

Id Cendoj: 03014370082010100263  
Órgano: Audiencia Provincial  
Sede: Alicante/Alacant  
Sección: 8  
Nº de Recurso: 213/2010  
Nº de Resolución: 278/2010  
Procedimiento: CIVIL  
Ponente: FRANCISCO JOSE SORIANO GUZMAN  
Tipo de Resolución: Sentencia

**Voces:**

- x MARCA COMUNITARIA x
- x MODELOS INDUSTRIALES x
- x DISEÑO **INDUSTRIAL** x

**Resumen:**

Marca comunitaria; marca internacional. Infracción: importación y comercialización. Modelo **industrial**: cláusula must-much. Indemnización: prueba de los daños.

TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA

ROLLO DE SALA N.º 213 ( C 10 ) 10.

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO N.º 443 / 08.

JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA n.º 2.

**SENTENCIA NÚM. 278/10**

Iltrmos.:

Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.

En la ciudad de Alicante, a dieciocho de junio del año dos mil diez.

El Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios, integrado por los Iltrmos. Sres. arriba expresados, ha visto los presentes autos, dimanantes del procedimiento anteriormente indicado, seguidos en el Juzgado n.º 2 de Marca Comunitaria; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud de los recursos interpuestos por BAYERISCHE MOTOREN MERKE, AG y por CAR ELITE IMPORT, SL, apelantes y apelados, por tanto, en esta alzada, representados, respectivamente, por los Procuradores D. DANIEL J. DABROWSKI PERNAS y D.ª AMANDA TORMO MORATALLA, con la dirección respectiva de los Letrados D. ALEJANDRO ANGULO LAFORA y D. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ MARTÍNEZ. Es igualmente parte apelada CARELITE WHEELS, SL.

**I - ANTECEDENTES DE HECHO.-**

PRIMERO.- En los autos referidos, del Juzgado n.º 2 de Marca Comunitaria, se dictó Sentencia, de fecha 24 de noviembre del 2009 , cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: "Estimo parcialmente la demanda interpuesta por el Procurador Sr. Dabrowski Pernas en nombre y representación de BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG. y:

I.- DECLARO que la importación, comercialización y oferta realizada por CAR ELITE IMPORT S.L. y CAR ELITE WHEELS S.L. de las llantas modelos M, M3, M3 EVO, M3NEW, M6, S5, X5II y X5-III infringen los modelos comunitarios registrados con los números 000032438-0002, 000304274-0004, 000032438-000304274-0004, 000032438-0004, 000150412-0002, 000062591-0007 y 000422795-0001 y los modelos industriales internacionales nº DM/050497 (diseños 3.1 a 4.6) y DM/056821 (diseño 16.1 a 16.6) de BMW.

II.- DECLARO que con la importación, ofrecimiento y comercialización de llantas identificadas con el signo BMW las demandadas han infringido la marca comunitaria nº 91884 y las marcas internacionales con efectos en España nº 489368 y 673219 de BMW.

III.- DECLARO que, con el ofrecimiento y comercialización de llantas identificadas con el signo M3 las demandadas han infringido la marca comunitaria nº 82883 de BMW.

IV.- CONDENO a las demandadas a:

Estar y pasar por las anteriores declaraciones.

Cesar en la oferta (en Internet o por cualquier otro medio) y comercialización (incluida importación) de las llantas modelos M, M3, M3 EVO, M3NEW, M6, S5, X5II y X5-III.

Cesar en la oferta (en Internet o por cualquier otro medio) y comercialización (incluida importación) de productos identificados con el signo BMW y M3.

Destruir a su costa, una vez firme la sentencia, las llantas modelos M, M3, M3 EVO, M3NEW, M6, S5, X5II y X5-III ilegítimas, que se encuentren en su poder, así como los que, del mismo modo ilegítimo contengan la marca BMW.

A pagar solidariamente a la actora 3.854,18 euros más el interés legal incrementado en dos puntos desde la fecha de esta resolución (*art. 576 LEC*).

No se efectúa condena en costas".

Los fundamentos de derecho de dicha sentencia son los siguientes:

PRIMERO.- Ejercita la actora acumuladamente las siguientes acciones:

Acción de violación de diseño comunitario registrado al amparo del *art. 19.1 del Reglamento CE Nº 6/2002, de 12 de diciembre de 2001* (en adelante RDMC).

Acción de violación de modelos industriales internacionales de acuerdo con la ley de Protección Jurídica del Diseño **Industrial** (*Ley 20/2003, de 7 de julio*) y *Estatuto de Propiedad Industrial, por la remisión efectuada por el Arreglo de La Haya de 1925* y, la recepción dada por *art. 75 LPJDI y 168 EPI*.

Acción de violación de marca comunitaria al amparo del *art. 9.1 a) del Reglamento CE Nº 40/94, de 20 de diciembre de 1993* (en adelante RMC).

Acción de violación de marca internacional al amparo de la normativa nacional española (*Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre*) de acuerdo con lo prevenido en *art. 4 del Arreglo de Madrid*.

Se presenta así como titular de los siguientes modelos y marcas:

modelos comunitarios registrados con los números 000032438-0002, 000304274-0004, 000032438-000304274-0004, 000032438-0004, 000150412-0002, 000062591-0007 y 000422795-0001 y los modelos industriales internacionales nº DM/050497 (diseños 3.1 a 4.6) y DM/056821 (diseño 16.1 a 16.6).

Marca comunitaria nº 91884 y 82883 y marcas internacionales con efectos en España nº 489368 y 673219.

Las referencias al *Reglamento CE Nº 40/94, de 20 de diciembre de 1993* (en adelante RMC) deben de mantenerse en la medida en que el *REGLAMENTO (CE) Nº 207/2009 DEL CONSEJO de 26 de febrero*

de 2009 sobre la Marca Comunitaria (que deroga al anterior) se publicó en DOC el 24 de marzo de 2009, con posterioridad al inicio del presente procedimiento judicial. En cualquier caso, el contenido normativo, en lo que nos atañe no se modifica.

SEGUNDO.- Denuncia la actora que las codemandas vienen ofreciendo en el mercado llantas y logotipos que infringen sus derechos de **propiedad industrial** tanto de modelos como marcarios.

Tal ofrecimiento se constata por el documento nº 9 de la demanda, acta notarial en la que se reproduce la página web [www.carelite.es](http://www.carelite.es) (de fecha 30 de mayo de 2008) en la que se exhiben determinados modelos de llantas identificados como: M, M3, M3 EVO, M3 NEW, M5, M6, S5, X5II Y X5-III.

La titularidad de la página web se acredita mediante el documento nº 10 de la demanda y es reconocido por la codemandada CAR ELITE IMPORT. Se constata el uso conjunto de la página web tanto por su titular, como por CARELITE WHEELS S.L.

Respecto de la relación existente entre ambas codemandadas, se evidencia que ambas llevan a cabo una actividad comercial conjunta, empleando los mismos establecimientos y medios de comunicación pública. Las excusas acerca de la interesada desafección entre ambas no se compadece con los hechos (mismo administrador, documento 12, 13 y 16), además de lo que se extrae del informe de detectives aportado como documento (nº 14 de la demanda).

TERCERO.- Los modelos industriales comunitarios e internacionales.

De acuerdo con el *art. 85.1 RDMC*, acreditado el registro, existe una presunción de validez del derecho que sólo se puede desvirtuar mediante el ejercicio de demanda reconvenional, no formulada en el presente caso: "En los litigios derivados de una acción por infracción o de una acción por intento de infracción de un dibujo o modelo comunitario registrado, el tribunal de dibujos y modelos comunitarios considerará válido el dibujo o modelo comunitario. La validez sólo podrá impugnarse mediante una demanda de reconvenión para obtener la declaración de nulidad. No obstante, la excepción de nulidad de un dibujo o modelo comunitario propuesta por vía distinta de la reconvenión sólo se admitirá si el demandado alega que ha de declararse nulo el dibujo o modelo comunitario por asistirle un derecho nacional previo a tenor de la *letra d) del apartado 1 del artículo 25* .".

Sentado lo anterior y la apariencia de legitimación de la actora que no ha sido desvirtuada, procede realizar el análisis comparativo de los modelos en liza de acuerdo con los criterios definidos en el Reglamento comunitario.

Así, el ámbito de protección del derecho registrado se extiende respecto de todo modelo o dibujo que no produzca en los usuarios informados una impresión general distinta, debiendo de valorarse el grado de libertad del autor (*art. 10 RDC*).

Igualmente, en este ámbito de la **propiedad industrial**, las imitaciones serviles prohibidas son aquellas que, sin llegar a constituir una reproducción exacta, representan suficientes semejanzas con el original, hasta el punto de producir una impresión general sustancialmente idéntica, cuando las características difieran sólo en detalles insignificantes (*art.5.a RDC*).

Tal juicio debe efectuarse desde la perspectiva del "usuario informado" que establece el reglamento. Este no siempre se habrá de identificar con el consumidor final del que se diferencia por su mayor conocimiento sobre los dibujos o modelos existentes en un campo determinado. Así, el usuario informado puede percibir mejor las posibles diferencias que existen entre los diseños a comparar, que un consumidor "promedio".

Depende por tanto del modelo y el producto del que se trate, de su comercialización y destino para el consumo, que tal usuario informado sea el consumidor en el sentido del público en general, o precise tener unos conocimientos sobre el patrimonio de las formas existentes pero sin llegar a ser un especialista en la materia.

