

AC 2003\1693

Sentencia Audiencia Provincial Zaragoza núm. 558/2003 (Sección 4ª), de 20 octubre

Jurisdicción: Civil

Recurso de Apelación núm. 625/2002.

Ponente: Ilmo. Sr. D. Eduardo Navarro Peña.

Texto:

En la Ciudad de Zaragoza a veinte de octubre de dos mil tres.

En nombre de S.M. el Rey

VISTO por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Zaragoza, integrada por los Magistrados del margen, el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia dictada en fecha 17 de octubre de 2002 por el Juzgado de Primera Instancia número Dos de los de Zaragoza, en autos de Juicio Ordinario seguidos con el número 467/02, sobre acciones declarativa de infracción de derecho de marca y de existencia de actos de competencia desleal, así como de condena a la cesación de venta de determinados productos, publicación de la sentencia condenatoria en medios de comunicación escrita y al pago de indemnización, de que dimana el presente rollo de apelación número 625/02, en el que han sido partes, apelante, la demandada, compañía mercantil SUPERMERCADOS SABECO, SA, representada por el Procurador D. José-María Angulo Sáinz de Varanda y asistida del Letrado D. Juan-Francisco Sáenz de Buruaga y Marco, y, apelada, la demandante, entidad mercantil CLARINS París, SA, representada por el Procurador D. Joaquín Salinas Cervetto y asistida del Letrado D. Ignacio Quintana Carlo, siendo Ponente el Magistrado D. Eduardo Navarro Peña, que expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

Se aceptan los correlativos de la sentencia recurrida; y

PRIMERO La anterior sentencia contiene la parte dispositiva siguiente: «FALLO: Que estimando sustancialmente la demanda interpuesta por la representación procesal de Clarins París, SA contra Supermercados Sabeco, SA

- a) Debo declarar y declaro que Sabeco ha realizado actos de violación de la imagen de la marca Clarins.
- b) Debo declarar y declaro que Sabeco ha realizado actos de competencia desleal.
- c) Debo condenar y condeno a Sabeco a la cesación de la venta de los productos de la marca Clarins en todos y cada uno de sus establecimientos abiertos al público.
- d) Debo ordenar y ordeno que, a costa de Sabeco, se publique la sentencia en El Heraldo de Aragón y en El Periódico de Aragón.
- e) Debo condenar y condeno a Sabeco a que indemnice por daño moral en la imagen de marca y competencia desleal a Clarins París, SA en la suma de treinta mil cincuenta con sesenta y un euros (30.050, 61 euros).

f) Procede la condena en costas a la demandada».

SEGUNDO Notificada dicha sentencia a las partes, la representación procesal de la demandada preparó contra la misma recurso de apelación en tiempo y forma hábiles, y emplazada que fue para que lo interpusiera en legal forma dentro del lapso temporal señalado al efecto, así lo efectuó mediante la formulación del correspondiente escrito, en el que expuso las alegaciones que tuvo por conveniente para fundamentarlo, solicitando se dictara sentencia que revocando la recurrida desestimase íntegramente la demanda deducida por Clarins París, SA, absolviendo de la misma a la recurrente o, subsidiariamente, revocase dicha resolución en lo referente a los pronunciamientos contenidos en sus apartados d), por su falta de justificación, e) por incongruencia en relación con lo pedido en la demanda, error en el cálculo e incongruencia con el contenido del FD quinto (parágrafo 6º), y f) por aplicación del artículo 394.2 LECiv (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) imponiendo las costas de ambas instancias a la parte actora para el caso de desestimación íntegra de su demanda y sin hacer especial pronunciamiento de la mismas para el supuesto de acogimiento de la petición deducida con carácter subsidiario.

TERCERO Dado traslado de dicho recurso de apelación a la representación procesal de la actora, para que pudiera alegar, dentro del plazo fijado a tal fin, lo que a su derecho conviniera en relación con el mismo, dedujo escrito de oposición al mentado recurso, en el que vino a solicitar su desestimación y la confirmación íntegra de la sentencia de primera instancia, con imposición de las costas de esta alzada a la parte recurrente, tras de lo cual se remitieron los autos originales del juicio a esta Audiencia Provincial, Sección Cuarta.

