

Trabajo Fin de Máster

Perfumes de equivalencia, marcas y
competencia desleal.

Equivalence perfumes, trademarks and unfair
competition.

Autor

Alberto Alejandro Ballester Nebra

Director

Pedro-José Bueso Guillén

Facultad de Derecho

2022

ÍNDICE

ABREVIATURAS	p.4
LEGISLACIÓN UTILIZADA	p.4
1. DICTAMEN	p.6
I. HECHOS	p.6
II. CUESTIONES DEBATIDAS	p.8
III. FUNDAMENTOS DE DERECHO	p.8
i. PREVIA: ESTRUCTURA EMPRESARIAL Y AFECCIÓN DE LAS MARCAS A EMPRESAS EXTRANJERAS	p.8
ii. PRINCIPALES ÓBICES PROCESALES	p.9
A. <u>Breve mención: Reglamento de Marca Comunitaria o Ley de Marcas. Competencia objetiva y funcional en Marcas Comunitarias</u>	p.9
B. <u>Declinatoria aplicable al caso</u>	p.11
C. <u>Posible línea probatoria y demanda</u>	p.12
iii. SOBRE LAS INFRACCIONES MARCARIAS	p.13
A. <u>Eventuales alegaciones realizadas por las demandantes</u>	p.13
B. <u>Eventuales alegaciones realizadas por la demandada</u>	p.15
C. <u>Conclusión</u>	p.16
iv. SOBRE LAS CONDUCTAS Y ACCIONES DE COMPETENCIA DESLEAL	p.17
A. <u>Eventuales alegaciones realizadas por las demandantes</u>	p.20
B. <u>Eventuales alegaciones realizadas por la demandada</u>	p.22
C. <u>Conclusión</u>	p.24
v. INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS, JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN Y SU CUANTIFICACIÓN	p.25
A. <u>Eventuales alegaciones realizadas por las demandantes</u>	p.26
B. <u>Eventuales alegaciones realizadas por la demandada</u>	p.28
vi. SOBRE EL ENRIQUECIMIENTO INJUSTO	p.30
vii. EVENTUAL PETITUM DE LA DEMANDA	p.33
IV. CONCLUSIONES	p.34
2. VALORACIÓN PERSONAL DE LAS CONCLUSIONES	p.37

3. BIBLIOGRAFÍA	p.39
4. ANEXOS	p.42

ABREVIATURAS.

Por orden alfabético:

- AP: Audiencia Provincial.
- ATS: Auto del Tribunal Supremo.
- CE: Constitución Española de 1978.
- JMC: Juzgado de Marca Comunitaria.
- LEC: Ley de Enjuiciamiento Civil.
- LM: Ley de Marcas.
- LCD: Ley de Competencia Desleal.
- RMC: Reglamento de Marca Comunitaria.
- SAS: *Société par actions simplifiée*.
- SA: Sociedad Anónima.
- SAP: Sentencia de la Audiencia Provincial.
- SEO: *Search Engine Optimization*.
- SJM: Sentencia del Juzgado de lo Mercantil.
- SL: Sociedad Limitada.
- STJUE: Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

LEGISLACIÓN UTILIZADA.

Por orden cronológico:

- Lanham (Trademark) Act (15 U.S.C. § 1051. Et seq.).
- Constitución Española de 1978.
- Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
- Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.
- Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas.
- Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.
- Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria.
- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
- Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
- Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

- Directiva 2005/29, de 11 de mayo sobre prácticas desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior
- Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa.
- Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
- Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
- Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.
- Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.
- Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea.
- Acuerdo de 9 de enero de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se corrigen errores en el Acuerdo de 17 de octubre de 2019, por el que se atribuye a la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, el conocimiento, en segunda instancia, de determinados recursos establecidos en la Ley.

1.- DICTAMEN.

Ante mí, Alberto Alejandro Ballester Nebra, jurista y estudiante de la Universidad de Zaragoza, se solicita dictamen jurídico sobre los siguientes

I. HECHOS

PRIMERO.- Que Luig France S.A.S. es una empresa familiar con sede en Francia dedicada a la distribución de perfumes y productos de cosmética de marca, y con participación mayoritaria en las sociedades Luig Spain S.A. (española) y Karol Herrandiz Limited (francesa). A su vez, Galos S.A.S. (francesa), sociedad participada por Luig France S.A.S. y de la que depende Los Galos S.L. se encarga de la distribución de perfumes y productos de cosmética de otras marcas.

SEGUNDO.- Que tanto Luig France S.A.S. como el resto de empresas se dedican a lo mismo: la explotación de marca en productos de perfumería y cosmética, así como otros complementos.

TERCERO.- Que las empresas citadas realizan actos de ofrecimiento, distribución, comercialización, y promoción de sus perfumes mediante el uso de los signos «KAROL HERRANDIZ» «KH», «121», «121 VIP», «121 NYC», «121 SEXY», «ULTRAPURPLE», «PAQUITO RABANETAS», «NEGRO XS», «99 MILLION», «SEÑORITA MILLION», «INVENCIBILÍSIMO», «TITA RIQUI», «TITA», «JEAN PAUL SARTRE», «CLASICOTES» y «LO MALO», siendo

- (i) las Marcas de KAROL HERRANDIZ española *n*ºs X y de la Unión Europea *n*ºs X, Y, Z, T, V, y B (ESTO ES, «KAROL HERRANDIZ» «KH», «121», «121 VIP», «121 NYC», «121 SEXY»);
- (ii) las Marcas de LUIG FRANCE S.A.S. de la Unión Europea *n*ºs S, G, H, P, I, K, L y Ñ e Internacionales con efectos en España *n*ºs P, y B (Esto es, «ULTRAPURPLE», «PAQUITO RABANETAS», «NEGRO XS», «99 MILLION», «SEÑORITA MILLION», «INVENCIBILÍSIMO», «TITA RIQUI», «TITA»);
- (iii) y las Marcas titularidad de LOS GALOS, S.L. de la Unión Europea *n*ºs Q, LL y J. (Esto es, «JEAN PAUL SARTRE», «CLASICOTES» y «LO MALO») respectivamente.

Dichas marcas gozan de un reconocido prestigio en Europa y en todo el mundo.

CUARTO.- Que desde 1999, YODO Y MÁS PARFUMS S.L. ha venido ofertando por varios métodos (principalmente a través de venta a establecimientos minoristas e internet) perfumes en un *packaging* y embotellado completamente diferente del de las citadas marcas (ANEXO I). Dicha empresa viene ofreciendo tablas de equivalencia entre dichas marcas y sus perfumes a las empresas de *retail*, tales como farmacias y supermercados, para que estén a disposición del cliente. También oferta dichas tablas en su web, siendo del tenor que se adjunta como ANEXO II del presente.

Además, gracias a las actividades de SEO web realizadas por YODO Y MÁS PARFUMS S.L., aparece su web situada de tal modo que, al introducir las marcas infringidas en el buscador, tanto en Google como en la propia web de YODO Y MÁS, aparecerían los perfumes y fragancias imitadores como resultado.

QUINTO.- Que las empresas titulares de las marcas consideran que esto es una actuación desleal por parte de YODO Y MÁS de su derecho reconocido por la titularidad de las marcas citadas. Por su parte, LUIG SPAIN S.A.S. y GALOS S.A.S. distribuidoras en exclusiva en España y Europa de los perfumes cuyas marcas son titulares las empresas mencionadas *ut-supra*, consideran que se ha producido un enriquecimiento injusto por parte de YODO Y MÁS a través de los actos de ofrecimiento, distribución, comercialización y promoción de sus perfumes.

SEXTO.- Que el 15 de junio de 2020, el procurador encargado de la representación de LUIG FRANCE, GALOS, LOS GALOS, LUIG SPAIN y KAROL HERRANDIZ LTD interpone demanda contra YODO Y MÁS que, por turno de reparto, corresponde al Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Alicante, Juzgado de Marca Comunitaria. Admitida a trámite por decreto de 25 de junio.

SÉPTIMO.- Que por su parte, la Procuradora de los Tribunales y de la mercantil YODO Y MÁS PARFUMS, S.L., presentó declinatoria el 17 de julio de 2020 (en plazo), alegando la falta de competencia territorial del Juzgado de Marca Comunitaria. El auto de 21 de octubre de 2020 acepta la declinatoria a favor del Juzgado de lo Mercantil de Toledo, lugar donde tiene su domicilio social la demandada. El mismo Juzgado de Marca Comunitaria mediante auto de 23 de diciembre de 2020, anula de oficio el anterior y devuelve la competencia del asunto al Juzgado de Marca Comunitaria en virtud del artículo 48 LEC.

Sobre los cuales se presentan las siguientes

II. CUESTIONES DEBATIDAS

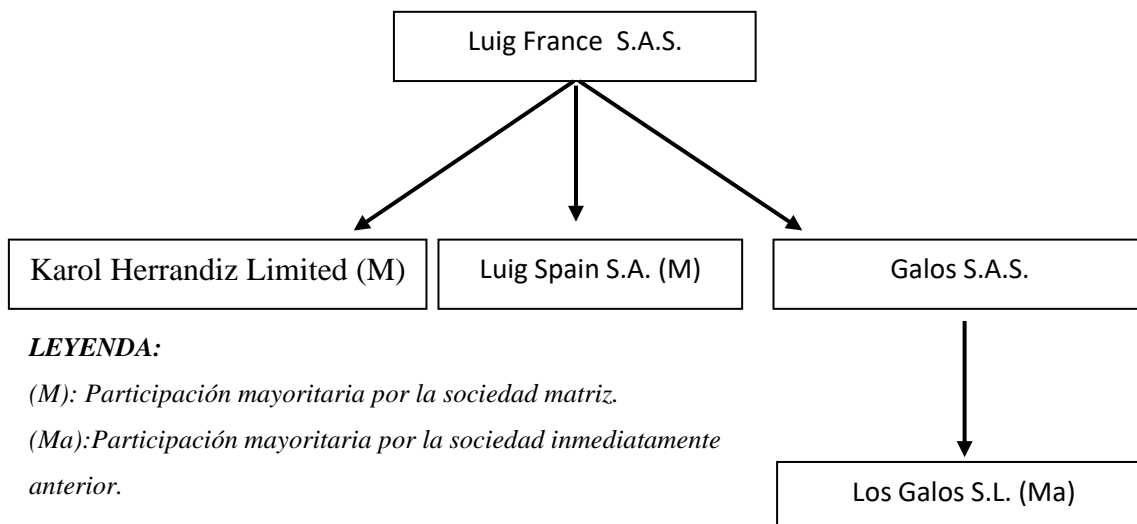
1. Posibles óbices procesales. La aplicación al caso del Reglamento de Marca Comunitaria. La relación de las marcas en el ámbito comunitario e internacional, la declinatoria y la inhibición del orden penal.
2. Posibles infracciones marcarias por parte de YODO Y MÁS. La relación de las infracciones marcarias con la Ley de Competencia Desleal.
3. Las acciones de competencia desleal.
4. La doctrina *ex re ipsa* en el caso de infracciones marcarias. Las indemnizaciones de daños y perjuicios y su cuantificación.
5. El enriquecimiento injusto y su relación con las indemnizaciones por daños y perjuicios.

