

EDJ 2016/101257

AP Alicante, sec. 8ª, S 6-5-2016, nº 116/2016, rec. 54/2016
Pte: Soler Pascual, Luis Antonio

Resumen

Marcas comunitarias. Excepción de agotamiento. Actividades anticompetitivas. Declara la AP el derecho conferido por la marca comunitaria no permite a su titular prohibir su uso para productos comercializados en la Comunidad bajo esa marca por el titular o con su consentimiento. El propósito de la figura del agotamiento a nivel comunitario es garantizar un mercado único y evitar las amenazas a las disposiciones de libre circulación de bienes consagrados en los tratados comunitarios (FJ 7). El principio de agotamiento limita los derechos exclusivos que tiene el titular de la marca, en tanto que con la primera comercialización de un bien, su aprovechamiento en exclusiva se agota. Restringe la competencia internacional, el ámbito en el que se reconoce el agotamiento, que en el caso europeo, es el del Espacio Económico Europeo (FJ 8).

NORMATIVA ESTUDIADA

Rgto. 207/2009 de 26 febrero 2009. Marca comunitaria.
art.9.1.c

ÍNDICE

ANTECEDENTES DE HECHO	2
FUNDAMENTOS DE DERECHO	3
FALLO	13

CLASIFICACIÓN POR CONCEPTOS JURÍDICOS

CARGA DE LA PRUEBA

EL ARTÍCULO 217 DE LA NUEVA LEC

DERECHO DE PROPIEDAD

PROPIEDADES ESPECIALES

Propiedad industrial

Marcas

Marca anterior notoriamente conocida

Acción de nulidad

Prohibiciones, en general

RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL

RESPONSABILIDAD POR ACTIVIDAD INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA

Favorable a: Titular de derecho de propiedad industrial; Desfavorable a: Cooperativa

Procedimiento: Recurso de apelación

Legislación

Cita art.9.1.c de Rgto. 207/2009 de 26 febrero 2009. Marca comunitaria.

Cita LO 1/2009 de 3 noviembre de 2009. Complementaria de Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, se modifica LO 6/1985, de 1 julio, del Poder Judicial

Cita Dir. 48/2004 de 29 abril de 2004. Respeto de los derechos de propiedad intelectual

Cita Ley 1/2000 de 7 enero de 2000. Ley de Enjuiciamiento Civil LEC

Cita art.32.1, art.32.2, art.32.3, art.32.4, art.32.5 de Ley 3/1991 de 10 enero de 1991. Competencia Desleal

Cita art.5, art.7 de Dir. 104/1989 de 21 diciembre 1988. Aproximación de las Legislaciones de los Estados Miembros en materia de Marcas

Cita art.9 de LO 6/1985 de 1 julio de 1985. Poder Judicial

Cita art.38 de CE de 27 diciembre de 1978. Constitución Española

Jurisprudencia

Cita en el mismo sentido sobre DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad industrial - Marcas - Marca anterior notoriamente conocida, DERECHO DE PROPIEDAD - PROPIEDADES ESPECIALES - Propiedad

Versión de texto vigente Texto actualmente vigente

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE

SECCION OCTAVA.

TRIBUNAL DE MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA

ROLLO DE SALA Nº 54 (C-5) 16

PROCEDIMIENTO Juicio Ordinario 12/14

JUZGADO de Marca de la Unión nº 2 Alicante

SENTENCIA Nº 116/16

Ilmos.

Presidente: D. Enrique García Chamón Cervera

Magistrado: D. Luis Antonio Soler Pascual

Magistrado: D. Francisco José Soriano Guzmán

En la ciudad de Alicante, a seis de mayo de dos mil dieciséis

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, en funciones de Tribunal de Marca de la Unión Europea e integrada por los Ilmos. Sres. expresados al margen, ha visto los autos de Juicio Ordinario sobre infracción de marca comunitaria, seguido en instancia ante el Juzgado de lo Mercantil número dos de Alicante, en funciones de Juzgado de Marca Unión con el número 12/14, y de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por los demandados, Sociedad Cooperativa de Detallistas de Droguerías y Perfumerías de Barcelona -Codroper-, D. Adrian y D. Efrain, representados en este Tribunal por el Procurador Dª: Francisca Caballero Caballero y dirigidos por el Letrado Dª. Rosa Martínez Brines; y como parte apelada, la mercantil demandante, Tous S.L., representada en este Tribunal por el Procurador Dª. Amanda Tormo Moratalla y dirigida por el Letrado D. David Gómez Sánchez, que ha presentado escrito de oposición.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de Marca de la Unión número dos de los de Alicante, en los referidos autos tramitados con el núm. 12/14, dictó Sentencia con fecha 7 de octubre de 2015, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: " Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta por doña Amanda Tormo Moratalla, Procuradora de los Tribunales y de la mercantil S. Tous, S.L. contra Sociedad Cooperativa de Detallistas, Droguerías y Perfumerías de Barcelona (Codroper), don Adrian y don Efrain por lo que, en consecuencia:

