



Roj: **SJM B 3288/2018** - ECLI: **ES:JMB:2018:3288**

Id Cendoj: **08019470082018100001**

Órgano: **Juzgado de lo Mercantil**

Sede: **Barcelona**

Sección: **8**

Fecha: **09/04/2018**

Nº de Recurso: **774/2014**

Nº de Resolución: **84/2018**

Procedimiento: **Juicio ordinario**

Ponente: **MARTA CERVERA MARTINEZ**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **GTJUE 6/2017,**  
**PTJUE 10/2017,**  
**SJM B 3288/2018**

## **JUZGADO MERCANTIL Nº 8 BARCELONA**

Asunto: J.O. 774/2014 F

### **SENTENCIA Nº 84/2018**

En Barcelona, a nueve de abril de dos mil dieciocho.

Vistos por Marta Cervera Martínez, Juez del Juzgado Mercantil nº 8 de Barcelona, los presentes autos de juicio ordinario seguido con el número 774/2014 entre:

#### **Partes de la demanda principal**

**Demandante principal.**- La mercantil **SCHWEPPE**S.A. representada por el Procurador de los Tribunales D. Ignacio López Chocarro y asistido por el Abogado D. David Gómez.

**Demandada principal.**- Las mercantiles RED PARALELA S.L. y CARBÒNIQUES MONTANER S.L. (actualmente denominada RED PARALELA BCN, S.L.), representadas por el Procurador de los Tribunales D. Daniel Font y asistido por el Abogado D. David Pellissé.

#### **Partes de la demanda reconvenional**

**Demandante reconvenional.**- La mercantil RED PARALELA S.L. representada por el Procurador de los Tribunales D. Daniel Font y asistido por el Abogado D. David Pellissé.

#### **Demandadas reconvenidas.-**

La mercantil **SCHWEPPE**S.A. representada por el Procurador de los Tribunales D. Ignacio López Chocarro y asistido por el Abogado D. David Gómez.

La mercantil **SCHWEPPE**INTERNACIONAL LIMITED representado por el Procurador de los Tribunales D. Ángel Quemada Cuatrecasas y asistido por el Abogado D. José Manuel Otero Lastres.

La mercantil ORANGINA **SCHWEPPE**HOLDING BV representado por el Procurador de los Tribunales D. Ángel Joaniquet Tamburini y asistido por el Abogado D. Blas González.

La mercantil EXCLUSIVAS RAMÍREZ S.L. en situación procesal de rebeldía.

**Causa.**- Marcas. Agotamiento. Competencia desleal.

## **ANTECEDENTES DE HECHO**

**Primero.**- El día 29 de mayo de 2014 fue turnada en este juzgado demanda de juicio ordinario instada por el Procurador de los Tribunales D. Ignacio López Chocarro, en nombre y representación de **SCHWEPPE S.A.**; en su escrito inicial, tras alegar los hechos y fundamentos que a sus intereses correspondieron, solicitaba que se dictara Sentencia por la que se estime la demanda:

"1. Declarando:

1) Que **Schweppes**, S.A., como licenciataria exclusiva inscrita de las marcas españolas número 171.232 y 2.907.078, ostenta frente a RED PARALELA, S.L., y CARBÓNIQUES MONTANER, S.L. unos derechos de propiedad industrial exclusivos y preferentes sobre la marca **Schweppes®**, la cual ha alcanzado el estatus de notoria y renombrada en España.

2) Que la importación y/o distribución y/o almacenamiento y/o comercialización por parte de RED PARALELA, S.L., y CARBÓNIQUES MONTANER, S.L., en España de cualesquiera productos identificados con la marca **Schweppes®**, los cuales no hayan sido fabricados por la mercantil **Schweppes**, S.A. o un tercero autorizado, supone una infracción del derecho exclusivo de la marca.

3) Que como consecuencia de lo anterior, RED PARALELA, S.L., y CARBÓNIQUES MONTANER, S.L., vienen obligadas a indemnizar a la actora.

2. Condenando a las entidades RED PARALELA, S.L., y CARBÓNIQUES MONTANER, S.L.:

1) A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

2) A cesar de toda importación y/o comercialización y/o almacenamiento y/o distribución en España, de cualesquiera productos identificados con la marca **Schweppes®**, los cuales no hayan sido fabricados por la mercantil **Schweppes**, S.A. o un tercero autorizado, incluyendo las ventas realizadas a través de la página web alojada en el dominio <redparalela.com>.

3) A retirar del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación sobre la marca **Schweppes®**.

4) A la destrucción a costa de las demandadas de cualesquiera productos identificados con la marca **Schweppes®**, los cuales no hayan sido fabricados por la mercantil **Schweppes**, S.A. o un tercero autorizado, y que se encuentren en posesión de la demandada.

5) A la indemnización a la actora de los daños y perjuicios sufridos, de conformidad con el criterio de la regalía hipotética del artículo 43.2.b) LM, fijándose el canon de entrada en la cantidad de 40.000 euros por cada una de las demandadas, y el royalty variable en el 10% de la cifra total de negocio obtenida por cada una de las demandadas mediante la comercialización de los productos infractores, todo ello salvo mejor criterio de S.S<sup>a</sup>.

6) A la indemnización coercitiva de 600 euros al día transcurridos desde la Sentencia condenatoria hasta la cesación efectiva de la violación, al amparo del artículo 44 LM.

7) A abonar las costas de este procedimiento".

**Segundo.**- La demanda fue admitida a trámite por decreto de 23 de octubre de 2014.

**Tercero.**- Por escrito de 26 de noviembre de 2014 el Procurador de los Tribunales D. Daniel Font, en representación de RED PARALELA S.L. Y CARBÓNIQUES MONTANER S.L., contestó a la demanda conforme a los hechos y fundamentos que a sus intereses correspondieron solicitando que se desestimara las pretensiones de la parte actora con expresa imposición de costas.

**Cuarto.**- En la misma demanda se interpuso demanda reconvencional contra el actor **SCHWEPPE S.A.** y contra las entidades **SCHWEPPE INTERNACIONAL LTD**, **ORANGINA SCHWEPPE HOLDING BV** y **EXCLUSIVAS RAMÍREZ S.L.**, y tras alegar los hechos y fundamentos que a sus intereses correspondieron, solicitaba que se dictara Sentencia por la que

"1. Declare:

1) Que **SCHWEPPE S.A.** ha infringido el art. 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ;

2) Que **ORANGINA SCHWEPPE HOLDING BV** es responsable por las infracciones del Derecho de la Competencia cometidas por su filial española **SCHWEPPE S.A.**;

3) Que **SCHWEPPE S.A.** ha infringido el art. 1 de la Ley de Defensa de la Competencia ;

4) Que **SCHWEPPE S.A.** ha incurrido en prácticas desleales consistentes en la violación de normas que tienen por objeto la regulación de la actividad concurrencial;



- 5) Que ORANGINA **SCHWEPPES** HOLDING BV, como responsable de las infracciones del Derecho de la Competencia cometidas por su filial **SCHWEPPES**, S.A., es responsable de haber incurrido en prácticas desleales consistentes en la violación de normas que tienen por objeto la regulación de la actividad concurrencial
- 6) La nulidad de la cláusula del acuerdo suscrito entre **SCHWEPPES**, S.A. y EXCLUSIVAS RAMIREZ, S.L. por la que EXCLUSIVAS RAMIREZ, S.L. se compromete a la cesación de toda importación y/o comercialización y/o almacenamiento y/o distribución de cualesquiera productos identificados con la marca **SCHWEPPES** que no hayan sido fabricados por la mercantil **Schweppes** S.A.; por ser la misma contraria al Ordenamiento de la UE, vulnerando el principio de libre competencia;
- a. Subsidiariamente, la nulidad del acuerdo suscrito entre **SCHWEPPES**, S.A. y EXCLUSIVAS RAMIREZ, S.L. por el que EXCLUSIVAS RAMIREZ, S.L. se compromete a la cesación de toda importación y/o comercialización y/o almacenamiento y/o distribución de cualesquiera productos identificados con la marca **SCHWEPPES** que no hayan sido fabricados por la mercantil **Schweppes** S.A.; por ser el mismo contrario al derecho de la competencia.
- 7) Que **SCHWEPPES** S.A. ha incurrido en conductas desleales prohibidas por el artículo 4 de la Ley de Competencia Desleal .
- 8) Que no es cierto que **SCHWEPPES** sea "el refresco más antiguo del mundo", como erróneamente afirma la publicidad de **SCHWEPPES** S.A., **SCHWEPPES** INTERNATIONAL LIMITED y/o ORANGINA **SCHWEPPES** HOLDING BV.
- 9) Que no es cierto que **SCHWEPPES** sea "el primer refresco creado por el hombre" o primer refresco carbonatado artificialmente, como erróneamente afirma la publicidad de **SCHWEPPES** S.A.
- 10) Que no es cierto que la tónica **SCHWEPPES** esté "elaborada según la receta de Pascual ", como erróneamente afirma la publicidad de **SCHWEPPES** S.A.
- 11) Que **SCHWEPPES** S.A.; **SCHWEPPES** INTERNATIONAL LIMITED y ORANGINA **SCHWEPPES** HOLDING BV han incurrido en actos de engaño prohibidos por el artículo 5.1.b) de la Ley de Competencia desleal
- 12) Que **SCHWEPPES** S.A.; **SCHWEPPES** INTERNATIONAL LIMITED y ORANGINA **SCHWEPPES** HOLDING BV han incurrido en actos de omisiones engañosas prohibidas por el artículo 7 de la Ley de Competencia desleal
- 13) Que **SCHWEPPES** S.A. ha infringido el artículo 14 de la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

## 2. Condene:

- 1) A las compañías **SCHWEPPES** S.A.; **SCHWEPPES** INTERNATIONAL LIMITED y ORANGINA **SCHWEPPES** HOLDING BV a informar claramente a los consumidores en su publicidad institucional (incluyendo las webs [www.schweppes.es](http://www.schweppes.es), [www.schweppes.eu](http://www.schweppes.eu), [www.oranginaschweppes.es](http://www.oranginaschweppes.es), [www.oranginaschweppes.com](http://www.oranginaschweppes.com), y sus cuentas o perfiles en las redes sociales como Facebook o Twitter) de que la titularidad de la marca **SCHWEPPES** en el Espacio Económico Europeo y, en particular, en la Unión Europea varía en función de los países, concretando los países sobre los que ostentan derechos de marca, así como aquellos cuyos derechos corresponden a terceros, identificando en su caso las licencias o los acuerdos comerciales que hayan alcanzado para la explotación de la marca **SCHWEPPES** en los países del Espacio Económico Europeo.
- 2) A las compañías **SCHWEPPES** S.A.; **SCHWEPPES** INTERNATIONAL LIMITED y ORANGINA **SCHWEPPES** HOLDING BV a abstenerse de realizar en España publicidad sobre su marca **SCHWEPPES** que identifique o asocie confusoriamente dicha marca o los productos por la misma distinguidos con la marca **SCHWEPPES** del Reino Unido titularidad del grupo COCA-COLA (ATLANTIC INDUSTRIES), o con los productos con la marca **SCHWEPPES** fabricados en el Reino Unido por el grupo COCA-COLA.
- 3) A las compañías **SCHWEPPES** S.A.; **SCHWEPPES** INTERNATIONAL LIMITED y ORANGINA **SCHWEPPES** HOLDING BV a abstenerse de realizar en España publicidad sobre su marca **SCHWEPPES** o los productos distinguidos por la misma donde se les asigne unas propiedades o características de composición falsas, y en particular a abstenerse de afirmar o dar a entender que **SCHWEPPES** es "el refresco más antiguo del mundo", "el primer refresco creado por el hombre" y/o que la tónica **SCHWEPPES** está "elaborada según la receta de Pascual ".
- 4) A las compañías **SCHWEPPES** S.A.; **SCHWEPPES** INTERNATIONAL LIMITED y ORANGINA **SCHWEPPES** HOLDING BV a indemnizar a RED PARALELA, S.L. por los daños causados por los antedichos ilícitos, en la cuantía que se determine en el presente procedimiento o, en su defecto, de acuerdo con las pautas en él determinadas.
- 5) A las compañías demandadas en reconvencción a pagar las costas procesales en caso de oponerse a la reconvencción".



El 4 de diciembre de 2014 la actora reconvenional presentó escrito de ampliación de demanda en virtud del cual se ejercitaba la acción de publicidad, a la vista de lo dispuesto en el art. 32.2 LCD, solicitando que dado que los ilícitos se realizan por las demandadas en su publicidad institucional y en sus productos, además de en la publicidad que desarrollan en los medios de comunicación, se solicita que la publicidad consista en:

"- Comunicación fehaciente de la sentencia por las sociedades **SCHWEPPE**S S.A., **SCHWEPPE**S INTERNATIONAL LIMITED y/o ORANGINA **SCHWEPPE**S HOLDING BV a

sus clientes en España.

- Comunicación fehaciente de la sentencia por las sociedades **SCHWEPPE**S S.A., **SCHWEPPE**S INTERNATIONAL LIMITED y/o ORANGINA **SCHWEPPE**S HOLDING BV a todas las personas, jurídicas o físicas, contra las que hayan formulado alguna advertencia o reclamación, judicial o extrajudicial, dirigida a prohibir la introducción en el mercado español de legítimos productos con marca **Schweppe**s no fabricados por SSA.

- Publicación en los diarios EL PAIS y EL MUNDO en página derecha y con tamaño de letra fácilmente legible, de un extracto suficiente de la sentencia que contenga su encabezado y su fallo."

**Quinto.**- Una vez emplazadas las demandadas reconvenionales contestación a la demanda **SCHWEPPE**S S.A. en fecha 27 de febrero de 2015. Las entidades **SCHWEPPE**S INTERNACIONAL LTD, ORANGINA y EXCLUSIVAS RAMÍREZ S.L. no han contestado a la demanda.

**Sexto.**- Se convocó a las partes a una audiencia previa el día 29 de septiembre de 2015. En la audiencia previa las partes manifestaron no haber acuerdo entre ellas, se ratificaron en sus planteamientos iniciales y concretaron sus pretensiones; se resolvieron las excepciones procesales y a continuación ambas partes se pronunciaron sobre los documentos obrantes en autos, fijaron los hechos controvertidos, y se solicitó el recibimiento del pleito a prueba. Admitida las pruebas propuestas se convocó a las partes para juicio el 7 de abril de 2016.

**Séptimo.**- Las pruebas se practicaron en una sola sesión de juicio el 7 de abril de 2016, practicadas las pruebas las partes formularon conclusiones quedando los autos conclusos y vistos para sentencia.

**Octavo.**- Mediante providencia de 25 de abril de 2016 se dio traslado a las partes para que se pronunciaran sobre la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial, presentadas las oportunas alegaciones, quedaron los autos sobre la mesa de SSª para resolver.

**Noveno.**- Esta magistrada, tras el acto de juicio y previa audiencia a las partes personadas, planteó mediante Auto de 17 de mayo de 2016 cuestión prejudicial ante el TJUE sobre la interpretación del artículo 7.1 de la Directiva 2008/95/CE y art. 15.1 de la Directiva (UE) 2015/2436 relativo al principio del agotamiento del derecho de marca, en concreto la parte dispositiva del Auto era el siguiente:

"DECIDO: Formular al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el ámbito del artículo 267 TFUE, las siguientes cuestiones prejudiciales en interpretación del artículo 7.1 de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas y artículo 15.1 de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas y artículo 36 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea :

CUESTIÓN PRIMERA: ¿Es compatible con el artículo 36 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y con el artículo 7.1 de la Directiva 2008/95/CE y artículo 15.1 de la Directiva (UE) 2015/2436 que el titular de una marca en uno o más Estados Miembros impida la importación paralela o comercialización de productos, con marca idéntica o prácticamente idéntica, titularidad de un tercero, procedentes de otro Estado Miembro, cuando dicho titular ha potenciado una imagen de marca global y asociada al Estado Miembro de donde proceden los productos que pretende prohibir?