Cuestiones sobre las que se emite una conclusión basada en los siguientes

III.FUNDAMENTOS DE DERECHO

i. PREVIO: ESTRUCTURA EMPRESARIAL Y AFECCIÓN DE LAS MARCAS A EMPRESAS EXTRANJERAS.

Es relevante, a efectos de entender las reclamaciones que se realizan (en sede de indemnización o de enriquecimiento injusto), el tener presente la estructura empresarial de la que dependen las marcas analizadas. Todo ello al margen de pretensiones como la declaración o cesación en uso y que se analizarán en su epígrafe correspondiente. Al respecto, el subsiguiente esquema quizás sirva a modo de ilustración:



La razón de ser de este esquema no es sino permitir una referencia clara a lo que posteriormente analizaremos: la procedencia del enriquecimiento injusto que varía debido, eminentemente, a la titularidad de las marcas, según lo expuesto en los HECHOS del presente dictamen. Esto es: aquella empresa distribuidora y comercializadora no se verá afectada en un principio por la titularidad de las marcas en sí, sino por los daños derivados del giro y tráfico empresarial y comercial que afecte a dichas marcas. Cuestión diferente es el papel de la sociedad matriz, si se indemniza a las empresas titulares de las marcas por la vía marcaria, y se exige enriquecimiento injusto por la comercializadora, cuestión que se debatirá en el epígrafe correspondiente.

ii. PRINCIPALES ÓBICES PROCESALES.

A) Breve mención: Reglamento de Marca Comunitaria o Ley de Marcas. Competencia objetiva y funcional en Marcas Comunitarias.

En el presente caso nos encontramos con el siguiente problema: La aparición de empresas extranjeras y nacionales con titularidad de marcas europeas y españolas indistintamente (EUIPO y OEPM). Así pues, la cuestión a analizar es la posible atracción de la competencia para decidir y actuar sobre las marcas españolas por el conocido como Juzgado de Marca Comunitaria, aligerando la carga procesal a favor de un único proceso.

Al respecto, hay que partir de la base de la aplicación del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea (RMC). Recordemos que los Reglamentos de la Unión Europea son de aplicación directa en los Estados Miembros. Ello en relación con la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM). La cuestión se agrava más cuando se introducen reclamaciones en sede de competencia desleal (Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, LCD).

Es pacífica por otro lado la jurisprudencia y doctrina que entiende aplicable al caso la acumulación de procesos en materia de competencia desleal. Esto es, SAP de Alicante de 2 de junio de 2017¹. A más abundamiento, SAP Alicante de 14 de febrero de 2006², STJUE de 5 de junio de 2014 (C-360/12)³. Son eminentemente relevantes las

¹ Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (sección 8ª) 1063/2017, de 2 de junio de 2017 (ECLI:ES:APA:2017:1063). CENDOJ <https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp>

² Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (sección 8ª) 73/2006, de 14 de febrero de 2006 (ECLI:ES:APA:2006:1907). CENDOJ <https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp>

³ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 5 de junio de 2014 (C-360/12) (ECLI:EU:C:2014:1318). CURIA https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/es/

resoluciones de Alicante debido a la circunscripción del Juzgado de Marca Comunitaria a dicha provincia. Además, estas sentencias y autos, entre otros, y sumado a la legislación nacional y europea, podemos entender que el legislador europeo ha considerado que son acumulables objetivamente (artículo 71. Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, LEC) los actos de competencia desleal y marcas. A mayor abundamiento, tanto el RMC como la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ), en su artículo 86 quinquies.³, hacen una remisión en cascada a dicha acumulación objetiva, y, además aclara que debemos remitirnos a la aplicación de la legislación interna de cada Estado para la acumulación de infracciones marcarias, sean marcas nacionales o no.

De este modo, podemos deducir que es irrelevante si la marca es española o europea, puesto que el propio RMC previene supuestos de este tipo.

Cuestión distinta es la referida a la competencia funcional. Ello, en líneas generales, por la cuestión de la competencia de los Tribunales o Juzgados de Marca Comunitaria⁴. Dichos juzgados, creados en virtud del RMC (art. 123 y ss.), se corresponden en España a los Juzgados de lo Mercantil de Alicante en primera instancia, que conocen de forma exclusiva de todos los litigios promovidos al amparo del RMC (y también del Reglamento sobre dibujos y modelos comunitarios, no aplicable al caso). La competencia de estos Juzgados de lo Mercantil en este aspecto es nacional, y las alzas corresponden a la sección especializada de la AP de Alicante (art. 101 RMC)⁵.

Todo lo anterior debe tenerse en cuenta de conformidad con el vigente 86 quinquies (anterior 86 bis 4) LOPJ.

La conclusión, por tanto, en este caso, en lo que a competencia objetiva y funcional aplicable al caso respecta, es que los Juzgados de lo Mercantil de Alicante y la AP de Alicante son competentes de forma exclusiva y excluyente.

⁴ «Portal Europeo: tribunales especializados», en https://e-justice.europa.eu/content_specialised_courts-19-es-maximizeMS-es.do?member=1 [consultado en octubre de 2022].

⁵ Acuerdo de 9 de enero de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se corrigen errores en el Acuerdo de 17 de octubre de 2019, por el que se atribuye a la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, el conocimiento, en segunda instancia, de determinados recursos establecidos en la Ley.

B) Declinatoria aplicable al caso.

Habiendo analizado lo correspondiente a la competencia judicial objetiva y funcional, en el origen se plantea un desplazamiento de las competencias a favor de la territorial, cosa que vamos a entrar a analizar ahora.

En efecto, en origen, se plantea una declinatoria desplazando la competencia de los Juzgados de Marca Comunitaria a favor del fuero del artículo 51 de la LEC, esto es, el fuero del domicilio de la demandada, Toledo. Dicha declinatoria se acepta en el procedimiento de origen por auto, pero se vuelve a revocar antes de enviar los autos por el mismo JMC de Alicante en virtud del artículo 48 LEC. Huelga decir que esto provoca un incidente procesal en el que la parte demandada llega a plantear una eventual nulidad de actuaciones -posteriormente rechazada-. De hecho, opinión que no comparte el redactor del presente dictamen, los argumentos que alega la demandada en el posterior recurso de apelación de la citada SAP de Alicante 1063/2017 son:

«i) el Juzgado de instancia carecía ya de competencia para resolver sobre la falta del Juzgado de lo Mercantil de Toledo según el artículo 48 de la Ley de Enjuiciamiento Civil;

ii) la resolución es incongruente al decidir sobre la competencia objetiva a favor del Juzgado cuando la declinatoria de competencia afectaba únicamente a la competencia territorial causando indefensión a la ahora apelante y;

iii) vulnera el principio de invariabilidad de las resoluciones reconocido en los artículos 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y 214 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).»

Al respecto debe admitirse que, en dicha declinatoria, tal y como dice la AP de Alicante, está en realidad escondiéndose una crítica a la competencia objetiva. Aun así, ello no obsta para que el tribunal conozca de oficio de sus propios actos nulos por la razón que sea (240.2 LOPJ y 227.2 LEC). Tampoco cabe admitirse el hecho de que sea competencia objetiva por el artículo 51.1.12 LEC, puesto que la competencia desleal tan solo es una de las pretensiones que se ejercita de contrario.

En suma, la competencia queda absorbida por los términos expuestos anteriormente (RMC) a favor de los Juzgados de Marca Comunitaria.

C) Posible línea probatoria y demanda.

La demandante alega infracciones marcarias, conductas de competencia desleal y su correspondiente daño emergente y lucro cesante. No obstante, Luig France S.A.S. y Galos S.A.S. ejercitan acción de enriquecimiento injusto, muy debatida por la demandada y por el propio juzgado. No entraremos a valorar el resultado de dichas reclamaciones aquí sino en su epígrafe correspondiente.

La línea probatoria del caso real hace uso de informes emitidos por detectives privados, que visitarían los centros de venta preguntando sobre las equivalencias de los perfumes. Del mismo modo, se produce una intervención de peritos de laboratorios a los que se les pregunta sobre si podrían identificar una fragancia por las notas descriptivas o si el consumidor promedio necesitaría de una equivalencia. Dicha equivalencia no es tal como veremos, puesto que el consumidor promedio no pretende apoyarse en ella como una descripción, sino que lo que pretende es adquirir una falsificación de un perfume. Ello parece algo discutible, sin embargo, y es frecuente ver alegado en apelación y en primera instancia un supuesto error al consumidor (véase ATS de 16 de septiembre de 2021⁶). Es una cuestión de lógica discursiva entender que no es más que una defensa que está falta de cualquier tipo de veracidad, tal y como veremos a lo largo del dictamen.

Por su parte, en síntesis, podríamos decir que la línea probatoria de la demandada sería desde luego negar rotundamente los hechos alegados de contrario. En casos que tuve oportunidad de analizar en mis prácticas extracurriculares en Barcelona, la demandada frecuentemente se centraba en negar las infracciones marcarias y de competencia desleal alegando, eminentemente, Derecho comparado, así como informes periciales en los que

⁶ Auto del Tribunal Supremo (Sala 2ª, de lo Penal) 12486/2021, de 16 de septiembre de 2021 (ECLI:ES:TS:2021:12486A). Citando textualmente el contenido del auto mencionado, Fundamento de Derecho Segundo. «Finalmente, tampoco podemos compartir las alegaciones sobre la indebida aplicación del artículo 274 del Código Penal. El Tribunal Superior de Justicia ratificó el juicio de subsunción efectuado por la Audiencia Provincial al considerar irrelevante, a efectos de tipicidad de la conducta, que no existiera riesgo de confusión para el consumidor. La sentencia entendió que este razonamiento se sustentaba en la circunstancia de que el bien jurídico protegido en el artículo 274 del Código Penal era la exclusividad de explotación de la marca al que indisolublemente va unida el prestigio o reputación comercial de su titular. Asimismo, las circunstancias que permitirían -al menos, de forma potencial- tener conocimiento al consumidor de que el producto no era auténtico (precio y lugar de comercialización), desaparecían tan pronto como se consumaba la compraventa y, por tanto, no podían apreciarse por otros potenciales consumidores».

expertos admitían la dificultad de identificar un perfume tan sólo por descripciones tales como «floral, afrutado, amaderado...».⁷

Por otro lado, el caso de L'Oréal, que se alegaría de contrario, no resulta aplicable. La AP de Alicante concluye que el caso no es similar, puesto que en el caso de L'Oréal se presenta como imitación y se condena por publicidad desleal en los términos de la STJUE 18 de junio de 2009 (C-487/07)⁸. En este caso, estamos hablando de acciones e infracciones marcarias de mayor calado, que presentan una identidad con las fragancias identificando las fragancias de Yodo Y Más con las marcas originales. Esto es, no forma parte de una suerte de «derecho de imitación» que alega la demandada, sino que se produce una plena identidad de un perfume con el falso.

iii. SOBRE LAS INFRACCIONES MARCARIAS.

