



Roj: **ATS 10323/2016** - ECLI: **ES:TS:2016:10323A**

Id Cendoj: **28079110012016203433**

Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Civil**

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **16/11/2016**

Nº de Recurso: **3115/2015**

Nº de Resolución:

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **JOSE ANTONIO SEIJAS QUINTANA**

Tipo de Resolución: **Auto**

AUTO

En la Villa de Madrid, a dieciséis de Noviembre de dos mil dieciséis.

I. ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. La representación procesal de Industria Aragonesa del Perfume, S.L., Caravan Fragancias, S.L. y Laboratorios **Saphir**, S.A. presentó escrito de interposición de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal contra la Sentencia dictada el 14 de septiembre de 2015 por la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8.ª, que actúa como Tribunal de Marca Comunitaria) en el rollo de apelación n.º 129-C07/2015, dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 664/2013 del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Alicante.

SEGUNDO. Mediante Diligencia de Ordenación de 22 de octubre de 2015 se acordó la remisión de las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes por término de treinta días.

TERCERO. Formado el rollo de sala, el procurador don Ángel Rojas Santos, en nombre y representación de Industria Aragonesa del Perfume, S.L., Caravan Fragancias, S.L. y Laboratorios **Saphir**, S.A., presentó escrito el 26 de octubre de 2014 por el que se personaba en concepto de parte recurrente. El procurador don Aníbal Bordallo Huidobro, en nombre y representación de Carolina Herrera Limited, Puig France, S.A.S., Gaulme, S.A.S. y Antonio Puig, S.A., presentó escrito de 4 de diciembre de 2015, personándose en concepto de parte recurrida.

CUARTO. Por Providencia de 21 de septiembre de 2016 se pusieron de manifiesto las posibles causas de inadmisión de los recursos a las partes personadas. Y por Providencia de 5 de octubre de 2016 se denegó la aclaración de la anterior resolución interesada por la recurrente.

QUINTO. Mediante escrito de 21 de octubre de 2016, la representación procesal de la parte recurrente mostró su disconformidad e interesó la admisión de los recursos, y presentó copia del escrito de interposición de los recursos de casación por interés casacional y extraordinario por infracción procesal con una nueva redacción de los encabezados del recurso de casación por interés casacional. La parte recurrida, por escrito de 10 de octubre de 2016, se mostró conforme con las posibles causas de inadmisión, y por escrito de 27 de octubre de 2016 mostró su disconformidad con la presentación del nuevo escrito de interposición.

SEXTO. La parte recurrente ha efectuado el depósito para recurrir exigido por la Disposición Adicional 15.ª de la LOPJ.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. Magistrado D. Jose Antonio Seijas Quintana, a los solos efectos de este trámite.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Con carácter previo debe resolverse sobre la solicitud de subsanación del escrito de interposición que formula la parte recurrente en el trámite de alegaciones a la puesta de manifiesto de las causas de



inadmisión de los recursos, a cuyo efecto aporta copia del escrito de interposición de los recursos de casación por interés casacional y extraordinario por infracción procesal, con una nueva redacción de los encabezados y formulación de los motivos del recurso de casación.

La pretensión de la parte recurrente es inadmisibles. El trámite de alegaciones no permite subsanar, ya fuera del plazo previsto para interponer el recurso, los defectos de que adoleciera el escrito de interposición, como tiene dicho esta sala en innumerables resoluciones (Autos, entre otros, de 8 de octubre de 2002, 28 de enero, 25 de marzo, 1 de abril y 20 de mayo de 2003, 17 de febrero de 2004, 8 de febrero de 2005, 26 de noviembre de 2013, 18 de marzo de 2014, y 11 y 26 de octubre de 2016, en recursos 705/2002, 1425/2002, 185/2003, 41/2003, 1021/2002, 8/2004, 1872/2001, 397/2013, 1193/2013, 2739/2014 y 12/2015). En ellos se razona que la constatación de los presupuestos de recurribilidad la debe ofrecer el recurrente al interponer el recurso, permitiendo así al tribunal encargado de velar por su observancia comprobar su efectivo cumplimiento y decidir, en consecuencia, sobre la procedencia de la interposición; y como tales presupuestos que son no sólo deben concurrir, sino también se debe acreditar su concurrencia dentro del término que el legislador establece para ese trámite procesal, sin que su falta pueda ser subsanada con posterioridad, pues no se está ante un cumplimiento incompleto respecto del que la parte haya manifestado su voluntad -expresa o tácita- de cumplir los requisitos exigidos por la ley, sino ante la falta total de cumplimiento del presupuesto, en este caso la interposición del recurso de casación, con acreditación del interés casacional.

