

JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA NUM UNO

C/Pardo Gimeno,43

Tlno.965936093-4-5-6

Alicante

Procedimiento: JUICIO ORDINARIO núm.152/2007

Parte demandante: L`OREAL SA

Procurador: CRISTINA QUINTAR MINGOT

Abogado: EVA MARIA OCHOA

Parte demandada: YESENSY ESPAÑA SL y YE GE

Procurador: LUIS MIGUEL GONZALEZ LUCAS

Abogado: ALBERTO LOPEZ ORIVE

SENTENCIA NUM. 220/07

En Alicante, a 4 de diciembre de 2007

Vistos por mí, D. Rafael Fuentes Devesa, Magistrado Juez del Juzgado de lo Mercantil y de Marca Comunitaria núm.1 de Alicante, los presentes autos de Juicio Ordinario seguidos con el numero 152/2007 promovidos a instancia de L`OREAL SA representado/a por el/la Procurador/a Sr/a.. QUINTAR MINGOT y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a. OCHOA contra YESENSY ESPAÑA SL y YE GE representado/a por el/la Procurador/a Sr/a.. GONZALEZ LUCAS y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a. LOPEZ ORIVE, sobre infracción de marca comunitaria y modelo comunitario

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que la meritada representación de la parte actora formuló demanda arreglada a las prescripciones legales en la cual, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que estimo pertinentes, solicitaba que se dictara sentencia con los siguientes pronuncia mientos:” *DECLARANDO*

PRIMERO.- Que la sociedad L`OREAL, S.A. como titular de la Marca Comunitaria nº 2.741.429 “DOUBLE EXTENSIÓN” y/o del Diseño Comunitario nº 77.741 sobre un envase de máscara de pestañas, tiene un derecho exclusivo y excluyente para la utilización de los mismos.

SEGUNDO.- Que los demandados carecen del derecho de utilizar la marca 2.741.729 “DOUBLE EXTENSIÓN” para la distinción de productos de la clase 3 del Nomenclátor internacional de Marcas y/o que carecen igualmente del derecho de utilizar el diseño, líneas y configuraciones del envase de máscara de pestañas protegida por el Diseño Comunitario nº 77.441.

TERCERO.- Que mediante la fabricación y/o importación y/o comercialización de productos con la denominación “DOUBLE EXTENSIÓN” se están infringiendo los derechos de L`OREAL S.A. sobre su marca comunitaria 2.741.729 causándose perjuicios de carácter económico a la demandante.

CUARTO.- Que mediante la fabricación y/o importación y/o comercialización de mascararas de pestañas cuyo envase reproduce el Diseño Comunitario nº 77.441 se está infringiendo dicho diseño y causando perjuicios de carácter económico a la demandante, de los que deberá ser resarcida.

CONDENANDO A LOS DEMANDADOS SOLIDARIAMENTE

PRIMERO.- A estar y pasar por las anteriores declaraciones

SEGUNDO.- A cesar en todo uso de la denominación “DOUBLE EXTENSIÓN” en los productos que fabrican y/o importan, y/o distribuyen, y/o comercializan los demandados, con apercibimiento de indemnización coercitiva de mínimo 600 Euros en caso de desobediencia.

TERCERO.- A cesar en todo uso del envase de máscara de pestañas protegido por el Diseño industrial nº 77.441 en los productos que fabrican y/o importan, y/o distribuyen, y/o comercializan los demandados, con apercibimiento de indemnización coercitiva de mínimo 600 Euros por día en caso de desobediencia.

CUARTO.- A retirar del mercado, y a su costa, todos y cada uno de los productos, folletos, carteles y demás medios de identificación que incorporen la denominación “DOUBLE EXTENSIÓN” y/o el diseño del envase de máscara de pestañas protegido como Diseño Comunitario nº 77.441.

QUINTO.- A indemnizar solidariamente a mi representada por los daños y perjuicios ocasionados conforme a los parámetros del precio de la licencia establecidos en el cuerpo de la presente demanda que provisionalmente se fijan en la cantidad de 36.815 Euros, suma que deberá ser incrementada por el tiempo que se prolongue la actividad ilícita a partir del día de la fecha en 6.000 Euros como canon anual o su parte mensual proporcional. En todo caso, la demandada deberá indemnizar con el 1% de la cifra del negocio no adicional obtenida con los productos infractores.

SEXTO.- A indemnizar solidariamente a mi representada en concepto de daño al prestigio de marca y diseño en un 1% de la cifra de negocio obtenida con el producto infractor.

SÉPTIMO.- A las costas del presente procedimiento sin la limitación prevista en el artículo 394 de la LEC al observarse mala fe en el actuar de los demandados.”

