

CERTIFICACION

JAVIER ORTIZ SÁNCHEZ-GABRIEL Letrado de la Administración de Justicia en sustitución reglamentaria de la Sección Octava de la Ilma. Audiencia Provincial de ALICANTE – Tribunal de Marcas de la Unión Europea – CERTIFICO:

Que en el Rollo que a continuación se indica, seguido en esta Sala se ha dictado la siguiente resolución:

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE SECCION OCTAVA TRIBUNAL DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA

NIG: 03014-66-1-2020-0001075

Apelante/s/Apelados: ACTERVIS GmbH y INDUSTEX S.L.

Procurador/es: JUAN CARLOS OLCINA FERNANDEZ

Letrado/s: DAVID PELLISE URQUIZA

Apelado/s/Impugnante/s: ELOY FERNANDEZ VERDUGO, EYE INVERSIONES ONLINE S.L. y BONPLUS IMPORT S.L.

Procurador/es : ALFREDO BARCELO BONET

Letrado/s: BEATRIZ PATIÑO ALVES

ROLLO DE SALA N° 1107-U23/22

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO 533/20

JUZGADO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA-1

SENTENCIA NÚM. 226/23

Ilmos.:

Presidente: Don Enrique García-Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Carlos J. Guadalupe Forés.

En la ciudad de Alicante, a 26 de abril de dos mil veintitrés.

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por los Ilmos. Sres. expresados al margen, actuando como Tribunal de Marcas de la Unión Europea, ha visto los autos de Juicio Ordinario número 533/20, sobre infracción de marcas de la Unión Europea (MUE's) y modelos comunitarios, derechos de autor y competencia desleal, seguidos en el Juzgado de Marcas de la Unión Europea Núm. 1, de los que conoce en grado de apelación en

virtud del recurso principal entablado por la parte actora, ACTERVIS GmbH (en lo sucesivo, ACTERVIS) y la mercantil INDUSTEX, S.L. (en lo sucesivo, INDUSTEX), representadas por el Procurador Don Juan Carlos Olcina Fernández, con la dirección del Letrado Don David Pellisé Urquiza; y, como apelada-impugnante, la parte demandada, EYE INVERSIONES ON LINE, S.L. (en lo sucesivo, EYE), BONPLUS IMPORT, S.L. (en adelante, BONPLUS) y Don Eloy Fernández Verdugo (en adelante, D. Eloy), representados por el Procurador Don Alfredo Barceló Bonet, con la dirección de la Letrada Doña Beatriz Patiño Alves.

I - ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En los autos de Juicio Ordinario número 533/20 del Juzgado de Marcas de la Unión Europea Núm. 1 se dictó Sentencia de fecha once de febrero de dos mil veintidós, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: *"I. Que con ESTIMACIÓN PARCIAL de la demanda presentada por el Procurador de los Tribunales don Juan Carlos Olcina Fernández, en nombre y representación de las entidades mercantiles Actervis GmbH e Industex, S.L., contra las entidades mercantiles Eye Inversiones Online, S.L., y Bonplus Import, S.L., debo:*

1) DECLARAR Y DECLARO:

a) *Que las entidades mercantiles Eye Inversiones Online, S.L., y Bonplus Import, S.L., han violado los derechos de exclusiva que corresponden a las entidades mercantiles Actervis GmbH e Industex, S.L., sobre: (i) los modelos comunitarios registrados nº 002256818-0001 y 002256818-0002; y (ii) el modelo comunitario registrado nº 002470195-0001.*

b) *Que las entidades mercantiles Eye Inversiones Online, S.L., y Bonplus Import, S.L., han violado los derechos de propiedad intelectual que corresponden a las entidades mercantiles Actervis GmbH e Industex, S.L., sobre meras fotografías.*

2) CONDENAR Y CONDENO a las entidades mercantiles Eye

Inversiones Online, S.L., y Bonplus Import, S.L.:

a) A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

b) A cesar en toda explotación, incluyendo el ofrecimiento y la comercialización, realizada directa o indirectamente a través de sociedades vinculadas, de:

b.1.- Cualquier modelo de gafa protegido por los modelos comunitarios registrados nº 002256818-0001 y 002256818-0002, y, en particular, el modelo "POLARSUN" identificado en el cuerpo de la demanda.

b.2.- Cualquier recipiente de líquidos protegido por el modelo comunitario registrado nº 002470195-0001, y, en particular, el comercializado bajo la referencia "SCRATCH REMOVER", identificado en el cuerpo de la demanda.

c) A cesar en, y abstenerse de, todo uso o explotación no autorizados de meras fotografías que infrinjan los derechos de explotación de las entidades mercantiles Actervis GmbH e Industex, S.L., sobre las meras fotografías de cuyos derechos de explotación son titulares.

d) A destruir todos los stocks de los modelos de productos "POLARSUN" y "SCRATCH REMOVER" que se encuentren en su poder.

e) A indemnizar a la entidad mercantil Actervis GmbH por los daños y perjuicios producidos por su actuación ilícita, realizada directa o indirectamente a través de sociedades vinculadas, en la cuantía que resulte de la licencia hipotética que las entidades mercantiles Eye Inversiones Online, S.L., y Bonplus Import, S.L., habrían obtenido de las entidades mercantil Actervis GmbH e Industex, S.L., para la comercialización de productos que infringen los modelos comunitarios registrados nº 00226818-0001 y 00226818-0002, y el modelo comunitario nº 002470195-0001, así como en la cantidad de 2.000,00 euros por cada mera fotografía que se haya incluido en la página web de las entidades mercantiles Eye Inversiones Online, S.L., y Bonplus Import, S.L.

f) A publicar en la página inicial de sus respectivas páginas webs,

durante 30 días, una nota informativa que ocupe al menos una cuarta parte de dicha página inicial, dando cuenta de la presente sentencia, y facilitando un enlace para su lectura completa.

3) ABSOLVER Y ABSUELVO a las entidades mercantiles Eye Inversiones Online, S.L., y Bonplus Import, S.L., del resto de pedimentos contenidos en la demanda.

Todo ello sin expresa condena en costas procesales derivadas de las acciones ejercitadas frente a las entidades mercantiles Eye Inversiones Online, S.L., y Bonplus Import, S.L., debiendo cada parte sufragar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

II. Que con DESESTIMACIÓN ÍNTEGRA de la demanda presentada por el Procurador de los Tribunales don Juan Carlos Olcina Fernández, en nombre y representación de las entidades mercantiles Actervis GmbH e Industex, S.L., contra don Eloy Fernández Verdugo, debo ABSOLVER Y ABSUELVO a don Eloy Fernández Verdugo de la totalidad de pedimentos contenidos en la demanda que se dirijan contra él.

Todo esto con expresa imposición de costas procesales derivadas de las acciones ejercitadas frente a don Eloy Fernández Verdugo, a la parte demandante, las entidades mercantiles Actervis GmbH e Industex, S.L."

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte actora y, tras tenerlo por interpuesto, se dio traslado a la parte adversa, la cual presentó el escrito de oposición al recurso y de impugnación de la sentencia recurrida, del que se dio traslado a la apelante principal, que se opuso a la impugnación.

Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal donde fue formado el Rollo número 1107-U23/22, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día veintitrés de marzo, en el que tuvo lugar.

TERCERO.- En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso,

se han observado las normas y formalidades legales.

VISTO, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Carlos J. Guadalupe Forés.

II - FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Pretensiones deducidas en la demanda.

Las sociedades ACTERVIS e INDUSTEX pertenecen a un grupo empresarial que se dedica al diseño, producción y comercialización de un amplio abanico de productos destinados a cubrir variadas necesidades diarias, como son hogar, belleza, cosméticos y complementos personales, limpieza y bazar, automoción, jardinería, reparaciones, cocina, electrodomésticos, exteriores, sanitario, mascotas, deporte y bienestar, y textil y juguetes, entre otros. Los productos de ACTERVIS e INDUSTEX se comercializan, principalmente, a través de tres canales de venta: teletienda, venta al por menor y comercio electrónico.

ACTERVIS es la titular de todos los derechos de propiedad industrial relacionados con los productos que el grupo comercializa, e INDUSTEX es quien tiene asignada la distribución de tales productos a nivel mundial como licenciataria (excepto en Japón y Estados Unidos), y en concreto es la única licenciataria en España, siendo también la creadora de materiales propios sobre los cuales ostenta los derechos de propiedad intelectual (embalajes, audiovisuales, imágenes y vídeos promocionales).

Los productos a los que se refiere la demanda de ACTERVIS e INDUSTEX, a los que habrían afectado las infracciones de derechos de propiedad industrial e intelectual, así como los actos de competencia desleal que se atribuyen a las demandadas, son los siguientes:


1.- SWEAT SHAPER: mallas que aumentan la temperatura del cuerpo y la sudoración, contribuyendo al adelgazamiento y tonificación.



ACTERVIS invoca la titularidad de las siguientes marcas:

- i) Marca de la Unión Europea (MUE) número 012787081 VELFORM SWEAT SHAPERS, solicitada el 11 de abril de 2014 para productos de la clase 25, prendas de vestir y fajas (doc. 5 demanda):



- ii) MUE número 012718854 , solicitada el 21 de marzo de 2014 para productos de la clase 25, prendas de vestir y trajes de neopreno (doc. 6)



En materia de propiedad intelectual, se asegura por la parte demandante que son múltiples los materiales (vídeos, embalajes,...) creados por ellas para la promoción de este producto y, en concreto y a los efectos de la presente litis, se señala el vídeo promocional aportado como doc. 8 de la demanda:



2.- POLARYTE HD: gafas de sol polarizadas. Dos versiones (negras y "leopardo").



ACTERVIS invoca la titularidad de la siguiente MUE número 011042397, solicitada el 16 de julio de 2010 para productos de la clase 9, gafas, cristales para gafas e imanes (doc. 13):



ACTERVIS invoca también la titularidad de los Modelos Comunitarios número 002256818-0001 y 0002, solicitados el 17 de junio de 2013 (docs. 14 y 15):



En materia de propiedad intelectual, se asegura por esta parte demandante que son múltiples los materiales (vídeos, embalajes,...) creados para la promoción de este producto y, en concreto y a los efectos de la presente litis, se señala el vídeo promocional aportado como doc. 16 de la demanda y la fotografía titularidad de INDUSTEX, como doc. 18:



3.- PAINT REGEN: reparador de arañazos de carrocería de vehículos.



ACTERVIS invoca la titularidad de la Marca de la UE número 012787149, solicitada el 11 de abril de 2014 para productos de la clase 2, pinturas, colores y barnices, y de la clase 16, lápices correctores (doc. 22 demanda):



Así como la titularidad de los Modelos Comunitarios núms. 002470195-0001-0002, solicitados el 23 de mayo de 2014 (doc. 23):



En materia de propiedad intelectual, para la promoción de este producto, se invoca la imagen-fotografía y el embalaje que aparecen en los documentos 24 y 26 de la demanda, respectivamente:



En el caso del embalaje, el uso de la leyenda "as seen on tv" se denuncia también como acto de competencia desleal - en sí mismo - lo que se analizará separadamente.

4.- POWER GROW COMB: cepillo de pelo para el tratamiento capilar.



ACTERVIS invoca la titularidad de la MUE 006737415, solicitada el 7 de marzo de 2008 para productos de la clase 21, peine eléctrico vibrador, emisor de luz láser y ultrarroja, estimulador del crecimiento capilar (doc. 30):



En materia de propiedad intelectual, se deja señalada la fotografía aportada como documento 31 de la demanda, realizada por INDUSTEX:



5.- INSTA LIFE: banda elástica que se coloca bajo rodilla, para la reducción de lesiones y del dolor lumbar.



