

# EDJ 2008/253981

Audiencia Provincial de Alicante, sec. 8ª, S 14-10-2008, nº 352/2008, rec. 14/2008  
Pte: Soler Pascual, Luis Antonio

## Resumen

*La AP estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, extendiendo la declaración de la instancia sobre la infracción del derecho en exclusiva de los productos cuya marca comunitaria es titular de la recurrente a todos ellos, al no cumplir la demandada los requisitos exigidos por la actora para la distribución de esos productos y estar vulnerando su derecho de imagen.*

### NORMATIVA ESTUDIADA

Ley 17/2001 de 7 diciembre 2001. Ley de Marcas  
art.34 , art.43.4  
Ley 1/2000 de 7 enero 2000. Ley de Enjuiciamiento Civil LEC  
art.217.6  
Rgto. 40/1994 de 20 diciembre 1993. Marca Comunitaria  
art.9 , art.13.1 , art.13.2

### ÍNDICE

ANTECEDENTES DE HECHO .....	2
FUNDAMENTOS DE DERECHO .....	2
FALLO .....	7

### CLASIFICACIÓN POR CONCEPTOS JURÍDICOS

CARGA DE LA PRUEBA  
DOCTRINA JURISPRUDENCIAL SOBRE LA FACILIDAD DE PROBAR  
DERECHO DE PROPIEDAD  
PROPIEDADES ESPECIALES  
Propiedad industrial  
Marcas  
Titularidad registral  
Clases  
Comunitaria  
Violación del derecho  
Otras cuestiones  
Infracciones

### FICHA TÉCNICA

Favorable a: Tercero, Titular de derecho propiedad industrial; Desfavorable a: Tercero, Titular de derecho propiedad industrial  
Procedimiento: Apelación, Propiedad industrial

#### Legislación

Aplica art.34, art.43.4 de Ley 17/2001 de 7 diciembre 2001. Ley de Marcas  
Aplica art.217.6 de Ley 1/2000 de 7 enero 2000. Ley de Enjuiciamiento Civil LEC  
Aplica art.9, art.13.1, art.13.2 de Rgto. 40/1994 de 20 diciembre 1993. Marca Comunitaria  
Cita Ley 15/2007 de 3 julio 2007. Defensa de la Competencia  
Cita RD 378/2003 de 28 marzo 2003. Desarrollo de L 16/1989, de 17 julio, de Defensa de la Competencia, en materia de exenciones por categorías, autorización singular y registro de defensa de la competencia  
Cita art.329, art.394, art.398 de Ley 1/2000 de 7 enero 2000. Ley de Enjuiciamiento Civil LEC  
Cita Ley 16/1989 de 17 julio 1989. Defensa de la Competencia

#### Jurisprudencia

Cita en el mismo sentido STribunal de Justicia (UE) Gran Sala de 4 noviembre 1997 (J1997/15496)

#### D. administrativa

Cita Res. TDC 327/2002 de 19 diciembre 2002 (D2002/62612)  
Cita Res. TDC 273/1999 de 6 marzo 2000 (D2000/10065)

En la ciudad de Alicante, a catorce de octubre del año dos mil ocho.

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, en funciones de Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Diseños Comunitarios e integrada por los Ilmos. Sres. expresados al margen, ha visto los autos de Juicio Ordinario sobre infracción de marca Comunitaria y competencia desleal, seguido en instancia ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Alicante, en funciones de Juzgado de Marca Comunitaria, Dibujos y Diseños Comunitarios con el número 489/07, y de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte actora integrada por las sociedades "L., S.A.", "M.", "P., S.A.", "R.", "B." y "L., División de Productos de Lujo S.A.", sociedades todas representadas ante este Tribunal por el Procurador D<sup>a</sup> Cristina Quintar Mingot y dirigida por el Letrado D<sup>a</sup> Eva María Ochoa Santamaría; y como parte apelada la parte demandada, la sociedad "U., S.L.", representada ante este Tribunal por el Procurador D. José Córdoba Almela y dirigida por el Letrado D. Gonzalo San Feliu Giró, que ha presentado escrito de oposición.

## ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de Marca Comunitaria, Dibujos y Diseños Comunitarios número uno de los de Alicante, en los referidos autos tramitados con el núm. 489/07, se dictó sentencia con fecha 26 de marzo de 2008, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por "L., S.A.", "M.", "P., S.A.", "R.", "B." y "L., División de Productos de Lujo S.A." contra "U., S.L." debo declarar y declaro que la sociedad demandada "U., S.L." ha infringido el derecho exclusivo del demandante, "L., S.A." al comercializar productos manipulados y testers de perfumes distinguidos con las marcas PROMESSE NOA, ANAÏS ANAIS, MIRACLE, ATTRACTION, HYPNOSE Ô DE LACOME, POEME TRESOR, SENSI, ARMANI MANIA, ARMANI CODE, GIO WOMAN, ACQUA DI GIO, ARMANI MEN, ARMANI BLACK CODE, EMPORIO ARMANI, CITY GLAM REMIX, EMPORIO WHITE, GLAMOUROUS, RALPH LAUREN BULE, ROMANCE, POLO SPORT, POLO BLACK, POLO BLUE, RALPH, FIDJ Y DRAKAR NOIR de las actoras, y debo condenar y condeno a la demanda a:

1º) A estar y pasar por la anterior declaración.

2º) A cesar inmediatamente y a abstenerse en el futuro en la actividad de venta de testers o probadores de perfumes y de productos manipulados o alterados defectuosamente en su presentación distinguidos con las marcas citadas de las demandantes.

3º) A indemnizar por los daños y perjuicios ocasionados en la suma de tres mil trescientos veintidós euros con treinta y dos céntimos (3.322.22 €).

4º) A la publicación del fallo de la sentencia en los términos establecidos en el apartado 35. Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad".

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se preparó recurso de apelación por la parte arriba referenciada; y tras tenerlo por preparado, presentaron el escrito de interposición del recurso, del que se dio traslado, presentándose los correspondientes escritos de oposición. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal con fecha 3 de julio de 2008 donde fue formado el Rollo número 351/C-14/08, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 16 de 2008, en el que tuvo lugar.

TERCERO.- En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.

Visto, siendo Ponente el Ilmo Sr. D. Luis Antonio Soler Pascual.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Mediante su recurso de apelación, las sociedades "L., S.A.", "M.", "P., S.A.", "R.", "B." y "L., División de Productos de Lujo S.A." (en lo sucesivo, "recurrentes") solicitan la revocación parcial de la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Marca Comunitaria de fecha 26 de marzo de 2008 por la que dicho Tribunal desestima parcialmente la demanda formulada por las hoy recurrentes.

En dicha Sentencia, el Órgano Judicial de Instancia niega la existencia de infracción marcaria por consecuencia de la comercialización on line de productos regulares, es decir, de productos verdaderos, no alterados ni manipulados, auténticos, que han sido previamente comercializados por las actoras en el Espacio Económico Europeo o con su consentimiento, quedando agotado el derecho de su titular -art.13-1 RMC y art.7-1 Directiva 89/104- para prohibir el uso de la marca para estos productos, admitiendo solo la existencia de violación de las marcas titularidad de las actoras, por la comercialización de productos manipulados o con defectuosa presentación y de los denominados testers de perfumes con las marcas PROMESSE NOA, ANAÏS ANAIS, MIRACLE, ATTRACTION, HYPNOSE Ô DE LACOME, POEME TRESOR, SENSI, ARMANI MANIA, ARMANI CODE, GIO WOMAN, ACQUA DI GIO, ARMANI MEN, ARMANI BLACK CODE, EMPORIO ARMANI, CITY GLAM REMIX, EMPORIO WHITE, GLAMOUROUS, RALPH LAUREN BULE, ROMANCE, POLO SPORT, BPOLO BLACK, POLO BLUE, RALPH, FIDJ Y DRAKAR NOIR.

Y se desestiman asimismo las acciones acumuladas por competencia desleal basadas en la inducción a la infracción contractual, en la ejecución por la mercantil demandada de actos de confusión, de engaño y de aprovechamiento indebido de la reputación ajena, concluyendo dicha resolución con la fijación de determinadas consecuencias derivadas de la violación de la marca en los términos descritos y respecto de los productos indicados -alterados o manipulados o no comercializados-, entre otras de naturaleza económica, la correspondiente a la indemnización por daños y perjuicios.