SEGUNDO.- Que admitida a trámite, se dispuso el emplazamiento de la/s parte/s demandada/s para que en el término legal, compareciere/n en autos y contestara/n aquélla, no verificándolo en tiempo y forma, por lo que fue declarado en rebeldía, acordándose la notificación por correo con acuse de recibo y la continuación de las actuaciones

TERCERO.-Precluido el trámite de contestación a la demanda, se convocó a las partes personadas a la audiencia previa al juicio prevista en el art. 414, que tuvo lugar el día y hora señalado, con la asistencia de la parte actora y los demandada/s a través de procurador y abogado, teniéndose por personados y se interesó por las partes la práctica de la prueba documental, pericial e interrogatorio que se admitieron señalándose la celebración del juicio

CUARTO - El día y hora señalados tuvo lugar el juicio, en el que se practicaron las diligencias probatorias declaradas pertinentes y tras el trámite de informe y conclusiones, se dio por concluido el acto y visto para sentencia

QUINTO.- En la sustanciación del presente juicio se han observado las prescripciones legales y demás de pertinente aplicación al supuesto de autos

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero: La sociedad francesa L'OREAL SA formula demanda en solicitud de protección: a) de la marca comunitaria denominativa 2741429 DOUBLE EXTENSION registrada en la OAMI para productos de la clase 3 y b) del modelo comunitario registrado num 77441-0001 para envase de mascarillas de pestañas por entender que los demandados violan su derecho de exclusiva con los productos consistentes en mascarillas de pestañas con igual apariencia formal y con la expresión DOUBLE EXTENSION YESENSY con invocación, por una parte, de los art 9.1.a y b y 14 del Reglamento

(CE) de Marca Comunitaria 40/1994 (en lo sucesivo RMC) en relación con los arts 34 y ss y 40 y ss de la Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas (en adelante LM) y de otra, de los arts 19,80,81,82,83,88 y 89 del Reglamento (CE) 6/2002 sobre los dibujos y modelos comunitarios (en lo sucesivo RDMC) en relación con los arts 53 y ss de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial (LPJDI en adelante)

Segundo: La infracción de la marca comunitaria

De la documental aportada, que surte plenos efectos al no haber sido impugnada (art 326 y 319 de la Ley de Enjuiciamiento Civil aplicable por la remisión que efectúan el art 97.3 RMC) resultan acreditados:

1) la legitimación de la actora, al ser titular de la marca comunitaria DOUBLE EXTENSION para productos de la clase 3 del Nomenclator entre los que se encuentran cosméticos (documento num 8)

2) la mercantil YESENSY ESPAÑA SL comercializa máscaras de pestañas en la que figura la expresión DOUBLE EXTENSION

Esta aparece ubicada en dos de las tres partes en las que se divide el producto (de idéntica manera -tipo de letra, dimensiones y ubicación- que la empleada por la actora), en tanto que en el que constituye el cuerpo central figura la denominación YESENSY (pieza num 14 y doc num 14 bis)

Ello constituye una vulneración del derecho de exclusiva de la actora consagrado en el art 9.1.a) del Reglamento 40/1994 al usar la demandada en el tráfico económico sin su autorización para productos idénticos (cosméticos) un signo idéntico, que no precisa riesgo de confusión, dado que la protección es absoluta (Considerando 7º del RMC y STJCE de 12 noviembre 2002, Arsenal Football y STJCE de 20 de marzo de 2003, LTJ Difusión)

Aunque se entienda que el signo en su conjunto está constituido por la expresión DOUBLE EXTENSION YESENSY DOUBLE EXTENSION y se asuma la interpretación estricta mantenida por el TJCE en la sentencia de 20 de marzo de 2003, LTJ Difusión acerca del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva (equivalente al art 9.1.0a del RMC) *“en el sentido de que un signo es idéntico a la marca cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca o cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor medio”* hay que concluir que también hay infracción por existencia de riesgo de confusión por parte del público; riesgo de confusión que incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca (art 9.1.b)RMC)

Y ello porque el consumidor de referencia de ese tipo de productos, de uso masivo y adquiridos en lineal en régimen de autoservicio, que no precisa la asistencia de vendedores, normalmente va a percibir la marca como un todo, sin poderse detener a examinar los diferentes detalles. Dado que rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria, es factible (hay peligro) que no consiga diferenciar en el momento de la compra unos y otros, o que aunque sepa que son distintos, asocie los DOUBLE EXTENSION de YESENSY a los DOUBLE EXTENSION de L'OREAL YESENSY de la demandada a los de la actora, pensando que entre las empresas que producen unos y otros (al compartir una parte del signo distintivo) existen vinculaciones (STJCE de 9 de abril de 2003, entre otras).

