

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE ALICANTE

Calle Pardo Gimeno,43
TELÉFONO: 965-93.61.41, FAX: 965-93.61.67
N.I.G.: 03014-66-2-2013-0001478

Procedimiento: Juicio Ordinario - 000664/2013 - C

Demandante: CAROLINA HERRERA LIMITED, GAULME SAS, PUIG FRANCE, SAS y ANTONIO PUIG, S.A.
Procurador/a: MIRALLES MORERA, VICENTE

Demandada: INDUSTRIA ARAGONESA DEL PERFUME SL, CARAVAN FRAGANCIAS SL,
LABORATORIOS SAPHIR SA y GRUPO DEL ARBOL DISTRIBUCION Y SUPERMERCADOS SA
Procurador/a: TORMO MORATALLA, AMANDA

D/DÑA. MARÍA PILAR SOLANOT GARCÍA, SECRETARIA JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE ALICANTE, **DOY FE Y TESTIMONIO** de que en el Juicio Ordinario - 000664/2013, de los que se tramitan en este Juzgado, en el día de la fecha, se ha dictado resolución, del tenor literal siguiente:

SENTENCIA Nº 3/15

MAGISTRADO - JUEZ QUE LA DICTA: Ilmo/a Sr/a D/Dª SALVADOR CALERO GARCIA

Lugar: ALICANTE

Fecha: catorce de enero de dos mil quince

Procedimiento: Asunto Civil 000664/2013C

PARTE DEMANDANTE: CAROLINA HERRERA LIMITED, GAULME SAS, PUIG FRANCE, SAS y ANTONIO PUIG, S.A.

Abogado: ALEJANDRO ANGULO LAFORA

Procurador: MIRALLES MORERA, VICENTE

PARTE DEMANDADA CARAVAN FRAGANCIAS SL, GRUPO DEL ARBOL DISTRIBUCION Y SUPERMERCADOS SA, INDUSTRIA ARAGONESA DEL PERFUME SL y LABORATORIOS SAPHIR SA

Abogado:

Procurador: TORMO MORATALLA, AMANDA

OBJETO DEL JUICIO: Otros

Antecedentes de hecho

Primero.- El 30 de julio de 2013, el Procurador don Vicente Miralles Morera en nombre y representación de CAROLINA HERRERA LIMITED, PUIG FRANCE S.A.S. GAULME S.A.S. y ANTONIO PUIG S.A. presentó escrito de demanda de juicio ordinario contra las mercantiles INDUSTRIA ARAGONESA DEL PERFUME, S.L., CARAVAN FRAGANCIAS, S.L., LABORATORIOS SAPHIR, S.A. y GRUPO EL ARBOL DISTRIBUCION Y SUPERMERCADOS, S.A. que, por turno de reparto, correspondió a este juzgado.

Segundo.- Fue admitida a trámite por Decreto de 2 de septiembre de 2013 y se emplazó a las demandadas.

Tercero.- Doña Amanda Tormo Moratalla, Procuradora de los Tribunales y de las mercantiles INDUSTRIA ARAGONESA DEL PERFUME, S.L., CARAVAN FRAGANCIAS, S.L., LABORATORIOS SAPHIR, S.A. presentó escrito de contestación a la demanda el 23 de octubre de 2013.

Cuarto.- Doña Amanda Tormo Moratalla, Procuradora de los Tribunales y la mercantil GRUPO EL ARBOL DISPTRIBUCION Y SUPERMERCADOS, S.A. presentó escrito de contestación a la demanda el 23 de octubre de 2013.

Quinto.- El acto de la Audiencia Previa tuvo finalmente lugar el día 15 de enero de 2014. En él comparecieron todas las partes, que se ratificaron en sus posiciones y solicitaron el recibimiento del pleito a prueba.

Fue propuesta la prueba en los términos que constan en el acta.

Sólo fue admitida en los términos que obran en el acta y grabación.

Sexto.- El acto del juicio tuvo lugar finalmente el 20 de noviembre de 2014. Se practicó en toda la prueba propuesta y declarada pertinente y tras un trámite de alegaciones por escrito a las cuestiones prejudiciales anunciadas por las demandadas, los autos quedaron vistos para sentencia.

1 Fundamentos de Derecho

Primero.- Planteamiento.

La parte actora solicita que se dicte sentencia por la que se declare:

1) Que con los actos de ofrecimiento, comercialización, promoción y publicidad de sus perfumes de equivalencia SAPHIR, mediante el uso de los signos "CAROLINA HERRERA" "CH", "212", "ULTRAVIOLET", "PACO RABANNE", "BLACK XS", "ONE MILLION", "LADY MILLION", "NINA RICCI" y "J PAUL GAULTIER" la demandada, LABORATORIOS SAPHIR, S.A. ha infringido las Marcas españolas nºs 1.208.250 y 2.007561 y las Marcas comunitarias nºs 3.011.020, 4.760.146, 5.044.268, 492.140 y 4.758.851 de CAROLINA HERRERA LIMITED; las Marcas Comunitarias nºs 9.505.751, 6.529.929, 4.378.451, 5.860.028, 5.682.141, 6.601.091, 5.738.489, 7.220.461, 8.735.359 y 5.825.708 e Internacionales con efectos en España nºs 432.790, 346.178, 719.891 y 190.800 de PUIG FRANCE, S.A.S. ; y las Marcas Comunitarias nºs 10.665.271 y 8.272.791 de GAULME S.A.S.

2) Que LABORATORIOS SAPHIR, S.A. ha cometido actos de competencia desleal respecto de las actoras ANTONIO PUIG, S.A. y GAULME S.A.S. al publicitar, ofrecer y distribuir sus perfumes de equivalencia "SAPHIR" con los signos distintivos ""CAROLINA HERRERA" "CH", "212", "ULTRAVIOLET", "PACO RABANNE", "BLACK XS", "ONE MILLION", "LADY MILLION", "NINA RICCI" y "J PAUL GAULTIER" ofreciéndolos como imitaciones de los perfumes originales.

3) Que con los actos de ofrecimiento, comercialización, promoción y publicidad de

sus perfumes de equivalencia SAPHIR, mediante el uso de los signos "CAROLINA HERRERA" "CH", "212", "ULTRAVIOLET", "PACO RABANNE", "BLACK XS", "ONE MILLION", "LADY MILLION", "NINA RICCI" y "JEAN PAUL GAULTIER", "JEAN PAUL GAULTIER CLASSIQUE" y "LE MALE" la demandada, INDUSTRIA ARAGONESA DEL PERFUME, S.L. ha infringido las Marcas españolas nºs 1.208.250 y 2.007561 y las Marcas comunitarias nºs 3.011.020, 4.760.146, 5.044.268, 492.140 y 4.758.851 de CAROLINA HERRERA LIMITED; las Marcas Comunitarias nºs 9.505.751, 6.529.929, 4.378.451, 5.860.028, 5.682.141, 6.601.091, 5.738.489, 7.220.461, 8.735.359 y 5.825.708 e Internacionales con efectos en España nºs 719.891 y 190.800 de PUIG FRANCE, S.A.S.; y las Marcas Comunitarias nºs 10.665.271, 8.272.791 y 10.757.128 de GAULME S.A.S.

4) Que INDUSTRIA ARAGONESA DEL PERFUME, S.L. ha cometido actos de competencia desleal respecto de las actoras ANTONIO PUIG, S.A. y GAULME S.A.S. al publicitar, ofrecer y distribuir sus perfumes de equivalencia "SAPHIR" con los signos distintivos "CAROLINA HERRERA" "CH", "212", "ULTRAVIOLET", "PACO RABANNE", "BLACK XS", "ONE MILLION", "LADY MILLION", "NINA RICCI" y "JEAN PAUL GAULTIER", "JEAN PAUL GAULTIER CLASSIQUE" y "LE MALE" ofreciéndolos como imitaciones de los perfumes originales

5) Que con los actos de ofrecimiento, comercialización, promoción y publicidad de sus perfumes de equivalencia SAPHIR, mediante el uso de los signos "CH", "212", "ULTRAVIOLET", "PACO RABANNE", "BLACK XS", "1 MILLION", "LADY MILLION", "NINA RICCI" y "JEAN PAUL GAULTIER", "JEAN PAUL GAULTIER CLASSIQUE" y "LE MALE" la demandada, CARAVAN FRAGANCIAS, S.L. ha infringido las Marca española nº 2.007561 y las Marcas comunitarias nºs, 4.760.146, 5.044.268, 492.140 y 4.758.851 de CAROLINA HERRERA LIMITED; las Marcas Comunitarias nºs 6.529.929, 4.378.451, 5.860.028, 5.682.141, 6.601.091, 5.738.489, 7.220.461, 8.735.359 y 5.825.708 e Internacionales con efectos en España nºs 719.891 y 190.800 de PUIG FRANCE, S.A.S.; y las Marcas Comunitarias nºs 10.665.271, 8.272.791 y 10.757.128 de GAULME S.A.S.

6) Que CARAVAN FRAGANCIAS, S.L. ha cometido actos de competencia desleal respecto de las actoras ANTONIO PUIG, S.A. y GAULME S.A.S. al publicitar, ofrecer y distribuir sus perfumes de equivalencia "SAPHIR" con los signos distintivos "CH", "212", "ULTRAVIOLET", "PACO RABANNE", "BLACK XS", "1 MILLION", "LADY MILLION", "NINA RICCI" y "JEAN PAUL GAULTIER", "JEAN PAUL GAULTIER CLASSIQUE" y "LE MALE" ofreciéndolos como imitaciones de los perfumes originales

Y, en consecuencia, que se condene a las demandadas:

1) A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

2) A cesar y abstenerse en el futuro de llevar a cabo cualquier acto de comercialización, ofrecimiento, publicidad o promoción de sus perfumes de equivalencia haciendo uso de las Marcas registradas de CAROLINA HERRERA LIMITED, PUIG FRANCE, S.A.S. y GAULME, S.A.S, relacionadas en los Hechos Segundo a Quinto de la demanda.