Y si la doctrina constitucional enseña que los requisitos y presupuestos formales no son valores autónomos que tengan sustantividad propia, sino simples instrumentos para conseguir una finalidad legítima, de tal modo que es preciso ponderar la entidad real de los defectos apreciados en relación con la sanción que acarrea (SSTC 172/95, 108/2000, 193/2000 y 79/2001, entre otras), también enseña que la subsanación no es incompatible con la obligación de cumplir con tales requisitos y presupuestos procesales, ni con la improrrogabilidad de los plazos procesales y el deber de cumplirlos (SSTC 1/89, 311/85, 16/92, y 41/92, entre otras).

SEGUNDO. Los presentes recursos de casación y extraordinario por infracción procesal se han interpuesto contra una sentencia dictada en la segunda instancia de un juicio ordinario en el que se ejercitan acciones de infracción marcaria y de competencia desleal, tramitado en atención a la materia, por lo que su acceso a la casación es la del ordinal 3.º del art. 477.2 LEC.

TERCERO. En concreto, la parte demandada-apelante ha interpuesto recurso de casación en la modalidad de interés casacional.

El recurso de casación contiene seis motivos, ya que el que se denomina como séptimo no constituye un motivo de casación, sino que va referido a la conveniencia de elevar una cuestión prejudicial ante el TJUE.

1. El epígrafe que encabeza el motivo primero es:

«Infracción de los artículos 22.3 y 23 del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria; infracción del art. 46.3 LM y del principio de oponibilidad a terceros, así como la jurisprudencia que lo define e interpreta».

La recurrente alega, resumidamente, que la audiencia provincial, al considerar que Antonio Puig, S.A. nunca pudo ejercer la defensa de las marcas invocadas en la demanda por no ser licenciario inscrito, ha realizado una interpretación extensiva del principio registral de la publicidad negativa, otorgando a la inscripción de la licencia efectos constitutivos y vinculándola al ejercicio de acciones de defensa del título por el licenciario. Esta postura sería contraria a la doctrina recogida en las SSTS 748/2013, de 10 de diciembre, 695/2000, de 11 de julio, y 934/2008, de 8 de octubre, y en la Sentencia de la Sección 15.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 30 de enero de 2004, de la que se desprendería que un licenciario inscrito tendría preferencia sobre el licenciario no inscrito, pero nada más podría extraerse en relación con el principio de oponibilidad de lo inscrito.

Por tanto, Antonio Puig, S.A. sí que podía ejercitar las acciones de defensa de las marcas invocadas en el procedimiento, y, por aplicación del principio de especialidad normativa o de consunción, debió haberse estimado la excepción de falta de legitimación activa para el ejercicio de acciones de competencia desleal, ya que resultaría imposible sostener que los recurrentes han infringido las marcas de las actoras al menoscabar su *goodwill* (art. 9.1 a) RMC y 34.2 a) LM) y haberse aprovechado deslealmente de su reputación (art. 9.1 c) RMC y 34.2 c) LM) y, de forma simultánea, por esos mismos actos, que han infringido el art. 12 LCD, en tanto en cuanto se aprovechaban de la reputación ajena por presentar los productos como imitaciones o réplicas de otros (art. 10 d) LCD).

2. El segundo motivo es:

«Infracción de los artículos 9 y 12 RMC y 34 y 37 LM . El término "indebido" en relación con el aprovechamiento es interpretado de forma extensiva por la audiencia provincial. Necesidad de uso previo a título de marca para aplicar las excepciones legales al *ius prohibendi* ».