Del examen de los modelos que aparecen en tal acta notarial y de la comparación con los modelos industriales de los que es titular la actora, se extrae sin dificultad que son idénticos, generan en el usuario informado (consumidor final interesado en los automóviles y su estética) más que una misma impresión general. Lo grosero de los hechos hace innecesario realizar detalle de cada uno de los modelos para advertir que se ha producido la infracción. Se otorga plena validez a la pericial aportada con el número de documento Nº 17 (emitida por D. Eugeni Boldú).

CUARTO.- Recurre de la demandada en su defensa una serie de argumentaciones que podrían incardinarse en la llamada *cláusula de reparación prevista en art. 110 del RDMC y Disp. Transitoria 3ª de LPJDI*.

Tales preceptos establecen: Art. 110 RDMC: "Hasta tanto entren en vigor las modificaciones introducidas en el presente Reglamento, a propuesta de la Comisión a este respecto, no existirá protección como dibujo o modelo comunitario respecto del dibujo o modelo que constituya un componente de un producto complejo utilizado en el sentido del *apartado 1 del artículo 19* con objeto de permitir la reparación de dicho producto complejo para devolverle su apariencia inicial."

*Disposición Transitoria 3ª LPJDI*: "... los derechos conferidos por el diseño registrado no podrán ser ejercitados para impedir la utilización de diseños de componentes de un producto complejo, siempre que: a) El producto al que se haya incorporado el diseño sea un componente de un producto complejo de cuya apariencia dependa el diseño protegido. b) El objeto de tal utilización sea permitir la reparación del producto complejo para restituir su apariencia original."

Consagran estos preceptos la llamada cláusula must-match o de reparación que ha de interpretarse como instrumento para impedir que, amparándose en el derecho de exclusiva sobre el modelo integrado en un producto complejo, se constituyan monopolios sobre sus componentes. Se trata de evitar cierres de mercado, creación de mercados cautivos en los que los usuarios finales queden vinculados inexorablemente al fabricante del producto que incorpora el diseño si este precisa reparación tendente a reconstituir la apariencia externa formal del producto complejo.

Como expresa la exposición de motivos de la LPJDI en estos casos "...los derechos derivados del diseño no podrán ejercitarse para impedir que se utilicen con fines de reparación los diseños de componentes de productos complejos de cuya apariencia depende el diseño protegido, y que por ello han de ser necesariamente reproducidos en su forma y dimensiones exactas cuando tienen que ser sustituidos para devolver al producto complejo su apariencia original.". No se trata de una excepción al registro sino un límite al ejercicio del derecho (al ius prohibendi). "Pero el fundamento es el mismo: impedir la creación de mercados cautivos una vez agotado el derecho sobre el producto complejo lícitamente comercializado en la Comunidad Europea por el titular o con su consentimiento, evitando que el derecho exclusivo sobre la forma del producto, única limitación a la libre competencia justificada por la protección de la **propiedad industrial** del diseño, se convierta en un monopolio sobre el producto mismo, lo que ocurrirá cuando no hay alternativa posible para restituir al producto complejo que se repara su apariencia original."

La demandada insiste en que las llantas que incorpora todo vehículo automóvil en número de cuatro (una para cada rueda) constituyen parte del producto complejo, que estas son iguales (presentan un mismo aspecto estético) y que el deterioro de una implica que deba ser sustituida por otra del mismo aspecto. De hecho se presenta como una empresa dedicada a la venta en internet de repuestos y accesorios de vehículos.

La cuestión estriba en determinar si las llantas de un vehículo pueden calificarse como repuestos o recambios del producto complejo que constituye el automóvil al que se incorporan.

Se trata esta de una espinosa cuestión como lo demuestra la necesidad del legislador comunitario de introducir en el *Reglamento el art. 110* con carácter transitorio en tanto este no fuera modificado a propuesta de la Comisión.

En la actualidad contamos con la propuesta de la Comisión de 14/9/2004 (COM (2004) 582 final) DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se modifica la *Directiva 98/71 / CE sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos (Publicada en DOCE 18/01/05)*. Esta propuesta ha sido informada favorablemente por el Comité Económico y Social Europeo en dictamen de 8/6/05 (publicado en DOC 286 de 17/11/2005). Igualmente se informó por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios en 13/07/06. Finalmente el Parlamento Europeo adoptó en primera lectura posición favorable (aunque con enmiendas) el 12 de diciembre de 2007 por lo que ha sido devuelto a la Comisión.

A efectos ilustrativos es interesante reproducir la enmienda que introduce a la propuesta de la Comisión, el Parlamento en orden al *art. 14.1 de la Directiva 98/71CE* :

"No podrán protegerse los dibujos o modelos incorporados o aplicados a un producto que sean componentes de un producto complejo y se utilicen con arreglo a lo dispuesto en el *apartado 1 del artículo 12 de la presente Directiva* a efectos exclusivos de reparación de dicho producto complejo con objeto de

restituirle su apariencia inicial. Esta *disposición no se aplicará cuando la finalidad primera* de la comercialización de dicho componente no sea la reparación del producto complejo."

Como es de advertir, el valor de estos trabajos preparatorios de la modificación de la Directiva, es relativo pero sin duda son muy ilustrativo de una interpretación auténtica del legislador comunitario. En este sentido, en la medida en que se pretende la liberalización definitiva del mercado secundario de componentes destinados a la reparación de productos complejos entre los que destaca (por su importancia) los propios de la industria del automóvil, el Parlamento propone un triple límite: a) que la utilización de los modelos sea a efectos exclusivos de reparación; b) que la reparación tenga por objeto de restituir al producto complejo su apariencia inicial; y c) que la finalidad primera de la comercialización de dicho componente sea la reparación del producto complejo.

Pudiera parecer que lo anterior no aporta luz acerca de la consideración que ha de darse a la llantas de aleación en orden a su relación con el producto complejo y si estas pueden calificarse como recambios salvaguardados por la cláusula de reparación. Pero pienso que es muy elocuente acerca del sentido que ha de darse al *art. 110 RDMC* actualmente vigente que, en sí, supone la liberación provisional del mercado secundario del repuesto.

Tratándose el precepto de una cláusula limitativa de derecho (del *ius prohibendi* que atribuye el *art. 19 RDMC* al titular de un modelo registrado) esta ha de interpretarse de modo restrictivo. Por otro lado, tal interpretación estricta del límite no podrá ser de tal intensidad que prive de toda finalidad a la norma, que no es otra que evitar la creación de mercados cautivos y perjudicar la competencia en el mercado de repuestos. Ello exige interpretar el precepto en el sentido que hace el propio Parlamento en su propuesta de enmienda, es decir, que la *cláusula limitativa sólo tendrá virtualidad cuando la finalidad primera* de la comercialización de dicho componente sea la reparación del producto complejo, y que la utilización del modelo sea a efectos exclusivos de reparación.

En este sentido, los trabajos preparatorios de la modificación que se anuncia se han centrado en los principales tipos de piezas afectadas como son los recambios de elementos de la carrocería, los cristales y los sistemas de alumbrado del vehículo. Lo que determina precisamente la referencia a estos elementos y no otros (como las llantas), es que los mismos sólo pueden tener un destino, que no es otro que incorporarse a un automóvil siniestrado o deteriorado para la que se fabrica. De este modo, la puerta de un automóvil ha de reproducir las características del modelo original para poder ser incorporada al concreto vehículo (modelo) que se pretende reparar y solamente servirá para tal modelo y no otro. Lo mismo puede predicarse de los faros o los cristales.

No ocurre lo mismo con las llantas. Y ello resulta obvio desde el punto de vista del usuario informado. Este, en un primer momento será el consumidor interesado en adquirir un vehículo para el que es notorio que percibe el modelo integrado por el conjunto de los elementos que lo conforman: carrocería (en todas sus partes), los cristales, retrovisores...pero no las llantas. Estas no se advierten como un componente del modelo complejo por cuanto el adquirente es consciente que existen multitud de modelos en el mercado y muchos de ellos son intercambiables, cuando coincidan las características técnicas de los mismos. Es notorio que el fabricante ofrece la posibilidad de montar diversos modelos de llantas sobre un mismo automóvil y que los propios usuarios así lo hacen en virtud de sus intereses estéticos.

Se trata así de elementos complementarios y sustituibles por otros diferentes sin que de ellos dependa la forma estética global del producto complejo. Que sean complementarios no implica que queden insertos en el modelo, que formen parte del mismo. La forma de una llanta vendrá determinada por la forma de las otras tres llantas que monta todo vehículo (turismo) por cuanto, estéticamente sí que será preciso que sean iguales. Pero esa vinculación no es trasladable al vehículo completo pues en este caso la forma de las llantas no viene determinada por el modelo del automóvil (ni viceversa). Se puede decir que las llantas son autónomas del automóvil precisamente por su sustituibilidad sin que se resienta la apariencia del modelo que se incorpora la producto (automóvil) tal y como es concebido por el autor del modelo. No cumple así la exigencia que establece la Dtr. 3 LPJDI a): que el producto al que se haya incorporado el diseño sea un componente de un producto complejo de cuya apariencia dependa el diseño protegido. A esos efectos es muy ilustrativo lo manifestado por la representante legal de la codemandada (Sr<sup>a</sup>. Velasco, en la grabación incorporada al informe de investigación, minuto 10 y siguientes) en la que insiste en que se le informe sobre el vehículo en concreto para el que se interesan las llantas para poder ofrecerle todas las que son compatibles con este ("lo que me sale para otros vehículos se le puede poner al de tu hermano también").