SEGUNDO.- El recurso de apelación se desarrolla a través de un motivo esencial, otro subsidiario respecto del primero, y otro adicionado, independiente de los anteriores, referido como veremos a la cuestión indemnizatoria.

En el primero de los motivos, se reproduce la tesis sostenida por el recurrente en su demanda que se sustenta en la existencia de vinculación entre el sistema exclusivo de distribución, amparado por una autorización administrativa particular expresa de los órganos de la defensa de la competencia, con la excepción contenida en el párrafo 2º del artículo 13 RMC -el apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización-, precepto que reproduce el contenido del artículo 7-2 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas en tanto la vulneración del sistema exclusivo de distribución de los productos signados por la recurrente constituye un hecho que afecta negativamente a la imagen de tales marcas.

TERCERO.- No se cuestiona desde luego la existencia o concurrencia del agotamiento inicial del ius prohibendi del titular de las marcas por causa de su previa comercialización de los productos signados. Lo que se afirma es el renacimiento del ius prohibendi al amparo de la excepción contemplada en el artículo 13-2 RMA y 7-2 Directiva 89/104, y es en defensa de estas tesis que se desenvuelven los argumentos del primero y principal motivo impugnatorio.

El Juez de Instancia llega a su conclusión negativa a partir de la consideración de que lo determinante no es que el demandado, al comercializar los productos con las marcas, no se adecue a las pautas previstas en la distribución pretendida por el titular de la marca, sino si la forma de comercialización de los productos, menoscaba -o no- la reputación de las marcas.

El tenor de la excepción del 13-2 RMC -y 7-2 Directiva- contiene una excepción general -la existencia de motivos legítimos justificadores de la oposición por el titular a la comercialización de productos con signos agotados- y un ejemplo o supuesto de justificación de la oposición -modificación o alteración de los productos tras la comercialización inicial- como dimana, dice la STJCE de 4 de noviembre de 1997 EDJ 1997/15496, del empleo de los términos "en especial", en el apartado 2 que viene a demostrar, continúa afirmando la citada resolución -apartado 42-, que el supuesto relativo a la modificación o alteración del estado de los productos que lleven la marca sólo se ofrece a modo de ejemplo de lo que pueden ser unos motivos legítimos.

Es evidente que no estamos ante el supuesto particular de la alteración o modificación de productos.

La cuestión formulada nos ubica, a partir de los hechos expuestos, en el ámbito de la cláusula o excepción general y en su espacio, debemos tomar en consideración que su análisis no puede ser inicialmente reductor sino comprender en la tesis que defiende la resolución criticada sobre que lo determinante no es la adecuación por el comerciante a las pautas de distribución, sino a la existencia de una actividad comercializadora que per se, perjudique, dañe, menoscabe o deteriore la marca, que este daño puede dimanar del incumplimiento de las pautas de distribución de la imagen de la marca. Este es el sentido que dimana de la tesis mantenida por el TJCE en su Sentencia de 4 de noviembre de 1997 (caso Parfums Christian Dior) EDJ 1997/15496 cuando en su apartado 46 afirma que sí constituye motivo legítimo en el sentido del apartado 2 del artículo 7 de la Directiva -art.13-2 RMC - el uso de un sistema de publicidad 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.

Entendemos por tanto que el examen de la excepción al ius prohibendi por agotamiento por razón de la existencia de daños en la imagen o prestigio de la marca, no puede hacerse de modo aislado sino en función de las circunstancias específicas de cada caso. Compartimos por tanto la expresión de causismo que refiere la resolución de la instancia.

CUARTO.- Al titular de la marca le corresponde el ius prohibendi como instrumento jurídico de la facultad de exclusión, y éste es tan importante que en el ámbito de la propiedad industrial, en no pocos casos, su valor en el mercado resulta superior al que se atribuye al propio contenido positivo del derecho.

Es por eso que la relación entre el menoscabo de reputación de la marca, la forma de comercialización y renacimiento de la facultad de exclusión del titular, requiere de método de análisis variables valorando las circunstancias concurrentes. Así ocurre en los casos de sometimiento de una marca a un específico sistema de distribución, vinculado a la comercialización y de forma indirecta, a la publicación, pues en estos casos resulta preciso examinar si incumplimiento de las normas de distribución implica menoscabo de la marca.