En el desarrollo del motivo se plantean dos cuestiones. En primer lugar se argumenta que la audiencia provincial no ha tenido en cuenta la opinión del consumidor medio a la hora de considerar *verosímil o factible* la posibilidad de una transferencia de *valores o cualidades de la marca*, y ello aun cuando se ha confirmado en la sentencia que los consumidores no confunden los productos. La imitación debe ser porque así se percibe por el juzgador que se pone en la situación del consumidor medio (criterio objetivo) y no por la voluntad infractora del que la usa (criterio subjetivo). Se produciría así una infracción del análisis de la violación marcaria en lo referido a la posición que debe asumir el juzgador, recogido en las SSTS 505/2012, de 23 de julio , 916/2011, de 21 de diciembre , y 352/2012, de 12 junio de 2012 .

Por otro lado, el concepto de debido o indebido utilizado por la sentencia se alejaría mucho de lo preceptuado por la jurisprudencia comunitaria, en especial por lo señalado en el asunto C-63/97 Bayerische Motorenwerke AG (BMW) y BMW Nederland BV Ronald Karel Deenik, ya que el aprovechamiento será calificado de indebido cuando el uso del signo ajeno no esté justificado, y en este caso sí lo estaría.

En segundo lugar, se argumenta sobre la necesidad de que el uso sea realizado a título de marca para valorar la aplicación de las excepciones legales al *ius prohibendi*, y cuestiona que el uso se haya realizado a título de marca. Considera que no puede afirmarse que la mera disponibilidad de modalidades alternativas de descripción de las fragancias de los perfumes de las actoras (las cuales, ha sido probado, son sensiblemente menos eficaces que la propia equivalencia) convierte, automáticamente y sin posibilidad de discusión, al uso de la marca ajena como término descriptivo en un uso a título de marca y desleal.

Cita varias sentencias del TJUE. Entre ellas, la dictada en el asunto C-28/2003 (The Gillette Company), que establece que " *el hecho de que un tercero utilice una marca ajena para indicar el destino de su producto no implica necesariamente que lo presente como si fuera de la misma calidad o tuviera características equivalentes a las del producto que lleva dicha marca. Dicha presentación depende de las circunstancias del caso concreto y corresponde al órgano jurisdiccional remitente valorar su posible existencia de acuerdo con las circunstancias del litigio principal*". Concluye el recurrente que esa valoración es inexistente en el asunto que nos ocupa.

Cita también las SSTS 916/2011, de 21 de diciembre , y 375/2015, de 6 de julio, y varias resoluciones de diferentes audiencias provinciales , en la que se establecería que la infracción de marca solo puede producirse en relación con usos realizados a título de marca. Añade que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia confirma que la marca no puede extender su protección a aquello para lo que no fue creada.

3. Motivo tercero:

«Infracción del artículo 41.1 f) LM . La utilidad de publicar la sentencia no ha sido acreditada».

En el desarrollo del motivo se argumenta que la sentencia recurrida infringe la jurisprudencia de esta sala relativa a la función que tiene la publicación de la sentencia en los asuntos marcarios (contenido en las SSTS 505/2012, de 23 de julio , y 697/2009, de 6 de noviembre), ya que la decisión tomada en la sentencia de publicar el fallo no ha sido explicada en detalle ni mucho menos acreditada y justificada su utilidad, habida cuenta que para la propia audiencia el riesgo de confusión entre los consumidores estaba absolutamente descartado.

4. Motivo cuarto:

«Infracción del artículo 12 Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal . El prestigio y/o reputación pertenecen al titular de la marca».

En el desarrollo del motivo se argumenta que la sentencia infringe la jurisprudencia de esta sala acerca del ámbito y extensión del art. 12 LCD (SSTS 95/2014, de 11 de marzo , y 746/2010, de 1 de diciembre) porque ha extendido el prestigio y reputación de las marcas titularidad de las actoras a la propia Antonio Puig, S.A. Si Antonio Puig, S.A. es la demandante que invoca la legislación de competencia desleal, y en concreto el art. 12 LCD , lo será porque considera que la conducta denunciada explota o se aprovecha indebidamente de su propia reputación . Nada de eso se explica en la sentencia, la cual equipara reputación de las marcas con la reputación del distribuidor.