Así, se constata que la finalidad primera de la fabricación de un determinado modelo de llanta no es la reparación, sino satisfacer el interés estético de los consumidores que conocen que, adquiriendo las mismas pueden incorporarlas a diversos modelos de automóviles. Y esto último se enmarca en la línea de la

enmienda que pretende introducir el Parlamento Europeo a la propuesta de la Comisión.

Sentado lo anterior (autonomía de las llantas) no es admisible sostener la finalidad reparadora cuando se daña una sola llanta de modo que las cuatro han de tener la misma apariencia. Ello sería tanto como admitir la legitimidad para fabricar pendientes de señora que incorporen modelos de una prestigiosa firma de joyería con la finalidad de reponer el extravío uno de los componentes del par.

QUINTO.- En cuanto a las marcas.

Se vuelve aquí a recurrir a la existencia de un uso legítimo de la marcas BMW por ser necesario para informar al consumidor sobre el destino que ha de tener el mismo. Se pretende así un uso leal en el mercado amparado en el límite del derecho de marca señalado en el *art. 6.1 c) de la Directiva de Marcas, 12 c) RMC y art. 37 c) LM*.

Señalan tales preceptos que "El derecho conferido por la marca comunitaria no permitirá a su titular que prohíba a un tercero hacer uso, en el tráfico económico: c) de la marca cuando ello sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular en el caso de accesorios o piezas sueltas".

Este precepto no puede considerarse más que bajo la premisa de que tal uso en el mercado el leal al mismo y así se constata en nuestra *ley nacional, en el art. 37* en cuanto que exige que ese uso "se haga conforme a las prácticas leales en materia **industrial** o comercial".

Desde el momento en que los productos que se anuncian y comercializan son ilegítimos (según lo sostenido en el fundamento anterior) mal puede considerarse que esa aproximación al actor, el empleo de sus marcas, sea legítimo.

Por otro lado, se constata por el informe del investigador que fue interrogado en el acto del juicio, que en establecimiento se exponían las llantas con la marca BMW y que, junto con las llantas se suministraba adhesivo con la marca. Del mismo modo, el Sr. Vadillo informó, a preguntas del detective (minuto 34 de la grabación incorporada al informe de investigación), que las llantas venían con el "logo".

Sobre los límites del derecho de marca y en concreto el que nos ocupa aquí, es trascendente la *St. TJ CE de 17 de marzo de 2005 (Gillette)* en la que indica, en orden a lo que ha de entenderse por "práctica leal":

"El requisito de «prácticas leales», en el sentido del *artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104* (equivalente al *art 12.1c* ) RMC), constituye esencialmente la expresión de una obligación de lealtad con respecto a los intereses legítimos del titular de la marca.

El uso de la marca no resulta conforme a las prácticas leales en materia **industrial** o comercial, especialmente cuando:

-se realiza de modo que puede inducir a pensar que existe un vínculo comercial entre el tercero y el titular de la marca;

-afecta al valor de la marca al obtener indebidamente una ventaja de su carácter distintivo o de su reputación;

-desacredita o denigra dicha marca,

-o el tercero presenta su producto como imitación o réplica del producto que lleva la marca ajena.

El hecho de que un tercero utilice una marca ajena para indicar el destino del producto que comercializa no implica necesariamente que lo presente como si fuera de la misma calidad o tuviera características equivalentes a las del producto que lleva esta marca."

De este modo, aunque se hubiera considerado legítima la comercialización de las llantas en virtud de la *cláusula de reparación del art. 110 RDMC*, no cabe considerar que ello autorizase a reproducir los signos de la actora generando el riesgo el riesgo de crear una relación (que no existe) entre la llanta y el titular de la marca ajena.

Se ha constatado de la prueba practicada el empleo ilegítimo de la marca BMW (marca comunitaria

nº 91884) y M3 (marca comunitaria nº 82883), siendo ello infracción de las previstas en *art 9.1 a) RMC* y *34.2 a) LM*.

SEXTO.- Acreditada la titularidad de los diseños y de las marcas y la infracción de los mismos por los demandados, procede la estimación de la acción declarativa, la de cesación y retirada del mercado que ejercita la actora al amparo del *art. 53 LPJDI* y *art.41 LM*.

Igualmente procede la estimación de las acciones indemnizatorias.

Tal indemnización procede (con independencia de su cuantificación) por cuanto los demandados sin consentimiento del titular del derecho han comercializado en el mercado objetos que incorporan diseños comprendido dentro del ámbito de protección de los registrados por la actora, y son responsables de la primera comercialización de éstos. Así se expresa el *art. 54.1 LPJDI* de modo que queda obligado "en todo caso, a resarcir de los daños y perjuicios causados".

Es doctrina pacífica (SSTS de 21 de abril de 1992, 21 de mayo de 1994 y 6 de marzo de 1995, entre otras) la que afirma que no puede condenarse a resarcir los eventuales daños causados, si éstos no resultan plenamente acreditados y, ello, aunque pueda llegar a ser presumible que toda infracción de esta naturaleza lleva aparejada algún tipo de perjuicio por ser éstos consustanciales a aquéllas. No obstante, la doctrina más reciente ha ido modelando una teoría del resarcimiento del daño en la que se ve debilitada la exigencia de la puntual prueba de su causación, por entender que existen determinados perjuicios inherentes a puntuales infracciones que devienen automáticos y que la sola comisión del ilícito determina su existencia «como un fatal o necesario agravio de los intereses del acreedor» (SSTS de 30 de marzo y 9 de mayo de 1998 de 7 de diciembre y 10 de octubre de 2001 y 23 de febrero de 1998). Según ella, la realidad del daño ha de ser probada para que proceda la condena a su resarcimiento, pero esa prueba no es precisa cuando ex re ipsa resulte evidenciada, como una consecuencia lógica e indefectible del comportamiento enjuiciado o cuando la propia norma anuda la consecuencia resarcitoria a la sola actuación antijurídica. (St. AP Barcelona, secc. 15ª, de 24 de septiembre de 2003).

En este sentido, el Tribunal Supremo consideró en su sentencia de 10 de octubre de 2001 en un asunto de infracción de marca: "No se aceptan los argumentos del recurso sobre la falta de prueba de la existencia de los mismos [daños y perjuicios], pues son evidentes y se deducen «in se ipsa». La Sala no desconoce las declaraciones jurisprudenciales sobre la prueba de la existencia del daño, como hacen las sentencias de 21 de abril 1992 y 11 de diciembre 1993 : «la declaración y prueba de la existencia de los daños durante la litis no puede ser suplida por la remisión del problema a la fase de ejecución de sentencia...», dice la primera; y sigue la segunda: «...no exime de modo alguno de la prueba de la exigencia de los daños». Pero en el presente caso, el uso comercial de un producto cuya semejanza con la marca violada produce confusión en el consumidor, implica «per se», un daño cuya cuantificación no es posible en el proceso declarativo, pero cabe en ejecución de sentencia.". Debe decirse, en honor a la verdad, que esta doctrina no es unánime pues el propio Tribunal Supremo, en St . de 3 de marzo de 2004 del Tribunal Supremo, que recuerda que habrá de acogerse de forma excepcional.

Entiendo que la doctrina ex re ipsa, realmente ha sido introducida por el legislador cuando, en determinados casos, estima procedente la indemnización de daños y perjuicios, empleando expresiones como «en todo caso» o «sin necesidad de prueba alguna». Por ejemplo, en la situación contemplada por el *artículo 54.1 o 55.5* de la actual LPJDI.

SÉPTIMO.- En cuanto a los presupuestos subjetivos para la indemnización de daños y perjuicios.

Debe de advertirse en primer lugar que no consta acreditado que las demandadas sean importadoras de los modelos ni sean responsables de la primera comercialización de los mismos, salvo en algún caso aislado.

Sin embargo ello no es obstáculo para apreciar su responsabilidad.

En primer lugar, por cuanto el documento 18 de la demanda se constatan las advertencias reiteradas de la actora de la infracción de sus derechos de **propiedad industrial** (se cumple así la exigencia del *art. 54.2 LPJDI* y *art. 42.2 LM*).

Además, la conducta de las demandas se advierte no como incurso en culpa o negligencia sino de auténtico dolo pues no pueden alegar ignorancia de la realidad de los derechos que infringían al ofrecer modelos precisamente presentándolos como réplicas de los originales. Lo mismo cabe decir respecto de las

marcas de la actora de las que, sin dificultad, se aprecia su notoriedad y comportamiento doloso.

Se ha de advertir que ambas mercantiles habrán de responder solidariamente de las indemnizaciones que procedan por cuanto se ha acreditado que ambas participan en la comercialización de los productos infractores, confundiendo establecimiento, medios de difusión en Internet, administración y personal.

OCTAVO.- Cuantificación de daños y perjuicios de acuerdo con el *art. 55 LPJDI* y *art. 43 LM* .

De acuerdo con tales preceptos el demandante solicita las siguientes indemnizaciones:

3.997,44 euros por daño emergente. En las cantidades reclamadas en tal concepto deben de considerarse exclusivamente los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción. Así sólo habrá de computarse:

La factura de los investigadores privados NEXXUS (doc. 14, 15 y 15 bis) por importe de 1.158,02 euros.

La factura de la Notaría, por el acta levantada por importe de 62,51 euros.

El resto de gastos no son imputables al concreto fin de acreditar la infracción.

Todo ello suma un total de 1.220,53 euros.

Por lucro cesante: con carácter principal, los beneficios obtenidos por las demandadas: precio de venta menos precio de coste multiplicado por el número de unidades vendidas. Subsidiariamente, el 1% de la cifra de negocios obtenida por las demandadas con los productos infractores.