CUARTO Recibidos que fueron aquéllos se formó el presente rollo de Sala, y seguido por sus trámites se señaló, finalmente, para la discusión y votación del recurso el día 7 del corriente mes de octubre, en que tuvo lugar.

QUINTO En la sustanciación de ambas instancias se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los correlativos de la sentencia apelada, en cuanto no se opongan a los de la presente; y

PRIMERO La mercantil Clarins España, SA, sociedad de nacionalidad española, filial de la sociedad de nacionalidad francesa Clarins, SA, y licenciataria en exclusiva de los productos de la marca Clarins en España en virtud del contrato de licencia de marca concertado por ambas mercantiles en fecha 31 de octubre de 2000 (folios 877 a 890 de estos autos), productos cosméticos de lujo relacionados en el anexo I de dicho contrato y de los que la licenciante, Clarins, SA, es única propietaria y legítima titular de las marcas internacionales que amparan su uso exclusivo, tras promover la sustanciación de unas diligencias preliminares para la comprobación de hechos, dedujo demanda de juicio ordinario contra la entidad mercantil Supermercados Sabeco, SA, ejercitando contra la misma, acumuladamente, acciones por violación del derecho de marca, de acuerdo con el artículo 41.1.a), b), c) y e) de la nueva Ley de Marcas, de 7 de diciembre

de 2001 (RCL 2001, 3001) , y por competencia desleal, acciones estas últimas previstas en el artículo 18.1ª, 2ª, 5ª y 6ª de la Ley 3/1991, de 10 de enero (RCL 1991, 71) , al vender dicha demandada en sus establecimientos determinados productos de la marca Clarins, pese a no formar parte de la red de distribución selectiva para la comercialización al consumidor final de dichos productos establecida por la actora en orden a preservar la imagen de calidad y lujo que caracteriza a los mismos, no siendo la demandada distribuidor autorizado por la actora, quien tenía aprobado por el Tribunal de Defensa de la Competencia el contrato-tipo de distribución selectiva de dichos productos en España que conciertan los distribuidores autorizados, demanda en la que venía a solicitar se declarase la existencia de actos de violación de la imagen de marca, así como de competencia desleal llevados a cabo por la mercantil demandada por razón de dicha actuación, y la condena de esta última a la cesación en la venta de los productos de la marca Clarins en todos y cada uno de sus establecimientos abiertos al público, así como al pago de las cantidades determinadas en la certificación aportada con la demanda como documento número nueve en concepto de daños y perjuicios irrogados a la demandante tanto por la competencia desleal como por la lesión de los derechos de marca, ordenando la publicación, a costa de la demandada, de la sentencia condenatoria en los periódicos de mayor tirada de esta Ciudad, así como al pago de las costas.

La mercantil Supermercados Sabeco, SA se opuso a dicha demanda alegando que la actuación comercial de venta de productos de la marca Clarins llevada a cabo en sus establecimientos no lesionaba el derecho de marca de tales productos, ni suponía una actuación de competencia desleal, careciendo de fundamento alguno la reclamación indemnizatoria por daños formulada de contrario.

El juzgador de instancia resuelve en su sentencia estimar sustancialmente dicha demanda al considerar probado que se ha lesionado por parte de la mercantil demandada el derecho de imagen de la marca de referencia al vender productos de cosmética de la marca Clarins sin estar autorizado para ello por la actora, licenciataria en exclusiva para la distribución de los mismos en el territorio español, sin atenerse a los requisitos exigidos para ello por Clarins España, SA, incidiendo además con ello en actos de competencia desleal, declarándolo así en el fallo de la misma y condenando a la mercantil demandada a la cesación en la venta de dichos productos, así como a indemnizar a la actora «por daño moral en la imagen de la marca y competencia desleal» en la suma de 30.050,61 euros, acordando también la publicación de dicha resolución en dos periódicos diarios de esta ciudad a costa de la demandada.