5. Motivo quinto:

«Infracción del artículo 1137 CC "solidaridad impropia". La responsabilidad de las demandadas es perfectamente individualizable».

En el desarrollo del motivo se argumenta que la sentencia infringe el art. 1137 CC en lo referido a la llamada "solidaridad impropia", reconocida, entre otras, por la Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo 223/2003,



de 14 de marzo , y que surge cuando no resulta posible individualizar las respectivas responsabilidades. En el presente caso, los hechos y las conductas denunciadas en la demanda permiten una perfecta y concreta individualización de la responsabilidad de cada demandada. La responsabilidad está correctamente definida desde el mismo momento en que hay usos atribuibles a unas y otras empresas y, por tanto, cada mercantil deberá satisfacer individualmente los daños que le corresponda en sentencia.

6. Motivo sexto:

«La necesidad de modificar la jurisprudencia en relación con el problema jurídico planteado porque haya evolucionado la realidad social o la común opinión de la comunidad jurídica sobre una determinada materia».

En el desarrollo del motivo se argumenta que el origen de la postura adoptada por la Audiencia Provincial de Alicante descansa en la polémica sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto L'Oréal Bellure. La recurrente considera necesario que esta sala analice la conveniencia de adoptar *acríticamente* las enseñanzas de esa sentencia y descartar - al contrario de lo que hace la Audiencia - que la misma sea prácticamente reproducible por identidad cuando los supuestos de hechos son los mismos (perfumería de tendencia que sigue las fragancias utilizadas por marcas prestigiosas). Alegan que un buen número de autores ha denunciado las imprecisiones terminológicas y las vaguedades conceptuales de que adolece la decisión y que demuestran la injustificada política expansiva del alcance de la protección de los derechos de marca que sigue actualmente el Tribunal en detrimento de derechos tan fundamentales para el correcto desarrollo y consolidación mercado único como son la libre información y su acceso por los consumidores entre otros. La sentencia L'Oréal puede traducirse como una condena moral impuesta a todo empresario que objetivamente perciba un beneficio por motivo de la reproducción de una marca notoria o renombrada, incluso aunque dicho beneficio no haya sido buscado deliberadamente y no produzca daños al titular de la posición de exclusiva.

Propone a esta sala que solo se penalice la publicidad que presente productos como imitación o réplica de otros cuando la imitación descansa en aspectos no imitables. Esto es, cuando la imitación en sí misma considerada, constituya un ilícito.

CUARTO. A la vista del planteamiento que se hace en el recurso de casación, este debe ser inadmitido por las razones que se exponen a continuación.

1. El motivo primero incurre en las causas de inadmisión de falta de indicación en el encabezamiento o formulación del motivo de la jurisprudencia que se solicita de la Sala Primera del Tribunal Supremo que se declare infringida o desconocida (art. 483.2.2.º en relación con el art. 481.1 LEC); falta de expresión en el encabezamiento o formulación del motivo de cuál es el elemento, entre los que pueden integrar el interés casacional, en el que se funda la admisibilidad del recurso (art. 483.2.2.º en relación con el art. 481.1 LEC); mezcla de cuestiones (art. 483.2.2.ª LEC); e inexistencia del interés casacional alegado (art. 477.2.3 y 483.2.3.º LEC), al carecer de trascendencia la cuestión jurídica planteada para obtener un fallo favorable a la vista de la base fáctica y de la razón decisoria de la sentencia recurrida.

En primer lugar, la parte recurrente no indica de manera clara y precisa en el encabezamiento del motivo cual es exactamente la jurisprudencia de esta Sala que pretende se declare infringida o desconocida.

A lo largo de la fundamentación del motivo se intenta justificar el interés casacional al hilo de su desarrollo argumental, intercalando sentencia de esta sala y de diferentes audiencias provinciales, como si configurase la misma modalidad de interés casacional.

Mezcla y plantea cuestiones a las que ni siquiera se hace referencia en el encabezamiento del motivo. Así, junto a la cuestión referida a legitimación del licenciatario para ejercitar acciones en defensa de la marca, trata el principio de especialidad normativa.