Tal afirmación implica además, una alteración de la carga de la prueba, mejor dicho, una redistribución de dicha carga ya que si están diseñadas formas de distribución, vinculadas a formas de calidad del servicio vinculado a la marca, la acreditación por el actor de su propia existencia y del incumplimiento por el comercializador amparado por el agotamiento, debe imponer al demandado el gravamen de probanza del método de comercialización y la inalteración de las condiciones de prestigio particulares de la marca mediante el uso de tal método alternativo al determinado por el titular de la marca.

QUINTO.- Hemos valorado, analizado y matizado por tanto los criterios valorables a los efectos de la excepción al agotamiento y la distribución que a partir de dichos criterios, ha de tener el gravamen probatorio, y es desde esa matización que procedemos a efectuar la

valoración del caso que nos ocupa que se ciñe al hecho de la venta de productos de perfumería que están sometidos, en su distribución, a una autorización singular para el contrato-tipo de distribución selectiva, autorización concedida al amparo de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 16/1988, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia-hoy sustituida por la Ley 15/2007, de 3 de julio EDL 2007/43994 -, por Resolución de 14 de octubre de 1997 del Tribunal de Defensa de la Competencia EDD 1997/21686 , prorrogada por cinco años por Resolución del mismo órgano de fecha 9 de julio de 2003 y hasta el día 14 de octubre de 2007, autorización que, como afirma el Tribunal de Instancia, está vigente al no estar impugnada su validez conforme en los términos del Real Decreto 378/2003 EDL 2003/6236 que desarrolla la Ley 16/1989, de 17-7-1989, de Defensa de la Competencia EDL 1989/13826 , en materia de exenciones por categorías, autorización singular y registro de defensa de la competencia.

La cuestión radica por tanto en determinar si la mercantil demandada, que no cumple -y no hay cuestión sobre ello- las condiciones de distribución impuestas por los recurrentes titulares de las marcas, infringe con ello los derechos de imagen de la marca de los actores y por tanto, si quedan estos autorizados a ejercer su facultad de exclusión, el *ius prohibendi* a que se refiere el artículo 9 RMC, no obstante haberse producido la extinción del citado derecho como consecuencia de tratarse de productos comercializados previamente en el ámbito del Espacio Económico Europeo con anterioridad al demandado, por los recurrentes o con su consentimiento -art.13-1 RMC-, o lo que es lo mismo, si concurre la excepción contemplada en el párrafo 2º del citado precepto por consecuencia del incumplimiento de las condiciones de distribución impuestas por los recurrentes en la comercialización de sus productos.

Pues bien, cuando el Tribunal de Justicia, en su Sentencia de 4 de noviembre de 1997 -caso Christian Dior EDJ 1997/15496 - sostiene que no es motivo legítimo que justifique la reacción del titular de la marca el que un comerciante dedicado de forma habitual a la comercialización de productos del mismo tipo, pero de distinta calidad, haga uso de su formato de comercialización aunque no coincida con los que usa el titular de la marca o sus distribuidores autorizados, plantea también una excepción sobre la posible existencia de infracción por demérito impuesto a una marca de prestigio o representativa de una determinada gama de calidad o lujo a consecuencia directa de la publicidad -que es el caso de que conoce el Tribunal- y que podemos entender también respecto de la comercialización, que como concepto es con mucho más amplio que la mera publicitación del producto que no es de aquél, sino mecanismo o uno de ellos (La publicidad es un esfuerzo pagado, transmitido por medios masivos de información con objeto de persuadir").

La pluralidad de condiciones en la comercialización de los productos de determinadas marcas constituyen, en ocasiones a modo primario, en otros, de modo sobrevenido, un auténtico cuño de calidad que se proyecta de modo directo e inmediato sobre la marca, al punto que el consumidor de productos de alta gama, alía a la adquisición o goce del producto, determinados servicios que no con ser complementarios, dejan de ser naturales en la gama de que se trata, revirtiendo sobre la imagen misma del producto aquello que en principio resulta ser o nace como elemento complementario al producto.