A) Eventuales alegaciones realizadas por las demandantes.

En primer lugar, resultaría necesario en opinión del que suscribe perfilar los artículos en los que se basarían las reclamaciones. A estos efectos debemos recordar que resulta indistintamente aplicable la legislación interna, en este caso española (por ser la sede donde se demanda) y europea (por ser un reglamento directamente aplicable). No se trata únicamente de completar aquello en lo que el RMC guarde silencio, sino en que llega a ser alegable en los mismos términos al no pretenderse una tutela europea, sino nacional. Por lo tanto, vamos a hacer un somero análisis sobre las pretensiones legalmente articulables.

Karol Herrandiz Limited, Galos S.A.S. y Luig France como titulares de las marcas expuestas en el HECHO TERCERO ejercitarían las infracciones marcarias en virtud de los artículos 9 y 14 RMC y 34 LM. Los citados artículos hacen referencia a los derechos conferidos por las marcas (*ius utendi* y *ius prohibendi*). Expresamente podríamos considerar que es de aplicación el artículo 34.2.c) LM y en el art. 9.2.c) RMC, por tener el contenido siguiente:

⁷ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de julio de 2011, (C 324/09) (ECLI:EU:C:2011:474). CURIA https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/es/

⁸ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de junio de 2009 (C-487/07) (ECLI:EU:C:2009:378). CURIA https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/es/

-Que el signo usado sea idéntico o similar. En este caso estamos ante la marca denominativa por no reproducirse en forma diferente a los listados mencionados.

-Que es indiferente si son productos o servicios similares (Niza, 1957) si esta goza de renombre en España o en la Unión Europea.

-Que se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

Si se quisiera, podría adoptarse también la solución propuesta en la letra a de los citados artículos (que el signo sea idéntico a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada).

Así las cosas, descartamos la aplicación del supuesto contemplado en el art. 34.2.b) LM y en el art. 9.2.b) RMC, debido, precisamente, a que descansa en el riesgo de confusión por parte del público, mientras que este tipo de ilícitos civiles parten de la base de que el público general adquiere una imitación, y no se oferta a dicho público como una marca real, especialmente teniendo en cuenta que el producto no causa una impresión general en el consumidor susceptible de ser amparada por conductas de competencia desleal (por ejemplo, las cajas son diferentes a las marcas imitadas) que genere un riesgo de asociación entre el signo y la marca. De hecho, esta alegación valió la pérdida de expresa mención en costas en casos como el de la citada SAP Alicante 1063/2017 sentencia en la que se alega textualmente:

«a) concurrencia de la doble identidad prevista en el art 9.1.a) RMC y art 34. 2 a) LM; y b) generar riesgo de confusión de los artículos 9.1 b) RMC y 34.2 LM y c) implicar un aprovechamiento indebido de la notoriedad y causar un menoscabo a sus marcas notorias del artículo 9 1. c) RMC y 34. 2. c) LM.»

Si se parte de esta base, tanto el RMC como la LM, en los mismos artículos, contienen supuestos que podríamos considerar especialmente aplicables. En este caso hacemos referencia al tercer punto de los citados, esto es:

«e) Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.

g) Utilizar el signo en la publicidad comparativa de manera que vulnere la Directiva 2006/114/CE.»

B) Eventuales alegaciones realizadas por la demandada.

El debate general gira en torno a varios ejes: i) si un consumidor promedio puede identificar una fragancia de imitación con una descripción olfativa en lugar de la identificación con una marca de renombre, o si por el contrario el consumidor lo que pretende es comprar una imitación; ii) que no haya riesgo de confusión o aprovechamiento del nombre de la marca; iii) si la información relativa a la marca imitada forma parte de la información que deba proporcionarse o no al consumidor.

Respecto del primer eje, es común que en este tipo de procedimientos se dé reconvencción por parte de la demandada, por lo general alegando una nulidad de marca, por cualquier fallo registral, así como vulgarización de la marca. También suelen alegarse otro tipo de argumentos como la esencialidad de una característica de un producto, alegando que dicha marca forma parte de la descripción necesaria para la identificación del producto (una suerte de vulgarización. En concreto, en casos como el recogido en la SJM Alicante 4112/2016⁹, lo que se alega no es otra cosa más que una saturación al oler varios perfumes por parte del cliente, haciendo necesario que se identifiquen los subsiguientes perfumes con una fragancia de referencia que sea idéntica o similar. Este argumento podríamos desestimar de plano, por cuanto identificar un elemento esencial con una marca conlleva nulidad absoluta de la marca, siendo incluso un motivo de denegación de la marca (art. 7 RMC).

En lo que se refiere al riesgo de confusión o aprovechamiento del nombre de la marca, sin perjuicio de que lo tratemos en sede de competencia desleal (al menos en términos jurídicos), parece ilógico considerar que el consumidor final sea desconecedor no sólo de lo que está comprando, sino que el hecho de recibir tablas de equivalencia deja claro que el consumidor conoce el olor que busca y la marca con la que se identifica, por lo que la confusión podría ser rechazada, a favor del argumento de la demandada. Otra cuestión será que se produzca el aprovechamiento marcario al identificar la fragancia de imitación con la marca.

En suma, la identificación de la fragancia con una marca, por todo lo dicho en los párrafos anteriores, no parece responder a una necesidad de información por parte del consumidos. Podríamos concluir que, indiciariamente, el consumidor lo que hace es identificar la fragancia que adquiere con la marca, y por tanto, es perfectamente

⁹ Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Alicante 4112/2016, de 13 de octubre de 2016 (ECLI:ES:JMA:2016:4112). CENDOJ <https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp>

conocedor de que busca, finalmente, una imitación de unas características determinadas que se identifican con esa marca (que no es olfativa). Al tratarse de marcas figurativas, denominativas o mixtas, el problema, y que seguro que la demandante alega, es demostrar el perjuicio para la marca si no se usa ni el mismo *packaging* ni se hace referencia a la marca sino en las listas otorgadas a los clientes finales.

Sobre el tercer eje mencionado, tampoco puede considerarse dicha información esencial en los términos de la Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 27 de octubre de 2005 recaída en el asunto T-305/04 Eden SARL contra OAMI¹⁰, que recoge el supuesto de que «*el consumidor tiene derecho a recibir en el marco de una transacción comercial la información pertinente y relevante sobre el producto.*» El problema no es sino el mismo indicado en el párrafo anterior. Si esa marca figura como elemento esencial, no cabe inscripción o subsistencia.

También podría alegarse que los listados con nombres no aparecen como destinatario al consumidor final, pero dicho argumento es relativamente sencillo de desmontar con pruebas como la de unos inspectores privados, obteniendo claramente un ofrecimiento de dichas tablas de equivalencia al acudir a cualquier farmacia o establecimiento donde se venda el producto en cuestión.

C) Conclusión.

No puede entenderse respetado, en opinión de esta parte, el *ius utendi y prohibendi* conferido por el uso y registro de la marca. Es palmario que dichas marcas no sólo están registradas, sino que son además renombradas, y no puede entenderse que ellas mismas estén vulgarizadas, por cuanto ello sería incompatible con su protección. Así, cuando un consumidor entra en una farmacia o supermercado (o cualquier otro tipo de establecimiento) y le son ofrecidas las tablas de equivalencia para seleccionar la fragancia, la identificación que hace con el olor de otro perfume no supone sino una clara infracción por aprovechamiento de la notoriedad de dicha marca: el consumidor bien busca una falsificación, o la empresa hace uso de la denominativa para identificar su perfume.

¹⁰ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de octubre de 2005 (T-305/04) (ECLI:EU:T:2005:380). CURIA https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/es/

Del mismo modo, cuando se hace uso del posicionamiento web y se busca en el buscador de la web de la empresa infractora la marca de perfume que se desea, aparecería el perfume o perfumes imitadores como resultado. Una cosa es la imitación, de la que hablaremos en el siguiente apartado; y otra muy distinta el plagio o la identidad con una marca. La impresión general causada en el consumidor no parece de engaño, sino de aprovechamiento de un derecho, además, concedido en exclusiva.

iv. SOBRE LAS CONDUCTAS Y ACCIONES DE COMPETENCIA DESLEAL.

Cabe recordar que existe una complementariedad relativa entre la legislación marcaria y de competencia desleal. En principio, será la articulación de las reclamaciones por parte de la demandante la que fijará la procedencia de aplicar la Ley de Marcas, la Ley de Competencia Desleal o ambas (también relacionadas en el ámbito internacional).

Parece especialmente aplicable al caso lo recogido en la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo civil, de 15 de febrero de 2017, FJ 3º, punto 6¹¹.

«En cambio, cuando la publicidad que aparezca en Internet a partir de una palabra clave correspondiente a una marca de renombre proponga una alternativa frente a los productos o a los servicios del titular de la marca de renombre sin ofrecer una simple imitación de los productos o de los servicios del titular de dicha marca, sin causar una dilución o una difuminación y sin menoscabar por lo demás las funciones de la mencionada marca, procede concluir que este uso constituye, en principio, una competencia sana y leal en el sector de los productos o de los servicios de que se trate y, por lo tanto, se realiza con «justa causa» en el sentido de los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento núm. 40/94 [...] Por tal razón, si consiguen superar el control propio de la Ley de Marcas, no es posible que esos mismos hechos constituyan competencia desleal por las mismas razones relevantes para realizar el enjuiciamiento de la licitud de su conducta con base en la normativa marcaria.»

Así, nos vemos obligados a matizar la existencia y aplicación de la LCD por lo expuesto en la sentencia ya citada, Sentencia del Tribunal Supremo 94/2017, de 15 de febrero de 2017, que dice textualmente en su F. Jº 2º:

¹¹ Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª, de lo Civil) 94/2017, de 15 de febrero de 2017, (ECLI:ES:TS:2017:541). CENDOJ <https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp>

« » *En este sentido concluíamos en la Sentencia 586/2012, de 17 de octubre , al afirmar: "(e)n definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez"».*

[...]

Previamente, al decidir si concurría la infracción marcaria, el tribunal de apelación valoró si la conducta había menoscabado alguna de las funciones de la marca, y concluyó que no se había atentado contra la función de garantizar a los consumidores la procedencia del producto, no se sugería la existencia de vínculo alguno entre el demandado y el titular de la marca, y no se atentaba contra la función publicitaria de esta.

4. La sala considera que la calificación como desleal, por parasitaria, de la conducta de Citylift vulnera la doctrina de la complementariedad relativa, puesto que se califica de desleal una conducta que supera el control basado en la Ley de Marcas, con base a los mismos hechos y por efectos anticoncurrenciales coincidentes con los tomados en consideración para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.