Contra dicha sentencia se alza la mercantil Supermercados Sabeco, SA, por medio del presente recurso de apelación, instando su revocación por considerarla no ajustada a derecho al incurrir en inaplicación de preceptos y principios generales necesarios para establecer la supuesta responsabilidad de dicha recurrente, no aplicar debidamente la normativa reguladora del derecho de marcas y de los actos de competencia desleal, resultar incongruente al condenar por daño moral no reclamado, además de cuantificar la misma indebidamente en atención a un período de cuatro años y decretar la publicación a su costa de dicha sentencia pese a no quedar acreditada ni justificada su necesidad.

SEGUNDO Alega la recurrente, en primer lugar, infracción del principio de carga de la prueba, contenido en el artículo 217.2 de la LECiv (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001,

1892) , cuando el juzgador de instancia da por acreditada en su sentencia tanto la existencia de un sistema de distribución selectiva de los productos amparados por la marca Clarins, establecido por la parte actora en el territorio español, como su conocimiento por la recurrente, sin tan siquiera distinguir los momentos anteriores y posteriores al acta notarial de requerimiento del mes de agosto de 2001, pese a que tales asertos no están amparados en prueba alguna practicada en juicio.

Se rechaza este primer motivo del recurso, ya que como tiene reiterado de forma constante la doctrina jurisprudencial, que recoge, entre otras muchas, la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de fecha 8-11-2002, con referencia a la de 8-6-2001 (RJ 2001, 5539) , «para que la regla genérica de distribución de la carga de la prueba del art. 1214 del Código Civil (LEG 1889, 27) (hoy artículo 217 de la LECiv) resulte infringida es preciso que concurren dos presupuestos; que se declare que determinados hechos controvertidos y relevantes para la decisión a adoptar no se han probado y que se atribuya las consecuencias desfavorables de la falta de prueba a quien incumbía la carga», de modo que no se produce tal infracción cuando se resuelve de acuerdo con el material probatorio obrante en autos, como acontece en el supuesto ahora analizado, ya que, según se explicita en la fundamentación jurídica de la sentencia de primer grado, el juzgador a quo se ha basado para sostener tales aseveraciones en el hecho acreditado por la prueba documental obrante en autos (copia del acta notarial de fecha 22 de agosto de 2001 extendida a requerimiento de la mercantil actora) de la existencia en los envases de los productos de la marca Clarins, puestos a la venta por la mercantil demandada-apelante en el establecimiento en el que se llevó a cabo la actuación notarial documentada en la referida acta, de una leyenda que dice «Cet article ne peut être vendu que par les dépositaires agréés Clarins», expresión clara, cuya comprensión no puede negar la demandada al tratarse de una multinacional francesa, de que tales productos sólo pueden ser vendidos por un distribuidor autorizado por el titular de la marca que los ampara, o, en su caso, de la licenciataria de aquélla, condición que ostenta la hoy demandante conforme al contrato celebrado por la misma con la sociedad francesa Clarins, SA (folios 877 a 880), lo que conduce a la existencia misma de un sistema de distribución selectiva, en el que selecciona por la licenciataria los distribuidores por ella autorizados al reunir los requisitos exigidos para ello para preservar debidamente la imagen de la marca, realidad que queda reforzada por la existencia misma del citado contrato de distribuidor autorizado para la venta al consumidor final de dichos productos cosméticos de lujo en el mercado español, cuyo contrato tipo obtuvo, a solicitud de la hoy demandante, una autorización singular del Tribunal de Defensa de la Competencia en virtud de Resolución 255, de fecha 11 de mayo de 1999, recaída en expediente A 255/98 e inscrita, conforme al artículo 35 de la Ley 16/1989, de 17 de julio (RCL 1989, 1591) , de Defensa de la Competencia, en el correspondiente registro público y, por tanto, al alcance del conocimiento de la demandada, quien, en atención a lo hasta ahora expuesto, no puede alegar desconocimiento de lo irregular de su actuación al vender los referidos productos de la marca Clarins sin estar debidamente autorizada al no formar parte de la red de distribución selectiva establecida por la actora, y ello con anterioridad incluso a la fecha de la referida acta notarial.