ACTERVIS invoca la titularidad de la MUE 013622097, solicitada el 7 de enero de 2015 para productos de la clase 10, sujeciones médicas, y de la clase 28, protecciones para las rodillas (doc. 35):



En materia de propiedad intelectual, se dejan señaladas las fotografías aportadas como documento 36 de la demanda, realizadas por INDUSTEX:



6.- CONFORTISSE BRA: sujetador transpirable de máxima comodidad.



Se invoca en este punto el vídeo promocional aportado como documento 42 de la demanda, realizado por encargo de ACTERVIS (doc. 8bis):



La actora ejercita varias acciones acumuladas:

1) Acción de violación de las marcas que se acaban de indicar, al amparo del artículo 9.2 del Reglamento (UE) núm. 2017/1001, del Parlamento Europeo y Consejo de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, (en lo sucesivo, RMUE) en relación con lo previsto en los artículos 41 y siguientes de la Ley de Marcas, bien al comercializar productos "copia" en lugar de los originales pero manteniendo la apariencia de continuidad al ofrecerse con las marcas de las demandantes (doble identidad, art. 9.2.a RMUE), bien al comercializar productos, idénticos o similares, bajo nuevos signos (SAUNA SHAPER, POLARSUN ó POLARGLASSES, SCRATCH REMOVER, WONDER HAIR e INSTA VIDA) que, por concurrir en ellos todos los elementos establecidos por la doctrina del TJUE, producen riesgo de confusión con las de la parte actora (art. 9.2.b RMUE). También se alega infracción marcaria por el uso de adwords en Google. Todo ello a través de sus páginas web: teletiadirecto.com y ofertaliux.com.

2) Acción de infracción de los modelos comunitarios invocados, que no producen una impresión general distinta a un usuario informado respecto de las variantes de los modelos comunitarios registrados por la actora. Y ello al amparo de los artículos 10 y 19.1 del Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios (RDMC) en relación con los artículos 52 y ss. de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (LPJDI) frente a las demandadas, porque comercializan productos (que más adelante veremos) que no producen

una impresión general distinta a un usuario informado respecto de las variantes de los modelos comunitarios registrados por la actora.

3) Acción de infracción de derechos de propiedad intelectual, al estar haciendo uso, para la promoción de sus propios productos, de las fotografías, embalaje y videos promocionales descritos más arriba, creados por las demandantes, únicas titulares de los derechos de explotación. Se solicita protección al amparo de los artículos 3, 6, 10, 17, 18, 128 y 138 a 140 TRLPI, pues se defiende que, una simple comparativa de las fotografías, vídeos y embalaje en cuestión, muestra que los explotados por las demandadas coincide sustancialmente con los de las demandantes, pero con ligeros cambios de edición: (i) eliminación del audio, (ii) incluir una «pastilla» con el nombre «teletiendairecto.com y el número de teléfono», (iii) añadir o modificar texto que aparezca en el vídeo o foto. En definitiva, se sostiene que se trata de una explotación no autorizada, ni explícita ni implícitamente, del material publicitario de las demandantes - o, en su defecto, ante una copia - que da lugar a una infracción de los derechos de propiedad intelectual de las mismas sobre los vídeos, fotografías y embalaje original.

4) Acción de competencia desleal, al amparo de los arts. 6 y 32 a 34 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (LCD) al considerar que la actividad desarrollada por la demandada tiene por objeto crear confusión en el consumidor sobre el origen empresarial de los mismos; y, en particular, con el uso de "adwords" en Google (si no se considerase infracción marcaria), y el "As seen on tv" en el embalaje.

La parte actora interesó:

- i) la declaración de la infracción de sus marcas;
- ii) la declaración de la infracción de sus modelos comunitarios;
- iii) la declaración de infracción de sus derechos de propiedad intelectual;
- iv) la declaración de que la actividad desarrollada por los demandados constituye un acto de competencia desleal;
- v) la condena al cese de las actividades infractoras;
- vi) la condena a la remoción en la realización de los actos infractores,

destruyendo todos los stocks de productos y material publicitario litigioso que se encuentre en su poder;

vii) la condena a indemnizar a la parte actora:

- Por la infracción de derechos de marca y modelos comunitarios, los siguientes conceptos indemnizatorios concurrentes:

1.- Gastos incurridos en la investigación de la infracción de marca y modelos comunitarios: 2.486,17 euros.

2.- La cifra más alta de aplicar uno de los criterios indemnizatorios siguientes:

(i) Beneficios brutos obtenidos por cada uno de los demandados con la explotación de los productos, durante los 5 años inmediatamente anteriores a la demanda.

(ii) Una regalía hipotética consistente en: (1) un fijo indemnizatorio de 5.000,00 euros por cada marca o diseño infringido; y (2) un 10% de la cifra bruta de negocio realizada por cada uno de los demandados con la explotación de los productos litigiosos que, directa o indirectamente, estén asociados al uso de marcas o diseños infringidos, durante los 5 años inmediatamente anteriores a la demanda.

3.- Daños morales: 30.000,00 euros, o, en su defecto, cualquier otro importe que el Tribunal considere razonable.

- Por la infracción de derechos de propiedad intelectual:

1.- Se reclama una indemnización por importe de 10.000 euros por la explotación no autorizada de cada vídeo, o audiovisual, titularidad de ACTERVIS e INDUSTEX.

2.- Se reclama una indemnización por importe de 2.000,00 euros por la explotación no autorizada de cada imagen, fotografía o mera fotografía titularidad de ACTERVIS e INDUSTEX.

3.- Se reclama una indemnización por importe de 2.000,00 euros por la explotación no autorizada de cada envoltorio titularidad de ACTEVIS e INDUSTEX.

4.- Se reclama una indemnización por daños morales por importe de 10.000 euros, o, en su defecto, cualquier otro importe que este Juzgador considere razonable.

- Por los actos de competencia desleal de confusión: se reclama un 4%

de la cifra bruta de negocio realizada por los demandados con la explotación de los productos litigiosos, durante los 5 años inmediatamente anteriores a la demanda.

viii) la condena a la publicación de la Sentencia en sus páginas web durante 30 días, incluyendo una nota informativa que ocupe, al menos, una cuarta parte de la página inicial de esas webs;

ix) la condena al pago de las costas del juicio.

Previamente, se describe en la demanda la relación que existe entre los codemandados, destacando - en síntesis - que D. Eloy es el administrador y socio único de EYE, y titular del dominio www.teletiendairecto.com, a través de la que opera esta sociedad. La socia y administradora única de BONPLUS es la CSO (Chief Sales Officer) de EYE, y ambas mercantiles tienen su domicilio social en el mismo Edificio. EYE es la titular de la marca española Ofertaliux, y BONPLUS es la usuaria de esa denominación y del logotipo gráfico que emplea en su web www.ofertaliux.com, siendo el contenido de ambas páginas webs coincidente en cuanto a su contenido, productos, información y diseño, entre otros aspectos.

A continuación, se explica, a modo de antecedentes, la relación comercial que existió entre Industex y Eye durante los años 2013-2019, en los que aquélla suministraba a ésta los productos arriba descritos, y ésta los vendía a través de su web. En 2019 se rompe la relación porque Industex descubre (según afirma esta parte) que EYE estaba consiguiendo sus productos a un precio más bajo, gracias a su actuación en connivencia con un empleado de la primera; todo lo cual dio lugar a la incoación de actuaciones penales, a partir de querrela presentada por Industex, y respecto de la que no viene al caso aquí entrar en mayores valoraciones. Lo relevante es que es a partir de ese momento, una vez finalizada la relación comercial (2019), cuando las demandantes habrían descubierto que las demandadas siguen comercializando a través de sus webs productos falsificados que reproducen sus marcas, diseños y material publicitario.

La parte demandada se opone a ello con toda una batería de motivos de oposición - además de las excepciones procesales ya resueltas, tras la

Audiencia Previa - que, en lo que a esta alzada interesa, podemos sintetizar como sigue: i) falta de legitimación pasiva de D. Eloy; ii) falta de legitimación activa de INDUSTEX; iii) los productos objeto de la demanda ya existían en el mercado; los ha copiado la demandante de otras empresas y marcas pioneras; iv) las marcas de la demandante son marcas débiles, no están reconocidas por el público, y se puede usar su denominación (al menos, en parte) para otros productos; v) el material publicitario tampoco es original de la demandante; es el que se usa de manera generalizada para los anuncios y la publicidad en teletienda; vi) los productos que han vendido las demandadas con las marcas de las demandantes es el stock que les quedaba, tras la resolución contractual, pues adquirieron en su día un gran volumen de género (casi 2 millones de euros); vii) durante algún tiempo, coincidió la venta de ese stock con productos similares comprados a otro proveedor, cual sería responsable, en todo caso, de las posibles infracciones de marca,...; viii) en cuanto a la competencia desleal, las marcas de las demandantes no son marcas renombradas; no se pueden apropiarse de los "ad words" en Google, y el "as seen on tv" sólo se ha usado en los productos stock que les quedaban; ix) no se acreditan los daños y perjuicios que se reclaman.

SEGUNDO.- Sentencia de instancia y alegaciones del recurso de apelación y de la impugnación.

La Sentencia de instancia desestima la demanda interpuesta frente a D. Eloy - con costas a la parte actora - al acoger la excepción de falta de legitimación pasiva, y estima parcialmente la demanda presentada frente a EYE y BONPLUS, declarando que las mismas han violado los derechos de exclusiva de las demandantes sobre los modelos comunitarios nº 002256818-0001 y 0002 (gafas de sol) y sobre el modelo comunitario nº 002470195-0001 (regenerador de pintura), así como los derechos de propiedad intelectual sobre meras fotografías, con los consiguientes pronunciamientos de condena solicitados como consecuencia de tal declaración, a saber, cese de su explotación y comercialización, destrucción de stocks, indemnización de daños y perjuicios por la infracción de los modelos comunitarios, según el criterio de la

regalía hipotética (por el que se decanta el juzgador en ausencia de prueba sobre daños y beneficios) y 2.000.-€ por cada mera fotografía incluida en las páginas web de las demandadas, y publicación de la sentencia en esas páginas web, sin condena en costas en este caso.

Todo ello al considerar evidenciado, tras valoración de la prueba practicada, que concurren en el presente caso los elementos de la infracción de los modelos comunitarios: i) usuario informado; ii) grado de libertad del autor en función de la naturaleza del producto; iii) y comparación de la impresión general de los modelos en liza; no habiendo acreditado la parte demandada haber tenido licencia de la demandante para comercializar los productos - que replican estos modelos comunitarios - con una marca distinta. Asimismo, se estima la violación de los derechos de propiedad intelectual sobre meras fotografías, que considera susceptibles de protección como derechos de autor, infringidos con las utilizadas para la promoción de Insta Vida, Polarsun y Scratch Remover.

Se desestima sin embargo la demanda en cuanto a las infracciones de los derechos de marca, esencialmente por considerar que no se acreditó debidamente si los productos comercializados por las demandadas eran o no stocks originales ni la fecha de su comercialización, de modo que no puede descartarse que lo fueran cuando todavía estaba vigente la relación contractual entre las partes. En cuanto al Insta Life, se rechaza el riesgo de confusión.