A) Declaro:

- Que S. Tous, S.L. como titular de las Marcas Comunitarias número 1.755.636 y 1.450.600 tiene derecho de exclusiva para la primera comercialización en España de los productos distinguidos con estas marcas en las clases registradas salvo que haya sido previamente comercializados en el Espacio Económico Europeo por su titular o por tercero con su consentimiento;

- Que como titular de estas marcas ostenta el derecho de prohibir que se comercialicen aquellos productos distinguidos con sus marcas en los que se haya cancelado el número de lote o código de trazabilidad.

-Que los demandados han infringido el derecho exclusivo de S. Tous, S.L. al vender en España productos distinguidos con las Marcas Comunitaria número 1.755.636 y 1.450.600 en los que se ha cancelado el código de trazabilidad.

- Que tales actos han de ser indemnizados.

B) Condono a las demandadas

- A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

- A cesar en la venta, almacenamiento y/o ofrecimiento para la venta de productos distinguidos con las marcas de la actora que no hayan sido comercializados previamente en el Espacio Económico Europeo por la actora o por un tercero con su consentimiento o en los que se ha cancelado el código de trazabilidad.

- A la destrucción, a su costa, de los productos distinguidos con las marcas objeto del presente no comercializados previamente en el Espacio Económico Europeo por la actora o por un tercero con su consentimiento y que se encuentren en su posesión o en los que se ha cancelado el código de trazabilidad, o atribuirlos en propiedad a la misma si no pudiere hacerse efectos el importe de la indemnización.

- A Codroper a indemnizar a la demandante en el importe de dieciocho mil treinta euros (18.030 €) en concepto de licencia hipotética y de mil doscientos dieciseis euros y cincuenta y siete céntimos (1.216'57€) por los daños y perjuicios ocasionados; a don Adrian a pagar la cantidad de quinientos treinta euros y trece céntimos (530'13€) por los daños y perjuicios ocasionados; y a don Efrain a pagar la cantidad de quinientos treinta euros y trece céntimos (530'13€) por los daños y perjuicios ocasionados.

- Al pago de las costas solidariamente. "

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte arriba referenciada. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal con fecha 29 de enero de 2016 donde fue formado el Rollo número 54/C-5/16, señalándose para la deliberación, votación y fallo el día 3 de mayo de 2016, en el que tuvo lugar.

TERCERO.- En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.

VISTO, siendo Ponente el Ilmo Sr. D. Luis Antonio Soler Pascual.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- - Resumen de antecedentes

S.Tous S.L., es una empresa integrada en un grupo societario, el grupo Tous, que además de joyería, desarrolla su actividad en el sector de la perfumería, siendo titular, entre otras muchas, de las marcas comunitarias -hoy de la Unión- nº 1.755.636 y 1.450.600 denominativa "TOUS", concedidas respectivamente el 7 de septiembre de 2001 para las clases 3, 9, 14, 18, 25 y el 7 de febrero de 2001 para las clases 3, 9, 18, marcas ambas que gozan de notoriedad.

La demandada, Sociedad Cooperativa de Detallistas de Droguerías y Perfumerías de Barcelona -Codroper-, es una cooperativa con sede en Barcelona de cierta antigüedad, que tiene un elevado número socios que, según refiere, comercializa 15.000 referencias de productos cosméticos y de droguería de distintas marcas. Vinculados como socios de dicha Cooperativa, los co- demandados, Sres Adrian y Efrain, regentan al tiempo de los hechos, perfumerías físicas ubicadas en Barcelona.

S. Tous ejercita en la demanda que ahora analizamos, acciones por infracción de aquellas marcas. Denuncia S. Tous que los demandados han comercializado perfumes originales Tous, importados de fuera del EEE y con el envase alterado por eliminación del denominado código de reventa (o trazabilidad) para ocultar el origen extracomunitario de los productos, invocando en base a estos hechos el art. 13 del Reglamento 207/2009 de la Marca de la Unión (RMU).

También demandó S Tous a la mercantil Covaldroper. No obstante esta mercantil suscribió un acuerdo transaccional con la actora y otros miembros del grupo Tous en fecha 11 de junio de 2005, homologado judicialmente por Auto de fecha 29 de junio de 2015, acuerdo donde Covaldroper declara haber cesado en la importación y/o comercialización y/o almacenamiento de productos Tous que no habían sido comercializados por primera vez en el Espacio Económico Europeo por la fabricante ni con su consentimiento.