Además, el interés casacional es inexistente al carecer de consecuencias la cuestión planteada para obtener un fallo favorable a la vista de la base fáctica y de la razón decisoria de la sentencia recurrida.

Es cierto que en la STJUE de 4 de febrero de 2016, asunto, C-163/15 , que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial, se declara:

«El artículo 23, apartado 1, primera frase, del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria debe interpretarse en el sentido de que el licenciatario puede ejercitar acciones en caso de violación de la marca comunitaria objeto de la licencia aunque esta última no haya sido inscrita en el Registro».

Pero, en el presente caso -con independencia de que la sentencia recurrida considera que Antonio Puig ejercita las acciones de competencia desleal en su condición de comercializador y distribuidor en España de los perfumes relacionados con las marcas de Carolina Herrera y de Puig France, pero no es licenciatario o, a lo



sumo, sería licenciatario no inscrito respecto de Carolina Herrera-, la cuestión de si Antonio Puig, S.A. pudo haber ejercitado o no acciones de infracción de marca carece de trascendencia desde el momento en que las acciones que ejercitó fueron acciones de competencia desleal, y que la Audiencia resolvió el asunto, en relación con Antonio Puig, S.A., sobre la base de normas de competencia desleal y no marcaría.

Recordamos en la Sentencia 450/2015, de 2 de septiembre de 2015, que la jurisprudencia de esta sala sobre la relación entre las normas que regulan los derechos de exclusiva de propiedad industrial y las de competencia desleal, sigue el denominado principio de complementariedad relativa (Sentencias 586/2012, de 17 de octubre, y 95/2014, de 11 de marzo). Que «(e)n última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido» (Sentencia 95/2014, de 11 de marzo).Y que concluíamos en la Sentencia 586/2012, de 17 de octubre : «(e)n definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cuál sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez».

2. El motivo segundo incurre en las causas de inadmisión de falta de indicación en el encabezamiento o formulación del motivo de la jurisprudencia que se solicita de la Sala Primera del Tribunal Supremo que se declare infringida o desconocida (art. 483.2.2.º en relación con el art. 481.1 LEC); falta de expresión en el encabezamiento o formulación del motivo de cuál es el elemento, entre los que pueden integrar el interés casacional, en el que se funda la admisibilidad del recurso (art. 483.2.2.º en relación con el art. 481.1 LEC); mezcla de cuestiones y falta de claridad a la hora de individualizar el problema jurídico planteado (art. 483.2.2.º LEC); e inexistencia del interés casacional (art. 477.2.3 y 483.2.3.º LEC), al desarrollarse al margen de la base fáctica y de la razón decisoria de la sentencia recurrida.

En el presente caso, además de concurrir los defectos formales que se aprecian en el motivo primero, dos de las sentencias de esta sala citadas en el recurso hacen referencia al riesgo de confusión, cuando la sentencia recurrida indica que "no concurre riesgo de confusión si atendemos a la concreta forma de comercialización de los perfumes de equivalencia".

La sentencia recurrida afirma:

«...como ha declarado reiteradamente el Tribunal de Justicia (entre otras, la tantas veces citada STJUE de 18 de junio de 2009) que en el ámbito de protección de las marcas renombradas no es necesario que exista riesgo de confusión entre las marcas renombradas y los signos empleados por el tercero sino que basta con que exista un vínculo entre ambas...».

Y también recuerda:

«Es reiterada la doctrina del Tribunal de Justicia (entre otras, SSTJUE 18 de junio de 2009 C-487/07 , 23 de marzo de 2010 asuntos acumulados C-236/08 a C- 238/08 y, 25 de marzo de 2010 C-278/08) en la que destaca que el titular de una marca puede prohibir su uso por un tercero aun cuando dicho uso no menoscabe la función esencial de la marca, que es indicar la procedencia de los productos o servicios, siempre que dicho uso menoscabe o pueda menoscabar otra de las funciones de la marca, entre las que se mencionan las de comunicación, de inversión o publicidad.

