



Roj: **SAP M 6690/2011 - ECLI:ES:APM:2011:6690**

Id Cendoj: **28079370282011100152**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Madrid**

Sección: **28**

Fecha: **20/05/2011**

Nº de Recurso: **485/2010**

Nº de Resolución: **170/2011**

Procedimiento: **Recurso de apelación**

Ponente: **ALBERTO ARRIBAS HERNANDEZ**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJMer, Madrid, núm. 2, 26-03-2010,
SAP M 6690/2011**

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 28

MADRID

SENTENCIA: 00170/2011

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

SECCIÓN 28

t6

C/ General Martínez Campos nº 27.

Teléfono: 91 4931988/89

Fax: 91 4931996

ROLLO DE APELACIÓN: 485/10.

Procedimiento de origen: Juicio Ordinario 407/2007.

Órgano de Procedencia: Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid.

Parte recurrente: "TORREFAÇAO CAMELO LDA" y "SOCIEDAD IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE CAFÉS S.L.U."

Procurador: Doña Rocío Sempere Meneses.

Letrado: Don José Massaguer.

Parte recurrida: "LORENZO PATO HERMANOS, S.A."

Procurador: Doña María del Carmen Ortiz Cornago.

Letrado: Don José Luis López Gutiérrez.

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:

D. GREGORIO PLAZA GONZÁLEZ

D. ENRIQUE GARCÍA GARCÍA

D. ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ

SENTENCIA N° 170/11

En Madrid, a veinte de mayo de dos mil once.



En nombre de S.M. el Rey, la Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados antes relacionados, ha visto el recurso de apelación, bajo el núm. de rollo 485/10, interpuesto contra la sentencia de fecha 26 de marzo de 2010, dictada en el juicio ordinario núm. 407/2007 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid.

Han sido partes en el recurso, como apelante, "TORREFACÇÃO CAMELO LDA" y "SOCIEDAD IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE CAFÉS S.L.U."; y como apelado, la entidad "LORENZO PATO HERMANOS, S.A.", ambos defendidos y representados por los profesionales antes relacionados.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada por la representación de la entidad "LORENZO PATO HERMANOS, S.A." contra "TORREFACÇÃO CAMELO LDA" y "SOCIEDAD IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE CAFÉS S.L.U.", en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba:

". se DECLARE:

- 1.- El derecho exclusivo y excluyente de la actora LORENZO PATO HERMANOS, S.A. a prohibir el uso por terceros, sin su autorización, de las Marcas españolas núms. 41.655, 1.760.513, 1.932.968 y 2.313.031.
- 2.- Que la utilización como Marca o como cualquier otro signo distintivo comercial por las demandadas de la denominación CAMELO para identificar café y servicios de ventas de café en general y on line, en particular, es susceptible de implicar riesgo de confusión en el público, incluido riesgo de asociación con las marcas de la actora núms. 41.655, 1.760.513, 1.932.968 y 2.313.031 de la actora.
- 3.- Que, con el uso como marca o cualquier otro signo distintivo comercial por las demandadas de la denominación CAMELO para identificar café y servicios de ventas de café en general y on line, en particular, han irrogado a la actora daños y perjuicios, por los que tendrá que ser indemnizada, ateniéndose a las bases señaladas en el Fundamento de Derecho XIII.

En consecuencia, se CONDENE a las demandadas:

- 1.- A estar y pasar por dichas declaraciones.
- 2.- A la inmediata cesación en el uso en el tráfico mercantil como marca o cualquier otro signo distintivo comercial de la denominación CAMELO o cualesquiera otro que al mismo se asemeje para identificar café y servicios de ventas de café en general y on line, en particular.
- 3.- A la inmediata retirada del mercado de los envases de café que incluyan como marca o cualquier otro signo distintivo comercial la denominación CAMELO o cualesquiera otro que al mismo se asemeje así como la cesación de los servicios de ventas de café en general y on line, en particular, que SOCIEDAD IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE CAFES presta desde su web www.cafecamelos.es.
- 4.- A que en el término prudencial de siete días a partir de la notificación de la sentencia retiren de todos los buscadores, páginas de internet, portales o cualesquiera otros sitios de internet cualquier referencia a la marca CAMELO para identificar café, así como cualquier otro signo comercial que al mismo se asemeje.
- 5.- A que en el término prudencial de siete días a partir de la notificación de la sentencia entreguen a esta parte, para su destrucción, de los envases, catálogos, folletos y demás medios de publicidad en los que se haga referencia a la marca CAMELO para identificar café.
- 6.- A que en el término prudencial de siete días a partir de la notificación de la sentencia, SOCIEDAD IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE CAFES cancele el nombre de dominio cafecamelos.es.
- 7.- A que en el término prudencial de siete días a partir de la notificación de la sentencia, TORREFACÇÃO CAMELO, LDA. proceda a renunciar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas al registro de la solicitud de las marcas núms. 2.768.264 CAMELO CAFES, 2.768.272 CAMELO CAFES GRUPO NABEIRO y 2.768.285 SOLO EL CAMELO DE VERDAD TIENE SELLO DE CALIDAD.
- 8.- A ambas demandadas a que no soliciten en el futuro marcas para distinguir café y servicios de venta de cualquier tipo que incluyan el término CAMELO.
- 9.- A TORREFACÇÃO CAMELO, LDA a pagar a mi parte una indemnización por los daños y perjuicios causados con su actuación que resulte de sumar 1.864.000 euros por los daños ocasionados durante el quinquenio 2001-2005 más otra cantidad que quedará cuantificada expresamente en período de prueba o en ejecución de sentencia, fijando como base del cálculo los beneficios que hubiera obtenido LORENZO PATO HERMANOS,



S.A. en caso de no haber habido infracción de su derecho de marca más los beneficios que haya obtenido la demandada por la explotación de su café CAMELO durante los ejercicios 2006, lo que llevamos de 2007 y hasta el día en que deje de hacerlo, ateniéndose a las bases señaladas en el Fundamento de Derecho XIII y como mínimo el 1% de la cifra de negocios realizada con la explotación comercial de su café marca CAMELO en ambos periodos, a incrementar por cualesquiera indemnizaciones que se acrediten por daño emergente de índole económica o moral.