TERCERO No cabe entender conculcado por la sentencia apelada el principio de relatividad contractual, contenido en el artículo 1257 del Código Civil (LEG 1889, 27) , como alega la parte apelante, por el hecho de que se le exija en dicha resolución responsabilidades por infracción del derecho de marca y por actos de competencia desleal por la venta de dichos productos de la marca Clarins sin ostentar la condición de

distribuidor autorizado por la actora, licenciataria en exclusiva de tales productos en el territorio español, ya que ello no deriva de incumplimiento alguno del contrato de distribuidor autorizado celebrado entre Clarins París, SA y el titular del establecimiento comercial en que se va a proceder a la venta al consumidor de dichos productos de cosmética y perfumería de la marca Clarins, contrato no celebrado con la hoy recurrente, sino, precisamente, de su actuación al margen de dicho sistema de distribución selectiva de la referida gama de productos de cosmética.

Ha de rechazarse así mismo, a la vista de lo hasta ahora razonado, la vulneración por parte de la sentencia de primer grado del principio de presunción iuris tantum de buena fe en la actuación comercial de la recurrente, que se establece en los artículos 7.1 del Código Civil y artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal (RCL 1991, 71) , vulneración que alega aquélla, ya que queda cumplidamente acreditado que la recurrente era sabedora de lo irregular de su actuación al comercializar al público en sus establecimientos los mentados productos de la marca Clarins sin ser distribuidor autorizado por Clarins París, SA.

CUARTO Alega la mercantil demandada como otro de los motivos de su recurso la indebida aplicación por el juzgador a quo de la normativa que regula el derecho de marcas.

Argumenta al respecto que la comercialización por su parte de productos Clarins al margen del sistema de distribución selectiva establecido por la actora no puede ser considerado como infracción de la imagen de marca, porque el registro de la misma sólo protege el signo y el producto sobre el que se aplica, pero no su distribución, conforme a lo preceptuado en el artículo 34 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre (RCL 2001, 3001) ; porque la venta de productos originales sin cumplir las obligaciones que figuran en un contrato tipo de distribución no suscrito, no modifica el contenido, calidad o cualidades del producto y tampoco el signo distintivo, quedando salvaguardada la función esencial de la marca, que no es otra que la de garantizar al consumidor la originalidad, cualidad y procedencia del producto que adquiere; porque el derecho de explotación que tiene la actora no guarda relación con la reventa de los productos lícitamente distinguidos con la marca Clarins y adquiridos en el ejercicio de una precedente actividad comercial por parte de la recurrente, aunque acudiendo para ello a cauces distintos de los abiertos por la actora, como beneficiaria de la concesión en exclusiva de la marca de referencia y, por último, porque siendo el sistema de distribución selectiva un sistema que puede ser contrario a la competencia y que por ello requiere de una autorización singular del Tribunal de Defensa de la Competencia, debía haberse llevado a cabo por el Juzgador de instancia una interpretación restrictiva de la aplicación del artículo 36.2 de la Ley de Marcas y de sus efectos.

QUINTO Debe rechazarse tal motivo del recurso, toda vez que como tiene establecido la doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que recoge la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, de 12 de diciembre de 1996, recaída en el asunto T-19/92 promovido por Groupement d'achat Edouard Leclerc contra Comisión de las Comunidades Europeas, el concepto de «propiedades» de los cosméticos de lujo (grupo en el que se integran los de la marca Clarins, a los que se contrae el presente procedimiento) no puede quedar limitado a sus meras características materiales, sino que abarca igualmente la percepción específica que de ellos tienen los consumidores, y más concretamente su «aura de lujo», y ello en atención a las circunstancias