Para la cuantificación del lucro cesante se requirió de exhibición documental a las demandadas conforme al *art. 328 LEC* , *art. 43.4 LM* y *art. 55.4 LPJDI* . La información consistía en: copia d facturas de venta y compra, libros registros, modelos 310, 347 y 349 de los últimos 5 años.

A ello dio cumplimiento la codemandada CARELITE WHEELS S.L. mediante correo certificado. No obstante ni esta mercantil ni la codemandada CARELITE IMPORT S.L. se dignaron comparecer el día y hora señalado por este Juzgado (14 de julio de 2009 ) tal y como se había requerido.

De los únicos documentos presentados se desprende, en primer lugar, un absoluto desorden injustificado que patentiza el interés de los deponentes en generar la máxima confusión posible.

Se advierte además que no se cumple con el requerimiento efectuado faltando multitud de facturas de venta y de adquisición de los productos por cuanto los números no son consecutivos. Ello denota un comportamiento contrario a las más elementales reglas contables y fiscales o un desprecio supino del deber de buena fe que ha de regir en todo proceso civil.

El colmo del despropósito se advierte en el hecho de que ni siquiera se aporta la factura nº 124, de 9/6/08 (documento nº 15 bis de la demanda).

Todo ello nos lleva a considerar que, deliberadamente, las demandadas han pretendido hacer imposible que el actor pueda cuantificar la indemnización que le corresponde.

A la vista de tal actitud obstructiva, la actora, en el acto del juicio propuso como alternativa aplicar al número de llantas que se venden anualmente por BMW en su tienda oficial de Barcelona (144) el margen comercial que resulta de restar el precio de adquisición que consta en el doc 16 de la contestación (107,64 euros) al precio de venta que consta en la página web (464 euros). De ello resulta un margen de 357,01 euros por llanta que multiplicado por 144 llantas oficiales vendidas asciende a 51.408 euros anuales. Todo ello conforme a los documentos que se aportaron por escrito de 17 de septiembre y que fue admitido al acto del juicio con el consentimiento de la demandada (aunque impugnó por considerarlos documentos de parte).

Siendo encomiable el esfuerzo de la actora, no es posible atender a su petición por cuanto no todas las llantas se adquieren y se venden por los mismos precios, por lo que no se pueden extrapolar las cantidades ni obtener el resultado preciso que exige la ley.

Tampoco es posible atender al criterio indemnizatorio de la regalía hipotética en orden a la infracción



marcaría por la actora no optó por este en la demanda.

Cuando esta seguridad no llega a alcanzarse, la ley establece la regla subsidiaria del 1% de la cifra de negocio obtenida por el demandado con su infracción.

Para su cómputo se ha de acudir al importe neto de la cifra de negocios que figura en las cuentas anuales de la mercantil. Como es de ver, tal cifra de negocios corresponde a la totalidad de las operaciones realizadas por la mercantil, tanto en la comercialización de los productos infractores como el los que no. La discriminación podría haberse efectuado si las demandadas hubieran aportado la documentación precisa que se las había requerido. No habiendo sido así por causas imputables exclusivamente a su voluntad, este hecho no puede valorarse en su propio beneficio.

Digo esto por cuanto contamos en el expediente con las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2006 (en las que constan las del ejercicio 2005) y las del ejercicio 2007 de la mercantil CAR ELITE IMPORT S.L. de las que resulta una cifra neta de negocio total de 263.365,79 euros. No contamos con más documentación apropiada para lo que nos ocupa tanto de CARELITE IMPORT como de CARELITE WHEELS, por lo que hemos de atenernos ello. Así, aplicando el 1% a tal cantidad, resultan 2.633,65 euros.

Daño moral y desprestigio, se cuantifican en 30.000 euros.

Se constituye esta como un concepto indemnizatorio que el legislador hace autónomo de la acreditación o no del perjuicio económico y señala que, para cuantificación de este habrá de atender a "las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado".

No consta que las llantas comercializadas por las demandadas tengan unas características técnicas de composición o de estructura que las hagan defectuosas para el destino que se emplean. No se advierte quejas o reclamaciones de los clientes que hagan anudar la existencia de daño al prestigio de los modelos o la marca actora. Se trata esta de una indemnización para la que no es admisible trasladar la doctrina "ex re ipsa" arriba expuesta sin que se haya acreditado la repercusión negativa en el prestigio del modelo o de la marca.

NOVENO.- Estimada parcialmente la demanda, no procede efectuar condena en costas, conforme al *art. 394 LEC*.

SEGUNDO.- Contra dicha resolución se preparó recurso de apelación por la parte reseñada, y tras tenerlo por preparado, presentó el escrito de interposición del recurso, del que se dio traslado a las demás partes. Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los autos a este Tribunal, donde fue formado el Rollo, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 1 / 6 / 2010, en que tuvo lugar.

TERCERO.- En la tramitación del presente proceso, en esta alzada, se han observado las normas y formalidades legales, a excepción del plazo para dictar sentencia, debido a la complejidad del asunto y a permisos del magistrado ponente.

## II - FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

PRIMERO.-

Planteamiento del litigio y resolución del Juzgado de Marca Comunitaria. Ámbito de la apelación.-

1. La demandante, en adelante BMW, ejercitó, acumuladamente, acciones por infracción de las marcas comunitarias y de marca internacional, así como de violación de modelos comunitarios registrados y de modelos industriales internacionales, de todos los que es titular. Tales acciones son:

Acciones declarativas y de condena por actos que infringen sus derechos marcarios, al amparo del *art. 9.1.a) Reglamento sobre la Marca Comunitaria (en adelante, RMC)*, y 34 y ss. y 40 y ss de la Ley española de Marcas (en lo sucesivo, LM).

Acciones de violación de diseños comunitarios registrados, al amparo del *art. 19.1 del Reglamento n.º 6 / 2002, de 12 de diciembre del 2001*.

Acción de violación de modelos industriales internacionales, de acuerdo con la Ley de Protección Jurídica del Diseño **Industrial** y *Estatuto de Propiedad Industrial, por remisión del Arreglo de la Haya de*

1925 .

Acción por violación de marca internacional (LM y Art. 4 del Arreglo de Madrid).

Las marcas registradas de la demandante son:

Los modelos comunitarios e internacionales son de diferentes llantas de automóvil.

2. La sentencia apelada efectúa, para la resolución del litigio, los siguientes razonamientos de interés:

1º) Las dos sociedades demandadas llevan a cabo una actividad comercial conjunta, empleando los mismos establecimientos y medios de comunicación pública (particularmente, una página web, [www.carelite.es](http://www.carelite.es)).

2º) Con relación a los modelos internacionales y comunitarios registrados, son idénticos los comercializados por las demandadas y los que son de titularidad de la demandante, generando en el usuario informado más que una misma impresión general, razón por la que se produce su infracción.

3º) No se da un caso que pudiera incardinarse en la denominada "*cláusula de reparación*", prevista en el art. 110 RDMC y Disposición Transitoria tercera LPJDI, en tanto las llantas de un coche son elementos complementarios del mismo, sustituibles por otros distintos, sin que por ello se altere la forma estética global, por lo que no puede aceptarse que aquéllas sean componentes de un producto complejo y que la utilización que de las mismas se ha hecho por las demandadas tuviera por finalidad reparar ese producto complejo (el coche) para restituirle su apariencia original.

4º) No hay un uso de las marcas que pueda ser permitido al amparo del art. 12.c RMC y 37.c) LM , pues la utilización hecha por las demandadas no lo fue conforme a las prácticas leales en materia **industrial** o comercial. Por tanto, existe infracción marcaria

5º) Por lo dicho, estima las acciones basadas en la infracción de marcas y de modelos, y accede a las acciones declarativas, de cesación y de retirada del mercado ejercitadas.

6º) Con relación a las acciones indemnizatorias, estima la concurrencia de dolo en la actuación de las demandadas. Accede, parcialmente, a lo peticionado como daño emergente. Respecto del lucro cesante, y no habiéndose podido determinar el beneficio obtenido por las demandadas, otorga el 1 % de la cifra de negocio. Desestima la pretensión de indemnización por daño moral y desprestigio.

3. Ambas partes presentan recurso contra esa decisión.

La otrora demandante insiste en que le sea otorgada la indemnización por los conceptos no atendidos en la instancia, así como en que se produzca condena en costas a la parte demandada, aún en el caso de estimación parcial de su demanda.

Por su parte, CAR ELITE IMPORT, SL, niega su relación con la otra codemandada, discute la infracción de los modelos comunitarios registrados, insiste en que nos encontramos ante un caso de reparación de productos complejos, alega la inexistencia de infracción marcaria y combate la indemnización concedida de daños y perjuicios.

SEGUNDO.-

4. En el primer motivo de recurso, la apelante viene a contradecir lo que alegó en la primera instancia, en su contestación a la demanda. Ahora dice que "el único establecimiento abierto al público era atribuible exclusivamente a CARELITE WHEELS, SL"; que no ella no difundía las llantas en Internet; que no comercializaba productos con infracción de derechos de exclusiva y que no puede imputársele ningún acto de primera comercialización. En definitiva, que no puede hablarse de solidaridad en la responsabilidad de ambas codemandadas, y que la responsabilidad debería determinarse con exactitud para cada una de ellas.

Es realmente llamativo este alegato cuando, en la contestación a la demanda que se presentó en su día en nombre y representación de las dos codemandadas (y que posteriormente fue ratificada por la ahora apelante), nunca se estableció diferenciación entre ambas en cuanto a las actuaciones desarrolladas; más bien, al contrario, se asumió en todo momento un comportamiento unívoco y consensuado entre las dos sociedades, utilizándose siempre, en referencia a ellas, la tercera persona del plural de los verbos empleados para describir acciones: "comercializan", "han cesado", "las empresas codemandadas no eran

más que unas entre la multitud de pequeñas empresas dedicadas a la venta en internet de repuestos y accesorios para vehículos", "ambas son titulares del dominio www.carelite.es..., etc.