3) A retirar del tráfico económico, incluido Internet, y a destruir, cualquier material publicitario o promocional u otros documentos o materiales propios del negocio de perfumería de equivalencia de las demandadas, en los que reproduciéndose los signos "CAROLINA HERRERA", "CH", "212", "ULTRAVIOLET", "PACO RABANNE", "BLACK XS", "1 MILLION", "ONE MILLION", "LADY MILLION", "NINA RICCI", "JEAN PAUL GAULTIER", "JEAN PAUL

GAULTIER CLASSIQUE" o "LE MALE", se haya materializado la infracción de las Marcas de CAROLINA HERRERA LIMITED, PUIG FRANCE, S.A.S. y GAULME, S.A.S, relacionadas en los Hechos Segundo a Quinto de la demanda.

4) Respecto de INDUSTRIA ARAGONESA DEL PERFUME, S.L., CARAVAN FRAGANCIAS, S.L. y LABORATORIOS SAPHIR, S.A. abstenerse de suministrar a los establecimientos en que distribuyen sus perfumes de equivalencia "SAPHIR", "IAP" y CARAVAN cualquier tipo de material, listado o medio de identificación que contenga las Marcas de CAROLINA HERRERA LIMITED, PUIG FRANCE, S.A.S. y GAULME, S.A.S. con el fin de servir a los distribuidores para establecer las equivalencias y las correspondientes fragancias originales.

5) Respecto de INDUSTRIA ARAGONESA DEL PERFUME, S.L., CARAVAN FRAGANCIAS, S.L. y LABORATORIOS SAPHIR, S.A. abstenerse de explotar en su actividad comercial (incluido el discurso comercial a sus clientes o potenciales clientes) las Marcas de CAROLINA HERRERA LIMITED, PUIG FRANCE, S.A.S. y GAULME, S.A.S. por cualquier medio escrito u oral.

6) A indemnizar solidariamente a CAROLINA HERRERA LIMITED, PUIG FRANCE, S.A.S. y GAULME, S.A.S. por la infracción de sus Marcas, identificadas en el presente escrito, en la cuantía que se determine de acuerdo con las bases que han quedado fijadas en el Hecho Séptimo y en el Fundamento de Derecho VI de la demanda.

7) A compensar solidariamente a la demandante ANTONIO PUIG, S.A. y GAULME, S.A.S. por el enriquecimiento injustamente obtenido con la explotación comercial de los perfumes de equivalencia objeto de litigio, en la cuantía que se determine de acuerdo con las bases que han sido fijadas en el Fundamento de Derecho VII de la demanda.

8) A publicar a su costa el fallo de la Sentencia que se dicte en este procedimiento, del modo en que ha quedado precisado en el Fundamento de Derecho VIII del presente escrito.

9) A abonar solidariamente el pago de las costas.

En primer lugar, se ejercitan acciones por CAROLINA HERRERA LIMITED GAULME S.A.S. y PUIG FRANCE SAS por infracción de Marcas Comunitarias y Marcas Nacionales e Internacionales con efectos en España de las que son titulares, con invocación de los artículos 9 y 14 del Reglamento (CE) núm. 207/2009 de Marca Comunitaria y art 34 y de la Ley Española de Marcas 17/2001 de 7 de diciembre. En segundo lugar se encuentran las ejercitadas por ANTONIO PUIG S.A. y GAULME S.A.S. como distribuidora la primera en España de los perfumes de las marcas de las firmas CAROLINA HERRERA, PACO RABANNE y NINA RICCI y la segunda como "responsable de los perfumes de la firma JEAN PAUL GAULTIER y que son comercializados en España por un distribuidor" (página 154 de la demanda) por realizaron de actos de competencia desleal, en concreto de comparación desleal, explotación de reputación ajena y de publicidad desleal, reguladas en los artículos 10, 12 y 18 de la Ley 3/1991 de 10 de enero de Competencia Desleal.

Se argumenta que la promoción, oferta, distribución y venta de perfumes de equivalencia en olor a perfumes de las referidas marcas realizada por las demandadas mediante el uso no consentido de las marcas de las actoras, que aparece en los listados de equivalencias suministrados a sus comerciales y que se hacen valer mediante etiquetas en los establecimientos, implica, de una parte, la quiebra del derecho de exclusiva marcario por: a) concurrencia de la doble identidad

prevista en el art 9.1.a) RMC y art 34LM ; b) causar confusión y c) implicar un aprovechamiento indebido de la notoriedad y causar un menoscabo a sus marcas notorias, y de otra, una explotación de la reputación ajena y de publicidad desleal respecto de ANTONIO PUIG S.A. y GAULME S.A.S., que interviene en el tráfico económico en las calidades antes descritas, aunque en la Audiencia Previa se renunció a cualquier dualidad indemnizatoria.

Las demandadas INDUSTRIA ARAGONESA DEL PERFUME, S.L., CARAVAN FRAGANCIAS, S.L., LABORATORIOS SAPHIR, S.A. se oponen argumentando: que sólo comercializan perfumes de tendencias, que utilizan sus propias marcas, al respecto de las cuales han desplegado una amplia actividad publicitaria, por lo que no puede haber riesgo alguno de confusión; que los listados de equivalencias son de uso interno para una mejor información de los comerciales, pero que tienen éstos y todos los empleados órdenes explícitas de que no se faciliten a terceros; que no son los autores de las etiquetas que obran en diferentes comercios, y que la muestra de que no ha sido sino por un puntual incumplimiento de sus comerciales que se ha dispuesto de los listados es que se han encontrado sólo éstas etiquetas en muy pocos de los numerosos clientes de las mercantiles en todo el territorio nacional; cuestionan el valor de las pruebas de detectives y de las notariales; sostienen que los detectives forzaron a los empleados a que les entregaran unos listados que no les iban a facilitar, y que les informaron que eran confidenciales; argumentan fraude de ley en la acumulación de acciones y en ejercicio de las de competencia desleal por ANTONIO PUIG, por cuanto que es franquiciado y que no ha aportado a requerimiento del tribunal el contrato íntegro de franquicia; asimismo excepciona la falta de legitimación activa de GAULME por cuanto que no comercializa directamente los perfumes, sino por medio de distribuidores autorizados (art. 3 de la LCD); que las referencias contenidas en páginas o blogs de terceros no son responsabilidad de las demandadas; que los aportados como listados no son los de la empresas, pues no contienen la indicación de que son confidenciales; que en ningún caso hay infracción alguna de la Marca Comunitaria 212 BY CAROLINA HERRERA, pues no se reproduce en forma alguna este signos; que los demás son siempre mixtos o figurativos, y que nunca se reproducen como tales, sino total o parcialmente la parte denominativa; que no se detallan los gastos de investigación; que el producto es mucho más que el simple olor, por cuanto que lo integran también el envase, envoltorio y la "experiencia", y que en estas tres últimas las diferencias son sustanciales, en tanto que el olor es libremente imitable y no puede ser objeto de registro; que el uso de las marcas es meramente descriptivo, pues en ningún caso se pretende ni inducir a confusión o a forma alguna de asociación, ni aprovechar o menoscabar el prestigio de las marcas, y *de factotampoco* ocurre así; que ni el tendero medio ni el consumidor medio son capaces de distinguir correctamente los olores por una descripción, pues las mismas son manifiestamente insuficientes; que las familias olfativas y los términos técnicos de los diferentes componentes no son conocidas más que por los expertos, y que los términos tan generales que se conocen por el público no permiten dar a conocer el producto más que de una forma muy vaga; que no existe otra posibilidad de ofrecer una adecuada información al consumidor, derecho que le reconoce la LGDCU y como reconoce el TJUE en los casos *BMW y Kerry*; que la mayoría de los consumidores consultados en un estudio de mercado consideran que el gran valor de los perfumes no es su equivalencia y que el 100% sin embargo se consideran adecuadamente informados con tal referencia; que el TJUE ha moderado su doctrina sentada en la sentencia *L'Oréal vs Bellure*, muy criticada por la doctrina, con la sentencia *Interflora*, que permite que pueda considerarse libre el uso de una marca de tercero si lo es sólo para ofrecer una alternativa; que en todo caso, no es el presente un supuesto equiparable a la primera sentencia, por cuanto que en ella, denominaciones y envases eran muy semejantes; que en las etiquetas de los supermercados no se reflejaba esa equivalencia, sino que se trata de englobar las fragancias en las tendencias y familias olfativas, tanto en la primera fórmula encontrada en los mismos (y cuya autoría en todo caso niegan) "Si te gustó XXX tienes que probar YYYY" como en la segunda donde se relacionan las marcas como pertenecientes a la misma familia olfativa y se indica que no pertenecen a CARAVAN; invocan la doctrina del *fair use*; argumentan, por tanto, justa causa para el empleo, semejante al supuesto de la sentencia *Gillette* (que además destaca la importancia de los esfuerzos

realizados para diferenciar los productos propios de los que llevan marca ajena) y otras en ningún caso "explotación manifiesta de marca de renombre" ya que los perfumes no son sustitutivos, se comercializan en canales diferentes, no incluyen otra semejanza, tienen otras muchas líneas de negocio y ellos no son responsables de la disposición y etiquetación de stands de terceros; que no puede haber perjuicio si han aumentado las demandantes sus ventas; que no han realizado acto alguno que pueda considerarse publicitario; prescripción de las acciones por retraso desleal o *Werwirkung*; que crear las condiciones técnicas necesarias para que pueda utilizarse un signo y recibir una remuneración no significa que el prestador del servicio haga uso del signo (STJUE Red Bull vs Frisdranken C- 119/10 de 15 de diciembre de 2011 y Google y Louis Vuitton C-263/08 de 23 de marzo de 2010); argumentan la inexistencia en el consumidor medio de cualquier tipo de vínculo que exige la STJUE caso Intel C-252/07, imposible entre otras cuestiones por la diferencia de precio (en torno a nueve veces inferior);

GRUPO EL ARBOL DISTRIBUCION Y SUPERMERCADOS, S.A. niega legitimación activa y argumenta fraude de ley en la acumulación por los mismos motivos; niega infracción de las marcas ULTRAVIOLET y JEAN PAUL GAULTIER; sostiene que parte de los gastos no están acreditados y que sólo PUIG FRANCE ha abonado el resto; que sólo se pretende aportar información veraz al consumidor, ya que el empleo de las marcas es meramente descriptivo; que se trata de consumidores muy diferentes los que adquieren unos y otros productos y que no se ha acreditado que las marcas de terceros ejerzan una *vis atractiva* sobre el consumidor, al menos superior a la propia de las de CARAVAN.