CUESTIÓN SEGUNDA: ¿Es compatible con el artículo 36 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y con el artículo 7.1 de la Directiva 2008/95/CE y artículo 15.1 de la Directiva (UE) 2015/2436 una venta de producto con marca, siendo ésta notoria, dentro de la UE manteniendo los titulares registrales una imagen global de marca en todo el EEE que genere confusión en el consumidor medio sobre el origen empresarial del producto?

CUESTIÓN TERCERA: ¿Es compatible con el artículo 36 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con el artículo 7.1 de la Directiva 2008/95/CE y artículo 15.1 de la Directiva (UE) 2015/2436 que el titular de marcas nacionales idénticas o similares en distintos Estados Miembros se oponga a la importación a un Estado Miembro donde es titular de la marca, de productos, identificados con una marca idéntica o similar a la suya, procedentes de un Estado Miembro en el que no es titular, cuando al menos en otro Estado Miembro donde es titular de la marca ha consentido, expresa o tácitamente, la importación de esos mismos productos?



CUESTIÓN CUARTA: ¿Es compatible con el artículo 7.1 de la Directiva 2008/95/CE y artículo 15.1 de la Directiva (UE) 2015/2436 y artículo 36 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que el titular A de una marca X de un Estado Miembro se oponga a la importación de productos identificados con dicha marca, si tales productos provienen de otro Estado Miembro donde consta registrada una marca idéntica a X (Y) por otro titular B que la comercializa y:

- ambos titulares A y B mantienen intensas relaciones comerciales y económicas, aunque no de estricta dependencia para la explotación conjunta de la marca X
- ambos titulares A y B mantienen una coordinada estrategia marcaria potenciando deliberadamente ante el público relevante una apariencia o imagen de marca única y global; o
- ambos titulares A y B mantienen intensas relaciones comerciales y económicas, aunque no de estricta dependencia para la explotación conjunta de la marca X y además mantienen una coordinada estrategia marcaria potenciando deliberadamente ante el público relevante una apariencia o imagen de marca única y global?"

**Décimo.-** Se fueron recibiendo en las actuaciones las notificaciones del procedimiento seguido ante el TJUE, tanto las alegaciones realizadas por la Comisión Europea, Países Bajos y República Helénica, como las conclusiones del Abogado General Sr. Paolo Mengozzi presentadas el 12 de septiembre de 2017, hasta que finalmente el 20 de diciembre de 2017 el TJUE dicta sentencia en el presente asunto (C-291/16).

**Undécimo.-** Recibidas las actuaciones del TJUE, mediante providencia de 10 de enero de 2018 se dio traslado a las partes para que formularan conclusiones. La actora y las demandadas reconventionales solicitaron la práctica de diligencias finales, las cuales fueron inadmitidas. Tras resolver las alegaciones y recurso reposición planteado quedaron los autos para resolver.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

**Primero.- Pretensiones de las partes.-**

**Demanda principal. Actora principal SCHWEPPE S.A.**

1. La representación en autos de **SCHWEPPE S.A.** (en adelante SSA) alega que es licenciataria exclusiva inscrita en España de las marcas notorias y/o renombradas nº 171.232 y 2.907.708 **Schweppes®**, por tanto, la única sociedad responsable de la fabricación y comercialización de los productos en territorio español. La titularidad de la marca le corresponde a la sociedad del grupo **Schweppes International Limited** (en adelante SIL) desde 1945.

2. La actora pone de manifiesto que las demandadas están comercializando y/o almacenamiento y/o distribuyendo en el territorio español botellas de tónica identificadas con la marca **Schweppes®**, las cuales no han sido fabricadas ni comercializadas por ella, que es la única autorizada en territorio español. Indica que tales botellas son de ilícito comercio al no haber sido fabricadas por la actora sino por una sociedad de Reino Unido, la sociedad Coca Cola Enterprise Ltd. con autorización de Atlantic Industries, sociedades con las que SSA no guarda relación alguna ni ostentan derecho alguno sobre la marca **Schweppes®** en España.

3. En atención a lo expuesto, la actora estima que las demandadas estarían infringiendo el derecho exclusivo que ostenta en el territorio español sobre las marcas españolas como licenciataria de la misma (ex art. 34 LM) y solicita su cese, retención y destrucción de los productos identificados con la marca **Schweppes®** no fabricados por la actora ( art. 41.1 LM) así como la indemnización de daños y perjuicios, cuyo cálculo deberá realizarse conforme al criterio de la regalía hipotética ex art. 43 LM **Demanda principal. Demandada principal RED PARALELA S.L. y CARBÓNIQUES MONTANER S.L.**

4. La parte demandada se opone a las pretensiones de adverso alegando, con carácter previo, la falta de legitimación activa para el ejercicio de las acciones marcarias que ejercita.

5. En cuanto al fondo del asunto, se alega la existencia de agotamiento del derecho de marca de la actora en atención a la aplicación del art. 36 de la Ley de Marcas argumentando que, de las pruebas aportadas en el presente procedimiento, se puede concluir que existen pactos económicos entre SIL, titular de la marca **Schweppes** en España y en otros países de la UE, y la entidad Coca Cola & Atlantic Industries (en adelante Coca-Cola), titular de la marca **Schweppes** en Reino Unido y otros países de la UE, pactos que serían equivalentes al consentimiento requerido en la doctrina del TJUE para que se produjera el agotamiento del derecho de marca a favor de la libre circulación de mercancías en el EEE. Así indica la demandada, en su contestación, que el agotamiento del derecho de marca se ha producido respecto de todos los productos **Schweppes** distribuidos por las demandadas, al ser productos auténticos comercializados en la UE, lo que incluye tanto productos con licencia expresa de SIL, como aquellos que cuenten con su consentimiento

tácito, cuál es el caso de los productos fabricados por Coca Cola en el Reino Unido. Afirman además que es incuestionable que existen vínculos jurídicos y económicos entre Coca Cola y SIL en la explotación en común de "**Schweppes**" como marca universal.

6. Finalmente las demandadas se oponen a las pretensiones indemnizatorias de la adversa por considerar que son infundadas y que sólo buscan un enriquecimiento sin causa de la actora, además de imputarle una actuación abuso de derecho y mala fe procesal.

#### **Demanda reconvenicional.**

##### **Actora reconvenicional. RED PARALELA S.L.**

7. La actora reconvenicional RED PARALELA interpone la presente reconvenición tanto contra la actora inicial SSA, como contra su matriz ORANGINA **SCHWEPPE**S HOLDING BV (en adelante ORANGINA) y la otra filial de ésta **SCHWEPPE**S INTERNACIONAL LTD (SIL), titular de los derechos de marca, ejercitando contra las mismas las siguientes acciones:

(1) Acción de defensa de la competencia por infracción de los artículos 101 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE), y del artículo 1 de la Ley española de Defensa de la Competencia (LDC), al haber incurrido en actos de limitación de la distribución de productos **SCHWEPPE**S auténticos y en actos de reparto del mercado y de las fuentes de aprovisionamiento.

(2) Acciones sobre competencia desleal por actos de infracción de normas ( art. 15 LCD) sobre defensa de la competencia, actos de obstrucción objetivamente contrarios a las exigencias de la buena fe ( art. 4 LCD), actos de engaño ( art. 5 LCD) tanto por promover una imagen global de marca que genera confusión a los consumidores, como por generar engaño respecto del origen y buena reputación ( *goodwill*) de su marca **Schweppes**, actos de omisiones engañosas ( art. 7 LCD) en cuanto a la desinformación a los consumidores sobre la distinta procedencia empresarial de los productos **Schweppes** y unas denominadas "acciones innominadas" por infracción del artículo 14.2 de la Ley 12/2013 de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria y por la existencia de expresiones falsas en la publicidad de la tónica **Schweppes**.

8. Asimismo se dirige la demanda reconvenicional contra EXCLUSIVAS RAMIREZ SL con quien la actora suscribió un acuerdo transaccional homologado judicialmente que comporta una restricción de la competencia, acuerdo cuya declaración de nulidad se interesa en la reconvenición.

9. Mediante escrito de ampliación de demanda de 4 de diciembre de 2014 se acumula la acción de publicidad contra las codemandadas de conformidad con el art. 32.2 LCD.

10. En el acto de la vista la actora reconvenicional RED PARALELA desistió parcialmente de su demanda en lo que hacía referencia a las acciones de defensa de la competencia por infracción de los artículos 101 del TFUE, y del artículo 1 de la LDC y, en conexión con ellas, la de competencia desleal en relación con el tipo del art. 15.1 LDC y a la nulidad del acuerdo transaccional alcanzado con Exclusivas Ramírez S.L. El desistimiento venía motivado por la incoación, a raíz del presente procedimiento, del oportuno expediente ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

11. Por ello el objeto de la reconvenición queda reducido a los actos de competencia desleal imputados a las demandadas reconvenicionales constitutivos de actos de obstrucción ( art. 4 LCD), actos de engaño ( art. 5 LCD), omisiones engañosas ( art. 7 LCD) y las denominadas "acciones innominadas" anteriormente descritas; así como los pronunciamientos condenatorios 1 a 3 del suplico de la demanda reconvenicional.

##### **Demandadas reconvenicionales **SCHWEPPE**S S.A., ORANGINA **SCHWEPPE**S HOLDING BV, **SCHWEPPE**S INTERNATIONAL LIMITED y EXCLUSIVAS RAMIREZ S.L.**

12. La demandada reconvenicional SSA contestó a la demanda reconvenicional alegando, en primer término, abuso de derecho y ejercicio antisocial del mismo en la actuación de Red Paralela por ser la única actora reconvenicional, a pesar de ser la codemandada Carbóniques Montaner la única que actúa en el tráfico económico y es la que sufriría los efectos de la violación de normas que se imputan a SSA. En cuanto al fondo y, respecto de las conductas de competencia desleal que se imputan, se niegan las mismas, como veremos más adelante, solicitando la desestimación de la demanda y expresa imposición de costas.

13. Por su parte, las entidades codemandadas en la reconvenición SIL, ORANGINA y Exclusivas Ramírez, S.L. no contestaron a la demanda, pero en el caso de las dos primeras comparecieron en la actuaciones e intervinieron en el procedimiento a partir del acto de audiencia previa, manteniendo una postura paralela a la codemandada SSA en cuanto a la negación de todos los ilícitos concurrenciales imputados.

#### **Segundo.- Hechos probados.**

14. De las pruebas practicadas en las presentes actuaciones resultan acreditados los siguientes hechos:

1) La entidad SSA es una compañía española que se dedica, principalmente, a la preparación, elaboración y envasado de bebidas refrescantes, entre los que se encuentra la popular tónica comercializada bajo la marca **Schweppes** (hecho no controvertido).

2) La entidad SSA está participada en un 99,9% por la mercantil Cítricos y Refrescantes, S.A., entidad que está participada en un 100% por la sociedad Black Lion Beverages Spain, S.L., que a su vez se encuentra completamente participada por la sociedad holandesa ORANGINA ORANGINA (documento nº 8 y 9 de la contestación).

3) Por su parte SIL también está participada en su totalidad por ORANGINA, la cual forma parte del Grupo Japonés Suntory (documentos nº 6 y 10 de la contestación).

4) La entidad SSA es licenciataria exclusiva en España desde el año 2008 de las marcas nº 171.232 y 2.907.708 "**Schweppes**", habiéndose procedido a la inscripción de la licencia en la Oficina Española de Patentes y Marcas mediante Resolución de la Oficina de fecha 11 de noviembre de 2013 (doc. 1 a 3 de la demanda).

5) La entidad SIL es una sociedad inglesa Registrada en Cardiff con domicilio en Londres (Reino Unido), constituida el 17 de agosto de 1923 y dedicada a la fabricación de bebidas no alcohólicas (documento nº 2 de la demanda, además de constar así en el expediente de la OEPM, doc. 6 de los aportados en las medidas cautelares y doc. 6, 8 y 10 de la contestación).

6) La entidad inglesa SIL es la titular de las marcas invocadas en la presente demanda, además de otras muchas marcas similares en el resto del EEE (doc. 2 de la demanda).

7) La entidad SIL ha otorgado, desde el año 2008, una licencia exclusiva a SSA para la gestión completa de su actividad empresarial en España incluyendo, entre otras actividades, la fabricación, comercialización y distribución de todos los productos identificados con la marca **Schweppes**®, así como el control de su cartera de marcas (doc. 2 de la demanda).

8) Las marcas españolas titularidad de SIL y objeto de la presente demanda son (doc. 3 de la demanda):

a. Marca española nº 171.232 "**SCHWEPPE**S" (denominativa), solicitada el 25.09.1945 para identificar productos de la Clase 32 "*aguas carbónicas artificiales*".

b. Marca española nº 2.907.078 "**SCHWEPPE**S" (mixta), solicitada el 29.12.2009 para identificar productos de la Clase 32 "*cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas*" y de la Clase 33 "*bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas)*". La marca en cuestión consiste en la denominación indicada y en el siguiente gráfico:



9) Las sociedades demandadas Red Paralela y Carbónicas Montaner, que actúan en el sector de la distribución y comercialización de bebidas, han comercializado tónicas **Schweppes** con origen en Reino Unido (así consta de las facturas que constan en las actuaciones y del informe de detectives, doc. 5 y 6 de la demanda).

10) Las citadas sociedades, Red Paralela y Carbónicas Montaner, también han comercializado tónicas **Schweppes** procedentes de Portugal e Italia (se acredita con las facturas de compra aportadas como documentos nº 74 y 80 de la contestación).

11) La marca **Schweppes** nació en el Reino Unido y luego se expansionó por el mundo, bajo el control de un único propietario durante largo tiempo, Cadbury **Schweppes**, que era la titular de todas las marcas **Schweppes** registradas en el EEE (hecho no controvertido).

12) En 1999 la empresa Cadbury **Schweppes** vende Coca-Cola/Atlantic Industries a la titularidad de la marca "**Schweppes**" para algunos países de la UE, entre ellos Reino Unido, reservándose la titularidad de otras, como las registradas en España (hecho no controvertido).

13) Previamente, en diciembre de 1998, Coca-Cola había pretendido la adquisición de la totalidad de las marcas **Schweppes** de Cadbury, pero ese acuerdo fue impedido por las autoridades europeas de la competencia (hecho no controvertido).

14) En el siguiente mapa se indica en color oscuro los EEMM del EEE y de sus áreas limítrofes en los que Coca-Cola es titular de las marcas **Schweppes** (extraído de la STJUE de 20 de diciembre de 2017, Asunto **C-291/16**):



15) Cadbury **Schweppes** en 2001 absorbió a la francesa Pernod Ricard, S.A., titular de la marca "Orangina", adoptando en 2008 el nombre Orangina **Schweppes** Group, grupo que tras algunas vicisitudes es adquirido por la Japonesa Suntory en 2009 (doc. 2 y 3 de la contestación).

16) Bajo el control de la sociedad holandesa ORANGINA se encuentran las sociedades española SSA y la inglesa SIL, titular esta última de las marcas "**Schweppes**" conservadas por Cadbury tras la fragmentación y que son objeto de la presente demanda (doc. 4 a 10 de la contestación).

17) Por ello, a día de hoy, las marcas paralelas "**Schweppes**" están en manos de dos grupos empresariales Coca Cola y Suntory (Orangina) con el siguiente reparto (doc. 22 y 23 de la contestación):

a. La entidad inglesa SIL es titular, además de la marca en España, de la marca "**Schweppes**" para los siguientes países de la Unión Europea: Austria, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Polonia, Portugal, Eslovaquia, España y Suecia, además de en Noruega.

b. El grupo Coca-Cola es desde 1999 titular de los derechos de exclusiva sobre las marcas "**Schweppes**" en Reino Unido pero además en otros países de dentro y fuera del EEE, así dentro de la Unión Europea es titular de las marcas "**Schweppes**" en Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovenia, Estonia, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Malta, Reino Unido, Rumania; además es titular de las marcas en Islandia (EEE) y en Albania, Bielorrusia, Ucrania, Rusia, Serbia y Turquía.