Sin necesidad de hacer siquiera una disquisición más al respecto, desestimaremos este motivo de recurso, en el que se pretende ahora, extemporáneamente, desviar la responsabilidad a la sociedad que ha permanecido en rebeldía.

### TERCERO.-

5. Para negar la existencia de infracción de los modelos comunitarios registrados, la apelante, en el apartado segundo de su escrito de interposición del recurso, comienza alegando que la presunción de validez que el RDMC proclama de los mismos, en su *art. 85.1*, es "extremadamente débil" y que nada obsta para que los tribunales "puedan apreciar de oficio o por vía de excepción la falta de los requisitos necesarios para que se produzca una infracción".

Compartimos los razonamientos del magistrado de instancia: la novedad y la singularidad de los modelos registrados se presume por su registro (*art. 85.1 RDMC*) y es al demandado al que corresponde aportar la prueba que destruya esa presunción *iuris tantum*. La dicción del precepto es meridianamente clara: "Artículo 85. Presunción de validez - Defensa en cuanto al fondo. 1. En los litigios derivados de una acción por infracción o de una acción por intento de infracción de un dibujo o modelo comunitario registrado, el tribunal de dibujos y modelos comunitarios considerará válido el dibujo o modelo comunitario. La validez sólo podrá impugnarse mediante una demanda de reconvención para obtener la declaración de nulidad". El mencionado artículo establece una obligación para el Tribunal, la de considerar que el dibujo o modelo comunitario registrado es válido, en los litigios por infracción, salvo que su validez se haya impugnado mediante una demanda de reconvención. Esta reconvención no se ha formulado, en el caso que nos ocupa, por lo que los alegatos sobre la falta de novedad o de carácter singular de los modelos registrados han de ser absolutamente inanes ante el presupuesto, insoslayable, de su validez, y de la protección que, de ésta, deriva.

6. No está de más, de cualquier modo, efectuar alguna breve disquisición sobre el procedimiento de registro de los dibujos y modelos comunitarios, pues ello se conecta con la presunción de validez de los mismos. Ciertamente, examinado el procedimiento de registro regulado en los *arts. 45* y ss RDMC, se aprecia como, una vez producido el examen de los requisitos formales para la presentación (*art. 45*, que prevé la fiscalización del cumplimiento de los requisitos de los *arts. 36, 37 y 39*), en el caso que no se aprecien defectos subsanables (*art. 46*), se procederá a la inscripción de la solicitud en el Registro como dibujo o modelo comunitario registrado (*art. 48*), salvo que, en el curso del examen a que se refiere el *art. 45*, se advierta (*art. 47*) que el dibujo o modelo comunitario cuya protección se solicita sea contrario al orden público o a las buenas costumbres o no se ajuste a la definición de la *letra a) del art. 3*, en la que se define al dibujo o modelo como "la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características especiales de, en particular, línea, configuración, color, forma, textura o material del producto en sí o su ornamentación". Por tanto, no existe un trámite en el procedimiento de registro en el que se valore la novedad o singularidad del dibujo o modelo, requisitos éstos que, acumulativamente, se establecen en el *art. 3* como requisitos de protección. Esa ausencia de un examen sustantivo sobre estos dos aspectos ya es advertida en la propia Exposición de Motivos del Reglamento. Ahora bien, el *art. 85 RDMC*, que ya hemos citado, lo que dispone es que en los litigios por infracción de dibujos o modelos registrados, el tribunal de dibujos y modelos comunitarios considerará válido dicho dibujo o modelo, de suerte que esta validez sólo podrá impugnarse mediante una demanda de reconvención para obtener la declaración de nulidad; y sólo en el caso de dibujos o modelos no registrados (*art. 85.2*), que no es el caso ante el que nos encontramos, su validez quedará supeditada a que el titular demuestre que se cumplen las condiciones previstas en el *art. 11* (es decir, que cumpla los requisitos establecidos en la sección 1, entre los que se encuentran los de la novedad, *art. 5*, y el carácter singular, *art. 6*) y si indica en qué posee un carácter singular su dibujo o modelo comunitario, pese a lo cual también el demandado podrá impugnar su validez por vía de excepción o mediante una demanda de reconvención para obtener la declaración de nulidad. El RDMC establece, por tanto, diferente sistema según se trate de dibujos o modelos registrados o no registrados: en los registrados, se presume su validez; en los no registrados, se impone al titular, para que esa validez pueda ser considerada por el tribunal, la carga de probar la novedad y singularidad de los mismos.

No es posible, por tanto, en el caso de modelos registrados, deducir simplemente la excepción de su nulidad. El último inciso del *art. 85.1 RDMC* es meridianamente claro cuando dice que "La validez sólo podrá impugnarse mediante una demanda de reconvención para obtener la declaración de nulidad. No obstante, la excepción de nulidad de un dibujo o modelo comunitario propuesta por vía distinta de la

reconvencción sólo se admitirá si el demandado alega que ha de declararse nulo el dibujo o modelo comunitario por asistirle un derecho nacional previo a tenor de la *letra d) del apartado 1 del art. 25* ", sin que, claro está, en el caso que nos ocupa, se haya alegado la existencia de ningún derecho nacional previo por parte de la demandada.

En definitiva, ni es admisible la afirmación, escasamente jurídica, de que la presunción del *art. 85.1 RDMC* es "extremadamente débil", ni es posible tampoco la apreciación de oficio de la nulidad del modelo ni por vía de excepción.

Este motivo impugnatorio, por lo dicho, se encuentra abocado al fracaso.

7. En segundo término, se niega la infracción afirmando que no ha existido ningún acto de venta o comercialización de productos protegidos por derechos de exclusiva, por parte de la apelante. No puede calificarse esta afirmación como absolutamente insólita cuando, en la contestación a la demanda, se ha reconocido la titularidad de la página web en la que se ofrecían las llantas (modelo registrados) y que dichas llantas, además, se vendían en el "pequeño establecimiento de venta de repuestos y accesorios para el automóvil" que regentaba en la calle Travesera de Gracia, en Barcelona. Tanto el escrito de contestación a la demanda como el de apelación están plagados de reconocimientos de los actos de comercialización de las llantas realizados por las codemandadas. Remitiéndonos a lo razonado en la sentencia apelada al respecto, desestimaremos igualmente este motivo de recurso.

#### CUARTO.-

8. Insiste la apelante en que las llantas por ella comercializadas son componentes de un producto complejo (el coche) y que, por ello, entra en juego "la excepción legal al derecho de diseño registrado, y por tanto la venta de llantas para reponer o sustituir piezas es completamente legítima y no infringe derechos de terceros".

El *art. 110.1* , "Disposición transitoria", RDMC, establece que "Hasta tanto entren en vigor las modificaciones introducidas en el presente Reglamento, a propuesta de la Comisión a este respecto, no existirá protección como dibujo o modelo comunitario respecto del dibujo o modelo que constituya un componente de un producto complejo utilizado en el sentido del *apartado 1 del art. 19* con objeto de permitir la reparación de dicho producto complejo para devolverle su apariencia inicial". Es decir, que los dibujos o modelos comunitarios registrados, que constituyan un componente de un producto complejo, no gozarán de la protección legalmente establecida en los casos de uso del *art. 19.1* ("Se entenderá por utilización, en particular, la fabricación, la oferta, la puesta en el mercado, la importación, la exportación o la utilización de un producto en el que se encuentre incorporado el dibujo o modelo o al que éste se haya aplicado, así como el almacenamiento del producto con los fines antes citados"), siempre y cuando dicho uso tenga por objeto permitir la reparación del producto complejo, con el fin de devolverle su apariencia inicial. Establece el *art. 110 del Reglamento 6/2002* , de dibujos y modelos comunitarios la conocida como cláusula must-match, disposición legal que autoriza -temporalmente- la reproducción de modelos comunitarios que son componentes de productos complejos cuando se trata de la reparación de dichos productos para devolverles su apariencia inicial.

Compartiendo los razonamientos vertidos en el fundamento de derecho cuarto de la resolución recurrida, este Tribunal considera importante resaltar que la actuación de las empresas demandadas (en resumidas cuentas, oferta y venta de llantas idénticas a las registradas como modelos comunitarios por BMW) no puede decirse que tuviera por objeto permitir la reparación del producto complejo (el coche), para devolverle su apariencia inicial, por varios motivos: de un lado, las llantas son elementos intercambiables en los automóviles (es obvio que a un mismo coche se le pueden poner infinidad de modelos de llantas diferentes), por lo que es difícil considerar que su venta tenga por objeto permitir la reparación del vehículo, a fin de devolverle su apariencia inicial; de otro, como la prueba ha acreditado (grabación del informe de detectives privados), la oferta de las llantas se hacía de todas las que podían servir a la marca y modelo de coche para el que las pedía el usuario, con lo que tampoco se puede mantener que dicha oferta, y la posterior venta de las llantas finalmente elegidas, tuviera por objeto devolver al coche su apariencia inicial, absolutamente desconocida para el vendedor; por último, e incidiendo en los dos argumentos apuntados, la mera sustitución de las llantas de un automóvil puede proceder, no de la necesidad de su reparación, sino de una mera consideración estética, y tal y como las demandadas tenían organizada la oferta y venta de aquéllas, les era absolutamente indiferente que fuera la una o la otra, con lo que, en definitiva, se estaban realizando actos perfectamente encuadrables en el *art. 19 RDMC* .