También descarta la sentencia las infracciones de los derechos de propiedad intelectual, en cuanto al embalaje y a los vídeos promocionales; aquél por no reflejar la personalidad del autor ni gozar de altura creativa, por lo que no lo considera obra original; éstos, por ser vídeos que se utilizan en todos estos anuncios de teletienda y no aportar nada nuevo al sector, por lo que no merecen protección como derechos de autor.

Y, por último, se rechaza asimismo la declaración de actos de competencia desleal, al no apreciarse conductas de desvalor ni efectos anticoncurrenciales distintos de los valorados al examinar las presuntas infracciones marcarias, descartando igualmente la competencia desleal por el

uso de "adwords" y del "as seen on tv", por entender que los mismos no hacen que el consumidor identifique o confunda los productos de una y otra parte.

Frente a la misma se ha alzado, de un lado, la parte actora, que impugna - esencialmente por error en la valoración de la prueba y de la doctrina jurisprudencial sobre la aplicación al presente caso de los elementos de cada concreta infracción - todos los pronunciamientos de la sentencia desestimatorios de sus pretensiones, esto es, la desestimación de la infracción marcaria, la desestimación de la infracción de los derechos de propiedad intelectual sobre audiovisuales y embalaje, la desestimación de la competencia desleal, la apreciación de falta de legitimación pasiva de D. Eloy e, incluso, el pronunciamiento relativo a la indemnización de daños y perjuicios concedida, por el criterio elegido para su determinación - regalía hipotética, en lugar de la cifra más alta entre ésta y los beneficios brutos obtenidos por el infractor - y por el rechazo de los daños morales.

Y, de otro lado, la parte demandada que, en las consideraciones previas de su escrito de oposición al recurso de apelación de las demandantes, insiste en la falta de legitimación activa de INDUSTEX, para posteriormente impugnar también la sentencia de instancia en cuanto a los pronunciamientos que le resultan desfavorables, esto es, los relativos a la infracción de los modelos comunitarios y de los derechos de propiedad intelectual sobre meras fotografías - también por error en la valoración de la prueba -, así como el que le condena a la publicación de la sentencia, que considera desproporcionada.

TERCERO.- Recurso de apelación de la parte actora. Sobre las pretensiones de infracción marcaria.

Por razones de orden sistemático y toda vez que tanto la sentencia de instancia como el recurso de apelación de las demandantes - también la oposición/impugnación de las demandadas - han seguido el mismo orden de examen (y resolución) de las cuestiones objeto de litigio, procederá también esta Sala a analizar y resolver, una por una, las distintas infracciones que se imputan a la actuación de las demandadas, dando respuesta, dentro de cada

una de ellas, a su concurrencia (o no) respecto de cada uno de los distintos productos relacionados detalladamente en el fundamento jurídico primero de la presente resolución.

Comenzando pues por las pretensiones de infracción marcaria, de la demanda se desprende que el principal fundamento de la acción de infracción de las marcas es el riesgo de confusión al amparo del artículo 9.2.b RMUE.

El Tribunal de Justicia, para poder determinar la concurrencia del riesgo de confusión, entre otras, en la STJ de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, exige examinar los siguientes elementos: 1) el público pertinente; 2) la comparación de los signos en los planos fonético, gráfico y conceptual a los efectos de su identidad o similitud; 3) la comparación de los productos o servicios designados por las marcas de la actora y los servicios designados con los signos infractores a los efectos de su identidad o similitud; 4) el carácter distintivo intrínseco o extrínseco de las marcas de la actora; 5) la posible aplicación del elemento de la interdependencia.

Ahora bien, en el caso de autos, de las 6 marcas en litigio, sólo respecto de la última de ellas (INSTA LIFE) se entra a valorar por el juzgador a quo la concurrencia (o no) de los elementos determinantes del riesgo de confusión. Respecto del resto de marcas, la controversia se centra, básicamente, en si los productos comercializados con esas marcas lo fueron durante la vigencia de la relación comercial que existió entre las partes o una vez extinguida la misma y, en su caso, si tales productos eran o no stocks originales que quedaban en poder de las demandadas, tras el cese de esa relación comercial. Como el juez de instancia, tras valoración de la prueba practicada, no puede concluir lo contrario, se inclina por entender que son stocks originales y/o productos comercializados durante la vigencia de la relación, con autorización de las demandantes (no retirada), por lo que rechaza la existencia de infracción marcaria.


Ciertamente, aun cuando el cese de la relación comercial se sitúa por las demandantes en la fecha de la última factura de venta de producto original (17

de enero de 2019, doc. 56 demanda), no existe un hito debidamente documentado que permita establecer con mayor concreción y rigor el momento exacto en que se rompieron las relaciones contractuales entre las partes. Lo que hace muy difícil - debemos reconocer - determinar si algunos de los productos comercializados en la primera parte del año 2019, lo fueron vigente la relación entre las partes o no.

Sin embargo, esta Sala debe resaltar, en primer lugar, que este dato no merece tanta trascendencia como se le ha dado en la primera instancia pues, en todo caso, en virtud del principio de agotamiento del derecho de marca, el derecho exclusivo del titular de la marca acaba con la primera comercialización en el EEE de los productos identificados con el signo realizada por él mismo o con su consentimiento; la comercialización de los productos pasa entonces a ser de libre comercio, de manera que el titular de la marca ya no puede utilizar su derecho para prohibir a los demás operadores que lleven a cabo una reventa bajo la misma, salvo que existan motivos legítimos para que no sea así.

Por tanto, lo realmente trascendente en la presente litis sería determinar si los productos conflictivos comercializados por las demandadas lo han sido bajo las marcas titularidad de las demandantes sin ser productos originales pero sí idénticos o similares (doble identidad, art. 9.2.a RMUE); u, otra posibilidad, si siendo productos originales de las demandantes (o muy similares), lo han sido bajo marcas y signos distintos, pero con los elementos determinantes del riesgo de confusión (art. 9.2.b RMUE).

Y, a juicio de esta Sala, esto es lo que sucede en cada uno de los casos:



1.- Comenzando por el orden de exposición seguido en el primer fundamento jurídico de la presente resolución, en el informe de detective aportado con la demanda (doc. 57, página 81; también en doc. 59, págs. 5 y 9) se recogen evidencias suficientes para concluir que la marca figurativa  fue utilizada por las demandadas para vender, a través de sus páginas webs, un

producto competidor muy similar bajo el signo denominativo SAUNA SHAPER (en lugar de SWEAT SHAPER):




Resulta claro, pues, que hay infracción marcaria en este caso (art. 9.2.a RMUE).

2.- No sucede exactamente lo mismo con la segunda marca titularidad

de las demandantes para este producto -  - respecto de la que en el informe de detective se pone de manifiesto el uso de un vídeo promocional de mallas adelgazantes con esa marca, cuando en realidad la que se vende es la de Sauna Shaper. Ciertamente, no es posible descartar que también se vendieran stocks originales de estos productos, pero ello no descarta la infracción marcaria. Y es que como se puede apreciar en la fotografía (pantallazo) que se acaba de reproducir en el ordinal anterior (doc. 57, página 81; también en doc. 59, págs. 5 y 9), la parte demandada comercializó a través de su página web un producto similar, prácticamente idéntico, al de la actora (mallas adelgazantes) bajo el signo denominativo SAUNA SHAPER. Es decir, además de esta marca gráfica , la parte demandada también utilizó, para comercializar ese producto "copia", la referencia SAUNA SHAPER, en la que concurren, como ahora veremos, todos los elementos del riesgo de confusión con la marca Velform Sweat Shaper.

Y es que, como advertíamos unas líneas más arriba, se trata de

determinar si los productos conflictivos comercializados por las demandadas lo han sido bajo las marcas titularidad de las demandantes sin ser productos originales pero sí idénticos o similares (doble identidad); u, otra posibilidad, si siendo productos originales de las demandantes (o muy similares), lo han sido bajo marcas y signos distintos, pero con los elementos determinantes del riesgo de confusión.

Pues bien, respecto de la primera de las marcas de la parte actora, ya hemos declarado que concurre infracción marcaria por doble identidad. Y respecto de la segunda () con la comercialización por las demandadas de las mallas adelgazantes bajo el signo SAUNA SHAPER, concurre infracción marcaria por riesgo de confusión. El grado de atención del público (consumidor medio, al que va dirigido el artículo) es bajo; existe identidad aplicativa de los signos en conflicto, utilizados para las mismas clases de productos; y existe también una identidad conceptual en los signos (SWEAT-SAUNA: SUDAR) y parcial en lo literario (SHAPE/R: forma, dar forma, moldear), siendo idéntico el uso al que se destinan los productos designados con ambas marcas.

En definitiva, al parecer de esta Sala, existe riesgo de confusión entre el signo SAUNA SHAPER y la marca Velform SWEAT SHAPERS de la parte actora. Existe, por ello, infracción marcaria.


3.- En cambio, no nos parece que haya infracción marcaria en el caso del PAINT REGEN. De las fotografías aportadas como documentos 62 y en el informe de detective (pág. 39, doc. 57),



se desprende la comercialización de un producto idéntico o similar - replicado en todos sus elementos, admite la sentencia de instancia -, bajo un signo distinto, a saber: SCRATCH REMOVER. Sin embargo, la comparación entre este signo y la marca de la actora (PAINT REGEN) presenta evidentes diferencias en todos los planos. Hay mucha disparidad entre la marca registrada PAINT REGEN y el signo SCRATCH REMOVER, que consideramos no quedan compensadas con las demás coincidencias en el resultado comparativo del uso/destino del producto.

Y es que, en primer lugar, en cuanto a la comparación de los signos en el plano fonético o literario, nada tienen que ver uno y otro. Paint Regen y Scratck Remover, resulta obvio, no presentan la más mínima coincidencia; se escriben y se pronuncian de forma totalmente distinta; nada que ver.


Tampoco en el plano gráfico o visual se acercan algo. Recordamos en este punto que la marca registrada de la que es titular la parte demandante es

exactamente la siguiente: . El signo utilizado por las demandadas, "SCRATCH REMOVER", con un tipo de letra diferente al de "PAINT REGEN", no presente ninguna coincidencia visual ni gráfica con él.

Otra cosa es que en el embalaje de PAINT REGEN se incluya también la leyenda o mención de "scratch remover", pero esto no forma parte de la marca registrada. Y la referencia a "paint regen" en el dorso del embalaje utilizado por las demandadas no destaca como signo distintivo; no es el primer impacto visual que percibe el consumidor, solo se percibe de manera residual. Ambos elementos podrían, en su caso, considerarse actos de confusión susceptibles de constituir competencia desleal, por la apariencia externa del embalaje, pero no lo vemos suficiente para dar lugar a una infracción marcaria.

Y, por último, en el plano conceptual, Paint Regen significa "regenerador de pintura" - siendo marca débil por descriptiva - y "Scratch Remover" significa "removedor de rayones", término también descriptivo, pero no coincidente, conceptualmente hablando, con aquél.

En definitiva, al parecer de esta Sala, no concurren todos los elementos necesarios para el riesgo de confusión ni, por ello, para proclamar la infracción marcaria, al faltar la doble identidad en la comparación de los signos/marcas en conflicto. Se desestima el recurso de apelación.

4.- Pronunciamiento desestimatorio que también debemos dar a las pretensiones del recurso relativas a la infracción de la marca , respecto de la que se hace preciso efectuar un examen específico y diferente. Y es que, a juicio de esta Sala, se trata - nos parece obvio - de una marca débil que, a diferencia de las demás, tiene un escaso carácter distintivo porque hace referencia a una característica específica de las gafas (son polarizadas). Es

una marca totalmente descriptiva. De modo que la utilización de la raíz POLAR en los signos infractores no será infracción porque uno de los límites de la marca es hacer referencia a una característica del producto (art. 14.1.b RMUE).