Segundo.- Sobre los hechos probados.

No ha existido una controversia muy extensa al respecto, ya que el presente gira fundamentalmente en torno a una cuestión de índole jurídica. De la amplia documental/pericial aportada por la demandante y de las pruebas de interrogatorio de los demandados practicadas en el acto de la vista consta acreditado que:

a) LABORATORIOS SAPHIR ha suministrado a sus comerciales y éstos a terceros listados de equivalencias con los signos CAROLINA HERRERA, C.Herrera, CH, CH Carolina Herrera, CH Man, CH Carolina, CAROLINA 212, CAROLINA 212 MAN, 212 MAN, 212 CH, 212 Carolina Herrera, CAROLINA 212, PACO RABANNE, ULTRAVIOLET, ULTRAVIOLET MAN, ULTRAVIOLET WOMAN, XS BLACK/BLACK XS, XS BLACK, BLACK XS, ONE MILLION, 1 MILLION, LADY MILLION LEIDY MILLION, NINA RICCI, NINA, J PAUL GAULTIER, JEAN PAUL GAULTIER MAN, J P GAULTIER, JEAN PAUL GAULTIER WOMAN.

b) INDUSTRIA ARAGONESA DEL PERFUME (en adelante IAP) ha suministrado a sus comerciales y éstos a terceros listados de equivalencias con los signos CAROLINA HERRERA, CH, CH Carolina Herrera, CH CAROLINA HERRERA, CH (CAROLINA HERRERA), 212, 212 Carolina Herrera, 212 CAROLINA HERRERA, 212 (CAROLINA HERRERA), ULTRAVIOLET, BLACK XS, BLACK XS WOMAN, ONE MILLION, 1 MILLION, ONE MILLION GIRL, NINA RICCI, NINA, JEAN PAUL GAULTIER MAN, JEAN PAUL GAULTIER CLASSIQUE, JEAN PAUL GAULTIER WOMAN y LE MALE;

c) CARAVAN FRAGANCIAS, S.L. ha suministrado a sus comerciales y éstos a terceros listados de equivalencias con los signos CH, CH C. Herrera, CH CAROLINA HERRERA, CH (CAROLINA HERRERA), 212, 212 C. Herrera, 212 (C. Herrera), ULTRAVIOLET, ULTRAVIOLET, BLACK XS, BLACK XS de Paco Rabanne, BLACK XS (P. Rabanne), BLACK S P. Rabanne, 1 MILLION, LADY MILLION, LADY MILLION P. Rabanne, NINA RICCI, JEAN PAUL GAULTIER CLASSIQUE y JEAN PAUL GAULTIER LE MALE.

d) SUPERMERCADOS EL ARBOL ha empleado etiquetas para comercializar los productos CARAVAN en las que se empleaban los signos CH, 212, ULTRAVIOLET, BLACK XS, 1 MILLION, LADY MILLION, NINA RICCI, JEAN PAUL GAULTIER CLASSIQUE y JEAN PAUL GAULTIER LE MALE.

Por la prueba pericial/testifical de detective resulta acreditado que INDUSTRIA ARAGONESA DEL PERFUME, S.L., CARAVAN FRAGANCIAS, S.L., LABORATORIOS SAPHIR, S.A., empresas pertenecientes al mismo grupo y con diferentes sectores de distribución (respectivamente las perfumerías, los centros de peluquería y belleza y los grandes supermercados) fabrican y comercializan unos perfumes que se desconoce hasta qué punto es cierto pero imitan o pretenden imitar, aun ostentando signos propios, perfumes de marcas conocidas y enumerados *supra*, o que pertenecen a la misma familia olfativa o evocan o pretenden evocar más o menos intensamente en el consumidor medio los perfumes protegidos en sus signos por las referidas marcas; de la misma manera queda acreditado que los mismos suministran a sus comerciales unos listados de equivalencias que son empleados por los mismos no sólo para la distribución comercial de los productos, como un elemento decisivo y trascendental para definir su verdadero valor frente a los minoristas, sino que además éstos les facilitan a tales minoristas los referidos listados, verbalmente o por escrito, y ello a pesar de que existe una instrucción formal de que no se haga por ser estrictamente confidenciales, si bien puede darse por probada una doblez evidente al respecto, coexistiendo órdenes oficiales y oficiosas contradictorias, y pudiendo considerarse a las primeras meras apariencias realizadas para exonerarse de cualquier responsabilidad.

De la misma manera, de los documentos 83 bis, 108 y 109 de la demanda se comprueba que CARAVAN asimismo facilitaba a las grandes superficies las etiquetas con el texto "CARAVAN XXXXinformación para el consumidor: otros productos de la misma familia olfativa YYYY.La marca YYYYno pertenece a Caravan Fragancias" o del tipo " Información olfativa del producto Si te gusta XXXXPrueba Caravan YYYY" . Y a esta conclusión se llega por cuanto que las mismas, con el mismo texto (incluso reproduciendo la misma errata en alguna ocasión) han sido encontradas en diferentes superficies de diferentes ciudades pertenecientes a distintas cadenas sin vinculación comercial alguna salvo que se encuentren en abierta competencia entre sí, lo cual sólo puede explicarse, de una forma que no roce el absurdo, dando por acreditado que fueron suministradas por CARAVAN.

Tales etiquetas fueron encontradas en establecimientos de EL ARBOL, idénticas entre sí e idénticas o muy similares a las halladas en establecimientos de CAPRABO y SUPERSOL de otras ciudades.

Tercero. Sobre la notoriedad de las marcas y su protección reforzada.

Sirva al respecto de punto de partida la sentencia del TJCE *General Motors Corporation vs Yplonde* 14 de septiembre de 1999 a los efectos de otorgar una correcta interpretación al artículo 5. 2, de la Directiva:

(..) No puede indicarse de forma general, por ejemplo mediante porcentajes determinados relativos al grado de conocimiento de la marca en los sectores interesados, cuándo una marca tiene un fuerte carácter distintivo.

25. Ni la letra ni el espíritu del artículo 5, apartado 2, de la Directiva permiten exigir el conocimiento de la marca por un determinado porcentaje del público así definido.

26. *El grado de conocimiento requerido debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca anterior conoce esta marca.*

27. *En el examen de este requisito, el Juez nacional debe tomar en consideración todos los elementos pertinentes de autos, a saber, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla.*

Respecto de las marcas CAROLINA HERRERA y CH su notoriedad ha sido constatada por las certificaciones de la asociaciones empresariales como Asociación para la Defensa de la Marca (ANDEMA) y la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (STANPA) que acredita también en este último caso la notoriedad para el sector específico de la perfumería de éstas y de 212 (criterios de acreditación ya destacados como especialmente relevantes por el TJUE en la Sentencia *Lloyd* de 22 de junio de 1999); De la misma manera consta acreditado por diferentes resoluciones de la OEPM resoluciones de distintos años de OEPM, hasta un total de 10 entre 2005 y 2011 y aportadas como documento nº 34); finalmente, por la destacada presencia en artículos de prensa, premios recibidos y su elevado volumen de facturación y de gastos en publicidad (documentos 35 a 38).

Por lo que se refiere a la marca PACO RABANNE y a las derivadas así como, ULTRAVIOLET y derivadas, "BLACK XS, 1 MILLION, y LADY MILLION resulta igualmente acreditada la referida notoriedad la certificación de ANDEMA y de STANPA; resoluciones en ese sentido de la OEPM, dos, (documento 41); premios y reconocimientos públicos (documento 42); importante presencia en los medios de prensa (documentos 43 a 45), elevado importe de la actividad publicitaria en España (documento 38)

En lo concerniente a la marca NINA RICCI constan igualmente las certificaciones de ANDEMA y de STANPA; reconocimiento como tal marca notoria de OAMI y OEPM en sendas resoluciones (documento 48); los importantes y numerosos premios con los que ha sido galardonada (documento 49); y de la misma forma, gasto en publicidad (documento 50) y presencia en los medios (documento 51).

Finalmente, en lo referente a JEAN PAUL GAULTIER, de la misma manera, certificado de ANDEMA y STANPA, resoluciones de la OAMI en dos resoluciones (documento 54), premios (documento 55) presencia en los medios (documento 56), elevado volumen de su gasto publicitario (documento 57) y de las cifras de venta y número de puntos de venta en Francia (documentos 58 y 59)

Prueba que, atendiendo a los criterios no estrictamente cuantitativos que fijó en TJCE en la sentencia citada, acredita suficientemente el grado de conocimiento de los signos para ostentar la condición de notorios a los efectos de los art 9.1c) RMC y art 34.2c) LM, con una protección reforzada que examinaremos a continuación y como recuerda la SAP Alicante Sección 8ª de 5 de julio de 2013:

(...)la protección de una marca notoria puede provenir también, ante la ausencia del riesgo de confusión (...) del uso que implique un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad de la misma.

En el mismo sentido, las sentencias invocadas por la actora para marcas nacionales de la

Sección 15^a de la AP de Barcelona de 18 de febrero de 2004 y 19 de septiembre de 2002 y STJCE de 23 de octubre de 2006 (asunto C-408/01 *Adidas Salomon, AG y Adidas Benelux BV vs. Fitnessworld Tradoing Ltd.*) y por supuesto la que será objeto de examen más adelante, la conocida como *L'Oreal vs Bellure* de 18 de junio de 2009.