Subsidiariamente, y sólo para el caso de que S.S^a entienda que la partida de gastos de TORREFACÇÃO CAMELO, LDA considerada por el Perito Judicial Sr. Cañibano no es aceptable, procede se le condene a indemnizar a mi principal con el pago de un importe que habría que determinarse a lo largo del procedimiento, al haber sido imposible obtenerlos del registro mercantil (Conservatoria de Campo Mayor) por imperativo legal y de este modo hacer los ajustes correspondientes a la cifra de beneficios mencionada en el párrafo precedente de cara a calcular el importe indemnizatorio.

10.- A SOCIEDAD IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE CAFÉ, S.L a pagar a mi parte una indemnización por los daños y perjuicios causados con su actuación que resulte de sumar 144.000 euros por los daños ocasionados durante el quinquenio 2001 - 2005 más otra cantidad que quedará cuantificada expresamente en período de prueba o en ejecución de sentencia, fijando como base del cálculo los beneficios que hubiera obtenido LORENZO PATO HERMANOS SA en caso de no haber habido infracción de su derecho de marca más los beneficios que haya obtenido por la explotación de su café CAMELO durante los ejercicios 2006, lo que llevamos de 2007 y hasta el día en que deje de hacerlo, ateniéndose a las bases señaladas en el Fundamento de Derecho XIII y como mínimo el 1% de la cifra de negocios realizada con la explotación comercial de su café marca CAMELO en ambos periodos, a incrementar por cualesquiera indemnizaciones que se acrediten por daño emergente de índole económica o moral.

11.- Asimismo, procede que las demandadas sean condenadas al pago a mi representada solidariamente de la multa coercitiva prevista en el artículo 44 de la Ley de marcas, a fijar en ejecución de sentencia cuando gane firmeza para el caso de no hacer efectiva la cesación de la violación.

12.- Y a ambas a la publicación del Fallo de la Sentencia que se dicte en el procedimiento que se incoe con motivo de la interposición de esta demanda en una revista especializada del sector de la alimentación por la que opte esta parte, así como en el Diario El País, edición nacional.

13.- Y al pago preceptivo de costas procesales"

SEGUNDO.- Por su parte los demandados formularon reconvención en la que interesaban:

"a) Se declare frente a la actora reconvénida:

- El derecho exclusivo de TORREFACÇÃO CAMELO LDA. a utilizar en España la marca CAMELO con su gráfico, protegida por la marca portuguesa originaria nº 127.177 desde 1944, de la que es titular, que es notoriamente conocida en España.

b) Se condene a la actora reconvénida:

- A cesar en el uso de la marca portuguesa CAMELO con su gráfico, y de los envases distinguidos con la misma en los que vende su café.

- A cesar en el uso de la marca portuguesa CAMELO con su gráfico, con fines publicitarios.

- A retirar del mercado todo envase de café distinguido con la marca portuguesa CAMELO.

- A retirar de su sede social el rótulo de establecimiento en el que figura la marca portuguesa CAMELO con su gráfico.

- A indemnizar a las reconvénientes en los daños y perjuicios que la violación de su derecho de marca le ha ocasionado y que ciframos en el uno por ciento de la cifra de negocios realizada por la infractora con los productos ilícitamente marcados.

- A la publicación de la Sentencia que en su día se dicte, en un periódico de ámbito nacional y en otro de ámbito internacional.

- Al pago de las costas de este procedimiento."

TERCERO.- Tras seguirse el juicio por los trámites correspondientes el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid dictó sentencia con fecha 26 de marzo de 2010, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

"Que, estimando parcialmente la demanda formulada por LORENZO PATO HERMANOS S.A contra TORREFACÇÃO CAMELO LTDA. Y contra SOCIEDAD IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE CAFES S.L., y,

desestimando la demanda reconvenicional interpuesta por estas últimas contra la demandante, condeno a dichas demandadas a lo siguiente:

1.- A que cesen en el uso en el tráfico mercantil de la denominación "CAMELO" como marca o signo distintivo comercial para identificar café y servicios de venta de café en general y "on line"; en particular, los que SOCIEDAD IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE CAFES S.L. presta desde su web www.cafecamelo.es, condenando a esta a la cancelación de dicho nombre de dominio; a que retiren del mercado los envases de café que incluyan dicha marca o distintivo así como a la destrucción de los envases, catálogos, folletos y demás medios de publicidad en los que se haga referencia a la marca "CAMELO" para identificar café y a la retirada de todos los buscadores, páginas de internet, portales o cualesquiera otros sitios de internet cualquier referencia a la marca "CAMELO" para identificar café. El incumplimiento de dichos pronunciamientos determinará la obligación de las demandadas de satisfacer a la actora una indemnización coercitiva cuyo importe y fecha de inicio de vigencia se determinarán en ejecución de sentencia.

2.- A indemnizar a la demandante LORENZO PATO HERMANOS S.A. en las siguientes cantidades: TORREFACÇÃO CAMELO LTDA. la suma de QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS, y SOCIEDAD IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE CAFÉS S.L. la suma de DOSCIENTOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

3. A la publicación de la parte dispositiva de la presente resolución en la edición nacional del diario EL PAIS y en una revista especializada del sector de la alimentación que se determinará en ejecución de sentencia.

4.- Sin efectuar especial pronunciamiento en cuanto a las costas causadas por la demanda, se imponen a las demandadas las originadas por su demanda reconvenicional."

CUARTO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de la parte demandada reconviniente se interpuso recurso de apelación al que se opuso la entidad demandante reconvenida. Admitido el recurso por el mencionado juzgado y tramitado en forma legal, ha dado lugar a la formación del presente rollo ante esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid, que se ha seguido con arreglo a los de su clase, señalándose para su deliberación, votación y fallo el día 19 de mayo de 2011.

QUINTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Es magistrado ponente don ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ, que expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La entidad "LORENZO PATO HERMANOS, S.A." formuló demanda contra las mercantiles "TORREFACÇÃO CAMELO LDA" y "SOCIEDAD IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE CAFÉS S.L.U.", deduciendo las numerosas peticiones declarativas y de condena transcritas literalmente en el primer antecedente de hecho de esta resolución, al entender que la comercialización y venta en España de café, bajo los signos que a continuación se reproducirán infringe las marcas españolas y modelo comunitario registrados por la actora.