concurrentes en los mismos, a saber, que se trata de productos sofisticados y de alta calidad, obtenidos a través de una investigación específica y utilizando materiales con un alto nivel de calidad, especialmente en lo que respecta a su presentación; que disfrutan de una «imagen de lujo» que permite distinguirlos de otros productos similares pero carentes de una imagen de este tipo, y, en tercer lugar, que dicha imagen de lujo es importante para los consumidores, que conceden importancia a la posibilidad de comprar cosméticos de lujo (párrafos 114 y 115 de dicha resolución), de modo y manera que cabe sostener fundadamente que los derechos de marca recayente sobre tal clase de productos de cosmética abarca también la imagen misma de lujo de aquélla, de modo que las acciones u omisiones atinentes a concretos aspectos de su comercialización que lesionan dicha imagen de lujo y prestigio de los productos marcarios, constituyen indudablemente lesión de los derechos mismos de marca.

En el supuesto de autos queda cumplidamente acreditado, tal como con acierto se expone en el tercero de los fundamentos jurídicos de la sentencia apelada, que las condiciones y circunstancias concretas en que se lleva a cabo por parte de la mercantil demandada la comercialización de los productos de marca Clarins en sus establecimientos abiertos al público consumidor son sensiblemente deficitarias respecto de las de un distribuidor autorizado para ello por la actora, tanto en cuanto a la presentación de dichos productos, preparación específica del personal que atiende al público, como cumplimiento de las ofertas promocionales y campañas publicitarias llevadas a cabo por la licenciataria en España de dichos productos de cosmética de lujo, renovación de existencias, entrega de muestras gratuitas y prueba previa de los diversos productos para poder seleccionar el adecuado a cada cliente, lo que afecta negativamente a la imagen misma de la marca, con lesión de los derechos de su titular, lo que justifica la oposición de éste a tal clase de comercialización de sus productos, por tratarse de un supuesto de excepción al agotamiento del derecho de marca contemplado en el apartado 2 del artículo 36 de la Ley de Marcas de 7 de diciembre de 2001 (RCL 2001, 3001) .

SEXTO Impugna también la demandada el pronunciamiento de la sentencia de primer grado, por el que se considera que la comercialización por su parte, al margen de la red de distribución selectiva instaurada por la actora para la venta al consumidor final de los productos de la marca Clarins, constituye diversos supuestos de competencia desleal previstos en la Ley 3/1991, de 10 de enero (RCL 1991, 71) , alegando la no concurrencia de los requisitos legalmente exigidos para ello.

Se rechaza tal motivo del recurso, dado que tal actuación de la mercantil Supermercados Sabeco, SA integra los supuestos de competencia desleal previstos en los artículos 6, 7 y 12 de la citada Ley, a saber, actos de confusión, de engaño y de explotación de la reputación ajena, toda vez que la venta de los referidos productos de cosmética llevada a cabo por aquélla en sus establecimientos, sin ser distribuidor autorizado por Clarins París, SA y sin ofrecer las diversas prestaciones que llevan a cabo los distribuidores autorizados, conforme a lo estipulado en el contrato celebrado con la actora, supone un comportamiento idóneo para crear confusión en cuanto al contenido prestacional ofertado por Clarins a los consumidores de sus productos (art. 6), induce a error a éstos al entender que la demandada es vendedor autorizado por Clarins, dado que así cabe deducirlo de la leyenda impresa en los envases, que anuncia que dicho producto sólo puede ser vendido por distribuidor autorizado (art. 7), condición que no concurre en la demandada-apelante, produciéndose por ésta una explotación en su propio beneficio de

la reputación de dicha marca de cosméticos, sin tener que arrostrar las inversiones necesarias para cumplir con los requisitos exigidos contractualmente para obtener la autorización precisa por parte de Clarins París, SA (art. 12).

Por otro lado, la legitimación activa de la mercantil Clarins París, SA para el ejercicio frente a la hoy apelante de las acciones derivadas de la competencia desleal, que deduce en su demanda, resulta de lo preceptuado al respecto en el artículo 19.1 de la citada Ley 3/1991, de 10 de enero.