Cuarto.- Sobre la infracción de los derechos marcarios

En lo concerniente a las Nacionales e Internacionales con efectos en España (que se encuentran sometidas al mismo régimen que la Marca nacional según el artículo 4 del Arreglo de Madrid), artículo 34 LM y a las Comunitarias artículo 9 del Reglamento CE 207/2009 de 26 de febrero.

Con carácter previo, se cuestiona por las codemandadas INDUSTRIA ARAGONESA DEL PERFUME, S.L., CARAVAN FRAGANCIAS, S.L., LABORATORIOS SAPHIR, S.A. que la acreditada, -aunque por ellos cuestionada-, utilización de las listas de equivalencia pueda considerarse como un acto susceptible de ser calificado como "uso en el tráfico económico" e invocan al respecto las STJUE *Red Bull vs Frisdranken* C- 119/10 de 15 de diciembre de 2011 y *Google y Louis Vuiton* C-263/08 de 23 de marzo de 2010 argumentando que dado que crear las condiciones técnicas necesarias para que pueda utilizarse un signo y recibir una remuneración no significa que el prestador del servicio haga uso del signo, resulta plenamente aplicable al presente pos cuanto que se trata de un supuesto análogo, si bien han de compartirse las conclusiones de las actoras: se trata de una cuestión ya resuelta desde antiguo por el TJUE (conocidas sentencias *Arsenal*, *Adam Opel* y *Celine SARL*) que el uso en el tráfico económico debe entenderse como aquel que se realiza en el marco de una actividad comercial con ánimo de lucro y no en la esfera privada, como la que tiene lugar en el presente en donde las entidades que excepcionan la demanda por medio de la referida doctrina actúan con evidente ánimo de lucro y al margen de la esfera privada, siendo indiferente que su intervención no incida directamente en el consumidor o que el minorista emplee esta información para llevar a cabo otra forma de infracción. No es, por tanto, meramente un acto preparatorio sino un acto ya de por sí con incidencia en el tráfico económico y *per se* constitutivo de una violación de los derechos de exclusiva.

Sentado lo anterior, por las demandantes se alegan los tres apartados del artículo 9 del Reg y 34.2 LM. Veámoslos separadamente.

a) Doble identidad de signo y producto/servicio. 34.2 a) LM y 9.1 a) Reg

Concurrente en principio en el presente caso únicamente respecto de algunas de las marcas, dado que, como argumentan las demandadas, sólo algunas de las marcas son denominativas, por lo que sólo con ellas podría hablarse de identidad de signo, resulta sin embargo de aplicación la doctrina del TJCE que determina que aun no siendo precisa la concurrencia y acreditación de riesgo de confusión, esta doble identidad no es motivo suficiente para la apreciación de una infracción marcaria si con el referido uso por tercero no se produce un menoscabo real o potencial de las funciones de la marca y en concreto de su función esencial, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto (*Hölterhoff vs Freiesleben*, *Arsenal* y *Adam Opel*). Y en la primera de ellas ya se habla de unos usos inocuos por ser *meramente descriptivos*.

Tal y como resume el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante de Marca Comunitaria, *en reciente sentencia de 28 de enero de 2014 La STJUE de 16 de noviembre del 2004, en el asunto Anheuser-Busch Inc. y Budejovick Budvar, Národní Podnik, reitera la jurisprudencia del caso Arsenal y aclara que se menoscaba las funciones de la marca y, en particular, su función*

esencial que consiste en garantizar a los consumidores la procedencia del producto, "en concreto, cuando el uso del signo que se imputa al tercero puede denotar la existencia de una relación material en el tráfico económico entre los productos del tercero y la empresa de procedencia de estos productos. A este respecto, es preciso comprobar si los consumidores afectados, incluidos aquellos a los que les presentan los productos una vez han salido del punto de venta del tercero, pueden interpretar que el signo, tal como lo utiliza el tercero, designa o tiene por objeto designar la empresa de procedencia de los productos del tercero»(apartados 59 y 60). Con posterioridad a la sentencia Opel, el mismo año 2007 se dicta la sentencia de 11 de noviembre de 2007 (caso Céline) en un supuesto de colisión entre una marca y una denominación social de un tercero concluye que en un supuesto de doble identidad puede ejercitarse el ius prohibendi cuando ese uso no permitido "...menoscaba o puede menoscabar las funciones de la referida marca y, particularmente, su función esencial, que es la de garantizar a los consumidores el origen de los productos o servicios. Así sucede cuando el tercero usa el signo para sus productos o servicios de manera tal que los consumidores puedan interpretarlo en el sentido de que designa el origen de los productos o servicios de que se trata" y de forma totalmente taxativa el Auto del TJCE de 19/2/2009 resolutorio de una decisión prejudicial planteada por el Hof van Cassatie belga en el procedimiento entre UDV North America Inc. y Brandtraders NV precisamente sobre el art 9.1. a) RMC en la que se teniendo en cuenta la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al concepto de «uso», en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE con cita de las sentencias de 12 de noviembre de 2002 ; de 16 de noviembre de 2004 ; de 25 de enero de 2007 ; de 11 de septiembre de 2007 así como de 12 de junio de 2008 concluye que "para que el titular de una marca pueda invocar su derecho exclusivo, en una situación como la controvertida en el asunto principal, que se subsume en la prevista en los artículos 5 y 9, apartado 1, letra a), es decir, la situación relativa a la utilización por un tercero de un signo idéntico a esa marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los cuales ésta ha sido registrada, basta que se reúnan los cuatro requisitos siguientes:

- *dicho uso debe producirse sin el consentimiento del titular,*
- *debe producirse dentro del tráfico económico,*
- *tiene que producirse para productos o servicios,*
- *el tercero debe utilizar dicho signo como marca, es decir, que el uso de tal signo por el tercero debe menoscabar o poder menoscabar las funciones de la marca y, en particular, su función esencial que consiste en garantizar a los consumidores la procedencia del producto o del servicio.*

Llegados a este punto, podríamos hablar de inaplicabilidad del precepto en su primer supuesto (9.1 a) Reg y 34.2 LM) en la medida en que efectivamente he de coincidir con las alegaciones vertidas por los codemandados puesto que, aun concurriendo en algunos supuestos doble identidad, no existe posibilidad de interpretar que el uso realizado tanto en los listados de equivalencias como en los dos diferentes etiquetados de los stands pueda suponer menoscabo de algún tipo en las funciones de la marca, particularmente de la destacada como esencial o principal, cual es identificar el origen empresarial, por cuanto que precisamente al ser un listado o una sugerencia (en las etiquetas) de equivalencia en modo alguno pueden generar en el consumidor o el minorista vinculación empresarial de ningún tipo, sino únicamente semejanza/identidad entre los productos.

De la misma manera, alegan los demandantes que se está utilizando la marca de una manera que pretende privarle de su carácter distintivo por vulgarización, para así crear la metonimia de

designar el todo por una parte o toda una familia/tipo/clase de perfumes o fragancias con las palabras que a fecha de hoy constituyen las marcas. Pero ello es igualmente descartable porque una vulgarización de éste término en unos listados de equivalencia o en unas etiquetas donde no se invita ni se hace suponer que las marcas de los demandantes no son tales, sino palabras de uso común que designan unos concretos productos, es manifiestamente insuficiente e inapropiada para producir este efecto, aunque ésta pudiera ser la intención de quien dispone estos medios, especialmente cuando se trata de marcas notorias con un gran despliegue publicitario, que no designan productos nuevos (como sucedería con las patentes farmacéuticas) *per se* con carácter general, aunque cada uno tenga su propia idiosincrasia, pues se trata de combinaciones de aromas conocidos, en productos utilizados en el mercado desde hace siglos. De igual forma, cabe concluir que en el respectivo sector resulta muy difícil citar un solo proceso completado en esa dirección, de tal manera que ni profesionales ni consumidores califiquen un perfume o un aroma por el nombre de una marca, de forma que se trataría de una utilización, por los motivos antes expuestos, que no sólo no genera confusión/asociación sobre el origen empresarial sino que de ninguna otra manera menoscaba ni deteriora la finalidad distintiva de la marca.

En este sentido, puede calificarse, analizando esta primera posición jurisprudencial, como un uso meramente descriptivo, pues efectivamente sus dos finalidades son informar al consumidor (informativo) y utilizar el prestigio de las marcas para atraer la atención del consumidor (operador económico) y condicionar su comportamiento económico al hacerle ver de forma más o menos directa, (en principio no tomado en consideración por el TJUE como comportamiento contrario a la normativa marcaria)

Mas, sigue glosando la sentencia citada del JM1:

En este panorama se dicta la sentencia de 18 de junio de 2009 que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (England & Wales) en el procedimiento entre L'Oréal SA contra Bellure NV y otros por el uso de listas comparativas, y por ello de especial importancia en el caso presente, en la que se dice : «El artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca registrada está facultado para prohibir su uso por un tercero, en una publicidad comparativa que no cumple todos los requisitos de licitud enunciados en el artículo 3 bis, apartado 1, de la Directiva 84/450 del Consejo ... de un signo idéntico a dicha marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que está registrada la mencionada marca, aun cuando dicho uso no menoscabe la función esencial de la marca, que es indicar la procedencia de los productos o servicios, siempre que dicho uso menoscabe o pueda menoscabar otra de las funciones de la marca»(apartado 65) considerando como tal " en particular, la consistente en garantizar la calidad de ese bien o de ese servicio, o las de comunicación, inversión o publicidad" (apartado 58) que se reitera y consolida en la reciente sentencia de 23 de marzo de 2010 (asunto Google, apartados 77 y 79) y en la sentencia de 25 de marzo de 2010 (asunto BergSpechteenlaces patrocinados, apartados 29 ,30,31).

