

Roj: **STS 4398/2010 - ECLI:ES:TS:2010:4398**Id Cendoj: **28079110012010100508**Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Civil**Sede: **Madrid**Sección: **1**Fecha: **01/09/2010**Nº de Recurso: **2047/2006**Nº de Resolución: **503/2010**Procedimiento: **CIVIL**Ponente: **JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL**Tipo de Resolución: **Sentencia**Resoluciones del caso: **SAP GR 2478/2006,**
STS 4398/2010

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a uno de Septiembre de dos mil diez.

Vistos por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por Jack Daniel's Properties, Inc y Bacardí España, SA, Unipersonal, representadas por la Procurador de los Tribunales doña Carmen Galera de Haro, contra la Sentencia dictada, el catorce de julio de dos mil seis, por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Granada, que resolvió el recurso de apelación interpuesto, en su día, contra la Sentencia que había pronunciado el Juzgado de Primera Instancia número Dos de Granada. Ante esta Sala compareció la Procuradora doña Almudena González García, en nombre y representación de la parte recurrente, Jack Daniel's Properties, Inc y Bacardí España, SA, Unipersonal. Son parte recurrida Dámaso Melero, SA, Distribuidora de Licores y Bebidas Marbella, SL y Distribuidora de Licores y Bebidas Jerez, SL, representadas por el Procurador de los Tribunales don Antonio Rafael Rodríguez Muñoz.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Por medio de escrito presentado ante el Juzgado Decano de Granada el día quince de mayo de dos mil , la Procurador de los Tribunales doña Carmen Galera de Haro, obrando en representación de Jack Daniel's Properties Inc y Bacardí España, SA, interpuso demanda de juicio ordinario de menor cuantía contra Dámaso Melero, SA, Distribuidoras de Licores y Bebidas Marbella, SA y Distribuidora de Licores y Bebidas Jerez, SL.

En el referido escrito, la representación de las actrices alegó, en síntesis, que Jack Daniel's Properties Inc era titular de las **marcas** españolas números 996.042 y 2.044.041 - ambas mixtas -, así como de las números 2.054.583 y 2.111.460 - ambas denominativas -. Que las demandadas vendían productos distinguidos con esas **marcas** los cuales, procedentes de fuera del Espacio Económico Europeo, habían sido introducidos en el mercado español mediante importaciones paralelas. Que, por ello, las demandadas cometían infracciones marcarias y de competencia desleal.

Con esos antecedentes, invocando la aplicación de los artículos 3, 30, 31, 32, 35, 36, 37 y 38 de la entonces vigente Ley 32/1.988, de 10 de noviembre , de **marcas**, y de los artículos 5, 7, 12 y 15 de la Ley 3/1.991, de 10 de enero , de competencia desleal, interesó en el suplico del escrito una "sentencia en su día por la que: 1º) Declare: (a) Que la comercialización, venta y distribución por los demandados de 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 los demandados del whisky Jack Daniel's objeto de la presente acción constituye además un acto de competencia desleal.- 2º Condene a los demandados: a) A estar y pasar por las anteriores declaraciones.- b) A cesar de inmediato en la comercialización, venta y distribución del 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 actoras.- 3º Ordene: La entrega d 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".

SEGUNDO. La demanda fue repartida al Juzgado de Primera Instancia número Dos de Granada, que la admitió a trámite conforme a las normas del juicio ordinario de menor cuantía de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881 .

Las demandadas fueron emplazadas y se personaron en las actuaciones representadas por el Procurador de los Tribunales don Juan Manuel Luque Sánchez que, en tal representación, contestó la demanda, para oponerse a su estimación.

En síntesis, denunció en el mencionado escrito la deficiente constitución de la relación procesal, por infracción de las reglas del litisconsorcio pasivo necesario, así como el defecto en la formulación de la demanda, en relación con los daños, y la acumulación impropia de acciones. En cuanto al fondo, negó las infracciones que a sus representadas atribuían las actoras.