El principio que por tanto impera en el ámbito de los productos de lujo o gama alta sometidos a condiciones concretas de distribución que, por sus estrictas condiciones implican incluso una restricción del número de distribuidores autorizados y de las posibilidades de reventa exigiendo una autorización singular, es el que la reventa no encauzada por los distribuidores autorizados o en las condiciones básicas que justifican la especialización de la distribución, supone per se un menoscabo a la imagen del producto que escapa a ese canal de comercialización.

Baste atender al hecho de que la distribución es selectiva porque los distribuidores de esos particulares productos son seleccionados sobre la base de ciertos criterios, así como de su capacidad para el manejo de los mismos y, también, para defender la imagen de la marca. A estos efectos obsérvese las condiciones que en los contratos de distribución exclusiva que se aportan por los actores, se pone sobre la situación, escenario y ambiente que debe reunir el punto de venta, y además, el contexto que exige al distribuidor, prohibiéndole expresamente la venta de mercancías que sea susceptible de desmerecer la imagen de la marca.

Se produce por tanto una clara confluencia entre las condiciones o presupuestos que justifican la autorización singular para la admisión de un contrato de distribución selectiva de este tipo, y las condiciones en que dentro del mercado, son concurrentes a la adquisición o en su caso conservación, de una determinada calidad de imagen, siempre vinculada a condiciones de contenido y de contexto, tanto físico como social y económico, muy determinadas.

Nos referimos en particular al principio de necesidad, según el cual, los criterios objetivos han de ser de carácter únicamente cualitativo y responder a la naturaleza de los productos de que se trate para conseguir una adecuada distribución que se vincula a un objetivo muy concreto, el de lograr un comercio especializado, eficiente y que garantice la venta de los productos en condiciones óptimas.

SEXTO.- Es por ello 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 EDD 2002/62612 ) 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 EDD 1997/21686 , 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 EDD 2002/62612 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.

SÉPTIMO.- 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 reula en la imagen y, por tanto, en una de las funciones de la marca.

En este sentido se ha señalado en la Sentencia de 11 de julio de 1996 -caso Bristo-Myers Squibb, apartado 75- que...no puede excluirse la posibilidad de que la reputación de la marca, y por consiguiente, la del titular de ésta, resulten, de todos modos, perjudicadas por una presentación inadecuada...en tal caso, el titular de la marca tiene un interés legítimo, vinculado con el objeto específico del derecho de marca, en poder oponerse a la comercialización del producto.

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.

En el supuesto que nos ocupa es evidente que la oposición del recurrente no implica restricción alguna de competencia dado que está debidamente autorizado a una distribución singular y exclusiva de sus marcas. Y hemos afirmado que en atención a las condiciones y naturaleza del producto, el incumplimiento de las mismas implica un objetivo daño a la reputación y fama de la marca. Resta analizar si, como cuestiona la Sentencia de instancia, es inexigible, por ser técnicamente imposible, el cumplimiento de las condiciones de distribución en el caso de comercialización on line.

OCTAVO.- Afirma la Sentencia de instancia (apartado 18) que las condiciones de distribución en exclusiva que el recurrente impone a la comercialización de sus productos, no pueden aplicarse a los sistemas de comercio on line donde, el hecho de que el personal administrativo que atiende por teléfono carezca de especialización en perfumería, no afecta al consumo porque es conocida esta situación en el sistema de autocompra, donde no hay asistencia alguna, y donde es inexigible un punto de venta físico al no ser exigencia legal ni consustancial con la naturaleza de esta forma de venta.

Sin embargo, mantener que hay exención en el cumplimiento de las normas específicas de distribución por razón del tipo de comercio que se ejerce, supone privar de toda virtualidad a la capacidad del titular de la marca de restricción en la distribución con carácter general y, en particular, a la más limitativa vinculada como hemos dejado constancia, a la propia imagen y reputación de la marca.

Aun en el caso de que la venta on line tuviera necesariamente los límites que aprecia el Juzgador de instancia, la conclusión que se debería alcanzar, o cuando menos la cuestión que se debería resolver, es la de si tal forma de comercio tiene capacidad, con tales limitaciones, para la distribución de cualquier producto y marca o si, por el contrario, también cabría admitir restricciones en la canalización de productos derivadas de determinadas condiciones de distribución que fueran de facto incompatibles con el comercio electrónico al igual que ocurre con la comercialización en espacios físicos.