Así, en la conocida STJUEL'Oréal SA contra Bellure se declara:

(...) El concepto de ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca, - también designado en los términos de "parasitismo" y de "free riding" no se vincula al perjuicio sufrido por la marca, sino a la ventaja obtenida por el tercero del uso del signo idéntico o similar. Dicho concepto incluye, en particular, los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen de la marca o de las características proyectadas de la imagen de ésta hacia los productos designados por el signo idéntico o similar, existe una explotación manifiesta de la marca de renombre.

Y reitera esta nueva forma de infracción desvinculada de un perjuicio efectivo más adelante, cuando afirma, (...) *La ventaja obtenida por un tercero del carácter distintivo o del renombre de la marca puede ser desleal, aunque el uso del signo idéntico o similar no perjudique ni al carácter distintivo ni al renombre de la marca o, en términos generales al titular de ésta.*

Esto es, para marcas tanto idénticas como similares (en las que pueda concurrir riesgo de asociación o confusión) a los requisitos anteriormente destacados y que no se cuestionan (uso inconsentido en el tráfico para productos) se añade que entre las funciones de la marca se encuentran también las *consistente(s) en garantizar la calidad de ese bien o de ese servicio, o las de comunicación, inversión o publicidad*, pudiendo además apreciarse en tal supuesto infracción aun no existiendo perjuicio pero sí aprovechamiento o ventaja desleal, concepto éste último que ha de ser valorado por los jueces nacionales atendiendo a las circunstancias del caso.

Y a los efectos de valorar dicha deslealtad se invocan de contrario las doctrinas de la sentencia *Gillete* y de la sentencia *Interflora*. Veamos ambos supuestos:

La primera de ellas, STJCE Caso 228/03 de 17 de marzo de 2005, en la que se analizan los límites del derecho de marcas fijados en el artículo 37 de la LM y 12 del Reglamento y 6 de la Directiva, apartado 1 b) y también c) en el caso examinado en la referida excluye el *ius prohibendi* en indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, origen geográfico, época de la obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del mismo.

Resolvió el Tribunal que:

34. *Lo mismo ocurre en el litigio principal, al utilizar un tercero las marcas de Gillette Company para proporcionar al público una información comprensible y completa sobre el destino del producto que comercializa, es decir, sobre la compatibilidad de dicho producto con el que lleva las mencionadas marcas.*

35. *Por otra, basta subrayar que tal uso es necesario si, en la práctica, un tercero no puede comunicar al público dicha información sin usar la marca ajena (véase, en este sentido, la sentencia BMW, antes citada, apartado 60). Como ha subrayado el Abogado General en los puntos 64 y 71 de sus conclusiones, este uso debe ser realmente el único modo de proporcionar dicha información.*

36. *A este respecto, con objeto de cerciorarse sobre si se pueden emplear otros modos de proporcionar esta información, ha de tenerse en cuenta, por ejemplo, la posible existencia de criterios técnicos o de normas generalmente utilizadas por el tipo de producto comercializado por el tercero y conocidos por el público al que se destina este tipo de producto. Dichas normas, u otras características, han de poder proporcionar a dicho público una información comprensible y completa sobre el destino del producto comercializado por el tercero para mantener el sistema de competencia no falseado en el mercado de este producto.*

37. *Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si, en las circunstancias del asunto objeto del litigio principal, el uso de la marca es necesario, teniendo en cuenta los requisitos mencionados en los apartados 33 a 36 de la presente sentencia y el tipo de público al que se destina el producto comercializado por LA-Laboratories.*

Jurisprudencia que ha sido ratificada en sentencias posteriores como la sentencia BMW, declarándose expresamente en la STCUE *Gerry/Kerry Springsde* 7 de enero de 2004 como muy

acertadamente destacan las demandadas, que *para que una indicación de esa índole se halle comprendida dentro del ámbito de aplicación del citado artículo, basta con que se trate de una indicación relativa a una de las características que se enumeran en dicha disposición*(por el Reg y la Directiva) sin que el riesgo de confusión fonética sea suficiente para calificar la práctica de desleal. En semejante sentido resolvió la AP de Barcelona Sección 15ª en SAP de 25 de junio de 2013, en donde se consideraba no contraria a las prácticas leales la utilización del nombre del grupo cuyas canciones eran versionadas, por cuanto que era una información necesaria.

Al respecto debemos resolver que dos son las razones por las que se desestima la aplicación de la referida doctrina al caso presente:

La primera es que la misma gira en torno al concepto de "necesidad" que no ha de entenderse como una necesidad absoluta, si bien sí ha de serlo al menos abrumadora por cuanto sea elevadamente inadecuada y antieconómica la comercialización de unos productos sin el empleo con fines descriptivos de la marca de tercero. Así ha de entenderse que son las previsiones de los apartados b) y c) de la Directiva 89/104 y correlativos de LM y Reglamento, y que aportan una información que no sólo es útil para el consumidor sino que resulta imprescindible para una adecuada concurrencia de los productos en el mercado. No podría así entenderse excluir la posibilidad de tales referencias a comercializadores de recambios, sin que se le permita indicar con qué productos son compatibles (y al respecto la referencia a la Marca sería inevitable por la propia naturaleza y finalidad de la marca). Y lo mismo puede decirse de otros supuestos. Y no puede olvidarse que se trata de una enumeración abierta en la medida en que incorpora una cláusula de cierre tal como "otras características de éstos". Es aquí donde ha de producirse el enjuiciamiento del Juzgador, ya que en todo caso, y aunque se tratase de una mención relativa a una de las características enumeradas, ha de valorarse por el juzgador si reviste, en primer lugar, tal necesidad. Y al respecto han de tenerse muy en cuenta, como indica el Tribunal, las circunstancias del caso, que en éste son especialmente relevantes en lo concerniente al sector del mercado en que se encuadran los hechos: así, es notorio que no puede lograrse una descripción de un olor con un mínimo de complejidad, y menos aún una combinación de ellos, si no es simplemente por referencia a otro conocido, ya sea natural, ya creado por el hombre con la combinación de elementos naturales. Y sin embargo esa imposibilidad forma parte consustancial a la industria del perfume desde sus mismos comienzos hace siglos y condiciona de manera muy destacada la naturaleza de su comercialización, ya que a diferencia de otros productos, ha de venir extraordinariamente apoyada en estrategias de marketing que engloban *packagings*, publicidad evocativa, utilización de figuras públicas o de marcas asociadas a productos de calidad. Es decir, desde sus comienzos, pero marcadamente en las últimas décadas, la industria del perfume ha de luchar contra el inconveniente inherente a su propia naturaleza de que es imposible hacer que el gran público conozca la fragancia por medio de una campaña por los *mass media*, y requiriera cierto esfuerzo que puedan conocerla los clientes de los establecimientos o páginas web, mediante los *tester* o envíos de muestras con el empleo de personas dedicadas a repartir muestras, actuación que queda ya extraordinariamente limitada a personas que se encuentran en un lugar real o cibernético concreto y que adoptan cierta iniciativa para solicitar o recibir una prueba de la naturaleza que sea.

Esta es la forma de comercializar los perfumes que tienen las más conocidas marcas. El empleo de *testero* de sistemas de reparto de muestras es completamente accesible a marcas y productos menores, de forma que no puede concluirse que se trata de un mercado en donde sólo las empresas más grandes tienen posibilidad de dar a conocer su producto al público en general. De hecho, pretender la comercialización de un perfume sin disponer de alguno de estos medios sería, incluso para las más reputadas de las marcas, una empresa hartamente arriesgada, pues aunque confiado en los criterios de los diseñadores del producto, el consumidor medio, dentro de la gama que desea adquirir, tiende a demandar la posibilidad de probarlo para apreciar si es de su gusto, incluso

cuando se trata de una compra para tercero.

En este panorama resulta indiscutible calificar de conveniente, e incluso de extremadamente conveniente para el comercializador incluir una referencia de equivalencia, que sin duda rompe esta barrera y permite un conocimiento cierto al consumidor sobre las características del producto sin llegar a probarlo. Pero conveniencia no es necesidad, porque aunque el consumidor se encuentre más informado no es una información que resulte imprescindible para la adecuada comercialización del producto, puesto que el mismo puede hacerse utilizando los cauces habituales. E incluso si resulta que el valor más destacado del producto es acogerse a una tendencia olfativa o ser la imitación de un producto conocido, no es necesario indicar concretamente cuál, pues para ello sería suficiente con anunciar que se trata de productos de equivalencias, lo que entiendo sería perfectamente respetuoso con los derechos de terceros y con el principio de libre imitabilidad consagrado por el Tribunal Supremo y la LCD y permitir que sea el consumidor quien mediante su prueba directa, elija. Es decir, y siguiendo lo establecido en la Sentencia, aun de forma menos directa y con menor *vis atractiva* para el consumidor, sí se puede informar de las características del producto sin necesidad de acudir a la marca ajena.

La segunda razón para la desestimación de la aplicabilidad de esta doctrina se sustenta en que decir a qué otro producto se parece, aunque tiene una incuestionable naturaleza descriptiva, va mucho más allá y penetra y no superficialmente en el ámbito del aprovechamiento del prestigio, notoriedad, calidad y publicidad de la marca para hacer su producto más competitivo. Es descriptivo, pero sobre todo es una forma no de informar al consumidor de a qué huele exactamente la fragancia, sino de hacerle ver que es un aroma que ha sido seleccionado por los diseñadores de las marcas más prestigiosas como el más adecuado para transmitir la sensación o "experiencia" como dicen las demandadas, el más acorde con el prestigio de las mismas y que se corresponde con su nivel de calidad y buen gusto. Y ello va mucho más allá de lo meramente descriptivo.