#### QUINTO.-

9. Otro motivo de impugnación es el relativo a la infracción marcaria, alegando que la venta de pegatinas con el logo del fabricante del vehículo era necesaria para reponer la llanta a su estado original, pues de otra manera el aspecto estético "de la rueda de la llanta" diferiría del resto de ruedas del vehículo. Se niega, pues, que haya un uso a título de marca, sino tan solo una reparación de la rueda a su estado original.

No podemos compartir estos razonamientos. No se discuten los dos actos que la sentencia, en su fundamento de derecho quinto, considera como realizados por empleados de las demandadas, constitutivos de infracción de las marcas de la demandante: en el establecimiento de Barcelona, se exponían las llantas con la marca BMW, y dichas llantas se suministraban con el adhesivo de la marca. Las llantas venían, en definitiva, con la marca BMW.

Nótese que, mientras que, en la contestación a la demanda, lo que se alegó es que el uso que se hacía de la marca BMW lo era para indicar el destino de las llantas (accesorio o recambio en un coche), con invocación del *art. 37 c) LM*, el alegato que se vierte ahora en el escrito de interposición del recurso de apelación es distinto, pues ya no se dice que la utilización lo fuera con ese fin, sino con el de reparación o reposición de las llantas, o de la rueda, a su estado original. Por ser una alegación nueva, introducida en esta alzada, no será abordada.

10. Y, con relación a la posibilidad de que los actos de uso de las demandadas queden amparados por los *arts. 12.c) RMC y 37.c) LM* (por ser necesario para indicar que las llantas eran un accesorio destinado a vehículos de la marca BMW), no podemos sino compartir el razonamiento del magistrado de instancia, en el sentido de que ese uso debe serlo (*art. 37.c de la citada LM y Directiva 89 / 104*) conforme a las prácticas leales en materia **industrial** o comercial, y desde luego no lo es cuando se emplea para signar llantas que no son originales, sino simples copias, réplicas exactas, eso sí, de modelos comunitarios e internacionales debidamente registrados. No consideramos que pueda ser calificado como práctica leal en materia **industrial** o comercial usar la marca ajena con ocasión de una infracción de otros derechos de **propiedad industrial**, como la que se hacía de los citados modelos. De admitirse la tesis de la apelante, nos encontraríamos con el insólito panorama de justificar la utilización de la marca BMW en las llantas, no se olvide, infractoras de modelos comunitarios e industriales, por ser el medio de hacer llegar al público que dichas llantas, ilegítimamente comercializadas, pueden ser colocadas en los automóviles de dicha marca.

#### SEXTO.-

11. En materia de indemnización de daños y perjuicios, derivados de las varias infracciones de los derechos de **propiedad industrial** de la sociedad actora, confluyen tanto el recurso de ésta como el de la parte demandada.

12. La demandada, en un más que breve hecho, alega, dicho sea en síntesis, que no ha sido primera comercializadora de las llantas, ya que ha sido una mera "comerciante a través de Internet de repuestos para el automóvil", habiendo comprado dichas llantas a mayoristas y limitándose después a revenderlas. Niega que se haya producido daño, por tanto, a la demandante. Con relación a esta cuestión, no podemos sino compartir los razonamientos vertidos en el fundamento de derecho séptimo de la sentencia apelada, que se dan por reproducidos a fin de evitar inútiles reiteraciones, destacando, eso sí, que la responsabilidad civil de la que ha de responder la demandada, tal y como se establece en la sentencia recurrida, procede (así se dice en dicho fundamento y no se discute en esta alzada) tanto de las reiteradas advertencias que se le hicieron de la infracción que se estaba cometiendo de los derechos de **propiedad industrial** de la demandante (con lo que se satisface la exigencia de los *arts. 42.2 LM y 54.2 LPJDI*, que establecen la obligación de indemnizar los daños y perjuicios cuando haya existido una advertencia suficiente del titular de la marca, con el requerimiento de que cesen los actos infractores), cuanto de que la conducta de dichas demandadas se califica como dolosa, extremo tampoco discutido por la apelante ante este tribunal; siendo absolutamente indiferente, por tanto, que no sea primera comercializadora de los productos en cuestión.

13. La otrora demandante pretende, en primer lugar, un incremento de la indemnización otorgada por daño emergente, pues no se atendieron en la primera instancia sus peticiones de abono de pagos hechos: a la OAMI, OMPI, OEPM; por burofaxes remitidos a las demandadas y por labor de sus abogados por actuaciones encaminadas a evitar el litigio. Todos estos conceptos los engloba dentro de los gastos de investigación a que se refiere el *art. 43 LM*.

Punto de partida, pues, para resolver sobre la procedencia o improcedencia de estas partidas ha de ser la norma citada: el *art. 43.1, in fine, LM* ("Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios") establece que "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".

14. Así, respecto al importe abonado para la obtención de las certificaciones de los títulos de **propiedad industrial** invocados en el procedimiento, consideramos que se refieren propiamente a la actuación jurisdiccional, y que, por ello, podrán ser incluidos, en su caso, como costas procesales (*art. 241 LEC*), con su propio régimen de tasación e impugnación.

15. Con relación a los gastos de sus abogados, la petición de condena de 1.530 # se funda en el documento número 19, redactado en inglés, de los acompañados a la demanda, en el que se detallan una amplia relación de actuaciones realizadas por aquéllos, sin indicación separada de su precio, entre las que se encuentran el estudio del caso, conversaciones telefónicas con el cliente, correos electrónicos al cliente, correos electrónicos a las demandadas, cartas a éstas, etc.

Este Tribunal ha tenido ocasión muy recientemente, Sentencia n.º 257/10 3 de julio del 2010, de abordar la cuestión que ahora nos ocupa: en dicha resolución se confirmó, en este extremo, la sentencia de 9 de diciembre del 2009, del Juzgado de Marca Comunitaria n.º 2, afirmando que "la cantidad que se reclama por ese concepto es proporcionada a la realidad de la actividad desplegada por la dirección de la asistencia jurídica de la actora para determinar con anterioridad al inicio de este proceso la existencia y dimensión de la actividad infractora". La cantidad reclamada en dicho procedimiento se encontraba reflejada en una factura, emitida por un despacho de abogados, cuyos conceptos eran "Actuaciones tendentes a determinar la existencia y dimensión de la infracción, Gestiones realizadas con el propósito de lograr el cese de las actuaciones constitutivas de la infracción e informe pericial".

En el caso que nos ocupa, sin embargo, no nos encontramos ante actuaciones tendentes a determinar la existencia y dimensión de la infracción ni, en su totalidad, de gestiones realizadas con el propósito de lograr el cese de las actuaciones infractoras: se trata, simplemente, de actuaciones propias para la preparación jurídica del pleito, de las que normalmente realizan los abogados a tal fin. En absoluto, pues, pueden tener cabida dentro de "los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial" a que se refiere la norma antes transcrita.

16. Al tratarse de actuaciones con las que se pretende, entre otros extremos, poner fin a la actuación infractora, este tribunal viene admitiendo la inclusión, dentro de la categoría que nos ocupa, de los gastos de envío de burofaxes de requerimiento de cese. Se estimará, pues, la reclamación de 166,75 # que se hace por este concepto.

17. Se recurre, por último, la indemnización por lucro cesante ya que la sentencia, tras manifestar que, de modo deliberado, las demandadas han pretendido hacer imposible que la demandante pudiera cuantificar la indemnización solicitada (beneficios obtenidos por el infractor), concede el 1% de la cifra de negocio obtenida por aquéllas con su actuación.

Como es de ver en la demanda, folio 79 del procedimiento, la demandante solicitó, con carácter principal, y de conformidad con los *arts. 55.2.a LD* y *art. 43.2.a) LM*, el beneficio obtenido por las demandadas como consecuencia de la infracción de los derechos de exclusiva y, subsidiariamente, y con invocación de los *arts. 55.5 LD* y *43.5 LM*, el 1% de la cifra de negocios realizado por aquéllas con los productos infractores.

Que las demandadas hayan dado un cumplimiento parcial a la exhibición documental que se les requirió; que la documentación presentada lo haya sido con desorden y de modo incompleto; que, en definitiva, deliberadamente, las demandadas hayan pretendido hacer imposible la cuantificación de la indemnización que, con carácter principal, solicitó la demandante, son declaraciones contenidas en el fundamento de derecho octavo de la resolución recurrida, que no son discutidas en esta alzada. Es por ello por lo que, no determinado el beneficio obtenido por las demandadas con la comercialización infractora, se concedió la pretensión deducida de modo subsidiario, del 1 % de la cifra de negocio.

En el escrito de interposición del recurso de apelación, la otrora demandante distingue, sin que tal distinción se hiciera en la demanda, entre la indemnización por lucro cesante que habría de corresponderle por la infracción de los modelos industriales y la que procedería de la infracción de sus marcas registradas.

Con relación a la primera, efectúa una serie de cálculos en los que se toma como parámetro un documento (el número 24) que acompañaba a un escrito que tuvo entrada en el Juzgado de Marca el día antes de la celebración del juicio. En ese documento, fechado en Madrid tres días antes de la celebración

del juicio, la Jefe de Marketing y Desarrollo de Mercado de Posventa de BMW "certificaba" que durante el año 2008, BMW había vendido un total de 135 llantas de media por concesionario en España y que el promedio de ventas en la ciudad de Barcelona fue de 144 llantas, lo que representaba una facturación de 281.453 #. Sobre este documento, la apelante efectúa los cálculos de su pretensión resarcitoria, considerando que sería ese número el de llantas vendidas por cada una de las demandadas.