»En nuestro caso, es evidente que atendidas las concretas condiciones de comercialización de los productos por parte de GRUPO **SAPHIR** no es posible vulnerar la función de garantía de la procedencia de las marcas de las actoras porque queda claro que los perfumes son de GRUPO **SAPHIR** y tratan de imitar la fragancia de los perfumes identificados con las marcas de las actoras.

»Sin embargo, es evidente que con la difusión de las listas de equivalencia y con la concreta forma de exponer los productos en los expositores mediante etiquetas donde se refiere la marca a la que imita la fragancia del perfume se perjudica la función de comunicación de su reputación, prestigio, *goodwill* que es inherente a las marcas de las actoras y de las que pretende apropiarse GRUPO **SAPHIR** para promocionar sus productos; dicho en otros términos, la inserción de las marcas de las actoras en la línea de negocio de perfumes de equivalencia "empuja" a la adquisición de sus productos al hacerlos más atractivos».

Además, el interés casacional es inexistente porque el hecho de que la sentencia recurrida haga referencia a la intención de los demandados no significa que no haya tenido en cuenta la opinión del consumidor medio a la hora de considerar *verosímil o factible* la posibilidad de una transferencia de *valores o cualidades de la marca* .



Lo que dice la sentencia recurrida es que en este caso "(s)in la indicación de la marca de las actoras resultaría prácticamente imposible que un consumidor medio estableciera el vínculo solamente entre las fragancias", que "no concurre riesgo de confusión si atendemos a la concreta forma de comercialización de los perfumes de equivalencia, pero es indudable que habida cuenta el elevado grado de similitud de los signos confrontados el público pertinente establece un vínculo entre las marcas de las actoras y los signos empleados para atraer la atención de los consumidores", o que "la equivalencia con las marcas de las actoras, cuya notoriedad no es controvertida, inserta en las etiquetas de los expositores de los frascos de perfume de GRUPO **SAPHIR**, es determinante en la decisión de compra por parte de los consumidores". Añade que "(a) esta conclusión se llega tras la reproducción del soporte videográfico del acto del juicio donde el representante de EL ÁRBOL reconoció que el hecho de insertar la equivalencia con las marcas de las actoras "empuja" a los consumidores a comprar estos productos."

En lo que respecta a la cuestión de si existe o no un uso a título de marca y si el uso de las marcas de las actoras sería inocuo, al entender la apelante que las marcas de las actoras reproducidas en los listados y en las etiquetas ejercen única y exclusivamente una función descriptiva referida al aroma o fragancia de cada perfume, la Audiencia rechaza esta posibilidad y concluye que resulta acreditado que no es necesario describir la fragancia del perfume fabricado y suministrado por Grupo **Saphir** mediante la referencia a su correspondencia con la fragancia de los perfumes identificados con las marcas de las actoras:

«La referencia a las marcas de las actoras no sería el único medio para facilitar información al consumidor sobre el tipo de fragancia que contienen los frascos de perfume de GRUPO **SAPHIR** porque existen otros medios: i) utilización de *testers* ; ii) promoción de sus propias referencias mediante la entrega gratuita de muestras; iii) descripción de la fragancia como así hace **SAPHIR** sin referirse a ninguna marca ajena en su página web. [...]

»...el uso de las marcas de las actoras no es conforme a las prácticas leales porque con las listas de equivalencia y con las etiquetas colocadas en los expositores se aprovecha indebidamente del prestigio y reputación de las marcas de las actoras y porque, además, se presenta el producto como imitación o réplica del producto que lleva la marca ajena. [...]

»No es cierto que el vínculo se produzca entre los aromas sino entre los signos; precisamente, el interés comercial de los perfumes de equivalencia es que se indique la marca a la que imita el perfume. Sin la indicación de la marca de las actoras resultaría prácticamente imposible que un consumidor medio estableciera el vínculo solamente entre las fragancias. [...]

»En nuestro caso, se dan los elementos que caracterizan esta circunstancia de la ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca: i) las marcas de las actoras son renombradas, hecho no controvertido en el presente litigio; ii) el grado de similitud entre los signos es muy elevado porque, precisamente, se quiere informar que el perfume expuesto en el punto de venta es una réplica de los identificados con esa marca; iii) los productos son idénticos.