En las conclusiones del juicio oral, la representación legal de Tous concretó como criterio para cuantificar la indemnización el de la regalía hipotética, solicitando un importe de 70,000 euros por perjuicios y, por daños, los gastos de investigación acreditados.

Por su parte los demandados, concurriendo bajo una única dirección, niegan la concurrencia de los presupuestos para la legal aplicación del art. 13 en sus dos apartados pues afirman que la demanda se sustenta en especulaciones sobre el origen de los productos, que en realidad el derecho de Tous está agotado y sin que, en todo caso, la alteración denunciada sea relevante a efectos del art 13-2 RMU.

Afirman además en relación al art 13-1 RMU que es muy relevante determinar cuál es la finalidad de los códigos de reventa y apuntan en relación a ello que su eliminación de los envases de perfumes no sólo puede tener por explicación la sostenida por la actora de querer ocultar el origen extracomunitario del productos, sino también que puede verse debida a la voluntad del propio distribuidor autorizado por Tous de que ésta no lo identifique y pudiera adoptar frente a él represalias comerciales. Argumento que se abunda en la consideración de que la estrategia de Tous es abusiva y anticompetitiva pues la situación generada a través del sistema de códigos le ha servido de pretexto para obtener una ventaja concurrencial a lo largo de estos años.

La Sentencia del Tribunal de Instancia ha estimado la demanda promovida por S Tous S.L., formulada en base a las dos marcas comunitarias -hoy de la Unión- nº 1.755.636 -gráfica "osito Tous"- y 1.450.600 -denominativa "TOUS"- y afirma, en correlación al suplico de la misma, que la comercialización por Codroper y los Sres. Adrian y Efrain en su web y tiendas de perfumes originales de Tous, constituye infracción de los derechos marcarios de la actora por infracción del art. 13 RMC. Y les condena, en consecuencia, al cese en la comercialización de dichos productos, a que Codroper indemnice en 18.030 euros por los perjuicios y en gastos de investigación; y a que los otros codemandados asuman también el pago de determinados gastos de investigación y, todos, al pago de las costas.

Contra la Sentencia de Primera Instancia, los demandados interponen recurso de apelación, que se articula sobre cinco motivos: I) la inexistencia de acción de infracción marcaria por alteración del embalaje del producto -art 13-2 RMC; II) la inexistencia de infracción marcaria por comercialización de productos con origen extracomunitario, por estar agotado el derecho de la actora; III) sobre prácticas anticompetitivas de Tous y buena fe de los demandados; IV) sobre la indemnización; V) sobre las costas procesales. Y propone el planteamiento de cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Dado que se cuestiona, al menos en forma parcial, la notoriedad de las marcas Tous, tratándose como se trata de una calificación que condiciona desde el alcance de la acción infractora a los presupuestos y cuantificación de la acción indemnizatoria, analizaremos

como cuestión preliminar dicha circunstancia a fin de tener una posición definida en las afirmaciones que hagamos en el relato jurídico que sustente las reflexiones del Tribunal.

SEGUNDO.- Notoriedad de la marca "Tous"

La Sentencia de primera instancia afirma que las marcas "Tous" son notorias.

Los demandados reconocen expresamente las marcas son notorias. Niegan sin embargo, la acreditación del prestigio, renombre o áurea de lujo o de exclusividad.

Pues bien, se puede entender que, aceptada la notoriedad, se debate por los demandados la motivación de dicha notoriedad que bien puede estar determinada por elementos cuantitativos, cualitativos o por ambos.

En efecto, para que pueda apreciarse el carácter notorio de una marca registrada, deben concurrir cumulativamente dos tipos de requisitos: i) unos cuantitativos, que inciden en que la marca comunitaria controvertida sea conocida por una parte significativa del público interesado en los productos o servicios amparados por la marca; y ii) otros cualitativos, relacionados con el valor económico asociado a la marca, bien por el alto nivel de calidad de los productos o servicios identificados con este signo, bien por las positivas representaciones intangibles o imágenes transmitidas a los adquirentes de los productos o usuarios de los servicios que han sido creadas y mantenidas por el titular de la marca mediante un importante esfuerzo.

El Tribunal de Instancia considera probado de forma expresa que la marca "Tous" es notoria, y por tanto, que es conocida por una parte muy significativa del público interesado en los productos de perfumería, por lo que, a su juicio, concurre el requisito cuantitativo de la marca notoria. Y le reconoce igualmente, la exclusividad y prestigio de los productos, que es lo que se niega por los demandados-apelantes porque no se ha aportado prueba alguna, en palabras del Tribunal Supremo, del esfuerzo inversor realizado en la promoción de la marca al objeto de transmitir a los usuarios de los servicios unas imágenes positivas como serían las de prestigio y exclusividad.