En el suplico de dicho escrito interesó una sentencia " *por la que, acogiendo las excepciones opuestas absuelva en la Instancia, a mi representada de los pedimentos en su contra formulados en la demanda, o, subsidiariamente, si entrase a conocer del fondo de la cuestión, también venga a absolver a mi mandante de cuantas imputaciones se efectúan de adverso, en su contra, todo ello, con expresa condena en costas, a la parte actora, por su temeridad y mala fé*".

TERCERO. Celebrada la correspondiente comparecencia y practicada la prueba que, propuesta, había sido admitida, el Juzgado de Primera Instancia número Dos de Granada, dictó sentencia con fecha de quince de febrero de dos mil cinco , con la siguiente parte dispositiva: " *Fallo. Desestimar íntegramente la demanda formulada por la mercantil Jack Daniel's, Properties Inc y Bacardí España, SA. frente a las entidades Dámaso Melero, SA, Distribuidora de Licores y Bebidas Marbella, SA, y Distribuidora de Licores y Bebidas Jerez, SL, y en consecuencia, absolver a las citadas demandadas de todos los pedimentos contenidos en el suplico de la demanda inicial de estas actuaciones, condenando al actor al pago de las costas procesales de esta instancia*".

Con fecha veintiuno de marzo de dos mil cinco el Juzgado de Primera Instancia dictó auto con la siguiente parte dispositiva: " *Se aclara sentencia dictada en las presentes actuaciones de fecha quince de febrero de dos mil cinco en el sentido que consta en el Fundamento de **Derecho** Unico de esta resolución*".

CUARTO. La sentencia del Juzgado de Primera Instancia número Dos de Granada fue recurrida en apelación por las sociedades demandantes.

Cumplidos los trámites preceptivos, las actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial de Granada, en la que se turnaron a la Sección Tercera, que tramitó el recurso y dictó sentencia con fecha catorce de julio de dos mil seis , con la siguiente parte dispositiva: " *Fallo. Desestimando el recurso interpuesto por Jack Daniel's Inc y Bacardí España, SA. contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número Dos de Granada en Juicio de Menor Cuantía número 349/2000 , debemos confirmar y confirmamos la misma, condenándose a las apelantes al pago de las costas de esta alzada*".

QUINTO . La representación de Jack Daniel's Properties Inc y Bacardí España, SA interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación contra la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Granada, la cual, por providencia de dos de noviembre de dos mil seis, mandó elevar las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, que, por auto de tres de febrero de dos mil nueve , decidió: " 1º) *Admitir los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por la representación procesal de "Jack Daniel's Properties, Inc y Bacardí España, SA, contra la Sentencia de fecha catorce de julio de dos mil seis, dictada por la Audiencia Provincial de Granada (Sección Tercera), en el rollo número 1082/2005 dimanante de los autos de juicio de menor cuantía número 349/2000, del Juzgado de Primera Instancia número Dos de Granada.- 2º) Y entregar copias de los escritos de interposición de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación formalizados, con sus documentos adjuntos, a la*



parte recurrida personada ante esta Sala para que formalicen su oposición por escrito en el plazo de veinte días, durante los cuales estarán de manifiesto las actuaciones en la Secretaría".

SEXTO . El recurso extraordinario por infracción procesal de Jack Daniel's Properties Inc y Bacardí España, SA se compone de un único motivo, en el que las recurrentes, con apoyo en el artículo 469, apartado 1, ordinales segundo y cuarto , denuncian:

ÚNICO. La infracción de los artículos 218, 319, 326, apartado 1, 348 y 377 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

SÉPTIMO. El recurso de casación de Jack Daniel's Properties Inc y Bacardí España, SA se compone de tres motivos, en los que, con apoyo en el artículo 477, apartados 2, ordinales 2º y 3º, y 3, de la Ley de Enjuiciamiento Civil , las recurrentes denuncian:

PRIMERO . La infracción por interpretación indebida del artículo 32, apartado 1, de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre , de **marcas**, en relación con el apartado 1 del artículo 7 de la Primera Directiva del Consejo de 21 de diciembre de 1.988 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de **marcas** (89/104/CEE).