El tribunal de apelación ha considerado desleal la utilización por Citylift en el tráfico económico de un signo idéntico a la marca notoria de la demandante, «orona» porque implica un aprovechamiento indebido (esto es, sin justa causa) de la notoriedad de dicha marca registrada. Pero ese es justamente el criterio de desvalor empleado para calificar una conducta como infracción marcaria en el art. 34.2.c de la Ley de Marcas, que desarrolla el art. 5.2 de la Directiva 1989/104/CEE, de 21 diciembre 1988 , sobre aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. La norma de la Directiva establece:

«Cualquier Estado miembro podrá asimismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo

realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos».

5. Para llegar a la conclusión de que el criterio mantenido por el tribunal de apelación infringe la doctrina de la complementariedad relativa tiene especial importancia la doctrina contenida en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 22 de septiembre de 2011, caso Interflora Inc. y otros contra Marks and Spencer plc y otros, asunto C-323/09.

Esta sentencia, bajo el epígrafe «[e]l provecho obtenido indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca (parasitismo)», con cita de otras sentencias anteriores, declara que un anunciante que haya seleccionado, en el marco de un servicio de referenciación en Internet, una palabra clave correspondiente a una marca ajena, pretende que los internautas que introduzcan esa palabra como término de búsqueda no solo pulsen en los enlaces procedentes del titular de dicha marca que aparezcan en la lista de resultados, sino también en el enlace promocional del citado anunciante.

Si una marca goza de notoriedad, es probable que un gran número de internautas utilicen el nombre de esa marca como palabra clave para llevar a cabo su búsqueda en Internet con el fin de encontrar información u ofertas sobre los productos o servicios de dicha marca.»

La conclusión entonces a la que llegamos es necesariamente que los hechos en sí pueden ser idénticos, mientras que no superen el control de la Ley de Marcas, siendo lo relevante la concurrencia de acciones que escapen al control marcario. En este caso, hablamos de que la marca se ha visto perjudicada en un uso comercial, derecho en exclusiva, pero que no alcanza la esfera de la burda falsificación. Es evidente que un consumidor sabe que no está comprando un perfume de marca, y por tanto, no puede incardinarse la acción marcaria sino en el derecho en exclusiva, dejando fuera todas las acciones de competencia desleal que pasamos a desglosar. Esto es, se prohíbe el uso de signos idénticos o similares, que no tienen por qué provocar confusión en el consumidor, pero que tienen la fundamentación de la acción marcaria en sede de daños morales, frente a las acciones de competencia desleal que pueden ejercitar de forma simultánea.

A) Eventuales alegaciones realizadas por las demandantes.

Parece razonable que las empresas distribuidoras sean las que ejerciten las acciones de competencia desleal, puesto que son estas las que se ven afectadas por dichos actos de un carácter marcadamente económico, máxime mediando contrato de distribución en exclusiva (según supuesto de hecho) frente a aquel propio de las marcas, que, si bien puede ser susceptible de valoración, no se ve siempre afectado (complementariedad relativa). No obstante, como aquellas titulares marcarias serán licenciatarias o cesionarias de aquellas que las comercialicen, formen parte del grupo o no, entramos a una esfera en la que lo que hay que valorar son aspectos no valorados previamente por la Ley de Marcas, y que traen causa de dichas infracciones. Esto es, es un problema de fondo, sustantivo, y no de legitimación, por lo que la tesis de la complementariedad relativa puede ser eventualmente alegado, siendo aceptado o no por la Audiencia o el Juzgado (tesis que, dicho sea de paso, se rechaza en la ya citada SAP 1063/2017).

Por eso mismo, tanto las comercializadoras como las titulares marcarias podrían ejercitar acciones por la realización de actos de competencia desleal. El redactor propone que se ejerciten (a salvo de la resolución judicial) las acciones correspondientes a la comparación desleal, explotación de reputación ajena y de publicidad desleal, reguladas en los artículos 10, 12 y 18 LCD.

Por razones de lógica expositiva, procede hablar en primer lugar de la reclamación basada en el artículo 12 LCD (explotación de la reputación ajena). Dicho artículo expone que «*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.*» No es aplicable el segundo párrafo por no cumplir todos los requisitos. Sí podemos, no obstante, aplicar un discurso lógico deductivo sobre el párrafo reseñado: si partimos de una marca notoria o cuanto menos reconocida, como podría ser el caso de si estas marcas fuera, pongamos, *Hugo Boss*, o *Carolina Herrera*, hacen que, a salvo de que nos amparásemos, como veremos, en la libre imitación, se estuviera aprovechando esta reputación a través de los actos de búsqueda web u ofrecimiento de tablas comparativas, puesto que no se identifican los perfumes de YODO Y MÁS con sus notas características, sino que se identifican con marcas ajenas.

El problema, por otro lado, del artículo 18 LCD es la remisión que hace a la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, que se limita a decir que serán aplicables las disposiciones de la Ley de Competencia Desleal siempre que dicha

publicidad se reputa ilícita, y se reputa ilícita aquella publicidad, entre otras, que infrinja las normas de competencia desleal. En otras palabras, un bucle que deja al inseguro arbitrio del juzgador entender que dicha publicidad sea ilícita o no. Es opinión del que suscribe que si dicha publicidad hace uso de reputaciones ajenas, como puede ser en materia de marcas, la misma debe ser reputada ilícita. Deberá ser tomada en cuenta en la eventual graduación de la indemnización¹².

Finalmente, lo dispuesto en el artículo 10 LCD trae algo más de complejidad. La interrelación del citado con el artículo 11 LCD en el caso concreto es especialmente difusa. Si se está buscando una infracción marcaria, bien por identidad, bien por similitud, y se entiende en sentido estricto violado el *ius prohibendi* y *ius utendi*, ¿qué justifica eliminar la identidad a favor de la comparación? Si existe una infracción marcaria en sentido estricto (plagio o imitación), es opinión de este estudiante que los actos de comparación quedarían fuera de la ecuación. No así si dicha infracción se basase en el aprovechamiento de la reputación ajena, pero la pregunta en este caso sería si deberían aplicarse ambos artículos o sólo uno. La respuesta fácil sería similar al acto de publicidad que hemos expuesto más arriba, pero parece que en el eventual caso de que se aleguen ambos artículos, debe existir una suficiente argumentación que justifique la aplicación de ambos, por existir hechos y actos debidamente individualizados¹³. Cuestión distinta es, si

¹² Vid. TATO PLAZA, A., FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, P., HERRERA PETRUS, C., La reforma de la ley de competencia desleal, La Ley, Madrid, 2010, p. 383.

¹³ Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (sección 28ª) núm. 12144/2015, de 18 de septiembre de 2017 (ECLI:ES:APM:2017:12144), en su FUNDAMENTO JURÍDICO 1º: «El Tribunal Supremo ha destacado la necesidad de que los hechos que se relacionen se incardinan por el demandante en los tipos legales previstos como actos de competencia desleal, incluido el relativo a los actos contrarios a la buena fe que contempla el artículo 4 LCD – anterior art. 5 de la Ley -.

Cada uno de los ilícitos concurrenciales de la Ley de Competencia Desleal tiene sustantividad propia y autonomía y da lugar a una modalidad de acción, la cual debe configurarse -identificarse e individualizarse- de forma precisa y concreta. La delimitación fáctica y jurídica de cada uno de los supuestos que permiten la incardinación de los tipos legales, general o específicos, de ilícito concurrencial corresponde a quien demanda, sin que le sea dable hacer una relación de hechos históricos, para a continuación diferir al Tribunal la selección del tipo que estima adecuado al caso (S. 22 de noviembre de 2010). Ello no forma parte de la función jurisdiccional, ni se compagina con el principio de rogación, ni en definitiva lo permite la defensa de la otra parte, la cual, ante tal remisión genérica, se vería forzada a razonar el rechazo, para el caso, de todos y cada uno de los tipos legales, incluso el de cierre recogido en el art. 5 LCD. La elección de una u otra acción, o de varias acumuladas, corresponde a la parte interesada, la que tiene la carga procesal -imperativo del propio interés- de expresar con claridad, y no de forma

como ocurre en este caso, los actos de competencia desleal los alegase la demandante distribuidora y no titular de las marcas, porque ello implica que no existe un conflicto en las reclamaciones de identidad y similitud por comparación, tal y como exponemos en este párrafo.

B) Eventuales alegaciones realizadas por la demandada.

La demandada podría ampararse como se ha hecho en reiteradas situaciones, en el libre derecho a la imitación, consagrado en el artículo 38 CE en relación con el 11 LCD. Al respecto, la doctrina y la jurisprudencia defiende que un funcionamiento eficiente de la competencia puede limitar los derechos marcarios (STJUE C-323/2009¹⁴). El párrafo 57 de la citada sentencia expresa que *«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, C-59/08, Rec. p. I-3421, apartado 22), no tiene por objeto proteger a su titular frente a prácticas inherentes al juego de la competencia.»*

No obstante, dice la STS 675/2014 de 3 de diciembre¹⁵, a modo de muestra, que *«Toda imitación supone un cierto aprovechamiento del esfuerzo ajeno, y el principio de libre imitabilidad excluye que la imitación de la creación material ajena sea, per se, desleal. La deslealtad se justifica por el modo y la forma en que se llega a estar en condiciones de aprovechar esa prestación ajena objeto de imitación.»*

En conclusión, el problema no es que se trate de un acto de imitación de los recogidos en la LCD, pues ni siquiera llegaría a poder negarse por parte de la demandada que se haya copiado o intentado copiar una fragancia. El verdadero problema residiría en

farragosa y confusa (como se le imputa en el supuesto de autos) la concurrencia de los requisitos del ilícito correspondiente.»

¹⁴ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de septiembre de 2011 (C-323/09) (ECLI:EU:C:2011:604). CURIA https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/es/

¹⁵ Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª, de lo Civil) 675/2014, Sala Primera, de lo civil, de 3 de diciembre (RJ 2014, 6762). CENDOJ <https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp>

el uso que se haga de la marca ajena, en este caso, en el SEO y en las tablas de equivalencias ofertadas a los clientes, lo cual nos llevaría al siguiente argumento factible, y ya expresado en materia marcaria, descartando el presente por no tener que ver con la prestación o actividad, sino con la marca directamente.

Por otro lado, en sede marcaria ya se ha tratado el argumento de confusión en los consumidores, poniéndolo en relación con el derecho a la información del producto (Directiva 2005/29, de 11 de mayo sobre prácticas desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior que modificó de la Ley de Competencia Desleal). En otro orden de cosas, puede argumentarse, considerando que la defensa de los consumidores en materia de competencia se articula como un todo, que podría alegarse el artículo 51 CE, el 4.2.f del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios (arts. 17 y 18).

No siendo entonces admisible el argumento en sede marcaria puesto que desnaturalizaría la utilidad de la marca, que no ha sido vulgarizada, cabe plantear entonces si en sede de competencia cabría, al menos, salvar dicha infracción, que recordemos ejercen empresas diferentes (trataremos la duplicidad indemnizatoria más abajo).

