de la actriz, con cremas solares y contornos de ojos. Además, se ofrecen los productos por orden alfabético, sin diferenciación alguna de aquéllos sujetos a sistemas de distribución selectiva. Se ofrecen un número muy limitado de productos de una misma marca (por ejemplo, uno solo de LANCOME).

En definitiva, no hay un espacio exclusivo para los productos de lujo signados con las marcas de la actriz; aparecen además normalmente rebajados y en promoción (lo que distorsiona la consideración de su precio en los consumidores); se mezclan los productos con los de otras marcas, incluso con productos de precio muy inferior, de distinta categoría (perfumes y peines); no hay publicidad de los productos de la marca, más allá de su fotografía.

En la sentencia de 14 de octubre del 2008, anteriormente citada, ya dijimos que ordenar los productos "... dentro de cada categoría, por orden alfabético de las marcas, en un planteamiento donde la igualdad se impone sobre cualquier otro criterio previo, no obstante estar previsto en los contratos de distribución autorizados el compromiso del distribuidor de no poner a la venta en sus locales mercancía que sea susceptible de desmerecer, por su proximidad, la imagen de la marca.

En efecto, la equiparación de una marca a otra sin distinción alguna física o inmaterial, supone una igualación negativa de calidad, que afecta de manera objetiva a la imagen de la marca que se pretende salvaguardar precisamente, a través de las normas específicas de distribución consistentes en la separación de productos que desvalorizan la imagen de aquellas. Entendemos que estamos ante una modalidad de concurrencia de motivo legítimo por desvalorización grave de la imagen creada para una marca, que es equivalente a la planteada por el TJCE en el caso Dior cuando afirma en su apartado 47 que podría producirse un menoscabo grave cuando el comerciante no hubiera tomado la precaución de evitar colocar la marca, en el folleto publicitario que difunde, junto a artículos que entrañan un riesgo de desvalorizar gravemente la imagen que el titular ha logrado crear en torno a su marca. El contraste entre la conducta del productor para con su marca en la fijación de normas específicas de comercialización, y la efectiva comercialización on line, ajena a aquellas, conllevaría la afectación negativa de la marca, una mácula que atenta a la reputación de la marca y, por tanto, a una de las funciones específicas de la misma cuya protección corresponde a su titular - art. 9 RMC y 34 LM respecto de las marcas nacionales- que adquiere el derecho de excluir conductas de esta naturaleza incluso respecto de productos para reventa por haber sido previamente dispuestos por el titular de aquella o con su consentimiento -art.13-2 RMC-."

En atención a estos antecedentes, que no han sido rebatidos por la parte demandada, que voluntariamente ha permanecido en rebeldía, estimamos que renace el ius prohibendi de las titulares de las marcas al concurrir motivos legítimos que justifican la oposición de aquéllas a la comercialización de los productos en las condiciones en que se efectúa en la página antedicha, en virtud de lo establecido en los artículos 36.2 LM y 13.2 RMC.

Así pues, se estima la primera alegación del recurso.

## QUINTO.-

Ninguna argumentación contiene el recurso de apelación dirigida a discutir la absolución de la persona física codemandada, razón por la que mantendremos el fallo absolutorio. Tampoco por la desestimación de las acciones por competencia desleal.

Con relación a las consecuencias derivadas de la infracción marcaria, y con relación a la indemnización de daños y perjuicios, en la demanda se optó, con carácter principal, por reclamar la denominada regalía hipotética, que se integraría por un canon inicial y por un royalties o canon variable, y, subsidiariamente, por el beneficio obtenido por el infractor; todo ello, de conformidad con la pericial que se practicara en el procedimiento.

Este Tribunal otorgará los siguientes conceptos y cuantías indemnizatorias:

1.-) Regalía hipotética: canon de entrada: 12.000.- Eur. más canon variable: 3.667,37.- Eur., según la pericial practicada en el procedimiento.

2.-) Daño al prestigio de la marca ( art. 43.1 LM, " El titular del registro de marca también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente, por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado " añadiendo el art 43.3 que " Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, la notoriedad, renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación. En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado " .

Atendida la notoriedad de las marcas infringidas, su reputación en el mercado del perfume, su duración temporal y el grado de difusión en el mercado ofertando al consumidor productos excluidos del tráfico, no constando venta defectuosa alguna de productos, tan sólo la merma en el prestigio producida por la forma concreta de comercialización on line, siguiendo la línea adoptada por este tribunal en anteriores resoluciones, fijaremos esta indemnización en mil euros.