No concurre en este caso el elemento del riesgo de confusión consistente en "el carácter distintivo intrínseco o extrínseco de la marca de la actora", señalado por la doctrina del Tribunal de Justicia, expuesta más arriba.

La marca POLARYTE HD no cumple con la característica distintiva propia de una marca pues, al ser descriptiva, el consumidor no la percibe como tal, sino más bien como un término que describe el tipo de gafas de sol.

La STMUE de España, de 6 de julio de 2020, estableció qué ha de entenderse por distintividad desde el punto de vista intrínseco y extrínseco:

"La distintividad desde el punto de vista intrínseco significa que debe atenderse a la relación del signo de la marca de la actora con la naturaleza o con las características o los elementos del producto (...)

La distintividad desde el punto de vista extrínseco de la marca significa el grado de conocimiento del signo de la actora por el público interesado en ese tipo de producto. La Sentencia del Tribunal General de 1 de marzo de 2018 (asunto T-629/16), al referirse a los requisitos de una marca renombrada declara:


"25 Para ser beneficiaria de la protección prevista en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009, una marca registrada debe ser conocida por una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella [sentencia de 6 de febrero de 2007, Aktienselskabet af 21. November 2001/OAMI - TDK Kabushiki Kaisha (TDK), T-477/04, EU:T:2007:35, apartado 48, véase también, por analogía, la sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408, apartado 26].

26 Al examinar dicho requisito, se deben tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, en particular, la cuota de mercado que posee la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla (sentencia de 6 de febrero de 2007, TDK, T-477/04, EU:T:2007:35, apartado 49; véase también, por analogía, la sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408, apartado 27)."

En nuestro caso, ambos signos (Polaryte Vs Polarsun / Polarglasses), conceptualmente, están describiendo la característica principal de las gafas de sol que identifican, que es que son polarizadas. Este carácter descriptivo de la marca hace que su distintividad intrínseca sea muy escasa, sin que se haya acreditado que el uso conjunto de ambos términos (POLAR-YTE) haya adquirido una distintividad sobrevenida en el sector de los productos ofertados por teletienda. Por tanto, desde el punto de vista de la distintividad extrínseca, la marca POLARYTE tampoco tiene un carácter distintivo elevado. Puede afirmarse que estamos en presencia de una marca débil.

El riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior. Y no basta la mera similitud conceptual entre las marcas para crear un riesgo de confusión. En el presente caso, la conclusión que alcanzamos tras una apreciación global de la impresión de conjunto producida por dichos signos es que son diferentes y, por tanto, que no podrán producir riesgo de confusión.

En definitiva, el uso por la parte demandada de los signos POLARSUN o POLARGLASSES no podemos estimar que, por sí mismo, suponga una infracción marcaria, debiendo en consecuencia desestimarse la pretensión de infracción marcaria en este caso.


5.- En cuanto a la marca POWER GROW COMB  el informe de detective (doc. 57, págs. 79, 84 y ss) pone de relieve la comercialización bajo el signo WONDER HAIR de un producto prácticamente idéntico o similar, quizá

con un poco más de volumen, si la imagen no engaña. Además, en su dorso viene la mención "power grow comb".




Sin embargo, al igual que sucedía en el caso del PAINT REGEN / SCRATCH REMOVER, WONDER HAIR es un signo dispar respecto de la marca registrada. La referencia en el dorso a la marca de la actora en un lugar no destacado del producto, junto con una apariencia externa similar al producto del actor, podría calificarse, en su caso, como acto de competencia desleal (acto de confusión), pero no como infracción marcaria,

Y es que tampoco concurre en este caso el elemento de la doble identidad en la comparación de ambos signos. Ni en el fonético o literario, por razones obvias; ni en el gráfico o visual, pues en nada coincide la marca

registrada  con el mero signo "WONDER HAIR", con un tipo de letra también distinto y carente de elementos gráficos que le acompañen. Ni en el conceptual, pues ninguna relación guarda el significado literal, también descriptivo, de Power Grow Comb (Poder Crecimiento Peine), con el término WONDER HAIR.

Por lo cual, procede rechazar la existencia de infracción marcaria, también en este caso.

6.- En cuanto a la marca INSTA LIFE , la sentencia de instancia rechaza en este caso la infracción marcaria, al considerar que no existe el riesgo de confusión con la marca de la codemandada BONPLUS, INSTA VIDA:



Pues bien, también en este punto disentimos de las conclusiones del juzgador a quo. El grado de atención del público (consumidor medio, al que va dirigido el artículo) es bajo; existe identidad aplicativa de los signos en conflicto, estando registradas las marcas de la demandante para las mismas clases de productos (10 y 28) que los comercializados por la actora; y existe también una identidad conceptual plena en los signos (LIFE: VIDA), y parcial en lo literario (INSTA), siendo idéntico el uso al que se destinan los productos designados con ambas marcas.

Tampoco aquí pueden tener favorable acogida los argumentos relativos a la comercialización de marcas anteriores y más originales que las de la parte actora pues, como se repite por el juez a quo a lo largo de su resolución, la validez de los registros de marca titularidad de las demandantes no ha sido formalmente atacada (vía reconvención) en la presente litis, por lo que no puede enervarse la protección registral de los mismos.

En suma, existe riesgo de confusión. Existe infracción marcaría.

7.- Por último, también se aduce en el recurso de apelación de la parte actora la existencia de infracción marcaría por el uso de adwords en Google, aportándose en su acreditación el doc. 72 de la demanda, de donde resulta que al poner en Google la palabras Polaryte, Insta Life o Power Grow Comb, el buscador te dirige a diferentes páginas webs, entre ellas las de ofertaliux y teletiendairecto.

Lo importante en estos casos es comprobar si los enlaces a los que te

lleva la inserción de la palabra clave en el buscador de Google pueden llevar a un consumidor medio a considerar que se está refiriendo a la marca registrada. Doctrina establecida por la STJUE 22/09/2011, C-323/09, de la que se hizo eco la Sentencia del Tribunal Supremo, de de 26 de febrero de 2016, nº 105/2016, y de la que, por su carácter sintético y esclarecedor, traemos aquí los siguientes pasajes: *"En líneas generales, el funcionamiento del sistema de publicidad en internet por referenciación es el siguiente: la empresa que gestiona el motor de búsqueda facilita que los internautas accedan de manera libre y gratuita al motor de búsqueda mediante la introducción de una palabra clave (keyword) por la que el usuario obtiene unos resultados que en el argot de internet se denominan "naturales", que han sido seleccionados por la empresa del motor de búsqueda basándose en la relación de tales términos con la palabra clave.*

Al mismo tiempo, el motor de búsqueda establece un sistema de publicidad (que en el caso de Google, que es al que afecta el supuesto litigioso, se denomina adwords), que permite mostrar, tras la introducción de la palabra clave, y junto con los resultados naturales, anuncios publicitarios. Estos anuncios aparecen en la pantalla y suelen consistir en un breve mensaje comercial y un enlace a la página web del anunciante (advertising link).

El motor de búsqueda ofrece a las empresas un conjunto de palabras clave que pueden ser elegidas de forma automatizada. El problema es que algunas de tales palabras clave pueden ser idénticas a marcas registradas, o incluso a marcas notorias o renombradas. Una vez que un anunciante escoge una palabra clave, debe pagar un precio cada vez que un internauta haga "clic" sobre la palabra clave que actúa como enlace promocional que lo redirige a la página web del anunciante.

2.- Como se indica en la sentencia recurrida (fundamento jurídico segundo), el problema ha sido abordado por diversas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por lo cual, como antecedente lógico de lo que expondremos al resolver los distintos motivos casacionales, resulta adecuado hacer una breve síntesis de la doctrina emanada de tales pronunciamientos, tomando como base las SSTJUE de 23 de marzo de 2010 (casos acumulados C-236/08 -Google France vs. Louis Vuitton-, C-237/08 -Google France vs. Viaticum- y C-238/08 -Google France vs. Centre national de recherche en relations humaines); 12 de julio de 2011 (C-324/09, L'Oréal SA

vs. eBay International AG); y 22 de septiembre de 2011 (C-323/09, Interflora Inc. vs. Marks & Spencer plc). Ha de tenerse en cuenta, además, que en esta jurisprudencia no sólo se aplican las normas de la Directiva de marcas y del Reglamento sobre la Marca Comunitaria, sino también la Directiva 2000/31, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior.

3.- Según tales resoluciones del TJUE, la regla general sería que el uso de marcas ajenas como palabra clave en Internet constituye una infracción o lesión del derecho de marca del legítimo titular. Así se establece como premisa fundamental en el apartado 49 de la primera de las sentencias indicadas, al decir:

«De conformidad con el art. 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 o, si se trata de una marca comunitaria, con el art. 9, apartado 1, letra a), del Reglamento núm. 40/94, el titular de la marca está facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, de un signo idéntico a dicha marca, cuando dicho uso se produzca en el tráfico económico, para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada, y menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca».


No obstante, dado que el derecho de exclusiva no es absoluto, tal uso únicamente será considerado infracción de marca cuando el uso de la marca ajena se haga a título de marca, es decir con el fin de identificar un determinado producto o servicio. Es decir, se pueden utilizar marcas registradas como palabras clave para mostrar enlaces patrocinados siempre y cuando se cumplan con una serie de requisitos: (i) que el uso de la marca no menoscabe ni la función indicadora del origen de la marca, ni su función económica; (ii) que resulte claro para un usuario medio de internet que los productos o servicios publicitados no proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada; y de no ser así, se indique bajo qué circunstancia se venden productos de una determinada marca a través de una página web distinta a la "oficial". La finalidad de este requisito es impedir el riesgo de confusión.




En el caso que nos ocupa, los pantallazos de Google que se aportan con la demanda (doc. 72) evidencian que al poner en el buscador la palabra clave

"polaryte", el resultado que se obtiene es el de la aparición de las páginas web de las demandadas (en concreto, ofertaliux.com), anunciando y ofreciendo las gafas de sol "POLARYTE INDIVIDUALES" acompañadas de las fotografías de un producto idéntico o similar al de la actora, si bien con la referencia Polarglasses impresa en el material que le acompaña; y, de otro lado, al poner en el buscador la palabra clave "insta life", aparece el producto comercializado en ofertaliux y en teletiadirecto.com con el signo INSTA VIDA y, junto a él, el término "Insta Life". Es decir, en ambos casos se está haciendo uso de las marcas de la demandante para publicitar o favorecer la comercialización de sus propios productos. No ocurre lo mismo en el caso del producto comercializado como Wonder Hair, donde no aparece ninguna referencia a la marca de la parte actora.

Al entender de esta Sala, y siguiendo con la doctrina jurisprudencial de la STS citada más arriba, este uso de las marcas de la demandante *menoscaba la función de indicación de origen de la marca porque la publicidad mostrada a partir de la palabra clave no permite o permite difícilmente al consumidor normalmente informado y razonablemente atento determinar si los productos o servicios designados por el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa vinculada económicamente a éste, o si, por el contrario, proceden de un tercero; y menoscaba la función publicitaria de la marca, y la función de inversión de la marca al suponer un obstáculo esencial para que dicho titular emplee su marca para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel.*

Procede, por tanto, estimar la existencia de infracción marcaria por el uso de "adwords" en Google, respecto de los productos comercializados con las marcas de la parte actora POLARYTE e INSTA LIFE.