En suma, lo que debemos indicar es que un consumidor que ha oído numerosas fragancias es posible que no sólo se encuentre saturado, sino que además no pueda identificar las notas de cada una. Por otra parte, es opinión del redactor que esto no es sino un reconocimiento tácito del aprovechamiento cuanto menos de la reputación ajena, cabiendo discutir únicamente si se produce engaño o no a los consumidores (cosa que descartaríamos *a priori*).

La STJUE de 14 de mayo de 2002, (Asunto C-2/00)¹⁶; que *mutatis mutandis* recoge en su párrafo 16 los requisitos para considerar que la identificación marcaria no es una infracción:

«- un tercero menciona la marca en el ámbito de una negociación comercial mantenida con un cliente potencial, que es un profesional de la joyería,

¹⁶ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de mayo de 2002, (C-2/00) (ECLI:EU:C:2002:287). CURIA https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/es/

- *la referencia se efectúa con fines meramente descriptivos, para dar a conocer las características del producto ofrecido para la venta al cliente potencial, que conoce las de los productos que llevan la marca de que se trata,*
- *el cliente potencial no puede interpretar que la referencia a la marca indique la procedencia del producto.»*

Por su parte, entonces, podemos sumar a esta argumentación el asunto relativo al SEO en el buscador web. Sumado a los requisitos anteriores a la entrega de folletos, deducimos que no se está respetando porque se está ofreciendo los folletos a las empresas vendedoras para que se los proporcionen al consumidor final, que no es profesional, como se requiere, y que se comprueba en todo caso por el funcionamiento del posicionamiento web, descartando toda la argumentación en este sentido (ya citada SAP Alicante 1063/2017).

C) Conclusión.

Considerando que tenga sentido la reclamación en sede de competencia desleal (principalmente debido a la coordinación de los sistemas marcarios y de competencia), cabe plantearse cuál de las demandantes tendría sentido que ejercitara dichas pretensiones a los efectos de evitar una duplicidad indemnizatoria.

La respuesta no es baladí, pero parece que tiene sentido que sean aquellas que pretenden la tutela de sus derechos de competencia y que no son, a su vez, titulares de derechos marcarios, pues estas infracciones serían resarcidas a los titulares marcarios. Esto es, serán legitimados activamente en sede de competencia desleal tanto Luig Spain S.A.S. como Galos S.A.S. Sobre la posibilidad de que aleguen acciones de competencia desleal otras empresas del grupo, ello no es imposible, pero desde luego implica la necesidad de una mayor fundamentación, tal y como hemos visto que expone la jurisprudencia. De hecho, en sentencias como la ya comentada SAP Alicante 1063/2017, las acciones de competencia desleal se ejercitan únicamente por las distribuidoras que, como en el presente caso, también ejercitan acciones de enriquecimiento injusto, y no así las titulares marcarias, que únicamente ejercitan acciones marcarias. Es decir, hay una interrelación de ambas regulaciones, pero sin confluir en los hechos causantes de dichos ilícitos civiles.

Por otro lado, lo que en opinión del redactor parece un caso ganado por la demandante, no lo es tanto atendiendo a los argumentos de la demandada, que, si bien carecen de la misma fundamentación jurídica, el discurso lógico de la demandada hace que dudemos

sobre la verdadera capacidad del consumidor promedio de elegir un perfume por su definición y olor. Sin embargo, la sensación (personal) que comparte el redactor, es de que esto no es la *ratio decidendi* que debería tomar el juzgador, puesto que existen elementos periféricos (como el posicionamiento o SEO) de los cuales se puede deducir que se trata de una forma de sacar rédito en la web, y en definitiva, de la venta de los productos, se identifiquen por el consumidor final (o no) con las marcas.

Si bien esto último, parece también una falacia, principalmente debido a que el consumidor sí compra perfumes falsificados con cierta frecuencia, y para ello acude a centros especializados que le proporcionan dichas tablas de equivalencia. En otras palabras: basta con salir a la calle e irse a las tiendas para darse cuenta del tráfico normal de dichos perfumes, que no es buscar uno original, sino que se identifique con un perfume de marca por el que no queremos o podemos pagar la cuantía añadida por la propietaria de la dicha marca.

v. INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS, JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN Y SU CUANTIFICACIÓN.

Existen varias formas de cuantificar las indemnizaciones por daños y perjuicios en sede marcaria, siendo más difuso el caso de la competencia desleal. Al respecto podemos distinguir lo contenido en los artículos 41.1.b, 42 y 43 de la Ley de Marcas de lo tratado en los artículos 32.1.5º y 33.1 de la Ley de Competencia Desleal.

Mientras que la LM sí hace una remisión al lucro cesante y daño emergente (materialmente hablando), pero suma el daño moral producido al derecho intangible que presupone la existencia de una marca, y que es, precisamente, lo difícil de cuantificar. Para ello, el citado art. 43 LM da varias herramientas, que no vamos a exponer por ser una mera remisión a lo que dice el legislador. No obstante, destaca lo dispuesto en el punto 5º del citado artículo cuando dicta que «*El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.*» y añade a modo de cierre que, para el caso de que se pruebe un daño mayor, podrá solicitarse una indemnización mayor.

En la práctica es frecuente que esta cláusula de cierre sea así dispuesta de forma subsidiaria, intentando hacer una valoración superior a través de los presupuestos anteriores, si bien estos requieren de una mayor prueba. Esto es relevante a los efectos de

una eventual alegación por los demandados, que podrían basar la nulidad de una alegación de aplicar la doctrina *ex re ipsa loquitur* con base a que esta está expresamente incluida en el punto 5º, y no en el resto. No obstante, esto como vamos a desarrollar es una argumentación caduca, puesto que dicha doctrina no se basa en la cuantificación sin prueba que indica el punto 5º, sino en la existencia del daño.

Por su parte, la LCD hace una remisión a la reclamación de daños y perjuicios conforme a las reglas generales del Derecho Civil (34.2 LCD), con la problemática que ello supone, puesto que excluye métodos de cuantificación, de lo que deducimos que en litigios marcarios podría asumirse razonable la aplicación por analogía de las reglas de cuantificación de la LM.

Del mismo modo, podría hablarse de indemnización por enriquecimiento injusto, que aparece como un complemento al lucro cesante y daño emergente, siempre que el demandado haya obtenido una ventaja de las acciones de competencia desleal, pero de esto hablaremos en su epígrafe correspondiente.

Así, el problema que puede aparecer es el de una duplicidad indemnizatoria, en función de lo que aleguen las demandantes, provocando así un enriquecimiento injusto en la dirección opuesta a la alegada por ellas mismas. Cuestión que desarrollaremos en el presente epígrafe.

A) Eventuales alegaciones realizadas por las demandantes.

Es habitual, como hemos mencionado, que se soliciten indemnizaciones por lucro cesante, daño emergente y daño moral, este último con base en un eventual perjuicio a la marca. Por lo establecido en el artículo 42 LM, podríamos considerar claramente responsable a YODO Y MÁS si el juez o tribunal alcanzase la certeza suficiente de dicho perjuicio como para condenar a la demandada.

Para la acreditación de dicho daño es habitual alegar la mencionada doctrina *ex re ipsa loquitur*, en virtud de la cual no sería necesaria prueba del daño si se demuestra la existencia de dicha infracción en virtud de la citada doctrina (STS de 18 de noviembre de 2014¹⁷). Esto es, las acciones que suponen una violación, conllevan necesariamente, un nexo causal con un eventual daño producido, como mínimo moralmente, sin perjuicio de su cuantificación posterior al proceso (ejecución), si este arroja luz sobre el daño causado.

¹⁷ Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª, de lo Civil) 4614/2014, de 18 de noviembre de 2014 (ECLI:ES:TS:2014:4614). CENDOJ <https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp>

Al respecto de dicha ejecución, debe tenerse en cuenta la posibilidad de que el demandado ajuste la indemnización en función del criterio marcado por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante y que se reproduce en Sentencias como la del Juzgado de lo Mercantil de Alicante de fecha 14 de enero de 2015¹⁸, que excluye ciertos gastos estructurales o indirectos, 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, por ser gastos que la empresa tendría incluso con la realización de una actividad lícita.

En lo concerniente al daño moral, salvo que quedase acreditado un efectivo daño al prestigio de la marca, bien por uso de *packaging* o por una demostración conforme a un informe de laboratorio de la inferior calidad de los perfumes imitados, existe jurisprudencia que descarta la aplicación de dicho concepto de indemnización. Al respecto, la ya citada SJM Alicante 4112/2016 expone en su FJ. Séptimo que:

«Lo único que pudiera catalogarse indiciariamente como tal es el hecho de hacer saber al consumidor que el precio que se abona por los productos de las demandantes es desproporcionado atendiendo al valor intrínseco del producto, si bien ello se produce por la mera existencia de imitaciones, que son legítimas, y no tanto por la equivalencia. Además, esta realidad ya es conocida por el consumidor medio, por cuanto que sabe que al adquirir un perfume o cualquier otro producto de lujo está pagando por mucho más que por el coste de fabricación y distribución del mismo, ya que se incluyen gastos de publicidad y toda la aureola de lujo que la acompaña.»

Al margen de las indemnizaciones de carácter pecuniario, también contempla, y parece que se ajusta a la proporcionalidad de un vencimiento, la publicación de la sentencia en diarios a modo de resarcimiento (carácter resarcitorio de la publicación ex. reiterada jurisprudencia. *Exempli gratia* STS de 11 de febrero de 2011¹⁹) y a costa del demandado. En ocasiones puede extenderse dicha publicación a la web de la demandada. Dicha pretensión suele ser común a las reclamaciones por competencia desleal y marcaria.

¹⁸ Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Alicante nº 2 44/2015, de 14 de enero de 2015 (ECLI:ES:JMA:2015:44). CENDOJ <https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp>

¹⁹ Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª, de lo Civil) 716/2011, del 11 de febrero de 2011 (ECLI:ES:TS:2011:716). CENDOJ <https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp>

Tratados lucro cesante, daño emergente y daño moral, sin perjuicio del eventual debate en fase de ejecución de sentencia, procede tratar enriquecimiento injusto en el siguiente epígrafe.

B) Eventuales alegaciones realizadas por la demandada.

Citamos que en materia de prueba podría acudir a, por ejemplo, una agencia de detectives que levanten actas sobre el ofrecimiento de las tablas de equivalencia al público en general. Pues bien, no es la primera vez que dichos gastos se atribuyen a costas, y no al daño emergente. No obstante, resulta que dicho medio de prueba está probablemente incardinado en el artículo 43.1 LM, que incluye expresamente *«los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.»* Entonces, no resulta alegable la inclusión de elementos probatorios que den origen al procedimiento judicial en la partida destinada a costas, sino que estos forman parte necesario del daño emergente producido por el desvalor de la infracción marcaria, cerrando así esta posible oposición por parte de la demandada.

Así, la demandada tan sólo podría conseguir la exención de pago de daño emergente si demuestra que no ha cometido las infracciones marcarias conforme a todos los argumentos ya expuestos a lo largo del presente dictamen. Como mucho podría plantearse una reducción de la cuantía resultante de una eventual oposición en la ejecución de sentencia.