Además, hay que tener presente la interpretación del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104/CEE (equivalente al art 9.1.b RMC) fijada por el TJCE en la sentencia de 6 de octubre de 2005 (Medion AG y Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, sentencia Thomson Life) en el sentido de que puede existir un

riesgo de confusión para el público, en caso de identidad de los productos o de los servicios, cuando el signo controvertido está formado mediante la yuxtaposición, por una parte, de la denominación de la empresa del tercero y, por otra, de la marca registrada, dotada de un carácter distintivo normal, y esta última, aunque no determina por sí sola la impresión de conjunto del signo compuesto, ocupa en dicho signo una posición distintiva y autónoma; ratio decidendi trasladable al caso presente y que refuerza la existencia de infracción

Tercero.- En cuanto a la falta de confusión aducida en el informe del acto del juicio al existir evidentes diferencias de precios y de canales de distribución al comercializarse los productos de la demandada en las llamadas tiendas multiprecio (“todo a cien”) no puede prosperar ya que, además de ser un motivo defensivo no alegado en el momento procesal oportuno (no se contestó la demanda) este Juzgado ha dicho al respecto (sentencia de 16 de Febrero de 2006, autos 348/2005 CINQUITIÈMES SA contra HALLEY SC y otros) que” *como ha puesto de relieve la doctrina (entre otros Alberto Casado, en Derecho de marcas y protección de los consumidores, Editorial Tecnos, 2000), la introducción de factores secundarios de diferenciación tales como la forma de presentación del producto, su distinto lugar de ventas o la diferencia de precio y calidad de bs productos distinguidos, no son circunstancias que per se impidan el riesgo de confusión, entendiéndose que son absolutamente irrelevantes en el caso de marcas renombradas y notorias por la protección reforzada que tienen, y en general en los supuestos de plena identidad de signos y productos y cuando no hay esa doble identidad será cuando pueda tener más o menos relevancia según las circunstancias concurrentes .*

Debe tenerse en cuenta a la hora de enfrentarnos a esta cuestión, que el uso de un signo confundible con otro ya existente del mercado afecta a la propia función de la marca como elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer (STJCE 17 de octubre de 1990, caso HAG II), ya que repercute negativamente en las funciones propias de la marca. En primer lugar, en la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios, función primigenia de la marca ya que, como ha dicho el TJCE de forma reiterada la función esencial de la marca consiste en garantizar al público el origen del producto que con ella se designa, permitiendo así distinguir sin confusión posible dicho producto de los que tienen otra procedencia empresarial. De igual manera, en la función condensadora del prestigio que los productos o servicios van adquiriendo con el paso del tiempo en el mercado. Éste prestigio o goodwill, producto de su actuación en el mercado y especialmente de las inversiones del empresario en calidad, imagen y publicidad de sus productos, se ve dañado si un tercero, aprovechándose de ello, pone en el mercado productos con un signo que genera confusión, coexistiendo en el mercado, sin autorización, con un evidente peligro de pérdida de clientela y cuota de mercado por el primero obtenido con su esfuerzo, desplazándose al segundo que lo obtiene de manera indebida al servirse de la notoriedad ajena. Igualmente y dado que el consumidor suele asociar los signos distintivos a una calidad determinada de los productos o servicios que éstos distinguen, la función indicadora de la calidad de los productos o servicios se ve resentida.

Otorgar, como se pretende por el demandado, gran relevancia a esos factores secundarios, con el argumento de que, por la diferencia de precios, calidad y presentación, no se induce a error al consumidor, supone desenfocar el planteamiento, ya que olvida que en el derecho de marcas, y así lo consagra el art 9 RMC, lo relevante es el derecho de exclusiva del titular marcario, sin que ello suponga obviar la trascendencia que tiene también respecto de otros intereses como los de los

consumidores. Nos encontramos ante un bien inmaterial y el interés jurídico de su titular no puede verse menoscabado. De esta manera no solo se protege el interés privativo del titular de la marca sino también el de los consumidores. Solo con la tutela de la marca y del interés de su titular evitando que un tercero se aproveche de la fama o prestigio ajeno usando en el mercado signos confundibles con los de aquél (que provocan un debilitamiento de su fuerza distintiva y consiguiente dilución, y por ende de su valor patrimonial) , se logra que la marca cumpla sus funciones en el mercado y consecuentemente que el interés de los consumidores en ser dotados de información fidedigna y fiable acerca del origen y calidad de los productos y servicios se vea satisfecho, y en definitiva de la propia transparencia y competitividad del mercado.