Pero la parte apelante incurre en un postulado erróneo pues " no necesariamente, en todo caso, debe exigirse a la marca, para que goce de la consideración de "notoriamente conocida", que, además de serlo para una parte relevante del público interesado, los servicios o productos a los que se aplica sean de gran calidad o, debido a la fuerte inversión en publicidad, la marca transmita una imagen positiva. Como veremos a continuación, lo esencial es que la marca sea conocida por una parte relevante del público interesado, sin perjuicio de que ello pueda venir determinado por la concurrencia de criterios cuantitativos y/o criterios cualitativos " - STS 23 de julio de 2012 - .

Como recuerda esta Sentencia,

"El Reglamento comunitario no contiene ninguna definición de marca notoria ni precisa los requisitos que deben concurrir para considerar cuándo una marca comunitaria " es notoriamente conocida en la Comunidad ".

Pero el Tribunal de Justicia, interpretando tanto el art. 9.1.c) RMC, como el art. 5.2 de la Primera Directiva de Marcas , ha precisado el contenido del concepto "notoriamente conocido". La STJUE de 6 de octubre de 2009, C-301/07 Pago), afirma que este concepto " supone un cierto grado de conocimiento por parte del público pertinente " (ap. 20). Y, con cita de la anterior STJUE de 14 de septiembre de 1999, C-375/97 , General Motors), apostilla que este grado de conocimiento " debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca comunitaria conoce esta marca " (ap. 24). Para ello, " el juez nacional debe tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, es decir, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla " (ap. 25).

De este modo -concluye el Tribunal Supremo- es posible concluir, como ya lo hizo en su día la doctrina, que el requisito determinante de la notoriedad de la marca es su difusión entre el público interesado por los productos y servicios amparados por dicha marca y por los sectores interesados."

Consecuentemente, estando acreditada (y reconocida) la notoriedad en el sentido expuesto, con independencia de que los productos sean de lujo, de prestigio, para un público exclusivo, siendo las marcas Tous conocidas por una parte significativa del público pertinente, son notorias a todos los efectos, también en el de exigir el respeto a su embalaje en cuanto expresa el hacer empresarial en la proyección, imagen, concepto y expresión de la marca y de su fabricante connaturales a la notoriedad, más allá del prestigio o lujo que no consta sean tributos pretendidos en la demanda al margen del que dimana por la naturaleza propia de la extensión y reconocimiento de la marca en un amplio sector del público relevante que hace de la notoriedad un calificativo marcario en el que necesariamente germina cierto reconocimiento por el público.

TERCERO.- El agotamiento de las marcas Tous. Origen extracomunitario y excepciones al agotamiento.

Aclarada la condición de notorias de las marcas Tous, descenderemos ya al examen de los motivos concretos que formulan los apelantes en su escrito de recurso.

En sus dos primeros motivos, lo que en síntesis alegan los apelantes es que no es cierto que la comercialización de los perfumes Tous, que han sido modificados y alterados, infrinjan las marcas de la actora. Y así lo sostienen, básicamente, porque afirman que dicho derecho está agotado al haber adquirido los productos dentro de EEE y no realizar importaciones de fuera de EEE, porque no ha demostrado la actora, a quien le incumbe la carga de la prueba, que no hay agotamiento, es decir, que los productos provienen de fuera de EEE y porque, en todo caso, la manipulación de los perfumes Tous comercializados por los demandados no tienen la suficiente entidad como para que resulte de aplicación la excepción de agotamiento art 13-2 RMU.

Queda en consecuencia formuladas en estos dos motivos, tres cuestiones muy concretas, a saber, las relativas a la realidad del agotamiento, a las normas sobre la carga de la prueba -art 13-1º RMU- y su relación con la libre competencia y la referida a la concurrencia (o no) de la excepción al agotamiento como fuente de recuperación del ius prohibendi por el titular de la marca comercializada -art 13-2º RMU.

Analizaremos por este orden las cuestiones así formuladas.

En relación al origen extracomunitario de los productos detectados por la demandante como comercializados por los demandados y que sirven de base para formular pretensión de condena por infracción de las marcas de la Unión de que se trata, el planteamiento que se formula por los apelantes se sustenta en negar que la demandante S Tous haya acreditado el origen extracomunitario de los productos de que se trata. Y se niega sobre la base de, 1) calificar de incorrecta la inferencia que hace la mercantil citada a partir de la eliminación de los códigos de trazabilidad, esto es, de que se trata con ello de ocultar el origen extracomunitario de los productos y, 2) de criticar la inversión de la prueba que promueve la actora en tanto debe ser dicha parte quien debería padecer las consecuencias de las dificultades probatorias sobre el origen territorial de los productos cuando es esta parte la responsable de las dificultades probatorias de tal hecho y tanto más cuando se ha probado por la apelante en el proceso, a) que ninguno de los demandados ha realizado importaciones extracomunitarias, b) que el sistema de trazabilidad es tan opaco que sólo Tous puede interpretarlo, c) que la explicación de la alteración se encuentra en la voluntad de impedir la identificación del distribuidor gris para evitar las represalias de Tous y, d) que esté probado, para tenerlo como indicio, que el perfume con código no alterado proceda como lugar de primera comercialización, de Hanoi, Vietnam.