Así, las oposiciones a las indemnizaciones por el concepto de lucro cesante por parte de la demandada se fundarán en (siguiendo las reclamaciones de la SAP Alicante 1063/2017, y que en mayor o menor medida suelen coincidir en estos procedimientos): i) que no se ha producido ninguna infracción de los derechos marcarios de la actora; ii) falta la prueba de la existencia del daño, no pudiéndose aplicar la doctrina *ex re ipsa* de forma automática; iii) improcedencia de la liquidación en ejecución de Sentencia al infringir lo dispuesto en el artículo 219 LEC; iv) improcedencia de la indemnización subsidiaria del 1% de la cifra de negocio.

Sobre el primer motivo, dependerá entonces del resultado de las alegaciones formuladas por la demandada, siendo previsible la condena, independientemente de que se produzca una estimación sustancial, total o parcial de la demanda.

Sobre la alegación de la demandante respecto a la discusión de la doctrina *ex re ipsa loquitur* (muy frecuente en la práctica). Existen numerosas sentencias, como la STS de 7 de julio de 2006²⁰, que expresó que la necesidad de probar los daños no impide considerar demostrados aquellos «*que ineluctablemente derivan como consecuencia de una causa adecuada (re ipsa loquitur)*»; STS de 29 de octubre de 2004²¹, que reza que «*no se acomoda a la justicia efectiva las situaciones creadas unilateralmente por una de las partes, que debe asumir todas las consecuencias derivadas, ya que no han de quedar impunes y libres de toda reparación económica, al conformar re ipsa el propio perjuicio y la prueba la representa la situación provocada por quien obtuvo el lucro*»; o la STS de 1 de julio de 2005²², según la cual «*raramente podrá darse la infracción que ningún beneficio reporte al infractor, o ningún perjuicio cause al demandado interesado en que cese la ilicitud, si se tiene en cuenta el interés económico que preside estos ámbitos, generalmente vinculados a actividades empresariales*».

En este caso es más difícil alegar esta oposición, puesto que cuando se produce una intromisión en la esfera del derecho ajeno como la denunciada por la parte demandante, conlleva necesariamente aparejada una reclamación en sede de enriquecimiento injusto. Esto es, como no se está basando en la prueba de un daño producido por el infractor (sin perjuicio de que este se produzca), sino en un beneficio obtenido por la presencia de la reputación ajena (marca), sólo queda cuantificar el daño, pero no probar su existencia, pues esta está, al menos, indiciariamente demostrada.

Probatoriamente puede suponer una suerte de inversión de carga de la prueba, aunque, habida cuenta de la necesaria fundamentación, no parece procedente considerar dicha doctrina como inversión de carga de la prueba.

Poco cabe alegar, por otra parte, a favor de una cuantificación conforme a unas bases en fase de ejecución de sentencia. Es posible y perfectamente lícito (art. 219.2 LEC). Del mismo modo, si llegado a juicio o apelación, el eventual desacuerdo no se ha puesto de manifiesto en la audiencia previa (en el caso de ordinario), es más que probable que no sea admitido dicho argumento por el juez o tribunal. También deberá tenerse en cuenta en la fase de ejecución, que si YODO Y MÁS reconoce el suministro de tablas de

²⁰ Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª, de lo Civil)1019/2004, de 29 de octubre de 2004 (ECLI:ES:TS:2004:6980). CENDOJ <https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp>

²¹ Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª, de lo Civil) 3936/2006, de 7 de julio de 2006 (ECLI:ES:TS:2006:3936). CENDOJ <https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp>

²² Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª, de lo Civil) 455/2005, de 1 de julio de 2005 (ECLI:ES:TS:2005:3524). CENDOJ <https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp>

equivalencia a todos los establecimientos a los que distribuía, la indemnización no podrá quedar fijada únicamente en aquellos establecimientos que hayan sido visitados por la agencia de detectives o que denuncia la demandante. Esto es, deberán aportarse para tenerlo en cuenta en la cuantificación final, un listado de tiendas donde se proporcionen dichos perfumes, al infringirse en todas ellas los derechos marcarios de las demandantes (ello probablemente a solicitud de la demandante y mediante oficio del juez o tribunal).

No procede hacer mayor apreciación sobre la argumentación relativa a la cifra del 1%, por cuanto cabe reproducir lo dicho para lucro cesante y daño emergente, añadiendo además la expresa ausencia de necesidad de probarlo contenido en la ley. Si hay infracción, cabe la indemnización.

vi. SOBRE EL ENRIQUECIMIENTO INJUSTO.

El enriquecimiento injusto es, claramente, una configuración indemnizatoria que poco o nada tiene que ver con el lucro cesante, como vamos a ver. La naturaleza del enriquecimiento injusto no es otro más que recibir una indemnización por aquel desplazamiento patrimonial que realiza en este caso la demandada, frente a la demandante, por, por ejemplo, el aprovechamiento de la reputación ajena. Frente a él, el lucro cesante trata de recuperar aquel daño producido, por ejemplo, por la misma causa, pero que no repercute de forma directa en el patrimonio del causante de dicho daño. Infinitamente más sencillo de explicar en sede posesoria: concurren dos pretensiones: el daño en forma de fruto que el propietario podría haber percibido, y enriquecimiento injusto, por aquellos frutos efectivamente percibidos por el poseedor en lugar del propietario.

El problema en este caso, y como vamos a ver, es si la acumulación de ambas acciones es posible, en virtud de qué títulos, su cuantificación y su regulación en la LCD y LM.

En primer lugar, cabe mencionar que la LM no contiene pronunciación al respecto del enriquecimiento injusto, pero sí lo hace la LCD. Debido a la interrelación entre ambas legislaciones, podemos entender aplicable una por la otra (interpretando así el artículo 32.1.6º LCD). Al respecto las cuantificaciones de enriquecimiento injusto, y así lo dice reiterada doctrina y jurisprudencia, pueden ser i) el beneficio obtenido por el infractor; ii) la “regalía hipotética”; iii) la cuantificación del enriquecimiento en la Ley de

Competencia Desleal por remisión a normativa de propiedad industrial (Ley de Patentes y Ley de Marcas).²³

Expuesto esto, la pregunta entonces es la configuración de un grupo empresarial como el que nos ocupa en la eventual reclamación por enriquecimiento injusto. En el supuesto concreto, decimos que *«Por su parte, LUIG SPAIN S.A.S. y GALOS S.A.S. distribuidoras en España y Europa de los perfumes cuyas marcas son titulares las empresas mencionadas ut-supra, consideran que se ha producido un enriquecimiento injusto por parte de YODO Y MÁS a través de los actos de ofrecimiento, distribución, comercialización y promoción de sus perfumes.»* En este caso, la pretensión de enriquecimiento injusto no parece plausible. Como ocurre en el caso ya citado de la AP de Alicante (1063/2017) y su procedimiento de origen (SJM A 4112/2016), se ejercitarían en sede marcaria por la empresa titular del grupo (en este caso LUIG FRANCE S.A.S.) ambas acciones, llegando en tal caso a considerar procedente la declaración de solidaridad en sede de lucro cesante con el resto de titulares, por considerar el enriquecimiento injusto punitivo en tal caso. Al respecto, dicen ambas sentencias mencionadas (FJ 7º B de la SJM, FJ 8º SAP) que:

«En primer lugar, que el enriquecimiento injusto no es punitivo, de suerte que de acogerse como lo solicita la demandante ello supondría acumular el mismo en sede de competencia desleal al lucro cesante marcario, dando por resultado una duplicidad indemnizatoria con clara naturaleza punitiva. Así lo recuerda Felipe cuando glosa la STS de 29 de diciembre de 2006, que declara que la reparación del daño, - en que se comprende el lucro cesante - trata de reponer del menoscabo sufrido, mientras que la pretensión de enriquecimiento intenta transferir al actor la ganancia conseguida por el competidor desleal, esto es, todo el valor obtenido por los actos de competencia desleal, aun cuando hay que evitar, en efecto, la duplicidad indemnizatoria. Y no es óbice para la aplicación de esta doctrina que el codemandante que ejerce las acciones de competencia desleal sea diferente de los codemandantes que ejercen las marcarias, ya que la misma no sólo pretende evitar el enriquecimiento injusto de los demandantes sino también el empobrecimiento injusto de los demandados.»

²³ LA DOCTRINA DEL ENRIQUECIMIENTO INJUSTO Y LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Fernando Díaz Vales *Profesor Ayudante Doctor de Derecho Civil* Universidad de Alcalá Anuario Facultad de Derecho – Universidad de Alcalá I (2008) 15-44Pp. 29 a 43

En este sentido se pronuncian otras sentencias como la STS de 29 de diciembre de 2006²⁴, o la STS de 28 de septiembre de 2020²⁵.

En la misma dirección, podemos concluir que sí cabe el ejercicio de la acción de daños y perjuicios en sede de competencia desleal y marcaria de forma independiente y cumulativa por depender (en términos de la STS de 29 de diciembre de 2006, F.Jº. 15º) de títulos en exclusiva de las codemandantes.²⁶ Lo que no cabe, pues es punitivo, es el ejercicio de daños y perjuicios en virtud de la Ley de Marcas, y de enriquecimiento injusto en virtud de la LCD.²⁷

No obstante, cabe hacer mención a la solución que se da en otros sistemas jurídicos (*common law*) y que sí puede resultar interesante analizar para una eventual propuesta de *lege ferenda*. En este sentido la Lanham Act de Estados Unidos recoge en su Sección 35 que «(c) of this title, shall have been established in any civil action arising under this Act, the plaintiff shall be entitled, subject to the provisions of sections 1111 and 1114 and subject to the principles of equity, to recover (1) defendant's profits, (2) any damages sustained by the plaintiff, and (3) the costs of the action.».

En suma, lo que en la práctica suele realizarse es la detracción del importe superpuesto de lucro cesante y enriquecimiento injusto, arrojando una condena por los dos conceptos, pero de una cuantía esencialmente similar o no punitiva, y que no se limitaría a una declaración de solidaridad como ocurre en el citado caso de la SAP de Alicante.²⁸

²⁴ Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª, de lo Civil) 8692/2006, de 29 de diciembre de 2006 (ECLI:ES:TS:2006:8692). CENDOJ <https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp>

²⁵ Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª, de lo Civil) 3022/2020, de 28 de septiembre de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:3022). CENDOJ <https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp>

²⁶ Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (sección 9ª) 63/2014, de 25 de febrero de 2014 (AC\2014\680), no habrá lugar a una indemnización por daños y perjuicios diferenciada de la resultante de la infracción de una marca, sino se prueba de forma suficientemente separada el daño consecuencia de la conducta desleal. ARANZADI INSTITUCIONES <https://www-aranzadidigital-es>

²⁷ En la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (sección 8ª) 1536/2015, de 14 de septiembre de 2015 (ECLI:ES:APA:2015:1536) no llegó a plantearse la cuestión, debido a que se renunció a la acción de enriquecimiento injusto en el acto de la audiencia previa para evitar cualquier duplicidad indemnizatoria, y así lo menciona en la sentencia. CENDOJ <https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp>

²⁸ HERNÁNDEZ-MARTÍ PÉREZ, C.: «La determinación de los daños y perjuicios en materia de marcas», Olavarría et al. (dir.). Universitat de València, 2017, pp. 324, 325.

vii. EVENTUAL PETITUM DE LA DEMANDA.