Afirmar lo contrario supondría a entender de este Tribunal, una restricción al principio de libre empresa y una limitación al ius prohibendi vinculado al ejercicio de las facultades de exclusión de conductas contrarias a las los derechos inmateriales como el de marcas, que no se desprende en absoluto del Ordenamiento Jurídico. Señaló la Sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de octubre de 1990 que En lo que al derecho de marca se refiere, debe destacarse que este derecho constituye un elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener. En un sistema de tal naturaleza, las empresas deben estar en condiciones de captar la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, lo cual únicamente es posible merced a que existen signos distintivos que permiten la identificación de tales productos o servicios. Para que la marca pueda desempeñar este cometido, debe constituir una garantía de que todos los productos designados con la misma han sido fabricados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad.

Pero es que en todo caso, no resulta aceptable admitir de plano el incumplimiento de las condiciones de distribución por razón del ejercicio de una determinada modalidad del comercio electrónico, la que denomina la Sentencia de autocompra, como si el comercio

electrónico estuviera vinculado a un único canal y por tanto, fuera imposible imponer condiciones a dicho comercio diferentes a las que admiten técnicamente en ese formato descrito como único.

Lo cierto es que el comercio electrónico comprende un amplio abanico de variedades y actividades. Se puede así distinguir entre los contratos celebrados por vía de correo electrónico, contratos celebrados mediante el intercambio electrónico de datos o contratos en los que la aceptación se manifiesta pulsando en un lugar señalado ad hoc, en lo que habitualmente se denomina "hacer clic", "clickear" en un botón o icono, en el que se incluyen las expresiones "aceptar", "comprar", "carro de compra" u otras similares, operación que se realiza en relación con un determinado bien o servicio previamente determinado mediante la pulsación de otros botones, iconos o teclas o mediante la introducción de ciertos datos.

Se trata de la contratación llamada "tecnología web", que es la que sustenta básicamente, el comercio electrónico de la mercantil demandada y a la que se refiere la Sentencia con la denominación "autocompra". En esta modalidad, ningún esfuerzo consta por la demandada para diferenciar unos productos de otros, una gama de otra, y de ofrecer, en atención a la diferente gama, el servicio específico de la misma. Ofrece servicio telefónico pero no especialización. Y ordena 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 entrañen 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-.

Procede en consecuencia estimar el motivo de apelación.

OCTAVO.- Ningún pronunciamiento hará este Tribunal en relación al segundo motivo de impugnación que se formula por el recurrente ya que, en relación a la existencia de actos de competencia desleal, el planteamiento se formula de forma subsidiaria respecto del primero, de modo que estimado aquél, infracción marcaría, no cabe analizar éste.

NOVENO.- Plantea como último motivo impugnatorio el recurrente lo relativo a la cuantificación de los daños y perjuicios, manifestando su disconformidad con las conclusiones judiciales primero, porque el informe pericial judicial sobre el que se apoya está vacío de datos como consecuencia de la aptitud obstruccionista del demandado, sin que la corrección del 100% aplicada aleatoriamente por el Juez permita cuantificar una cifra real de las unidades vendidas por el demandado, siendo mucho más ajustada a la realidad contable la propuesta por el perito de su parte y las correcciones que aplicó.

Hay que tener en cuenta a la hora de valorar la impugnación que del importe fijado en la Sentencia de instancia se hace en relación a la infracción por venta de tester y productos manipulados, que la estimación del recurso respecto de la infracción general de la marca de los actores, hace inútil ya la discusión sobre el porcentaje que sobre las ventas totales correspondería a la venta de testers, de modo que el problema se centra en determinar el importe total de productos vendidos de las marcas infringidas durante el periodo de infracción para poder así cuantificar el importe del daño y perjuicio padecido.

Obvio es señalar que la falta de recurso de la contraparte impide cuestionar otros aspectos de la acción resarcitoria sobre los que se pronuncia la sentencia y, en particular, lo relativo al periodo de infracción que como se desprende del recurso, no es objeto de cuestión tampoco por el recurrente. Por tanto, la cuestión se centra en determinar si los criterios del perito judicial deben quedar totalmente desechados a favor del informe de la parte, informes que presentan desde luego, diferencias más que notorias.