Adicionar a ello que esos factores secundarios invocados solo pueden, en su caso, afectar al consumidor directo que accede la producto en esa circunstancias, pero no disipa en modo alguno el riesgo de confusión respecto de aquellos a los que son presentados esos productos fuera de esas circunstancias. En este sentido, en la sentencia del TJCE de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club se dice que incluso la advertencia que figura en el puesto de venta , según la cual los productos que ofrece no son productos oficiales de Arsenal FC no desvirtúa la existencia de infracción del ius prohibendi ya que “no se puede descartar que ciertos consumidores interpreten que el signo designa a Arsenal FC como empresa de procedencia de los productos, sobre todo si dichos productos les son presentados después de haber sido vendidos por el señor Reed, cuando ya no se encuentran en el puesto en el que figura la advertencia”.

Así, por ejemplo, en la jurisprudencia española la STS de 28 de enero de 2004 (asunto Jaguar) en un caso en que los canales de comercialización utilizados por las empresas demandantes y demandadas eran absolutamente distintos, confirma la existencia de infracción marcaria, aunque descarta la producción de competencia desleal” . Consideraciones plenamente aplicable al caso presente en el que nos encontramos ante productos idénticos y en los que la marca de la actora goza de notoriedad, no cuestionada, por lo que las diferencias apuntadas en ese aspecto no disipan la infracción denunciada

Cuarto.- La infracción del modelo comunitario

De la documental aportada se deduce:

i) la actora está legitimada al ser titular del modelo comunitario registrado num 77441 vigente (doc num 9) para productos de la clase 28.02 de Locarno (rimel) que aparece registrado con la siguiente representación



ii) la mercantil YESENSY ESPAÑA SL comercializa mascara de pestañas en un formato que se reproduce en el documento 14 bis a continuación



Del cotejo de ambas (ya que lo que determina el ámbito de protección del modelo comunitario registrado es la representación depositada y publicada en la OAMI) se observa que comparten idéntico número de piezas, distribución, composición y forma de cada una de ellas por separado y en conjunto

De ello se colige que el demandado ha llevado a cabo una vulneración del derecho de exclusiva del titular del modelo comunitario registrado (art 19RDMC) ya que los comercializados por la demandada no producen en los usuarios informados una impresión general distinta a los de L'OREAL (art.10 RDMC), teniendo en cuenta que la sensación o efecto a considerar es la general o global, es decir, apreciada en su conjunto y no de la simple comparación de elementos individuales y que no hay dato alguno que permita afirmar que el grado de libertad del autor al desarrollar su dibujo o modelo esté especialmente limitado

No desvirtúa esta conclusión: a) el que figure una marca o denominación en el producto de la demandada, ya que no cabe confundir la finalidad de la marca con la de la figura del modelo y dibujo comunitario, que se concibe como un tipo de innovación formal referido a las características de apariencia del producto en sí o de su ornamentación, siendo el bien jurídico protegido " el valor añadido por el diseño al producto desde el punto de vista comercial " como dice la Exposición de Motivos de la ley española. Por tanto, el dibujo o modelo no designa el origen empresarial del producto o servicio, sino que protege su apariencia externa"(Sentencia de este Juzgado de 4 de enero de 2007, asunto S.TOUS SL y TOUS FRANQUICIAS SL vs VILLPLASGO SA y Auto del Tribunal de marcas de 11/4/2006, asunto Festina Lotus vs Grupo Munreco) ni b) por las iguales razones carece de sentido en sede de modelos comunitarios las comparativas acerca de precios, embalajes, funcionalidades o capacidades técnicas de los productos ajenas a su forma, al no constituir el tema relevante (infracción del ius prohibendi derivado del registro comunitario)

Quinto.- La legitimación pasiva

Desde el punto subjetivo es evidente la legitimación pasiva de YESENSY ESPAÑA SL al ser la entidad que comercializa e importa las mascarillas objeto de litigio (art 9.1 en relación con el art 9.2 RMC y art 19.1 RDMC)

El problema se suscita respecto del persona física YE GE, dejando constancia que tiene reconocida la jurisprudencia del TS (sentencias de 6 mayo de 1997, 30 de enero de 1996 y las en ellas citadas y de 22 de febrero de 2001) la posibilidad de apreciar de oficio esta falta de legitimación «ad causam», por afectar la misma, al fondo del asunto, indicando la sentencia de 21 de febrero de 2000 con cita de las de 30 de junio y 30 de octubre de 1999 que puede ser apreciada de oficio respecto de un demandado que se hubiera mantenido permanentemente en rebeldía en el proceso