A modo de ejemplo, redactamos un eventual petitum de la demanda, conteniendo las pretensiones de las codemandantes:

Para las empresas distribuidoras (LUIG SPAIN S.A.S. y GALOS S.A.S):

AL JUZGADO SUPPLICO, que habiendo presentado demanda junto con los documentos que la acompañan, se sirva en admitirla y tener por formulada por mi representada **DEMANDA DE JUICIO ORDINARIO**, y tras los trámites oportunos, se condene a la demandada, YODO Y MÁS, a:

1º.- Estar y pasar por la presente, declarando cometidos los actos de competencia desleal contenidos en el cuerpo de la presente demanda.

2º.- Cesar en el aprovechamiento de la reputación ajena o cualquier otra conducta de competencia desleal para con mi representada.

3º.- Retirar del mercado todas las tablas de equivalencia de los perfumes comercializados por la demandada, así como eliminar del SEO y del posicionamiento web toda referencia a las demandantes, sus marcas y cualquier otro derecho en exclusiva.

4º.- Se indemnicen los daños y perjuicios según la cuantía que se fijará en fase de ejecución de sentencia, debiendo tener en cuenta la doctrina *ex re ipsa*, y sirviendo de base para el cálculo lo establecido en el artículo 43 de la Ley de Marcas.

5º.- La publicación de la sentencia a costa de la demandada en su página web, así como en no menos de dos diarios de tirada mayoritaria en el ámbito comercial de la demandada.

Debe tenerse en cuenta que, siguiendo la tesis principal mantenida en el presente escrito, no se ha solicitado la acción de enriquecimiento injusto. En la práctica, es frecuente verlas ejercitadas de igual modo, y los tribunales no aúnan criterios al respecto.

Para las titulares marcarias (LUIG FRANCE S.A.S., KAROL HERRANDIZ LIMITED y LOS GALOS S.L.):

AL JUZGADO SUPPLICO, que habiendo presentado demanda junto con los documentos que la acompañan, se sirva en admitirla y tener por formulada por mi

representada **DEMANDA DE JUICIO ORDINARIO**, y tras los trámites oportunos, se condene a la demandada, YODO Y MÁS, a:

1º.- Estar y pasar por la presente, declarando cometidas las infracciones marcarias contenidas en el cuerpo de la presente demanda.

2º.- Cesar en el uso ilícito de las tablas comparativas y de las palabras clave en el posicionamiento web, así como cualquier otra mención a las marcas de las que es titular mi mandante.

3º.- Retirar del mercado todas las tablas de equivalencia de los perfumes comercializados por la demandada, así como eliminar del SEO y del posicionamiento web toda referencia a las demandantes, sus marcas y cualquier otro derecho en exclusiva.

4º.- Se indemnicen los daños y perjuicios según la cuantía que se fijará en fase de ejecución de sentencia, debiendo tener en cuenta la doctrina *ex re ipsa*, y sirviendo de base para el cálculo lo establecido en el artículo 43 de la Ley de Marcas.

5º.- La publicación de la sentencia a costa de la demandada en su página web, así como en no menos de dos diarios de tirada mayoritaria en el ámbito comercial de la demandada.

Y en su virtud, se emiten las siguientes

IV. CONCLUSIONES

i.- SOBRE LA ESTRUCTURA EMPRESARIAL Y AFECCIÓN DE LAS MARCAS A EMPRESAS EXTRANJERAS.

La estructura empresarial es relevante a los efectos de determinar las infracciones marcarias en lo que a su relación con las acciones de competencia desleal se refiere. En concreto hablamos de la complementariedad relativa, las diferentes esferas protectoras de ambos conjuntos legislativos y de la relevancia que posteriormente pueden alcanzar a efectos procesales (por ejemplo, a través de la expuesta declinatoria).

Así, a modo de broche, podemos decir que LUIG SPAIN S.A.S. y GALOS S.A.S., distribuidoras y no propietarias de las marcas, no se verían beneficiadas de una eventual indemnización por enriquecimiento injusto, pero no porque no se dé el supuesto para optar a ella misma, sino por ser punitivo ante el eventual hecho de que se aprobase la

indemnización por lucro cesante en el uso de la marca, sumado a unos daños morales. Como hemos expuesto, ello depende de si la Audiencia o el Juzgado de lo Mercantil aceptase la tesis de la licenciataria y, en definitiva, la legitimación por la vía de la complementariedad relativa. Como en apariencia son sólo las infracciones marcarias lo que se ejercita por las titulares, al hablar de un grupo empresarial, parece beneficioso y razonable evitar el enriquecimiento injusto declarando la solidaridad de aquellas empresas del grupo que tan solo sean distribuidoras, y que se vean perjudicadas por la infracción marcaria, pero evitando de este modo la doble indemnización citada. Serán todas las empresas del grupo, titulares marcarias o no, las que puedan ejercitar acciones de competencia desleal en virtud de esta doctrina.

ii.- SOBRE LOS PRINCIPALES ÓBICES PROCESALES.

En el caso que nos ocupa en el presente texto, el óbice procesal principal gira en torno a las competencias objetivas y territoriales. En su correspondiente epígrafe segundo ya damos respuesta al citado problema, concluyendo que, mediando empresas de ámbito europeo y marcas de ámbito europeo, resulta plenamente aplicable lo dispuesto en el Reglamento de Marca Comunitaria, respuesta idéntica a la dada por la legislación nacional, debiendo aplicar el ordenamiento interno del estado sede, en este caso, España.

En conclusión, los óbices procesales planteados no son tales por cuanto el propio RMC entiende que es competente en exclusiva el Juzgado de Marca Comunitaria para las acciones por infracción marcaria y aquellas en materia de competencia desleal dependientes del mismo título, desplazando así la competencia del domicilio del demandado.

iii.- SOBRE LAS INFRACCIONES MARCARIAS.

Parece claro que se han producido infracciones marcarias por tratarse de marcas registradas (y si se diera el caso, renombradas). No puede entenderse que se produzca vulgarización alguna al identificar un perfume por el nombre de dichas marcas, salvo si lo que se pretende es comprar una falsificación o un perfume que sea idéntico. Recordemos que, si bien las marcas olfativas son subjetivas y de difícil identificación, la unión de una marca denominativa *per se* o en conjunción con una impresión general en el consumidor puede subsumirse bien en infracciones marcarias, de competencia desleal o ambas.

Independientemente de que el *packaging* y embotellado sea completamente diferente, la introducción de términos de búsqueda on-line protegidos por el derecho de marcas no hace sino confirmar las sospechas de que se está aprovechando una reputación marcaria que lleva per se aparejado una serie de daños y perjuicios que hemos ido exponiendo a lo largo del presente estudio del caso.

iv.- SOBRE LAS CONDUCTAS Y ACCIONES DE COMPETENCIA DESLEAL.

Existe una posición argumentativa fuerte por parte de la demandada cuando hablamos del libre derecho a la imitación, así como del derecho a la información del consumidor, la saturación de los perfumes, y la atribución del nombre de la marca como definición de las notas características del perfume. Además, al no usar las mismas cajas, logos ni frascos, es posible que no sea aparentemente un acto constitutivo de competencia desleal.

Sin embargo, aparecen, en opinión del que suscribe, una serie de elementos periféricos (como la aportación de tablas comparativas a los clientes no profesionales o el hecho de que al buscar una marca en su web arroje el resultado directo equivalente), que permiten perfilar, o deducir, al menos, que lo que se produce en un aprovechamiento de la marca, por cuanto no se venden meras imitaciones o perfumes con notas similares, sino que se produce una identificación plena de un perfume original con otro, al margen de que el consumidor sepa que está adquiriendo una imitación. Lo relevante es la identificación del olor con la marca, y la relación de esta identificación con el perfume no original, sacando la demandada rédito y crédito de ese aprovechamiento.

v.- SOBRE LAS INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS, JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN Y SU CUANTIFICACIÓN.

De conformidad con lo expuesto en el epígrafe correspondiente, cabe discernir varios conceptos de indemnización: lucro cesante, daño emergente y daño moral.

El daño moral es un concepto al margen por el cual se indemniza el daño producido a un derecho en exclusiva, a saber, el valor intrínseco de un derecho como el marcario. Este daño, al igual que el lucro cesante y el daño emergente puede considerarse probado *ex lege* y de acuerdo con la doctrina *ex re ipsa*.

Del mismo modo, el lucro cesante por su contraposición al enriquecimiento injusto (no cubriendo los beneficios obtenidos por el infractor, sino lo dejado de percibir por el titular) y el daño emergente, resultan de diferente cuantificación al daño moral, siendo los tres conceptos, cuantías por las que puede indemnizarse realizando los pertinentes cálculos en fase de ejecución de sentencia, con anterioridad o haciendo referencia al 1% total reconocido por la Ley de Marcas.

vi.- SOBRE EL ENRIQUECIMIENTO INJUSTO.

El principal conflicto del presente dictamen en lo relativo a la complicada y tortuosa cuantificación de las indemnizaciones es la interrelación del enriquecimiento injusto con el resto de conceptos, de suerte que aquel no resulte punitivo. La acumulación de acciones de competencia desleal y marcarias no tiene por qué estar (y no suele estarlo) reñida, sin embargo, parte del enriquecimiento injusto cubre un supuesto que ya cubre en lucro cesante (la ganancia dejada de percibir por el titular). Pero, ¿y si estamos ante un grupo de empresas en el que se reclaman por competencia desleal y acciones marcarias en función de si se es distribuidor o titular marcario? Aquí el debate es, por tanto, si la configuración de la demanda podría pretender en realidad esa doble indemnización, y se configuró así para sortear la doctrina que los tribunales vienen aplicando. La respuesta, eso sí, parece negativa: el enriquecimiento injusto no puede ser punitivo cuando las ofendidas forman parte del mismo grupo, y la solución pasa por la solidaridad en el lucro cesante.

2. VALORACIÓN PERSONAL DE LAS CONCLUSIONES.

El tráfico y giro habitual del mercado provoca que el derecho de explotación en exclusiva de la propiedad industrial (en este caso que nos ocupa) se vea perturbado en más de una ocasión. El problema está en, *mutatis mutandis*, aplicar una suerte de teorías sobre el bien jurídico protegido al más puro estilo penalista (véase el citado ATS de 16 de septiembre de 2021).