Con relación a la indemnización por lucro cesante, derivada de la infracción de sus marcas, la calcula por vía de la denominada regalía hipotética, sobre la base de los documentos número 25 a 29, aportados junto al escrito que tuvo entrada en el Juzgado el día antes de la celebración del juicio.

No podemos estimar el recurso en este apartado, por los motivos que se dirán.

En primer lugar, porque la distinción que ahora se hace entre indemnización, por lucro cesante, por infracción de modelos y por infracción de marcas es absolutamente nueva, y no se dedujo como tal en la primera instancia. Es doctrina jurisprudencial reiterada la que señala que no cabe introducir en la segunda instancia cuestiones que no fueron debatidas en el periodo expositivo del proceso y que por tanto se apartan de los términos en que quedó planteado el debate en la primera instancia puesto que, aunque el recurso de apelación permite al Tribunal de segundo grado conocer en su integridad del proceso, no constituye un nuevo juicio ni autoriza a resolver problemas o cuestiones distintos a los planteados en la primera instancia pues a ello se opone el principio general de derecho "pendente appellatione, nihil innovetur" (SSTS 5-2 y 11-3-1963 , 2-12-1983 , 20-5-1986, 19-7-1989 , 10-11-1990, 21-4-1992 y 9-6-1997 ) proclamando la invariabilidad en la segunda instancia de los términos de la litis y el respeto a la situación procesal creada por las partes en la primera instancia, so pena de infringir los principios de igualdad de partes, contradicción y defensa.

Esta doctrina es la que informa el tenor del *art. 456.1 LEC* , relativo al ámbito del recurso de apelación, al señalar que habrá de estarse a los fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones formuladas ante el tribunal de primera instancia.

La novedad del planteamiento se manifiesta, con mayor fuerza si cabe, con relación a la infracción de las marcas, cuando, a pesar de no haber acudido en la demanda, siquiera con carácter subsidiario, al criterio de la regalía hipotética (que se introdujo extemporáneamente, y así lo consideró el magistrado de instancia, en el acto del juicio), ahora se invoca, sobre la base de una serie de contratos de licencia celebrados por la demandante con terceras personas, de fecha anterior al inicio del procedimiento y que, por tanto, obraban en su poder cuando este pleito comenzó. Nada impedía, por tanto, que la actora hubiera articulado en su demanda una pretensión de indemnización por lucro cesante, acudiendo al criterio de la regalía hipotética, incluso con carácter subsidiario al que formuló, del beneficio obtenido por el infractor. Y sin que, a pesar de los esfuerzos argumentativos de la apelante, el criterio de la regalía hipotética pueda ser asimilado, bajo el pretexto del enriquecimiento injusto, al de los beneficios obtenidos por el infractor, en tanto legalmente se configuran como criterios distintos el uno del otro, por más que puedan tener, que la tienen, una misma finalidad resarcitoria del daño causado.

Igual argumentación se puede reproducir con relación al lucro cesante derivado de la infracción de los modelos de la demandante: puesto que los datos en que se basa ahora para el cálculo proceden de su propia contabilidad ("certificación" de la Jefe de Marketing, fechada tres días antes de la celebración del juicio, que tuvo su entrada en el Juzgado de Marca Comunitaria el día anterior a dicho acto) nada le hubiera impedido formular esta petición en el escrito de demanda (aún con carácter subsidiario, si así lo hubiera querido) a la indemnización que pudiera resultar de los documentos contables de las demandadas, para el caso que el beneficio obtenido por ellas no pudiera ser finalmente determinado.

18. La pretensión indemnizatoria por lucro cesante es inherente a la infracción pues así lo viene a reconocer expresamente el *artículo 55.5 LPJDI* cuando dice: "El titular del diseño registrado cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba adicional alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos que incorporen el diseño protegido." Se desestimará, por tanto, también, la impugnación de este extremo efectuada por la otrora demandada.

19. Las alegaciones vertidas en el recurso de BMW sobre que, con relación al 1 % de la cifra de negocio, no se han tomado en cuenta los productos objeto del litigio, ni el periodo relevante de infracción, y que se ha calculado sobre la base de las cuentas anuales de una sola de las sociedades demandadas, y en un año (2006), no se enlazan con ningún tipo de pretensión, lo que impide modificar el criterio, de cualquier modo correcto, de la sentencia recurrida. De otra parte, tales afirmaciones no son del todo exactas, pues la

cifra de negocio ha sido calculada por el magistrado de instancia mediante la suma de los ingresos que figuran en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada (folios 594 y 626 del procedimiento), de las cuentas anuales de los ejercicios 2006 y 2007, en que aparecen los ingresos no sólo del año 2006, sino también del 2005 y del 2007, que se han tenido en consideración, como se ha dicho.

20. Por último, se alega que debería proceder un 1 % de la cifra de negocio por la infracción de los modelos industriales y otro uno por ciento por la violación de las marcas. No entraremos en la cuestión planteada, en cuanto nueva, pues la distinción que ahora se pretende no se planteó como tal en la demanda, en la que, simplemente, y de modo subsidiario, se pidió el 1 % de la cifra de negocio realizada por las demandadas con los productos infractores, "esto es, los que incorporen los modelos industriales protegidos de BMW y los que se encuentren ilícitamente identificados con las marcas de ésta."

#### SÉPTIMO.-

La indemnización por desprestigio de la marca.-

21. Por último, se reitera la procedencia de la indemnización por daño moral y desprestigio de la marca, cuantificada en 30.000 #, con los mismos alegatos vertidos en la primera instancia.

En la demanda, y dentro de la petición de indemnización de daños y perjuicios, se dedujo la solicitud de resarcimiento del perjuicio al prestigio de la marca, como categoría de daño emergente. Como alegato de la petición, se expuso, dicho sea en síntesis, que las llantas signadas con la marca BMW no pasaban los controles de seguridad y calidad exigidos, lo que, según manifestaciones de un dependiente de la demandada, podía provocar que, en algún caso, fueran defectuosas.

La sentencia apelada no concedió esta indemnización, al estimar que no se había probado que las llantas comercializadas por las demandadas tuvieran unas características técnicas de composición o de estructura que las hicieran defectuosas para su destino, ni la existencia de quejas o reclamaciones de clientes, lo que, en definitiva, suponía la falta de acreditación de la repercusión negativa de dichas conductas en la marca.

22. El artículo 43 de la Ley de Marcas ("Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios"), en su número primero, segundo inciso, establece que "El titular del registro de marca también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado". Desde el momento en que se utiliza el adverbio "también", queda claro que esa indemnización puede ser acumulada a la que proceda (número primero, primer inciso) por las pérdidas sufridas y las ganancias dejadas de obtener. De ello, se deduce que la infracción de la marca comunitaria puede producir o no perjuicio al prestigio de la misma; o, dicho de otro modo, que puede existir vulneración de la marca ajena sin afectación a su prestigio y sin que, por tanto, proceda indemnización alguna por este concepto. En definitiva, el precepto que nos ocupa no establece una presunción legal de lesión al prestigio en el mercado la marca protegida por el mero hecho de su infracción.

Esta conclusión no ha de verse alterada cuando la marca comunitaria es una marca notoria, ya que, admitir el automatismo de que la infracción de la marca notoria conlleva, per se, un daño a su prestigio, es algo que, en absoluto, se establece en el precepto que nos ocupa. La marca notoria podrá ser infringida, y la infracción podrá o no afectar a su prestigio, en atención a las circunstancias concurrentes: la infracción de la marca notoria no ha de suponer, inexorablemente, y en atención únicamente a su notoriedad, una afectación a su prestigio.

De otra parte, el perjuicio causado al prestigio de la marca puede proceder, ad exemplum, por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o por una presentación inadecuada de la marca en el mercado. Podría, pues, dimanar el perjuicio de otros actos distintos de los expresamente reseñados en la norma. Ahora bien, el hecho de que el legislador haya citado específicamente esos dos supone, al entender de este tribunal, una orientación importante de cuál ha de ser el criterio interpretativo del precepto: si, como hemos razonado con anterioridad, puede haber infracción de la marca sin afectación de su prestigio, el daño a éste ha de venir de alguna circunstancia adicional, presente en el caso concreto de que se trate, de la que resulte un perjuicio específico de dicho prestigio. El precepto que estamos analizando indica dos (realización defectuosa de los productos signados con infracción de la marca o presentación defectuosa de la marca en el mercado) y, al hacerlo de la forma que lo hace, manifiesta la necesidad de una actuación suplementaria del infractor, a modo de un plus añadido a lo que es la mera lesión de la marca ajena, que incida en el prestigio de la misma, hasta el punto de hacer merecedor al titular



de una indemnización específica por este concepto.

Otro aspecto que estimamos de interés es el relativo a la prueba de las circunstancias concretas que afecten al prestigio de la marca y que se erijan en pilar fáctico de la pretensión de indemnización por perjuicio a dicho prestigio. De conformidad con el *art. 217 LEC*, la carga de la prueba ha de corresponder a la parte demandante de la indemnización. Obviamente, la prueba ha de referirse a los hechos aducidos en la demanda como atentatorios del prestigio de la marca propia (sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 5 de febrero del 2008, aún referida a un diseño, razona que la "...previsión que no dispensa a la parte demandante de la carga de probar que con motivo de la comercialización de los productos infractores, aquellos otros en los que se materializa el diseño protegido han padecido un menoscabo en su imagen o crédito comercial ante los consumidores...").