Posición del Tribunal.

Pues bien, de lo que tenemos plena constancia, porque la prueba es plena sobre tal hecho, es que tanto Codrover como Colvadroper y los otros dos demandados, Sres. Adrian y Efrain, han comercializado, bien a través de web -en el caso de las primeras-, bien en sus establecimientos físicos abiertos al público, productos de la marca de perfumes TOUS con los embalajes o envases alterados, afectando particularmente al código de trazabilidad o reventa, lo que aceptamos, porque así resulta de la prueba, sólo consta respecto de un número limitado de productos TOUS.

Y siendo así entendemos que hay base para la pretensión de condena que es formula pues cuando un comerciante elimina, con cualquier técnica -raspado, recorte físico o superposición de etiquetas-, sin el consentimiento del titular de una marca, los códigos utilizados por esta marca en los embalajes de sus productos, bien para su definitiva eliminación o para su sustitución por una etiqueta equivalente pero distinta, de manera que el código del fabricante de los productos de que se trata quede completamente disimulada, sustituido o suprimido, o cuando un comerciante comercia con productos con tales alteraciones, el titular de la marca está facultado para oponerse a que el comerciante utilice dicha marca para comercializar la reventa.

Y es que en tal caso se incurre en menoscabo de la función esencial de la marca, que es la de indicar y garantizar la procedencia del producto, lo que incluye el lugar de la primera comercialización en tanto circunstancia íntimamente vinculada al principio del agotamiento que está connaturalmente conectado con el fundamento del derecho sobre la marca pues, como ha dicho la STJUE C-427/93, caso Bristol-Myers de 11 de julio de 1996, "... el objeto específico del derecho de marca consiste particularmente en conferir al titular el derecho exclusivo a utilizar la marca para la primera comercialización de un producto y protegerlo, de este modo, contra los competidores que pretendan abusar de la posición de la reputación de la marca vendiendo productos designados indebidamente con esta marca ", añadiendo la STJUE, C-16/03, Peak Holding AB, de 30 de noviembre de 2004, que "... una venta que permite al titular hacer efectivo el valor económico de su marca, agota los derechos exclusivos conferidos por la directiva, incluido el derecho a prohibir que el tercero adquirente revenda los productos ".

Desde esta perspectiva, un código de trazabilidad de un fabricante que exporta y comercializa sus productos por múltiples mercados internacionales, incluyendo aquellos que son externos al Espacio Económico Europeo, es factor dominante del envasado en tanto permite garantizar para el titular de la marca el propio ejercicio de los derechos que tiene imputados en tanto titular de dicho signo como es la persecución, por infracción, de las importaciones paralelas no consentidas por él.

De tales consideraciones deriva que la supresión del código de que se trata, si no es equivalente a la supresión y/o sustitución de la marca, sí está vinculado a una conducta vinculada a la funcionalidad misma de la marca, lo que constituye, dice la STJUE, C-379/97, de 12 de octubre de 1999 en relación a la sustitución de una marca por otra, una utilización por parte del importador paralelo de una marca que no le pertenece, lo que es extensivo al caso de la eliminación de los elementos que permiten el desarrollo del objeto de la marca, como es el ejercicio del ius prohibendi.

Estos argumentos no se empecen por el hecho de que se afirme que está probada la inexistencia de importación extraterritorial al EEE, cuando menos por parte de los apelantes y también, por Covaldroper (que afirma en el convenio con Tous que ha aportado al proceso judicial toda la documentación que obra en su poder relativa a los suministradores, importadores y distribuidores y cualesquiera otros que le hubiera proveído en los últimos cinco años, sin que resulte de la misma importaciones más allá de EEE), ya que la infracción por importación paralela no la comete sólo quien realiza el acto de importación sino también aquellos que comercian con los productos ilegalmente importados.

En este sentido se expresa la STJUE de 1 de julio de 1999, caso Sebago, asunto C-173/98, apart. 19 al señalar que "(...) respecto de los ejemplares de este producto que no han sido comercializados en dicho territorio con su consentimiento, el titular siempre puede prohibir la utilización de la marca con arreglo al derecho que le confiere la Directiva. ".

Consecuentemente, la no importación no resta autoría a la infracción si se comercia con productos ilegalmente importados.