Dos son los motivos invocados en la demanda para justificar la legitimación pasiva del citado ciudadano oriental: i) que es titular de la marca nacional española YESENSY que aparece en los productos infractores (doc num 12) y que es administrador y socio único de la mercantil YESENSY ESPAÑA SL (doc num 10)

No cuestionada la certeza de esas aseveraciones lo relevante es quien sin autorización usa en el tráfico económico el signo confusorio (art 9.1RMC) o utiliza el modelo comunitario registrado (art 19.1RDMC); uso o utilización que se describen de manera enumerativa en un catalogo de acciones en el art 9.2 RMC y 19.1 RDMC respecto de la marca y modelos comunitarios, respectivamente.

No consta que YE GE haya importado, fabricado, comercializado o realizado alguno de los actos que enumera el art 9.2 RMC y art 19.1 RDMC sino que las conductas allí descritas no se llevan a cabo por la persona física sino por la mercantil, que como ente jurídico distinto y por tanto, centro de imputación jurídico propio e independiente del/os socios que la conforma/n y de la/s persona/s física/s que la dirigen o que componen el órgano de administración es quien debe responder.

El que sea socio único y, en consecuencia, tuviese el control en la toma de decisiones en junta general, no conlleva automáticamente que deba responder directamente de lo que hace la mercantil cuando la ley societaria prevé expresamente esta figura de la sociedad limitada unipersonal. Admitir lo contrario sería tanto como inobservar de plano lo prescrito en los arts 125 a 129 LSRL .

Tampoco el que sea o haya sido administrador puede implicar que responda personalmente de los actos de la mercantil, ya que se ha limitado a actuar en nombre de aquélla, sin realizar actos en nombre propio. Quien ha actuado en el tráfico económico realizando actos violentado el derecho de exclusiva ha sido la mercantil, no la persona física, con independencia de que materialmente hayan sido efectuados por la persona física, pues si lo ha hecho ha sido en nombre y representación de aquélla, por el juego mismo de las normas que configuran el funcionamiento de los órganos sociales; sin que esta sea la sede para valorar su comportamiento desde la óptica de un ordenado administrador societario, ya que no es el objeto procesal

En este sentido se ha pronunciado este Juzgado en la sentencia de 18/1/2007 recaída en el asunto 59/2006 FRANCE TELECOM. ESPAÑA SA y AUTOCITY NETWORKS SA contra AUTOCITY ESPACIOS COMERCIALES SL, GOIG INVESTMENT SA y CARLOS MIGUEL OEHLING confirmada en este particular por el Tribunal de Marcas en sentencia de 21/9/2007

Por otra parte, el que sea titular de la marca YSSY YESENSY y que esta última expresión figure en el producto comercializado por la codemandada no permite tampoco imputarle la condición de legitimado pasivamente por las siguientes razones: a) no se trata de una marca confusoria con la de la actora y b) en todo caso, no parece que la mera solicitud e inscripción se pueda, sin más aditamentos, catalogar como acto de violación, dado que: i) el art 9 RMC habla de uso en el tráfico económico, no equiparable a la inscripción registral, como se deduce del art 15 y 50.1 (caducidad por no uso); ii) el mecanismo jurídico ante tal actuación es la nulidad, no las acciones por violación y c) lo relevante en este caso (para la infracción marcaria y sin ningún género de duda en el caso del diseño registrado) no el uso de esa denominación YESENSY, que sería lo único imputable directamente a YE GE como persona física

Por tanto, debe ser absuelto el demandado persona física, sin perjuicio de la responsabilidad que, en su caso, pudiera serle exigido como administrador al amparo de la normativa societaria (art 133-135 TRLSA y 69 y 105 LSRL) que no es objeto de este procedimiento y que se considera que no debe en ningún caso serlo para evitar que se desvirtúe por completo la especialidad jurisdiccional que imponen los textos comunitarios

El argumento de que en otra ocasión se ha condenado al mismo no es bastante dado que no consta en la sentencia del Tribunal de Marcas un pronunciamiento expreso acerca de cuáles son las razones para considerar sujeto pasivo a YE, desconociéndose las circunstancias concurrentes en ese caso

Sexto.-Las consecuencias de la infracción

Afirmada la infracción de la marca comunitaria y del modelo comunitario registrado resta por determinar las consecuencias derivadas de ello, que se contemplan en el artículo 98 RMC y 89 RDMC, a completar (art 97 y 14 RMC y arts 88 y 89.2

RDMC) en todo aquello no previsto con lo dispuesto en la legislación nacional (artículos 42 y ss de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas y arts 52 y ss de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, en la redacción anterior a la modificación de la Ley 19/2006, al remontarse los actos de infracción a 2005).