En cuanto a la segunda de las sentencias, entre las más importantes de las invocadas por los demandados, la denominada *Interflora (STJUE Interflora Inc., Interflora British Unity Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Ltd, de 22 de septiembre de 2011)*. En sus párrafos 57 y 58 y en lo concerniente al posible menoscabo de la función publicitaria por el empleo de marcas de terceros en un buscador como *Adwords* establece:

Sin embargo, el mero hecho de que el uso por un tercero de un signo idéntico a una marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que esté registrada dicha marca constriña al titular de la citada marca a intensificar sus esfuerzos publicitarios para mantener o aumentar su visibilidad entre los consumidores no basta en todos los casos para declarar que se produce un menoscabo de la función publicitaria de esa marca. A este respecto debe destacarse que, si bien la marca es un elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Derecho de la Unión pretende establecer (véase, en particular, la sentencia de 23 de abril de 2009, Copad, C59/08, Rec. p. 3421, apartado 22), no tiene por objeto proteger a su titular frente a prácticas inherentes al juego de la competencia.

La publicidad en Internet a partir de palabras clave correspondientes a marcas es una práctica de ese tipo, en la medida en que, por regla general, su objetivo es simplemente proponer a los internautas alternativas a los productos o servicios de los titulares de dichas marcas.

Se trata de un supuesto de hecho tan alejado del presente que difícilmente puede considerarse aplicable, y por el mismo motivo, resulta complicado compartir las conclusiones de los letrados de las demandadas de que con la misma, atendiendo a las críticas surgidas con la sentencia *L'Oreal/Bellureel TJUE* matizó o "moderó" su doctrina.

Así, no puede encontrarse parangón en el mundo físico (en contraposición al cibernético) a la posibilidad que existe en un buscador de ganar preferencia en los resultados de búsqueda mediante el abono de mayores contraprestaciones a la empresa gestora del referido buscador, que sería propiamente una actividad publicitaria. Esa posibilidad no tiene una equivalente ni siquiera remoto en una situación como la presente en donde esa posibilidad sencillamente no existe, ya que incluso cuanto mayor sea la actividad publicitaria que despliegue la titular de la marca, mayor será siempre correlativamente y sin posibilidad de impedirlo, el correspondiente aprovechamiento que realizará la empresa de equivalencias. Por otra parte, es igualmente decisiva la palabra "alternativa" empleada por el Tribunal por cuanto que en el presente, igualmente lo sería de un modo muy impropio: así, partiendo de la premisa de que todo producto del mercado es, en términos generales, una alternativa a los demás, independientemente de gamas, precios y calidades, y *máxime* cuando se trata de las mismas o semejantes fragancias, lo cierto es que para un mismo consumidor, es difícil poder concluir que productos de alta gama como los de las actoras tienen una alternativa real en los comercializados por los demandados, ya que efectivamente el producto no es sólo el aroma, sino también el color y especialmente la marca, envase, *packaging*, líneas de distribución y muy destacadamente la imagen a la que se asocia en las campañas publicitarias desplegadas.

Sentado lo anterior, cabe analizar las tres formas de empleo de los signos idénticos a los de las actoras, a los efectos de determinar si en todos ellos se produce esa actividad parasitaria o de *free riding*:

- El primero, listado de equivalencias transmitido al minorista por los fabricantes/distribuidores, queda fuera de toda duda en la medida en que se ajusta plenamente y es la referencia en torno a la cual se ha efectuado el análisis de la existencia de la infracción. Recogen, aun en listados separados, como se ha llegado a encontrar, la correspondencia de diversos perfumes con denominación propia con los marcados con signos protegidos de las actoras, y se han utilizado con evidentes fines comerciales, según consta acreditado.

- El segundo "si te gustó (marca protegida) tienes que probar (marca o producto propio)" es igualmente infractor porque aunque no indica directamente una equivalencia, sí que la sugiere de forma suficiente, ya que se trata de un etiquetado que hay que valorar en el contexto de situación: los perfumes de equivalencias ya son generalmente conocidos por el público, que sabe además de sus formas y lugares propios de venta. La alteración de la fórmula para hacer valer esa equivalencia a la anteriormente existente o coetánea aún en muchos comercios no es suficiente para que el consumidor medio pueda creer que ha dejado de ser un perfume de equivalencia, sino, y aun siendo profano en derecho, más bien una fórmula para adaptar o pretender adaptar su publicidad a la normativa, por cuanto que la existencia de la publicidad comparativa sigue resultando llamativa para el consumidor; segundo, porque la fórmula empleada es propia de productos que son muy semejantes, ya que anuncia que si tus gustos se decantan por una fragancia, ésta también te va a gustar, y si ello es así puede ser por otros motivos pero sin duda alguna el más destacado es por la semejanza.

- En cuanto al tercero, "otros de la misma familia olfativa" y aún a pesar de la advertencia total y absolutamente baladí, por cuanto que aclara unos hechos que han de ser conocidos por una abrumadora generalidad (tales marcas no va a pertenecer a una empresa que vende perfumes de marcas poco conocidas en un supermercado) cabe concluir exactamente lo mismo, añadiendo que la evocación de equivalencia, en su grado de semejanza o gran semejanza es aún más intensa.

Por todo lo anterior cabe concluir la existencia de infracción marcaria por vulneración de los artículos 9.1 a) Reg y 34.2 a) de LM.

b) Riesgo de confusión. Arts 9.1 b) Reg y 34.2 b) de LM

A los efectos de valorar el riesgo de confusión, ha de partirse del patrón de "consumidor medio" adoptado en la legislación sobre competencia desleal a partir de la directiva 2005/29/CE que ya habla de consumidor medio, y el concepto universalmente asumido del mismo elaborado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (STJE 16 de julio de 1998 y 22 de junio de 1999). Parte el TJUE del consumidor *normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz*, es decir que, en primer lugar, nos presenta a un consumidor cuya relación con los productos y con las prestaciones que son servidas por las empresas en liza en un determinado conflicto es la de recabar una información acorde con lo que es habitual, habida cuenta el interés normal de un consumidor y la difusión y conocimiento de las empresas y de sus productos, y la importancia económica y frecuencia de la demanda de estos últimos. A su vez, al exigir que sea razonablemente atento y perspicaz demanda que se trate igualmente de un consumidor que tenga unas aptitudes y unas actitudes para con el mercado que conforman un justo y adecuado interés para satisfacer sus propias necesidades de manera correcta, adoptando las iniciativas necesarias para formar adecuadamente su voluntad según el tipo de producto, pero sin llegar a ser un especialista ni una persona cuyas actividades sobre este punto excedan de lo que podríamos denominar una "diligencia media" del consumidor.

Por su parte establece la AP de Alicante Sección 8ª Tribunal de Marca Comunitaria en la SAP del 26 de Septiembre del 2013

Sentado lo anterior, hemos de partir de los criterios generales para la apreciación del riesgo de confusión (artículos 9.1.b RMC) los cuales están compendiados en la Sentencia del Pleno del TJCE de 22 de junio de 1999 (Lloyd c. Klijsen) y, en lo que aquí interesa, han de destacarse:

1.- Constituye riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.

2.- La existencia de un riesgo de confusión para el público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes. La apreciación global mencionada implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios cubiertos. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

3.- Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. En efecto, se deduce que la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar. A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. A fin de apreciar el grado de similitud que existe entre las marcas controvertidas, el

órgano jurisdiccional nacional debe determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que éstos se comercializan.

4.- Por otra parte, puesto que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior, las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor. Para determinar el carácter distintivo de una marca, el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas. Al realizar la apreciación mencionada, procede tomar en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que ésta carezca, o no, de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales.

Partiendo de este punto, llegamos a la conclusión de que aun existiendo una gran semejanza entre los signos no idénticos por cuanto que el elemento denominativo tiene una predominancia con carácter general y muy particularmente en los signos examinados, hay que descartar cualquier posibilidad de que el consumidor medio pueda asociar, con o sin advertencia al respecto, que los productos comercializados por los demandados y comparados en las tablas o etiquetados de equivalencias puedan tener el mismo origen empresarial o exista algún tipo de vinculación entre los fabricantes, distribuidores o comercializadores de los mismos, no sólo porque del etiquetado se desprende que la vinculación se refiere sólo al aroma o fragancia sino porque los productos a su vez van marcados con signos propios, en muchos casos cercanos a lo genérico o poco comercial (CARAVAN nº X), sino porque el resto de elementos de su venta (lugar, envase, *packaging*, tamaño e incluso precio) lo hacen inadecuado para producir esa vinculación en el consumidor medio.

c) Por generar menoscabo o aprovechamiento sin justa causa del carácter distintivo, notoriedad o renombre de la marca, Art 34. 2.c) de la LM,).1 c) del Reg.

A *priori* tendría un encaje en este supuesto el empleo de signos similares a marcas notorias para productos idénticos o similares, por cuanto se exigen para algunos que no lo sean, y tampoco encajarían en el de doble identidad en la medida en que no se trata de signos idénticos, sino sólo muy similares.

A pesar de ello, puede considerarse igualmente infractor el empleo realizado de signos semejantes al supuesto examinado con anterioridad con respecto a los supuestos de doble identidad del 9.1 a) Reg. Cabe así concluir que es igualmente predicable esta identidad cuando coinciden los elementos denominativos, y ello aunque las marcas protegidas e invocadas incorporen otros elementos gráficos que ocupen un lugar marcadamente secundario, como sucede en el presente.

A esta conclusión se llega al examinar el grado de similitud y concluir que las coincidencias parciales con las denominativas y con todas las mixtas o figurativas dan lugar a unas diferencias manifiestamente insuficientes para diluir cualquier riesgo de generar un vínculo (entre productos) ya que precisamente los signos empleados aluden a las marcas para que como tales sean

indubitablemente las de los demandantes. Y con ese vínculo el público relevante relaciona ambas marcas, aún cuando no las confunda tal y como establece el TJUE en las sentencias del caso *Intel* de 27 de noviembre de 2008 y del asunto *L'Oréal/Bellure* de 18 junio 2009 y que exigen un cierto grado de similitud entre la marca anterior y la marca posterior, hasta producir el referido efecto. Los signos empleados y las marcas producen el referido vínculo entre los signos. Y en la última de las sentencias la similitud es equiparable a la identidad a los efectos de apreciar infracción por aprovechamiento desleal.