CUARTO.- Por otro lado, la descripción como opaco del sistema de trazabilidad o reventa de Tous, que es un sistema propio del fabricante que se adiciona a los sistemas más comunes del Código EAN13 y del nº de lote, para explicar la conducta no culpable de los revendedores, es argumento que carece del énfasis suficiente cuando el producto se presenta con una alteración del embalaje que constituye per se, indicio suficiente para sospechar del origen regular el producto.

Siendo así, el argumento para validar la falta de culpabilidad no tiene sino sentido respecto de los códigos no alterados, en este caso, en relación a uno de los productos.

En cuanto al hecho que se deduce de la alteración de los códigos, tampoco son aceptables las explicaciones de la parte apelante para justificar causas distintas a la eliminación de los códigos de las propuestas por la actora y acogidas en la Instancia pues, sin perjuicio de que la finalidad del sistema de códigos de Tous fuera también la de controlar la distribución, es lo cierto que no es una finalidad excluyente de la más propia de un código de la naturaleza del que se trata.

Es evidente que son materialmente compatibles. Por otro lado, la posible finalidad múltiple del instrumento, no permite desplazar la finalidad instrumental, que sin duda es la de conocer el lugar de origen del producto y en el caso se da la circunstancia de que entre los productos adquiridos hay uno cuyo código no está alterado y que resulta haber comercializado por vez primera por el titular de la marca en EEE sino en el sudeste asiático.

Es por tanto el resultado de una valoración racional de la prueba en su conjunto la que permite concluir que la alteración de los códigos responde a la voluntad de destruir la información que contiene sobre el origen territorial de los productos, por más que permita identificar también al distribuidor y que éste pueda tener interés en evitar la represalia comercial del fabricante.

Consecuentemente no podemos aceptar que el código, más allá de para otros fines ajenos a las funciones de la marca, no esté determinado a identificar al distribuidor contra tante y con él, el lugar de comercialización -o lo que es lo mismo, el lugar de comercialización y con él al distribuidor-, finalidad legítima para el fabricante europeo exportador allende EEE en tanto conforma (así lo decíamos anteriormente) uno de los instrumentos para hacer efectivo el objeto de la marca, es decir, el *ius prohibendi* del titular marcario.

QUINTO.- Hemos utilizado como indicio esencial de la finalidad de la supresión o sustitución de los códigos de reventa Tous el que de entre los productos adquiridos para confirmar la infracción, uno de ellos no tenía el código sustituido, afirmándose por la fabricante que se trataba de un producto vendido por vez primera en Hanoi.

Sobre esta información dice el apelante que la Sentencia hace una afirmación que no se corresponde con la posición procesal de los demandados pues aunque se sostiene en dicha resolución que no se impugnó la alegación sobre el origen del producto no alterado, es lo cierto que lo que no se puso en cuestión en la contestación a la demanda fue la realidad de la certificación, pero sí que fuera cierto que ese producto se hubiera comercializado por vez primera en Hanoi, siendo carga probatoria de la fabricante, conforme al art. 217 LEC, probar este hecho, siendo así, dice el apelante, que ninguna prueba ha practicado S Tous, sin que la documental consistente en el albarán unido al certificado aportado como doc nº 46, sea suficiente dado que no aparece en el albarán ninguna referencia al código de reventa.

Posición del Tribunal.

No podemos sino mostrar nuestra discrepancia con las conclusiones del apelante.

El albarán -doc nº 46 demanda- contiene el Código EAN 13 y la referencia del producto, lo que considera el Tribunal, que son datos suficientes para acreditar que el producto referenciado en el albarán es el mismo producto que aparece referenciado en la muestra notarial.

Como es sabido, el Código EAN13 contiene entre sus dígitos, como elemento constitutivo del propio código, el código del del producto y por tanto, el código está individualizado por productos, lo que permite afirmar la identidad cuando hay coincidencia entre el número que aparece en el código puesto sobre el producto o su embalaje -que es el caso- y el albarán comercial.

La prueba documental se constituye en tales condiciones y por ello, también este caso, como instrumento probatorio suficiente para acreditar el hecho de que se trata, sin que por consecuencia, se haya declarado acreditado un hecho huérfano de prueba propuesta por parte de aquél que tenía el deber probatorio.

SEXTO.- Sobre la carga de la prueba.

Especial incidencia hacen los recurrentes sobre la debida aplicación de la carga de prueba como norma para determinar el gravamen de la falta de prueba. De hecho, entre las cuestiones identificadas en el escrito de apelación vinculadas al tema sobre el origen extracomunitario de los productos infractores, la hemos reseñado de forma expresa y a ella dedicaremos nuestra siguiente reflexión jurídica.