Por tanto, y atendiendo al suplico de la demanda y a la vista de tales previsiones legales, procede:

i) la pretensión declarativa, muchas de ellas, dicho de sea paso, reiteradas y superfluas a la vista de las pretensiones de condena

ii) la de cesación, con la puntualización de que la indemnización coercitiva se fijará en ejecución (art 44 LM y art 55.6 LPJDI)

iii) la de remoción o retirada, si bien hay que puntualizar que se limita a los productos que infringen la marca y el modelo registrado de la actora antes identificados que obren en su poder o de sus distribuidores y que aún se encuentren en el mercado, es decir, a disposición del público, pero no a aquéllos por cualquier causa no estén ya en “tráfico económico”, expresión legal delimitadora del alcance objetivo de la medida. Medida que también y con igual alcance procede respecto de folletos, catálogos y materiales publicitarios en los que se reproduzcan los productos copiados

iv) la indemnización de daños y perjuicios, dado que la demandada lleva a cabo en territorio de la Unión la primera comercialización de los productos infractores del derecho de exclusiva de la actora (art 42.1 LM y art 54.1 LPJDI) y reconoce además que lo importa (art 54.1 LPJDI) no es necesario plantearse siquiera si en su comportamiento ha intervenido culpa, ya que en tales casos el sistema legal no lo precisa y en todo caso, responde de los daños y perjuicios causados. En todo caso también acudiendo al criterio de la culpa se llega a igual conclusión, pues dentro de la diligencia exigible está la de conocer las marcas y modelos de la competencia, sin que sea creíble que la demandada ignorase los derechos prioritarios de la actora sobre su marca y modelo cuando han sido objeto de difusión publicitaria, como aquí acontece

La controversia se centra más en la determinación del quantum, siendo dos los conceptos económicos reclamados: a) los daños al prestigio de la marca y diseño, calculados en un 1% de la cifra de negocio obtenida con el producto infractor y b) las ganancias dejadas de obtener conforme a los parámetros de una licencia hipotética, fijados en 43.001,15€

Séptimo.-La cuantía de los daños al prestigio

Respecto del primero se ubica por la doctrina más autorizada como daños en la previsión legal del artículo 43.1 LM conforme a la cual “ *El titular del registro de marca también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente, por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado*” añadiendo el art 43.3 que “*Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, la notoriedad, renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación. En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado*” y art 55.1 LPJDI según el cual “*El titular del diseño registrado también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio del diseño por el infractor debido a la calidad inferior de los productos ilícitamente comercializados, la realización defectuosa de las imitaciones, o las condiciones en que haya tenido lugar su comercialización*” y en su apartado 3º enumera, de manera ejemplificativa los criterios cuantificadores “*Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta especialmente la importancia*

económica del diseño y su incidencia en la demanda del producto que lo incorpora, su notoriedad e implantación en el mercado y el número y clases de licencias concedidas en el momento en que comenzó la actividad infractora. En caso de daño al prestigio del diseño se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado de los productos infractores “. Hay, pues, unos criterios específicos aplicables en caso de daños al prestigio y otros genéricos que también entran en juego en este caso, como lo pone de relieve la expresión “además” y la ubicación sistemática del precepto

Se trata con ello de resarcir el menoscabo a la reputación de la marca en el mercado, bien por afectar negativamente a su imagen (dilución por empañamiento o de valoración) o por reducción del nivel de exclusividad, posicionamiento, evocación y notoriedad del signo (dilución por tipicidad o aguamiento).

En cuanto al diseño (distinto a la reputación de la marca) deben concurrir alguno de los motivos enumerados en el art 55.1LPJDI como generadores de desprestigio: calidad inferior de los productos ilícitos comercializados; realización defectuosa de imitaciones o condiciones de comercialización inadecuadas. Se trata de causas que pueden concurrir simultáneamente, bastando que exista una de ellas. Evidentemente cuantos más motivos o causas de desprestigio se den, mayor será el alcance del desprestigio y, en consecuencia, mayor la indemnización a reclamar. Motivos que se configuran, por otra parte, como causas taxativas de desprestigio por la redacción del precepto vigente hasta el 7 de junio de 2006, frente a la redacción actual, tras la reforma de la Ley 19/2006, en la que se incluye la expresión " especialmente " que permite concluir que se trata, a partir de la modificación legal, de una enumeración abierta.