»En conclusión, el uso de las marcas de las actoras tiene por finalidad atraer la atención del consumidor habida cuenta de su reputación, fama y prestigio de lo que se aprovecha indebidamente la apelante para obtener una ventaja comercial sin ofrecer a cambio ninguna compensación económica».

En definitiva, la sentencia recurrida no declara que las etiquetas ejercen única y exclusivamente una función descriptiva referida al aroma o fragancia de cada perfume, ni que el aprovechamiento no recaiga sobre la marca.

3. El motivo tercero incurre en las causas de inadmisión de falta de indicación en el encabezamiento o formulación del motivo de la jurisprudencia que se solicita de la Sala Primera del Tribunal Supremo que se declare infringida o desconocida (art. 483.2.2.º en relación con el art. 481.1 LEC); e inexistencia del interés casacional (art. 477.2.3 y 483.2.3.º LEC), al desarrollarse al margen de la base fáctica y de la razón decisoria de la sentencia recurrida.

La sentencia recurrida, en lo que respecta a la publicación de la sentencia, afirma:

«...no cabe más que confirmar la condena a la publicación de la sentencia en los términos fijados en la resolución impugnada porque: i) el hecho de que no concurra riesgo de confusión no excluye este pronunciamiento condenatorio toda vez que lo que ha resultado acreditado es que GRUPO **SAPHIR** ha venido aprovechándose indebidamente del prestigio, reputación y renombre de las marcas de las actoras para obtener una mayor rentabilidad sin ningún coste, lo que ha menoscabado la función atribuida a las marcas de las actoras dirigida a comunicar prestigio, reputación y elevada calidad de sus perfumes; ii) este pronunciamiento condenatorio no tiene un fin ejemplarizante ni moralizador sino reparador del daño causado a las marcas de



las actoras por su elevado prestigio y por la extensión territorial alcanzada con el desarrollo del negocio de perfumería de equivalencia y su amplia duración temporal».

La Audiencia justifica las razones por las que procede la publicación de la sentencia; que la recurrente no esté conforme con ellas no significa que los argumentos de la sentencia sean contrarios a la doctrina de esta sala. En definitiva, la parte recurrente no justifica que la sentencia recurrida, a la vista de su base fáctica -que no cabe cuestionar en el recurso de casación- y de su razón decisoria, se oponga a la doctrina invocada.

4. El motivo cuarto incurre en las causas de inadmisión de falta de indicación en el encabezamiento o formulación del motivo de la jurisprudencia que se solicita de la Sala Primera del Tribunal Supremo que se declare infringida o desconocida (art. 483.2.2.º en relación con el art. 481.1 LEC); e inexistencia del interés casacional (art. 477.2.3 y 483.2.3.º LEC) al desarrollarse al margen de la base fáctica y de la razón decisoria de la sentencia recurrida.

Lo que dice la sentencia recurrida es que Antonio Puig es el comercializador en España de los perfumes relacionados con las marcas de Carolina Herrera y Puig France, por lo que sí tiene legitimación activa para el ejercicio de acciones de competencia desleal a la vista de los términos amplios con que la reconoce el art 33.1 LCD a cualquier persona física o jurídica que participe en el mercado, cuyos intereses económicos resulten directamente perjudicados o amenazados por la conducta desleal.

Las sentencias de esta sala citadas en el recurso no contemplan este supuesto. No resulta apropiado en la perspectiva del interés casacional plantear la infracción de la jurisprudencia con la mera cita de una doctrina que no hace referencia a las circunstancias concretas tenidas en consideración por la sentencia recurrida.

5. El motivo quinto incurre en las causas de inadmisión de falta de indicación en el encabezamiento o formulación del motivo de la jurisprudencia que se solicita de la Sala Primera del Tribunal Supremo que se declare infringida o desconocida (art. 483.2.2.º en relación con el art. 481.1 LEC); e inexistencia del interés casacional (art. 477.2.3 y 483.2.3.º LEC), al desarrollarse al margen de la base fáctica y de la razón decisoria de la sentencia recurrida.

El motivo se formula desde la visión propia de los hechos de la recurrente, ajena a la de la Audiencia, mostrando su disconformidad con la conclusión fáctica de la sentencia recurrida porque considera que, en contra de lo afirmado por la Audiencia, sí era perfectamente individualizable la responsabilidad de cada codemandado.

6. El motivo sexto incurre en las causas de inadmisión de falta de justificación de la existencia del interés casacional (art. 477.2.3 y 483.2.3.º LEC).

La modalidad de interés casacional por oposición o desconocimiento en la sentencia recurrida de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo exige a la parte recurrente justificar que la resolución por la Audiencia del problema jurídico planteado en el recurso se opone al criterio seguido por la jurisprudencia de esta sala. Esta modalidad admite una excepción cuando, a criterio de la Sala Primera del Tribunal Supremo, la parte recurrente justifique debidamente la necesidad de modificar la jurisprudencia en relación con el problema jurídico planteado porque haya evolucionado la realidad social o la común opinión de la comunidad jurídica sobre una determinada materia.

En el presente caso, lo que pretende el recurrente no es la modificación de la doctrina de la sala, sino que la sala no aplique la doctrina del TJUE.

QUINTO. La improcedencia del recurso de casación determina que deba inadmitirse el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto, puesto que mientras esté vigente el régimen provisional, la viabilidad de este último recurso está subordinada a la recurribilidad en casación de la sentencia dictada en segunda instancia, conforme a lo taxativamente previsto en la Disposición final 16.ª, apartado 1, párrafo primero y regla 5.ª, párrafo segundo, LEC .

SEXTO. Las razones expuestas, en cuanto no se basan en elementos formales irrelevantes, impiden tomar en consideración las alegaciones de la parte recurrente tras la puesta de manifiesto de las causas de inadmisión del recurso. Es mas, aunque se hubiese admitido la modificación de la formulación de los motivos de casación, el recurso resultaría igualmente inadmisibile.

Consecuentemente, procede declarar inadmisibles el recurso de casación y el recurso extraordinario por infracción procesal y firme la Sentencia, de conformidad con lo previsto en los arts. 483.4 y 473.2 LEC , dejando sentado el art. 473.3 y el art. 483.5 que contra este auto no cabe recurso alguno.

SÉPTIMO. La inadmisión de los recursos hace innecesario pronunciarse sobre el planteamiento de las cuestiones prejudiciales ante el TJUE que la recurrente propone en su recurso.



Además, como la recurrente reconoce en el escrito de 15 de febrero de 2016, la segunda de las cuestiones ya ha obtenido repuesta en la STJUE de 4 de febrero de 2016, asunto, C-163/15 . Y la primera cuestión versa sobre preceptos que no han sido aplicados en el procedimiento (art. 4 g) de la Directiva 2006/114 de publicidad engañosa y publicidad comparativa), y tiene como presupuesto que las marcas se utilizan como fines descriptivos, cuando la sentencia recurrida declara que han sido utilizadas a título de marca.

OCTAVO. Abierto el trámite de puesta de manifiesto de las posibles causas de inadmisión contemplado en los arts. 483.3 y 473.2 LEC y habiendo formulado alegaciones la parte recurrida personada, procede condenar en costas a la parte recurrente.

NOVENO. La inadmisión de los recursos determina la pérdida de los depósitos constituidos, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 15.^a, apartado 9, de la LOPJ .

LA SALA ACUERDA

1.º No admitir el recurso de casación ni el recurso extraordinario por infracción procesal interpuestos por la representación procesal de Industria Aragonesa del Perfume, S.L., Caravan Fragancias, S.L. y Laboratorios **Saphir**, S.A. contra la Sentencia dictada el 14 de septiembre de 2015 por la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8 .ª, que actúa como Tribunal de Marca Comunitaria) en el rollo de apelación n.º 129-C07/2015, dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 664/2013 del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Alicante.

2.º Declarar firme dicha sentencia.

3.º Imponer las costas a la parte recurrente, que perderá el depósito constituido.

4.º Y remitir las actuaciones, junto con testimonio de esta resolución, al órgano de procedencia.

Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, de lo que como Secretario, certifico.