



Roj: **SAP M 13640/2015 - ECLI:ES:APM:2015:13640**

Id Cendoj: **28079370282015100202**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Madrid**

Sección: **28**

Fecha: **15/06/2015**

Nº de Recurso: **431/2013**

Nº de Resolución: **172/2015**

Procedimiento: **Recurso de Apelación**

Ponente: **PEDRO MARIA GOMEZ SANCHEZ**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Audiencia Provincial Civil de Madrid Sección Vigésimoctava C/ Gral. Martínez Campos, 27 , Planta 1 - 28010
Tfno.: 914931988 37007740

N.I.G.: 28.079.00.2-2013/0007537

Recurso de Apelación 431/2013

O. Judicial Origen: Juzgado de lo Mercantil nº 07 de Madrid

Autos de Procedimiento Ordinario 378/2008

Apelante: SCHAEFFLER IBERIA, S.L.

PROCURADOR D./Dña. PABLO SORRIBES CALLE

Apelado: RODAINDUSTRIA IBERICA S.A.

PROCURADOR D./Dña. ISABEL COVADONGA JULIA CORUJO

SENTENCIA num. 172/2015

ILMOS. SRS. MAGISTRADOS

D. GREGORIO PLAZA GONZÁLEZ

D. ENRIQUE GARCÍA GARCÍA

D. PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ

En Madrid, a 15 de junio de 2015.

La Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los Ilustrísimos Señores Don GREGORIO PLAZA GONZÁLEZ, Don ENRIQUE GARCÍA GARCÍA y Don PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ, ha visto el recurso de apelación bajo el número de Rollo 431/2013 interpuesto contra la Sentencia de fecha 1 de septiembre de 2011 dictado en el proceso número 378/2008 seguido ante el Juzgado de de lo Mercantil número 7 de Madrid .

Han sido partes en el recurso, como apelante, SCHAEFFLER IBERIA S.L. representada por el Procurador D. Pablo Sorribes Calle y asistido por el Letrado Dña. Cristina Vendrell Coll, siendo apelada la parte RODAINDUSTRIA IBERICA S.A., representada por el Procurador Dña. Isabel Julia Corujo y asistido por el Letrado D. Antonio Hernández Tejedor.

Es magistrado ponente Don PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 30 de mayo de 2008 por la representación de la mercantil SCHAEFFLER IBERIA, S.L., contra la mercantil RODAINDUSTRIA



IBERICA, S.A., en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba apoyaban su pretensión, suplicaba que se dicte Sentencia por la que estimando la presente demanda:

"a) En cuanto a las acciones marcarias ejercitadas:

1.- SE DECLARE que RODAINDUSTRIA IBERICA, S.A. comercializa rodamientos identificados con la marca "FAC" falsificados, es decir que no son rodamientos originales y, en consecuencia, se declare que dicha actuación supone una infracción de las marcas "FAG" señaladas en la presente demanda.

2.- SE DECLARE que RODAINDUSTRIA IBERICA, S.A. comercializa rodamientos identificados con la marca "FAG" cuyas características han sido manipuladas o alteradas y, en consecuencia, se declare que dicha actuación supone una infracción de las marcas "FAG" referidas en la presente demanda.

3.- SE DECLARE que RODAINDUSTRIA IBERICA, S.A. comercializa rodamientos con la marca "FAG" que provienen de un país no integrado en el Espacio Económico Europeo y, en consecuencia, se declare que dicha actuación supone una infracción de las marcas "FAG" identificadas en la presente demanda.

4.- SE CONDENE a RODAINDUSTRIA IBERICA, S.A. a cesar en la comercialización de rodamientos con la marca "FAG" que supongan una infracción de las marcas detalladas en la presente demanda.

5.- SE CONDENE a la demandada retirar inmediatamente del tráfico económico todos los rodamientos de la marca "FAG" que supongan una infracción de las marcas referidas en la presente demanda. La retirada del tráfico económico deberá ser organizada y llevada a cabo por RODAINDUSTRIA IBERICA, S.A. en el plazo máximo de un mes. Por ello, deberá poner en disposición del Juzgado, en ejecución de Sentencia:

(i) Una relación de los clientes a los que haya suministrado dicho productos;

(ii) Una copia de las comunicaciones que haya dirigido a cada uno de ellos, para hacer efectiva la retirada de los mencionados productos.

7.- SE CONDENE a RODAINDUSTRIA IBERICA, S.A. a la destrucción, a su costa, de los productos ilícitamente marcados con la marca "FAG" que resten en stock.

8.- SE CONDENE a la demandada a compensar a mi representada por los actos de infracción de marca cometidos, en las cantidades que se concreten durante el curso del presente procedimiento de conformidad con las bases sentadas en los hechos (apartados 5.1) del presente escrito; y, subsidiariamente, al pago del 1% de la cifra de negocios obtenida por RODAINDUSTRIA IBERICA, S.A. con la comercialización de los productos infractores.

9.- SE CONDENE a la demandada a la publicación, a su costa, de la Sentencia recaída en estos Autos en dos periódicos de ámbito nacional, concretamente en "EL PAIS" y "EXPANSIÓN".

b) En cuanto a las acciones de competencia desleal ejercitadas:

1. SE DECLARE que la comercialización de rodamientos "FAG" por parte de la demandada previamente falsificados y/o manipulados constituye un acto de competencia desleal y, en consecuencia, se condene a RODAINDUSTRIA IBERICA, S.A. a estar y pasar por la referida declaración.

4. SE CONDENE a RODAINDUSTRIA IBERICA, S.A. a cesar en la comercialización de rodamientos con la marca "FAG" y se prohíba la comercialización de dichos productos en el futuro.

5. SE CONDENE a la demanda a retirar inmediatamente del tráfico económico todos los rodamientos de la marca "FAG".

8. SE CONDENE a la demandada a compensar a mi representada por los actos desleales cometidos en la cantidad que será determinada durante el curso del presente procedimiento de conformidad con las bases sentadas en la demanda (apartado 5.2) así como por el enriquecimiento injusto obtenido como consecuencia de su actividad ilícita.

9. SE CONDENE a la demandada a la publicación, a su costa, de la Sentencia recaída en estos Autos en dos periódicos de ámbito nacional, concretamente en "EL PAIS" y "EXPANSIÓN".

SE CONDENE a las demandadas al pago de las costas de la presente litis, en el caso de que su postura fuera otra distinta al allanamiento."

SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por los trámites correspondientes, el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid dictó sentencia con fecha 1 de septiembre de 2015 cuya parte dispositiva es del siguiente tenor:



"Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales D. Pablo Sorribes Calle, en nombre y representación de la mercantil Schaeffler Iberia, S.L., debo de declarar y declaro:

a).- Que Rodaindustria Ibérica, S.A., comercializa rodamientos identificados con la marca FAG falsificados, es decir, que no rodamientos originales, y en consecuencia debo declarar y declaro que dicha actuación supone una infracción de la marca española nº 2583899 FAG, mixta, solicitada en fecha 25 de octubre de 1973 y concedida para distinguir productos de las clases 3,4,9,12 y 17 del Nomenclátor Internacional y de la marca española nº 550857 mixta, solicitada en fecha 12 de diciembre de 1967 y concedida para distinguir productos de la clase 7 del Nomenclátor Internacional.

b).- Que Rodaindustria Ibérica, S.A., comercializa rodamientos identificados con la marca FAG cuyas características han sido manipuladas o alteradas y, en consecuencia, debo de declarar y declaro que dicha actuación supone una infracción de las marcas reseñadas en el anterior punto.

c).- Que Rodaindustria Ibérica, S.A., comercializa rodamientos con la marca FAG que provienen de países no integrados en el Espacio Económico Europeo y, en consecuencia, debo de declarar y declaro que dicha actuación supone una infracción de las marcas reseñadas en el punto a).

d).- En consecuencia de todo lo anterior, debo de condenar y condeno a Rodaindustria Ibérica, S.A., a cesar en la comercialización de rodamientos con la marca FAG que supongan una infracción de las marcas antedichas.

e).- Debo de condenar y condeno a Rodaindustria Ibérica, S.A. a retirar inmediatamente del tráfico económico todos los rodamientos de la marca FAG que supongan una infracción de las marcas expuestas. La retirada del tráfico económico deberá de ser organizada y llevada a cabo por la mercantil demandada en el plazo máximo de un mes. Para ello deberá de poner a disposición de este Juzgado, en ejecución de sentencia de una relación de los clientes a los que haya suministrado dichos productos y de una copia de las comunicaciones que haya dirigido a cada uno de ellos, para hacer efectiva la retirada de los mencionados productos.

f).- Debo de condenar y condeno a Rodaindustria Ibérica, S.A. a la destrucción, a su costa, de los productos ilícitamente marcados con la marca FAG que resten en stock.

g).- Debo de condenar y condeno a Rodaindustria Ibérica, S.A., a compensar a la actora por los actos de infracción de marca cometidos, en la cantidad de 4.543,05.- euros, según los diversos conceptos establecidos en el Fundamento de Derecho Sexto de la presente resolución.

h).- Debo de condenar y condeno a Rodaindustria Ibérica, S.A., a la publicación, a su costa, de la parte dispositiva de la presente resolución en los periódicos EL PAIS y EXPANSIÓN.

Debo de absolver y absuelvo a Rodaindustria Ibérica, S.A., de lo pedimentos deducidos en su contra, en cuenta a las acciones de competencia desleal ejercitadas.

Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad."

Notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de la mercantil SCHAEFFLER IBERIA, S.L., se interpuso recurso de apelación que, admitido por el Juzgado y tramitado en legal forma, ha dado lugar a la formación del presente rollo que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La mercantil SCHAEFFLER IBERIA S.L. (en adelante, S. IBERIA), invocando la condición de licenciataria para España de las marcas mixtas españolas "FAG" números 2583899 y 550857 propiedad de su matriz, la alemana SCHAEFFLER KG, interpuso demanda contra RODAINDUSTRIA IBÉRICA S.A. (en adelante, RODAINDUSTRIA) en ejercicio de diversas acciones fundadas en la Ley de Marcas (declarativas de infracción, cesatorias, de remoción, indemnizatoria y publicitaria). Dichas acciones se fundaron en que la demandada había venido comercializando en España rodamientos con la marca "FAG" que o bien eran falsificados (no originales del fabricante), o habían sido manipulados en relación con sus características, o eran originarios de países no integrados en el Espacio Económico Europeo y no habían sido comercializados dentro de este por el titular de las marcas ni por un tercero con su consentimiento. A dichas acciones marcarias acumuló la demandante otras fundadas en la Ley de Competencia Desleal.

La sentencia de primera instancia desestimó las pretensiones fundadas en la Ley de Competencia Desleal pero estimó las acciones marcarias realizando los pronunciamientos interesados en la demanda, si bien únicamente otorgó a la demandante una indemnización de 4.543,05 €.



Disconformes las partes con dichos pronunciamientos en la parte que les resultó adversa, contra ellos interponen sendos recursos de apelación, si bien circunscrito el de S.IBERIA a su disconformidad con la cuantía indemnizatoria establecida por la sentencia.

SEGUNDO.- Insiste RODAINDUSTRIA en esta instancia en las tres objeciones, dos de ellas de índole procesal, que ya adujera en la instancia precedente y que le fueran desestimadas en el acto de la audiencia previa, a saber:

- Falta de capacidad del procurador de la demandante.

Esta Sala ha examinado el poder aportado, pudiendo comprobar que quienes lo otorgaron en representación de S. IBERIA invocaron su condición de apoderados de la misma y acreditaron dicha condición ante el notario interviniente, quien, a la vista de la documentación exhibida, la juzgó suficiente para el otorgamiento de poder a procuradores (folio 206). Carece, en consecuencia, de fundamento, este alegato de la apelante.

-Defecto legal en el modo de proponer la demanda.

Se fundó esta excepción en el hecho de que la demanda no concretase la cuantía indemnizatoria. Pues bien, pese a decirnos en su recurso que reproduce dicha excepción, no nos indica la apelante los motivos de su desacuerdo con la resolución oral que la desestimó en el acto de la audiencia previa. En todo caso, no vemos en qué pueda consistir el problema que plantea cuando, por un lado, no es necesario conocer dicho dato para la determinación del cauce procesal a seguir en los casos en los que ello viene determinado por razón de la materia, y cuando, por otro lado y por razones obvias, el demandante no puede concretar en la demanda el quebranto patrimonial sufrido si la determinación de tal variable depende del resultado de las pruebas que se practiquen, precisamente, en el curso del proceso cuya iniciación pretende con su demanda. No en vano el Art. 253-3 L.E.C . contempla tal hipótesis como algo completamente normal al indicar que "Cuando el actor no pueda determinar la cuantía ni siquiera en forma relativa...porque, aun existiendo regla de cálculo aplicable, no se pudiera determinar aquélla al momento de interponer la demanda, ésta se sustanciará conforme a los cauces del juicio ordinario".

-Falta de legitimación activa.

Se fundó este alegato en que la demandante había suministrado únicamente con su demanda fotocopia de los datos del Registro de Marcas de la O.E.P.M. Sin embargo, es lo cierto que, tan pronto como se formuló dicha objeción, se aportó certificación auténtica de dicho Registro plenamente acreditativa de la condición de licenciataria de las marcas litigiosas que ostenta la actora. Y si el Art. 334-1 de la L.E.C . contempla la posibilidad de que la impugnación de las copias reprográficas sea salvada mediante cotejo con sus originales, cuánto no habría de resultar admisible la subsanación que tiene lugar mediante la propia incorporación al proceso de esos mismos originales o, como en el caso, de la certificación que fehacientemente los contiene.

TERCERO.- Como acertadamente ha puesto de relieve la sentencia apelada, RODAINDUSTRIA nunca ha llegado a plantear en el presente proceso un problema de naturaleza jurídica en el sentido de que no ha resultado controvertido que, caso de que estuviesen acreditadas las imputaciones contra ella vertidas en la demanda, las conductas imputadas serían constitutivas de otros tantos actos de infracción del derecho de exclusiva que corresponde a S.IBERIA. Sus argumentos defensivos son de índole probatoria y se fundan en su rotundo rechazo en relación con la realidad de las conductas que se le atribuyen.

Debemos comenzar indicando que S. IBERIA acompañó a su demanda abundante prueba de carácter técnico integrada por un nutrido número de informes, unos elaborados por su propio departamento de calidad o el de su matriz alemana y otros por la firma independiente de certificación APPLUS, todos ellos tendentes a acreditar los hechos invocados en su demanda tras el examen de un total de 80 rodamientos que diversos clientes de RODAINDUSTRIA habían entregado a la demandante -o hecho llegar a la firma APPLUS- al advertir la presencia de irregularidades o disfuncionalidades en el producto. Y es de hacer notar que la apelante RODAINDURSTRIA no cuestiona el acierto, desde el punto de vista estrictamente técnico, de las conclusiones contenidas en dichos informes. Es decir, prescindiendo ahora por completo del problema relativo a la procedencia de los 80 rodamientos que los técnicos que elaboraron dichos informes tuvieron a la vista, RODAINDUSTRIA no ha introducido la menor disquisición en torno al hecho de que esos concretos rodamientos habían sido manipulados en relación con sus características o eran falsificados (no originales del fabricante titular de la marca) y/o eran originarios de países no integrados en el Espacio Económico Europeo. Por el contrario, sus objeciones se refieren a la procedencia de esos 80 rodamientos ya que, en primer lugar, niega rotundamente que fuera ella quien los suministró a esos clientes y, por otra parte, argumenta que en el caso de que hubiera sido ella la suministradora, no existiría prueba alguna que permita atribuirle a ella su manipulación o falsificación ni que justifique descartar la intervención de terceros en dichas modificaciones.



En relación con la cuestión de la procedencia, se ha practicado prueba testifical, en unos casos en forma convencional y en otros bajo la modalidad escrita prevista en el Art. 381 L.E.C., recabando el testimonio de todas y cada una de las empresas que denunciaron a S.IBERIA los rodamientos FAG en los que advirtieron irregularidades o deficiencias (ANGLADA SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A., MAQUINISTA TENDIMA S.A., FIBRANOR FIBRAS DEL NOROESTE S.A., EUROPAC PAPELES Y CARTONES DE EUROPA S.A., NODOSAFER S.L. y PORTUCEL VIANA S.A.). Y todas esas empresas, salvo NODOSAFER S.L. que manifestó no poder asegurarlo, depusieron en el sentido de que no albergaban la menor duda de que los referidos rodamientos les habían sido suministrados por RODAINDUSTRIA.

En presencia de esta circunstancia adversa, lo que nos dice RODAINDUSTRIA es que no se ha demostrado que sea cierto lo afirmado por dichos testigos. Ahora bien, al razonar de ese modo, la apelante incurre en un planteamiento desenfocado del problema que descansa en un defectuoso entendimiento de la naturaleza misma de la actividad probatoria. En efecto, el litigante que propone la prueba testifical para respaldar sus afirmaciones aspira a que sea la declaración del testigo la que sirvan precisamente para acreditarlas. No es razonable pensar que, después de acreditar los hechos que alega mediante la declaración de uno o varios testigos, la parte que los propone tenga que desarrollar una nueva actividad probatoria que tenga por objeto demostrar que es verídico -y no falso- aquello que los testigos han declarado. En definitiva, la declaración de un testigo es "medio" -y no "objeto"- de prueba. Cuestión distinta, naturalmente, será la valoración que merezca la prueba testifical practicada y la conclusión que eventualmente pueda extraerse, y ello en el sentido de que, si el resultado de tal valoración no resulta satisfactorio para su proponente, debiera este haber apuntalado el hecho a demostrar mediante la aportación de otro u otros medios probatorios.

Dos son, en esencia, los tipos de razones por las que un testimonio puede no ofrecer al tribunal que ha de valorarlo el grado de confianza necesario: por un lado, la presencia de circunstancias que autoricen a dudar de la rectitud del testigo y, por lo tanto, de la veracidad de su declaración (riesgo de que falte a la verdad de modo consciente), y, por otra parte, la debilidad de la razón de ciencia ofrecida por el testigo, de tal suerte que, sin concurrir razones que permitan cuestionar su credibilidad o rectitud, sean las propias fuentes de conocimiento que él mismo nos refiere las que no nos ofrezcan seguridad de que ese testigo pueda haber adquirido realmente un conocimiento cabal de cuanto afirma conocer.

En el caso que nos ocupa las objeciones planteadas por RODAINDUSTRIA han sido exclusivamente de la segunda de esas dos clases. En efecto, no ha aducido dicha apelante la presencia en ninguna de las seis empresas que depusieron en calidad de testigos de circunstancias particulares (interés en el resultado del pleito o similares) que nos induzcan a dudar de su rectitud al declarar que los rodamientos que pusieron en manos de S.IBERIA o de APPLUS para su examen eran todos ellos procedentes de RODAINDUSTRIA. Lo que esta entidad ha argumentado en todo momento es que, siendo la fungibilidad una característica de los rodamientos, de tal manera que son indistinguibles dos de dichos productos que pertenezcan a la misma marca, modelo y lote, ninguna de esas seis empresas se encontraría en condiciones de afirmar con solvencia que los rodamientos que entregaron les fueron suministrados por ella y no por cualquier otro proveedor.

No compartimos, sin embargo, dicho punto de vista. Son potencialmente múltiples las circunstancias y los mecanismos mediante los cuales un cliente que siente la necesidad de formular un pedido de rodamientos, bien para aplicarlos a sus propias máquinas, bien para instalarlos en las máquinas de otro cliente, puede conocer con seguridad quien ha sido su suministrador. Este aspecto del problema se analiza con detalle en el Fundamento de Derecho Cuarto de la sentencia apelada. En unos casos, se trata de clientes que afirman que, en relación con el tipo o referencia del producto de que se trata, solamente se suministraron de RODAINDUSTRIA, circunstancia que les permite afirmar, sin ningún género de dudas, que los rodamientos de esas referencias provienen efectivamente de dicha entidad. En otros, se trata, simplemente, de que el cliente percibió la presencia de anomalías en el mismo momento de recibir el producto de RODAINDUSTRIA, con lo que parece difícil afirmar, al propio tiempo, que a ese cliente le resulta imposible conocer su procedencia.

En todo caso, con carácter general, puede afirmarse que si alguien formula un pedido a RODAINDUSTRIA para dar a los rodamientos solicitados una determinada utilidad, como la de instalarlos en una concreta máquina, propia o de tercero, parece evidente que puede conocerse perfectamente la procedencia por la simple identidad entre el rodamiento suministrado en respuesta a ese pedido y la ubicación que se le ha dado. Todo ello sin contar con la posibilidad de que existan en esas empresas mecanismos de control interno o de marcado que permitan trazar la procedencia de los productos y discriminarlos en función de su proveedor.

Por lo tanto, la fungibilidad, característica en la que RODAINDUSTRIA ha hecho descansar lo esencial de su línea defensiva, es, a lo sumo, circunstancia que imposibilita la diferenciación entre dos rodamientos del mismo modelo y lote por procedimientos simplemente visuales, pero no es necesario indicar, por su obviedad, que no es la percepción visual el único medio apto para lograr que quede debida constancia de la procedencia de un producto y resulte posible identificar su origen.



Por lo tanto, si, por un lado, tenemos en cuenta que no se ha cuestionado la credibilidad intrínseca de los testigos y, por otra parte, no resulta aceptable el alegato relativo a la deficiente razón de ciencia con la que actuaron, podemos, desde luego, considerar acreditado que los rodamientos que las referidas empresas pusieron en poder de S. IBÉRICA o de APPLUS y sobre los que se practicaron los informes de carácter técnico procedían de RODAINDUSTRIA.

CUARTO.- Como ya adelantáramos, subsidiariamente razonó RODAINDUSTRIA que en el caso de que hubiera sido ella la suministradora de esos rodamientos, no existiría prueba alguna capaz de atribuirle su manipulación o falsificación ni que justifique descartar la intervención de terceros en dichas modificaciones.

Propiamente hablando, debemos matizar que, siendo de tres tipos los comportamientos imputados a la demandada, el referido argumento solamente podría tener virtualidad en relación con el fenómeno de la manipulación pero no con respecto a la falsificación ni al origen extracomunitario de los productos. Y es que son puras exigencias intelectuales las que nos conducen a esta delimitación: la falsificación del producto, en tanto que característica originaria de este, no puede ser ontológicamente atribuida a la actuación de un tercero, porque ello equivaldría a admitir la absurda posibilidad de que, habiendo suministrado RODAINDUSTRIA un producto original, ha sido más tarde el cliente que lo adquirió (o el hipotético tercero) quien, después de descomponerlo enteramente, ha utilizado los materiales procedentes de esa descomposición para reelaborarlo íntegramente, convirtiéndolo así en un producto falsificado. Y, por razones similares, tampoco tendría el menor sentido la objeción que RODAINDUSTRIA plantea en relación con la tercera de las conductas que se le atribuyen: considerar la posibilidad de que sus clientes u otras personas pasen a dotar "ex post" de un origen extracomunitario a los rodamientos que inicialmente fueran de origen comunitario implicaría reconocer a esos clientes o terceros el poder de modificar a discreción lo acontecido en el pasado.

Aclarado este punto, hemos de decir que el alegato consistente en sembrar dudas acerca de la autoría potencial de las manipulaciones no nos parece consistente. No vemos qué clase de interés podrían albergar los clientes que adquieren rodamientos de RODAINDUSTRIA en manipularlos para más tarde denunciar esa manipulación a la titular de la marca. Un comportamiento de esa naturaleza solamente podría atribuirse a la intención de perjudicar a RODAINDUSTRIA, intención que no solamente no ha sido alegada por parte de esta sino que, en todo caso, no sería fácil advertir en unas empresas que, al menos aparentemente, no se encuentran situadas en el mismo nivel que RODAINDUSTRIA dentro de la cadena de distribución del producto ni son, consiguientemente, sus competidores. Y tampoco comprendemos qué clase de interés podría albergar S. IBERIA, en tanto que poseedora final de algunos de esos rodamientos que se pusieron en su poder para ser examinados, por llevar a cabo la manipulación. Porque, caso de no tratarse de productos manipulados, falsificados o de origen extracomunitario, fueran o no suministrados por distribuidores autorizados, no vemos las razones por las que, en contra de sus propios intereses, S. IBERIA podría desear que RODAINDUSTRIA se abstuviera de comercializarlos. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que los resultados técnicos obtenidos cuando los rodamientos fueron examinados directamente por los departamentos de calidad de la propia demandante o de su matriz germana se reprodujeron cuando otros rodamientos fueron directamente sometidos al examen de la firma independiente APPLUS, quedando en estos casos perfectamente garantizada la cadena de custodia al pasar, vía notarial, de manos del cliente de RODAINDUSTRIA a la posesión de dicha entidad de certificación. Compartimos a este último respecto el punto de vista de la sentencia apelada cuando rechaza el argumento de dicha entidad por el que se quiere privar de eficacia a las actas notariales levantadas a instancia del Sr. Jose Francisco , responsable del departamento de calidad de la actora, en base a que el apoderamiento verbal con el que dijo actuar dicho señor no habría sido formalmente ratificado por S. IBERIA. Y es que, en efecto, los hechos que las actas notariales denotan son simplemente eso: hechos cuya comprobación tendría plena eficacia procesal aun cuando quien requirió al notario para su levantamiento no hubiese actuado en representación de nadie; pero, a mayor abundamiento, difícilmente cabría imaginar una forma de ratificación de lo actuado por el Sr. Jose Francisco más elocuente que la que consiste en valerse procesalmente S. IBERIA de las actas notariales levantadas a instancia de aquel, como así lo expresó con absoluta claridad el legal representante de la actora Sr. Casiano cuando fue sometido a interrogatorio.

Y si a las precedentes consideraciones añadimos la circunstancia, plenamente acreditada en el proceso, de que RODAINDUSTRIA encargaba con relativa frecuencia a dos empresas (TALLERES GUTIERREZ ALVAREZ S.L. y ROANBA S.A.) la manipulación de rodamientos, las eventuales dudas que pudieran subsistir al respecto quedarían plenamente despejadas.

No ha de prosperar, pues, el recurso de apelación que acabamos de examinar. Y tampoco puede tener favorable acogida la pretensión subsidiaria de que se revoque el pronunciamiento que condena a la publicación de la sentencia en los periódicos EL PAÍS y EXPANSIÓN, pues lo único verdaderamente es capaz de contribuir a reparar el desprestigio sufrido por la marca a consecuencia de los actos denunciados es la divulgación de la sentencia que los reconoce y no las noticias que, con mayor o menor grado de fundamento, puedan haberse



difundido en diversos medios acerca de las diferencias y conflictos habidos entre las partes litigantes en torno a dicha cuestión.

QUINTO.- A la hora de fijar la indemnización debida a la actora, la sentencia apelada otorga, en calidad de daño emergente, las sumas de 3.054,75 € y 1.328,70 € por el concepto de gastos necesarios para la obtención de las pruebas de la infracción, así como la mitad de la cantidad representativa del lucro cesante en concepto de indemnización por el daño causado al prestigio de la marca. Ninguno de tales conceptos es discutido por la demandante S. IBERIA como tampoco lo ha sido la regla de cálculo (mitad del lucro cesante) aplicada por la sentencia para la determinación del segundo de ellos.

El problema nace precisamente de la determinación del lucro cesante ya que, en relación con este capítulo, la sentencia consideró que únicamente era posible computar los 80 concretos supuestos en los que taxativamente habría sido demostrada la existencia de infracción, concediendo por este concepto una indemnización de 106,40 € (lo que, a su vez, dejaría reducida a 53,20 € la indemnización por razón de desprestigio de la marca). Punto de vista que combate S. IBERIA a través de su recurso de apelación.

El planteamiento de la apelante es extremadamente claro. Habiendo demostrado que la demandada infringe sus marcas mediante conductas del tipo de las examinadas (manipulación, falsificación u origen extracomunitario de los rodamientos y ausencia de consentimiento), ella indica que, de modo general, RODAINDUSTRIA no disponía de su autorización para la utilización en el comercio de las marcas FAG, de manera que era a la demandada a quien habría incumbido la carga de demostrar en qué casos y sobre qué cuantías relativas a esa actividad de comercialización el derecho de exclusiva de S. IBERIA debería considerarse agotado de acuerdo con la sistemática del Art. 36 de la Ley de Marcas a cuyo tenor "1. El derecho conferido por el registro de marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso de la misma para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento. 2. 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".

Por tal motivo, considera S. IBERIA que, a efectos de calcular el lucro cesante, debería apreciarse la existencia de infracción con respecto a toda la actividad de comercialización de rodamientos marcados con el distintivo FAG llevada a cabo por RODAINDUSTRIA durante los últimos cinco años con excepción de aquella parte de dicho producto respecto de la cual se hubiera demostrado el agotamiento del derecho de exclusiva, como así sucedería con el 0,50 % de las compras anuales que RODAINDUSTRIA habría realizado a la mercantil ENRIEL que es, como la actora reconoce, un distribuidor autorizado de dicha marca y que, por ello, comercializa los productos FAG dentro del espacio económico europeo con su consentimiento.

Debemos indicar que el denominado escrito de oposición a este recurso presentado por RODAINDUSTRIA solo en apariencia responde a esa denominación, pues lo cierto es que la mayor parte de su contenido se encuentra dedicada, como si de un nuevo escrito de apelación se tratase, a reproducir los argumentos que ya empleó para combatir la apreciación de la conducta infractora, y ha eludido dicha entidad, por tal motivo, la carga procesal de exponer aquellos argumentos por los que, admitiendo a efectos dialécticos la existencia de infracción, pudiera considerar que no deben prosperar las pretensiones de incremento sustancial de la indemnización hechas valer por parte de S. IBERIA. El único alegato de ese escrito de oposición que merece tal calificativo es aquel por virtud del cual considera RODAINDUSTRIA que el planteamiento de la apelante al invocar el principio del agotamiento del derecho de marca y el régimen de distribución de la carga probatoria que a él se asocia, comportaría un planteamiento novedoso que se introduce por primera vez en la segunda instancia.

No podemos compartir este último punto de vista. Parece obvio que aquel demandante que logra acreditar en el proceso que en un número aleatorio de supuestos a los que ha alcanzado su actividad investigadora se detectó la presencia de infracción marcaria, puede legítimamente aspirar, en virtud de una elemental deducción de tipo presuntivo, a que las conclusiones sobre el alcance real de la actividad infractora detectada experimenten un cierto grado de generalización, de tal suerte que, a partir de dicha actividad probatoria, resultaría legítimo hacer recaer sobre la parte demandada la carga de acreditar, como se razona por la apelante, el agotamiento del derecho de exclusividad que la marca le confiere. Por lo demás, fueron variadas las alusiones efectuadas en la demanda al principio del agotamiento enunciado por el Art. 36 de la Ley de Marcas. Y no es menos evidente que, en aplicación de dicho principio, S. IBERIA razonó en su escrito rector, ilustrándolo mediante invocación de diversas resoluciones judiciales, que el agotamiento constituye un motivo de defensa del demandado, por lo que debe ser este quien, con referencia a cada uno de los ejemplares del producto de que se trate, acredite que han sido introducidos en el espacio económico europeo por el titular de la marca o por un tercero con su consentimiento (pag. 46 de la demanda); y razonó también, con referencia a la manipulación, que, una vez acreditada la infracción en un determinado número de supuestos, si el demandado sostiene que la actividad infractora constituye algo residual dentro de su actividad mercantil debería asumir ella la carga de acreditarlo



(pag. 44 de la demanda). Además, como sostuvo la S.T.S. de 23 de marzo de 2007 en relación con un alegato de incongruencia referente a un supuesto de aplicación del principio de agotamiento de la marca, "...El principio de agotamiento de la marca es excepción o límite a la protección de las marcas, que debió invocar la parte demandada, y no al revés, pues el agotamiento de la marca consiste en la imposición al titular de la marca de un límite en la facultad de impedir a cualquier tercero que comercialice el producto distinguido con la marca...".

Admitido, pues, que resulta plenamente admisible que el juicio de infracción alcance un cierto grado de generalización que permita trascender el número de los concretos supuestos en los que la actividad investigadora del titular de la marca ha arrojado resultados positivos, lo que podría resultar más espinoso sería determinar cuál deba ser el grado de generalización asumible. Y es que, en efecto, si el demandado logra acreditar que ha adquirido el producto de un distribuidor, oficial o no, intracomunitario, podría llegar a presentar dificultades para ese demandado la carga de suministrar, además, la prueba de que su proveedor contaba con el consentimiento del titular de la marca para introducir el producto en el espacio económico europeo, problema que podría llegar a adquirir tintes de "probatío diabólica" en el caso de que el proveedor que suministró al demandado fuera solamente un intermediario más dentro de una cadena más larga de transmisiones sucesivas. De ahí que, como señala la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª, mercantil) de 1 de marzo de 2012, "...en materia de prueba debe tenerse en cuenta que el criterio para fijar la carga o gravamen probatorio es, en el caso del agotamiento del derecho conferido por la marca, en tanto un derecho defensivo, carga o gravamen del demandado por infracción (STCE, asunto C-244/00, Stüssy, apart 35 y 36), si bien es cierto que la jurisprudencia comunitaria reconoce excepciones a este principio cuando resulta imposible probar al cadena completa de distribución pues, en estos casos, podría haber riesgo de compartimentación de los mercados nacionales. ...".

No obstante la dificultad teórica que ello podría entrañar, debemos reconocer que en supuestos como el que ahora nos ocupa el problema reviste un mayor grado de simplicidad merced a la obligada aplicación de principios probatorios como el de disponibilidad (Art. 217-7 L.E.C .) y a la vista del grado de colaboración mostrada por las partes en orden a la clarificación de la cuestión controvertida en el proceso.

En efecto, refiriéndose la actual reclamación a la comercialización de rodamientos FAG durante los últimos cinco años, partimos de la base de que, por aplicación del Art. 30 del Código de Comercio , RODAINDUSTRIA conservaba en su poder todas y cada una de las facturas que a lo largo de ese periodo le giraron aquellos proveedores que le suministraron productos marcados con dicho distintivo. En consecuencia, hubiera bastado con la aportación al proceso de dichos documentos para que el tribunal pudiera comprobar el origen inmediato de los rodamientos. En tal caso y en función del resultado de su examen, el tribunal hubiera podido entrar a ponderar si resultaba o no oportuno aplicar criterios de flexibilidad fundados en el mayor o menor grado de cercanía de cada uno de los litigantes respecto de las fuentes probatorias capaces de contribuir a dotar de fundamento a la acción ejercitada o a la oposición a la misma basada en el fenómeno del agotamiento. Sin embargo, es lo cierto que la demandada RODAINDUSTRIA no solo no adoptó iniciativa alguna en tal sentido sino que, a tenor de lo declarado en el acto del juicio por el perito de nombramiento judicial Don Lucas , dicha entidad le habría facilitado con carácter supuestamente reservado un total de entre 200 y 300 hojas "excel" de las que se desprendería -así lo refirió el perito en el acto del juicio- que el origen de los rodamientos FAG comercializados en España por la demandada era en muchos casos el de países ajenos al del espacio económico europeo tales como EMIRATOS ÁRABES, AUSTRALIA, COSTA RICA, MACEDONIA, MÉJICO, SERVIA, TURQUÍA Y ESTADOS UNIDOS, resultando por completo indiferente a este respecto el hecho (en el que se ha pretendido hacer hincapié mediante la aportación de certificaciones del Ministerio de Hacienda) de que fuera o no RODAINDUSTRIA la importadora de tales productos. Ello sin contar con la partida de rodamientos importados de CHINA, vía ESTADOS UNIDOS, a los que se refirió una certificación del Ministerio de Hacienda obrante en autos.

Por lo tanto, si tenemos, en cuenta, por un lado, la pasividad observada por RODAINDUSTRIA, quien, pese a disponer de la facturación de sus proveedores, no tomó iniciativa alguna de cara a su incorporación al proceso, y, por otra parte, la información revelada por el perito que le habría sido facilitada por dicha entidad, no parece inapropiado ni excesivo aplicar en el caso con toda rotundidad la regla distributiva de la carga probatoria con arreglo a la cual, en tanto que argumento de tipo defensivo, correspondía a RODAINDUSTRIA demostrar que los rodamientos que ha estado comercializando durante los cinco últimos años bajo el distintivo FAG fueron introducidos en el espacio económico europeo por la entidad titular de la marca o por un tercero con su consentimiento.

Aclarado cuanto antecede, no nos parece desacertado, a la vista de las insalvables insuficiencias de las que adolece, como bien ha puesto de relieve S. IBERIA, el informe pericial emitido por Don Lucas , el criterio de cálculo del lucro cesante -concretado ya en el beneficio del infractor- propuesto por dicha entidad.



En efecto, en ausencia de una verdadera labor de verificación y de contraste, labor que el referido perito reconoció que se abstuvo de llevar a cabo, S. IBERIA no puede hacer otra cosa que resignarse -como así lo hace- a dar por buena la cifra de compras de rodamientos FAG suministrada por la propia demandada RODAINDUSTRIA. El hecho de que sea esta quien la ha facilitado hace que su certeza, al menos en tanto que cifra mínima, sea absoluta. A continuación, esta cifra se confronta con el beneficio total obtenido por dicha entidad durante el periodo contemplado (beneficio resultante de deducir de los ingresos totales que reflejan sus cuentas anuales los gastos de explotación directamente adscritos a la actividad de comercialización de todos los productos, esto es, gastos de abastecimiento y de la totalidad del personal), y, mediante una regla de equivalencia aritmética, se halla la parte de esos beneficios totales que correspondería a los obtenidos de las ventas de rodamientos FAG, lo que arroja la cifra de 5.147.877 €. Ciertamente, este resultado podría adolecer de inexactitud en el caso de que fuera desigual el margen de beneficio que RODAINDUSTRIA obtiene de los diferentes productos que comercializa, pero, al no haber adoptado esta última la menor iniciativa probatoria tendente a poner de relieve esas virtuales diferencias, habrá de pechar con las consecuencias procesales inherentes a su propia pasividad.

De la expresada cifra se deduce la parte correspondiente a los rodamientos FAG que la demandada adquirió de ENRIEL (únicos de los que se puede certificar su lícita comercialización al tratarse de un distribuidor autorizado de la demandante), es decir, unos 30.000 € anuales representativos del 0,50 % de las compras anuales que la propia RODAINDUSTRIA ha declarado, resultando de dicha deducción un total de 5.122.137 €. Es de destacar, por lo demás, que RODAINDUSTRIA no ha planteado la menor objeción en relación con la bondad o el acierto del que pueda estar revestido este criterio de cálculo, dedicado como estuvo su escrito de oposición -ya lo hemos dicho- a la estéril reiteración de los argumentos que ya había manejado en su propio recurso de apelación y cuya finalidad era la de combatir la apreciación misma de infracción marcaría.

Por otro lado, ya hemos indicado que la cifra otorgada por la sentencia apelada para indemnizar una parte del "daño emergente" (el quebranto causado al prestigio de la marca) se obtuvo mediante la aplicación de un criterio (mitad de la cifra representativo del lucro cesante) cuya procedencia y acierto no han sido cuestionados, ni siquiera con carácter subsidiario, por la demandada RODAINDUSTRIA, quien ninguna objeción a dicho criterio de cálculo formuló en su recurso de apelación ni en su escrito de oposición al recurso de apelación formulado de contrario, circunstancia que nos impide entrar en el posible examen crítico de tal fórmula de acuerdo con el Art. 465-5 L.E.C ..

En consecuencia, la aplicación de dicha fórmula al lucro cesante ahora determinado arroja una suma de 2.561.068,50 € en concepto de daño causado al prestigio de la marca, cantidad que, adicionada a la de 5.122.137 € ya establecida por razón de lucro cesante y a las cantidades de 3.054,75 € y 1.328,70 € que la sentencia apelada estableció por razón de daño emergente, determina una cantidad total a indemnizar de 7.687.588,95 €.

SEXTO.- Las costas derivadas del recurso de RODAINDUSTRIA deben ser impuestas a dicha entidad al resultar desestimadas todas las pretensiones de su recurso de conformidad con lo previsto en el número 1 del Art. 398 de la L.E.C . Y, estimándose parcialmente el recurso de apelación de S. IBERIA, no es procedente efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas por el mismo de conformidad con el número 2 del Art. 398 de la L.E.C .

En relación con las costas causadas en la instancia precedente, no vemos razón para imponerlas a RODAINDUSTRIA como propone en su recurso S. IBERIA pues, al ser desestimadas las acciones fundadas en la Ley de Competencia Desleal, la estimación de su demanda fue solamente parcial. Podemos a lo sumo admitir que, dentro del entramado de pretensiones por ella ejercitadas, las fundadas en la Ley de Marcas eran las que gozaban de mayor entidad e importancia, pero ello no nos conduce a concluir que la importancia de las acciones desestimadas fuera insignificante, razón por la cual no nos parece admisible el punto de vista de dicha apelante con arreglo al cual nos encontraríamos en este caso en presencia de una estimación "sustancial" de su demanda.

De acuerdo con el Art. 476 de la L.E.C ., el interés de la mora procesal que dicho precepto contempla se devengará desde la fecha de la resolución apelada respecto de la indemnización por ella reconocida y desde la fecha de la presente resolución en cuanto al exceso.

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

FALLO

En atención a lo expuesto la Sala acuerda:



1.- Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación de RODAINDUSTRIA IBÉRICA S.A. contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid que se especifica en los antecedentes fácticos de la presente resolución y estimar parcialmente el recurso interpuesto contra la misma sentencia por parte de SCHAEFFLER IBERIA S.L.

2.- En consecuencia, revocando en parte la sentencia apelada, elevamos a la suma de SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (7.687.588,95 €) el pronunciamiento indemnizatorio en favor de SCHAEFFLER IBERIA S.L. y en contra de RODAINDUSTRIA IBÉRICA S.A. contenido en el apartado g) de la parte dispositiva de dicha resolución, manteniendo -como mantenemos- los restantes pronunciamientos que en la misma se contienen.

El interés de la mora procesal previsto en el Art. 476 de la L.E.C . se devengará desde la fecha de la resolución apelada respecto de la indemnización por ella reconocida y desde la fecha de la presente resolución en cuanto al exceso

3.- No efectuar especial pronunciamiento en cuanto a las costas causadas por el recurso de apelación interpuesto por SCHAEFFLER IBERIA S.L. e imponer a RODAINDUSTRIA IBÉRICA S.A. las causadas por su recurso.

De conformidad con lo establecido en el apartado ocho de la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , procédase a la devolución a SCHAEFFLER IBERIA S.L del depósito consignado para recurrir.

Contra la presente sentencia las partes pueden interponer ante este Tribunal, en el plazo de los 20 días siguientes al de su notificación, recurso de casación y, en su caso, recurso extraordinario por infracción procesal, de los que conocerá la Sala Primera del Tribunal Supremo, todo ello si fuera procedente conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

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