Por todo lo anterior, procede acoger parcialmente el recurso de apelación en este punto, declarando que las demandadas han violado los derechos de exclusiva que corresponden a las demandantes sobre las marcas de la UE núm. 012718854 ; núm. 012787081 VELFORM SWEAT SHAPERS

; núm. 011042397 ; y núm. 013622097 INSTA LIFE , absolviendo a las demandadas del resto de pedimentos de infracción marcaria, con los consiguientes pronunciamientos de condena que se reproducirán en el fallo de la presente resolución, una vez resueltos todos los pronunciamientos impugnados en los recursos de apelación de ambas partes.

CUARTO.- Recurso de apelación de la parte actora. Sobre las pretensiones de infracción de derechos de propiedad intelectual, sobre audiovisuales y embalaje.

Estimada en la sentencia de instancia la infracción de los derechos de propiedad intelectual sobre meras fotografías - pronunciamiento que impugnan las demandadas y que veremos en su momento -, el recurso de apelación de la parte actora se centra en la desestimación de esa infracción respecto del embalaje del PAINT REGEN, y respecto de los siguientes vídeos promocionales por los que comenzamos el análisis de este apartado del recurso:



Los motivos de la sentencia para rechazar la infracción de los derechos de propiedad intelectual sobre estos vídeos son, de un lado y una vez más, la ausencia de prueba sobre la fecha de uso de los mismos y, más en concreto, si lo fueron tras el cese de la relación comercial entre las partes; y, de otro lado, la no consideración de tales vídeos como "obra", por lo que el juzgador considera que no merecen la protección como derechos de autor.

La parte demandada añade que tales vídeos no son obra original, pues ya existen en el mercado otros iguales; además, sólo fueron utilizados para promocionar los productos adquiridos a la demandante, y con su autorización.

Pues bien, ninguna duda existe acerca de la consideración de "obra" de

tales vídeos, según el artículo 10.1.d), TRLPI al incluir a "*cualesquiera otras obras audiovisuales*", y el art. 120 TRLPI, que incluye a las *grabaciones audiovisuales*; y cuyo autor fue la productora KINGSTAR DIRECT RESPONSE por encargo de las demandantes (docs. 8bis y 17 demanda), a quienes cedieron sus derechos, siendo por tanto titulares de la explotación de sus derechos patrimoniales, según los artículos 43 y 48 TRLPI. Se trata de vídeos de más de dos minutos de duración, creados ex profeso para la demandante, para sus marcas y productos.

No debemos olvidar, a propósito de esta cuestión, la Sentencia del TJUE de 12 de septiembre de 2019 (C-683/17), caso Cofemel, de la que se extrae un concepto amplio de "obra": *"29. El concepto de "obra" (...) constituye, tal como resulta de una reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, una noción autónoma del Derecho de la Unión que debe ser interpretada y aplicada de manera uniforme y que supone la concurrencia de dos elementos acumulativos. Por una parte, este concepto implica que existe un objeto original, en el sentido de que el mismo constituye una creación intelectual propia de su autor. Por otra parte, la calificación como obra se reserva a los elementos que expresan dicha creación intelectual (véanse, en este sentido, las sentencias de 16 de julio de 2009, Infopaq International, C-5/08, EU:C:2009:465, apartados 37 y 39, y de 13 de noviembre de 2018, Levola Hengelo, C-310/17, EU:C:2018:899, apartados 33 y 35 a 37, y la jurisprudencia citada)"*.

Al primer elemento, el de la creación original del autor, se refieren los apartados 30 y 31:

"30. En lo que atañe al primero de dichos elementos, de la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia se desprende que, para que un objeto pueda considerarse original, resulta al mismo tiempo necesario y suficiente que refleje la personalidad de su autor, manifestando las decisiones libres y creativas del mismo (véanse, en este sentido, las sentencias de 1 de diciembre de 2011, Painer, C-145/10, EU:C:2011:798, apartados 88, 89 y 94, y de 7 de agosto de 2018, Renckhoff, C-161/17, EU:C:2018:634, apartado 14).

"31. En cambio, cuando la realización de un objeto ha venido

determinada por consideraciones técnicas, reglas u otras exigencias que no han dejado espacio al ejercicio de la libertad creativa, no puede considerarse que dicho objeto tenga la originalidad necesaria para constituir una obra (véase, en este sentido, la sentencia de 1 de marzo de 2012, Football Dataco y otros, C-604/10, EU:C:2012:115, apartado 39 y jurisprudencia citada)".

Al segundo elemento, "la existencia de un objeto identificable con suficiente precisión y objetividad", se refieren los apartados siguientes:

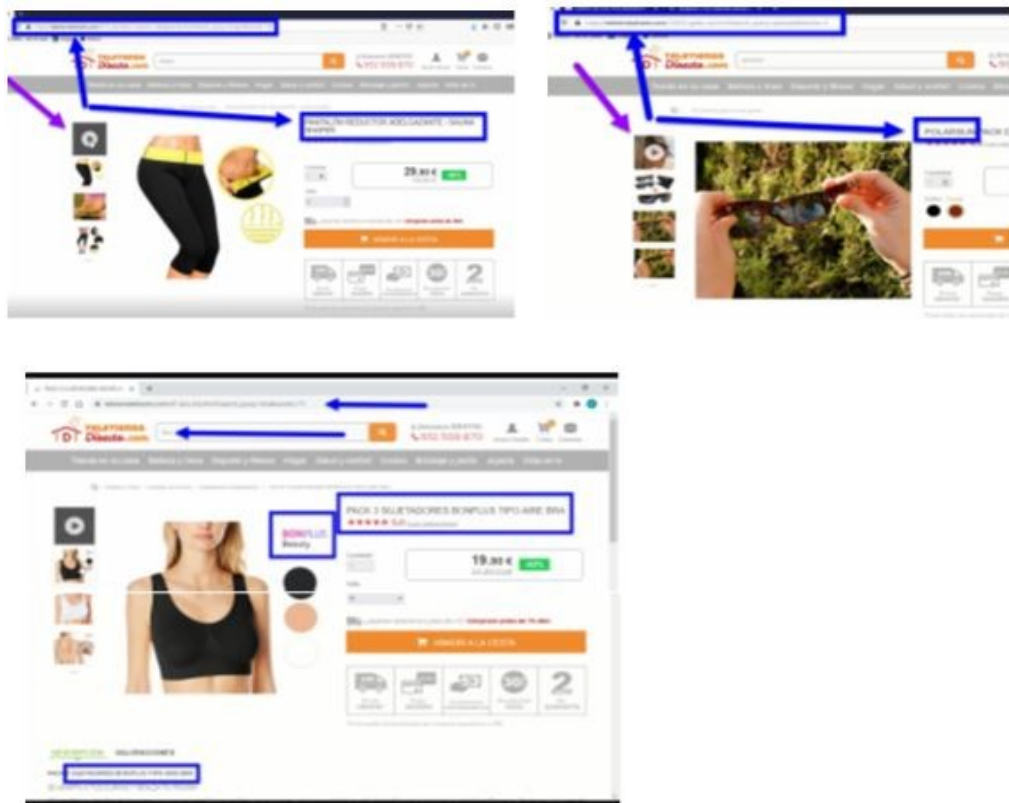
"32. Por lo que respecta al segundo elemento mencionado en el apartado 29 de la presente sentencia, el Tribunal de Justicia ha precisado que el concepto de "obra", a que se refiere la Directiva 2001/29, implica necesariamente la existencia de un objeto identificable con suficiente precisión y objetividad (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de noviembre de 2018, Levola Hengelo, C-310/17, EU:C:2018:899, apartado 40).

"33. En efecto, por una parte, las autoridades a las que corresponde velar por la protección de las facultades exclusivas inherentes a los derechos de autor deben estar en condiciones de conocer con claridad y precisión el objeto protegido. Lo mismo cabe decir de los terceros frente a quienes cabe oponer la protección reivindicada por el autor. Por otra parte, la necesidad de descartar cualquier elemento de subjetividad, perjudicial para la seguridad jurídica, en el proceso de identificación del citado objeto implica que este ha de ser expresado de forma objetiva (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de noviembre de 2018, Levola Hengelo, C-310/17, EU:C:2018:899, apartado 41)."

En el caso de autos, tanto en los vídeos como en el embalaje (también en las fotografías, que luego veremos) concurren los dos elementos necesarios - a la luz de esta doctrina - para su consideración como "obra", pues son todos ellos originales, creados para las demandantes - por lo que, de un modo u otro, reflejan la personalidad de su autor; no tiene esta Sala datos que nos puedan llevar a concluir lo contrario - y que, además, son identificables con suficiente precisión y objetividad. Por lo que no podemos sino rechazar este argumento de oposición al recurso.

Resuelto lo anterior, la prueba practicada en los presentes autos demuestra claramente lo contrario a lo que dice la parte demandada en el resto

de sus motivos de oposición. Los vídeos acompañados como documentos 59 (3), 61 y 70 de la demanda evidencian que los mismos fueron utilizados en las páginas webs de las demandadas (www.teletiendairecto.com y www.ofertaliux.com) para la promoción de sus propios signos, a saber: SAUNA SHAPER, POLARSUN / POLARGLASSES y BONPLUS BEAUTY. Obviamente, sin autorización para ello pues, en todo caso, la carga de la prueba al respecto corresponde a la demandada (art. 217.3 LEC), y no la ha efectuado:



Al haber incorporado en sus páginas webs, sin autorización, los vídeos promocionales de marcas de las demandantes para la promoción de otros signos propios, podemos concluir que se han vulnerado los derechos patrimoniales de reproducción y distribución previstos en los artículos 18 y 19 TRLPI, de modo que las mercantiles actoras, en su condición de titulares de los derechos patrimoniales sobre las obras, pueden ejercitar las acciones de protección previstas en los artículos 138 y siguientes TRLPI.

En cuanto a la impugnación del pronunciamiento desestimatorio de la infracción de derechos de propiedad intelectual sobre el embalaje del producto de la marca PAINT REGEN, son de aplicar similares consideraciones. No hay

más que mostrar una imagen comparativa de ambos embalajes (también del dorso, véase foto incluida en f. jco tercero de la presente resolución), para concluir que la demandada se ha apropiado y hecho uso de la "obra" (art. 10.1.f TRLPI) creada al efecto por el diseñador gráfico D. Marcos Sánchez, a petición de INDUSTEX (doc. 25 demanda), con las mínimas diferencias marcadas en recuadros:



El resto es exactamente igual. Incluso - obsérvese - el embalaje utilizado por las demandadas incluye también la leyenda "As seen on TV" en el mismo lugar, así como el término "scratch remover", que la demandada usa como signo propio; y la referencia en el dorso a "paint regen ®", al inicio de cada idioma.

Por todo lo anterior, se acoge el recurso de apelación, declarando que las demandadas han violado los derechos de propiedad intelectual que corresponden a las demandantes sobre los tres vídeos promocionales y el embalaje objeto de demanda, con los consiguientes pronunciamientos de condena que se detallarán en la parte dispositiva de la presente resolución.

Respecto a las cuantías indemnizatorias que se solicitan por la explotación no autorizada de cada vídeo (10.000.-€), hemos de convenir sin embargo que no se ha justificado debidamente que tal cifra sea razonable y ajustadas a las circunstancias del caso ni, más en concreto, a la entidad del material publicitario y a la gravedad de los actos infractores. No se han aportado datos sobre el número de visualizaciones que haya podido tener este material, ni sobre el concreto período durante el que se alargó su utilización por las demandadas. Por lo cual, consideramos procedente moderar esa cuantía y

reducirla a 5.000.-€ por la explotación no autorizada de cada vídeo, aceptando la propuesta en el caso del embalaje (2.000.-€).

QUINTO.- Recurso de apelación de la parte actora. Sobre las pretensiones de infracción por actos de competencia desleal. As seen on tv.

Defiende el recurso de apelación en este punto la existencia de infracción por actos de competencia desleal, impugnando el pronunciamiento desestimatorio de la sentencia sobre el particular.

1.- En primer término, se aduce por la parte actora la errónea valoración de la prueba, al no haber realizado el juzgador un análisis global de todas las acciones denunciadas, insistiendo en esta alzada en la necesidad de efectuar, para poder determinar si se ha incurrido o no en competencia desleal, un estudio global y combinado de todas las actuaciones llevadas a cabo para la promoción y venta de cada producto y, más en particular, el uso de imágenes y vídeos promocionales originales junto al uso de las marcas de las demandantes, para la promoción de productos distintos, creando con ello confusión en el consumidor sobre el origen empresarial de los mismos.

Ciertamente, hemos de traer a colación la doctrina jurisprudencial sobre el principio de complementariedad relativa, que informa sobre la compatibilidad de las acciones de protección de derechos de propiedad industrial y de competencia desleal.

Sobre esta cuestión, la STS de 11 de marzo de 2014 declara:

"20. Jurisprudencia sobre la complementariedad relativa. La jurisprudencia sobre la relación entre las normas que regulan los derechos de exclusiva de propiedad industrial y las de competencia desleal, sigue el denominado principio de complementariedad relativa.

Como hicimos en la Sentencia 586/2012, de 17 de octubre, hay que partir de algunas consideraciones generales sobre la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y la de marcas: "(p)ara resolver el

conflicto de concurrencia de normas, hay que partir de que las respectivas legislaciones cumplen funciones distintas. La de marcas protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, de naturaleza real, aunque especial, con la eficacia "erga omnes" que es propia de tal tipo de derecho patrimonial. Dicha, protección está condicionada -como regla, que admite excepciones- al previo registro, no al uso -en tanto la caducidad no se declare-.

En definitiva, la legislación sobre marcas, en los sistemas de inscripción constitutiva, otorga protección al titular del signo si está registrado - también con anterioridad a ese momento, pero con un alcance limitado y provisional - y, en todo caso, con independencia de que el producto o el servicio marcado se hubieran introducido en el mercado. Además de ello, dicha legislación da amparo al signo tal como está registrado -en sus aspectos sustanciales-, no tal como es usado.

Por el contrario, la legislación sobre competencia desleal tiene como fin proteger, no el derecho sobre la marca, sino el correcto funcionamiento del mercado. Esto es, pretende ser un instrumento jurídico de ordenación de las conductas que se practican en él. Destinatario de la protección que otorga no es, por tanto, el titular de la marca, como tal, sino todos los que participan en el mercado y el mercado mismo".

El criterio de la complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, como el seguido por la Audiencia en la sentencia recurrida (niega la aplicación de la Ley de competencia Desleal cuando "existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva").

Como se ha dicho en la doctrina, el centro de gravedad de la realidad radica en los criterios con arreglo a los cuales han de determinarse en qué casos es procedente completar la protección que dispensan los sistemas de propiedad industrial con el sometimiento de la conducta considerada a la Ley de Competencia Desleal.

De una parte, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para

combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas (en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos). De ahí que haya que comprobar si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.

De otra, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.

Y en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido.

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".

En el presente supuesto, coincidimos con la valoraciones y conclusiones del juzgador a quo, con la matización que veremos a continuación. En la demanda no se describen conductas de la parte demandada que presenten una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria, del modelo comunitario o de los derechos de autor. No se observan facetas específicas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa protectora en estos ámbitos; con la única excepción del cepillo de pelo comercializado con el signo WONDER HAIR.

Y es que el informe de detective (doc. 57, págs. 79, 84 y ss) pone de relieve la comercialización bajo el signo WONDER HAIR de un producto prácticamente idéntico al de la parte actora, incluida la leyenda en su dorso de "power grow comb", habiendo reconocido la parte demandada en su contestación (pág. 95) que se trataba de producto adquirido a otro proveedor (no stock original, por tanto). En opinión de esta Sala, la referencia en el dorso a la marca de la actora en un lugar no destacado del producto, junto con una apariencia externa similar, prácticamente idéntica, al producto del actor (véase tb. doc. 64 demanda), puede calificarse como acto de competencia desleal (acto de confusión).



Sin olvidar el uso de la fotografía aportada como documento 31 de la demanda (doc. 57, pág. 79).

A este respecto, y siguiendo con la STS 11 de marzo de 2014, cabe recordar que: *"la legislación sobre competencia desleal tiene como fin proteger, no el derecho sobre la marca, sino el correcto funcionamiento del mercado. Esto es, pretende ser un instrumento jurídico de ordenación de las conductas que se practican en él. Destinatario de la protección que otorga no es, por tanto, el titular de la marca, como tal, sino todos los que participan en el mercado y el mercado mismo"*.

[...] En relación como el enjuiciamiento del riesgo de confusión del art. 6 LCD, resulta de aplicación lo que con carácter general afirmábamos en la Sentencia 586/2012, de 17 de octubre, para ilustrar las diferencias entre el juicio de infracción marcaria y el de los actos de competencia desleal. En aquella sentencia se argumentaba que "el riesgo de confusión en materia de marcas se determina -como regla- comparando el registro tal como fue practicado con el uso infractor, pues, como se ha indicado, se protege un derecho subjetivo nacido de la concesión y en los límites de la misma. Mientras

que para la competencia desleal es preciso confrontar los signos tal como son usados. Y, como lo que se protege es el funcionamiento del mercado, impidiendo que se pueda inducir a error al consumidor, se exige que el del perjudicado tenga una implantación suficiente para que pueda entenderse que generó en los destinatarios juicios de valor base de la confusión o el aprovechamiento."

Procede, por lo anterior, declarar la existencia de infracción por competencia desleal, por actos de confusión, en relación con el producto de la actora comercializado con la marca POWER GROW COMB, con los consiguientes pronunciamientos de condena, en particular, la condena a indemnizar solidariamente a la parte actora con una suma equivalente al 4% de la cifra bruta de negocio realizada por las demandadas con la explotación del producto con la referencia WONDER HAIR, durante los 5 años inmediatamente anteriores a la demanda; indemnización cuya cuantía/porcentaje no ha sido discutida ni contrarrestada de adverso por lo que, al amparo del art. 32.5 y 6 LCD, la estimamos procedente.

2.- Por último, también se aducía en la demanda - y se insiste en el recurso - la existencia de actos de competencia desleal por el uso de la pastilla "As seen on tv" en relación con todos los productos litigiosos (se invocan los docs. 59, 61 y 67 demanda) y, más en concreto, respecto al embalaje del PAINT REGEN.

Pues bien, tampoco apreciamos aquí conductas de la parte demandada que presenten una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción de los derechos de autor, ya resuelta en el fundamento jurídico anterior, con ocasión de los vídeos promocionales (docs. 59 (3), 61 y 70).

Tampoco por el uso de la leyenda "As seen on tv" en el embalaje del producto comercializado como SCRATCH REMOVER:



El uso de esta leyenda en el embalaje es un elemento ya valorado con ocasión del resto de infracciones - en concreto, como infracción de los derechos de autor -. Junto al uso de la referencia "paint regen®" en el dorso del embalaje, y la coincidencia entre el signo "scratch remover" utilizado por las demandadas con la mención a este término descriptivo en el embalaje de las demandantes, son todas ellas conductas de desvalor ya tenidas en cuenta para declarar la infracción de los derechos de propiedad intelectual sobre el embalaje.

Se estima, en consecuencia, parcialmente el recurso de apelación en este punto, declarando que las demandadas han incurrido en competencia desleal, por actos de confusión, únicamente en relación con el producto de la actora comercializado con la marca POWER GROW COMB. Desestimando el resto de pretensiones del recurso sobre este particular.

SEXTO.- Recurso de apelación de la parte actora. Legitimación pasiva de D. Eloy Fernández Verdugo.

Se justificaba en la demanda (doc. 48) que el Sr. Fernández Verdugo es el titular del dominio www.teletiendairecto.com, a través del cual opera la codemandada EYE. Se añade ahora en el recurso de apelación de esta parte que también es el titular del otro dominio www.ofertaliux.com; sin embargo, este segundo dato se halla huérfano de prueba.

Además, se añaden en el recurso de apelación algunas alegaciones

nuevas, tales como las relativas a la relación familiar existente entre D. Eloy y la administradora y socia única de BONPLUS... que, por su carácter extemporáneo, no podemos tomar en consideración.

En consecuencia, al ser titular de un nombre de dominio a través del cual se han realizado actos de infracción de propiedad intelectual - según se ha resuelto en el fundamento jurídico cuarto de la presente resolución - y en virtud del art. 138.2º TRLPI, hemos de proclamar su responsabilidad por tales actos de infracción, pues no cabe duda que esa titularidad le sitúa como cooperador en las conductas infractoras.

El resto de infracciones denunciadas (y, en su caso, estimadas en la presente resolución) obligaría a una prueba estricta del levantamiento del velo que no es que no se haya practicado debidamente sino que siquiera se ha aducido formalmente. Sí se han alegado una serie de hechos o circunstancias que pondrían de relieve la relación entre D. Eloy y las mercantiles codemandadas, pero la aplicación de la doctrina del levantamiento del velo exige un mayor esfuerzo argumentativo y probatorio, a fin de dejar bien a las claras la concurrencia en el caso de todos los presupuestos que exige la más pacífica doctrina jurisprudencial sobre la materia (infracapitalización, confusión de personalidades, dirección externa y fraude o abuso) siendo así que, como decimos, más allá de una serie de datos sobre la relación que existe entre los codemandados, no se ha hecho una exposición ni una prueba eficaz sobre estos presupuestos; ni siquiera se ha alegado la doctrina del levantamiento del velo.

Se estima parcialmente el recurso de apelación, también en este apartado, y se declara la responsabilidad solidaria de D. Eloy Fernández Verdugo, junto a EYE y BONPLUS, por los actos de infracción de los derechos de propiedad intelectual, con los consiguientes pronunciamientos que se detallarán en la parte dispositiva; absolviéndole del resto de pedimentos por falta de legitimación pasiva.

SÉPTIMO.- Recurso de apelación de la parte actora. Indemnización de daños y perjuicios.

Se solicitaba en la demanda, como indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por la infracción de sus derechos de marca y modelos comunitarios, entre otras, la cifra más alta de aplicar uno de los siguientes criterios alternativos: a) los beneficios brutos obtenidos por cada uno de los codemandados con la explotación de sus productos, durante los cinco años inmediatamente anteriores, ó b) una regalía hipotética consistente en un fijo indemnizatorio de 5.000.-€ por cada marca o diseño infringido, y un 10% de la cifra bruta de negocio realizada por cada demandado con la explotación de sus productos, durante los cinco años inmediatamente anteriores a la demanda.

La sentencia de instancia, tras valorar la ausencia de prueba sobre los daños, descarta el criterio de los beneficios y se inclina por acoger el de la licencia hipotética.

Pues bien, ni en el criterio indemnizatorio relativo a la regalía hipotética (STS 19/02/2016) ni en el criterio indemnizatorio relativo al beneficio obtenido por el infractor (STS 30/09/2019) se requiere la prueba del daño. El actor puede pedir el criterio indemnizatorio que le conceda más cantidad.

En el caso de autos, además, es lo cierto que se solicitó por la parte actora, en la audiencia previa, la prueba de requerimiento de exhibición documental y designación judicial de perito contable, todo ello con la finalidad precisamente de determinar los daños y perjuicios ocasionados, así como la indemnización procedente. Dicha prueba resultó inadmitida.

No parece por ello muy razonable que se deniegue a la parte actora la posibilidad de optar por el criterio indemnizatorio que le conceda más cantidad, sólo por ese motivo (ausencia de prueba del daño). Por lo que procede acceder a lo solicitado por la apelante, con la opción de la cifra que resulta más alta, a determinar en ejecución de sentencia, conforme a las bases que se detallarán en el fallo.

Lo que no puede ser acogido, en modo alguno, es la solicitud de indemnización de daño moral, en la que insiste la parte actora en su recurso. Compartimos en este caso la valoración del juez a quo. Se requiere sobre este particular un esfuerzo probatorio del que no hay muestra alguna en las presentes actuaciones; no se ha practicado la más mínima prueba al respecto. Y del todo improcedente resulta dejar la determinación del daño moral para ejecución de sentencia.

Por último, cabe recordar aquí que, como respecto de alguno de los productos litigiosos - en concreto, respecto al producto comercializado con la marca INSTA LIFE - se ha producido más de una infracción (a saber, infracción marcaria por uso de signo con riesgo de confusión e infracción marcaria por el uso de adwords en Google), la indemnización será única por este producto porque se ha producido un único daño, de modo que las dos mercantiles actoras tendrán derecho a percibir solidariamente la indemnización una vez practicada la liquidación en fase de ejecución.

Por lo cual, procede acoger en parte el recurso de apelación, en los términos expuestos.

**OCTAVO.- Recurso de apelación de la parte demandada.
Legitimación activa de INDUSTEX.**

En las consideraciones preliminares de su escrito de oposición al recurso de apelación de la adversa, la parte demandada plantea la cuestión relativa a la legitimación activa de Industex en el presente procedimiento. Como se ve, no se impugna expresamente la sentencia de instancia por este motivo, pues tales alegaciones se incluyen con carácter preliminar, y no en el propio recurso. Este defecto de forma sería suficiente para pasar por alto esta cuestión, mal planteada en esta alzada.

Sin embargo, no hay tampoco más inconveniente en dejar señalado y recordar que en las acciones de violación marcaria, pueden intervenir en el

proceso los licenciarios para obtener la reparación del perjuicio. Así lo proclama el art. 25.4 RMUE, conforme al cual "en el proceso por violación enablado por el titular de la marca de la Unión podrá intervenir cualquier licenciario a fin de obtener reparación del perjuicio que se le haya causado".

Y su legitimación activa también debe reconocerse como titular de las fotografías, vídeos y embalaje (documentos 7, 7bis, 25, 37, 40 demanda), al amparo del art. 138.1 TRLPI. Establece este precepto que "el titular de los derechos reconocidos en esta ley, sin perjuicio de otras acciones que le correspondan, podrá instar el cese de la actividad ilícita del infractor y exigir la indemnización de los daños materiales y morales causados, en los términos previstos en los artículos 139 y 140. También podrá instar la publicación o difusión, total o parcial, de la resolución judicial o arbitral en medios de comunicación a costa del infractor".

NOVENO.- Recurso de apelación de la parte demandada. Sobre la infracción de los modelos comunitarios.

La sentencia del Juzgado de Marcas de la UE nº 1 declara que las demandadas EYE y BONPLUS han violado los derechos de exclusiva de las demandantes sobre los modelos comunitarios nº 002256818-0001 y 0002 (gafas de sol) y sobre el modelo comunitario nº 002470195-0001 (regenerador de pintura), con los consiguientes pronunciamientos de condena solicitados como consecuencia de tal declaración, a saber, el cese de su explotación y comercialización, la destrucción de stocks e indemnización de daños y perjuicios según el criterio de la regalía hipotética (como se ha visto más arriba), y la publicación de la sentencia en sus páginas web.

Todo ello al considerar evidenciado, tras valoración de la prueba practicada, que concurren en el presente caso los elementos de la infracción de los modelos comunitarios: i) usuario informado; ii) grado de libertad del autor en función de la naturaleza del producto; iii) y comparación de la impresión general de los modelos en liza; no habiendo acreditado la parte demandada haber tenido licencia de la demandante para comercializar los productos - que

replican estos modelos comunitarios - con una marca distinta.

Estamos plenamente de acuerdo con la valoración y conclusiones del juzgador a quo, que hacemos nuestras, dándolas aquí por reproducidas. Véase la comparativa que resulta de las siguientes imágenes para comprender que la cuestión no presenta gran discusión:

MCR 002256818-0002



MCR 002470195-0001



Producto infractor



Producto infractor



Es más, la parte demandada impugna dicho pronunciamiento, no porque no concurren todos aquellos elementos de la infracción examinados en la sentencia sino sobre la base, en esencia, de los siguientes argumentos: i) hay muchos productos en el mercado, "made in China", con el mismo o similar diseño industrial que los protegidos por los modelos titularidad de la demandante; ii) si los productos de la demandante con este diseño industrial no son pioneros en el mercado, no se le puede imputar a esta parte demandada

una vulneración de sus modelos comunitarios; iii) se admite, sin embargo, la compra a otros proveedores de productos (gafas de sol y reparador de arañazos) idénticos o similares a los de la actora, una vez se les acabó su stock, pero se insiste en que los mismos no pueden ser protegidos como diseños industriales.

Ninguno de estos argumentos - basados todos en la misma idea - puede prosperar. Efectivamente, como bien reitera el juez de instancia a lo largo de varios pasajes de su sentencia, no ha sido ejercitada acción alguna de nulidad de los modelos comunitarios registrados por la parte actora, por falta de novedad o carácter singular, por lo que rige la presunción de validez del art. 85.1 RDMC en cuanto a la concurrencia de los requisitos para su protección.

Por tanto, la comercialización (expresamente reconocida) de productos con un diseño industrial que no produce una impresión general distinta, supone una infracción del modelo comunitario registrado, que por ello merece protección.

Y es que, en definitiva, las gafas de sol y el regenerador de pintura comercializadas por las demandadas infringen las variantes de los modelos comunitarios de la parte demandante porque a un usuario informado (posición en la que se coloca el Juzgador a quo, por tratarse de un producto de uso común y generalizado; y en el que ahora habría de situarse esta Sala) le producen la misma impresión general, como resulta de las fotografías expuestas.

En este sentido, la STS de 16 de octubre de 2020 declara que la valoración puede ser realizada directamente por el órgano judicial siempre que los productos objeto del litigio no sean sofisticados, de consumo generalizado y no requieran especiales conocimientos técnicos: *"Desde esa concepción del usuario informado, en productos como los que son objeto de litigio, cuyo examen externo no requiere especiales conocimientos técnicos, no hay inconveniente en admitir que sea el propio órgano judicial quien establezca las condiciones que debe revestir esa función (los "ojos que miran"), cuando vaya*

más allá del consumidor medio y la forma del producto precise ser observada con mayor atención y cuidado y que el tribunal pueda llevar a cabo el enjuiciamiento desde ese punto de vista, sin necesidad de información técnica complementaria.

Es decir, mientras no se trate de productos sofisticados de sectores muy especiales, sino de diseños de productos de consumo generalizado, dirigidos a amplios sectores de consumidores y usuarios, el juez o tribunal está en condiciones de comprobar personalmente el carácter singular del diseño, desde la perspectiva del usuario informado."

Por todo lo anterior, no cabe sino desestimar la impugnación sobre este pronunciamiento de la sentencia apelada, confirmando el mismo, con todas las condenas accesorias.

Consecuencia de lo anterior es que, también en el caso del producto comercializado con la marca POLARYTE, se ha producido más de una infracción (a saber, infracción marcaria por el uso de adwords en Google, e infracción de modelos comunitarios), por lo que la indemnización será única por este producto ya que se ha producido un único daño, de modo que las dos mercantiles actoras tendrán derecho a percibir solidariamente la indemnización una vez practicada la liquidación en fase de ejecución.

DÉCIMO.- Recurso de apelación de la parte demandada. Sobre la infracción de derechos de propiedad intelectual respecto a meras fotografías.

Impugna también la parte demandada el pronunciamiento de la instancia que estima la existencia de infracción de los derechos de propiedad intelectual sobre meras fotografías, cuales son las reproducidas en los documentos 18, 24 y 36 de la demanda (folio 220 de las actuaciones, apartado 30 de la sentencia), a saber:



Se asegura por esta parte demandada que el uso de tales fotografías le fue autorizado por la parte actora, y que sólo fueron utilizadas para promocionar los productos originales de ésta (stocks). Sin embargo, coincidimos aquí con la valoración del juez de instancia cuando afirma (apartado 31 de su sentencia) que "la utilización de estas fotografías consta en autos,... no puede constituir excusa el hecho de que la fotografía fue cedida por su titular en base a las relaciones comerciales existentes entre las partes, por cuanto que el ámbito de las citadas relaciones comerciales era el de la utilización de material fotográfico ajeno para promocionar productos ajenos, y no los propios, como ocurre en el presente caso". Efectivamente, los docs. 57 (págs. 5, 6, 29) y 67 de la demanda confirman ese uso de estas fotografías para promocionar productos propios de las demandadas; a modo de ejemplos:



Doc. 57

Doc. 57

Doc. 67

Ello supone una infracción de los derechos de autor, que merece protección, al amparo del art. 10.1.h) TRLPI. Al haber incorporado en sus páginas webs, sin autorización, las fotografías de marcas de las demandantes para la promoción de otros signos propios, podemos concluir que se han vulnerado los derechos de reproducción y distribución previstos en el artículo 128 TRLPI, de modo que las mercantiles actoras, en su condición de titulares

de los derechos patrimoniales sobre las obras, pueden ejercitar las acciones de protección previstas en los artículos 138 y siguientes TRLPI.

El otro motivo de impugnación en este apartado hace referencia a la cuantía indemnizatoria solicitada y concedida por cada fotografía, que se estima totalmente desproporcionada, aduciéndose el criterio sobre el particular de determinadas Audiencias Provinciales, a lo que se responde por la parte actora con el criterio de otros altos tribunales. Pues bien, a esta Sala le parece razonable acceder a la moderación de la suma solicitada, reduciéndola a 1.000.-€ por fotografía, por considerarla más equilibrada y ajustada a las circunstancias del caso. Y es que, entendemos, no se puede valorar igual el diseño de autor que lleva consigo, por ejemplo, el embalaje (indemnización fijada en 2.000.-€) que una mera fotografía. Por lo demás, damos aquí por reproducidas las valoraciones que hemos realizado más arriba para moderar también el quantum indemnizatorio establecido para los vídeos promocionales.

Procede, por tanto, estimar en parte la impugnación de este pronunciamiento de la sentencia apelada, reduciendo a 1.000.-€ la suma indemnizatoria por la explotación no autorizada de cada una de las meras fotografías descritas en este fundamento jurídico.

UNDÉCIMO.- Recurso de apelación de la parte demandada. Sobre la publicación de la sentencia.