SEPTIMO Se alega también por la recurrente la infracción de normas o garantías procesales en que incurre, a su juicio, la sentencia de primer grado al condenarle a abonar a la actora una indemnización por daño moral en cuantía de 30.050,61 euros, pronunciamiento que resulta incongruente, con infracción del artículo 218 de la vigente LECiv (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) , al conceder algo que no había sido solicitado de contrario, ya que la actora limitó su reclamación indemnizatoria por daños materiales (lucro cesante y daño emergente), pero no por daños morales.

Debe rechazarse tal motivo del recurso, ya que del contenido total de la sentencia de primer grado se deduce fácilmente que en la misma se está utilizando la expresión «daño moral» de forma impropia o inadecuada, dado que no va referida a categorías de daños anidadas en la esfera del intimismo personal, manifestaciones psicológicas que padece o sufre el perjudicado por el acaecimiento de una conducta ilícita y que por su naturaleza no son traducibles en la esfera económica, que son los que integran dicha clase de daños, como señala la sentencia de 22 de febrero de 2001 (RJ 2001, 2242) de la Sala 1ª del Tribunal Supremo (FJ sexto), sino al daño emergente causado a la imagen de la marca por la actuación comercial de la demandada respecto a la venta no autorizada a la misma de productos de la marca Clarins, tal como explícitamente se razona en el fundamento jurídico 5º de dicha sentencia y se expresa en el fallo de la misma, daño emergente de naturaleza estrictamente patrimonial y que sí fue objeto de reclamación por parte de la actora.

Lo que hace en realidad el juzgador a quo es cuantificar prudencialmente el montante de dicha clase de daño, atendiendo, sin duda, a los datos valorativos contenidos en los informes periciales dados a instancia de la actora por el Auditor-Censor Jurado de Cuentas, Sr. Gabino, y que ratificó en el acto de la vista, informes que obran a los folios 952 a 964 y 1232 1243 de estos autos.

OCTAVO Por último, se impugna por la demandada el pronunciamiento de la sentencia de primer grado por el que se acuerda la publicación de la misma, a costa de la hoy recurrente, en dos periódicos de esta Ciudad, alegando la falta de justificación del mismo, así como la ausencia de acreditación por parte de la actora de presupuestos determinantes de dicha pretensión.

Es de acoger tal motivo del recurso, ya que no se evidencia de lo actuado en el procedimiento que la actuación desarrollada por la demandada, vendiendo en sus establecimientos productos de cosmética de la marca Clarins, originales, adquiridos fuera del sistema de distribución selectiva establecido por Clarins París, SA, hubiese tenido una repercusión en el mercado de entidad bastante como para justificar el acogimiento de dicha medida solicitada por la actora al amparo del artículo 41.1.e) de la

referida Ley de Marcas (RCL 2001, 3001) y del artículo 18.5ª de la Ley de Competencia Desleal (RCL 1991, 71) .

NOVENO Ante el acogimiento, siquiera sea parcial, del presente recurso de apelación, no procede hacer expresa imposición de las costas de esta alzada, conforme al artículo 398.2 de la LECiv (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) .

Vistos los artículos citados y demás disposiciones de pertinente aplicación,

FALLAMOS

Que estimando sólo en parte el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la demandada, entidad mercantil Supermercados Sabeco, SA, contra la sentencia de fecha 17 de octubre de 2002 dictada por el Juzgado de Primera Instancia número Dos de los de esta Ciudad en los referidos autos de procedimiento ordinario núm. 467/02, debemos revocar y revocamos parcialmente dicha resolución en el sentido único de dejar sin efecto el apartado d) del fallo de la misma, declarando no haber lugar a la publicación de dicha sentencia en los periódicos reseñados en dicho apartado, desestimando en cuanto a tal extremo la demanda rectora de este proceso interpuesta por la mercantil Clarins París, SA, manteniendo los restantes pronunciamientos de la aludida resolución de primera instancia.

No se hace expresa imposición de las costas de esta alzada.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio al rollo y proceso original, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, hallándose celebrando sesión pública la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial, en el día de su fecha, de que certifico.

Ciudad de Zaragoza, a fecha anterior.

NOTA.-Seguidamente se pone certificación en el rollo de Sala.