18) No existe discusión en que la marca "**Schweppes**" es una marca notoria en España y que el signo "**Schweppes**" goza de renombre mundial, en particular por lo que respecta a la bebida "tónica", que se presenta en diferentes variedades (considerando 5 de la STJUE C-291/16).

19) Este signo no ha sido objeto de un registro único como marca de la Unión, sino que está registrado desde hace largo tiempo como marca nacional, denominativa y figurativa, en cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo (EEE). Estas marcas nacionales son fundamentalmente idénticas (considerando 5 de la STJUE C-291/16).

20) Respecto de las relaciones existentes entre las marcas de los diferentes EEMM y sus titulares, son relevantes los siguientes hechos probados:

a. Consta acreditado mediante acta notarial de 20 de junio de 2014 que en la página web, [www.schweppes.com](http://www.schweppes.com), en la parte "Select your region" donde consta "**Schweppes Europe**" a aparece "United Kingdom" entre los países cuya información se ofrece (documento 3.10 de la contestación).

b. Consta acreditado que SIL, titular de la marca en España, es el titular de la página web, [www.schweppes.eu](http://www.schweppes.eu), y accediendo a la misma se observa que contiene información general y aparecen varios países, entre ellos Reino Unido (documento nº 30 de la contestación).

c. Consta acreditado mediante acta notarial de 21 de noviembre de 2014, en la que consta diligencia de 26 de noviembre de 2014, que entrando en la página web, [www.schweppes.eu](http://www.schweppes.eu), y accediendo en el recuadro de "UK" se redirige a la web de Coca-cola, <http://www.coca-cola.co.uk/brands/schweppes.html> (documento nº 96 de la contestación).

d. Consta acreditado mediante acta notarial de 14 de julio de 2015, que entrando en las web, [www.schweppes.eu](http://www.schweppes.eu) y [www.schweppes.com](http://www.schweppes.com), accediendo a la misma se observa que contiene información de todos los países entre los que está Reino Unido (documento nº 102 de contestación). En el mismo sentido el documento nº 106 de la contestación consistente en una impresión de la web de fecha 6 de abril de 2016.

e. Consta acreditado que SIL, a través de la cuenta de twitter, habla de los productos **Schweppes** ingleses como propios:

i. Así preguntada la entidad SIL, en su cuenta de twitter, por un consumidor de East Sussex (Reino Unido) sobre los productos **Schweppes**, la respuesta fechada el 24 de abril de 2013 fue "deberías preguntar a nuestro distribuidor local donde encontrar tu **SCHWEPPE**s favorita" ("*You should ask to our local distributor where to find your favourite **SCHWEPPE**s*") (documento nº 31 de la contestación).

ii. Preguntada la entidad SIL, en su cuenta de twitter, por un consumidor del Reino Unido interesándose por determinadas variantes de producto **Schweppes**, la citada entidad afirma el 10 de septiembre de 2012: "¡Gracias por su interés en nuestros productos! Estamos trabajando muy duro para conseguir todos los sabores de **Schweppes** en el Reino Unido. Por lo tanto, esté atento!" ("*Thanks your interest in our products! We are working very hard to get all **Schweppes** flavors in the UK. So, stay tuned!*") (documento nº 32 de la contestación).

f. Consta el uso de la imagen de productos ingleses en la publicidad institucional de SIL, así aparece una botella de tónica inglesa en una imagen de la cuenta de Facebook de **Schweppes** España de fecha 19 de diciembre de 2013 (documento nº 33 de la contestación).

g. Aparece en el twitter oficial de **Schweppes** España (@Schweppes\_ES), dentro del concurso de bartenders de **SCHWEPPE**s en España en 2014, una carta folleto en la que aparece la marca **SCHWEPPE**s que se emplea en Reino Unido (documento nº 34 de la contestación).

h. La presentación de los productos **Schweppes** españoles es muy similar a la de los productos **Schweppes** de origen inglés (documento nº 35 a 40 de la contestación)

i. La entidad Atlantic Industries solicitó el 7 de noviembre de 2000 la marca inglesa nº 2.251.611, en clase 32, consistente en el siguiente signo distintivo

(documento nº 60 de la contestación).

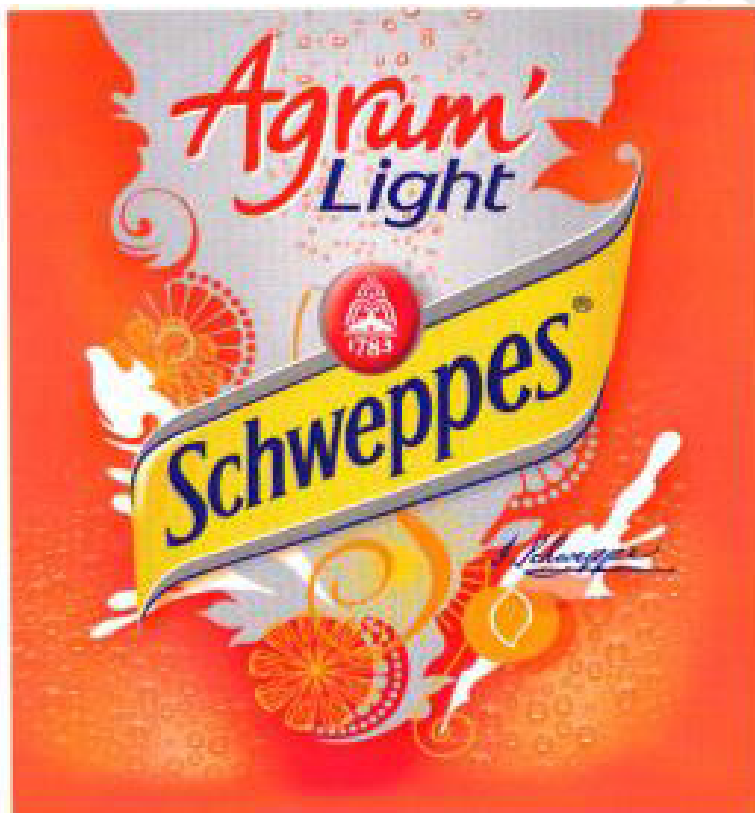
j. La entidad SIL solicitó la marca del Benelux nº 1.006.180, el 27 de febrero de 2002 y la Marca española nº 2.459.822 el 1 de marzo de 2002 consistente en el siguiente signo distintivo

(documento nº 61 y 62 de la contestación).

k. La entidad Atlantic Industries solicitó el 21 de noviembre de 2006 la marca rumana nº 2006 13086, consistente en la denominación "**SCHWEPES** ZERO" (documento nº 63 de la contestación).

l. La entidad SIL solicitó la denominación marcaria "**SCHWEPES** ZERO" en otros países como en España, Portugal o Dinamarca (documento nº 42, 64 y 65 de la contestación).

m. La entidad SIL solicitó el 20 de abril de 2007 el modelo comunitario nº 710710-002 (documento nº 66 de la contestación).



n. En Holanda, donde el titular registral de la marca **Schweppes** es SIL la elaboración, embotellado y comercialización del producto **Schweppes** se realiza por Coca-Cola (acta notarial de 20 de junio de 2014 aportada como documento 3.10 de la contestación y documento nº 67 de la contestación).

o. Consta en autos que en países como Alemania y Francia, donde el titular de la marca es SIL, se comercializan a través de Amazon productos **Schweppes** de origen inglés, pero incluso a nivel Europeo a través de portales electrónicos como Alibaba o Amazon se venden dentro del EEE productos **Schweppes** de indistinto origen (acta notarial de 20 de junio de 2014 aportada como documento 3.10 de la contestación y documentos nº 68 a 70 y 104 y 107 de la contestación).

p. El precio de la tónica en España es más elevado que el fijado para Portugal, Italia, Alemania u Holanda, donde la titularidad también es de SIL, y que en Reino Unido, donde es de Coca-Cola, así consta en el cuadro incorporado por la demandada en su contestación y soportado con los documentos nº 73 a 79 y completado con el documento nº 103 aportado en la audiencia previa:



	Precio unidad 20 o 25cl	Precio pack 24 unidades
Alemania (DOCUMENTO 73)	0,32 euros	7,65 euros
Portugal (DOCUMENTO 74)	0,41 euros	9,84 euros
Holanda (DOCUMENTO 75)	0,31 euros	7,59 euros
Italia (DOCUMENTO 76)	0,34 euros	8,25 euros
Italia 2015 (18cl)	0,35 euros	8,60 euros
Reino Unido (DOCUMENTO 77)	0,31 euros	7,60 euros
Reino Unido 2015	0,30 euros	7,39 euros
España 2013 (DOCUMENTO 78)	0,44 euros	10,60 euros
España 2014 (DOCUMENTO 79)	0,47 euros	11,30 euros
España 2015	0,51 euros	12,30 euros
España 2015 33cl Lata	0,34 euros	7,70 euros
España 2015 33cl Lata	0,27 euros	6,48 euros

### Tercero.- Falta de legitimación activa del licenciatario exclusivo.

15. Se cuestiona por la parte demandada la legitimación activa de la actora por su condición de licenciatario de la marca **Schweppes** al considerar que no estamos ante una licencia exclusiva. Consta acreditado que la actora inscribió la licencia de marca el 11 de noviembre de 2013 (doc. 3 de la demanda), licencia exclusiva e ilimitada de las marcas de autos para todo el territorio español, marcas nacionales marcas nº 171.232 y 2.907.708 "**Schweppes**". Tal exclusividad está garantizada en España, con independencia de la existencia de otros registros internacionales, como alega la demandada, respecto de los que no conste licencia.

16. Alega la demandada que la licencia de la actora SSA se limita al territorio español, por lo que implicaría que el suplico de la demanda se excede en lo solicitado, puesto que no podrá impedir " toda importación y/o comercialización y/o almacenamiento y/o distribución en España, de cualesquiera productos identificados con la marca **Schweppes**®, los cuales no hayan sido fabricados por la mercantil **Schweppes**, S.A. o un tercero autorizado", es decir, no podrá impedir la introducción en España de productos con la marca **Schweppes** procedentes de otros países del EEE, puesto que el poder de actuación de la licencia que ostenta se limita al territorio español, desconocimiento si los titulares de las marcas en otros EEE han consentido o no el agotamiento de su derecho.

17. Tal circunstancia, que si bien podría dar lugar a una estimación parcial de la demanda, viendo los términos en los que se solicitó en el suplico, lo cierto es que no impide a SSA al ejercicio de las acciones que pretende. En este sentido recordar el art. 124 de la Ley de Patentes, de aplicación al caso que nos ocupa, por la remisión que efectúa la Disposición adicional primera de la LM ("*Jurisdicción y Normas procesales*") establece que " 1. Salvo pacto en contrario, el concesionario de una licencia exclusiva podrá ejercitar en su propio nombre todas las acciones que en la presente Ley se reconocen al titular de la patente frente a los terceros que infrinjan su derecho, pero no podrá ejercitarlas el concesionario de una licencia no exclusiva".

18. Por tanto, la ley española reconoce legitimación activa a la actora, pero además acredita (doc. 2 de la demanda) que el titular de la marca, SIL, ha autorizado la reclamación, por lo que la entidad **Schweppes** S.A. ostenta plena legitimación activa para el ejercicio de las acciones marcarias que aquí se pretenden, por lo que debe desestimarse la excepción planteada. Aún en el caso que la licencia no esté inscrita se reconocería legitimación, así recordar la STS de 10 de diciembre de 2013 que confirma la legitimación del demandante que contaba con la autorización del titular de la marca aunque tal autorización no estuviera inscrita o la STJUE de 4 de febrero de 2016, asunto, C-163/15 TOL5.631.563, al decir 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".

19. Respecto de la posibilidad de reclamar por actos anteriores a la inscripción de la licencia. Recuerdo al demandado que en la demanda se ejercita una acción de daños y perjuicios con carácter retroactivo a septiembre de 2009 mientras que la licencia de marca de la actora SSA no se inscribió hasta el 11 de noviembre de 2013, por lo que no cabe reclamar los daños y perjuicios anteriores a tal fecha. En la medida que eso afecta a la acción de daños y perjuicios, al llegar a ella, en su caso, se resolverá la citada cuestión que no afecta a la legitimación *ad causam* para el ejercicio de las acciones de infracción ex art. 34 LM.

### Cuarto.- Delimitación del objeto de la demanda principal: infracción del derecho de marca vs agotamiento del derecho.

20. En el presente procedimiento se discute si la importación de botellas de tónica identificadas con la marca "Schwepees" de origen inglés, donde la marca es titularidad de Coca Cola, constituye una infracción de la marca



española "**Schwepes**", titularidad de SIL, que ha licenciado a favor de SSA, actora del presente procedimiento. O, por el contrario, si el titular de la marca en España, SSA, debe consentir esta importación por haberse producido un agotamiento del derecho de marca, como alegan Red Paralela, S.L. y Carbóniques Montaner, S.L., partes demandadas, en atención a lo dispuesto en el art. 36 LM.

21. Como hemos visto la marca **Schwepes** es un claro supuesto de marca paralela puesto que ostenta un origen común perteneciente originariamente todas las marcas a la empresa Cadbury **Schwepes**, empresa que vende en 1999 a Coca Cola la titularidad de la marca **Schwepes** para algunos países de la UE, entre ellos, Reino Unido/UK, reservándose la titularidad de otras. Las diferentes marcas Schwepes registradas en distintos países, sustancialmente iguales, marcas paralelas, dejan de tener un único titular y se reparten los territorios, como hemos indicado en los hechos probados, entre Grupo Suntory (Orangina) - titular de la marca en España, entre otros de Europa Occidental- y Grupo Coca Cola -titular de la marca en Reino Unido, entre otros de Europa Oriental-. Por ello, la marca inicialmente de origen común se fragmenta voluntariamente por su titular cuando la marca ostenta renombre mundial, en particular por lo que respecta a la bebida tónica (considerando 5, Asunto **c-291/16**), se trata, en suma, de una marca, Schwepes, asociada indisolublemente a un producto, la tónica, que presenta diferentes variedades.

22. Las partes discuten si estamos, en el presente caso, ante un supuesto de agotamiento del derecho de marca. No se discute que los titulares de las marcas en España y en Reino Unido son distintos, lo que impediría a priori el agotamiento, sino si ha existido consentimiento expreso o tácito a la comercialización en el EEE por parte del titular de la marca en España lo que provocaría el agotamiento, y en particular, si este consentimiento se deduce de los vínculos comerciales, económicos y jurídicos entre Coca Cola y SSA.

#### **Quinto.- Del agotamiento del derecho de marca.**

23. Empezando ya con el estudio del agotamiento del derecho de marca, debemos partir del art. 36.1 LM que establece que "*el derecho conferido por el registro de la marca no permitirá a su titular prohibir a los terceros el uso de la misma para productos comercializados en el espacio económico europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento*". El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los mismos se haya modificado o alterado tras su comercialización. En el mismo sentido se recoge el citado principio en el artículo 7.1 de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas y art. 15.1 de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

24. La interpretación jurisprudencial nacional más reciente sobre la doctrina del agotamiento del derecho de marcas la encontramos en la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de octubre de 2012 (Roj: STS 6722/2012 - ECLI:ES:TS:2012:6722) ("Caso Gulf") que en su fundamento de derecho séptimo recoge la doctrina sobre el agotamiento de marca, que a su vez basa sus conclusiones en la doctrina del TJUE fijada en las resoluciones de 17 de octubre de 1990 (C-10/89) y 22 de junio de 1994 (C-9/93), por lo que debemos acudir a la jurisprudencia comunitaria en la materia.