La cuestión, con ser dudosa, presenta sin embargo elementos suficientes como para sustentar cualquier cálculo en atención a los datos ofrecidos por el perito judicial. La razón no es otra que, aun sobre una base parcial, sus conclusiones tienen como fundamento datos reales del demandado. Así cuando el perito Sr. Juan Francisco aporta el dato de compras de perfumes del grupo "L." afirma que el examen de facturas y albaranes aportados por la demandada -con los límites que el perito expone- permiten obtener el dato de que entre el día 18 de julio de 2006 y el día 30 de diciembre de 2007, el número de unidades compradas son de 429 por importe total, sin IVA, de 14.836,09 euros. En cuanto al cálculo de ventas de perfumes de la actora, el perito toma como base las facturas aportadas por la demandada y según estos documentos entre el día 23 de diciembre de 2006 y el día 31 de diciembre de 2007, el número de unidades vendidas son 255 por importe final, sin IVA, de 11.519,89 euros.

DÉCIMO.- Estos datos no son fiables. Esto es cierto no solo por la carencia documental que denuncia el perito, sino porque a la hora de contrastar el dato de las existencias, resulta que si la diferencia entre ventas y compras a fecha de 31 de diciembre de 2007, debían suponer unas existencias de 174 unidades, resulta ser que el dato suministrado por la demandada es que las existencias se elevan

a 238 unidades, sin que el perito pueda explicar la razón de esta diferencia, más allá de lo que se desprende de la falta de información documental.

Ahora bien, el informe pericial de la parte opta literalmente, por un procedimiento de cálculo alternativo que se sustenta sobre una fórmula para cálculo de rotación de existencias consistente en la división de ventas y existencias, donde el divisor son las existencias, fórmula que permite alcanzar un factor numérico que el perito multiplica por el dato de existencias para obtener como cifra de unidades vendidas en el ejercicio 2007 de 1.925. Este sistema o método lo extiende en relación a dos periodos más que comprende en la infracción, de octubre a diciembre de 2006 y de enero-febrero de 2007, hasta alcanzar, no sin antes aplicar un factor de corrección del 20%, un total de 2.182 unidades vendidas durante el periodo señalado. Pues bien, tampoco consideramos fiables tales datos. De hecho, si no lo son los que se sustentan en documentación, aun parcial, tanto menos lo pueden ser aquellos que obvian toda la información suministrada.

Es por ello que entendemos que en cualquier caso, resulta mucho más fiable desde cualquier perspectiva, el dato que se obtiene directamente de la documentación del demandado.

No cabe duda -así lo dijimos antes- que es insuficiente la información suministrada por el demandado, tanto por la imposibilidad de contrastar que la facturación entregada a raíz del requerimiento notarial -57 facturas y albaranes- corresponde a la total compra de productos de "L." adquiridos por "U., S.L.". y de venta a través de la página web, límites que sólo a la demandada son imputables.

Esta falta de información supone, desde un punto de vista procesal, primero, la infracción del principio general de la carga de la prueba en los términos que derivan del principio de facilidad probatoria -art.217-6 LEC EDL 2000/77463 - y, en segundo lugar, de la obligación específica que el artículo 43-4 LM impone en cuanto al cumplimiento de la obligación de exhibición de los documentos que pudieran servir para fijar la cuantía de daños y perjuicios.

Pues bien, tales infracciones tienen aparejada su consecuencia y ésta no es otra que la que dimana del artículo 329 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463 que faculta al Tribunal en tales casos a tomar en consideración las restantes pruebas o atribuir valor probatorio a otros elementos, incluida la versión que dé de la documental, el solicitante de la exhibición.

Sin embargo, no forma parte de la retorsión frente a la conducta del obligado, la automática certeza de terceros elementos, no desde luego de métodos que están alejados de cualquier realidad.

En el caso entendemos que el uso de un sistema de cálculo del perito de la parte no deja de ser voluntarista al punto que, sin mejor o peor fundamentación, podría alterarse variando porcentajes en atención a criterios no controlables.