Los signos registrados por la demandante en los que se fundamenta la demanda son los siguientes:

1) Marca nº 41655 (mixta), clase 30, para distinguir cafés tostados y sin tostar, azúcares, cacao, té y chocolates, solicitada el 3 de marzo de 1921 y concedida el 12 de agosto de 1922:

(FIGURA IMAGEN)

2) Marca nº 1.760.513 (mixta), clase 30, para distinguir cafés tostados y sin tostar, solicitada el 10 de mayo de 1993 y concedida el 5 de noviembre de 1993:

(FIGURA IMAGEN)

3) Marca nº 1.932.968 (gráfica), clase 30, para distinguir cafés tostados y sin tostar, solicitada el 24 de noviembre de 1994 y concedida el 5 de enero de 1996:

(FIGURA IMAGEN)

4) Marca nº 2.313.031 (mixta) en clase 35, para distinguir servicios de venta al por menor en comercios de todo tipo de café, servicios de venta al detalle a través de redes mundiales de informática de todo tipo de café, tostados y sin tostar, solicitada el 4 de mayo de 2000 y concedida el 5 de junio de 2001:

(FIGURA IMAGEN)

5) Diseño comunitario nº 706940-1 y 706940-2, para ornamentación de envases:

(FIGURA IMAGEN)



Los signos que, en opinión de la demandante, son usados por las demandadas e infringen las marcas y modelo comunitario reseñados, son los siguientes:

(FIGURA IMAGEN)

Por su parte, las entidades demandadas se opusieron a la demanda y formularon reconvencción interesando que se declarase el "derecho exclusivo de TORREFACÇÃO CAMELO LDA. a utilizar en España la marca CAMELO con su gráfico, protegida por la marca portuguesa originaria nº 127.177 desde 1944, de la que es titular, que es notoriamente conocida en España", marca que coincide con el primero de los signos cuyo uso reputa infractor la parte demandante reconvenida, pretendiendo también las peticiones de condena transcritas literalmente en el segundo de los antecedentes de hecho de esta resolución.

La sentencia apelada estima parcialmente la demanda y desestima la reconvencción, sin que respecto de ésta se haya omitido en la parte dispositiva de la sentencia el oportuno pronunciamiento como por simple error se sostiene en diversos pasajes del escrito de interposición del recurso de apelación, quizás, sin advertir que dicho pronunciamiento se efectúa en el primer párrafo de la parte dispositiva de la resolución apelada. En todo caso, el recurrente no hace de esta cuestión motivo de recurso al entender que la demanda reconvenccional había sido -como expresamente lo fue- desestimada.

En esencia, la sentencia apelada considera que los signos usados por las demandadas para la comercialización en España de café infringen las marcas registradas en España por la demandante, dada la identidad del producto distinguido y la similitud de los signos, rayana en la identidad, lo que implica riesgo de confusión. Rechaza, por otra parte, la prioridad de la alegada marca no registrada notoriamente conocida en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París por entender, siguiendo el criterio de esta misma sección expuesto en el auto de fecha 19 de junio de 2009 recaído en sede de medidas cautelares, que tal cuestión fue resuelta por la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de abril de 1992, que rechazó que la marca registrada en Portugal y que se invoca como marca notoria no registrada en España fuera prioritaria a la española nº 41.655, registrada en el año 1921, lo que determinó el rechazo de la oposición sostenida sobre la prioridad unionista como de la reconvencción, que, en todo caso, respecto de las acciones de cesación e indemnizatoria estaría abocada al fracaso al estar amparado el uso que de sus marcas efectúa la demandante reconvenida por sus registros marcarios, aclarando que la marca se considera usada: "cuando la misma se emplea en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en al forma bajo la cual se halla registrada". A mayor abundamiento, la sentencia apelada señala que aun cuando se prescindiera de la referida sentencia del Tribunal Supremo y de la marca nº 41.655, la solución sería la misma al no haber acreditado la parte demandada reconviniente que la marca portuguesa sea en España una marca notoria no registrada con anterioridad a la prioridad de las otras tres marcas españolas en las que se sostiene la demanda (marcas nº 1.760.513, 1.932.968 y 2.313.031), en definitiva, con anterioridad al 10 de mayo de 1993.

Apreciada la infracción de las marcas de la demandante, la sentencia recaída en primera instancia desestima la reconvencción y acoge parcialmente la acción de cesación y la de indemnización de daños y perjuicios, ordenando también la publicación de la sentencia.

Frente a la sentencia se alza exclusivamente la parte demandada reconviniente que pretende, con base en los motivos que a continuación serán examinados, la desestimación de la demanda y la estimación de pedimento declarativo contenido en el apartado a) del suplico de la demanda reconvenccional, consintiendo, por tanto, la desestimación del resto de las peticiones efectuadas en la demanda reconvenccional y, concretamente, las articuladas como consecuencia de las acciones de cesación, indemnización de daños y perjuicios y publicación de la sentencia, tal y como se deduce del apartado (vi) del suplico del escrito de interposición del recurso de apelación.

Por su parte, la parte actora ha consentido los pronunciamientos efectuados en la sentencia desestimatorios, total o parcialmente, de los pedimentos de la demanda que, naturalmente, quedan ya al margen del objeto de esta resolución.

SEGUNDO.- En el primero de los motivos del recurso de apelación las demandadas reconvinientes denuncian la infracción del artículo 41.2 de la Ley de Marcas en relación con el artículo 39 del mismo texto legal porque opuesta la excepción de falta de uso del citado artículo 41.2 de la Ley de Marcas, la sentencia no ha considerado ni resuelto esta cuestión y, con su silencio, ha rechazado la excepción y como los apelantes entienden que, efectivamente, la actora no ha acreditado haber hecho uso efectivo y real de las marcas cuya violación invoca en su demanda debe ser revocada la sentencia y desestimada la demanda.

A juicio del tribunal el motivo de apelación no está correctamente planteado. Si lo que se afirma en el recurso es que la sentencia apelada no ha analizado ni resuelto la excepción de falta de uso opuesta oportunamente



en la contestación a la demanda, la infracción debió denunciarse por la vía del artículo 459 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, esto es, como infracción de normas o garantías procesales, lo que exige el cumplimiento de determinados requisitos, concretamente: citar las normas (procesales) que se consideren infringidas y alegar la indefensión sufrida. Además, el apelante debe acreditar que denunció oportunamente la infracción, si hubiere tenido la oportunidad para ello.

Sólo si se aprecia la infracción procesal alega, de haberse cometido en la sentencia, es cuando el tribunal debe revocar la resolución y entrar a resolver sobre la cuestión o cuestiones que fueran objeto del proceso (artículo 465.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). En el supuesto enjuiciado el apelante da por sentada la infracción - que debería haberse denunciado por la vía del artículo 459 de la Ley de Enjuiciamiento Civil con fundamento en la infracción del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil - y solicita del tribunal que directamente resuelva sobre la excepción que se dice alegada en la instancia precedente, lo que por sí sólo justificaría la desestimación del motivo de apelación.

En todo caso, en la contestación a la demanda no se opuso la excepción contemplada en el artículo 41.2 de la Ley de Marcas. El citado precepto establece: "Cuando el titular de una marca, que lleve al menos cinco años registrada en el momento de presentar la demanda, ejercite frente a un tercero, por medio de alguna de las acciones previstas en el apartado 1, los derechos conferidos por el artículo 34, deberá probar, si así lo solicita el demandado por vía de excepción, que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la demanda, la marca ha sido objeto de un uso efectivo y real para los productos o servicios para los que esté registrada y en los que se basa la demanda, o que existen causas justificativas de la falta de uso. A estos efectos, la marca se considerará registrada solamente para los productos o servicios para los que haya sido realmente utilizada. El demandado podrá asimismo ejercitar, por vía de reconvencción, la acción de declaración de caducidad por falta de uso de la marca del actor".

Desde luego, la articulación de la excepción no exige alegar expresamente, aunque resulta conveniente, que se está oponiendo una excepción, ni tampoco hacerlo bajo el nombre comúnmente aceptado por la doctrina de excepción de falta de uso, ni tampoco, necesariamente, citar el precepto legal de cobertura, en este caso el artículo 41.2 de la Ley de Marcas, pero sí, como es obvio, oponer de una u otra forma la excepción, fijando con claridad y precisión lo que se pide (artículo 405 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), de modo que la parte contraria pueda contradecirla y el juez resolverla.

Dado que en la contestación a la demanda ni se afirma oponer la excepción de falta de uso real y efectivo de las marcas del demandante, ni se cita el correspondiente precepto legal que da cobertura a la excepción, al menos, para entenderla opuesta, el demandado debería haber solicitado, como exige el artículo 41.2 de la Ley de Marcas, que el demandante probara que en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la demanda, las marcas en las que se basa la demanda habían sido objeto de un uso efectivo y real para los productos o servicios para los que están registradas.

Por el contrario, la parte demandada ni solicitó que el demandante probara el uso de sus marcas en el plazo de los cinco años anteriores a la presentación de la demanda, ni, como hemos indicado, opuso expresamente la excepción material del no uso y, ni siquiera, citó el precepto legal que ampara la excepción. La conclusión es evidente: la parte demandada no alegó -ni tuvo la menor intención de oponer- la excepción material contemplada en el artículo 41.2 de la Ley de Marcas.

Es cierto que en tras el minucioso examen de la contestación a la demanda en su día formulada por otra dirección letrada, el apelante ha localizado tres pasajes aislados en los que se afirma que el demandante no hace uso de sus marcas (folios 38, 51 y 58 de la contestación). La primera mención se efectúa en el hecho tercerodedicado a glosar los antecedentes judiciales entre las partes; la segunda, en el hecho quinto encabezado bajo la rúbrica "Sobre las actividades de TORREFACÇÃO CAMELO LDA."; y, la tercera, en el hecho octavo como resumen de lo ya contestado.

Las referencias que la demandada hace al no uso de las marcas que tiene registradas la demandante se efectúan para destacar que el signo con el que ésta distingue su café coincide con la marca portuguesa de la demandada que califica de notoria no registrada en España pero no para oponer la excepción contemplada en el artículo 41.2 de la Ley de Marcas, de modo que, de no acreditar la demandante el uso de sus registros marcarios, debieran perecer las acciones ejercitadas al amparo del artículo 41.1 de la Ley de Marcas.

En definitiva, el demandado puede solicitar al amparo del artículo 41.2 de la Ley de Marcas que el demandante pruebe que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la demanda, la marca ha sido objeto de un uso efectivo y real para los productos o servicios para los que está registrada y en los que se basa la demanda, o que existen causas justificativas de la falta de uso, excepción de falta de uso que no cabe deducir del genérico reproche que, en tres pasajes aislados de la demanda, se hace a la actora sobre la base de que, en realidad, usa para distinguir sus cafés la marca notoria de la demanda en lugar de las propias que

tiene registradas, al igual no cabría entender opuesta la excepción de prescripción de una acción, por ejemplo, por el mero hecho de que en la demanda se suministrase el dato del que habría que deducir la fecha inicial del cómputo del plazo prescriptivo sin anudar ningún efecto al hecho mismo del transcurso de determinado plazo entre una determinada fecha y, en su caso, la presentación de la demanda.

La alegación de excepciones materiales precluye con la contestación a la demanda (artículos 405 y 412 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) por lo que el esfuerzo argumental desplegado en el recurso de apelación intentando justificar su pretendida invocación con apoyo de lo alegado en la demanda reconvenional, la audiencia previa, las conclusiones e incluso del tenor de las preguntas formuladas con ocasión del interrogatorio de la parte actora, resulta inútil pues, en todo caso, sería una oposición extemporánea de la excepción, al margen de que tampoco con base en lo manifestado en dichos actos procesales cabría entender opuesta la excepción, siendo igualmente aplicable lo ya razonado.

La falta de oposición en la contestación de la demanda de la excepción de falta de uso del artículo 41.2 de la Ley de Marcas impide su planteamiento en segunda instancia por integrar una cuestión nueva, alterando así el objeto del proceso tal y como fue conformado en la primera instancia.

De acuerdo a nuestra tradición histórica, la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, acoge un modelo de segunda instancia limitada, como revisio prioris instantie. La prohibición de introducir cuestiones nuevas en segunda instancia es un principio fundamental del recurso de apelación, positivizado en el art. 456.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por no ser un nuevo proceso, las partes no pueden pretender articular pretensiones nuevas o solicitudes no deducidas oportunamente en aquella. No solo no cabe modificar el objeto de las actuaciones de manera improcedente respecto de la primera instancia sino que tampoco cabe convertir la apelación en un juicio nuevo.

En definitiva, aunque el recurso de apelación permite al tribunal de segundo grado examinar en su integridad el proceso, no constituye un nuevo juicio, ni autoriza a resolver cuestiones distintas de las planteadas inicialmente, tanto en lo que se refiere a los hechos (questio facti) como en lo relativo a los problemas jurídicos oportunamente deducidos (questio iuris) dado que ello se opone al principio general pendente appellatione nihil innovetur.

TERCERO.- Con carácter subsidiario respecto del anterior motivo de apelación, en cuanto a la estimación parcial de la demanda y, en todo caso, con carácter principal con relación a la desestimación de la petición declarativa contenida en el apartado a) de la reconvenición, se alega la infracción del artículo 34.5 de la Ley de Marcas, con base en que la utilización de la marca con que se distinguen los cafés de TORREFACÇÃO en España está amparada por el derecho de exclusiva a utilizar esa marca por ser notoriamente conocida en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París.

Concretamente, la parte demandada reconviniente, ahora apelante, se refiere al signo que a continuación se reproduce, sin el sombreado exterior del hexágono irregular que corresponde al fondo del correspondiente envase:

(FIGURA IMAGEN)

La sentencia apelada, desestima la oposición a la demanda y la propia reconvenición basada en la prioridad de la alegada marca notoriamente conocida en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París en virtud de dos argumentos: 1º) porque, en su caso, la prioridad correspondería a la marca española nº 41.655, registrada el 12 de agosto de 1922, conforme a lo ya resuelto por la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de abril de 1992; y 2º) porque aun cuando se prescindiera de la referida sentencia del Tribunal Supremo y de la marca nº 41.655, la solución sería la misma al no haber acreditado la parte demandada reconviniente que la marca portuguesa sea en España una marca no registrada notoriamente conocida en España con anterioridad a la prioridad de las otras tres marcas españolas en las que se sostiene la demanda (marcas nº 1.760.513, 1.932.968 y 2.313.031), en definitiva, con anterioridad al 10 de mayo de 1993.

El recurso de apelación, con apoyo en las sentencias del Tribunal de Justicia de 22 de noviembre de 2007, C-328/06, Alfredo Nieto y Leonci Monlleó Franquet y de 6 de octubre de 2009, C-301/07, Pago Internacional GmbH c. Tirol Milch GmbH, considera que, acreditado que el signo de la marca portuguesa de TORREFACÇÃO es objeto de una marca notoriamente conocida en Extremadura con anterioridad a la fecha de solicitud de las marcas españolas nº 1.760.513, 1.932.968 y 2.313.031 registradas por la demandante reconvenida y que dicha marca notoria es diferente del signo objeto de la marca española nº 41.655, debe revocarse la sentencia para desestimar la demanda y acoger el pronunciamiento declarativo de la reconvenición.

La propia apelante admite que no ha podido acreditar que la marca CAMELO de TORREFACÇÃO adquiriera la condición de marca notoriamente conocida en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París con anterioridad a la fecha de prioridad de la marca española nº 41.655, que fue solicitada el



3 de marzo de 1921, por lo que sólo superado el obstáculo de la alegada prioridad de la marca española nº 41.655 tiene sentido analizar si la marca CAMELO de TORREFACÇÃO es conocida por la mayor parte del público relevante en Extremadura con anterioridad a la prioridad de las marcas nº 1.760.513, 1.932.968 y 2.313.031, esto es, antes del 10 de mayo de 1993 y si ese general conocimiento en una determinada comunidad autónoma, de estimarse acreditado -lo que, desde luego, no afirma la sentencia- implica que el signo no registrado fuera notoriamente conocido en España en el sentido del artículo 6 del Convenio de la Unión de París.

El signo registrado bajo el nº 41.655 tiene la siguiente representación:

Como hemos indicado, la sentencia apelada sostiene, y constituye su ratio decidendi, -como ya lo hizo con anterioridad el auto dictado por esta misma sección con fecha 19 de junio de 2009 en sede de apelación del auto de medidas cautelares-, que no puede oponerse la supuesta prioridad de la marca portuguesa que se invoca como marca notoria no registrada en España porque "esta cuestión ya fue resuelta por el Tribunal Supremo en sentencia de fecha 9 de abril de 1992, respecto de las marcas de la demandante nº 953.196, 953.197 y 1.004.812 (declaradas nulas en otro conflicto que enfrentó a la aquí demandante con la titular de la marca notoria para cigarrillos CAMEL) cuando señaló que las marcas españolas son derivación y continuación de la marca española "El Camello" número 41.655 que se registró en España en 10 de junio de 1921 y, en consecuencia, con anterioridad a la portuguesa que según la parte demandada es marca notoria no registrada en España, por lo que es prioritaria la marca nacional."

Efectivamente en la referida sentencia del Tribunal Supremo que resolvió un litigio que enfrentaba a la demandante, allí demandada, y a la demandada "TORREFACÇÃO CAMELO LDA", allí demandante, casó la sentencia de segunda instancia y desestimó la demanda por la que se pretendía la nulidad de determinadas marcas ajenas a este procedimiento, precisamente, porque «el principio "prior tempore, potior iure" impide otorgar protección en España a la marca portuguesa al amparo del artículo 6.º bis del Convenio de la Unión de París pues, aun partiendo de que fuere notoria, siempre destacarían su carácter posterior a la española y la prioridad de ésta, extendida a las que de ella son continuidad o derivación», todo ello tras declarar expresamente "la prioridad de la marca española 41.655 respecto de la portuguesa" y que "si, a pesar de ello, se usó la marca portuguesa en España, tal uso sería ilegal y no podría generar derecho alguno a favor de la infractora".

En definitiva, es el propio Tribunal Supremo el que ha declarado en un litigio que enfrentaba a "TORREFACÇÃO CAMELO LDA" y "LORENZO PATO HERMANOS, S.A.", que la marca española número 41.655 es prioritaria a la portuguesa y que aun cuando fuera notoriamente conocida en España en el sentido del artículo 6 bis del convenio de la Unión de París -lo que, además, rechazaba-, no podría gozar de protección al ser prioritaria la marca nacional nº 41.655.

Como señala la sentencia apelada, no corresponde al Juzgado ni a este tribunal enjuiciar, en modo alguno, el acierto o desacierto de la citada resolución sino que, por el contrario, debe asumir la misma, sin que podamos separarnos del criterio de nuestro más Alto Tribunal por la apreciación del apelante sobre la compatibilidad de los signos enfrentados cuando el Tribunal Supremo ya ha dicho lo contrario.

En todo caso, tampoco ha resultado acreditado que el signo usado por la parte demandada reconviniente adquiriera la condición de marca notoriamente conocida en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París aun admitiendo, conforme a la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de noviembre de 2007, C-328/06, Alfredo Nieto y Leonci Monlleó Franquet, citada por el apelante, que no es necesario que la marca sea notoriamente conocida en todo el territorio del Estado sino que basta que lo sea en una parte sustancial de éste, doctrina que se pronuncia en relación al artículo 4.2.d de la Primera directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, esto es como causa de denegación de registro o nulidad relativa, pero interpretando el artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París.

Prescindiendo ahora de si Extremadura es una parte sustancial de España a los efectos de tener por satisfecho el alcance geográfico de la notoriedad, lo cierto es que no se ha probado en autos que el signo usado por la parte demandada fuera notoriamente conocido en Extremadura con anterioridad al 10 de mayo de 1993, fecha de la prioridad de la marca nº 1.760.513.

A estos efectos, de la prueba reseñada por la parte apelante en su escrito de interposición del recurso de apelación, sólo son relevantes los documentos aportados con la contestación a la demanda bajo los números 9, 10, 11, 12, 13 y 36, por no referirse los demás a una situación anterior a la prioridad de la marca registrada por la parte demandante.



El documento nº 9 es una certificación expedida por la Cámara de Comercio e Industria Luso-Española de 5 de junio de 1986 que no alude al conocimiento de la marca en España y sí sólo al conocimiento de la misma en Portugal.

El documento nº 10 consiste en una certificación expedida por la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Badajoz, con fecha 16 de mayo de 1988, de la que sólo cabe deducir que con anterioridad a la indicada fecha se "conoce en el mercado la existencia de los Café marca Camelo, fabricado por Torrefacción Camelo" pero no que el signo fuera notoriamente conocido en el ámbito territorial de dicha Cámara, siendo inextricable el punto 3º de la reseñada certificación según el cual: "Que el índice de penetración en el mercado Español, en cuanto a comercialización se refiere, la misma oscila alrededor del 80%, en su producción".

El documento nº 11 es un conjunto de facturas y otros documentos relativos a la publicidad en España del café producido por la demandada TORREFACÇÃO, de los cuales sólo una parte se refiere a una fecha anterior a 10 de mayo de 1993, incluida la publicidad en autobuses de la localidad de Badajoz (documentos nº 12 y 13) de la que no cabe deducir, por su escasa intensidad, la notoriedad de la marca en una parte sustancial de España.

Por último, el documento nº 36 consiste en una fotocopia averada notarialmente de una certificación expedida por la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Cáceres, con fecha 13 de mayo de 1988, de la que resulta que la marca CAMELO para café elaborado por la firma portuguesa era conocida entre las firmas comerciales de venta de productos alimenticios, lo que, en su caso, sólo permitiría afirmar la notoriedad del signo en la provincia de Cáceres que, conforme a la interpretación efectuada por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 22 de noviembre de 2007 sobre el concepto de marca notoriamente conocida en un Estado miembro a los efectos del artículo 6 del Convenio de la Unión de París al que se refiere el artículo 4.2.d de la Primera Directiva, no cabría identificar con una parte sustancial de España.

En todo caso, tampoco cabría afirmar, sin más, en aplicación de la interpretación efectuada por la sentencia del Tribunal de Justicia, también citada por los apelantes, de 6 de octubre de 2009, C-301/07, Pago Internacional GmbH c. Tirol Milch GmbH, sobre el ámbito del ius prohibendi de una marca comunitaria registrada de la que se predicaba su carácter notorio en la Comunidad, que la Comunidad Autónoma de Extremadura es una parte sustancial de España a los efectos aquí analizados, como lo es Austria de la Unión Europea, según la referida sentencia, pues esta afirmación se hace no de forma incondicionada o por el mero hecho de ser uno de los Estados miembro sino "teniendo en cuenta las circunstancias del asunto principal". Así la referida sentencia responde a la cuestión prejudicial planteada señalando que: "El artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, debe interpretarse en el sentido de que, para gozar de la protección prevista en dicha disposición, una marca comunitaria debe ser conocida por una parte significativa del público interesado en los productos o los servicios amparados por ella, en una parte sustancial del territorio de la Comunidad Europea, y que, teniendo en cuenta las circunstancias del asunto principal, puede considerarse que el territorio del Estado miembro de que se trate es una parte sustancial del territorio de la Comunidad."

CUARTO.- Con carácter subsidiario a los anteriores motivos de apelación, la parte demandada impugna la sentencia por considerar que infringe el principio de territorialidad establecido en el artículo 10.4 del Código Civil y en el artículo 6.3 del Convenio de la Unión de París al considerar que las ventas efectuadas por "TORREFACÇÃO CAMELO LDA" son infractoras de las marcas de la demandante, cuando dichas ventas son exportaciones realizadas desde territorio portugués amparadas por la marca portuguesa y, en consecuencia, debe revocarse la sentencia apelada y limitarse el alcance de sus pronunciamientos a los actos de explotación realizados en España.

La sentencia apelada parte del hecho no discutido de que ambas demandadas comercializaban en España café bajo el signo CAMELO (segundo fundamento de derecho), sin duda sobre la base de que en la demanda se imputaba a ambas demandadas la venta en España de café distinguido con dicho signo, por ejemplo, en sus folios 33 y 34, aludiendo en el folio 39 a las "ventas de TORREFACÇÃO CAMELO de café CAMELO en España".

Por su parte, en la contestación a la demanda no sólo se acepta expresamente la legitimación pasiva de ambas demandadas (folio 62 de la contestación), que en la demanda se sostenía indiscriminadamente en "la fabricación y distribución en España de café." (folio 48 de la demanda) sino que, lisa y llanamente, se acepta que "las demandadas venden el café portugués CAMELO en España desde hace más de sesenta años." (folio 58 de la contestación), hecho corroborado, respecto de los dos signos que se consideran infractores, por el representante legal de ambas entidades en la prueba de interrogatorio de parte (18¿ 37¿¿ y ss de la grabación del acto del juicio).

En todo caso, sin perjuicio de que la exportación de un producto, en este caso desde Portugal a España, implica su introducción en nuestro territorio, lo cierto es que, la invocación del principio de territorialidad, además de contradecir hechos expresamente admitidos por las partes, constituye una cuestión por entero



novedosa no invocada oportunamente en la demanda ni a lo largo del proceso en primera instancia y, en consecuencia, ni siquiera en las conclusiones formuladas por la parte demandada reconviniente en el acto del juicio tras la práctica de la prueba y, por tanto, a la vista de los mismos documentos que ahora en el recurso fundamentan la invocación del principio de territorialidad, razón por la que debe ser rechazado el motivo de apelación ahora analizado por integrar una cuestión nueva, todo ello en aplicación de la artículo 456.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dando aquí por reproducido lo ya señalado en el segundo de los fundamentos de derecho de esta resolución sobre el principio general pendente appellatione nihil innovetur est.

QUINTO.- Con carácter subsidiario a los anteriores motivos de apelación, se impugna el pronunciamiento de la sentencia por el que se condena a los demandados al pago de la indemnización de daños y perjuicios porque infringe el principio de justicia rogada del artículo 216 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al haber concedido cosa distinta a la pedida.

La cuestión se enuncia del siguiente modo: solicitada por la actora una indemnización consistente en la suma aritmética del beneficio del infractor y de la ganancia dejada de obtener, y rechazada la posibilidad de solicitar cumulativamente ambos conceptos, la sentencia debió conceder la indemnización solicitada con carácter subsidiario consistente en el 1% de la cifra de negocio realizado por los demandados con los productos ilícitamente marcados.

El motivo de apelación no puede ser acogido porque la sentencia apelada respeta estrictamente el principio de justicia rogada y, más concretamente, el principio de congruencia enunciado en el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil como manifestación del de justicia rogada expresado en el artículo 216 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El artículo 216 de la Ley de Enjuiciamiento Civil bajo la rúbrica "Principio de justicia rogada" señala: "Los tribunales civiles decidirán los asuntos en virtud de las aportaciones de hechos, pruebas y pretensiones de las partes, excepto cuando la ley disponga otra cosa en caso especiales".

Dicho precepto enuncia la regla de aportación de parte que como indica la sentencia del Tribunal Supremo de 13 octubre 2010, con cita de la de 25 de junio de 2009, "está destinada a precisar a quién corresponde la tarea de presentar los hechos al juicio para delimitar el objeto del mismo y la de procurar su acreditación a través de la actividad probatoria, que según dicho artículo corresponde a las partes". Además, en tanto que manifestación del principio de rogación, apunta el principio de congruencia que se desarrolla en el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que exige que las sentencias sean congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes.

Los apelantes, en realidad, imputan a la sentencia el vicio de incongruencia y, concretamente, en su modalidad de incongruencia extra petita al haber otorgado una indemnización distinta a la pedida.

Como recuerda la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2010, el deber de congruencia que pesa sobre las sentencias consiste en "el ajuste o adecuación entre la parte dispositiva de la resolución judicial y los términos en que las partes han formulado sus pretensiones y peticiones, de manera tal que no puede la sentencia otorgar más de lo que se hubiera pedido en la demanda, ni menos de lo que hubiera sido admitido por el demandado, ni otorgar otra cosa diferente que no hubiera sido pretendido. La congruencia supone la correlación o armonía entre las pretensiones de las partes oportunamente deducidas en el pleito y la parte dispositiva de la sentencia" (SSTS de 9 de diciembre de 1985 y 20 de mayo 2009, entre otras)."

Por lo demás, como precisa la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de julio de 2010, con cita de las de 4 de noviembre de 1994, 28 de octubre de 1994 y 18 de julio de 2005: "La concordancia entre las pretensiones deducidas en la demanda y la parte dispositiva de la sentencia no debe ser entendida de manera literal y rígida, sino que basta que se produzca una adecuación sustancial compatible con la necesaria flexibilidad de las sentencias".

En la demanda, la parte actora eligió como criterio para fijar la indemnización de daños y perjuicios el señalado en el apartado a) del artículo 43.2 de la Ley de Marcas, esto es, la indemnización de todas las consecuencias económicas negativas, solicitando como tal la suma de los beneficios que el actor habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación y los beneficios que hubieran obtenido los demandados como consecuencia de la violación durante el período comprendido entre el año 2001 y la fecha en que cesaran en la explotación de café CAMELO y, como mínimo, el 1% de la cifra de negocios realizada con la explotación comercial de su café marca CAMELO.

La sentencia apelada, además de acotar el período objeto de indemnización, respetando el criterio elegido por el demandante para fijar la indemnización, consideró, en primer lugar, que la parte actora no había acreditado los beneficios que el demandante habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación al partir de la errónea premisa de que todas las ventas efectuadas por las demandadas las



habría hecho la propia actora, lo que por sí sólo ya excluía este concepto indemnizatorio por su falta de prueba. Además señaló, con una irreprochable fundamentación, que no eran acumulables al amparo del criterio señalado en el artículo 43.2.a) de la Ley de Marcas, los beneficios que el demandante habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación y los beneficios que hubieran obtenido los demandados como consecuencia de la violación lo que, igualmente conduciría a la exclusión de la suma de ambos conceptos como indemnización, fijando el que estimó probado como beneficio obtenido por los demandados como consecuencia de la violación.

En definitiva, si se solicita una indemnización de daños y perjuicios integrada por la suma de dos conceptos (A+B) y el juzgador considera que sólo puede conceder uno de ellos (A), en este caso porque B no ha sido probado y, además, porque, de haberse probado, no era acumulable a A, resulta patente que no se concede cosa distinta a la pedida sino, simplemente, menos de lo pedido. La tesis que defiende la parte apelante no resulta admisible pues conduciría a la desestimación de una demanda cuando el juzgador considerase que no debía condenar al demandado a pagar la cantidad exactamente pedida por el actor sino una inferior: como lo pedido son exactamente 100 y sólo resulta procedente otorgar 99, se desestima la demanda porque 100 es cosa distinta que 99 y no se ha pedido subsidiariamente que se condenase al demandado al pago de 99 u otra cantidad menor.

En todo caso, como se deduce de la lectura del suplico de la demanda, la petición de indemnización sobre la base del 1% de la cifra de negocio ni siquiera se efectuó con carácter subsidiario sino de forma alternativa a la solicitada conforme al criterio señalado en el apartado 43.2.a) de la Ley de Marcas, para el caso de que de su aplicación resultase una cifra mayor que de la cuantificación de la indemnización conforme al anterior criterio, lo que tiene expreso apoyo en el artículo 43.5 de la Ley de Marcas.

Desde luego, en la audiencia previa no se modificaron en modo alguno las peticiones efectuadas en la demanda sin que pueda deducirse lo contrario de las manifestaciones del letrado de la parte demandante con ocasión de la proposición de la prueba, que se transcriben en el escrito de interposición del recurso de apelación y, menos aún, cuando la parte actora se ratificó expresamente en su demanda (9¿ 54¿¿ y ss de la grabación de dicho acto). Por último, aunque en el acto del juicio, el letrado de la parte actora aludió a que la petición del 1% se hacía con carácter subsidiario, en ningún momento se indicó que se pretendiera modificar la petición del suplico de la demanda en el sentido de que se optaba por la suma de la ganancia frustrada y los beneficios del infractor aun cuando fuera menor que la cifra resultante de aplicar el 1% a la cifra de negocio, por lo que más parece una imprecisión al introducir el término "subsidiariamente" que una modificación de lo solicitado en la demanda cuando, respecto del segundo de los períodos cuantificados, se pide ". subsidiariamente, Señoría, además," la suma correspondiente al 1% de la cifra de negocio (2 h 22¿ 26¿¿ de la grabación del acto del juicio) y respecto del primero, ni siquiera se subordina la supuesta petición a que la principal no "se ajuste a derecho".

SEXTO.- Por último, los recurrentes, también con carácter subsidiario a los anteriores motivos de apelación ya rechazados, impugnan la sentencia porque consideran que infringe las reglas sobre la carga de la prueba y las consecuencias de la falta de satisfacción de esa carga previstas en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La sentencia apelada fija el beneficio obtenido por la demandada "TORREFACÇÃO CAMELO LDA" en el período comprendido entre el 4 de septiembre de 2002 y el 31 de diciembre de 2005 en la suma de 412.505,06 euros cuando la parte actora solicitaba por este concepto la cantidad de 4.702.000 euros.

La sentencia estima probado el importe de los beneficios obtenidos por "TORREFACÇÃO CAMELO LDA" con las ventas infractoras, que se fija en 412.505,06 euros, partiendo del informe pericial aportado por la actora con su demanda, elaborado por el Sr. Cañibano, del que resulta el importe de las ventas efectuadas por dicha demandada en el período 2001-2005. Dicho perito, para el cálculo de los beneficios aplicó un porcentaje del 30% sobre el importe de las ventas, que asume la actora, y del que resultaban unos beneficios de 4.702.000 euros. El juzgador considera inasumible la aplicación de dicho porcentaje de beneficios porque no tiene parangón con el obtenido en el período 2006-2009 y aplica al primer período el mismo porcentaje que se ha calculado para el segundo, esto es, el 3,22 %. Tras lo cual, prorratea la cantidad así calculada (620.118,90 euros), que corresponde a los beneficios obtenidos entre los años 2001 y 2005, al período que puede ser objeto de reclamación (excluyendo los 611 días comprendidos entre el 1 de enero de 2001 y el 4 de septiembre de 2002), sin que esta segunda operación sea objeto de crítica en el recurso de apelación.

Los recurrentes entienden que al no haberse probado por la parte actora el beneficio obtenido por "TORREFACÇÃO CAMELO LDA" a resultas de las ventas infractoras durante el período 2001-2005, la sentencia debía haber otorgado la indemnización solicitada con carácter subsidiario del 1% de la cifra de negocio en lugar de suplir la falta de prueba de la parte demandante, todo ello con infracción del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.



Conviene indicar que en el recurso se extrapolan determinadas aseveraciones que efectúa el juzgador, a propósito de la ganancia frustrada, con ocasión de la valoración de los informes periciales que nada tiene que ver con la cuestión que aquí se plantea relativa al cálculo de los beneficios del infractor. Así, cuando en la sentencia se afirma que: ". los datos manejados al respecto en los informe periciales -coherentes ambos, se insiste, con lo que LORENZO PATRO HERAMNOS preguntó- resultan por completo inservibles.", se refiere exclusivamente al cálculo de la ganancia frustrada del demandante y por la razón ya apuntada de que se partía erróneamente de que todas las ventas de café marcado con el signo infractor, de no mediar la infracción, se hubieran efectuado por la demandante. Ganancia frustrada que no se estimó probada y que la sentencia consideró que, además, no era acumulable a los beneficios obtenidos por los demandados.

Las reglas de distribución de la carga de prueba sólo se infringen cuando, no estimándose probados unos hechos, se atribuyen las consecuencias de la falta de prueba a quien según las reglas generales o específicas, legales o jurisprudenciales, no le incumbía probar, y, por tanto, no le corresponde que se le impute la laguna o deficiencia probatoria, en este sentido, sentencias del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2009, 14 junio de 2010 y 11 de noviembre de 2010, entre otras muchas y, desde luego, en el supuesto enjuiciado no cabe entender infringido el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil cuando la sentencia estima probado que "TORREFACÇÃO CAMELO LDA" obtuvo unos beneficios con las ventas infractoras de 412.205,06 euros en el período comprendido entre el 4 de septiembre de 2002 y el 31 de diciembre de 2005.

Podrá criticarse la valoración de la prueba efectuada en la sentencia al estimar probado dicho beneficio aplicando el porcentaje del 3,22%, que deduce el juzgador del que resulta para el segundo período objeto de reclamación, pero no cabe afirmar que ha infringido las reglas de la carga de la prueba, precisamente, porque éstas operan cuando no se estima probado un hecho y la sentencia sí considera probado el importe de los beneficios obtenidos por el infractor y, además, conforme un criterio que, a falta de otras razones que lo contradigan, resulta acertado.

Los razonamientos expuestos determinan la desestimación del recurso de apelación y la confirmación de la sentencia apelada.

SÉPTIMO.- Las costas derivadas de esta alzada deben ser impuestas a la parte apelante al resultar desestimadas todas las pretensiones de su recurso, tal como prevé el artículo 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación al artículo 394 del mismo texto legal.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación,

FALLO

En atención a lo expuesto, la Sala acuerda:

- 1.- Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la procuradora doña Rocío Sempere Meneses en nombre y representación de "TORREFACÇÃO CAMELO LDA" y "SOCIEDAD IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE CAFÉS S.L.U." contra la sentencia datada el día 26 de marzo de 2010, por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid, en el procedimiento núm. 407/2007 del que este rollo dimana.
- 2.- Confirmar íntegramente la resolución recurrida.
- 3.- Imponer a la apelante las costas derivadas de su recurso

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los Ilustrísimos señores magistrados integrantes de este Tribunal.