SEGUNDO . La infracción por interpretación indebida del artículo 32, apartado 1, de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre , de **marcas**, en relación con el apartado 1 del artículo 7 de la Primera Directiva del Consejo de 21 de diciembre de 1.988 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de **marcas** (89/104/CEE), y con las sentencias de la Audiencias Provinciales.

TERCERO . La infracción de los artículos 5, 12 y 15 de la Ley 3/1.991, de 1º de enero , de competencia desleal.

OCTAVO. Evacuado el traslado conferido al respecto, la Procurador doña Carmen Galera de Haro, en nombre y representación de don Jack Daniel's Properties, Inc y Bacardí España, SA Unipersonal, impugnó el recurso, solicitando se declarase no haber lugar al mismo.

NOVENO. No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló como día para votación y fallo del recurso el día seis de junio de dos mil diez, en que el acto tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Jack Daniel's Properties Inc, titular de varias **marcas** españolas, y Bacardí España, SA, distribuidora de los productos identificados con ellas, alegaron en la demanda que las sociedades demandadas los vendían en nuestro mercado, pese a que había sido importados desde países ubicados fuera del Espacio Económico Europeo.

Y, en consideración a cual había sido ese mercado de primera comercialización consentida, afirmaron que sus **derechos** sobre las **marcas** no se habían agotado, por lo que pretendieron - en aplicación de los artículos 30, 31, 32, 35, 36, 37 y 38 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre , entonces vigente, y de los artículos 5, 7, 12 y 15 de la Ley 3/1.991, de 10 de enero , de competencia desleal - la declaración de las infracciones marcaria y concurrencial, así como la condena de las infractoras a cesar en tal comportamiento, a eliminar sus efectos y a indemnizarles por los daños y perjuicios causados.

La demanda fue desestimada en las dos instancias. Contra la sentencia de apelación interpusieron las demandantes recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación en cuyo examen seguidamente entremos.

SEGUNDO. En relación con los efectos que, sobre el **derecho** de **marca**, produce una primera comercialización consentida y producida fuera del Espacio Económico Europeo se ha pronunciado esta Sala - negando el llamado **agotamiento** internacional - en las sentencias de 20 de diciembre de 2.005 y 20 de octubre de 2.008 , en las que siguió la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En nuestra sentencia de 20 de octubre de 2.008 recordamos que el artículo 32.1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre , debía ser interpretado de conformidad con el 7.1 de la Directiva 89/104/CEE y, además, con la doctrina sentada en la interpretación de éste por el entonces denominado Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que, en síntesis, ha declarado al respecto:

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, C-355/96, y 30 de noviembre de 2.004, C-16/03 -.



Que, ciertamente, 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 por primera vez en el Espacio Económico Europeo por él mismo o con su consentimiento - sentencias de 11 de noviembre de 1.997, C-349/95, y 12 de octubre de 1.999, C-379/97 -.

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 la misma - sentencias de 8 de abril de 2.003, C-355/00, y 30 de noviembre de 2.004, C-16/03 -.

Que 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 -.

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 los productos comercializados en terceros países - sentencias de 16 de julio de 1.998, C-355/96, 20 de noviembre de 2.001, C-414/99, y 8 de abril de 2.003, C-244/00 -.

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, C-355/96 -.

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, C-414 a 416/99, 8 de abril de 2.003, C-244/00, y 26 de mayo de 2.005, C-405/03 -.

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, C-173/98 -.

TERCERO. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Granada no siguió esa doctrina en la sentencia recurrida, por lo que, de ser ciertos los hechos que habían sido alegados en la demanda, procedería estimar los dos primeros motivos del recurso de casación interpuesto por las actoras, ya que en ellos éstas denuncian la infracción del artículo 32, apartado 1, de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, en relación con el 7, apartado 1, de la Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1.988 (89/104/CEE).

Sin embargo, los razonamientos del Tribunal de apelación favorables al **agotamiento** internacional de la **marca** española y, por ello, contrarios a la doctrina que ha quedado resumida, no cumplen en la sentencia recurrida otra función que la de una argumentación " *ex abundantia* ".

En efecto, la razón de la decisión desestimatoria que en su parte dispositiva dicha sentencia proclama no fue otra que la de haber entendido el órgano jurisdiccional de la segunda instancia que no se había probado que las sociedades demandadas vendieran productos obtenidos por canales de distribución no autorizados por la titular de la **marca** o por la distribuidora de sus productos en el mercado español.

Lo que - además de porque lo impone la norma transitoria de la regla sexta del apartado 1 de la disposición final decimosexta de la Ley de Enjuiciamiento Civil - exige dar previa respuesta al único de los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por las sociedades demandantes.

CUARTO. En el recurso extraordinario por infracción procesal, denuncian Jack Daniel's Properties Inc y Bacardi España, SA la infracción de los artículos 218, apartado 1, 319, 326, apartado 1, 348 y 377 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Afirman que el Tribunal de apelación no había valorado correctamente las pruebas de documentos, testigos y peritos, practicadas en la primera instancia sobre el origen de determinadas partidas de los productos vendidos por las sociedades demandadas.

El motivo se desestima.

Como hemos declarado en las sentencias de 4 y 22 de diciembre de 2.009 y 16 de febrero de 2.010, en la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil no hay precepto concreto que permita denunciar el error en la valoración



de la prueba por medio del recurso extraordinario al que nos referimos, salvo que se utilice la vía del ordinal cuarto del apartado 1 del artículo 469 .

Es cierto que el motivo se basa, además de en la norma del ordinal segundo, en la del cuarto del referido artículo. Pero, utilizando términos empleados por el Tribunal Constitucional en su sentencia 159/2.008, de 2 de diciembre , no se advierte en la respuesta jurisdiccional error de hecho patente o arbitrariedad en la valoración de la prueba que justifique entender infringido el artículo 24 de la Constitución Española.

Antes bien, lo que pretenden las recurrentes es convertir este extraordinario recurso en medio para abrir una nueva instancia, lo que repetidamente hemos declarado no cabe.

QUINTO. En consecuencia, en los dos primeros motivos del recurso de casación incurren las recurrentes en una petición de principio, al derivar consecuencias de una premisa que, por haber sido negada, se debería previamente demostrar - sentencias de 6 y 25 de noviembre de 2.009 -.

La consecuente desestimación de los referidos motivos debe, por último, ir seguida de la del tercero, en la que Jack Daniel's Properties Inc y Bacardi España, SA, reiterando la alegación contenida en la demanda de que los actos atribuidos a las demandadas coinciden con los tipos de ilicitud concurrencial descritos en los artículos 5, 12 y 15 de la Ley 3/1.991, de 10 de enero , denuncian la infracción de las referidas normas.

El mismo defecto que aquellos otros se manifiesta en este, por lo que no es necesario entrar en la cuestión de fondo en ellos así planteada.

SEXTO. Las costas de los recursos que desestimamos quedan a cargo de las sociedades recurrentes, en aplicación del artículo 398 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

Desestimamos los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuesto por Jack Daniel's Properties, Inc y Bacardí España, SA, Unipersonal, contra la Sentencia dictada, con fecha catorce de julio de dos mil seis , por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Granada, a las que imponemos las costas correspondientes.

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 .-Xavier O'Callaghan Muñoz.-Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.-Antonio Salas Carceller.- Rubricado. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jose Ramon Ferrandiz 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.