Sentado lo anterior resulta aplicable al presente supuesto lo resuelto anteriormente tanto para descartar riesgo de dilución y degradación de la marca, como para estimar el de aprovechamiento indebido, aun sin perjuicio correlativo del prestigio de la misma.

A mayor abundamiento, en argumento *a fortiori*, puede igualmente concluir que si en su calidad de marcas notorias quedan protegidas frente a su uso por terceros en determinadas condiciones para productos diferentes, con mayor razón lo serán para productos idénticos que produzcan los mismos efectos.

Quinto. Sobre la prescripción y el retraso desleal.

Se invoca la conocida doctrina de la *Werwirkung* para acto seguido alegar la prescripción, ya que aunque se reconoce que la presunta infracción se ha producido y se sigue produciendo a fecha de la demanda, simplemente se invoca un retraso desleal argumentando la larga trayectoria como operadores económicos de las empresas del grupo, sin alegar ni acreditar desde cuando se realizan las prácticas de equivalencia ahora cuestionadas, ni desde cuándo por tanto pueden ser conocidas por los demandantes, de forma que ha de desestimarse la excepción.

Sexto.- Sobre las cuestiones prejudiciales planteadas.

En la primera se plantea el alcance de una directiva la 2006/114 sobre publicidad ilícita, en su apartado 4 g) que resulta de aplicación al presente por cuanto que ha sido traspuesta en el artículo 10 d) de la LCD, pero que no suscita dudas a los efectos prejudiciales sobre su interpretación en los términos propuestos ("si además de decirse que son réplicas se apuntan características propias") por cuanto que en el presente estas afirmaciones no se incluyen, sino sólo existen, y son visibles, nada más, pero no integran la publicidad. No es por tanto pertinente para resolver el presente.

En cuanto a la segunda, el alcance de la obligación del comerciante de facilitar una información completa y detallada, a la vista de la jurisprudencia sobre marcas cabe concluir que no es absoluta y además, en lo referente a la segunda parte, en el presente el empleo de marcas ajenas no es imprescindible.

Sobre la tercera, la legislación aplicable para la liquidación de los daños y perjuicios es criterio ya consolidado por la jurisprudencia otorgar preferencia a la acción marcaria.

En lo concerniente a la cuarta, el derecho a una indemnización por aprovechamiento indebido del renombre de la marca, está perfectamente definida en la Ley de Marcas aplicable, en la medida en que se desprende del artículo 43.2 que puede optarse, entre otras cuestiones por los beneficios dejados de obtener o por los recibidos por el infractor. Desde esa disposición no puede albergarse dudas sobre la posibilidad de solicitar una indemnización superior al perjuicio sufrido, aun cuando pudiera ser inexistente. El apartado segundo de la cuestión no es pertinente por no ser de aplicación la directiva 2006/114 para la liquidación de los daños y perjuicios.

La quinta sería de nuevo meramente hipotética por cuanto que se ha demostrado que los listados no son confidenciales, y por tanto eran actos de publicidad, de forma que no cabe plantearse si los propiamente confidenciales están excluidos de la aplicación de la directiva citada.

En sexto lugar se habla de una protección reforzada en el artículo 34 de la LM en relación con el 9 y 14 del Reglamento, por disponer la primera norma de un apartado f), que sin embargo no puede tampoco estimarse pues unas y otras enumeraciones no son de forma manifiesta *numerus clausus* sino meramente ejemplificativas. La mayor concreción no es mayor protección.

Finalmente la séptima, y dado que se ha demostrado que no existía tal prohibición de los fabricantes a sus comerciales para que comunicasen los listados de equivalencias, sería nuevamente hipotética y por tanto no pertinente para resolver el presente su relevancia a los efectos de aplicar el 34. 3 f) de la LM.

Séptimo.- Sobre la competencia desleal.

Se ha invocado al respecto excepciones de falta de legitimación activa por parte de ANTONIO PUIG y de GAULME.

Al respecto de la primera, se argumentaba un fraude de ley para poder así solicitar un enriquecimiento injusto que no reconoce la normativa marcaria, si bien desde el momento en que se ha renunciado a cualquier dualidad indemnizatoria no procede examinar la misma. Acciones de marcas y de competencia desleal no sólo pueden acumularse según reiteradísima jurisprudencia, sino que no alteran las reglas de competencia objetiva del Tribunal de Marca Comunitaria ni suponen un ejercicio en modo alguno fraudulento, por cuanto que se invocan dos normativas aplicables pretendidamente a un mismo supuesto (que pueden ser tres si se alega también la reguladora de la publicidad). Al respecto no es obstáculo para no llevar a efecto el pronunciamiento a mayor abundamiento que descarta la jurisprudencia del Supremo desde 2006 en los supuestos de acciones acumuladas, el que ANTONIO PUIG pueda además de ser operador económico a los efectos del artículo 3 de la LCD, ser licenciario, ya que el hecho de serlo no le impone la carga de actuar como tal, por lo que examinar su condición al respecto sería un debate estéril.

Sí que invoca la titularidad de sus marcas GAULME, por lo que respecto de la misma sí que no cabe pronunciarse sobre si es o no operador (la dicción al respecto y las pruebas son confusas) para evitar los referidos pronunciamientos reiterativos.

Se invocan por la demandante los artículos 10, 12 y 18 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal

a) Actos de comparación

Establece el artículo 10 de la misma:

a) Los bienes o servicios comparados habrán de tener la misma finalidad o satisfacer las mismas necesidades.

b) La comparación se realizará de modo objetivo entre una o más características esenciales, pertinentes, verificables y representativas de los bienes o servicios, entre las cuales podrá incluirse el precio.

c) En el supuesto de productos amparados por una denominación de origen o indicación geográfica, denominación específica o especialidad tradicional garantizada, la comparación sólo podrá efectuarse con otros productos de la misma denominación.

d) No podrán presentarse bienes o servicios como imitaciones o réplicas de otros a los que se aplique una marca o nombre comercial protegido.

e) La comparación no podrá contravenir lo establecido por los artículos 5, 7, 9, 12 y 20 en materia de actos de engaño, denigración y explotación de la reputación ajena

Por los motivos anteriormente expuestos cabe considerar que los actos, todos ellos con trascendencia en el tráfico económico, de publicidad, ya sea verbalmente o por escrito no cumplen con los requisitos de los apartados d) y e) por cuanto que presentan el producto como réplicas o imitaciones y llevan a cabo una explotación parasitaria de la reputación ajena.

b) Actos de explotación de la reputación ajena.

Regula el artículo 12:

Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como «modelo», «sistema», «tipo», «clase» y similares.

Apreciada la misma en sede de marcas, siendo la actuante distribuidora de las mismas, y estimada la deslealtad de los actos de publicidad precisamente por el aprovechamiento de la reputación ajena es ineludible la aplicación también del presente.

c) Actos de publicidad ilícita.

Regulados en el artículo 18, se remite a la Ley 34/1988, de 11 de noviembre General de Publicidad que establece en el artículo 3 los supuestos de ilicitud de la publicidad, remitiéndose a su vez a lo dispuesto en la LCD para examinar el presente.

Al respecto, y dado que en el artículo 2 LGP se define la publicidad como *toda forma de comunicación realizada por una persona física o jurídica, pública o privada, en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional con el fin de promover de forma directa o indirecta la contratación de bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones*, pueden claramente definirse todos los actos descritos como publicitarios, ya que no constriñe su ámbito a que sean los destinatarios los consumidores, de suerte que procede declarar la deslealtad de la conducta por este motivo.

Noveno.- Sobre los daños y perjuicios.

Por aplicación de los artículos 42 y ss de la Vigente Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de

Marcas procede estimar la pretensión de la actora en lo concerniente a las indemnizaciones correspondientes por la infracción de la Propiedad Industrial.

Establece el citado artículo 42 que lleva por rúbrica *Presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios*

1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en las letras a) y f) del artículo 34.3, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados.

2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera notoria o renombrada.

Acreditado el requerimiento y el incumplimiento posterior, así como la notoriedad ha de estimarse la pretensión.

Sobre la cifra de negocios y el 1% de la misma, obtenida por las demandadas, y los beneficios netos, su liquidación se practicará sobre la base del 219 de la LEC y practicándose el requerimiento del 328 y 329 de la LEC ya en la propia ejecución. La oposición que pudiere suscitarse al respecto de dicha liquidación se sustanciará en sede de ejecución por el trámite de la oposición a la ejecución, en la que las partes podrán proponer la prueba que estimen pertinente, con garantía de los derechos de oralidad, intermediación y contradicción. Sobre los beneficios, la liquidación habrá de ajustarse al criterio marcado por la Sección Octava de la Audiencia Provincial en la sentencia de 27 septiembre 2012 que excluye ciertos gastos estructurales o indirectos, pero no todo ellos, y concreta que los de publicidad, transporte (de venta, pues el de compra ya ha sido descontado) y personal han de descontarse proporcionalmente atendiendo al total de las ventas. Así establece:

El tercer aspecto de esta impugnación guarda relación con la cuantificación de la indemnización pues pretende la apelante que del beneficio bruto también se deduzca la cuantía del Impuesto de Sociedades que debería de pagar correspondiente a los ejercicios 2008, 2009 y 2010 que, en conjunto, se elevan a 54.328,38.- €. No puede acogerse esta alegación porque el perito judicial advirtió que la cuota liquidada por ese impuesto era 0,0.- € de tal manera que ni se planteó la hipótesis de deducir la cuota liquidada por ese impuesto del beneficio bruto. De todas maneras, la Sentencia de instancia, con prudente criterio, restó del precio de venta los siguientes conceptos: el precio de compra, el transporte de la compra y los gastos aduaneros directamente imputables a los productos ilícitos y también la parte proporcional de la venta de los productos ilícitos sobre el volumen total de las ventas de la demandada respecto de los conceptos de explotación relativos a publicidad, transporte de venta y personal. Si se incrementan los conceptos deducibles se corre el riesgo de considerar gastos indirectos deducibles los que son gastos estructurales en los que la demandada va a incurrir siempre aunque toda su actividad fuese lícita y, también se corre el riesgo de que el beneficio que legalmente corresponde al perjudicado se destine a financiar los gastos estructurales que han contribuido a la realización de la actividad ilícita.