En el caso presente son datos relevantes los siguientes:

i) el volumen de facturación de las máscaras Double Extensión desde su lanzamiento hasta 2006 es de 12.940.574 €

ii) el volumen de unidades vendidas por igual periodo es de 1.860.856

iii) las inversiones en publicidad son de 3.315.648€

Datos que constan en la documentación aportada como num 4 en la demanda no impugnados, si bien no discriminan el porcentaje aplicable al territorio de la Unión Europea (que es donde surten efectos los títulos de propiedad industrial objeto de tutela)

iv) no consta que los productos de la mercantil demandada se sometan a los controles sanitarios preceptivos

La única certificación de un laboratorio privado (doc num 15) no hace mención a los mismos y la demandada no aporta justificación alguna cuando era fácilmente desvirtuar tal aseveración

v) no consta información por la demandada a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios del tratamiento médico (ITEM) que deben presentar las empresas al iniciar la comercialización de un producto cosmético en nuestro país (doc num 15)

vi) se aprecian en el examen de las piezas aportadas (doc num 14) defectos en el cierre, con la consiguiente merma funcional al provocar el secado de la sustancia y su apelmazamiento

vii) los canales de distribución son distintos y de consideración inferior a los empleados por la actora

En definitiva, hay que predicar daño al prestigio al ser perfectamente trasladables al caso presente las consideraciones de la Sentencia del Tribunal de Marcas de 18/7/2007 en un asunto entre las mismas partes (también por productos cosméticos)

en la que se dice “ *el riesgo sanitario de los productos comercializados por la demandada perjudica a la actora que comercializa productos con apariencia externa idéntica... las diferencias en la calidad del contenido y envases, de precio y de los canales de distribución entre los productos comercializados por ambas partes (notoriamente inferiores en los de la demandada) cuando presentan una apariencia externa idéntica perjudican a la actora, pues los consumidores dejarán de identificar a la marca que identifica a los productos comercializados por ella con las características y propiedades originales*” y finalmente añade que “ *es evidente que la demandada, sin coste alguno, se aprovecha del enorme esfuerzo inversor realizado por la actora en materia de investigación y desarrollo, en publicidad así como del prestigio adquirido en el sector de los cosméticos*”.

Todo ello justifica la pretensión indemnizatoria del 1% de la cifra de negocios, lo que supone 126,92 € (sobre un total de 12.692,13€) parámetro seguido en su día por el Juzgado de Marca num 2 en el asunto dicho y confirmado en apelación, por lo que ante la falta de otros datos y por seguridad jurídica concurriendo identidad fáctica y subjetiva, lo procedente es su asunción, ya que sobre esta materia indemnizatoria sí expresamente se pronuncia el Tribunal

Octavo.- Los beneficios dejados de obtener

El segundo concepto reclamado es la llamada regalía hipotética

De los tres criterios del art 43.2 LM y art 55.2 LPJDI, en la redacción vigente en el momento de producirse los hechos (actualmente modificada por la Ley 19/2006, de 6 de junio de 2006) se opta, como ya se ha dicho, por el de la letra c) (*El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización (o explotación del diseño) conforme a derecho*); criterio que, aunque englobado bajo la rúbrica de indemnización de daños y perjuicios, obedece a pautas más propias del enriquecimiento injusto, ya que implica el derecho del titular del derecho de exclusiva a exigir a quien indebidamente se ha inmiscuido en su esfera jurídica el abono del enriquecimiento injusto negativo al dejar de pagar el infractor la regalía correspondiente (abono de *damnum cessans*).

Con carácter general en estos casos es de apreciación la doctrina de los perjuicios *ex re ipsa* (Sentencias del TS de 23 de febrero de 1998, 17 de noviembre de 1999, 7 de diciembre de 2001 y 19 de junio de 2003 y 1 de julio de 2005) ya que la falta de abono del importe de la licencia correspondiente implica una mejora patrimonial sin causa. A esta idea responde, entre otras, la sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona de 24 septiembre de 2003

Podemos afirmar, por tanto, que es procedente la indemnización consistente en el importe de la licencia que YESENSY ESPAÑA SL debería haber obtenido para usar la marca y explotar el diseño conforme a derecho

A la hora de cuantificarla esa regalía hipotética los preceptos citados *ut supra* establecen una serie de parámetros, sin que en el caso presente conste “el número y clases de licencias concedidas en el momento en que comenzó la actividad infractora” sin que ello sea obstáculo para su concesión, pues esto en un criterio de cuantificación, no elevado a la condición de imprescindible para su reconocimiento. Como dice la sentencia del Tribunal de Marcas citada “*sin que se condicione en ningún momento su aplicación a que el perjudicado haya celebrado previamente contratos de licencia con otros clientes. Es más, la dicción literal del precepto legal expresa una hipótesis: “precio que hubiera debido pagar...por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización”*”. En estos casos, puede fijarse el importe de la indemnización mediante un informe pericial que tenga en consideración las circunstancias del sector de los cosméticos, las características de la marca licenciada

(grado de notoriedad, gastos en publicidad) y el volumen de ventas de la mercantil infractora.”