En síntesis, y con ocasión del tratamiento que sobre el hecho relativo al origen extracomunitario de los productos, lo que han venido a plantear los apelantes es que la inversión de la prueba propuesta por la actora es inaceptable porque produce un efecto equivalente a la compartimentación del mercado, provocando que el demandado, al no poder acreditar un hecho imposible, sea condenado inexorablemente siendo obligado a abandonar las importaciones paralelas de producto original incluso de origen intracomunitario.

Afirma el apelante que como en el caso hay dudas sobre las motivaciones de las alteraciones de los códigos, las reglas de la carga de la prueba debería haber conducido al Juzgado a rechazar la infracción puesto que, al no poderse hacer más prueba, es S Tous quien ha contribuido a generar la dificultad con su opaca política de códigos y por tanto, quien debe asumir las consecuencias conforme a los principios rectores de la norma del art. 217 Ley de Enjuiciamiento Civil

Posición del Tribunal.

En el caso la prueba del agotamiento corresponde a los demandados, que lo alegan como hecho excluyente para impedir los hechos constitutivos de la actora.

Sobre la específica problemática de la carga de la prueba relativa el lugar de primera comercialización de los productos con las marcas, se ha pronunciado, con ocasión de una cuestión prejudicial, el Tribunal de Justicia en su Sentencia de 8 de abril de 2003, asunto C-244/00, caso Van Doren. En concreto se le pidió al Tribunal que analizara si era posible la aplicación de disposiciones jurídicas nacionales conforme a las cuales (que era el caso del Derecho alemán) el demandado por la comercialización de productos originales de una marca que invoca el agotamiento del derecho de marca a efectos del artículo 7 de la Directiva 89/104/CEE debe alegar y, en su caso, probar que los productos de que se trata fueron comercializados por primera vez en el Espacio Económico Europeo por el propio titular de la marca o con su consentimiento.

Y lo que el Tribunal de Justicia dijo es que si bien una norma en materia de prueba con arreglo a la cual el agotamiento del derecho de marca constituye un motivo de defensa para el tercero demandado por el titular de la marca, de modo que los requisitos de dicho agotamiento deben, en principio, ser probados por el tercero que lo invoca, todo lo cual es compatible con el Derecho comunitario, en particular con los artículos 5 y 7 de la Directiva 89/104/CEE, debía entenderse que por exigencias derivadas de la protección de la libre circulación de mercancías es dable requerir que se adapte dicha norma en materia de prueba. Y en relación a ello ponía el ejemplo del caso de la distribución selectiva, en modo tal que si el tercero lograra demostrar que existe un riesgo real de compartimentación de los mercados nacionales si recayera sobre él la carga de aportar dicha prueba, en particular cuando el titular de la marca comercializa sus productos en el Espacio Económico Europeo por medio de un sistema de distribución exclusiva, incumbe al titular de la marca acreditar que los productos fueron comercializados inicialmente por él o con su consentimiento fuera del Espacio Económico Europeo. Si se acredita este extremo, dice el Tribunal, corresponderá al tercero probar la existencia de un consentimiento del titular para la ulterior comercialización de los productos en el Espacio Económico Europeo.

En suma, la posición del Tribunal no es maximalista en el terreno de la prueba -lo que coincide con el criterio que expone el apelante- sino que, dando margen a la regulación nacional, hace primar la libertad de mercado para ponderar sobre ella, el juego crítico de las reglas propias de la carga de la prueba.

Pues bien, teniendo en cuenta dichos criterios hemos de considerar que en el caso, la afirmación de que no están agotados los productos Tous porque proceden de un acto de importación paralela incontestada, exterior al EEE, corresponde conforme a nuestro Derecho - art 217 LEC -, a diferencia del caso del Derecho alemán, a quien efectúa tal afirmación.

Esto supone que quien debe probar que el producto no está agotado es el fabricante cuando el producto aparece comercializados en el interior EEE.

Sin embargo, la carga de la prueba no constituye tampoco en nuestro Ordenamiento, una maximalización pética de una regla. La flexibilidad ha de ser principio informante de aquél en atención al módulo que derive de los elementos que se van desgranando a lo largo de la actividad probatoria que desarrollan las partes. Baste traer a colación el apartado 7º del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

De este modo, el actor (que afirma se trata de productos no agotados) puede probar su afirmación con prueba directa e indirecta. Y esa carga ha sido cumplimentada adecuadamente por la parte actora al poner de relieve, primero, que uno de los productos procedía de Hanoi y, dos, al demostrar un indicio esencial -la alteración/supresión de los códigos de trazabilidad- que se ve adicionado por quien resulta ser proveedor de los demandados, Covaldroper, al reconocer de forma explícita su ilícito comercio.

Con tales mimbres, se trasladaba a los demandados probar que, no obstante la destrucción/sustitución u ocultación de los códigos de trazabilidad sobre los embalajes de los productos, estos habían sido comercializados en el EEE por vez primera por S Tous o por tercero con su consentimiento.