Es por ello que entendemos que el factor de corrección aplicado al dato de las ventas por el Juez de Instancia, sin dejar ser aleatorio, permite satisfacer más adecuadamente una situación que básicamente es imputable al infractor, sin por ello dañar la objetividad de la base en que sustentar el elemento aleatorio que hace de éste siempre menos arbitrario que aquellos métodos que de raíz ya lo son.

Debemos así concluir que la indemnización correspondiente conforme al criterio indemnizatorio propuesto del beneficio ilícitamente obtenido -art.43-2 LM -, ha de ser la que dimana de multiplicar el precio medio del producto, 44,66 euros, por el total de unidades que, conforme al informe pericial y con la corrección del cien por ciento, se fijan en la Sentencia en 520 productos, lo que permite fijar un monto indemnizatorio de 23.223,2 euros.

No ha lugar desde luego a modificar el importe señalado por daños al prestigio de la marca. En el recurso los recurrentes se limitan a señalar que el daño a la marca es importantísimo, pero ningún argumento desgranar en relación a la fundamentación contenida en la Sentencia que, desde luego, hacemos propia.

UNDÉCIMO.- Finalmente, y en cuanto a las costas de esta alzada, habiéndose estimado el recurso de apelación, no cabe imponerlas a la parte apelante conforme lo prevenido en los artículos 398 y 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463, sin que proceda modificar el criterio en materia de costas procesales de la instancia dado que la estimación del recurso es parcial en lo que hace a la pretensión indemnizatoria y por tanto parcial la estimación de la demanda, presentando en todo caso la cuestión desde un punto de vista jurídico, y en lo que hace a los productos regulares, dudas de base suficientes al tratarse de productos con signos ya agotados por la previa comercialización de los mismos por sus titulares o con su consentimiento en el territorio de la UE y cuestionarse la existencia de motivos legítimos que excepcionaran tal agotamiento sobre la base de la naturaleza de la distribución exclusiva que impone el titular de la marca, dudas que permiten entender en cualquier caso, inaplicable el criterio de vencimiento en materia de costas procesales -art.394-1 LEC EDL 2000/77463

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

## FALLO

Que estimando parcialmente el recurso de apelación entablado por la parte actora integrada por las sociedades "L., S.A.", "M.", "P., S.A.", "R.", "B." y "L., División de Productos de Lujo S.A.", sociedades todas representadas ante este Tribunal por el Procurador D<sup>a</sup> Cristina Quintar Míngot, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria número uno de los de Alicante de fecha 26 de marzo de 2008, debemos revocar y revocamos parcialmente dicha resolución y en su virtud, debemos ampliar y ampliamos al pronunciamiento declarativo de infracción de los derechos de exclusiva de los actores sobre las marcas de que son titulares, respecto de la totalidad de productos comercializados por el demandado a través de la página web [www.perfumilandia.com](http://www.perfumilandia.com) distinguidos con las

marcas PROMESSE NOA, ANAÏS ANAIS, MIRACLE, ATTRACTION, HYPNOSE Ô DE LACOME, POEME TRESOR, SENSI, ARMANI MANIA, ARMANI CODE, GIO WOMAN, ACQUA DI GIO, ARMANI MEN, ARMANI BLACK CODE, EMPORIO ARMANI, CITY GLAM REMIX, EMPORIO WHITE, GLAMOUROUS, RALPH LAUREN BULE, ROMANCE, POLO SPORT, BPOLO BLACK, POLO BLUE, RALPH, FIDJ Y DRAKAR NOIR y en consecuencia, debemos confirmar y confirmamos todos los pronunciamientos de la Sentencia de instancia, entendidos con referencia a la infracción ahora declarada, variando únicamente la extensión de la obligación de cese a la totalidad de la comercialización de los productos distinguidos por las marcas de los demandantes, y el importe cuantitativo de daños y perjuicios, que se fija en la suma de 24.223,2; y sin expresa imposición de las costas procesales a la parte apelante.

Notifíquese esta Sentencia 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.

Así, por esta nuestra Sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Enrique García Chamón Cervera.- Luis Antonio Soler Pascual.- Francisco José Soriano Guzmán.

Publicación.- En el mismo día ha sido leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Ponente que la suscribe, hallándose el Tribunal de Marca Comunitaria celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

**Fuente de suministro: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 03014370082008100384**