En cuanto al daño emergente, se considera acreditado en su totalidad por importe de 8.734'14 € con independencia de cuales de las empresas sean las que han abonado o se les ha

expedido la factura, e incluso si lo ha sido el despacho de abogados, pues éste repercute los gastos a sus clientes. Si las actoras desean que se les indemnice solidariamente en virtud de cualquier acuerdo interno, no puede ello cuestionarse.

Todas las facturas parecen ajustarse a unos gastos acreditados y de mercado aunque no en todas se haga correctamente la indicación de su correspondencia.

En lo concerniente al daño moral, no consta acreditado que los perfumes de las demandadas sean de inferior calidad o se encuentren defectuosamente presentados, ya que la peor de todas las presentaciones, en un supermercado, y dado que no existe riesgo de confusión o asociación por el modo de empleo de los signos, es insuficiente para generar un perjuicio *per se* según dispone el artículo 43.1 LM. de la misma manera no obra en las actuaciones elemento alguno que permita hablar del referido perjuicio moral.

Finalmente la publicación en dos diarios parece adecuada atendiendo a la considerable trascendencia de los hechos (son pocos los establecimientos localizados en los que se encontraron etiquetas, pero puede presumirse por la prueba practicada que son muchos -todos- aquellos a los que se vendió empleando los listados de equivalencias). En el presente, entiendo correcta la publicación del Fallo en el periódico EL PAIS en los mismos caracteres que las noticias de la página, siendo irrelevante si es par o impar a costa de todos los demandados y además en EXPANSIÓN en las mismas condiciones a costa de INDUSTRIA ARAGONESA DEL PERFUME, S.L., CARAVAN FRAGANCIAS, S.L., LABORATORIOS SAPHIR, S.A., en todos los casos solidariamente.

Décimo.- Sobre las costas.

Por aplicación del artículo 394 de la LEC y en atención a la estimación sustancial de la demanda, se imponen solidariamente las costas a los demandados.

Fallo

Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por el Procurador don Vicente Miralles Morera en nombre y representación de CAROLINA HERRERA LIMITED, PUIG FRANCE S.A.S. GAULME S.A.S. y ANTONIO PUIG S.A. contra las mercantiles INDUSTRIA ARAGONESA DEL PERFUME, S.L., CARAVAN FRAGANCIAS, S.L., LABORATORIOS SAPHIR, S.A. y GRUPO EL ARBOL DISTRIBUCION Y SUPERMERCADOS, S.A y en consecuencia:

A) Declaro:

1) Que con los actos de ofrecimiento, comercialización, promoción y publicidad de sus perfumes de equivalencia SAPHIR, mediante el uso de los signos "CAROLINA HERRERA" "CH", "212", "ULTRAVIOLET", "PACO RABANNE", "BLACK XS", "ONE MILLION", "LADY MILLION", "NINA RICCI" y "J PAUL GAULTIER" la demandada, LABORATORIOS SAPHIR, S.A. ha infringido las Marcas españolas n°s 1.208.250 y 2.007561 y las Marcas comunitarias n°s 3.011.020, 4.760.146, 5.044.268, 492.140 y 4.758.851 de CAROLINA HERRERA LIMITED; las Marcas Comunitarias n°s 9.505.751, 6.529.929, 4.378.451, 5.860.028, 5.682.141, 6.601.091,

5.738.489, 7.220.461, 8.735.359 y 5.825.708 e Internacionales con efectos en España n°s 432.790, 346.178, 719.891 y 190.800 de PUIG FRANCE, S.A.S. ; y las Marcas Comunitarias n°s 10.665.271 y 8.272.791 de GAULME S.A.S.

2) Que LABORATORIOS SAPHIR, S.A. ha cometido actos de competencia desleal respecto de la actora ANTONIO PUIG, S.A.

3) Que con los actos de ofrecimiento, comercialización, promoción y publicidad de sus perfumes de equivalencia SAPHIR, mediante el uso de los signos "CAROLINA HERRERA" "CH", "212", "ULTRAVIOLET", "PACO RABANNE", "BLACK XS", "ONE MILLION", "LADY MILLION", "NINA RICCI" y "JEAN PAUL GAULTIER", "JEAN PAUL GAULTIER CLASSIQUE" y "LE MALE" la demandada, INDUSTRIA ARAGONESA DEL PERFUME, S.L. ha infringido las Marcas españolas n°s 1.208.250 y 2.007561 y las Marcas comunitarias n°s 3.011.020, 4.760.146, 5.044.268, 492.140 y 4.758.851 de CAROLINA HERRERA LIMITED; las Marcas Comunitarias n°s 9.505.751, 6.529.929, 4.378.451, 5.860.028, 5.682.141, 6.601.091, 5.738.489, 7.220.461, 8.735.359 y 5.825.708 e Internacionales con efectos en España n°s 719.891 y 190.800 de PUIG FRANCE, S.A.S.; y las Marcas Comunitarias n°s 10.665.271, 8.272.791 y 10.757.128 de GAULME S.A.S.

4) Que INDUSTRIA ARAGONESA DEL PERFUME, S.L. ha cometido actos de competencia desleal respecto de las actoras ANTONIO PUIG, S.A.

5) Que con los actos de ofrecimiento, comercialización, promoción y publicidad de sus perfumes de equivalencia SAPHIR, mediante el uso de los signos "CH", "212", "ULTRAVIOLET", "PACO RABANNE", "BLACK XS", "1 MILLION", "LADY MILLION", "NINA RICCI" y "JEAN PAUL GAULTIER", "JEAN PAUL GAULTIER CLASSIQUE" y "LE MALE" la demandada, CARAVAN FRAGANCIAS, S.L. ha infringido las Marca española n° 2.007561 y las Marcas comunitarias n°s, 4.760.146, 5.044.268, 492.140 y 4.758.851 de CAROLINA HERRERA LIMITED; las Marcas Comunitarias n°s 6.529.929, 4.378.451, 5.860.028, 5.682.141, 6.601.091, 5.738.489, 7.220.461, 8.735.359 y 5.825.708 e Internacionales con efectos en España n°s 719.891 y 190.800 de PUIG FRANCE, S.A.S.; y las Marcas Comunitarias n°s 10.665.271, 8.272.791 y 10.757.128 de GAULME S.A.S.

6) Que CARAVAN FRAGANCIAS, S.L. ha cometido actos de competencia desleal respecto de las actoras ANTONIO PUIG, S.A.

Y, en consecuencia, se condena a las demandadas:

1) A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

2) A cesar y abstenerse en el futuro de llevar a cabo cualquier acto de comercialización, ofrecimiento, publicidad o promoción de sus perfumes de equivalencia haciendo uso de las Marcas registradas de CAROLINA HERRERA LIMITED, PUIG FRANCE, S.A.S. y GAULME, S.A.S, relacionadas en los Hechos Segundo a Quinto de la demanda.

3) A retirar del tráfico económico, incluido Internet, y a destruir, cualquier material publicitario o promocional u otros documentos o materiales propios del negocio de perfumería de equivalencia de las demandadas, en los que reproduciéndose los signos "CAROLINA HERRERA", "CH", "212", "ULTRAVIOLET", "PACO RABANNE", "BLACK XS", "1 MILLION", "ONE MILLION", "LADY MILLION", "NINA RICCI", "JEAN PAUL GAULTIER", "JEAN PAUL GAULTIER CLASSIQUE" o "LE MALE", se haya materializado la infracción de las Marcas de

CAROLINA HERRERA LIMITED, PUIG FRANCE, S.A.S. y GAULME, S.A.S, relacionadas en los Hechos Segundo a Quinto de la demanda.

4) Respecto de INDUSTRIA ARAGONESA DEL PERFUME, S.L., CARAVAN FRAGANCIAS, S.L. y LABORATORIOS SAPHIR, S.A. abstenerse de suministrar a los establecimientos en que distribuyen sus perfumes de equivalencia "SAPHIR", "IAP" y CARAVAN cualquier tipo de material, listado o medio de identificación que contenga las Marcas de CAROLINA HERRERA LIMITED, PUIG FRANCE, S.A.S. y GAULME, S.A.S. con el fin de servir a los distribuidores para establecer las equivalencias y las correspondientes fragancias originales.

5) Respecto de INDUSTRIA ARAGONESA DEL PERFUME, S.L., CARAVAN FRAGANCIAS, S.L. y LABORATORIOS SAPHIR, S.A. abstenerse de explotar en su actividad comercial (incluido el discurso comercial a sus clientes o potenciales clientes) las Marcas de CAROLINA HERRERA LIMITED, PUIG FRANCE, S.A.S. y GAULME, S.A.S. por cualquier medio escrito u oral.

6) A indemnizar solidariamente a CAROLINA HERRERA LIMITED, PUIG FRANCE, S.A.S. y GAULME, S.A.S. por la infracción de sus Marcas en la cuantía que se determine de acuerdo con lo establecido en el Fundamento de Derecho Noveno de la presente.

7) A publicar a su costa el fallo de la Sentencia en los periódicos EXPANSIÓN y EL PAIS en los mismos caracteres que las noticias de la página en los términos del Fundamento de Derecho Noveno de la presente.

8) A abonar solidariamente el pago de las costas.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que la misma no es firme, ya que contra ella cabe recurso de apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial de Alicante en el plazo de VEINTE DÍAS a contar desde la fecha de su notificación.

Así lo acuerda y firma el Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Alicante, Salvador Calero García.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr. Juez que la dictó, estando el mismo celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, la Secretaria Judicial doy fe, en ALICANTE, a catorce de enero de dos mil quince.

Lo anteriormente expresado concuerda bien y fielmente con el original al que me remito y, para que conste, libro el presente, en ALICANTE, a catorce de enero de dos mil quince. Doy fe.

EL/LA SECRETARIO: