Id. Cendoj: 03014370082017100219
ECLI: ES:APA:2017:1063
ROJ: SAP A 1063/2017
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Alicante/Alacant
Sección: 8
Nº de Resolución: 275/2017
Fecha de Resolución: 02/06/2017
Nº de Recurso: 82/2017
Jurisdicción: Civil
Ponente: ENRIQUE GARCIA-CHAMON CERVERA
Procedimiento: CIVIL
Tipo de Resolución: Sentencia

Idioma:

Español

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE

SECCIÓN OCTAVA

TRIBUNAL DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA

ROLLO DE SALA Nº 82-U10/17

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO 477/15

JUZGADO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA-2

SENTENCIA NÚM. 275/17

Iltmos.:

Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.

En la ciudad de Alicante, a dos de junio de dos mil diecisiete.

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, actuando como Tribunal de Marcas de la Unión Europea, ha visto los autos de Juicio Ordinario número 477/15, sobre infracción de marca y competencia desleal, seguidos en el Juzgado de Marcas de la Unión Europea Núm. 2, de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandada, YODEYMA PARFUMS, S.L. (en lo sucesivo, YODEYMA), representada por la Procuradora Doña Irene Ortega Ruiz,

con la dirección del Letrado Don Miguel Vidal-Quadras Trías de Bes y; como apelada, la parte actora, CAROLINA HERRERA LIMITED (en lo sucesivo, CAROLINA HERRERA), PUIG FRANCE, S.A.S. (en lo sucesivo, PUIG FRANCE), GAULME, S.A.S. (en lo sucesivo, GAULME) y ANTONIO PUIG, S.A. (en lo sucesivo, ANTONIO PUIG), representada por el Procurador Don Vicente Miralles Morera, con la dirección del Letrado Don Alejandro Angulo Lafora.

I - ANTECEDENTES DE H E C H O.-

PRIMERO.- En los autos de Juicio Ordinario número 477/15 del Juzgado de Marcas de la Unión Europea Núm. 2 se dictó Sentencia de fecha trece de octubre de dos mil dieciséis, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: *"Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por el Procurador don Vicente Miralles Morera en nombre y representación de CAROLINA HERRERA LIMITED, PUIG FRANCE S.A.S. GAULME S.A.S. y ANTONIO PUIG S.A. contra la mercantil YODEYMA PARFUMS, S.L., y en consecuencia:*

Declaro:

1) Que con los actos de ofrecimiento, distribución, comercialización, y promoción de sus perfumes mediante el uso de los signos "CAROLINA HERRERA" "CH", "212", "212 VIP", "212 NYC", "212 SEXY", "ULTRAVIOLET", "PACO RABANNE", "BLACK XS", "1 MILLION", "LADY MILLION", "INVICTUS", "NINA RICCI", "NINA" "JEAN PAUL GAULTIER" , "CLASSIQUE" y "LE MALE" la demandada, YODEYMA PARFUMS, S.L. ha infringido (i) las marcas de CAROLINA HERRERA LIMITED española nºs 1.208.250 y de la Unión Europea nºs 3.011.020, 4.758.851, 4.760.146, 7.473.754, 7.599.012, y 4.661.492; (ii) las Marcas de PUIG FRANCE S.A.S. de la Unión Europea nºs 9.505.751, 6.529.929, 5.682.141, 7.220.461, 9.625.682, 5.825.708, 9.038.704 y 5.312.459 e Internacionales con efectos en España nºs 432.790, y 719.89 ; (iii) y las marcas titularidad de GAULME, S.A.S. de la Unión Europea nºs 10.665.271, 8.272.791 y 10.757.128.

2) Que YODEYMA PARFUMS, S.L.ha cometido actos de competencia desleal respecto de la actora ANTONIO PUIG, S.A. al publicitar, ofrecer y distribuir sus perfumes imitaciones de los perfumes originales, con los signos distintivos "CAROLINA HERRERA" "CH", "212", "212 VIP", "212 NYC", "212 SEXY", "ULTRAVIOLET", "PACO RABANNE", "BLACK XS", "1 MILLION", "LADY MILLION", "INVICTUS", "NINA RICCI", "NINA" "JEAN PAUL GAULTIER" , "CLASSIQUE" y "LE MALE".

Y, en consecuencia, se condena a la demandada:

1) A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

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

3) A retirar del tráfico económico y a destruir a su costa cualquier material publicitario o promocional u otros documentos o materiales propios del negocio de perfumería de la demandada, en los que reproduciéndose los signos "CAROLINA HERRERA" "CH", "212", "212 VIP", "212 NYC", "212 SEXY", "ULTRAVIOLET", "PACO RABANNE", "BLACK XS", "1 MILLION", "LADY MILLION", "INVICTUS", "NINA RICCI", "NINA" "JEAN PAUL GAULTIER" , "CLASSIQUE" y "LE MALE", se haya materializado la infracción de las marcas de CAROLINA HERRERA LIMITED, PUIG FRANCE, S.A.S. y GAULME, S.A.S, antes relacionadas.

4) A suprimir del buscador disponible en su sitio web www.yodeyma.comel criterio de búsqueda basado en los signos "CAROLINA HERRERA" "CH", "212", "212 VIP", "212 NYC", "212 SEXY", "ULTRAVIOLET", "PACO RABANNE", "BLACK XS", "1 MILLION", "LADY MILLION", "INVICTUS", "NINA RICCI", "NINA" "JEAN PAUL GAULTIER" , "CLASSIQUE" y "LE MALE" y abstenerse de efectuar cualquier uso de los mismos de esta naturaleza.

5) A abstenerse de suministrar a los establecimientos minoristas a los que vende sus fragancias o a cualquier tercero cualquier tipo de material, díptico, listado o medio de identificación, que contenga las marcas de CAROLINA HERRERA LIMITED, PUIG FRANCE, S.A.S. y GAULME, S.A.S.

6) A abstenerse de explotar en su actividad comercial por cualquier medio (incluido el discurso comercial a sus clientes o potenciales clientes) las marcas de CAROLINA HERRERA LIMITED, PUIG FRANCE, S.A.S. y GAULME, S.A.S.

7) A indemnizar solidariamente a CAROLINA HERRERA LIMITED, PUIG FRANCE, S.A.S. ANTONIO PUIG y GAULME, S.A.S. por la infracción de sus Marcas, identificadas en la presente así como por el enriquecimiento injustamente obtenido con la explotación comercial de los perfumes objeto de litigio en la cuantía que se determine de acuerdo con las bases que han quedado fijadas en el Fundamento de Derecho Séptimo de esta resolución,.

8) A publicar a su costa el fallo de esta Sentencia en el mismo tamaño de letra que el resto de la página en los diarios EL PAÍS y EXPANSIÓN.

9) A abonar el pago de las costas."

La referida resolución fue rectificada mediante Auto de fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: *"Se rectifica la sentencia de 13 de octubre de 2016, en el sentido de que donde dice como número de registro de una marca, 719.89 debe decir 719.891"*

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia interpuso la demandada recurso de apelación y, tras tenerlo por interpuesto, se dio traslado a la adversa, la cual presentó el escrito de oposición.

Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal donde fue formado el Rollo número 82-U10/17, en el que se admitieron parte de los documentos aportados con el escrito de interposición del recurso de apelación y se inadmitieron los aportados con el escrito de oposición.

Se señaló para la deliberación, votación y fallo el día veinticinco de mayo, en el que tuvo lugar.

Con fecha veintidós de mayo se presentó por la actora un documento, recibido en esta Audiencia el día 24 de mayo y la apelada en escrito presentado el día 24 de mayo y recibido en esta Audiencia el día 26 de mayo se opuso a la admisión del referido documento, sobre la que se acordará en la presente resolución.

TERCERO.- En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.

VISTO, siendo Ponente el Iltmo. Sr. D. Enrique García Chamón Cervera.

II - FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La demanda que inicia este proceso tiene por objeto:

1.-) una acción de infracción de las siguientes marcas notorias de titularidad de las actoras CAROLINA HERRERA, PUIG FRANCE y GAULME para la designación de productos de perfumería:

a) CAROLINA HERRERA: marca de la UE 3.011.020 "CAROLINA HERRERA" denominativa; marca española 1.208.250 "CAROLINA HERRERA" denominativa; marca de la UE 4.758.851 "CH" denominativa; marca de la UE 7.599.012 "212 NYC" denominativa; marca de la UE 4.661.492 "212 SEXY" y marca de la UE 7.473.754 "212 VIP" denominativa;

b) PUIG FRANCE: marca de la UE 9.505.751 "PACO RABANNE" denominativa; marca internacional con efectos en España 432.790 "PACO RABANNE" denominativa; marca internacional con efectos en España 719.891 "ULTRAVIOLET" denominativa; marca de la UE 6.529.929 "BLACK XS" denominativa; marca de la UE 5.682.141 "1 MILLION" denominativa; marca de la UE 7.220.461 "LADY MILLION" denominativa; marca de la UE 9.652.682 "INVICTUS" denominativa; marca de la UE 5.825.708 "NINA RICCI" denominativa; marca de la UE 9.038.704 "NINA" denominativa y; marca de la UE 5.312.459 "NINA NINA RICCI" mixta;

c) GAULME: marca de la UE 10.665.271 "JEAN PAUL GAULTIER" denominativa; marca de la UE 8.272.791 "Jean Paul GAULTIER CLASSIQUE" mixta y; marca de la UE 10.757.128 "LE MALE" denominativa;

fundada en la doble identidad según el artículo 9.1.a del Reglamento (CE) núm. 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (en lo sucesivo, RMC, vigente *ratione temporis*) y en el artículo 34.2.a de la Ley de Marcas (LM); riesgo de confusión basado en los artículos 9.1.b RMC y 34.2.b LM y; protección reforzada de las marcas notorias o renombradas en virtud de lo previsto en los artículos 9.1.c RMC y 34.2.c LM en relación con los artículos 41 y siguientes LM , como consecuencia de la explotación del denominado negocio de perfumería de equivalencia por parte de YODEYMA al desarrollar y comercializar fragancias cuyo olor califica como "equivalente" al de perfumes de grandes marcas existentes en el mercado y hace un uso no autorizado de las marcas de las actoras mediante dos vías: i) la distribución de sus perfumes al mayor, principalmente a peluquerías y salones de belleza y, en menor medida, a farmacias que venden esos perfumes directamente al consumidor facilitando a aquéllos las llamadas "listas de equivalencia" o "díptico" donde se vinculan los perfumes de YODEYMA con las marcas de las actoras, documento que se encuentra a disposición de los consumidores finales; ii) la página web www.yodeyma.com donde nada más acceder a la misma existe un buscador cuyo criterio de búsqueda es la marca de los perfumes conocidos para, a continuación, indicar el nombre del perfume equivalente comercializado por YODEYMA, pudiendo comprar el perfume directamente o bien solicitar una muestra gratuita desde la misma página web y a tal fin, interesan frente a la demandada la declaración de la infracción de las marcas y la condena a i) la cesación de las conductas infractoras, ii) la remoción de cualquier material publicitario relacionado con las marcas de las actoras, iii) la supresión del buscador disponible en la página web www.yodeyma.com, iv) la abstención de explotar la demandada en su actividad comercial por cualquier medio las marcas de las actoras; v) la indemnización de los daños y perjuicios (daño emergente por los gastos, beneficio obtenido por el infractor y, subsidiariamente, el 1% de la cifra de negocios más daño moral y al prestigio) y; vi) la publicación de la Sentencia.

2.-) una acción de competencia desleal deducida por ANTONIO PUIG, en cuanto comercializa en España los perfumes de CAROLINA HERRERA y PUIG FRANCE y, por parte de GAULME, en cuanto comercializa sus productos de perfumería en España mediante distribuidores autorizados, fundada en los mismos hechos y que se basa en el artículo 10 de la Ley de Competencia Desleal (LCD) actos de comparación, el artículo 12 LCD explotación de la reputación ajena y 18 LCD publicidad ilícita y, a tal fin interesa frente a la demandada la declaración de la conducta de competencia desleal, la cesación del acto desleal, la remoción de los efectos producidos por la conducta desleal y una compensación por el enriquecimiento injusto obtenido por la demandada.

La Sentencia de instancia estimó la acción de infracción de las marcas fundada en la doble identidad (artículos 9.1.a RMC y 34.2.a LM) y en la protección reforzada de las marcas notorias (artículos 9.1.c RMC y 34.2.c LM) y acogió todas las peticiones interesadas en la demanda relacionadas con la acción de infracción de las marcas, a excepción de la indemnización del daño moral y al prestigio y, estimó la acción de competencia desleal únicamente respecto de ANTONIO PUIG acogiendo todas las pretensiones anudadas a esta acción.

Frente a la misma se ha alzado la demandada quien impugna todos los pronunciamientos contenidos en la Sentencia que le resultan desfavorables, así como otros pronunciamientos adoptados en el curso del proceso sobre cuestiones procesales.

SEGUNDO.- La primera alegación del recurso de apelación contiene una solicitud de nulidad de las actuaciones procesales llevadas a cabo en la instancia a partir del Auto de fecha 21 de octubre de 2015 en el que estima la cuestión de competencia territorial opuesta por YODEYMA al declarar la incompetencia del Juzgado para el conocimiento del procedimiento y se inhibe en favor del Juzgado de lo Mercantil de Toledo al que reputó competente, que fue posteriormente anulado de oficio mediante Auto de fecha 23 de diciembre de 2015 porque i) el Juzgado de instancia carecía ya de competencia para resolver sobre la falta competencia objetiva del Juzgado de lo Mercantil de Toledo según el artículo 48 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ; ii) la resolución es incongruente al decidir sobre la competencia objetiva a favor del Juzgado cuando la declinatoria de competencia afectaba únicamente a la competencia territorial causando indefensión a la ahora apelante y; iii) vulnera el principio de invariabilidad de las resoluciones reconocido en los artículos 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y 214 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).

Rechazamos la solicitud de nulidad por las razones siguientes:

En primer lugar, los artículos 240.2 LOPJ y 227.2 LEC permiten al tribunal acordar de oficio la nulidad de actuaciones en un procedimiento del que está conociendo cuando concurra alguna de las causas previstas legalmente previa audiencia de las partes.

En segundo lugar, la resolución no es incongruente porque la declinatoria interpuesta por falta de competencia territorial (domicilio de la demandada) realmente estaba encubriendo una declinatoria de falta de competencia objetiva (tipo de órgano jurisdiccional que conoce de las pretensiones relativas a la infracción de marcas de la UE) que ya había sido declarada en el Decreto de 25 de junio de 2015 por el que se admitió a trámite la demanda.

En tercer lugar, el principio de invariabilidad de las resoluciones no impide que pueda adoptarse de oficio la nulidad de una resolución jurisdiccional cuando concurre una causa prevista legalmente.

En cuarto lugar, concurrió la causa legal prevista en los artículos 238.3 LOPJ y 225.3 LEC (" *Cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, haya podido producirse indefensión* ") para acordar la nulidad del Auto de 21 de octubre de 2015 porque i) su contenido es manifiestamente erróneo [en la Providencia de 28 de octubre de 2015 donde se acuerda iniciar de oficio la nulidad del Auto se dice "debido a un error en su tramitación por el funcionario encargado del expediente"] al referirse al ejercicio de acciones reales sobre bienes inmuebles que no se ejercitan en este procedimiento y al artículo 52.1.12 LEC que trata sobre la competencia territorial de las acciones de competencia desleal cuando ésta es solo una de las acciones que se ejercitan acumuladamente en este procedimiento; ii) causa indefensión a las partes porque se vulnera el derecho fundamental reconocido en el artículo 24.2 de nuestra Constitución al Juez ordinario predeterminado por la Ley.

En conclusión, la nulidad de oficio del Auto de 21 de octubre de 2015 ha sido la vía a través de la cual se ha conseguido reparar el error evidente que presentaba su contenido por lo que no procede acceder a la nulidad de actuaciones interesada en el recurso.

TERCERO.- Seguidamente, la apelante denuncia de nuevo en esta alzada 1) la falta de competencia objetiva del Juzgado de Marcas de la Unión Europea para conocer de las acciones de competencia desleal; 2) también impugna la falta de competencia territorial al considerar que su conocimiento corresponde a los Juzgados de lo Mercantil de Madrid y: 3) subsidiariamente, reproduce la excepción de litispendencia respecto de los autos de Juicio Ordinario número 236/15 seguidos en el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona promovidos por YODEYMA frente a ANTONIO PUIG.

1) En primer lugar, denuncia la falta de competencia objetiva del Juzgado de Marcas de la Unión Europea para conocer de la acción de competencia desleal.

Aunque es una cuestión pacífica la competencia del Juzgado de Marcas de la Unión Europea para conocer de las acciones acumuladas de competencia desleal conforme a distintas resoluciones adoptadas por este Tribunal (Autos de 23 de marzo de 2005 , 13 de febrero de 2006 y de 14 de abril de 2016 y Sentencia de 3 de febrero de 2006) cuyo contenido es conocido por la apelante, vuelve a cuestionarse en su recurso lo que obliga a reiterar de nuevo el fundamento de nuestro criterio ya consolidado al no apreciar ningún cambio a raíz de la doctrina establecida por la STJUE de 5 de junio de 2014 (C-360/12) como destaca de forma continuada la apelante.

A la vista del relato fáctico de la demanda que hemos sintetizado más arriba nos encontramos en presencia de una acumulación objetiva de acciones según el artículo 71 LEC , de un lado, la acción de violación de marcas de la Unión Europea y, de otro lado, la acción de competencia desleal que están fundadas en los mismos hechos. El efecto legal de la acumulación de acciones es que todas las acciones se sustanciarán en un mismo procedimiento y se resolverán en una sola Sentencia.

El conocimiento de las acciones de violación de las marcas de la Unión Europea corresponde con carácter exclusivo a los Juzgados de Marcas de la Unión Europea (artículos 96.a RMC y 86.bis.4 LOPJ).

El artículo 101.3 RMC declara que "salvo que el presente Reglamento disponga otra cosa, el tribunal de marcas comunitarias aplicará las normas procesales que sean aplicables al mismo tipo de acciones en materia de marca nacional en el Estado miembro en cuyo territorio radique ese tribunal" y en el mismo sentido el artículo 14.2 RMC y el Considerando 17 del RMC. Quiere decirse que el legislador de la Unión Europea se remite a la legislación

procesal interna de los Estados miembros para todos los aspectos procesales que no son objeto de regulación específica por el RMC.

Los Juzgados de lo Mercantil con sede en Alicante tienen competencia para conocer no solo de las materias que corresponden a este tipo de Juzgado según el artículo 86-ter LOPJ , sino también para conocer, en primera instancia y de forma exclusiva, de todos aquellos litigios que se promuevan al amparo de lo previsto en el RMC, entre ellos, los relativos a la violación de las marcas de la Unión Europea.

Nuestra legislación procesal interna, a la que se remite el artículo 101.3 RMC, prevé los requisitos para que un Juzgado pueda conocer de varias acciones acumuladamente en el artículo 73.1 LEC , los cuales concurren en nuestro caso, en particular que el tribunal que deba entender de la acción principal posea jurisdicción y competencia por razón de la materia para conocer de la acción acumulada. El Juzgado de Marcas de la Unión Europea, en cuanto Juzgado de lo Mercantil, ejerce jurisdicción en España sobre unos hechos ocurridos en este Estado y tiene competencia por razón de la materia para conocer de las acciones sobre competencia desleal según prevé el artículo 86-ter.2.a) LOPJ .

El carácter exclusivo del conocimiento que se atribuye a los Juzgados de Marcas de la Unión Europea para conocer de las acciones de violación de estas marcas ejerce la *vis atractiva* y provoca que arrastre también el conocimiento de las acciones acumuladas, en este caso, la acción de competencia desleal. Un Juzgado de lo Mercantil que no tenga su sede en Alicante podrá conocer de la acción de competencia desleal pero no de la acción de violación de marcas de la Unión Europea acumulable objetivamente a la anterior porque esta última acción solo la pueden conocer con carácter exclusivo los Juzgados de lo Mercantil con sede en Alicante.

La apelante refuerza insistentemente su argumentación con la doctrina establecida en la STJUE de 5 de junio de 2014 (C-360/12) que, según su criterio, vendría a oponerse al criterio reiterado mantenido por este Tribunal quien tendría que asumirla habida cuenta de su carácter vinculante.

Sin embargo, no es extensible la referida doctrina a nuestro caso porque su detenida lectura nos permite concluir con la falta de identidad entre el conflicto suscitado ante el TJUE y el ahora enjuiciado, presupuesto indispensable para la aplicación de la doctrina jurisprudencial.

En aquel caso se suscita una cuestión sobre competencia internacional para el conocimiento de la acción de violación de marca comunitaria y decide que carece de competencia jurisdiccional el tribunal de marca comunitaria para conocer de una acción de violación de marca dirigida contra el vendedor inicial, que no ha actuado en el Estado miembro en el que tiene su sede el tribunal que conoce del asunto. También se suscita si tiene competencia internacional el tribunal que planteó la cuestión prejudicial sobre una acción de competencia desleal por unos hechos realizados en otro Estado miembro (Bélgica) aunque sus efectos podían haberse producido en otro Estado distinto (Alemania) remitiéndose al anterior Reglamento 44/2001 para determinar la competencia judicial internacional. En ningún momento, la referida STJUE entra a examinar si un tribunal de marcas de la UE es competente para conocer también de una acción acumulada de competencia desleal cuyos hechos o efectos se han producido en el mismo Estado donde radica el tribunal de marcas de la UE.

Tampoco contradice nuestro criterio consolidado el Auto de este Tribunal número 58/16, de 14 de abril de 2016 porque allí se destaca que la acción de infracción de un modelo de

utilidad, acumulada en la demanda a la acción de infracción de marca comunitaria, carecía de cualquier vinculación con esta última.

Por último, el nuevo apartado 2 de la Disposición adicional primera de la Ley 17/2001, de Marcas , introducido por la Disposición final tercera de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes , no vigente al inicio del presente procedimiento y, consiguientemente no aplicable a nuestro caso, eleva a rango de norma legal lo que era un criterio interpretativo consolidado sobre la competencia de los Juzgados de Marcas de la Unión Europea para conocer de otras acciones acumuladas sobre competencia desleal "si existiese cualquier otra conexión entre las pretensiones."

2) Una vez confirmada la competencia objetiva del Juzgado de Marcas de la Unión Europea para el conocimiento de las acciones acumuladas de violación de marcas de la UE y de competencia desleal poco cabe decir sobre la falta de competencia territorial de este Juzgado que también es denunciada en el recurso.

Las cuestiones de competencia territorial surgen cuando existen varios órganos jurisdiccionales de idéntica clase cuyo ámbito territorial se delimita geográficamente. Esta circunstancia no puede darse en el caso de los Juzgados de Marcas de la Unión Europea en España porque según el artículo 86.4 LPOJ solo ostentan esta condición de forma exclusiva los Juzgados de lo Mercantil de Alicante, los cuales extienden su jurisdicción a todo el territorio nacional, lo que significa que solo los Juzgados de lo mercantil de Alicante pueden conocer de ambas acciones acumuladas sin que exista otro Juzgado de lo Mercantil en España que pueda conocer de este litigio por lo que ninguna cuestión de competencia territorial puede plantearse.

Sólo llama la atención que en el recurso se interesa la declaración de la competencia territorial de los Juzgados de lo Mercantil de Madrid cuando en primera instancia se solicitó que conociera del litigio el Juzgado de lo Mercantil de Toledo porque en esta provincia tenía el domicilio social la demandada (propiamente, sería el Juzgado de lo Mercantil de Albacete según el artículo 125.2 de la anterior Ley de Patentes , vigente al inicio de este proceso, porque se acumularía una acción de infracción de marcas) alegando para ello que se ha producido el traslado del domicilio social a Madrid durante el curso del proceso, lo que supone desconocer el principio de la *perpetuatio jurisdictionis* y sus consecuencias según establece el artículo 411 LEC .

3) Sobre la reiterada excepción de litispendencia en relación con los autos de Juicio Ordinario número 236/15 seguidos en el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona promovidos por YODEYMA frente a ANTONIO PUIG tampoco puede prosperar porque hay un pronunciamiento firme sobre la prejudicialidad civil a favor de este procedimiento a la vista del Auto número 62/16 de fecha 12 de abril de 2016 dictado por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona aportado por la parte actora como documento número 90 con anterioridad al acto de la audiencia previa y al que no se refiere la apelante en ningún apartado de su recurso.

Además, alega la apelante que la actora en este procedimiento bien pudo articular en aquel proceso las pretensiones articuladas en la actual demanda por vía reconvencional pero ello no sería posible por lo que ya hemos dicho sobre la falta de competencia objetiva de los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona para conocer de las acciones de violación de las marcas UE. De otro lado, no concurre, al menos, ni la identidad subjetiva porque aquella demanda se dedujo solo contra ANTONIO PUIG ni tampoco la identidad del objeto del proceso ni siquiera por prejudicialidad que, como ya hemos dicho, se ha declarado inexistente por resolución firme.

Solo restaría referirnos al documento aportado por la parte apelante en este Rollo con un escrito presentado el pasado 22 de mayo consistente en un informe del Ministerio Fiscal sobre competencia objetiva y territorial en unos autos de Juicio Ordinario número 756/16 seguidos en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Alicante.

Este documento es manifiestamente inadmisible y no puede ser objeto de valoración para determinar los hechos en este procedimiento porque: i) no se refiere a un hecho nuevo al amparo del artículo 286 LEC , precepto en el que se basa la apelante para justificar su aportación en esta alzada, toda vez que los hechos nuevos solo pueden alegarse en primera instancia; ii) es impertinente según el artículo 283.1 LEC porque se refiere a un procedimiento distinto del que ignoramos cuáles son los hechos y su posible relación con los del presente litigio; iii) su presentación es extemporánea según lo previsto en los artículos 270 y 271 LEC .

CUARTO.- Antes de entrar a examinar las alegaciones relativas al fondo del asunto nos centraremos en la alegación sexta cuya rúbrica es: "Hecho de nuevo conocimiento o noticia. Prescripción o cuasiprescripción por tolerancia. El tiempo transcurrido. Retraso desleal" porque, en el caso de ser acogida, haría innecesario el examen del resto del recurso al afectar a la viabilidad temporal de las acciones ejercitadas en la demanda.

Esta alegación debió formularse como una excepción en el escrito de contestación de forma separada en cuanto que es una alegación que obsta a la válida prosecución y término del proceso mediante Sentencia sobre el fondo (artículo 405.3 LEC); sin embargo, aparece encubierta en una indeterminada alegación (parágrafos 446 a 448 de la contestación) donde trata de comparar este asunto con el llamado "asunto SAPHIR" y donde mezcla los institutos de prescripción y retraso desleal sin hacer referencia a ningún precepto legal y sin volver a referirse a esta cuestión a lo largo del extenso escrito de contestación.

Esta indeterminación o falta de precisión se ve agravada en el escrito de interposición del recurso de apelación porque añade también el instituto de la prescripción por tolerancia y la convivencia pacífica en el mercado y, además, trata de subsanar la falta de prueba mediante la aportación de un documento que acompaña al recurso cuya admisión fue rechazada en esta alzada.

Así las cosas, no existe prescripción porque: i) no se ha opuesto en forma como tal excepción que obsta a la válida prosecución del proceso; ii) estamos en presencia de una conducta infractora continuada en el tiempo y la jurisprudencia (STS 19 de febrero de 2013 en materia de competencia desleal y STS 15 de abril de 2014 en materia de marcas) mantiene que "al subsistir o renovarse la situación antijurídica a que responde el ejercicio de la acción, sucede lo propio con la posibilidad de ejercicio de la misma y, al fin, con el inicio del cómputo del plazo de prescripción, renovado en tanto perdure la infracción continuada o su repetición."

Tampoco concurre la llamada "caducidad por tolerancia", referida en el artículo 54 RMC porque en este procedimiento no se está ejercitando ni una acción de nulidad relativa de una marca de la demanda ni tampoco se oponen las actoras a los signos específicos propios con los que la demandada identifica sus perfumes.

Por último, tampoco puede acogerse la institución del retraso desleal en el ejercicio de un derecho ni tampoco la convivencia pacífica en el mercado que, de conformidad con la jurisprudencia (STS de 19 de febrero de 2014) significa: "como contrario a la buena fe, es apreciable cuando el derecho se ejercita tan tardíamente que se torna inadmisible porque la

otra parte pudo pensar razonablemente que ya no se iba a ejercitar (SSTS 5-10-07 , 4-7-97 , 2-2-96 y 21-5-82 entre otras), exigiéndose para poder apreciar tal retraso que la conducta de la parte a quien se reprocha puede ser valorada como permisiva de la actuación de la otra parte, o clara e inequívoca de la renuncia del derecho, pues el mero transcurso del tiempo, vigente la acción, no es suficiente para deducir una conformidad que entrañe una renuncia, nunca presumible (STS 7-6-10 y 22-10-02)".

En nuestro caso, no puede aplicarse la institución del retraso desleal ni de la convivencia pacífica porque: i) no se ha acreditado que las actoras permitieran la actuación de la demandada ni que aquéllas realizaran actos de los que pudiera desprenderse de manera clara e inequívoca la renuncia de su derecho; ii) carece de prueba el momento en el que las actoras pudieron conocer que la línea de negocio de perfume de equivalencia perjudicaba a sus marcas y constituía una conducta desleal en el mercado porque fue rechazado el documento número 2 aportado por la apelante con su escrito de interposición del recurso de apelación con el que pretendía acreditar ese supuesto conocimiento por parte de las actoras haciendo referencia con el mismo a un conocimiento sobrevenido de un procedimiento judicial instado por una actora distinta en el año 2004 contra otra demandada también distinta; iii) en el acto de la audiencia previa no se consideró acreditado el concreto período de tiempo en el que las actoras conocían el desarrollo del negocio de la perfumería de equivalencia por parte de la demandada y que ese conocimiento se extendiera a las marcas de aquéllas.

QUINTO.- Seguidamente, abordamos las alegaciones relativas al fondo del asunto que carecen de orden sistemático, por lo que las reconduciremos a las siguientes: i) determinación de los hechos en los que se fundamentan las acciones de infracción y de competencia desleal; ii) las causas justificativas del uso de las marcas de las actoras (derecho de información del consumidor; la defensa de la competencia; los límites de los derechos de las marcas reconocidos en los artículos 12 RMC y 37 LM); iii) los actos de competencia desleal; iv) la acción indemnizatoria; v) la acción de publicación de la Sentencia; vi) las costas causadas en la instancia; vii) las dos cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea propuestas por la apelante.

En relación con la determinación de los hechos constitutivos de la conducta infractora de las demandadas, hemos de partir de que la propia apelante reconoce abiertamente que su actividad empresarial tiene por objeto la elaboración y comercialización de perfumes propios cuya fragancia u olor imita al de otras marcas y así lo indica a los efectos de informar a los consumidores.

La comercialización de estos perfumes se produce a través de dos vías:

En primer lugar, por medio de establecimientos minoristas (peluquerías y centros de belleza y, en menor medida, farmacias), independientes de YODEYMA, a los que suministra un expositor, unos frascos con perfume para que el cliente los pruebe y, en su caso, encargue la compra que le será entregada días más tarde en el establecimiento y, unas tablas de equivalencia con las que se vinculan sus perfumes con los de las marcas de los perfumes cuya fragancia imita, entre ellos, los identificados con las marcas de las actoras (documentos números 72 a 74 de la demanda).

La única objeción que realiza la apelante es que YODEYMA suministra los llamados "dípticos" o listados de equivalencia a los establecimientos y son éstos los que deciden sobre su utilización. No puede la apelante eludir su responsabilidad al imputar a los establecimientos minoristas la decisión de poner a disposición del público los listados de equivalencia limitándose su actividad a suministrarlos a los establecimientos porque

constituye un argumento central de la justificación de su conducta que con estos listados de equivalencia trata de hacer efectivo el derecho de información del consumidor. No puede contradecirse la apelante porque si con las listas de equivalencia trata de satisfacer el derecho de información del consumidor, su máximo interés es que necesariamente esas listas estén a disposición del consumidor para facilitar así la compra aunque para ello haya suministrado directamente los listados a los establecimientos.

En segundo lugar, la venta directa a los consumidores a través de la página web www.yodeyma.com que contiene nada más acceder a la misma un buscador de sus perfumes mediante la introducción de la marca del perfume conocida con lo que vincula las fragancias elaboradas por YODEYMA con una marca de perfume conocida (documentos números 68 a 71.bis de la demanda).

Opone la apelante que su página web no incorpora la lista de equivalencia en su conjunto, lo cual es cierto pero el mecanismo de búsqueda que se ofrece de inmediato cuando se accede a la página web cumple la misma función porque i) destaca "Escribe el nombre de tu perfume favorito" lo que significa que el internauta debe insertar en el buscador la "marca" de su perfume favorito; ii) inmediatamente, aparece el nombre con el que YODEYMA identifica al perfume "equivalente"; iii) con el acta notarial aportada como documento número 70 de la demanda se comprueba que al insertar en el buscador varias de las marcas de las actoras aparecen los mismos perfumes "equivalentes" que figuran en las tablas de equivalencia.

La apelante aprovecha esta alegación para referirse a la STJUE de 22 de septiembre de 2011 (C-323/09) conocida por asunto "Interflora" al considerar que su doctrina es aplicable al presente caso. Sin embargo, ningún parangón se aprecia entre ambos casos porque i) allí el internauta inserta una marca en un motor de búsqueda de alcance universal con la finalidad de localizar varias páginas vinculadas con esta marca estando más accesible la página que haya adquirido la palabra correspondiente a esa marca en el servicio de referenciación *Adwords* ; por el contrario, en nuestro caso, el buscador está dentro de una concreta página web y su única finalidad es vincular una marca de perfume conocida con el nombre del perfume de YODEYMA sin permitir el acceso a otras páginas web; ii) el que contrata una palabra coincidente con una marca en el servicio de referenciación *Adwords* trata de presentarse en su página accesible como alternativa al producto o servicio designado con la marca; por el contrario, en nuestro caso, YODEYMA relaciona inmediatamente la marca conocida inserta en el buscador por el cliente con su perfume "equivalente" o imitación.

La otra cuestión fáctica relevante es si la referencia a la marca ajena es necesaria para identificar la fragancia o el olor que desprenden los perfumes elaborados por YODEYMA.

La respuesta es que no es necesaria esa referencia por las siguientes razones:

En primer lugar, es habitual en el sector de la perfumería identificar las fragancias u olores de los perfumes mediante la referencia a un glosario de términos que permiten orientar al consumidor sobre sus características olfativas. Buena prueba de ello es que la propia YODEYMA utiliza estos términos en el díptico (documento número 73 de la demanda) donde se reflejan las listas de equivalencia y en su propia página web (documento número 80 de la demanda) al presentar sus propios perfumes, recurre a las llamadas notas olfativas sin hacer ninguna mención a la marca ajena cuya fragancia imita.

En segundo lugar, los signos denominativos de las marcas de las actoras no coinciden con los términos habitualmente empleados para identificar las características olfativas de los

perfumes porque son marcas de fantasía que no contienen elementos descriptivos que evoquen de alguna manera esas características olfativas.

En tercer lugar, es habitual en el sector de la perfumería utilizar los *testers* o probadores para que un consumidor pueda percibir directamente las características olfativas del perfume. Así lo hace también YODEYMA porque en su página web permite que el consumidor pueda solicitar gratuitamente una muestra y en los establecimientos minoristas el consumidor encarga la compra después de haber olido los perfumes existentes en los frascos que como muestrario se encuentran en un expositor. La apelante indica que estos probadores tienen como finalidad que el consumidor pueda comprobar que la fragancia de su perfume se corresponde con el de la marca a la que imita según los listados de equivalencia. Es posible que se dé esta situación pero también puede darse la situación del consumidor que ignora cuál es la fragancia de la marca ajena y elige ese perfume por sus propias características olfativas o, simplemente, por la reputación o prestigio de la marca del perfume cuya fragancia imita.

En cuarto lugar, ningún obstáculo existe para que YODEYMA realice intensas campañas publicitarias con las que posicione en el mercado los nombres o marcas propios con las que identifica sus perfumes sin necesidad de recurrir a la marca ajena de perfume cuya fragancia pretende imitar.

En quinto lugar, existen otros sectores en el mercado, por ejemplo, el de los vinos, en el que también existe un glosario de términos con los que se expresa de forma orientativa las propiedades organolépticas que lo identifican sin ser necesario recurrir a las marcas notorias de los vinos a los que supuestamente imitan.

En conclusión, coincidimos con la Sentencia de instancia en que puede ser conveniente para YODEYMA y para algunos consumidores facilitar la identificación de las características olfativas de su perfume haciendo referencia a las marcas notorias del sector con las que se identifica un determinado perfume cuyas características olfativas pretende imitar pero, insistimos, no es necesario, en el sentido de ser el único medio para hacerlo por las razones antedichas.

SEXTO.- Sentadas las premisas fácticas anteriores, entramos en el examen de las causas justificativas de la utilización de las marcas de las actoras sin su autorización para identificar las notas olfativas de los perfumes elaborados y comercializados por YODEYMA.

La apelante entiende que los derechos del titular de una marca están subordinados al derecho de información del consumidor y al Derecho de la competencia que permite la libre imitabilidad de las prestaciones.

Es cierto que nuestro Texto Refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios reconoce un amplio derecho de información a los consumidores en sus artículos 18 y 20 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre pero en ningún momento indica que dentro de esa amplia información en el etiquetado y en la presentación así como en la oferta comercial deba incluirse la marca notoria de un producto al que trata de imitar.

De otro lado, es cierto que el artículo 11 LCD reconoce el principio de libre imitabilidad de las prestaciones pero no es un principio absoluto sino que el mismo precepto impone ciertas limitaciones cuando con la imitación se genera un riesgo de asociación, conlleve un aprovechamiento indebido de la reputación ajena, implique un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno o sea sistemática, salvo que sea inevitable y, en ningún caso, autoriza este precepto a que se haga referencia a la marca del producto al que se trata de imitar.

De otro lado, no es necesario recurrir a la subordinación del Derecho de marcas respecto del Derecho de Consumo y del Derecho de la Competencia porque la concreta regulación del Derecho de marcas ya contiene una serie de limitaciones (artículos 12 RMC y 37 LM) de los derechos de sus titulares que tratan de hacerlos compatibles con la protección de los derechos de los consumidores y de la libertad de competencia. Esta misma idea de conciliación de intereses inserta en la propia legislación se pone de manifiesto en el apartado 71 de la STJUE de 18 de junio de 2009 (C-487/07): " *Como resulta de los considerandos décimo tercero a décimo quinto de la Directiva 97/55, el objetivo de esos requisitos es conciliar, por una parte, el interés del titular de la marca en gozar de una protección de su derecho exclusivo y, por otra, el interés de los competidores de dicho titular y de los consumidores en disponer de una publicidad comparativa efectiva que ponga de relieve objetivamente las diferencias existentes entre los bienes o servicios propuestos.* "

El recurso de apelación insiste en que la limitación que ampara su actividad comercial es la prevista en el apartado b) de los artículos 12 RMC y 37 LM ("de las indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de obtención del producto o de prestación del servicio u otras características de éstos") y, no la prevista en el apartado c) de los mismos preceptos ("cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambio").

Rechazamos que la referida limitación ampare a YODEYMA a utilizar las marcas ajenas con el propósito de identificar la fragancia de sus propios perfumes por las razones siguientes:

En primer lugar, resulta desconcertante que la apelante alegue ahora que no invoca la limitación prevista en el apartado c) de sendos preceptos relativa a la "necesidad" del uso de la marca ajena cuando en los dos anexos del Informe del Doctor Federico aportados por esa parte se destaca la necesidad de utilizar la marca ajena para informar sobre las características olfativas de los perfumes de YODEYMA.

En segundo lugar, todas las limitaciones a la marca están supeditadas a que el uso sea conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. La STJUE de 17 de marzo de 2005 (C-228/03) describe en qué consiste esta condición a la que se subordinan todas las limitaciones en el uso de la marca ajena:

" *41 Por lo que respecta a la primera parte de esta cuestión, es preciso destacar que, según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, el requisito de las «prácticas leales», en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 89/104 , constituye esencialmente la expresión de una obligación de lealtad con respecto a los intereses legítimos del titular de la marca (sentencias BMW, apartado 61, y Gerolsteiner Brunnen, apartado 24, antes citadas). Dicha obligación es análoga a aquélla a la que está sujeto el comerciante cuando emplea la marca de otro para anunciar la reventa de productos que llevan dicha marca (véanse las sentencias de 4 de noviembre de 1997 , Parfums Christian Dior, C 337/95 , Rec. p. I 6013, apartado 45, y BMW, antes citada, apartado 61).*

42 A este respecto, el uso de la marca no resulta conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial cuando, en primer lugar, se hace de forma que pueda dar la impresión de que existe un vínculo comercial entre el comerciante y el titular de la marca (sentencia BMW, antes citada, apartado 51).

43 Además, dicho uso no debe afectar al valor de la marca al obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca. (sentencia BMW, antes citada, apartado 52).

44 Por otra parte, como han señalado acertadamente el Gobierno del Reino Unido y la Comisión en sus observaciones, el uso de la marca no se realiza conforme al artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104 cuando desacredita o denigra dicha marca.

45 Por último, en el caso de que el tercero presente su producto como imitación o réplica del producto que lleva la marca ajena, dicho uso no será conforme a las prácticas leales, en el sentido del mencionado artículo 6, apartado 1, letra c). "

En nuestro caso, por lo que ya hemos dicho, el uso de las marcas de las actoras no es conforme a las prácticas leales porque con las conductas realizadas por la demandada se aprovecha indebidamente del prestigio y reputación de las marcas de las actoras y porque, además, se presenta el elemento más característico de un perfume como es su fragancia u olor como una imitación o réplica del producto identificado con la marca de las actoras.

En tercer lugar, la notoriedad de las marcas de las actoras provoca que su uso por YODEYMA no tenga por objeto únicamente describir las características intrínsecas del producto (en nuestro caso, la fragancia o el olor) sino algo ajeno como es el aura de prestigio o reputación de que están revestidas aquellas marcas de las que se aprovecha haciendo más atractivos sus productos a los consumidores.

En cuarto lugar, el uso de las marcas notorias de las actoras reproducidas en los listados de equivalencia bajo la excusa de su función descriptiva de las fragancias de sus perfumes realmente encubre la lesión a la función publicitaria de aquellas marcas notorias que facilitan su venta a los consumidores.

En conclusión, no puede YODEYMA amparar el uso de las marcas de las actoras ni en la prevalencia del derecho de información del consumidor ni en el principio de libertad de competencia ni tampoco en las limitaciones a los derechos de la marcas previstos en los artículos 12 RMC y 37 LM que tratan de conciliar todos estos intereses.

SÉPTIMO.- A continuación, examinaremos las alegaciones relativas a los actos de competencia desleal imputados en la Sentencia de instancia a YODEYMA fundados en los actos de comparación previstos en los apartados d) y e) del artículo 10 LCD , en los actos de explotación de la reputación ajena tipificados en el artículo 12 LCD y en la publicidad ilícita referida en el artículo 18 LCD , de los que ha resultado perjudicado ANTONIO PUIG en cuanto comercializador en España de los perfumes designados por las marcas de titularidad de CAROLINA HERRERA y PUIG FRANCE.

En primer lugar, reprocha la apelante que la Sentencia, al declarar la existencia de los actos de competencia desleal, se basa continuamente en pronunciamientos anteriores relacionados con la infracción de las marcas. Rechazamos la supuesta incoherencia por las razones siguientes:

En primer lugar, la conducta prevista en el artículo 10.d) LCD " *No podrán presentarse bienes o servicios como imitaciones o réplicas de otros a los que se aplique una marca o nombre comercial protegido* " hace expresa referencia a las marcas y, la conducta prevista en el artículo 12 hace referencia a los signos distintivos con carácter general, por lo que no puede resultar extraña la íntima relación entre estos concretos actos de competencia desleal y la infracción de las marcas.

En segundo lugar, precisamente, una de las razones de la inaplicación de los límites previstos en los artículos 12 RMC y 37 LM era que el uso de las marcas de la actora por

parte de YODEYMA no cumplía el requisito general de ser "conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial".

En tercer lugar, como se verá en el examen de las alegaciones sobre la inexistencia de actos de competencia desleal, la apelante está haciendo constante referencia a las alegaciones anteriormente realizadas sobre inexistencia de la infracción marcaria.

En cuarto lugar, la tendencia futura es la íntima relación entre las conductas infractoras de las marcas y su utilización ilícita en publicidad comparativa, como pone de manifiesto la actual redacción del RMUE tras la reforma operada por el Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, en su nuevo artículo 9.3.f) y, la nueva Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marca, en su artículo 10.3.f), al tipificar como conducta infractora de las marcas "utilizar el signo en la publicidad comparativa de manera contraria a la Directiva 2006/114/CE" del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006 , sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa.

1) Los actos de comparación imputados a YODEYMA son los previstos en los apartados d) y e) del artículo 10 LCD : "La comparación pública, incluida la publicidad comparativa, mediante una alusión explícita o implícita a un competidor estará permitida si cumple los siguientes requisitos:

[...]

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

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

Alega la apelante que no es aplicable al presente caso el apartado d) del artículo 10 LCD (deja el examen del apartado e) para cuando impugna la aplicación del artículo 12 LCD) porque:

i) no se presentan los productos de YODEYMA como imitaciones o réplicas de los comercializados por ANTONIO PUIG:

Señala la apelante que no existe tal imitación desde el mismo momento en que es necesario identificar el olor o fragancia de los perfumes de YODEYMA mediante su relación con las marcas de las actoras. Nos remitimos a la ya dicho anteriormente sobre que no es necesario identificar las características olfativas de los perfumes de YODEYMA haciendo referencia a las marcas cuyas fragancias trata de imitar.

También mantiene la apelante que no existe tal imitación o réplica porque la imitación no alcanza al producto en su conjunto sino únicamente a la fragancia u olor del perfume. La citada STJUE 18 de junio de 2009 (C-487/07) también aborda la cuestión de las listas de equivalencia de perfumes desde el punto de vista de la publicidad comparativa y concluye que es publicidad desleal porque se ofrece como imitación o réplica usando una marca ajena siendo indiferente que el mensaje publicitario trate de una imitación del producto protegido por la marca en su conjunto o únicamente de la imitación de una característica esencial de éste, como es el olor de los productos en cuestión: " *75 El objeto específico del requisito establecido en el artículo 3 bis, apartado 1, letra h), de la Directiva 84/450 es prohibir que*

el anunciante muestre en la publicidad comparativa el hecho de que el producto o el servicio que comercializa es una imitación o una réplica del producto o del servicio de marca. A este respecto, como señaló el Abogado General en el punto 84 de sus conclusiones, no sólo se prohíben los mensajes publicitarios que evoquen expresamente la idea de imitación o réplica, sino también los que, a la luz de la presentación global y del contexto económico en que se insertan, pueden transmitir implícitamente esa idea al público destinatario.

76 Consta que el objetivo y el efecto de las listas comparativas de que se trata en el litigio principal es indicar al público destinatario el perfume original que supuestamente imitan los perfumes comercializados por Malaika y Starion. De este modo, las mencionadas listas muestran el hecho de que estos últimos perfumes son imitaciones de los perfumes comercializados con determinadas marcas cuyos titulares son L'Oréal y otros y, por consiguiente, presentan los productos comercializados por el anunciante como imitaciones de productos que llevan una marca protegida, en el sentido del artículo 3 bis, apartado 1, letra h), de la Directiva 84/450 . Como destacó el Abogado General en el punto 88 de sus conclusiones, a este respecto carece de pertinencia la cuestión de si el mensaje publicitario indica que se trata de una imitación del producto protegido por la marca en su conjunto o únicamente de la imitación de una característica esencial de éste, como, en el presente asunto, el olor de los productos en cuestión. "

ii) no se aplica una marca o un nombre comercial protegido por parte de YODEYMA porque indica la apelante que las marcas de las actoras están "parcialmente" protegidas al estar afectadas por las limitaciones de los artículos 12 RMC y 37 LM .

Rechazamos tal alegación porque también hemos dicho al referirnos a las causas justificativas de las conductas de YODEYMA que en su caso no operaban las limitaciones de los artículos 12 RMC y 37 LM , por lo que nos remitimos a los razonamientos anteriores.

Además desconocemos la nueva categoría de las marcas "parcialmente" protegidas cuando no consta que se haya sido impugnada la validez de las marcas de las actoras.

2) El siguiente acto de competencia desleal imputado a YODEYMA está tipificado en el apartado e) del artículo 10 y en el artículo 12, ambos de la LCD , reproduciendo, a continuación, el último de ellos:

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

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

En primer lugar, la apelante cuestiona la reputación de las marcas de las actoras cuando consta una abundantísima prueba documental (números 37 a 66) en la demanda de la que se infiere sin lugar a dudas no solo el elevado grado de conocimiento de las marcas por el público destinatario sino también su reputación o prestigio en el ámbito del sector de los perfumes.

En segundo lugar, la apelante mantiene que no existe un aprovechamiento "indebido" porque el artículo 11 LCD prevé la libre imitabilidad de las prestaciones y, aun en el caso de que concurrieran las excepciones a la libre imitabilidad (el riesgo de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena), la inevitabilidad de la imitación impediría la

conducta desleal. La apelante no tiene en cuenta que el artículo 12 LCD se refiere a los signos distintivos y, no a las prestaciones, por lo que no puede confundir ambos elementos.

En tercer lugar, volvemos a rechazar que sea inevitable el uso de las marcas ajenas para la identificación de las características olfativas de los perfumes elaborados y comercializados por YODEYMA dando por reproducidos los razonamientos ya expuestos más arriba.

En cuarto lugar, no puede ampararse el supuesto aprovechamiento indebido en la concurrencia de una justa causa que concreta la apelante en el uso descriptivo de la marca y en el uso tolerado por el titular de las marcas durante un largo período de tiempo porque basta con remitirnos a lo ya dicho sobre la inaplicación de las limitaciones previstas en los artículos 12.b RMC y 37.b LM y en la inexistencia de retraso desleal.

En quinto lugar, mantiene la apelante que no concurre el presupuesto de la existencia de perjuicio por parte del titular de la marca al no acreditarse como circunstancia distinta a la de la obtención de una ventaja desleal por parte del tercero.

Frente a esta alegación volvemos traer a colación la STJUE 18 de junio de 2009 (C-487/07) donde mantiene que la ventaja obtenida con la utilización de las listas comparativas se ha obtenido indebidamente de la reputación de las marcas: " *77 En lo que respecta, en segundo lugar, al artículo 3 bis, apartado 1, letra g), de la Directiva 84/450 , según el cual la publicidad comparativa no debe sacar indebidamente ventaja de la reputación de una marca, procede señalar que, a la luz de los considerandos décimo tercero y décimo quinto de la Directiva 97/55, el concepto de «sacar indebidamente ventaja» de esa reputación, empleado tanto en la mencionada disposición como en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 , debe interpretarse del mismo modo [véase, por analogía, la sentencia O2 Holdings y O2 (UK), antes citada, apartado 49].*

78 En la medida en que se ha declarado en el apartado 76 de la presente sentencia que las listas comparativas utilizadas por las demandadas en el litigio principal presentan los perfumes que éstas comercializan como una imitación o una réplica de productos que llevan una marca protegida en el sentido del artículo 3 bis, apartado 1, letra h), de la Directiva 84/450 , la tercera cuestión ha de entenderse en el sentido de que trata de dilucidar si, en esas circunstancias, la ventaja derivada de la utilización de dichas listas se ha obtenido indebidamente de la reputación de la mencionada marca protegida, en el sentido del mencionado artículo 3 bis, apartado 1, letra g).

79 A este respecto, ha de destacarse que, dado que la Directiva 84/450 considera que una publicidad comparativa que presenta los productos del anunciante como una imitación de un producto que lleva una marca es contraria a la competencia leal y, por consiguiente, ilícita, la ventaja obtenida por el anunciante gracias a esta publicidad es el fruto de una competencia desleal y, por lo tanto, debe considerarse que se ha obtenido indebidamente de la reputación de dicha marca. "

No se exige como requisito constitutivo la prueba del perjuicio sino que el hecho de utilizar las listas comparativas ya refleja la obtención de una ventaja desleal indebida de la reputación de las marcas utilizadas por YODEYMA y esta ventaja desleal ya la hemos declarado existente en el ordinal anterior de la fundamentación jurídica de la presente Sentencia.

3) Por último, no cabe objetar ya que con las conductas de YODEYMA también se comete un acto de competencia desleal previsto en el artículo 18 LCD sobre publicidad ilícita porque con las listas de equivalencia se infringen las normas sobre publicidad comparativa, entre

las que se incluyen los actos que presentan productos como imitaciones o réplicas de otros a los que se aplique una marca protegida y porque infringen el artículo 12 LCD .

OCTAVO.- A continuación, analizaremos las alegaciones con las que impugna la apelante la condena a la indemnización de daños y perjuicios al considerar improcedentes los conceptos acogidos: 1) daño emergente; 2) lucro cesante: beneficios obtenidos por la demandada con la actividad ilícita y la petición subsidiaria del 1% de la cifra de negocio; 3) enriquecimiento injusto.

1) En relación con el daño emergente alega la apelante que los gastos correspondientes a los informes de investigación de una agencia de detectives por importe de 4.726,60.- ¤ (documentos números 71, 72 y 74, en relación con el número 88, todos ellos de la demanda) forman parte de uno de los conceptos de las costas como son los derechos de los peritos (artículo 241.1.4º LEC) y, solo procede reclamar su importe en el caso de condena al pago de las costas.

Rechazamos esta alegación porque basta con la lectura del artículo 43.1 LM (*Asimismo, la cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial)* para incluir a los gastos de investigación como uno de los conceptos que integra la indemnización de daños y perjuicios en el ámbito específico de la LM sin tener ninguna relación con la condena al pago de las costas.

2) Respecto del lucro cesante, la Sentencia de instancia acogió la petición de las actoras relativa al criterio previsto en el artículo 43.2.a LM (beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación) relegando a la fase de ejecución la cuantificación de este concepto de conformidad con unas bases y, según el artículo 43.5 LM , con carácter subsidiario, el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos ilícitamente marcados.

La apelante impugna este pronunciamientos porque: i) no se ha producido ninguna infracción de los derechos correspondientes a las marcas de la actora; ii) falta la prueba de la existencia del daño no pudiéndose remitir automáticamente a la doctrina de la *ex re ipsa* ; iii) improcedencia de la liquidación en ejecución de Sentencia al infringir lo dispuesto en el artículo 219 LEC; iv) improcedencia de la indemnización subsidiaria del 1% de la cifra de negocio.

En relación con la primera alegación, basta con remitirnos a las conclusiones arriba expuestas sobre la infracción de los derechos derivados de las marcas de las actoras y el rechazo a las causas justificativas de sus conductas alegadas por YODEYMA.

En relación con la segunda alegación, hemos de partir de la doctrina jurisprudencial sobre la materia y así, la STS de 4 de marzo de 2010 declara: " *Alega que la sentencia recurrida, al haber mantenido la condena que a la indemnización de daños y perjuicios le había impuesto el Juzgado de Primera Instancia, pese a que la realidad de los mismos no hubiera sido probada, se había apartado de la jurisprudencia que exige tal demostración como presupuesto de tal condena.*

_ El motivo se desestima.

_ La sentencia recurrida no condenó a la ahora recurrente a indemnizar daños no probados en su realidad o existencia, sino que reprodujo la doctrina de la sentencia de 23 de febrero de 1.998 , la cual, tras recordar - durante la vigencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil de

1.881 - que" la prueba de los daños es presupuesto para que la sentencia imponga la condena a repararlos, pudiendo en caso afirmativo, cuantificarlos o fijar las bases para que se cuantifiquen en ejecución de sentencia, o incluso que si no es posible ni lo uno ni lo otro, como dice el artículo 360, se condene a reserva de fijar su importancia y hacerla efectiva en la ejecución", puso de manifiesto que ello no significaba que los daños y perjuicios no pudieran presumirse producidos.

_ En el mismo sentido son de señalar, entre otras, la sentencia de 7 de julio de 2.006 , que precisó que la necesidad de probar los daños no impide considerar demostrados aquellos" que ineluctablemente derivan como consecuencia de una causa adecuada (re ipsa loquitur)"; la de 29 de octubre de 2.004, según la que" no se acomoda a la justicia efectiva las situaciones creadas unilateralmente por una de las partes, que debe asumir todas las consecuencias derivadas, ya que no han de quedar impunes y libres de toda reparación económica, al conformar re ipsa el propio perjuicio y la prueba la representa la situación provocada por quien obtuvo el lucro"; la de 1 de julio de 2.005, conforme a la que" raramente podrá darse la infracción que ningún beneficio reporte al infractor, o ningún perjuicio cause al demandado interesado en que cese la ilicitud, si se tiene en cuenta el interés económico que preside estos ámbitos, generalmente vinculados a actividades empresariales". "

En nuestro caso, es más evidente porque las conductas infractoras están subsumidas en los artículos 9.1.c RMC y 34.2.c LM en la modalidad de aprovechamiento indebido de la notoriedad de las marcas de las actoras de tal manera que, en cuanto a la prueba del daño, hemos de estar, al margen de la doctrina *ex re ipsa,* a que el criterio del beneficio obtenido por el infractor no está fundado en el principio de la *restitutio in integrum* que pretende reparar el daño realmente producido sino que está fundado en la doctrina del enriquecimiento injusto basado en la *condictio* por intromisión donde el infractor invade la esfera jurídica del derecho de exclusiva ajeno por lo que tiene que reintegrar el beneficio obtenido.

En tercer lugar, diferir la cuantificación de la indemnización conforme a unas bases está especialmente previsto en el artículo 219.2 LEC y en el ámbito de la propiedad industrial está especialmente admitido, entre otras, en la STS de 24 de octubre de 2012 . Además, el hecho de relegar la cuantificación de la indemnización a la ejecución de la Sentencia fue acordado por el Magistrado de instancia en el acto de la audiencia previa con la aquiescencia de la ahora apelante.

De otro lado, la prueba del criterio indemnizatorio elegido por las actoras (beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación), en cuanto perjudicadas, fue alegado en la demanda, acreditado con el informe aportado como documento número 89 de la demanda y, acogido en la Sentencia de instancia conforme a unos parámetros que se ajustan al criterio indemnizatorio elegido y, ya será en el posterior trámite de ejecución, con contradicción y aportación de pruebas, donde se determinará la cuantía.

No puede limitarse la indemnización a los seis establecimientos que fueron objeto de investigación (documento número 72 de la demanda) porque la misma apelante reconoce que las listas de equivalencia se suministraban a todos los establecimientos y, además, cualquier internauta podía hacer uso del buscador de la página web de YODAYMA para identificar el perfume cuya fragancia imita al designado por las marcas de las actoras lo que permite creer razonablemente que se trataba de una práctica generalizada.

En cuarto lugar, respecto de la petición subsidiaria del 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos ilícitamente marcados hemos de dar por reproducidas las

consideraciones anteriores y, además, en este caso, no se exige prueba alguna del daño y el concepto indemnizatorio está legalmente determinado en el artículo 35.2.II del Código de comercio .

3) Respecto de la acción de enriquecimiento injusto ejercitada por ANTONIO PUIG acogida en la Sentencia de instancia, la apelante impugna: i) la incongruencia de la Sentencia al declarar a ANTONIO PUIG acreedor solidario con el resto de las actoras, titulares de las marcas, cuando en la demanda ejercitaba una acción independiente de enriquecimiento injusto; ii) la falta de legitimación para el ejercicio de la acción de enriquecimiento injusto por no ser titular de una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico.

En relación con la primera de las alegaciones, la Sentencia de instancia contiene un pronunciamiento que favorece a la apelante porque al declarar a ANTONIO PUIG acreedor solidario de la misma indemnización concedida a las titulares de las marcas está evitando una duplicidad indemnizatoria que sería lo que procedería al acoger una pretensión de naturaleza distinta de la que corresponde a las titulares de las marcas.

Respecto de la segunda alegación hemos de señalar que en la medida en que ANTONIO PUIG es quien tiene atribuida la distribución en España de los productos identificados con las marcas de CAROLINA HERRERA y de PUIG FRANCE viene a ser titular de la posición jurídica violada, presupuesto exigido en el artículo 33.1.III LCD para reconocerle legitimación activa.

NOVENO.- Seguidamente, impugna el pronunciamiento relativo a la publicación de la Sentencia porque: i) no se ha acreditado la existencia del daño al prestigio; ii) no es útil para reparar el daño.

Tampoco puede prosperar esta alegación porque i) la condena a la publicación de la Sentencia, prevista en el artículo 41.1.f LM no está condicionada al reconocimiento de la existencia del daño al prestigio que es uno de los conceptos indemnizatorios previstos en el artículo 43 LM ; ii) este pronunciamiento condenatorio cumple la función reparadora y de remoción de los efectos de la conducta infractora porque las marcas de las actoras son notorias y tienen una elevada reputación; por la extensión territorial alcanzada con el desarrollo del negocio de perfumería de equivalencia a través de los establecimientos que venden los productos de YODEYMA y por el uso del buscador de las marcas de su página web al que puede acceder cualquier internauta y, por su duración temporal que no puede considerarse episódica sino prolongada.

DÉCIMO.- También recurre la apelante el pronunciamiento sobre las costas al considerar que se ha producido una estimación parcial de la demanda y porque la complejidad de las cuestiones controvertidas presentaba serias dudas de hecho y de Derecho.

Hemos de confirmar el pronunciamiento sobre las costas causadas en la instancia porque: i) estamos ante un claro supuesto de la llamada estimación sustancial de la demanda por la escasa diferencia existente entre lo pedido y lo concedido en la Sentencia ya que las pocas peticiones rechazadas son meramente accesorias cuando la ahora apelante ha cuestionado frontalmente las pretensiones esenciales de la demanda; ii) no existen serias dudas de hecho desde el momento en el que las partes admitieron que bastaba con la prueba documental para la determinación de la base fáctica de la controversia; iii) las serias dudas de Derecho no existen cuando la apelante conoce la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y las decisiones de este Tribunal sobre la utilización de las listas de equivalencia en el ámbito de la perfumería.

UNDÉCIMO.- Seguidamente, pasamos a examinar si procede elevar ante el Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales expuestas por la apelante en los otrosíes cuarto y quinto de su recurso de apelación, en especial, si superan el juicio de pertinencia.

Aunque el marco normativo de las cuestiones prejudiciales se contiene en los artículos 19.3.b. TUE , 267 TFUE, 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia , 93 a 118 del Reglamento del Procedimiento del Tribunal de Justicia de 25 de septiembre de 2012 y 4.bis LOPJ, resultan muy ilustrativas las llamadas *Recomendaciones a los órganos jurisdiccionales nacionales, relativas al planteamiento de cuestiones prejudiciales* (publicadas en el DOUE 25/11/2016) elaboradas por el mismo Tribunal de Justicia porque contienen de forma compendiada su doctrina jurisprudencial consolidada a lo largo de los años sobre este instrumento de cooperación en la interpretación del Derecho de la Unión Europea entre el Tribunal de Justicia y los tribunales nacionales.

La primera cuestión prejudicial se refiere a la competencia objetiva de este Tribunal de Marcas de la Unión Europea para conocer de las acciones de competencia desleal.

1.- Si la Disposición Final Tercera de la Ley de Patentes 24/2015 que modifica la disposición adicional primera de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas otorgando competencias al Tribunal de Marca Comunitaria no contempladas en el artículo 96 del Reglamento 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009 sobre la marca de la Unión Europea, vulnera la normativa europea en relación con los límites de los Estados miembros en la aplicación de las normas comunitarias y concretamente en lo que se refiere a lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes del referido Reglamento.

2.- Si la interpretación y aplicación del art. 14.2 del RMUE 207/2009 (anteriormente del RMC 40/94) que realiza la Sentencia de 5 de junio de 2014 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (asunto 360-12), especialmente en sus fundamentos 40 y 41, para resolver las cuestiones de competencia de un Tribunal de Marca Comunitaria (hoy de la Unión Europea) cuando se le plantean cuestiones de competencia desleal relativas a Marca Comunitaria (hoy de la Unión) acumuladas a cuestiones de infracción de dicha Marca, según la cual el Tribunal de Marca Comunitaria (hoy de la Unión Europea) no es competente para resolver cuestiones de competencia desleal aunque se refieran a Marcas Comunitarias (hoy de la Unión):

1. Resulta de aplicación en un supuesto en el que la acción por competencia desleal se plantee simultáneamente con una acción de infracción de la marca comunitaria (hoy de la Unión) ante el Tribunal de Marca Comunitaria (hoy de la Unión Europea).

2. En consecuencia, la falta de competencia objetiva o jurisdiccional del Tribunal de Marca Comunitaria (hoy de la Unión) español en la resolución de cuestiones de competencia desleal planteadas, ya como acción o como excepción, es absoluta e incondicional.

3. Si, por el contrario, en aplicación del artículo 14.2 del Reglamento de Marca de la Unión el tribunal civil nacional competente territorialmente en materia de competencia desleal extiende su competencia al enjuiciamiento de la acción de infracción de marca de la Unión.

No procede elevar la cuestión prejudicial contenida en el apartado 1.- porque la norma procesal invocada no es aplicable *ratione temporis* a este procedimiento y, si es así, no cabe solicitar por medio de una cuestión prejudicial que el Tribunal de Justicia formule opiniones consultivas sobre cuestiones hipotéticas (apartado 24 de las Recomendaciones).

Tampoco procede elevar la cuestión prejudicial contenida en el apartado 2.- con sus tres subapartados porque i) ya hemos dicho que la STJUE 5 de junio de 2014 (asunto C-360/12) no se corresponde con los hechos del presente litigio (apartado 11 de las Recomendaciones); ii) si el artículo 101.3 RMC remite a la legislación procesal de los Estados miembros, el Tribunal de Justicia no puede pronunciarse sobre la interpretación y aplicación de las normas internas de los Estados (apartado número 8 de las Recomendaciones).

La segunda cuestión prejudicial tiene por objeto validar las causas justificativas de la conducta de YODEYMA que han sido rechazadas en esta alzada.

1.- Si la protección de los consumidores y del derecho de información establecidos en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (Artículo 169) y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 2016/C 202/02 (Artículo 38), imponen a los Tribunales el deber de interpretar las normas marcarias y de competencia desleal de manera que se garantice el ejercicio de la facultad decisoria de aquellos en el mercado e impedir el abuso del derecho del titular de una marca conforme a lo dispuesto en el artículo 3 apartado 2 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual;

2.- Si la mera mención no autorizada de marcas ajenas para caracterizar específicamente la fragancia de un perfume en listas comparativas en un caso como el presente implica, por sí solo, un acto de imitación en relación con la publicidad comparativa con base en el artículo 4, letra g), de la Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa.

3.- Si el hecho de que la mera mención no autorizada de marcas ajenas para caracterizar específicamente la fragancia de un perfume en listas comparativas en un caso como el presente constituya una excepción marcaria con base en la aplicación del artículo 12, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009 sobre la Marca Comunitaria, comporta como consecuencia que tal mención no pueda ser considerada como imitación de un bien con una marca protegida según el artículo 4, letra g), de la Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa, al considerarse tal utilización fuera del ámbito de protección de la marca mencionada;

4.- Si la eventual ventaja obtenida indirectamente de la reputación de una marca en el caso considerado en las anteriores cuestiones cuando aquella deriva de un uso que se encuentra comprendido en las excepciones contempladas en el artículo 12, apartado 1, letra b) del Reglamento (CE) 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009 sobre la Marca Comunitaria, y por ello amparado por la excepción, puede considerarse indebida a los efectos de la aplicación del artículo 4, letra f, de la Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 , sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa o por el contrario resulta inherente a dicho uso.

Rechazamos elevar la cuestión prejudicial contenida en el apartado 1.- porque está solicitándose que opine sobre una cuestión general (apartado 23 de las Recomendaciones).

Rechazamos elevar las cuestiones prejudiciales contenidas en los apartados 2.-, 3.- y 4.- al haber sido ya tratadas en las SSTJUE de 17 de marzo de 2005 (C- 228/03) y de 18 de junio de 2009 (C-487/07) habiendo establecido los criterios interpretativos que hemos aplicado en el presente caso (apartado 5 de las Recomendaciones).

DUODÉCIMO.- La desestimación del recurso de apelación interpuesto conlleva la imposición a la recurrente de las costas causadas en esta alzada según disponen los artículos 394.1 y 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

DECIMOTERCERO.- Se declara la pérdida del depósito constituido para la interposición del recurso de apelación al haberse desestimado según establece 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 desestimación del recurso de apelación deducidos contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Marcas de la Unión Europea núm. 2 de fecha trece de octubre de dos mil dieciséis, rectificada mediante Auto de fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis, en las actuaciones de que dimana el presente Rollo, debemos **CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS** la mencionada resolución, imponiendo a la apelante las costas causadas en esta alzada, con declaración de la pérdida del depósito constituido para la interposición del recurso.

Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales compuestos de tres tomos junto con la documentación aportada por las actoras con su demanda más muestras de frascos de perfumes aportadas por la demandada 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 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.-