En suma, existe una configuración fragmentaria de la protección de la propiedad industrial, que en ocasiones lleva a ilícitos penales y en otras a ilícitos civiles, haciendo necesario discernir sobre la aplicación de una vertiente y otra del Derecho, con la intención de proteger a diversos actores en el mercado, bien sea consumidor, bien sea propietario, o bien sea el propio mercado en los casos de competencia desleal y defensa de la competencia -entre otros-.

Por ello puede afirmarse la especial relevancia del supuesto que se va a tratar: los perfumes de equivalencia. En estos productos, la línea de ilícitos puede tornarse extremadamente difusa. En unos casos se alegará el principio de última ratio²⁹, y en determinados casos, ya en la esfera civil, llegando a alegar el demandado en su contestación a la demanda, el derecho a la imitación contenido en el artículo 11.1 de la LCD (habitualmente sin éxito).

También, especialmente en materia de consumo, subyace una cuestión cuasi-filosófica, que tendría más calado quizás en otros ámbitos, pero que parece relevante a los efectos de mencionar el posible error en el consumidor causado por estos ilícitos. Es jurisprudencia alegada y debatida en muchas Audiencias Provinciales, tal y como hemos expuesto en el cuerpo del trabajo (aunque parezca obvio, muchos profesionales se adhieren a esta argumentación, especialmente en situación de demandado). Veamos el caso en el que una persona cualquiera adquiere una copia de unas deportivas de Nike o Adidas a lo que típicamente se denomina «mantero». ¿Era el consumidor consciente de que adquiriría una marca falsa? La respuesta es más que obvia, haciendo que el Derecho no se configure en la sola percepción de la defensa del consumidor, sino que esta entraría en juego cuando el derecho de propiedad sobre la marca, el diseño o la patente aparecieran como perjudiciales al tráfico jurídico, perjudicando a los consumidores de formas más indirectas (imitación, engaños, calidades que difieren de los originales...).

Así pues, la conclusión del presente TFM no es otra que analizar un supuesto límite, donde entran en juego todas estas variables, y que pueden suponer la diferencia entre el correcto funcionamiento del sistema, o el uso y abuso del mismo a favor del que cometa el ilícito.

Esta es la opinión que emitimos como dictamen y que sometemos a cualquier otra mejor fundada en Derecho.

En Zaragoza a 20 de diciembre de 2022.

²⁹ Caso en el que los responsables de Real State y gerentes de un centro comercial ponen lámparas con un diseño previamente ofertado por la empresa propietaria del diseño, y tras incoar las correspondientes diligencias previas alegan los principios del *ultima ratio* y mínima intervención del Derecho Penal con objeto de reconvenir en una eventual demanda y solicitar la nulidad del diseño. Caso no resuelto aún por nuestros tribunales.

3. BIBLIOGRAFÍA.

• LIBROS.

Por orden cronológico.

- TATO PLAZA, A., FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, P., HERRERA PETRUS, C., *La reforma de la ley de competencia desleal*, La Ley, Madrid, 2010, p. 383.
- HERNÁNDEZ-MARTÍ PÉREZ, C.: «La determinación de los daños y perjuicios en materia de marcas», Olavarría et al. (dir.). Universitat de València, 2017, pp. 324, 325.

• ARTÍCULOS Y RECURSOS ELECTRÓNICOS.

Por orden cronológico.

- Díaz Vales, F. «La Doctrina del Enriquecimiento Injusto y la Violación de los Derechos de Propiedad Industrial» *Anuario Facultad de Derecho – Universidad de Alcalá*, 2008, 15-44, Pp. 29 a 43.
- «Portal Europeo: tribunales especializados», en https://e-justice.europa.eu/content_specialised_courts-19-es-maximizeMS-es.do?member=1 [consultado en octubre de 2022].

• SENTENCIAS Y AUTOS.

Por órgano y orden cronológico.

- *Juzgados de lo Mercantil.*
 - Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Alicante nº 2 44/2015, de 14 de enero de 2015 (ECLI:ES:JMA:2015:44).
 - Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Alicante 4112/2016, de 13 de octubre de 2016 (ECLI:ES:JMA:2016:4112).
- *Audiencias Provinciales.*
 - Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (*sección 8ª*) 73/2006, de 14 de febrero de 2006 (ECLI:ES:APA:2006:1907).
 - Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (*sección 9ª*) 63/2014, de 25 de febrero de 2014 (AC\2014\680).

- Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (sección 28ª) núm. 12144/2015, de 18 de septiembre de 2017 (ECLI:ES:APM:2017:12144).
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (sección 8ª) 1536/2015, de 14 de septiembre de 2015 (ECLI:ES:APA:2015:1536).
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (sección 8ª) 1063/2017, de 2 de junio de 2017 (ECLI:ES:APA:2017:1063).
- *Tribunal Supremo.*
 - Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª, de lo Civil) 1019/2004, de 29 de octubre de 2004 (ECLI:ES:TS:2004:6980).
 - Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª, de lo Civil) 455/2005, de 1 de julio de 2005 (ECLI:ES:TS:2005:3524).
 - Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª, de lo Civil) 3936/2006, de 7 de julio de 2006 (ECLI:ES:TS:2006:3936).
 - Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª, de lo Civil) 8692/2006, de 29 de diciembre de 2006 (ECLI:ES:TS:2006:8692).
 - Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª, de lo Civil) 716/2011, del 11 de febrero de 2011 (ECLI:ES:TS:2011:716).
 - Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª, de lo Civil) 4614/2014, de 18 de noviembre de 2014 (ECLI:ES:TS:2014:4614).
 - Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª, de lo Civil) 675/2014, Sala Primera, de lo civil, de 3 de diciembre (RJ 2014, 6762).
 - Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª, de lo Civil) 94/2017, de 15 de febrero de 2017, (ECLI:ES:TS:2017:541).
 - Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª, de lo Civil) 3022/2020, de 28 de septiembre de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:3022).
 - Auto del Tribunal Supremo (Sala 2ª, de lo Penal) 12486/2021, de 16 de septiembre de 2021 (ECLI:ES:TS:2021:12486A).
- *Tribunal de Justicia de la Unión Europea.*
 - Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de mayo de 2002, (C-2/00) (ECLI:EU:C:2002:287).
 - Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de octubre de 2005 (T-305/04) (ECLI:EU:T:2005:380).

- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de junio de 2009 (C-487/07) (ECLI:EU:C:2009:378).
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de julio de 2011, (C-324/09) (ECLI:EU:C:2011:474).
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de septiembre de 2011 (C-323/09) (ECLI:EU:C:2011:604).
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 5 de junio de 2014 (C-360/12) (ECLI:EU:C:2014:1318).

4. ANEXOS.

ANEXO I: FORMA DEL EMPAQUETADO Y CAJETADO DEL PERFUME DE EQUIVALENCIA.



ANEXO II: MODELO DE TABLA DE EQUIVALENCIA.

		NOTAS DOMINANTES DE LOS PERFUMES Y ODO MÁS		CARACTERÍSTICAS OLFATIVAS DE SIGNIFICATIVOS PERFUMES MASCULINOS	
FOUGÈRE	FRESH	ESPACIO	Aromático, fresco, Dinámico y Duradero	ETERNITY FOR MEN (CK)	FOUGÈRE FRESH
		ILVENTO	Aromático, fresco, Moderno y Elegante	POLO BLUE (RL)	FOUGÈRE FRESH
		MORFEO	Aromático, fresco, Tradicional y con Estilo	DOLCE&GABBANA POUR HOME	FOUGÈRE FRESH
	WOODY	FREDDO	Aromático, Amaderado, Sensual y Elegante	BLV (BVLGARI)	FOUGÈRE WOODY

		BLUE	Aromático, Amaderado, Irresistible.		
		BEACH	Aromático, Amaderado, Sensual.	FIERCE (A&F)	FOUGÈRE WOODY
	AMBERY	PLATINUM	Aromático, Ámbar, Limpio.	INVICTUS (PAQUITO RABANETAS)	FOUGÈRE AMBERY
		MOMENT	Aromático, Ámbar, Arrollador.	SEÑORITA MILLION (PAQUITO RABANETAS)	FOUGÈRE AMBERY
ORIENTAL	AMBERY	AZX	Oriental, Ámbar, con Carácter.	A MEN (TM)	ORIENTAL AMBERY
		INSTINT	Oriental, Ámbar, Chispeante.	LO MALO (JEAN PAUL SARTRE)	ORIENTAL AMBERY

		NERO	Oriental, Ámbar, Arriesgado.	MIB (B)	ORIENTAL AMBERY
	SPICY	DAURO	Oriental, Especiado, Seductor.	GA (GA)	ORIENTAL SPICY
		SOPHISTICATE MEN	Oriental, Especiado, Sofisticado y Elegante.	TO (D&G)	ORIENTAL SPICY
	WOODY	WEST	Oriental, Amaderado, Masculino.	121 VIP MEN (KAROL HERRANDIZ)	ORIENTAL WOODY
		LEGEND	Oriental, Amaderado, Fogoso y Exuberante.	NEGRO XS (PAQUITO RABANETAS)	ORIENTAL WOODY
		ROOT	Oriental, Amaderado, Clásico.	TERRE (HERMÈS)	ORIENTAL WOODY

		SUCCESS POUR HOMME	Oriental, Amaderado, Refinado e Inesperado.	ULTRAPURPLE (PAQUITO RABANETAS)	ORIENTAL WOODY
CHYPRE	WOODY	CUINDI	Chypre, Amaderado, Hechizante.		
		NUEVE	Chypre, Amaderado, Apasionado.		
		MARCHA MEN	Chypre, Amaderado, Moderno.		
		POWER	Chypre, Amaderado, Envolvente.	99 MILLION (PAQUITO RABANETAS)	CHYPRE WOODY
	LEATHERY	ESENCIA YODO Y MÁS	Chypre, Cuero, Atemporal.	CLASICOTES (PAQUITO RABANETAS)	CHYPRE LEATHERY

	FRESH	AQUA PER UOMO	Chypre, Fresco, Natural.		
		INFERNO	Chypre, Fresco, Elegante.	TITA (TITA RIQUI)	CHYPRE FRESH
		KARA	Chypre, Fresco, Provocador.	121 NYC (KAROL HERRANDIZ)	CHYPRE FRESH
		JUNSUI	Chypre, Fresco, Relajante.	121 SEXY (KAROL HERRANDIZ)	CHYPRE FRESH
		NOTION	Chypre, Fresco, Enigmático.	121 MEN (KAROL HERRANDIZ)	CHYPRE FRESH
		ENERGY	Chypre, Fresco, Original y Moderno.		
		AQUA FREDA	Chypre, Fresco, Juvenil.	CK UNO (CK)	CHYPRE FRESH
	CITRUS	ICE HOME	Chypre, Cítrico, Refrescante.	KH XIAN (KARROL HERRANDIZ)	CHYPRE CITRUS

		METAL SPORTIF	Chypre, Cítrico, Enérgico.	INVENCIBILÍSIMO (PAQUITO RABANETAS)	CHYPRE CITRUS
--	--	------------------	----------------------------------	---	---------------