3.-) gastos de investigación: La demandante pretende la condena de la demandada al pago del importe que le ha supuesto el otorgamiento de las actas notariales de presencia, precisas para acreditar la actividad de las demandadas, cuyo importe asciende a 184,21 Eur..

El art. 43.1, in fine, LM (" Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios ") establece que " Asimismo, la cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial " .

Se accederá a la petición.

Otras consecuencias de la infracción habrán de ser la cesación de los actos y la publicación del fallo en un diario de tirada nacional.

## SEXTO.-

En materia de costas, será de aplicación el art. 398.2, que dispone que en caso de estimación total o parcial de un recurso de apelación, no se condenará en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes. Dado que la estimación parcial del recurso supone, de un lado, una desestimación total de la demanda en lo que se refiere a uno de los codemandados, y una estimación total respecto del otro, se impondrán al demandante las costas del absuelto y al condenado, las ocasionadas al actor.

## SÉPTIMO.-

De conformidad con el art. 208.4 LEC EDL 2000/77463 , toda resolución incluirá la mención de si es firme o cabe algún recurso contra ella, con expresión, en este caso, del recurso que proceda, del órgano ante el que deba interponerse y del plazo para recurrir.

Así, de acuerdo con lo establecido en el art. 466 y Disposición Final 16ª LEC EDL 2000/77463 , contra las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en la segunda instancia de cualquier tipo de proceso civil podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario de infracción procesal, de los que conocerá, en su caso, el Tribunal Supremo, siempre que dicha sentencia sea recurrible en casación, por encontrarse en alguno de los casos previstos en el art. 477.2 LEC. EDL 2000/77463 Tales recursos habrán de prepararse, con sujeción a los presupuestos legales establecidos en los arts. 479 y ss LEC EDL 2000/77463 , mediante escrito presentado dentro de los cinco días siguientes a su notificación, constituyéndose previamente depósito para recurrir por importe de 50 euros por cada recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección 8ª abierta en Banesto indicando en el campo "Concepto" del documento resguardo de ingreso, que es un "Recurso", sin cuya acreditación no será admitido (LO 1/2009, de 3 noviembre EDL 2009/238888 ).

## OCTAVO.-

De conformidad con la Disposición Adicional décimoquinta, número 8, de la LOPJ EDL 1985/8754 , introducida por la LO 1/2009, de 3 de noviembre EDL 2009/238888 , en caso de estimación total o parcial del recurso, procederá la devolución de la totalidad del depósito constituido por la parte para poder interponerlo.

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 D. Francisco José Soriano Guzmán, quien expresa el parecer del Tribunal de Marca.

# FALLO

FALLAMOS: Que con estimación parcial del recurso de apelación interpuesto por la representación de L'ORÉAL, S.A.; PARFUMS GUY LAROCHE, S.A., THE POLO LAUREN LP; LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ ET CIE; YVES SAINT LAURENT PARFUMS; HELENA RUBINSTEIN, S.A.; BIOTHERM, SOCIÉTÉ MONEGASQUE; JEAN CACHAREL; MME Flora y L'ORÉAL ESPAÑA, S.A contra la sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria núm. 1, de fecha 21 de diciembre del 2012, en los autos de juicio ordinario núm. 4 / 2012, debemos revocar yrevocamos dicha resolución manteniendo la absolución del codemandado D. Francisco, en el sentido de dictar otra que, con estimación de la demanda interpuesta por aquéllos contra COSMETIC CLUB PERFUMERIA ONLINE, SL, declara que esta sociedad ha infringido los derechos exclusivos de parte actora derivados de la titularidad de las marcas por las que se ha accionado en el presente procedimiento al comercializar los productos señalados con ellas en la página web [www.cosmeticclub.es](http://www.cosmeticclub.es), condenándola a:

- 1º) A estar y pasar por la anterior declaración
- 2º) A cesar inmediatamente y a abstenerse en el futuro de desarrollar esa actividad infractora
- 3º) A indemnizar por los daños y perjuicios ocasionados en la suma de 15.851,58 Eur..
- 4º) A la publicación del fallo de la sentencia en los términos establecidos en un diario de tirada nacional.

Todo ello, sin especial imposición de las costas ocasionadas en ambas instancias.

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.

**Fuente de suministro: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 03014370082013100364**