En último lugar, el recurso de apelación de la parte demandada impugna el pronunciamiento de la sentencia de instancia que le condena a la publicación de la misma, según se dice, en un espacio publicitario de un periódico, lo que le parece desmedido por su coste y desproporcionado si se atiende a la desestimación de la mayor parte de las pretensiones de la demanda.

Empezando por esto último, nos parece una obviedad que el mayor o menor número de pretensiones estimadas no es un dato que haya de valorarse para decidir sobre la procedencia e idoneidad de la publicación de la sentencia. Siendo así que, además, todo sea dicho, con la resolución dictada en esta

alzada van a acabar siendo más las pretensiones estimadas que las desestimadas. Lo que realmente hay que analizar es si la medida puede resultar eficaz para remover los equívocos que los actos infractores pueden haber causado en el tráfico, restaurando la posición competitiva de los actores en el mercado y, también, avisando a los demás operadores económicos de la vulneración de los derechos y de los efectos reconocidos en la Sentencia, todo ello de conformidad con el artículo 53.1.f) LPJDI por remisión del artículo 88.2 RDMC. Y en el caso de autos, al entender de esta Sala, la publicación de la sentencia resultará eficaz a tales fines.

Porque, además, y contrariamente a lo que se dice en el recurso, no se condena a esta parte a la publicación en periódico alguno (tampoco se pedía esto en la demanda), sino en sus propias páginas webs, por lo que tampoco puede entenderse que sea una medida desmesurada por su coste.

Procede desestimar la impugnación de la sentencia apelada en este punto.

DUODÉCIMO.- Costas causadas en la instancia.

La estimación parcial del recurso de apelación de la parte actora supone una estimación parcial de la demanda frente a los tres codemandados, por lo que no procede efectuar especial imposición a ninguna de las partes, de modo que cada parte pagará las causadas a su instancia y las comunes por mitad, según establece el artículo 394.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

DECIMOTERCERO.- Costas causadas en esta alzada.

No procede efectuar especial imposición sobre las costas causadas en esta alzada al haber sido acogido en parte tanto el recurso de apelación como la impugnación de la sentencia apelada, según dispone el artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

DECIMOCUARTO.- Destino de los depósitos constituidos para la

interposición de los recursos.



Se acuerda la devolución de los depósitos constituidos por las partes para la interposición de sus recursos al haber sido estimados en parte, según prevé la Disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial.



VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

III - PARTE DISPOSITIVA

FALLAMOS: Con estimación parcial del recurso de apelación deducido por la representación procesal de ACTERVIS GmbH y de la mercantil INDUSTEX, S.L., y del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de EYE INVERSIONES ON LINE, S.L., BONPLUS IMPORT, S.L. y Don Eloy Fernández Verdugo, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Marcas de la Unión Europea número 1 de fecha once de febrero de dos mil veintidós, en las actuaciones de que dimana el presente Rollo, debemos **REVOCAR Y REVOCAMOS** la mencionada resolución y, en su lugar, dictar otra por la que, con estimación parcial de la demanda promovida por el Procurador Don Juan Carlos Olcina Fernández, en nombre y representación de ACTERVIS GmbH y de la mercantil INDUSTEX S.L.:




1) Debemos declarar y declaramos que las entidades mercantiles Eye Inversiones Online, S.L., y Bonplus Import, S.L., han violado los derechos de exclusiva que corresponden a las entidades mercantiles Actervis GmbH e Industex, S.L., sobre: (i) la marca de la UE núm. 012718854 ; (ii) la marca de la UE núm. 012787081 VELFORM SWEAT SHAPERS ; (iii) la marca de la

UE núm. 011042397 ; y (iv) la marca de la UE núm. 013622097 INSTA LIFE .

2) Debemos declarar y declaramos que las entidades mercantiles Eye Inversiones Online, S.L., y Bonplus Import, S.L., han violado los derechos de exclusiva que corresponden a las entidades mercantiles Actervis GmbH e Industex, S.L., sobre: (i) los modelos comunitarios registrados nº 002256818-0001 y 002256818-0002; y (ii) el modelo comunitario registrado nº 002470195-0001.

3) Debemos declarar y declaramos que las entidades mercantiles Eye Inversiones Online, S.L., Bonplus Import, S.L., y Don Eloy Fernández Verdugo han violado los derechos de propiedad intelectual que corresponden a las entidades mercantiles Actervis GmbH e Industex, S.L., sobre los audiovisuales, embalaje y fotografías descritos en los fundamentos jurídicos cuarto y décimo de la presente resolución.

4) Debemos declarar y declaramos que las entidades mercantiles Eye Inversiones Online, S.L., y Bonplus Import, S.L., han incurrido en competencia desleal, por actos de confusión, en relación con el producto comercializado bajo el signo WONDER HAIR.

5) Debemos condenar y condenamos a las mercantiles Eye Inversiones Online, S.L., y Bonplus Import, S.L. a cesar en, y abstenerse de, todo uso o explotación no autorizados de las marcas de la UE núm. 012718854 , núm. 012787081 VELFORM SWEAT SHAPERS  y núm. 013622097 INSTA LIFE , así como de toda comercialización de aquellos productos y uso de material publicitario que incorporen cualquiera de las referidas marcas o signos que sean igualmente confusorios; así como a cesar en, y abstenerse de, todo uso de los Adwords en Google en relación con los productos descritos en el punto 7º del fundamento jurídico tercero de la presente resolución.

6) Debemos condenar y condenamos a las mercantiles Eye Inversiones Online, S.L., y Bonplus Import, S.L. a cesar en toda explotación, incluyendo el ofrecimiento y la comercialización, realizada directa o indirectamente a través de sociedades vinculadas, de:

6.1.- Cualquier modelo de gafa protegido por los modelos comunitarios registrados nº 002256818-0001 y 002256818-0002, y, en particular, los modelos "POLARSUN" y "POLARGLASSES" identificados en el fundamento jurídico noveno de la presente resolución.

6.2.- Cualquier recipiente de líquidos protegido por el modelo comunitario registrado nº 002470195-0001, y, en particular, el comercializado bajo la referencia "SCRATCH REMOVER", identificado en el fundamento jurídico noveno de la presente resolución.

7) Debemos condenar y condenamos a las mercantiles Eye Inversiones Online, S.L., Bonplus Import, S.L. y a Don Eloy Fernández Verdugo a cesar en, y abstenerse de, todo uso o explotación no autorizados de materiales que infrinjan los derechos de explotación de las entidades mercantiles Actervis GmbH e Industex, S.L. sobre de los audiovisuales, embalaje y fotografías descritos en los fundamentos jurídicos cuarto y décimo de la presente resolución.

8) Debemos condenar y condenamos a las mercantiles Eye Inversiones Online, S.L. y Bonplus Import, S.L. a destruir todos los stocks de los modelos de productos y material publicitario descritos en los dos ordinales anteriores, que se encuentren en su poder; condena que se extiende a Don Eloy Fernández Verdugo respecto del material publicitario descrito en el ordinal anterior, número 7).

9) Debemos condenar y condenamos a las mercantiles Eye Inversiones Online, S.L. y Bonplus Import, S.L. a cesar en, y abstenerse de, incurrir en los actos de competencia desleal por confusión señalados en el fundamento jurídico quinto de la presente resolución, relacionados con el producto de la actora comercializado con la marca POWER GROW COMB.

10) Debemos condenar y condenamos a las mercantiles Eye Inversiones Online, S.L. y Bonplus Import, S.L. a indemnizar, conjunta y solidariamente, a la parte actora, por los siguientes conceptos:

10.1.- Gastos incurridos en la investigación de la infracción de marca y modelos comunitarios (informe detective): 2.486'17.-€.

10.2.- Por la infracción de cada una de las marcas y modelos comunitarios descritos en los ordinales 1) y 2) del presente fallo:

La cifra más alta de aplicar uno de los criterios indemnizatorios siguientes: a) Beneficios brutos obtenidos por cada uno de los codemandados con la explotación de los productos que, directa o indirectamente, estén relacionados con el uso o explotación de marcas o diseños infringidos, descritos en los ordinales 1 y 2 del presente fallo, durante los 5 años inmediatamente anteriores a la demanda; ó b) Una regalía hipotética consistente en: i) un fijo indemnizatorio de 5.000.-€ por cada marca o diseño infringido, y ii) un 10% de la cifra bruta de negocio realizada por cada uno de los codemandados con la explotación de los productos que, directa o indirectamente, estén asociados con el uso o explotación de marcas o diseños infringidos, descritos en los ordinales 1 y 2 del presente fallo, durante los 5 años inmediatamente anteriores a la demanda; a determinar en ejecución de sentencia.

En el caso de los productos comercializados con las marcas POLARYTE e INSTA LIFE, la indemnización será única por todos los derechos de exclusiva (marca y/o modelos comunitarios) infringidos, conforme a la fundamentación jurídica de la presente resolución.

11) Debemos condenar y condenamos a Eye Inversiones Online, S.L., Bonplus Import, S.L. y Don Eloy Fernández Verdugo a indemnizar, de forma solidaria, a la parte actora con los siguientes importes:

11.1.- 5.000.-€ por la explotación no autorizada de cada uno de los audiovisuales descritos en el fundamento jurídico cuarto de la presente resolución;

11.2.- 2.000.-€ por la explotación no autorizada del embalaje descrito en el fundamento jurídico cuarto de la presente resolución;

11.3.- 1.000.-€ por la explotación no autorizada de cada una de las

fotografías descritas el fundamento jurídico décimo de la presente resolución.

12) Debemos condenar y condenamos a las mercantiles Eye Inversiones Online, S.L. y Bonplus Import, S.L. a indemnizar solidariamente a Actervis GmbH e Industex, S.L., por actos de competencia desleal de confusión, con una suma equivalente al 4% de la cifra bruta de negocio realizada por aquéllas, durante los 5 años inmediatamente anteriores a la demanda, con la explotación del producto con la referencia WONDER HAIR.

13) Debemos condenar y condenamos a las mercantiles Eye Inversiones Online, S.L., Bonplus Import, S.L. y a Don Eloy Fernández Verdugo a publicar en la página inicial de sus páginas webs, durante 30 días, una nota informativa que ocupe al menos una cuarta parte de dicha página inicial, dando cuenta de la presente sentencia, y facilitando un enlace para su lectura completa.

Todo ello sin condena en costas de la instancia a ninguna de las partes.

No procede efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta alzada.

Se acuerda la devolución de los depósitos constituidos para la interposición de los recursos de apelación.

Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales compuestos de tres tomos al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución no es firme y podrá interponerse contra ella ante este tribunal recurso de casación al poder presentar su resolución interés casacional y también, conjuntamente, el recurso extraordinario por infracción procesal, en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de su notificación.

De dichos recursos conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (Disposición Final 16ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Al tiempo de la interposición del recurso de casación y/o del extraordinario por infracción procesal deberá acreditarse la constitución del DEPÓSITO para recurrir por importe de 50 € por cada recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección Octava abierta en BANCO DE SANTANDER, sin cuya acreditación no se tendrá por interpuesto.

Así, por esta nuestra Sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día ha sido leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Ponente que la suscribe, hallándose la Sala celebrando Audiencia Pública. Doy fe.-

Lo anterior inserto concuerda bien y fielmente con su original al que me remito. Y para que conste y surta los efectos oportunos ante la Sala Primera del Tribunal Supremo, expido la presente en ALICANTE a catorce de julio de dos mil veintitrés . Certifico.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA