



Roj: **STS 5546/2008 - ECLI:ES:TS:2008:5546**

Id Cendoj: **28079110012008100929**

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

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **20/10/2008**

Nº de Recurso: **2707/2002**

Nº de Resolución: **965/2008**

Procedimiento: **Casación**

Ponente: **JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SAP, Valencia, Sección 7ª, 21-10-2002,  
STS 5546/2008**

## SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veinte de Octubre de dos mil ocho.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, el recurso de casación interpuesto, por Jack Daniel's Properties, Inc. y Bacardí España, SA, representadas por la Procurador de los Tribunales D<sup>a</sup> Almudena González García, contra la Sentencia dictada, el día 21 de octubre de 2.002 por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Valencia, que resolvió el recurso de apelación interpuesto, en su día, contra la Sentencia que había pronunciado el Juzgado de Primera Instancia número 21 de Valencia. Es parte recurrida Licores Navarrés, SL, representada por la Procurador de los Tribunales D<sup>a</sup> Lucila Torres Rius.

## ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Ante el Juzgado de Primera Instancia número 21 de Valencia, interpuso demanda de juicio ordinario de menor cuantía Jack Daniel's Properties, Inc y Bacardí España, SA Unipersonal (en lo sucesivo "Bacardí España, SA"), contra Licores Navarrés SL, sobre **derechos** de propiedad industrial y competencia desleal. El suplico de la demanda es del tenor siguiente: ".... se dicte sentencia por la que: 1º DECLARE: a) que la comercialización, venta y distribución por la compañía Licores Navarrés, SL del whisky Jack Daniel's procedente de importaciones paralelas de territorios no comprendidos en el Espacio Económico europeo constituye una violación de los **derechos** sobre la **marca** Jack Daniel's propiedad de Jack Daniel's Properties Inc.- b) Que la comercialización, venta y distribución por la compañía Licores Navarrés, SL. del whisky Jack Daniel's objeto de la presente acción constituye además un acto de competencia desleal.- 2º CONDENE A LA DEMANDADA: a) A estar y pasar por las anteriores declaraciones.- b) A cesar de inmediato en la comercialización, venta y distribución el whisky Jack Daniel's objeto de la presente acción, así como en cualquier clase de uso o utilización de la **marca** Jack Daniel's.- c) A retirar del mercado la mercancía objeto de la presente acción, así como los embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas y cualquier otra clase de documentación u objeto en los que se consigne la expresión o distintivo Jack Daniel's.- d) A abstenerse en el futuro de comercializar whisky Jack Daniel's que no proceda de los canales de distribución oficiales establecidos por Jack Daniel's Properties Inc. para España y que haya sido introducido en nuestro país mediante su importación paralela desde terceros países ubicados fuera del Espacio Económico Europeo.- e) A indemnizar a cada una de las demandantes por los daños y perjuicios causados a tenor de los criterios que se establezcan en el proceso y por el importe que se fije en Sentencia o en ejecución.- f) a publicar a su costa la Sentencia en un diario de información de tirada nacional elegido por las actores.- 3º ORDENE: La entrega de la totalidad de la mercancía y demás materiales retirados del mercado en los que se consigne la **marca** Jack Daniel's a mis representadas para que éstas puedan disponer libremente de dicha mercancía.- Todo ello con expresa imposición de las costas a la demandada".



Admitida a trámite la demanda, emplazada la demandada, se personó el Procurador de los Tribunales D. Isidoro Manzanera Vila, en nombre y representación de Licores Navarrés, SL, y presentó escrito de contestación en el que alegó los hechos y fundamentos de **derecho** que estimó de aplicación al caso, para terminar suplicando: "...que previos los trámites legales oportunos, estime las excepciones formuladas por ésta parte, acordando no haber lugar a la acumulación de acciones, y la incompetencia del Juzgado al que me dirijo para conocer la acción de Competencia Desleal, y en todo supuesto, previo el recibimiento a prueba que desde ahora solicito, acuerde la íntegra desestimación de la demanda formulada de adverso y todo ello con expresa imposición de costas a las entidades actoras, por su evidente temeridad y mala fe procesal".

Habiéndose solicitado el recibimiento del pleito a prueba, la propuesta por las partes fue declarada pertinente y se practicó con el resultado que obra en autos.

El Juzgado de Primera Instancia dictó Sentencia, con fecha 17 de octubre de 2.001 y con la siguiente parte dispositiva: " Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por la Entidad "Jack Daniel's Properties, Inc." y Bacardí España, SA, Unipersonal" contra la mercantil "Licores Navarrés, SL, debo declarar y declaro, que esta ultima entidad, al comercializar, vender y distribuir whisky Jack Daniel's procedente de importaciones paralelas de territorios no comprendidos en el espacio económico europeo, ha violado los **derechos** que sobre la **marca** Jack Daniel's tiene como propietaria la entidad "Jack Daniel's Properties Inc.", constituyendo tal actuación un acto de competencia desleal, y en consecuencia debo condenar y condeno a Licores Navarrés SL. : a) a estar y pasar por el contenido de tal declaración.- b) a cesar de inmediato en la comercialización venta y distribución de whisky Jack Daniel's procedente de importaciones paralelas de territorios no comprendidos en el espacio económico europeo, entregando a la parte actora todas aquellas botellas que, procedentes de tales importaciones, aun estén en sus almacenes.- c)- a abstenerse de comercializar en el futuro whisky Jack Daniel que no proceda de los canales de distribución Oficiales establecidos por Jack Daniel's Properties Inc. para España.- d) a abonar a la parte actora la cantidad de trece millones trescientas cuarenta y cinco mil ciento ochenta y cuatro pesetas (13.345.184 pesetas), mas la cantidad que se concrete en trámite de ejecución de Sentencia en concepto de lucro cesante o beneficio ilícito obtenidos por Licores Navarrés SL. desde el año 2000 hasta que el momento en el que quede fijada tal cantidad en ejecución de Sentencia debiendo tenerse en cuenta los criterios o parámetros en el fundamento de **derecho** quinto de la presente resolución. Deduciendo de la cifra resultante el importe al que ascienda el precio de adquisición de las botellas que por proceder de importaciones paralelas no pertenecientes al espacio económico europeo deban ser entregadas a la parte actora por Licores Navarrés, SL.- e) A publicar la presente resolución en un diario de información de tirada nacional a elegir por la parte actora.- en materia de costas, cada parte abonará las causadas a su instancia y las comunes por mitad".

SEGUNDO. Contra dicha Sentencia interpusieron recurso de apelación Jack Daniel's Properties, Inc y Bacardí España, SA. Unipersonal y Licores Navarrés, SL. Sustanciados los mismos, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Valencia dictó Sentencia, con fecha 30 de julio de 2.002 , con el siguiente fallo: " Que con estimación del recurso de apelación, interpuesto por el Procurador D. Isidoro Manzanera Vila en representación de Licores Navarrés SL, y sin entrar a enjuiciar el recurso de apelación interpuesto por el Procurador D. Juan Francisco Gozávez Benavente en representación de Jack Daniel's Properties Inc y Bacardí España, SA. Unipersonal, contra la sentencia de fecha 17 de octubre de 2.001, dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 21 de Valencia , debemos revocarla íntegramente y, en su lugar, se dicta otra por la que: "Desestimando la demanda instada por Jack Daniel's Properties Inc y Bacardí España, SA Unipersonal contra Licores Navarrés SL. se la absuelve de las peticiones contra ella deducidas, debiendo cada parte soportar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad". Sin pronunciamiento especial en cuanto a las costas de segunda instancia".

TERCERO. Jack Daniel's Properties, Inc. y Bacardí España, SA., representadas por el Procurador de los Tribunales D. Juan F. Gozávez Benavente, interpusieron ante la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Recurso de Casación, que previamente había anunciado, con apoyo en el artículo 477.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , articulandolo en los siguientes motivos:

Primero: Infracción, por aplicación indebida, del artículo 43 de la Ley de **Marcas** 32/1.988 en relación con el artículo 19 y concordantes de la Ley de Competencia Desleal 3/1.991 .

Segundo: Infracción, por interpretación indebida, del artículo 32.1 de la Ley de **Marcas** 32/1.988 , puesto en relación con el artículo 7 de la Directiva 89/104 /CCE.

Tercero: Infracción, por interpretación errónea, del artículo 32.1 d la Ley de **Marcas** 32/1.988 , puesto en relación con el artículo 4.2 del Código Civil .

Cuarto: Infracción de los artículos 5,12 y 15 de la Ley de Competencia Desleal 3/1.991 .



Quinto: Infracción de los artículos 30 y 35 de la Ley de **Marcas** 32/1.988 , puestos en relación con los artículos 37 y 38 del citado Cuerpo Legal.

CUARTO. Por diligencia de Ordenación de 21 de octubre de 2.002, la Audiencia Provincial, Sección Séptima, acordó remitir los autos originales a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

QUINTO. Por Auto de esta Sala de 9 de enero de 2.007 , se acordó admitir el recurso, pero sólo el motivo segundo del escrito de interposición y dar traslado a la parte recurrida para que formalice su oposición por escrito en el plazo de veinte días.

SEXTO. Evacuado el traslado conferido al respecto, la Procurador D<sup>a</sup> Lucila Torres Rius, en nombre y representación de Licores Navarrés SL, impugnó el recurso, solicitando se declarase no haber lugar al mismo.

SÉPTIMO. Se señaló como día para votación y fallo del recurso el ocho de octubre de dos mil ocho, en que el acto tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JOSÉ RAMÓN FERRÁNDIZ GABRIEL

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. La admisión de uno sólo - el segundo - de los motivos del recurso de casación interpuesto por las demandantes contra la sentencia de segunda instancia, la cual había estimado la apelación de la demandada y desestimado íntegramente la demanda, limita la cuestión a decidir si el **derecho** conferido a una de las actoras, Jack Daniel's Properties, Inc., por el registro de tres **marcas** españolas integradas por el elemento denominativo "Jack Daniel's" - y en dos de ellas, por otros gráficos -, para identificar bebidas alcohólicas y con las que la titular, por medio de la otra actora, Bacardí España, SA, vendía en España un conocido güisqui, se había agotado o no con la primera comercialización del producto en el mercado norteamericano, por la titular o con su consentimiento, y, por ello, si la misma está o no facultada para impedir a la demandada, Licores Navarrés, SL, que había importado de los Estados Unidos el producto auténtico correctamente marcado, que lleve a cabo comercializaciones ulteriores en el mercado español.

Dio respuesta contraria al **agotamiento** internacional el Juzgado de Primera Instancia y favorable a él la Audiencia Provincial de Valencia. Aquel Tribunal declaró la infracción del **derecho** de **marca** y condenó a la demandada a cesar en las importaciones paralelas, así como a indemnizar el daño causado a la titular de los signos. El Tribunal de segunda instancia desestimó íntegramente la demanda.

En el motivo segundo de su recurso, como se ha indicado, único admitido, denuncian las recurrentes la incorrecta interpretación del artículo 32.1 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre , de **marcas** - aplicable al conflicto por razones de tiempo -, puesto en relación con el artículo 7.1 de la Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1.988 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de **marcas**.

Alegan las recurrentes que, conforme a dichas normas y a numerosas sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, no se había producido el **agotamiento** del **derecho** de Jack Daniel's Propierties, Inc. sobre sus **marcas** españolas, al haberse comercializado fuera del Espacio Económico Europeo el producto con ellas designado.

SEGUNDO. El **agotamiento** del **derecho** sobre la **marca** española no se reguló expresamente por el Estatuto de la Propiedad Industrial y sí por el artículo 32.1 de la Ley 32/1.988 , si bien éste generó dudas en su aplicación a consecuencia de haberse alejado en ciertos extremos del artículo 7.1 de la Directiva 89/104/CEE - defecto hoy corregido en el artículo 36.1 de la vigente Ley 17/2.001, de 7 de diciembre -.

Sobre los efectos que, sobre el **derecho** de **marca**, produce una comercialización consentida y fuera del Espacio Económico Europeo se había pronunciado la Sala Primera en otras ocasiones; así en las sentencias de 15 de mayo de 1.985, 28 de septiembre de 2.001 y 20 de diciembre de 2.005 . En esta última declaramos que el artículo 32.1 de la Ley 32/1.988 debía ser interpretado de conformidad con el 7.1 de la Directiva 89/104/CEE y, además, con la doctrina sentada en su interpretación por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que, en síntesis, ha declarado:

1º) Que la Directiva 89/104/CEE contiene en los artículos 5 a 7 una armonización completa de las normas relativas a los **derechos** conferidos por la **marca** - sentencias de 16 de julio de 1.998, Silhouette International Schmied GmbH, C-355/96, 25; y 30 de noviembre de 2.004, C-16/03, Peak Holding AB, C-16/03, 30 -.

2º) Que la **marca** constituye un elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y en el que las empresas deben estar en condiciones de captar la clientela por la calidad



de sus productos o de sus servicios, lo cual únicamente es posible merced a que existen signos distintivos que permiten identificarlos - sentencias de 17 de octubre de 1990, Hag, C-10/89, 13 -.

3º) Que, por consiguiente, la **marca** confiere al titular el **derecho** exclusivo a utilizarla para la primera comercialización de un producto y protegerlo, de este modo, contra los competidores que pretendan abusar de la posición y de la **reputación** de la **marca** vendiendo productos designados indebidamente con esta **marca** - sentencias de 23 de mayo de 1978, Hoffmann-La Roche, C-102/77, 7; 11 de noviembre de 1.997, Frits Loendersloot c. G. Ballentine, C-349/95, 22; y 12 de octubre de 1.999, Pharmacia & Upjohn, C-379/97, 15 -.

4º) Que el titular de un **derecho** de **marca** protegido por la legislación de un Estado miembro no puede, de acuerdo con el artículo 7.1 de la Directiva, ampararse en su legislación para oponerse a la importación o a la comercialización de un producto que haya sido comercializado en el Espacio Económico Europeo por él mismo o con su consentimiento - sentencias de 31 de octubre de 1974, Winthrop, C-16/74, 7 a 11; 17 de octubre de 1990, HAG, C-10/89, 12; 11 de julio de 1996, Bristol-Myers Squibb, C-427/93, C-429/93 y C-436/93, 31; 11 de noviembre de 1.997, Frits Loendersloot, C-349/95, 23; y 12 de octubre de 1.999, Pharmacia & Upjohn, C-379/97, 13 -.

5º) Que el concepto de comercialización en el Espacio Económico Europeo, utilizado en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva, constituye un elemento que determina la extinción del **derecho** exclusivo del titular de la **marca** previsto en el artículo 5 de esta Directiva - sentencias de 8 de abril de 2003, Van Doren + Q, C-355/00, 34; y 30 de noviembre de 2.004, Peak Holding AB, C-16/03, 31 -. Dicho concepto ha de recibir, por tanto, una interpretación uniforme en el ordenamiento jurídico comunitario - sentencia de 30 de noviembre de 2.004, C-16/03, Peak Holding AB, C-16/03, 32 -.

6º) Que los preceptos de la Directiva sobre el **agotamiento** no pueden, sin embargo, interpretarse en el sentido de que los Estados miembros puedan prever en sus ordenamientos nacionales un **agotamiento** respecto de productos comercializados en terceros países - sentencias de 16 de julio de 1.998, Silhouette International Schmied GmbH & Co.KG, C-355/96, 26; 20 de noviembre de 2001, Zino Davidoff y Levi Strauss, C-414/99 a C-416/99, 32; y 8 de abril de 2.003, C-244/00, Van Doren y Q. GMBH, 25 -.

7º) Que la mencionada interpretación es la única que permite alcanzar plenamente la finalidad de la Directiva, consistente en salvaguardar el funcionamiento del mercado interior y que de la disparidad normativa sobre el **agotamiento** se derivarían obstáculos insalvables para la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios - sentencia de 16 de julio de 1.998, Silhouette International Schmied GmbH & Co.KG, C-355/96, 27 -.

8º) Que, como el artículo 7.1 de la Directiva circunscribe el **agotamiento** del **derecho** sobre la **marca** a los supuestos en que los productos hubieran sido comercializados por primera vez en el Espacio Económico Europeo, le está permitido al titular controlar la primera comercialización en éste de los productos designados con el signo, sin que agote esos **derechos** en el interior de dicho Espacio una comercialización de los productos fuera de tal ámbito territorial - sentencias de 20 de noviembre de 2.001, Zino Davidoff, S.A. y otros, asuntos acumulados C-414 a 416/99, 33; 8 de abril de 2.003, Van Doren+Q.GmbH, C-244/00, 26; 26 de mayo de 2.005, Class International BV, C-405/03, 33 -.

9º) Que, por esa razón, puede el titular prohibir la utilización de la **marca** con arreglo al **derecho** que le confiere la Directiva, independientemente de que hubiera prestado su consentimiento a la comercialización en el mercado nacional de otros productos iguales o similares a aquellos respecto de los cuales se invoca el **agotamiento** - sentencia de 1 de julio de 1.999, Sebago Inc., C-173/98, 19 y 21 -.

II. El **derecho** de la demandante sobre sus **marcas** nacionales no se agotó, en contra de lo afirmado en la sentencia recurrida, con la primera comercialización de los productos identificados con ellas, en cuanto producida, con su consentimiento, pero fuera del Espacio Económico Europeo.

En consecuencia, puede controlar las comercializaciones en éste ámbito geográfico, con el ejercicio del ius prohibendi respecto de la importación efectuada por el demandado.

Procede estimar el motivo y, con él, el recurso de casación.

TERCERO. El Juzgado de Primera Instancia dio adecuada respuesta a la cuestión que le había sido planteada.

Por ello, no cabe más que, con la asunción de funciones de Tribunal de instancia, demos por reproducidos los pronunciamientos del fallo de la sentencia apelada, bien que con exclusión de los relativos a los actos de competencia desleal, los cuales quedaron sin efecto en la segunda instancia mediante decisión que, en ese particular, ganó firmeza.

La apelación interpuesta por la demandada debía haber sido desestimada y así se decide, por lo que quedan a su cargo las costas correspondientes.



Sobre las costas del recurso de casación no procede pronunciamiento de condena, en aplicación del artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español, y su Constitución

### FALLAMOS

Declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por Jack Daniel's Properties, Inc y Bacardí España, SA Unipersonal contra la Sentencia dictada, con fecha treinta de julio de dos mil dos , por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Valencia, la cual casamos y anulamos y, en su lugar, confirmamos la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número veintiuno de Valencia, el día diecisiete de octubre de dos mil uno , con excepción de los pronunciamientos declarativos de competencia desleal, ya que su desestimación en la segunda instancia ganó firmeza.

Las costas del recurso de apelación por ella interpuesto quedan a cargo de Licores Navarrés, SL.

Sobre las costas de la casación no formulamos pronunciamiento de condena.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-José Ramón Ferrándiz Gabriel.-Antonio Salas Carceller.-Encarnación Roca Trías.- Rubricado. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. José Ramón Ferrándiz Gabriel, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.