24. De otra parte, es preciso distinguir entre la existencia del desprestigio y su cuantificación: el *apartado primero, inciso segundo del art. 43 de la Ley de Marcas* es el que prevé la indemnización por perjuicio al prestigio de la marca, mientras el apartado tercero es el que enumera las circunstancias a tener en cuenta para fijar tal indemnización ("Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, la notoriedad, renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación. En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado"). De ahí que estas últimas circunstancias sólo puedan entrar en juego una vez acreditada la lesión al prestigio, y en orden a la cuantificación de la indemnización, sin que puedan erigirse en criterios a tener en cuenta, por sí solos, para valorar si la marca ha sufrido o no desprestigio, ya que, de haber querido el legislador que así fuera, los habría ubicado en el apartado primero y no en el tercero. Éste comienza de modo sumamente claro ("Para la fijación de la indemnización...") y, por ello, la notoriedad, renombre, prestigio de la marca, número y clase de licencia concedidas, circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado, habrán de ser, fundamentalmente, elementos de cuantificación de la indemnización, aún cuando, obviamente, también puedan ser tenidos en cuenta para la determinación de la lesión del prestigio (por ejemplo, las circunstancias de la infracción).

25. La jurisprudencia española ha venido ligando la indemnización por desprestigio a la realización de actos concretos, que suponen un plus, más allá de la mera infracción de la marca.

Así, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 26 de septiembre del 2008, la concedió porque "...el hecho de que las marcas hayan podido sufrir un desprestigio por el hecho de ser utilizadas en calzado de inferior precio supone un daño diferenciado que justifica una indemnización diferenciada...", añadiendo que "El argumento del menor precio de las zapatillas comercializadas por las demandadas no elimina el carácter infractor de las zapatillas comercializadas por las demandadas, tanto porque el riesgo de asociación persiste al ser posible entender que se trata de una línea más económica producida por una empresa que tiene algún tipo de asociación con las actoras, como por aumentar el riesgo de desprestigio de las marcas de las actoras al diluirse la asociación por parte del público entre la marca en cuestión y productos de elevado precio".

La sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, de 14 de marzo del 2008, la concedió en atención al daño que, al prestigio de la marca, suponía la calidad inferior de los bolsos infractores.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 5 de febrero del 2008, (que analiza el correlativo *art. 55.3 LPJDI*, por daño al prestigio del diseño), pone el énfasis que los hechos que supongan desprestigio han de ser alegados en la demanda, razonando, incluso, que no basta con una inferior calidad de los productos si, al tiempo, no existe riesgo de confusión: "Pero esos factores o circunstancias susceptibles para actuar como correa de transmisión de un crédito comercial negativo no han sido desvelados en la demanda, que hace derivar la indemnización por daño al prestigio del mero hecho de ser de inferior calidad los tiradores de la demandada, lo que, por sí solo, si está ausente el riesgo objetivo de asociación, no ha de provocar un daño al prestigio del diseño registrado".

26. En definitiva, todo lo expuesto en el presente fundamento nos conduce a compartir el criterio del magistrado de instancia: la mera infracción de las marcas de las demandantes no conlleva, en atención a la prueba practicada en el litigio, una afectación de su prestigio. La apelante hace descansar esta pretensión de indemnización, exclusivamente, en las manifestaciones de un dependiente de la demandada, que dijo a los investigadores privados que el precio de las llantas era inferior porque estas llantas no pasaban los controles de calidad de BMW, y podría darse el caso de algún producto defectuoso. Esta declaración solo pone de manifiesto una mera hipótesis, un futurible, pues dicho dependiente no manifestó que ya hubieran vendido llantas que, a la postre, resultaron ser defectuosas. En cualquier caso, no existe prueba, al entender del Tribunal, ni de que los productos ilícitamente marcados tuvieran una realización defectuosa

(una pericial podría haber sido determinante en este sentido) ni que, en ausencia ya de este factor, y no ofreciéndose otra alegación distinta, se haya afectado al prestigio de la marca de la demandante con la actuación de las demandadas, razón por la que no se estimará este apartado del recurso. Téngase en cuenta, además, que, de conformidad con la jurisprudencia del TJCE recaída al interpretar el *art. 4.4 de la Directiva 89/104/CEE*, es precisa la acreditación de que, a consecuencia de la infracción, y para que pueda existir un perjuicio al carácter distintivo de la marca, se ha producido una modificación del comportamiento económico del consumidor, sin que esa prueba se haya producido en el presente procedimiento.

#### OCTAVO.-

27. Si estimáremos el motivo de recurso planteado por la otrora demandante, en cuanto a la imposición de costas, que ha de recaer sobre la demandada, aún habiendo sido parcialmente estimada la demanda, y en atención a su estimación sustancial.

Consideramos que se ha producido una estimación sustancial de la demanda, que ha de suponer que las costas de la primera instancia hayan de ser impuestas a la demandada.

Confrontando el suplico de la demanda y el fallo de la sentencia recurrida, se observa como se accede a las tres pretensiones declarativas de infracción de los modelos y las marcas (auténtico "núcleo duro" del litigio) y a las de condena de cese, de destrucción de llantas y de indemnización (que no son más que pretensiones que encuentran su sustento en la previa declaración de la infracción de los derechos de **propiedad industrial**). Respecto de esta última, en el suplico se peticionaba la condena en la cuantía que se determinara de acuerdo con las bases que se fijaron en el fundamento de derecho segundo de la demanda. Por tanto, la demanda contenía una petición genérica de indemnización de daños y perjuicios a consecuencia de la infracción, comprensiva del daño emergente y el lucro cesante, y esta pretensión indemnizatoria ha sido acogida por la sentencia apelada, por más que, ante este Tribunal, se haya discutido la cuantía exacta que fue concedida y se haya confirmado la improcedencia de varias de las partidas reclamadas (parte de los gastos de indemnización y el daño por desprestigio).

En definitiva, la estimación de la demanda ha sido sustancial y las costas habrán de ser impuestas a la parte demandada.

#### NOVENO.-

28. En materia de costas, será de aplicación el *art. 398.2*, que dispone que en caso de estimación total o parcial de un recurso de apelación, no se condenará en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes. Dado que la estimación parcial del recurso supone, sin embargo, una estimación sustancial de la demanda, de conformidad con el *art. 394.1 de la LEC.*, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte demandada.

#### DÉCIMO.-

29. De conformidad con el *art. 208.4 LEC*, toda resolución incluirá la mención de si es firme o cabe algún recurso contra ella, con expresión, en este caso, del recurso que proceda, del órgano ante el que deba interponerse y del plazo para recurrir.

Así, de acuerdo con lo establecido en el *art. 466 y Disposición Final 16ª LEC*, contra las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en la segunda instancia de cualquier tipo de proceso civil podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario de infracción procesal, de los que conocerá, en su caso, el Tribunal Supremo, siempre que dicha sentencia sea recurrible en casación, por encontrarse en alguno de los casos previstos en el *art. 477.2 LEC*. Tales recursos habrán de prepararse, con sujeción a los presupuestos legales establecidos en los *arts. 479 y ss LEC*, mediante escrito presentado dentro de los cinco días siguientes a su notificación, constituyéndose previamente depósito para recurrir por importe de 50 euros por cada recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección 8ª abierta en Banesto indicando en el campo "Concepto" del documento resguardo de ingreso, que es un "Recurso", sin cuya acreditación no será admitido (LO 1/2009, de 3 noviembre).

#### UNDÉCIMO.-

30. De conformidad con la *Disposición Adicional décimoquinta, número 8, de la LOPJ, introducida por la LO 1/2009, de 3 de noviembre*, en caso de estimación total o parcial del recurso, procederá la devolución de la totalidad del depósito constituido por la parte para poder interponerlo.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación, siendo ponente de esta Sentencia, que se dicta en nombre de SM. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, el Magistrado Don Francisco José Soriano Guzmán, quien expresa el parecer del Tribunal de Marca.

### **III - PARTE DISPOSITIVA**

FALLAMOS: Que con estimación parcial del recurso de apelación interpuesto por la representación de BAYERISCHE MOTOREN MERKE, AG y con desestimación del formulado por CAR ELITE IMPORT, SL, ambos contra la sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria n.º 2, de fecha 24 de noviembre del 2009 , en los autos de juicio ordinario n.º 443 / 08, debemos revocar y revocamos dicha resolución únicamente en el sentido de que la estimación de la demanda interpuesta por aquélla es sustancial y se ha fijar la cantidad objeto de condena a que se refiere el apartado e) del ordinal IV de su fallo en 4.020,93 #, imponiendo las costas de la primera instancia a la parte demandada, manteniendo el resto de la resolución recurrida, sin hacer en esta alzada expreso pronunciamiento sobre las costas ocasionadas por el recurso parcialmente estimado, y con condena en costas a la recurrente cuyo recurso ha sido desestimado.

Procédase a la devolución de la totalidad del depósito constituido por la/s parte/s recurrente/s o impugnante/s cuyo recurso/impugnación haya sido total o parcialmente estimado. Se acuerda la pérdida del depósito constituido por la/s parte/s recurrente/s o impugnante/s cuyo recurso/impugnación haya sido desestimado.

Notifíquese esta resolución en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales 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 podrá ser objeto de recurso, de conformidad con lo establecido en los fundamentos de derecho de esta sentencia.

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

PUBLICACIÓN: Leído y publicado fue la anterior sentencia en el día de su fecha, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco José Soriano Guzmán, estando el Tribunal celebrando audiencia pública en el día de la fecha. Certifico.