En el caso presente se cuantifica en informe pericial económico (con su complementación) en 43.001,41 € por los tres años en los que consta la infracción (2005 a 2007) desglosándose tres apartados retributivos: canon de inicio (24.000€); canon anual fijo (6.000€) y royalty o canon variable por volumen neto de ventas anuales de cada producto (6%)

No hay dato alguno que permita calificar como desacertada e injustificada la elección de tales bases ni su cuantificación o concreción, al no existir prueba alguna que lo desvirtúe, por lo que se asume, sin que corresponda prorratear el canon anual al periodo de infracción, ya que se trata de un concepto cuya cuantificación es independiente al periodo de efectivo disfrute y en todo caso no es aquella explotación ilícita puntual sino prolongada durante varias mensualidades, por lo que no se vislumbra desproporción

Y tal asunción del dictamen procede sobre todo cuando sobre su bonanza se ha pronunciado el Tribunal de Marcas en el asunto mentado en los términos siguientes “*En el informe pericial inicial se justifican esos gastos fijos de manera razonable al decir que pretenden retribuir al licenciante por la utilización de una marca y modelos ya consolidados en el mercado gracias a los esfuerzos de aquél, hacer participar al licenciatarario en los gastos de publicidad y promoción de los productos objeto de licencia y, en último lugar, también le obliga a contribuir al mantenimiento del goodwill y prestigio de las marcas y diseños registrados. Tiene sentido que el licenciatarario abone unas sumas fijas por el hecho de permitirle utilizar una marca ya consolidada en el mercado, con independencia de los royalties o regalías variables en función del volumen de venta de los productos licenciados. El mero hecho de conseguir la licencia de una marca consolidada y mantenerla durante varios años debe tener ya un precio que es a lo que responde el canon fijo. El perito justificó de manera razonada que la cuantía de esos cánones fijos se desprende de su conocimiento profesional de otras empresas del sector de los cosméticos a las que ha auditado y del acceso a registros públicos como, por ejemplo, el de franquicias. Frente a ello, la parte demandada se limitó simplemente a alegar que las conclusiones del perito son infundadas o arbitrarias pero no aportó ninguna prueba que permitiera contradecirlas*”. Motivos de seguridad jurídica (art 9CE) así lo aconsejan al no haberse aportado elemento alguno que justifique una respuesta judicial distinta sobre extremos objeto de pronunciamiento expreso del Tribunal, no equiparable al tema de la legitimación pasiva

Noveno.- Las costas procesales se imponen a la parte demandada condenada, de conformidad con el principio de vencimiento consagrado en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en tanto que las costas causadas al demandado absuelto se imponen a la actora

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO

Que desestimando la demanda interpuesta por L'OREAL SA contra YE GE, debo absolverle de las pretensiones contra el mismo formuladas, con imposición de las costas a la actora

Que estimando la demanda interpuesta por L'OREAL SA contra YESENSY ESPAÑA SL debo declarar y declaro que la demandada carece del derecho de utilizar la marca 2.741.729 “DOUBLE EXTENSIÓN” para la distinción de productos de la

clase 3 del Nomenclátor internacional de Marcas y el modelo comunitario registrado nº 77.441 y debo condenar y condeno a la demandada a:

- a) cesar en todo uso de la denominación “DOUBLE EXTENSIÓN” en los productos de la clase 3 que fabrique, importe, distribuya o comercialice
- b) cesar en todo uso del envase de máscara de pestañas protegido por el modelo comunitario registrado nº 77.441 en los productos que fabrique, importe, distribuya o comercialice
- c) retirar del mercado, y a su costa, todos las mascararas de pestañas comercializadas como DOUBLE EXTENSIÓN YESENSY, en sus dos versiones identificadas como doc 14 y los folletos, carteles y demás medios de identificación que los incorporen
- d) indemnizar a la actora en cuarenta y tres mil ciento veintiocho euros con siete céntimos (43.128,07€)

Las costas se imponen a la demandada

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles constar que no es firme y que contra la misma cabe recurso de apelación para ante el Tribunal de Marca Comunitaria, a preparar ante este Juzgado en el plazo de cinco días desde su notificación.

Así, por esta, mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.
E/.

Publicidad:-A la presente resolución se le ha dado la publicidad prevista en las leyes