25. El principio del agotamiento del derecho de marca expuesto en el artículo 7.1 de la Directiva 2008/95/CE y art. 15.1 de la Directiva (UE) 2015/2436 reduce el derecho de exclusiva a la primera introducción en el mercado del producto con la marca por el titular de la misma o por un tercero con su consentimiento. Principio este, que señala el fin del derecho de exclusiva del titular de la marca y el inicio de la libertad de comercio y de la libre circulación de mercancías previsto en el artículo 34 del TFUE. Con esta doctrina se pretende evitar la creación de un monopolio de comercialización a favor del titular de la marca pues ocasionaría una fragmentación de los mercados nacionales que atentaría a la libertad de comercio y de industria, además de desnaturalizarse la función esencial de la marca ya que pasaría de ser un símbolo indicador del origen empresarial y calidad de los productos a convertirse en un mecanismo que garantizaría la efectividad de las prácticas restrictivas de la libre competencia.

26. Como ya apuntaba en el Auto de 17 de mayo de 2016 planteando la cuestión prejudicial **C-291/16**, **el artículo 36 TFUE y artículo 7.1 de la Directiva 2008/95/CE (art. 15.1 de la Directiva (UE) 2015/2436), deben ser interpretados conjuntamente** puesto que representan dos pilares del funcionamiento de la UE, por lo que se debe conseguir un especial equilibrio entre la protección de la libre circulación de mercancías y prohibición de restricciones cuantitativas y la protección de ciertos derechos, como los de propiedad industrial que aquí nos ocupa.

27. Este equilibrio se consigue en materia de marcas con la doctrina del agotamiento, ya que por un lado se protege al del titular de la marca permitiéndole la primera comercialización en el EEE y, por otro lado, el interés relativo a la libre circulación de mercancías y libre comercio dentro del EEE, impidiendo que el mismo titular



se oponga a las segundas y subsiguientes comercializaciones. En conexión con la aplicación de la doctrina del agotamiento se halla la teoría de las funciones de la marca, las cuales deben respetarse por el titular, la indicadora del origen empresarial de productos y servicios; la indicadora de la calidad de productos y servicios; la condensadora de la buena imagen o goodwill; y la publicitaria.

28. En este sentido el Abogado General Sr. Paolo Mengozzi, en sus conclusiones de 12 de septiembre de 2017, Asunto **c-291/16**, recuerda que *"En principio, las legislaciones de los Estados miembros reconocen al titular de una marca el derecho de oponerse a la importación y a la comercialización por parte de terceros de productos que lleven esa marca.*

*(17) Cuando estos productos proceden de otro Estado miembro, el ejercicio de ese derecho da lugar a una restricción de la libre circulación de mercancías. Al estar justificada por razones de protección de la propiedad industrial y comercial, esta restricción está incluida en el ámbito de aplicación de la primera frase del artículo 36 TFUE y, por consiguiente, está autorizada, a menos que constituya un "medio de discriminación arbitraria" o una "restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros", en el sentido de la segunda frase de dicho artículo" (apartado 25).*

#### **Sexto.- De la jurisprudencia del TJUE y de los casos de fraccionamiento de marca**

29. El agotamiento del derecho de marca fue introducido en el derecho de la Unión por vía jurisprudencial y actualmente codificado en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104, posteriormente en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2008/95 y, por último, en el artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2015/2436. El TJUE ha creado una extensa jurisprudencia en la materia logrando un equilibrio entre los intereses en juego, protección de los derechos del titular de la marca, el respecto a las propias funciones de la marca y el derecho de los consumidores en que se garantice la procedencia empresarial de los productos y protección de los intereses relativos a la libre circulación de mercancías y a la libre competencia, pilar nuclear del mercado común.

30. La primera referencia jurisprudencial a la citada doctrina la encontramos en la STJUE de 31 de octubre de 1974, Centrafarm y de Peijper (16/74, EU:C:1974:115). El Tribunal recuerda el derecho del titular de la marca a oponerse a la importación del producto que designa la marca "no está justificado cuando el producto ha sido comercializado legalmente por el propio titular o con su consentimiento en el Estado miembro de donde fue importado, de manera que no puede considerarse que existe abuso o violación del derecho de marca". Según el Tribunal de Justicia, de no ser así el titular de la marca " *tendría la posibilidad de compartimentar los mercados nacionales, dando lugar con ello a una restricción en el comercio entre los Estados miembros, sin que dicha restricción sea necesaria para garantizarle el contenido del derecho exclusivo derivado de la marca*" (apartado 10 y 11).

31. Por ello para hablar de agotamiento deben concurrir **dos requisitos**: (1) la **comercialización en el EEE** de los productos que llevan la marca, "comercialización" entendida como venta efectiva y, (2) el **consentimiento del titular** de la marca a esta comercialización, cuando no la realiza directamente, debiendo manifestarse de una manera que refleje con certeza la voluntad del titular de renunciar a tal derecho.

32. Ese **consentimiento puede ser expreso o tácito**, tal y como ha admitido el TJUE en la sentencia de 20 de noviembre de 2001, Zino Davidoff y Levi Strauss (C-414/99 a C-416/99, EU:C:2001:617). Así en la citada sentencia, en sede de agotamiento internacional, considera que dicho consentimiento, que equivale a una renuncia del titular a su derecho exclusivo de controlar la primera comercialización en el EEE y, que ha de ser objeto de una interpretación uniforme en todo el EEE por el TJUE para que quede así salvaguardado el funcionamiento del mercado interior, ha de manifestarse de forma que refleje con certeza la voluntad de renunciar a tal derecho. Esta voluntad resultará de una formulación positiva del consentimiento la cual podrá consistir en una formulación expresa del mismo, sin impedir que en determinadas ocasiones se derive de una formulación tácita que revele una voluntad inequívoca de renunciar a tal derecho exclusivo. A diferencia de la formulación expresa del consentimiento que no dice el TJCE en qué consiste, **el consentimiento tácito se apreciará cuando resulte de elementos o circunstancias anteriores, concomitantes o posteriores a la comercialización fuera del EEE, que apreciadas por el juez nacional, revelen con certeza la renuncia del titular a su derecho de oponerse a la comercialización en el EEE** (apartados 45, 46, 47 y 53)

33. En los apartados 53 a 58 de la misma sentencia, el Tribunal de Justicia añadió que tal consentimiento tácito debe basarse en elementos que puedan acreditar positivamente la renuncia del citado titular de la marca a oponer su derecho exclusivo y que dicho consentimiento no puede deducirse del mero silencio del titular. Sobre este particular, precisó que el consentimiento tácito no puede resultar, concretamente, de que el titular de la marca no haya comunicado a todos los compradores sucesivos de productos comercializados fuera del EEE su oposición a la comercialización en el EEE, de que los productos no lleven indicaciones de la prohibición de comercialización en el EEE o de que el titular de la marca haya transmitido la propiedad de los productos



designados con la marca sin imponer reservas contractuales y de que, según la ley aplicable al contrato, el derecho de propiedad transmitido comprenda, a falta de tales reservas, el derecho de reventa ilimitado o, cuando menos, el derecho a comercializar posteriormente los productos en el EEE (apartado 60).

34. En algunas ocasiones ha tenido oportunidad el TJUE de pronunciarse sobre **cómo juega el agotamiento en los casos de marca de origen común y su posterior fraccionamiento**, ya sea por cesión voluntaria -como sería nuestro caso- o forzosa. La postura inicial del TJUE fue más protectora de la libre circulación de mercancías aplicando la regla del agotamiento a la cesión de marca en los primeros asuntos "Hag I" -Sentencia de 3 de julio de 1974-, "Sirena" -Sentencia de 18 de febrero de 1971- y "Terrapin v. Terranova" - Sentencia de 22 de junio de 1976-, para cambiar de rumbo a partir del Asunto "Hag II" e "Ideal Standard", donde opta por ser más estrictos con la protección de los derechos de propiedad industrial e incorpora la referencia a la función indicadora del origen empresarial de la marca (Asunto Hag II) y la referencia a la posibilidad de control de la calidad de los productos portadores de la marca (Asunto Ideal Standard), por lo que la ausencia de esa posibilidad faculta al titular para oponerse a las importaciones.

35. Ya hemos visto que es el **Asunto Hag II, Sentencia del TJCE de 17 de octubre de 1990** (Asunto 10/89) donde el TJUE cambia el criterio mantenido respecto del agotamiento en los casos de fragmentación de marca de origen común, haciendo especial hincapié en la función de indicación de origen de la marca, así establece que:

*"En efecto, si no se reconociera este derecho al titular de una marca, los consumidores ya no podrían identificar con certeza el origen de los productos que llevan la marca. El titular de la marca correría el riesgo de que se le imputara "la mala calidad de un producto de la que, de ninguna manera, sería responsable". Según el Tribunal de Justicia, el que las dos marcas en pugna hayan pertenecido inicialmente al mismo titular carece de pertinencia, dado que, "a partir de la expropiación y a pesar de su origen común, cada una de las marcas ha cumplido de forma independiente, en el marco territorial que le corresponde, su función de garantizar que los productos designados con la misma tienen una procedencia única". (apartado 16 y 17).*

36. Más adelante el Tribunal de Justicia abandona definitivamente la teoría del origen común de los Asuntos Hag I y Sirema en su **Sentencia de 22 de junio de 1994, Asunto Ideal Standard**, IHT Internationale Heiztechnik y Danzinger (C-9/93 , EU:C:1994:261) donde en los apartados 34 y ss aclara que el principio, llamado de agotamiento del derecho, opera cuando el titular de la marca en el Estado de importación y el titular de la marca en el Estado de exportación son idénticos o cuando, *incluso siendo personas distintas, están económicamente vinculados*. Son varias las situaciones que contempla: productos puestos en circulación por la misma empresa, o por un licenciataria, o por una sociedad matriz, o por una filial del mismo grupo o, también, por un concesionario exclusivo. Según el Tribunal de Justicia, todas estas situaciones tienen en común que los productos designados con la marca *se fabrican bajo el control de la misma entidad, de modo que la libre circulación de estos productos no cuestiona la función de la marca*. A este respecto, también clarificó que el elemento determinante es *"la posibilidad de un control sobre la calidad de los productos y no el ejercicio efectivo de dicho control"*. Por ello, declaró que, a diferencia de la licencia, la cesión de marca es un contrato que por sí solo no ofrece al cedente los medios de control de calidad de los productos comercializados y marcados por el cesionario, ni permite considerar que el cedente ha consentido tácitamente a que estos productos circulen en los territorios en los que aún es titular de su derecho de marca.

#### **Séptimo.- Del planteamiento de la cuestión prejudicial, las alegaciones a la cuestión y conclusiones del Abogado General**

37. Partiendo de la jurisprudencia citada y, entendiendo, que el caso **Schweppes** suponía un avance en la doctrina del agotamiento de marcas de origen común, por concurrir circunstancias distintas de las analizadas en los Asuntos Hag II e Ideal Standard, puesto que pesar de la cesión de marca y su fragmentación en 1999 los titulares de las marcas paralelas, a la vista de las pruebas practicadas, parecían mantener relaciones comerciales y económicas en la explotación conjunta de la marca además de promover una imagen global y única de la marca **Schweppes**, con independencia del Estado y de su titularidad, generando confusión en los destinatarios. Tales circunstancias llevaron a esta magistrada a plantear varias cuestiones prejudiciales ante el TJUE poniendo de manifiesto las dudas que en el caso de autos se me habían planteado, en los términos que he recogido en los antecedentes de hecho.

38. El TJUE en la Sentencia de 20 de diciembre de 2017, asunto **C-291/16**, resume en el considerando 31 el objeto de las cuestiones formuladas

*"Así pues, mediante sus cuatro cuestiones prejudiciales, que procede analizar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta fundamentalmente si el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2008/95, a la luz del artículo 36 TFUE, debe interpretarse en el sentido de que impide que el titular de una marca nacional se oponga a la importación de productos idénticos designados con la misma marca procedentes de otro Estado miembro, en el que esta marca, que pertenecía inicialmente al mismo titular, es actualmente propiedad de un*



tercero que ha adquirido los derechos relativos a la misma mediante cesión, cuando concurren una o varias de las siguientes circunstancias:

- el titular ha promovido una imagen de marca global asociada al Estado miembro de donde proceden los productos cuya importación pretende prohibir;
- el titular y el tercero coordinan su estrategia de marca para promover deliberadamente, en el conjunto del EEE, la apariencia o la imagen de marca única y global;
- la imagen de marca única y global proyectada de este modo genera confusión en el consumidor medio en cuanto al origen empresarial de los productos designados con esta marca;
- el titular y el tercero mantienen intensas relaciones comerciales y económicas, aunque no de estricta dependencia, para la explotación conjunta de la marca;
- el titular ha consentido, expresa o tácitamente, que los mismos productos cuya importación pretende que se prohíba se importen en otro u otros Estados miembros en los que sigue siendo propietario de los derechos de marca."

#### 39. Alegaciones de la Comisión Europea.

39.1. En el Asunto **c-291/16** formuló alegaciones la **Comisión Europea** que consideraba que la aplicación del art. 7.1 de la Directiva está supeditada al respeto de la función esencial de la marca, debiendo constituir la garantía de que todos los productos designados con la misma han sido fabricados bajo el control de una única empresa, a la que hacerse responsable de su calidad, pero ello no significa que el titular de las marcas paralelas deba ser la misma persona o entidad ni que los titulares deban necesariamente formar parte del mismo grupo de empresas. Además añade la Comisión que los asuntos analizados hasta el momento por el TJUE difieren del presente puesto que no se han contemplado todas las hipótesis de "vínculo económico" ya que la jurisprudencia ha tratado casos en los que se agota el derecho de marca porque los productos han sido puestos en circulación por la misma empresa, o por un licenciataria, o por una sociedad matriz, o por una filial del mismo grupo o por un concesionario exclusivo, pero cabe la posibilidad de que pueda existir una situación de control incluso cuando los titulares de las marcas paralelas sea dos personas o empresas distintas a condición de que estén económicamente vinculadas.

39.2. De hecho la Comisión observa que las hipótesis clásicas de agotamiento no constituyen una lista exhaustiva y que el TJUE ha hecho hincapié fundamentalmente en la existencia de vínculos económicos entre los titulares. Por ello la clave está en la existencia de un control único, que es una cuestión de hecho a valorar en cada caso concreto, y que existe cuando la producción y comercialización de los productos vendidos bajo marcas paralelas es objeto de una coordinación estrecha entre sus titulares de modo que quedasometida a un control ejercido conjuntamente, no habiendo razón para excluir la aplicación del art. 7.1 si efectivamente concurren vínculos económicos suficientemente estrechos entre los titulares de las marcas paralelas.

39.3. Hace además consideraciones sobre la carga de la prueba y la dificultad que supone para un tercero demostrar la existencia de tales vínculos, por lo que hace referencia a una serie de factores que nos pueden servir para considerar a *prima facie* la existencia de control único o de vínculos económicos, como pueden ser los antecedentes de la marca, los acuerdos comerciales entre los titulares de marcas paralelas relativos a la explotación de las mismas y a la fabricación y control de calidad de los productos, la identidad de los productos que revisten las marcas, el mantenimiento de una imagen global, la existencia de mecanismos que permitan asegurar la calidad y uniformidad de los productos, el hecho de que los titulares de las marcas paralelas procedan de forma coordinada y sincronizada a su explotación, la utilización de unos mismos canales de distribución o la existencia de acuerdos comerciales entre los diferentes titulares. Además de valorar que la percepción del consumidor que no es capaz de distinguir el distinto origen empresarial de los productos es otro elemento a tener en cuenta para hablar de la existencia de control único.

39.4. Por ello considera que de acreditarse este control único sobre marcas paralelas o la oportunidad real de ejercer el control podríamos hablar de agotamiento del derecho de marca en la EEE en atención al art. 7.1 de la Directiva, sin perjuicio de alegar motivos legítimos para oponerse a la comercialización de los productos sobre la base del art. 7.2 de la Directiva.

#### 40. Alegaciones de los Países Bajos.

40.1. Por su parte, en las observaciones realizadas por los **Países Bajos**, en la misma línea apuntada por la Comisión, se indica que de los hechos expuesto resulta que entre los titulares de las marcas paralelas existen acuerdos de colaboración e intensas relaciones comerciales y económicas y que llevan una estrategia de marca coordinada y que al generar confusiones, con tales estrategias, al consumidor sobre el origen empresarial de los productos han minado la función esencial de la marca, por ello entienden que la entidad **Schweppes SA** ha dado



de manera implícita su consentimiento a que otra empresa comercialice los mismos productos bajo un marca idéntica, por lo que entiende el Gobierno Neerlandés que se ha producido el agotamiento del derecho de marca conforme al art. 7 de la Directiva, añadiendo *que cuando el propio titular no respecta las funciones de la marca y permite por tanto que se genere confusión en el consumidor sobre el origen comercial de los productos, en tal supuesto, no es proporcionado, según el Gobierno Neerlandés, que, en beneficio del titular de la marca, se restrinja la libre circulación de mercancías.*

#### 50. Alegaciones de la Republica Helénica

50.1. Por su parte en las alegaciones de la **Republica Helénica**, tras analizar la jurisprudencia comunitaria del agotamiento del derecho de marca, considera que los novedosos elementos del caso de autos exigen hacer un estudio de hasta qué punto existe consentimiento del titular, aun tácito, a la vista de las relaciones comerciales que se han desarrollado entre dos empresas titulares de la misma marca, para concluir, en el considerando 33, que en el caso de autos *estamos ante un supuesto de agotamiento del derecho de marca ya que los titulares de las marcas paralelas han llegado a un acuerdo tácito entre ellos.*

50.2. Considera que las relaciones existentes entre las empresas revelan la existencia de un caso de consentimiento tácito, especialmente que productos designados con la misma marca fabricados por una empresa titular de la marca han sido comercializados en el EM en el que la otra empresa ha registrado su marca, sin que esta última haya reaccionado, o en el estado en el que el titular es una empresa, a pesar de que la explotación de la marca y concretamente el almacenamiento, comercialización y distribución del producto la realiza la otra empresa, militan en favor de la opinión de que los productos designados con la misma marca han sido comercializados con el consentimiento de la empresa titular de la marca.

50.3. Refuerza la idea, según el Gobierno Griego, *el hecho de que la práctica de una de las empresas -el titular de la marca- en relación con la protección de sus derechos de marca sea selectiva, un función del país, lo que puede suponer una discriminación y que se haya producido ese consentimiento implícito.*

#### 51. Conclusiones del Abogado General Sr. Paolo Mengozzi.

51.1. El Abogado General sigue la línea apuntada por la Comisión, entendiendo que el agotamiento del derecho conferido por la marca puede producirse no sólo en las situaciones enumeradas en el apartado 34 de la sentencia de 22 de junio de 1994, IHT Internationale Heiztechnik y Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261), sino también cuando la fabricación y la comercialización de productos designados con marcas idénticas paralelas estén sometidas a una política y a una estrategia comerciales únicas llevadas a cabo por los titulares de estas marcas, en cuyo caso considera que *"puedan considerarse "vinculados económicamente" a efectos de la aplicación del principio del agotamiento del derecho conferido por la marca cuando coordinan sus políticas comerciales al objeto de ejercer un control conjunto sobre el uso de sus marcas respectivas"* (apartado 82). Recuerda, además, que esta posición no supone cuestionar las sentencias de 17 de octubre de 1990, HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359), y de 22 de junio de 1994, IHT Internationale Heiztechnik y Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261).

51.2. Explica por qué llega a esa conclusión, en el sentido que en los Asuntos Hag II e Ideal Standard para evitar el agotamiento tras la cesión de las marcas de origen único era que cada una de las marcas cumpliera de manera independiente su función de garantizar que los productos que llevan la marca proceden de una misma fuente, añade (apartado 85) que *"El derecho de oponerse a la libre circulación de los productos que llevan la marca*

*derecho que el titular de la marca unitaria no tiene personalmente en el momento de su fragmentación sólo puede reconocerse a los titulares de las marcas paralelas surgidas de esta fragmentación si se cumple este requisito, con la consecuencia de que el comercio paralelo de estos productos, autorizado antes de la cesión, estará prohibido. Pues bien, dicho requisito se incumple claramente cuando el cedente y el cesionario (o los cesionarios) se ponen de acuerdo para explotar sus marcas de manera conjunta y adoptan una estrategia comercial que tiene por objeto preservar y mantener la imagen de marca unitaria de sus signos en el mercado."*

51.3. Finaliza indicando que solo podrán entenderse que se cumplen los requisitos para hablar de agotamiento si el control único sobre la marca proporciona a las entidades que lo ejercen la facultad de determinar directa o indirectamente los productos sobre los que se ha estampado la marca y de controlar su calidad (apartado 97).

#### Octavo.- De la STJUE de 20 de diciembre de 2017 .

52. Finalmente el TJUE dictó **Sentencia en el Asunto c-291/16 el 20 de diciembre de 2017** . En primer lugar indicar que el TJUE se pronuncia con claridad sobre la admisibilidad de la cuestión, cuestionada por SSA, SIL y ORANGINA, afirmando que *"resulta de la petición de decisión prejudicial que las cuestiones prejudiciales planteadas tienen una relación directa con el litigio principal y son pertinentes para que el órgano jurisdiccional*





remitente pueda resolverlo. Dicha petición contiene, además, elementos suficientes para determinar el alcance de estas cuestiones prejudiciales y ofrecer a las mismas una respuesta útil" (apartado 25).

53. Sigue su argumentación el TJUE hablando sobre la doctrina del agotamiento de la marca, del vínculo existente entre los art. 7 de la directiva y 36 TFUE y la función que cumple la marca dentro del EEE, recordando la doctrina del agotamiento en los supuestos de marcas de origen común:

*"38 Pues bien, podría quedar mermada la función esencial de la marca - que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto que con ella se designa- si, en ausencia de cualquier expresión de consentimiento por parte del titular, éste no pudiera oponerse a la importación de un producto idéntico o similar designado con una marca idéntica o que induzca a confusión, que ha sido fabricado y comercializado en otro Estado miembro por un tercero que no tiene ningún vínculo económico con ese titular (véanse, en este sentido, las sentencias de 17 de octubre de 1990, HAG GF, C-10/89, EU:C:1990:359 , apartados 15 y 16, y de 22 de junio de 1994, IHT Internationale Heiztechnik y Danzinger, C-9/93 , EU:C:1994:261 , apartados 33 a 37).*

*39 No obsta a esta tesis el mero hecho de que la marca del titular y la marca que figura en el producto cuya importación el titular pretende que se prohíba hayan pertenecido inicialmente al mismo titular, con independencia de si la fragmentación de esas marcas obedece a una expropiación, y en consecuencia a un acto de poder público, o a una cesión contractual voluntaria, y siempre que en todo caso, a pesar de su origen común, cada una de las marcas, en el marco territorial que le corresponde, haya cumplido de forma independiente, a partir de la expropiación o la cesión, su función de garantizar que los productos designados con la marca tienen una procedencia única -s ubrayado añadido- (véanse, en este sentido, las sentencias de 17 de octubre de 1990, HAG GF, C- 10/89, EU:C:1990:359 , apartados 17 y 18, y de 22 de junio de 1994, IHT Internationale Heiztechnik y Danzinger, C-9/93 , EU:C:1994:261 , apartados 46 a 48)".*

54. Pero recuerda en qué casos no se estaría respetando la función esencial de la marca de indicar el origen empresarial:

*"40 Resulta evidente que este último requisito no se cumple cuando, **tras la cesión de una parte de las marcas paralelas nacionales a favor de un tercero, el titular, solo o coordinando su estrategia de marca con ese tercero, haya seguido promoviendo activa y deliberadamente la apariencia o la imagen de una marca global y única, creando o reforzando de este modo una confusión en el público pertinente en cuanto al origen empresarial de los productos designados con esta marca. A través de tal conducta, que provoca que la marca del titular ya no cumpla su función esencial de forma independiente en el marco territorial que le corresponde, el propio titular ha menoscabado o, incluso, ha desnaturalizado esta función. Por consiguiente, no puede esgrimir la necesidad de proteger dicha función para oponerse a la importación de productos idénticos designados con la misma marca procedentes de otro Estado miembro en el que esa marca es actualmente propiedad de dicho tercero** - énfasis añadido- "*

55. Aclara el TJUE que será el órgano jurisdiccional nacional el que debe apreciar la concurrencia de los anteriores extremos, pero no es suficiente "la mera circunstancia de que, tras la cesión, el titular siga evocando el origen geográfico histórico de las marcas paralelas nacionales, aunque no sea ya el titular de los derechos correspondientes al territorio en cuestión y pretenda que se prohíba la importación de los productos designados con estas marcas procedentes del citado territorio."

56. Recuerda la doctrina del vínculo económico del agotamiento introducido en la Sentencia Ideal Standard y que el elemento determinante es la posibilidad de control sobre la calidad de los productos y no el ejercicio efectivo de dicho control

*"46 Tal como ha señalado el Abogado General en los puntos 72 a 82 de sus conclusiones, resulta de esta jurisprudencia que el concepto de "vínculo económico", en el sentido de la misma jurisprudencia, no alude a un criterio formal, sino a un criterio material, que no se limita en absoluto a las situaciones mencionadas en el apartado 44 de la presente sentencia y que, en particular, se cumple cuando, **tras la fragmentación de marcas paralelas nacionales resultante de una cesión territorialmente limitada, los titulares de esas marcas coordinan sus políticas comerciales o se conciertan para ejercer un control conjunto sobre el uso de dichas marcas, de modo que tienen la posibilidad de determinar directa o indirectamente los productos en los que figura la marca y de controlar su calidad**-énfasis añadido- "*

57. Por ello considera (apartado 48) que " en las circunstancias descritas en el apartado 46 de la presente sentencia, debe considerarse que el producto fue comercializado en el Estado miembro de exportación con el consentimiento del titular del derecho de marca protegido por el Estado miembro de importación en el sentido del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2008/95 , interpretado a la luz del artículo 36 TFUE "

58. Por lo que entiende el TJUE que si concurren los requisitos del apartado 46 hay consentimiento del titular de la marca en la comercialización de los productos en el EM de exportación, y, por lo tanto, agotamiento



del derecho. Además aclara que la existencia de vínculos económicos entre los titulares de esas marcas no está supeditada ni al requisito de que esos titulares dependan formalmente el uno del otro para la explotación común de dichas marcas, ni al requisito de que ejerzan efectivamente la posibilidad de controlar la calidad de los productos en cuestión, y que corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar si existen tales vínculos económicos tomando en consideración todos los elementos pertinentes del caso (apartado 51).

59. Concluye el TJUE en el apartado 55 de su resolución contestando a las cuestiones planteadas por este tribunal de la siguiente forma:

*"Habida cuenta del conjunto de las anteriores consideraciones, ha de responderse a las cuestiones prejudiciales planteadas que el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2008/95, a la luz del artículo 36 TFUE, debe interpretarse en el sentido de que impide que el titular de una marca nacional se oponga a la importación de productos idénticos designados con la misma marca y procedentes de otro Estado miembro, en el que esta marca, que pertenecía inicialmente al mismo titular, es actualmente propiedad de un tercero que ha adquirido los derechos relativos a la misma mediante cesión cuando, tras esta cesión,*

*- el titular, solo o coordinando su estrategia de marca con ese tercero, ha seguido promoviendo activa y deliberadamente la apariencia o la imagen de una marca global y única, creando o reforzando de este modo una confusión en el público pertinente en cuanto al origen empresarial de los productos designados con ésta,*

o

*- existen vínculos económicos entre el titular y dicho tercero, en el sentido de que coordinan sus políticas comerciales o se conciertan para ejercer un control conjunto sobre el uso de la marca, de modo que tienen la posibilidad de determinar directa o indirectamente los productos en los que figura dicha marca y de controlar su calidad".*

#### **Noveno.- Sobre la carga de la prueba.**

60. Debemos hacer una especial mención a la carga de la prueba en el caso que nos ocupa, puesto que tras la STJUE de 20 de diciembre de 2017 la actora SSA ha pretendido por la vía de unas denominadas "diligencias finales" aportar nueva documentación y proponer nueva prueba, y en el mismo sentido la entidad SIL y ORANGINA, habiéndose desestimado tales pretensiones. Alegaban tales representaciones que en la resolución del TJUE de 20 de diciembre de 2017 se había producido una modificación de las normas de la carga de prueba que les permitía en este momento proponer prueba adicional.

61. Como veremos no es cierto que se haya producido tal modificación de la carga de prueba, sino que el Tribunal, igual que lo hiciera el Abogado General, recuerdan los criterios sobre la carga de la prueba en sede de agotamiento de marca.

62. Así el Abogado General, con remisión a la Sentencia Van Doren de 8 de abril de 2003 indica *"debo recordar que el Tribunal de Justicia admite la inversión de la carga de la prueba, en particular cuando la aplicación de esta regla permitiría al titular de la marca compartimentar los mercados nacionales, favoreciendo el mantenimiento de las diferencias de precio que puedan existir entre los Estados miembros"*. Y continua pronunciándose en el caso concreto sobre el esfuerzo probatorio que debe hacer el importador paralelo, considerando excesivo la exigencia de que aporte la prueba de que la marca está sometida a un control único en el Estado de exportación y en el de importación, pero si **"le incumbe en todo caso presentar un conjunto de indicios precisos y concordantes que permitan inferir la existencia de tal control"**. Los hechos descritos por el juzgado remitente y recordados en el punto 10 de las presentes conclusiones son circunstancias que pueden constituir tales indicios" (apartado 94). Por lo que, a la vista de tal conjunto de indicios precisos y concordantes, **"el titular que desee oponerse a la importación en su territorio de los productos que designa la marca deberá demostrar que no ha tenido lugar ningún acuerdo o coordinación con el titular de la marca en el Estado de exportación para someter la marca a un control único"** - negrita añadida- (apartado 95).

63. Sobre la carga de la prueba se pronuncia el TJUE en los apartados 52 a 54 de la Sentencia, recordando de nuevo los criterios de la carga de la prueba en materia de agotamiento desde la Sentencia Zino Davidoff y Levi Strauss, de 20 de noviembre de 2001, donde se precisa que quien invoca el agotamiento debe probar la concurrencia de los requisitos, hasta la Sentencia Van Doren, de 8 de abril de 2003, donde el TJUE modifica la regla probatoria, y dice textualmente *"debe modificarse tal regla cuando pueda permitir que el titular compartimente los mercados nacionales, favoreciendo así el mantenimiento de las diferencias de precio que puedan existir entre los Estados miembros (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de abril de 2003, Van Doren + Q, C-244/00, EU:C:2003:204, apartados 37 y 38)"*. Añade que esta modificación de la carga de la prueba se impone en caso de fragmentación voluntaria de marcas paralelas nacionales, dado que es difícil, cuando no imposible, que tal operador demuestre la existencia de vínculos económicos entre los titulares de esas marcas, ya que esos vínculos son por lo general el resultado de acuerdos comerciales o pactos informales entre estos



titulares a los que el operador no tiene acceso, por lo que se remite a lo indicado por el Abogado General en el punto 94 de sus conclusiones en cuanto a la aportación de indicios por el importador.

64. Por ello, no es cierto, como afirman SSA, SIL y ORANGINA que en la STJUE de 20 de diciembre de 2018 se produzca una alteración de las normas de la carga de prueba en materia de agotamiento que permitan proponer nueva prueba tras su publicación, sino que tanto el Abogado General como el TJUE recuerdan la doctrina sobre carga de la prueba consagrada en la Sentencia de 8 de abril de 2003, Van Doren, en los supuestos en los que el titular de la marca pueda compartimentar los mercados nacionales, como es el caso que nos ocupa, inversión de la carga de prueba que se recoge en multitud de artículos doctrinales de autores destacados.

65. Pero además la alegación relativa a la compartimentación de los mercados la encontramos en la contestación a la demanda cuando se invoca el agotamiento del derecho (página 81), donde la propia parte demandada advierte de que se invierte la carga de la prueba en atención a lo dispuesto en la Sentencia Van Doren del año 2003, indicando que se aplica en los casos en los que " *el titular compartimente los mercados nacionales*" y añade un fragmento de la Sentencia Van Doren debiendo destacar el apartado 41 " *De ello resulta necesariamente que, en caso de que el tercero demandado logre demostrar que existe un riesgo real de compartimentación de los mercados nacionales si recae sobre él la carga de probar que los productos fueron comercializados en el EEE por el titular de la marca o con su consentimiento, incumbe al titular de la marca acreditar que los productos fueron comercializados inicialmente por él o con su consentimiento fuera del EEE* ". Sigue la demandada recordando " *En la medida que de los hechos alegados por esta parte demandada se desprenda un riesgo de compartimentación del mercado europeo por la actora, la carga probatoria se desplaza automáticamente a la actora, máxime cuando este traslado de la carga probatoria ya fue alegado por esta parte demandada en su oposición a las medidas cautelares, de manera la actora venía oportunamente prevenida al interponer su demanda*".

66. Por ello, frente a esta alegación en la contestación a la demanda, le correspondía a la parte actora, SSA, en la audiencia previa aportar pruebas relativas a la inexistencia de acuerdos con el titular de la otra marca paralela e inexistencia de riesgo de compartimentación. Nada de ello hace SSA, más al contrario, se limita a oponerse a la prueba propuesta por la demandada consistente en los acuerdos alcanzados entre SIL, SSA y ORANGINA con Coca Cola o Atlantic Industries relativas al la titularidad, ejercicio o explotación de las marcas **Schweppes** en el territorio del EEE, o los acuerdos sobre la explotación de las marcas en Holanda, así como los relativos a la fabricación, embotellado de los productos, el acuerdo de licencia suscrito entre Sil y SSA, la documentación relativa al proceso de toma de decisiones sobre el uso y registro de las marca del Benelux 1.006.180 o la marca española 2.459.822. También se interesó la relación de reclamaciones judiciales interesadas por SIL o por sus licenciatarios distintos de SSA contra distintos operadores en la mercados nacionales del EEE en que Sil sea titular de la marca que tengan por objeto prohibir la distribución en dichos mercados de productos con la marca **Schweppes** procedentes de otros países del EEE.

67. Tales pruebas hubieran podido sustentar la tesis de la actora sobre la inexistencia de relación alguna entre los dos titulares de la marca **Schweppes** en el EEE, pero se opuso firmemente a su admisión, sin que por su parte se aportara prueba en tal sentido. Ha intentado tras la STJUE de 20 de diciembre de 2017 aportar documentación y proponer nueva prueba alegando que se había alterado la carga de la prueba en sede de agotamiento, pero hemos visto que no ha sido así, sino que la actora tuvo a lo largo del procedimiento posibilidad de aportar las pruebas que estimara en su favor, sin que se pueda permitir que pretenda aportar más elementos probatorios cuando el pleito está visto para sentencia y enmascarando su falta de actividad probatoria en una diligencias finales totalmente improcedentes o en un cambio de criterio interpretativo del TJUE que no se ha producido.

68. Por ello, a la hora de analizar el caso que nos ocupa debo tener en cuenta la prueba practicada en las presentes actuaciones hasta el acto de juicio, puesto que la resolución del TJUE afecta a una cuestión de interpretación jurídica de derecho nacional conforme al derecho comunitario. Y será en atención a la prueba aportada y practicada deberé analizar si se han aportado por el importador paralelo indicios precisos y concordantes que permitan inferir la existencia de tal control único entre los titulares del estado de importación y del estado de exportación, o bien si constan pruebas que acrediten que no ha tenido lugar ningún acuerdo o coordinación con el titular de la marca en el Estado de exportación para someter la marca a un control único. Todo ello lo analizaremos a continuación aplicándose con rigor las reglas establecidas en nuestra ley procesal de conformidad con lo dispuesto STS de 21 de marzo de 2018 (ECLI:ES:TS:2018:1113): "La carga de la prueba no tiene por finalidad establecer mandatos que determinen quién debe probar o cómo deben probarse ciertos hechos, sino establecer las consecuencias de la falta de prueba suficiente de los hechos relevantes. De tal manera que solo se infringe art. 217 LEC si la sentencia adopta un pronunciamiento sobre la base de que no se ha probado un hecho relevante para la decisión del litigio, y atribuye las consecuencias de la falta de prueba a la parte a la que no le correspondía la carga de la prueba según las reglas aplicables para su atribución a una y



otra de las partes, establecidas en el art. 217 LEC y desarrolladas por la jurisprudencia ( sentencias de esta sala 244/2013, de 18 de abril , 742/2015, de 18 de diciembre , y 164/2016, de 16 de marzo , entre otras muchas).".

#### Décimo.- Análisis del caso de autos en materia de agotamiento.

69. Tras el estudio de la STJUE de 20 de diciembre de 2017 puedo afirmar que supone un avance en la doctrina del agotamiento del derecho de marca en la medida que aclara el concepto de "vínculo económico", mencionado en la Sentencia Ideal Standard, indicando que la lista mencionada en aquella sentencia - licenciataria, sociedad matriz, filial del grupo o concesionario exclusivo- no es exhaustiva y no se alude a un criterio formal sino material, por lo que caben otras situaciones en la que entre los titulares de las marcas paralelas existen vínculos económicos tales como una coordinación de sus políticas comerciales o un concierto para ejercer un control conjunto sobre el uso de dichas marcas de modo que puedan determinar directa o indirectamente los productos en los que figure la marca y controlar su calidad. Sin que sea necesario que los titulares de esas marcas dependan formalmente el uno del otro ni de que ejerzan efectivamente la posibilidad de controlar la calidad de los productos en cuestión.

70. Pero, además, añade que el cambio de criterio en la doctrina del agotamiento en los supuestos de marcas de origen común introducida en el Asunto Hag II y consolidada en el Asunto Ideal Standard estaba supeditada a que las marcas, a pesar de su origen común, cada una de ellas, en el marco territorial que le corresponde, haya cumplido de forma independiente, a partir de la expropiación o la cesión, su función de garantizar que los productos designados con la marca tienen una procedencia única, pero esto no se daría en aquellos casos en los que tras la cesión, el titular de la marca, solo o coordinado con el tercero -titular paralelo-, haya seguido promoviendo activa y deliberadamente la apariencia o la imagen de una marca global y única, creando o reforzando de este modo una confusión en el público pertinente en cuanto al origen empresarial de los productos designados con esta marca. En este caso la función esencial de la marca quedaría desnaturalizada, por lo que el titular no puede esgrimir la necesidad de proteger dicha función para oponerse a la importación de productos idénticos designados con la misma marca procedentes de otro EM en el que esa marca es actualmente propiedad de dicho tercero.

71. Partiendo de la respuesta del TJUE a las cuestiones planteadas debemos analizar los requisitos exigidos en la citada resolución para apreciar la existencia de consentimiento del titular y por tanto agotamiento:

*- "que se trate de **productos idénticos** designados con la **misma marca y procedentes de otro Estado miembro**, en el que esta marca, **que pertenecía inicialmente al mismo titular**, es actualmente **propiedad de un tercero** que ha adquirido los derechos relativos a la misma mediante **cesión**"cuando, **tras esta cesión**,*

*- el titular, solo o coordinando su estrategia de marca con ese tercero, **ha seguido promoviendo activa y deliberadamente la apariencia o la imagen de una marca global y única**, creando o reforzando de este modo una **confusión en el público pertinente** en cuanto al origen empresarial de los productos designados con ésta,*

o

*- existen **vínculos económicos entre el titular y dicho tercero**, en el sentido de que **coordinan sus políticas comerciales o se conciertan para ejercer un control conjunto sobre el uso de la marca**, de modo que tienen la posibilidad de **determinar directa o indirectamente los productos en los que figura dicha marca y de controlar su calidad***

*- énfasis añadido ."*

72. En atención a lo expuesto debemos analizar, a la vista de las pruebas que obran en las actuaciones, si resulta acreditado que se ha promovido activa y deliberadamente la apariencia o la imagen de una marca global y única creando o reforzando confusión en el público o si existe una vinculación económica entre el titular y el tercero -ambos titulares de las marcas paralelas- en el sentido que coordinan sus políticas comerciales o se conciertan para ejercer un control conjunto sobre el uso de la marca, determinando directa o indirectamente los productos sobre los que figura la marca y controlan su calidad.

73. Para el caso de que resulten acreditadas tales circunstancias, bien la promoción de una imagen de una marca única y global, bien la existencia de vínculos económicos, podremos hablar de que existe consentimiento tácito por parte de la actora SSA en la introducción del producto marcado con la marca paralela en el EEE, por lo que resultaría de aplicación el art. 36 LM al caso de autos.

74. En las actuaciones se han incorporado documentos que ponen de manifiesto la actuación de SSA y de SIL en el mercado en la promoción y comercialización de los productos identificados con la marca **Schweppes**, así como la existencia de acuerdos de colaboración y vínculos económicos con Coca- Cola, titular de la marca "**Schweppes**" en Reino Unido, entre otros países del EEE.



#### 74. 1. Acceso a la publicidad de los productos **Schweppes** británicos a través de la web de SIL, titular de la marca española.

74.1.1. Como ya hemos visto en el hecho probado 21) consta acreditado que acudiendo a las páginas web gestionadas por el titular de la marca en España, SIL, [www.schweppes.eu](http://www.schweppes.eu) y [www.schweppes.com](http://www.schweppes.com), se incorpora información referida a diversos Estados de la Unión Europea, entre ellos Reino Unido, pero además clicando en "UK" desde la web de **Schweppes** E. precisos y concordantes que permitan inferir la existencia de tal control.spaña se redirige a la de Coca-cola (doc. 96 de la contestación). Tal acreditación surge del acta notarial de 21 de octubre de 2014, pero se ha mantenido a lo largo de todo el procedimiento, aportándose en el mismo sentido documento nº 102, acta notarial de 14 de julio de 2015, y documento nº 106 de la contestación consistente en una impresión de la web de fecha 6 de abril de 2016.

74.1.2. Sorprende este extremo, puesto que la intención de diferenciarse de las marcas y productos del otro titular de la marca paralela no encaja con la circunstancia que durante largo tiempo el titular de la marca en España, entre otros países, haga publicidad de la marca y productos de Coca Cola que es el titular de la marca paralela en Reino Unido. No concurre en este hecho la intención de diferenciación entre las marcas, más al contrario, parece que de esta forma se promueve una imagen de marca global generando confusión en los consumidores en cuanto al origen empresarial de los productos designados con la marca **Schweppes**, pero además es un indicio de la existencia de algún vínculo económico entre los titulares de las marcas paralelas sobre la existencia de políticas comerciales o control conjunto en el uso de la marca.

#### 74.2. Consta en autos que SIL ha asumido como propio el territorio del Reino Unido para la distribución y publicidad de la marca **Schweppes** en las redes sociales.

74.2.1. Tal y como hemos visto en los hechos probados, SIL, a través de la cuenta de twitter, habla de los productos **Schweppes** como propios:

1) Así preguntada la entidad SIL, en su cuenta de twitter, por un consumidor de East Sussex (Reino Unido) sobre los productos **Schweppes**, la respuesta fechada el 24 de abril de 2013 fue "deberías preguntar a nuestro distribuidor local donde encontrar tu **SCHWEPPE**s favorita" ("*You should ask to our local distributor where to find your favourite **SCHWEPPE**s*") (documento nº 31 de la contestación).

2) Preguntada la entidad SIL, en su cuenta de twitter, por un consumidor del Reino Unido interesándose por determinadas variantes de producto **Schweppes**, la citada entidad afirma el 10 de septiembre de 2012: "¡Gracias por su interés en nuestros productos! Estamos trabajando muy duro para conseguir todos los sabores de **Schweppes** en el Reino Unido. Por lo tanto, esté atento!" ("*Thanks your interest in our products! We are working very hard to get all **Schweppes** flavors in the UK. So, stay tuned!*") (documento nº 32 de la contestación).

74.2.2. Así encontramos dos ejemplos aportados por la demandada sobre la actuación en redes sociales, donde se observa cómo SIL, preguntada sobre los productos respecto de los que no es titular de la marca, sino que se trata de productos ingleses de Coca Cola, contesta en las redes sociales como si fueran propios, dando información a los usuarios sobre dónde deben remitirse -pregunta al distribuidor local más cercano- o informando sobre las políticas de expansión del producto -estamos trabajando muy duro para conseguir todos los sabores **Schweppes** en Reino Unido-.

74.2.3. La entidad SIL, no sólo no aclara que en Reino Unido no son los titulares de la marca **Schweppes**, diferenciándose del otro titular de la marca paralela, sino que al contrario mantiene que están trabajando en que lleguen todos los sabores a UK, lo que no es más que un indicio evidente de que los titulares de las marcas paralelas están manteniendo algún tipo de acuerdo o vinculación económica para su comercialización y expansión, por lo que constituye un indicio de coordinación de políticas comerciales, así como de imagen única de marca.

#### 74.3. Uso en la publicidad institucional de SIL y de SSA, titular y licenciataria de la marca en España, de la imagen de productos ingleses.

74.3.1. Consta en el hecho probado 21) que SIL utiliza en las redes sociales las imágenes de tónicas inglesas, así aparece una botella de tónica inglesa en una imagen de la cuenta de Facebook de SIL de fecha 19 de diciembre de 2013 (documento nº 33 de la contestación) y aparece en el twitter oficial de **Schweppes** España (@Schweppes\_ES), dentro del concurso de bartenders de **Schweppes** en España en 2014, una carta folleto en la que aparece la marca **Schweppes** que se emplea en Reino Unido (documento nº 34 de la contestación).

74.3.2. Este uso de productos **Schweppes** ingleses en las redes sociales de SIL no hace más que generar confusión en los consumidores sobre el origen marcario, además de mantener la idea de marca global o única, con independencia de la existencia de dos titulares, teniendo en cuenta además -como veremos a continuación- de que las diferencias entre las presentaciones de los productos son mínimas. Sin duda, será

otro indicio mas a tener en cuenta a la hora de analizar la existencia de vínculos económicos entre los titulares de las marcas paralelas y la promoción de imagen global.

#### **74. 4. Diferencias mínimas en la presentación de los productos.**

74.4.1. No hay discusión -y así se plasma en el considerando 5 de la STJUE **C-291/16-** que las marcas nacionales son fundamentalmente idénticas, pero a ello hay que añadir que las diferencias en la presentación de los productos **Schweppes** de distinta titularidad son escasas puesto que hacen referencia a elementos secundarios o accesorios, teniendo la presentación de SIL múltiples variantes que se asemejan a la tónica inglesa tanto en los colores como en la utilización de frases en inglés (documento nº 35 de la contestación).

74.4.2. La actora SSA firmaba que las presentaciones de los productos eran distintas puesto que en la tónica inglesa la etiqueta está en la mitad inferior de la botella, se utilizan en su fondo los colores amarillo, blanco y plateado y textos en inglés, mientras que en la española la etiqueta estaba tocando al cuello de la botella, los colores se limitaban al amarillo y todo el texto está en castellano. Del documento aportado como nº 35 de la contestación observamos que la tónica española tiene varias presentaciones, puesto que encontramos tónicas de SIL donde la etiqueta está en mitad inferior, siendo un claro ejemplo es la que embotella CARLSBERG en Dinamarca (documento nº 36 de la contestación) la cual es muy similar a la tónica inglesa, unida por cuerda floja como documento nº 37 de la contestación. Encontramos también la tónica embotellada en Holanda, donde la marca es titularidad de SIL (documento nº 38 de la contestación, unido por cuerda floja) que presenta una etiqueta en la parte central.

74.4.3. Por ello observamos que respecto la colocación de la etiqueta en los productos, ya se trate de tónicas inglesas de Coca Cola o tónicas de SIL encontramos presentaciones similares, lo que supone que la colocación no sea determinante para permitir al consumidor medio la diferenciación del origen empresarial de los productos, cuando estamos ante marcas idénticas respecto del mismo producto.

74.4.4. En cuanto al uso de los colores, tampoco ha resultado acreditado que la actora sólo haga uso del color amarillo como elementos diferenciador de los productos del otro titular de la marca paralela, más al contrario, del documento nº 35 de la contestación se observa, que en la tónicas titularidad de SIL se hace uso -igual que la tónica inglesa- de los colores plateado y negro. Es decir, en los productos de bebida tónica tanto inglesa como española se están utilizando los mismos colores, amarillo, negro y plateado, que caracterizan este producto.

74.4.5. Finalmente indicar que también constan de las imágenes de tónicas españolas de SIL que se usen textos en inglés como las expresiones "original indiantonic"("tónica india original"), o " **PREMIUM MIXER**", o "Purepleasure" o la leyenda "For over 225 years, a secret family recipe for the world's best loved tonic has been kept under lock and key. The magic is in the blend of the finest ingredients. Schhhh..." (documento nº 39 y 40 de la contestación).

74.4.6. Se ha hablado también de la distinta composición de los productos de SIL y de los de Coca-Cola. No se ha aportado por la entidad SSA prueba acreditativa de las composición exactas y de sus diferencias, pero de la documental que obra en las actuaciones resulta que incluso las propias tónicas fabricadas bajo la misma licencia de SIL difieren en función del EM, así de la composición de la tónica española y de la francesa son distintas (documento nº 39 y 58 de la contestación), las cuales tampoco coinciden con la inglesa (como es de ver en el documento nº 37 de la contestación), por lo que parece que la composición de la tónica no es un elemento relevante ni siquiera para SIL y para SSA, puesto que varía en los EEMM en los que son titulares, lo que puede corresponder a motivaciones diversas como los gustos de los consumidores en cada uno de ellos, pero en todo caso tampoco es un elementos a tener en cuenta para acreditar la diferenciación de la marca de SIL respecto de la de Coca-Cola.

74.4.7. Por ello, la similitud entre los productos comercializados por los titulares de las marcas paralelas en cuanto a presentación, como hemos visto, unido a la identidad de las marcas, contribuye a generar la imagen global de marca y la confusión entre los destinatarios, así como a pensar de que existe una política comercial coordinada para aproximarse en el uso y explotación de la marca **Schweppes**.

#### **74.5. Respecto del origen británico y la vinculación con Reino Unido.**

74.5.1. A la vista de la documental aportada resulta acreditado que la entidad SIL, que no ostenta derechos marcarios de **Schweppes** en UK, reivindica en su publicidad y web su origen británico (documento nº 15 de la demanda y documento nº 52 a 57 de la contestación), siendo la compañía Coca Cola/Atlantic Industries titular actual de los derechos registrales de marca en el Reino Unido, como hemos visto. Incluso apareciendo ese origen británico en la presentación de los productos (documento nº 47 a 51 de la contestación) y en las referencias a que es la misma receta original de Pascual mantenida en secreto desde hace más de 225 años. Incluso en las campañas publicitarias se menciona este origen inglés de la tónica (documento nº 57 de la contestación).

74.5.2. Tal y como indica el TJUE, asunto **C-291/16**, en el apartado 42 de su resolución, este elemento - reivindicar el origen geográfico histórico de las marcas paralelas- no puede resultar suficiente para afirmar que se ha promovido una imagen global de marca o que no se ha defendido la función esencial de la marca de identificar el origen empresarial. Pero sin duda, será un indicio más a tener en cuenta y a valorar por el órgano jurisdiccional, junto con el resto del caso concreto.

74.5.3. No sólo SIL y SSA reivindican el origen británico y la historia de la marca, sino que sorprende que la entidad SIL, titular de varias de las marcas paralelas pero no en Reino Unido, sea una sociedad con domicilio en Londres (UK) (documento nº 2 de la demanda y 10 de la contestación), donde al parecer no debería o podría explotar su actividad consistente en "venta de bebidas al por mayor" y el "arrendamiento de productos de propiedad intelectual y similares", todo ello vinculado a la marca **Schweppes**, puesto que Reino Unido es territorio de Coca-Cola para la explotación de la marca paralela **Schweppes**, sin perjuicio de que SIL lo incorpore en su web y conteste las cuestiones de los usuarios ingleses en las redes sociales, como hemos visto.

74.5.4. También además sorprende que la presencia de SIL en Reino Unido no incomode a Coca Cola, donde tiene la exclusividad en la explotación de la marca **Schweppes**, generando de nuevo confusión en los consumidores respecto del origen empresarial de la marca y de la existencia o no de vínculos entre los citados titulares marcarios.

#### **74.6. Actuación marcaria paralela.**

74.6.1. Consta en autos que tras el desmembramiento de la marca **Schweppes** en 1999, los dos titulares de las marcas en el EEE hayan solicitado de forma paralela, en sus respectivos territorios, marcas idénticas o similares para los mismos productos, como es el caso de la marca

, solicitada por ambos titulares en el año 2000 por Atlantic Industries y en el año 2002 por SIL o la marca "**SCHWEPES** ZERO" solicitada por Atlantic Industries en 2006 y por **Schweppes** Internacional Limited en España, Portugal o Dinamarca. (doc. 42, 60 a 65 de la contestación)

74.6.2. Asimismo SIL solicitó en el año 2007 el modelo comunitario nº 710710-002 que contiene la palabra **Schweppes** para toda la Unión Europea, sin que Coca Cola titulas de varios registros de la misma marca en estados de la unión europea se opusiera a su registro (documento nº 66 de la contestación).

74.6.3. No se ha acreditado por la actora SSA que se formulara oposición a las solicitudes de marca por el otro titular de marca paralela, no solo en los EEMM donde cada uno es titular donde a la vista de la notoriedad mundial de la marca se podría oponer el primer titular registral, sino tampoco en la solicitud del modelo comunitario que afectaría a todos los EEMM, incluso dónde no es titular registral el contrario, impidiéndole su registro en los EEMM donde si lo es.

74.6.4. Ello revela una conducta coordinada de ambos titulares marcarios paralelos en el desarrollo y explotación de la marca, registrando nuevas marcas **Schweppes** para sus países e incluso para países en los que no son titulares registrales -como sucede en el caso del modelo comunitario-. Por ello es un indicio de que ambos titulares consienten la comercialización de marcas idénticas a las suyas en otros estados miembros y de que existe vinculación económica entre ellos para mantener una imagen global de marca.

#### **74. 7. Existencia de colaboración empresarial entre SIL y Coca Cola en Holanda.**

74.7.1. Ha resultado acreditado que en Holanda, donde a pesar de que el titular registral de la marca **Schweppes** es SIL, su explotación (elaboración, embotellado y comercialización del producto) se realiza por Coca-Cola (documento nº 67 de la contestación). Si observamos el acta notarial de 20 de junio de 2014 aportada como documento 3.10 de la contestación se observa que en la web de [www.cocacolanederland.nl](http://www.cocacolanederland.nl) donde aparece el logo de Coca Cola se publicita **Schweppes**, constando que "es una marca registrada de **Schweppes** International Limited".

74.7.2. La actora justifica este acuerdo, que indica que es puntual, porque en Holanda hay dos empresas que se dedican al embotellado del producto y una de ella es Coca Cola, alegando que no es determinante este acuerdo en la determinación de la existencia de vínculos entre los titulares marcarios. Indicar que no aporta acreditación documental que la circunstancia que indica, y que en todo caso este acuerdo -el cual tampoco se



aporta, para ver las precauciones que SIL adopta frente a su competidor- sí es relevante a la hora de analizar la existencia de indicios sobre los vínculos económicos existentes entre las partes.

#### 74.8. Comercialización en EEMM donde la marca es titularidad de SIL de tónicas inglesas.

74.8.1. El último de los indicios aportados y reveladores de la existencia de coordinación entre los titulares de las marcas paralelas es el distinto comportamiento de SIL en los diferentes EEMM donde es titular, consintiendo en algunos países la comercialización de tónicas inglés. Así se ha acreditado que en países como Alemania y Francia, donde el titular de la marca es SIL, se comercializan a través de Amazon productos **Schweppes** de origen inglés (doc. 68 y 69 de la contestación), pero incluso a nivel Europeo a través de portales electrónicos como Alibaba se venden dentro del EEE productos **Schweppes** de indistinto origen (documento nº 67 de la contestación).

74.8.2. No se acredita por la parte actora SSA que se hayan llevado a cabo medidas judiciales para impedir la comercialización de tónicas inglesas en países como Alemania o Francia, donde SIL es titular de los derechos, con la misma intensidad que en España, donde, como hemos visto el precio de la botella de tónica es muy superior al resto de Europa. Por lo que el consintiendo de SIL en otros países sobre la comercialización de productos no fabricados por ella, refuerza la idea de que hay una coordinación en la política comercial de explotación de la marca generando confusión en los consumidores europeos sobre el origen empresarial de los productos y desnaturalizando la función esencial de la marca, con evidente riesgo de compartimentación del EEE, efecto prohibido por el art. 36 TFUE.

75. A la vista de los hechos probados, puedo afirmar que el demandado ha aportado a los presentes autos suficientes indicios precisos y concordantes de los que se puede inferir la existencia de que el titular marcario en España del signo **Schweppes**, solo o coordinando su estrategia con Coca-Cola ha seguido, tras la fragmentación de la marca en 1999, promoviendo activa y deliberadamente una imagen de marca **Schweppes** global y única generando confusión en el público pertinente sobre el origen empresarial, lo revela llevar a cabo publicidad en su web de los productos de Coca-Cola, mediante el re direccionamiento a la web del otro titular, la defensa en redes sociales de los productos británicos o su uso en la publicidad propia, los acuerdos económicos en Holanda, la similitud en las presentaciones de los productos o la política de marca paralela registrando los mismos signos en sus respectivos estados o, incluso a nivel europeo, o las vinculaciones con Reino Unido sin ser titular marcario en aquel territorio. Todos estos elementos llevan a afirmar que ambos titulares están concertados para generar y mantener una imagen de marca global que genera confusión en el consumidor respecto del origen empresarial del producto, por lo que se desnaturaliza la función esencial de la marca, no pudiendo en estos casos, como indica el TJUE en el apartado 40 de su resolución, esgrimir la necesidad de proteger dicha función para oponerse a la importación de productos idénticos designados con la misma marca procedentes de otro EM en el que esa marca es actualmente propiedad de dicho tercero con el que está coordinando la estrategia de explotación de la misma en el EEE.

76. Como hemos visto la entidad SIL no ha llevado a cabo una política de marca destinada a desvincularse del origen británico de **Schweppes** ni a diferenciarse en la forma de presentación de los productos, más al contrario, se ha potenciado la imagen global y única de la marca **Schweppes**. No se ha informado al consumidor sobre quien es el titular registral en cada estado miembro, existiendo diferencias de información entre los países, así en las botellas francesas no se indica el titular de la marca sino que aparece como responsable del producto "Orangina **Schweppes** France" (doc. 58 y 59 de la contestación), por lo que el etiquetado no sirve para eliminar la posible confusión del consumidor ni para aclarar el diferente origen de las marcas paralelas, máxime cuando en Francia, por ejemplo, también se venden productos ingleses, con idéntica marca y similar presentación, pudiendo apreciar el consumidor diferencias de embotellado dentro de una misma imagen de marca y de pertenencia a un mismo grupo empresarial.

77. La cesión voluntaria de la marca exigiría justo lo contrario, que en cada uno de los EEMM se llevase a cabo una policita de marca destinada a diferenciarse del otro titular de la marca paralela, que no deja de ser un competidor dentro del EEE, permitiendo a los consumidor ser conscientes de la existencia de varios titulares marcarios a quienes exigir responsabilidades de calidad en cada uno de los mercados. No ha sido así, desde 1999, se ha mantenido la política de marca común como si no se hubiese producido el desmembramiento de la misma y los indicios aportados por la demandada así lo corroboran, no constando prueba alguna de la actora destinada a desvirtuar tales indicios.

78. Pero además, los mismos indicios anteriormente mencionados son suficientes para afirmar que entre los titulares de las marcas paralelos hay unos vínculos económicos en el sentido de coordinar sus políticas comerciales para llevar a cabo un control conjunto sobre el uso de la marca determinando los productos y la calidad de los mismos donde figura la marca. Estos vínculos se ponen de relieve de forma evidente en que





Coca-Cola sea la distribuidora de los productos **Schwepes** en Holanda donde el titular de la marca es SIL o en el consentimiento de comercialización en EEMM donde la marca es titularidad de SIL de tónicas inglesas.

79. Acreditadas las circunstancias expuestas por el TJUE en la Sentencia de 20 de diciembre de 2017, la promoción de una imagen global y única de marca y la existencia de vínculos económicos para la explotación y uso de la marca, debo concluir que en el caso de autos existe consentimiento tácito por parte de SSA en la introducción de producto marcado con la marca paralela en el EEE, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el art. 36 de la LM existe agotamiento de su derecho de marca, no pudiéndose oponer a la comercialización llevada a cabo por las demandadas, es decir, a la introducción en España de tónicas **Schwepes** inglesas, por lo que procede la desestimación de la demanda.

80. De consentir lo contrario estaríamos permitiendo la compartimentación de los mercados nacionales, como bien advierte el TJUE en el apartado 47 de la Sentencia de 20 de diciembre de 2017, y una evidente restricción de la libre circulación de mercancías, principio básico de la Unión Europea. Recordar también lo apuntado por el Tribunal en el apartado 58, en el sentido que la existencia de vínculos económicos no está supeditada ni a que los titulares dependan formalmente el uno del otro, ni que ejerzan efectivamente la posibilidad de controlar la calidad de los productos, habiéndose acreditado la existencia de esos vínculos mediante las políticas comerciales coordinadas y control conjunto sobre el uso de la marca, que supone -según el TJUE- que tienen la posibilidad de determinar directa o indirectamente los productos en los que figura la marca y de controlar su calidad.

#### **Undécimo.- Demanda reconvenional.**

81. La actora reconvenional, tras desistir de parte de las acciones ejercitadas como hemos visto anteriormente, imputa una serie de actos de competencia desleal a las demandadas reconvenionales SSA, SIL y ORANGINA, concretamente las siguientes:

a) Actos contrarios a la buena fe del art. 4 LCD imputable a la demandada reconvenional SSA y delimitado dentro de los actos de obstaculización.

b) Actos de engaño al amparo de lo dispuesto por el artículo 5.1.b) de la LCD imputables a las demandadas SSA, SIL y ORANGINA, tanto por promover una imagen global de marca que genera confusión a los consumidores, como por generar engaño respecto del origen y buena reputación (goodwill) de su marca **SCHWEPES**.

c) Omisiones engañosas al amparo del art. 7 LCD imputables a las tres codemandadas SSA, SIL y ORANGINA por la omisión de toda información a los consumidores sobre la distinta procedencia empresarial de sus productos **SCHWEPES** respecto de la marca y los productos **SCHWEPES** genuinamente ingleses de Coca-Cola.

d) Acciones innominadas, en primer lugar, por cuanto las conductas descritas suponen una infracción de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria por contravenir el art. 14.2 de la citada norma, y, en segundo lugar, por no es cierto ciertas expresiones tales como: que **Schwepes** sea "el refresco más antiguo del mundo", como erróneamente afirma la publicidad de SSA, SIL y ORANGINA o que sea "el primer refresco creado por el hombre" o primer refresco carbonatado artificialmente, o que la tónica **SCHWEPES** esté "elaborada según la receta de Pascual", como erróneamente afirma la publicidad de **SCHWEPES** S.A.

e) Acción de publicidad a la vista de lo dispuesto en el art. 32.2 LCD.

82. La demandada reconvenional **SCHWEPES** S.A. solicitó, en su contestación a la demanda, la desestimación de las pretensiones formuladas por la actora reconvenional Red Paralela y la imposición de multa ex art. 247.3 LEC por cuanto se estaba actuando con abuso de derecho y ejercicio antisocial del mismo, puesto que Red Paralela es una sociedad pantalla de Carbòniques Montaner, que carece de actividad y de activos, por lo que la interposición de la demanda reconvenional únicamente por la primera, y no por la segunda, que es la única que participa en el mercado, tiene como único objetivo evitar las consecuencias económicas derivadas de una demanda infundada.

83. Respecto de tal pretensión y, sin perjuicio de las acciones que al margen del presente procedimiento puedan ejercitar las partes, procede su desestimación por cuanto ambas sociedades, Red Paralela y Carbòniques Montaner, fueron inicialmente demandadas por SSA por lo que ambas estaban llevando a cabo los actos de comercialización de tónicas inglesas que se les imputaban, por lo que ambas actuaban en el tráfico económico, concretamente en el caso de la actora reconvenional Red Paralela se indicaba en la demanda que está comercializando y distribuyendo tónica inglesa por medio de su página web [www.redparalela.com](http://www.redparalela.com), por ello está actuando en el tráfico económico y las conductas anticoncurrenciales imputadas en la reconvenición a SSA le afectan como operador económico.



84. Respecto de la decisión de reconvenir solo una de las demandadas, entiendo que forma parte de la estrategia "de defensa" y que no puede ser reprochable vía art. 247 LEC, puesto que también las demandadas reconconvencionales, SIL y ORANGINA, mantuvieron una estrategia "de defensa" consistente en rechazar su emplazamiento en España, en no contestar y negar conocimiento alguno de la demanda -incluso al tiempo de la audiencia previa- a pesar de las vinculaciones obvias existentes entre las tres codemandadas, y en solicitar nulidad y alegar indefensión hasta el final del procedimiento, en el caso de SIL, lo que, en su caso, también debo considerar una línea de defensa dentro de los límites del art. 247 LEC.

85. Procede analizar las diferentes acciones de competencia desleal e innominadas imputadas en la demanda reconvenzional.

#### 86. Actos contrarios a la buena fe, actos de obstrucción.

86.1. Debemos precisar que es doctrina jurisprudencia constante y uniforme que cada conducta desleal que se imputa debe incardinarse en un acto tipificado en la ley siendo la cláusula general un tipo desleal autónomo y no un cajón de sastre que se pueda citar de forma genérica ni sirva para aquellos casos en que la conducta no es desleal de conformidad con cualquier otro tipo por faltarle algún elemento.

86.2. La conducta que se imputa a SSA, identificada como acto de obstaculización, consiste en iniciar contra sus competidores (importadores de tónica **SCHWEPPE**s en España) procedimientos de medidas cautelares siendo conocedora que sus pretensiones excedían, en mucho, de los derechos marcarios que ostentaba y que, en ningún caso, se podría acordar una prohibición extensible a productos que eran comercializados dentro del EEE con el consentimiento de la titular de la marca SIL, además de estar compartimentando el mercado español a sabiendas del agotamiento del derecho de marcas.

86.3. Entiendo que no concurre acto contrario a la buena fe, en su modalidad de obstrucción, de conformidad con el art. 4.1. LCD por cuanto no puede ser reprochable por esta vía la conducta de un operador en el mercado que actúa en defensa de sus derechos ejercitando las acciones que la Ley le otorga, máxime cuando el tema del agotamiento del derecho de marca presentaba serias dudas en el caso que nos ocupa, que incluso obligó a esta magistrada a plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE para disipar aquellas.

#### 87. Actos de engaño

87.1. Se imputan, asimismo, actos de engaño al amparo de lo dispuesto por el artículo 5.1.b) de la LCD imputables a las tres codemandadas SSA, SIL y ORANGINA por estar **promoviendo una imagen global y universal de marca que genera confusión a los consumidores**, de forma que la marca dejaría de cumplir con la función esencial de indicación de procedencia empresarial de los productos que distingue.

87.2. El artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal dispone que *"se considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendosusceptible de alterar su comportamiento económico, siempre que incida sobre alguno de los siguientes aspectos:*

*b) Las características principales del bien o servicio, tales como su disponibilidad, sus beneficios, sus riesgos, su ejecución, su composición, sus accesorios, el procedimiento y la fecha de su fabricación o suministro, su entrega, su carácter apropiado, su utilización, su cantidad, sus especificaciones, su origen geográfico o comercial o los resultados que pueden esperarse de su utilización, o los resultados y características esenciales de las pruebas o controles efectuados al bien o servicio...."*

87.3. Al hablar del agotamiento ya hemos visto que ha resultado acreditado que SIL han creado de forma deliberada y en connivencia con la otra titular de la marca paralela **Schwep**pes una imagen global y única de marca, y me remito a todas las pruebas que se han analizado con anterioridad. Incluso puedo afirmar que este comportamiento induce a los destinatarios a error sobre el origen geográfico o comercial de los productos puesto que se tiene la percepción que todos están bajo el mismo control, bajo la misma organización empresarial que explota en todo el mundo la marca **Schwep**pes, siendo las diferencias de sabor o de etiquetado -mínimas por cierto, ver documento nº 35 de la contestación- simples necesidades del distribuidor o embotellador del país o incluso de las preferencias de los consumidores de cada Estado. No se ha acreditado por SIL que el consumidor medio es conocedor de que la marca **Schwep**pes en Reino Unido es titularidad de Coca Cola y por eso lleva la etiqueta en la parte central de la botella, y la tónica de España es titularidad de SIL y por eso lleva la etiqueta en la parte superior de la botella, porque SIL incluso en España ha etiquetado en la forma utilizada en UK, o incluso en Holanda se embotella por Coca Cola aunque la marca es de SIL, o las composiciones de las tónicas de SIL varían según los países como hemos visto, por ello la colocación de la etiqueta o la composición no son elementos distintivos de los productos.



87.4. Pero lo cierto es que para apreciar la concurrencia del ilícito concurrencia que se imputa debe acreditarse que este engaño es susceptible de alterar el comportamiento económico de los consumidores, extremo que no resulta acreditado en el presente procedimiento. Puesto que en el caso que nos ocupa el comportamiento económico no viene determinado porque la marca **Schweppes** sea o no única, entiendo, sino por la calidad del producto que no se ha visto alterada por el engaño.

87.5. Se imputan, asimismo, actos de engaño al amparo de lo dispuesto por el artículo 5.1.b) de la LCD imputables a las tres codemandadas SSA, SIL y ORANGINA en cuanto **al origen y buena reputación (goodwill) de su marca SCHWEPPEs**, por cuanto en sus páginas web, en su publicidad y en sus redes sociales hacen mención del origen histórico e inglés de la marca.

87.6. De la prueba que consta en las actuaciones resulta acreditado que las demandadas reconvencionales hacen mención del origen histórico y británico de la marca **Schweppes** (documento nº 85 y 86 de la contestación, entre otros) y que de esta forma hacen creer al consumidor que la marca que explotan procede de la originaria empresa inglesa creadora de la auténtica tónica **Schweppes**. Debo indicar que no es del todo incierto, puesto que originariamente la marca de autos pertenecía a un único titular procedente del creador originario del producto, que, por las vicisitudes de las empresas y por la territorialidad del derecho de marca, en la actualidad está dividida por Estados y en dos titulares.

87.7. Pero de nuevo, como he dicho con anterioridad, lo trascendente del tipo previsto en el art. 5.1.b) LCD es que los consumidores alteren su comportamiento por la conducta engañosa que se imputa, requisito que de nuevo no concurre en el presente caso.

#### **88. Actos de omisiones engañosas del art. 7 LCD**

88.1. Respecto de las omisiones engañosas, al amparo del art. 7 LCD, imputables a las tres codemandadas SSA, SIL y ORANGINA se concreta en la omisión de toda información a los consumidores sobre la distinta procedencia empresarial de sus productos **SCHWEPPEs** respecto de la marca y los productos **SCHWEPPEs** genuinamente ingleses de Coca-Cola.

88.2. El art. 7 de la LCD *"considera desleal la omisión u ocultación de la información necesaria para que el destinatario adopte o pueda adoptar una decisión relativa a su comportamiento económico con el debido conocimiento de causa. Es también desleal si la información que se ofrece es poco clara, ininteligible, ambigua, no se ofrece en el momento adecuado, o no se da a conocer el propósito comercial de esa práctica, cuando no resulte evidente por el contexto"*.

88.3. En el tipo imputado se considera desleal ocultar información necesaria para que el destinatario adopte una decisión relativa a su comportamiento económico, por lo que, la información que se omite -en este caso la relativa a la distinta procedencia empresarial de los productos **Schweppes** respecto de los ingleses- debe ser determinante en el comportamiento económico de los consumidores, es decir, en la decisión de compra. Como venimos diciendo no tenemos constancia de esta omisión sea determinante del comportamiento económico de los destinatarios, por lo que no concurrirá el tipo del art. 7 LCD.

88.4. Mantiene SSA que el desmembramiento de la marca no fue secreto y es por todos conocido, además de ser una operación controlada por las autoridades de la competencia europeas, puesto que el acuerdo inicial era que Cadbury vendiera la totalidad de la marca y negocio **Schweppes** a Coca-Cola pero ese acuerdo fue prohibido en lo que afecta a Europea Continental -salvo Grecia y países del este de Europa.

88.5. Que la marca se cede a Coca Cola para algunos países es un hecho que salió en prensa en 1998 y 1999 cuando se llevaba a cabo la operación, pero lo cierto es que a partir de ese momento la opacidad en la distribución de mercados es evidente cuando ni siquiera en el presente procedimiento se han esclarecido todos los extremos vinculados a esa operación y la relaciones entre los titulares marcarios, así como la propia estructura y organización del grupo ORANGINA, motivado en gran medida por la falta de actividad probatoria de SSA y del resto de demandadas.

88.6. De la documentación aportada por la demandada resulta que SSA está participada en un 99,9% por la mercantil CÍTRICOS Y REFRESCANTES, S.A., entidad que está participada en un 100% por la sociedad BLACK LION BEVERAGES SPAIN, S.L., que a su vez se encuentra completamente participada por la sociedad holandesa ORANGINA **SCHWEPPEs** HOLDING B.V. (en adelante ORANGINA) (documento nº 8 y 9 de la contestación). Por su parte SIL también está participada en su totalidad por ORANGINA, la cual forma parte del Grupo japonés Suntory (documentos nº 6 y 10 de la contestación).

88.7. Consta en la contestación a la demanda reconvencional de SSA, página 22, que Cadbury **Schweppes** vende enero de 2006 las acciones de SIL -con la gama de marcas en mas de 17 países- al fondo de inversión Black Lion, el cual en septiembre de 2009 la vende al grupo Suntory (doc. 5 de la contestación a la



reconvencción). La entidad Black Lion pertenece al Grupo ORANGINA, que forma parte del grupo Suntory, la cual a través de una sociedad interpuesta es titular de las marcas y a través de dos sociedades interpuestas es titular de la licencia de explotación. Todo ello hace un entramado societario complejo que SSA, SIL y ORANGINA no han facilitado en comprender, sino que han utilizado para confundir y entorpecer el presente procedimiento, en cuanto al emplazamiento me refiero. También han arrojado dudas sobre el domicilio de SIL, puesto que constan documentos que lo sitúan en Londres (como hemos visto en los hechos probados) y según el documento 4 de la contestación a la reconvencción presentada por SSA lo sitúa en Holanda, mientras que SSA en su demanda aporta como documento nº 2 certificado donde aparece en Londres el domicilio de SIL, además de en Holanda, desconociendo a qué efectos se tiene este segundo domicilio, puesto que el que aparece en documentos oficiales es en Londres.

88.8. A esta confusión se une que no consta públicamente la existencia de dos titulares marcarios competidores en el mercado, sino, como ha quedado acreditado, ostentan vínculos económicos sobre la coordinación de políticas de explotación conjunta de la marca y sobre creación de una imagen global de marca que generan confusión en los consumidores respecto del origen empresarial de los productos, haciendo creer que todos proceden del mismo origen británico y que **Schweppes** se mantiene como marca única.

88.9. Como vemos, es cierto, que las demandadas SSA, SIL y ORANGINA omiten información sobre el titular de las marcas y el ámbito de explotación pero no consta acreditado que ello sea determinante del comportamiento económico del consumidor, por lo que no cabe apreciar la concurrencia del art. 7 de la LCD.

### 89. Acciones innominadas

89.1. La actora reconvenicional también ejercita unas acciones que denomina "innominadas" y que versan sobre dos extremos.

89.2. Se imputa infracción de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria por contravenir el art. 14.2 de la citada norma. El precepto invocado dispone:

"1. Los operadores gestionarán las marcas de productos alimentarios que ofrezcan al consumidor, tanto las propias como de otros operadores, evitando prácticas contrarias a la libre competencia o que constituyan actos de competencia desleal de acuerdo con lo previsto en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, así como actos de publicidad ilícitos de conformidad con la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.

2. Se prohíbe el aprovechamiento indebido por parte de un operador y en beneficio propio de la iniciativa empresarial ajena, así como las que constituyan publicidad ilícita por reputarse desleal mediante la utilización, ya sea en los envases, en la presentación o en la publicidad del producto o servicio de cualesquiera elementos distintivos que provoquen riesgo de asociación o confusión con los de otro operador o con marcas o nombres comerciales de otro operador en los términos definidos en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 11 y 12 de la Ley de Competencia Desleal."

89.3. La norma invocada se remite a las infracciones tipificadas en la Ley de defensa de la competencia, en la Ley General de Publicidad y en la Ley de Competencia Desleal, por lo que no se trata de un tipo anticoncurrencial autónomo, como pretende el actor reconvenicional. Por ello, en la medida que no concurren actos de competencia desleal ni las demás infracciones previstas es por lo que debe desestimarse tal pretensión.

89.4. El segundo grupo de acciones "innominadas" se refieren a expresiones, utilizadas en publicidad de los productos, que la actora reconvenicional estima que no son ciertas, expresiones tales como:

- a) que **Schweppes** sea "el refresco más antiguo del mundo",
- b) que sea "el primer refresco creado por el hombre" o primer refresco carbonatado artificialmente,
- c) que la tónica **SCHWEPES** esté "elaborada según la receta de Pascual".

89.5. Entiendo que no podemos ni siquiera entrar en el estudio de estas imputaciones que no se encuentran en ninguno de los tipos de la Ley de Competencia Desleal como exige la jurisprudencia, ni siquiera como publicidad engañosa, por lo que debe desestimarse tales pretensiones.

90. Habiendo desestimado las acciones de competencia desleal, procede, asimismo, desestimar la acción de publicidad ejercitada al amparo del art. 32.2. LCD.

### Duodécimo.- Costas.

91. En el caso que nos ocupa, especialmente complejo jurídica y fácticamente, no procede hacer expresa imposición de costas a ninguna de las partes, habiendo concurrido en esta magistrada serias dudas de hecho



y de derecho que merecen excluir en ambas demandadas, principal y reconvencional, la imposición de costas ( art. 394.2 LEC).

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación

#### **FALLO**

**DESESTIMO** la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales D. Ignacio López Chocarro, en nombre y representación de **SCHWEPPE** S.A. y absuelvo a RED PARALELA, S.L., y CARBÓNIQUES MONTANER, S.L. de las pretensiones formuladas en su contra, sin expresa imposición de costas.

**DESESTIMO** la demanda reconvencional interpuesta por el Procurador de los Tribunales D. Daniel Font, en representación de RED PARALELA S.L. y absuelvo a **SCHWEPPE** S.A., **SCHWEPPE** INTERNACIONAL LTD y ORANGINA SCHWEPPEHOLDING BV de todas las pretensiones formuladas en su contra, sin expresa imposición de costas.

**Se absuelve también a EXCLUSIVAS RAMÍREZ S.L. a la vista del desistimiento formulado en audiencia previa respecto de las pretensiones dirigidas en su contra, sin expresa imposición de costas.**

Contra esta sentencia podrá interponerse recurso de apelación ante la sala de lo Civil de la Audiencia Provincial de Barcelona; recurso que habrá de presentarse en este Juzgado en el plazo de veinte días desde su notificación.

Líbrese testimonio de la presente resolución para su unión a los autos principales y llévese su original al libro de sentencias de este Juzgado.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.