Es cierto que los recurrentes lanzan una hipótesis (manipulación del distribuidor autorizado por Tous, que hace importaciones grises, para evitar las represalias del fabricante) para destruir el concepto "enlace preciso y directo" a que hace referencia el art 386-1 Ley de Enjuiciamiento Civil al regular la presunción judicial. Sin embargo, ningún dato objetivo se aporta en el que apoyar tal hipótesis. Opiniones no objetivables, no son fuentes probatoria suficiente para devaluar aquello que, en todo caso, hemos dicho, es finalidad desde luego compatible con otras.

Por otro lado, no se hace frente a los hechos de los que sí es dable efectuar una deducción conforme a las "reglas del criterio humano", a saber, frente al hecho de que entre ocho productos uno, el no manipulado, proceda de Hanoi y que los otros restantes tengan precisamente manipulados los datos destinados también al el conocimiento del origen de su primera comercialización.

Como dice la STS de 30 de junio de 1988 y de 17 de septiembre de 2002, las reglas del criterio humano no son otras que las de la lógica y la recta razón, y en este sentido dicho enlace no ha de consistir en otra cosa sino en la conexión o congruencia entre ambos hechos, de suerte que el conocimiento de uno nos lleve como consecuencia obligada de aquella lógica o recta razón al conocimiento del otro.

Ello significa que no hay infracción del art. 217 LEC en la Sentencia de instancia. La actora acreditó, para unos de forma directa, para otros de forma indiciaria, que los productos tenían procedencia exterior a la EEE, habiéndose reconocido de forma expresa por el proveedor de los demandados, Covaldroper, que comercializaba productos de ilícito comercio, con infracción de las marcas Tous, razón por la cual acepta el cese de su actividad en relación a dichas marcas e indemnizar.

Debemos finalmente rechazar que se de en el caso el supuesto que plantea la STJUE Van Doren sobre compartimentación del mercado, pues no hay indicios de riesgo sobre compartimentación del mercado en tanto no se acredita que la finalidad única y exclusiva del código alterado o suprimido sea proteger un sistema de distribución sin amparo en las normas de competencia, tanto más desde el momento que conocida -o debida de conocer- la alteración, la diligencia del adquirente profesional le exigía comunicar el hecho al fabricante, siendo la inactividad profesional a su vez, indicio de ilícito comercio.

SÉPTIMO.- La excepción al agotamiento. Factores concurrentes en el caso para su apreciación.

Plantean también los recurrentes en defensa de la tesis de inexistencia de infracción, que en todo caso, no se da la excepción contemplada en el art 13-2 RMU pues ésta únicamente es apreciable cuando, con el embalaje ligeramente alterado, la marca, su imagen o función resulten afectados, siendo así que en el caso, no se ha demostrado en qué medida afecta o desmerece a la marca la alteración del código de trazabilidad -eliminado o superpuesto- cuando, ni es detectable por el consumidor, cuando es un elemento no determinante de la compra, cuando el elemento está en la base y en el interior de la caja y cuando es constatable que el producto está en perfecto estado, no habiéndose probado el prestigio de las marcas que por otro lado, ni se ha alegado como tampoco probado especiales condiciones de promoción, publicidad y venta, todo lo cual hace de la cita contenida en la Sentencia una cita ineficaz porque se refiere al caso de una marca de lujo en un sistema de distribución selectiva.

Posición del Tribunal.

En cuanto a la materialidad de la alteración.

El Tribunal ha examinado de forma directa e inmediata los embalajes unidos al documento nº 57 y ha podido constatar que a simple vista se observa la superposición del código, hecha en forma imperfecta porque se coloca sin seguir las líneas del original y sin cubrir el total del espacio que ocupa el original que se quiere cubrir.

Por otro lado, examinados de igual modo los envases originales aportados -anexo III-, se constata que el código aparece integrado en el mismo, sin superposición en modo tal que mediante un examen táctil, no es posible distinguir en el envase al código, a diferencia de lo que ocurre con los alterados, que, siendo una pegatina, queda superpuesta sobre el embalaje y predispuesta a ser identificada en modo táctil.

En cuanto al derecho.

Dice la STJUE 14 julio 2011, asunto C-46/2010 (Viking Gas A/S) al interpretar el alcance de las hipótesis que excepcionan el principio de agotamiento a que se refiere el art. 7-2 de la Directiva (hoy, 15-2 Directiva 2015/2436), idénticos en contenido al art 13-2 RMU, que las hipótesis que se contemplan son meramente ejemplificativas. Dice en concreto que " Según reiterada jurisprudencia, el uso de la expresión «en especial» en el artículo 7, apartado 2, demuestra que el supuesto relativo a la modificación o a la alteración del estado de los productos de la marca sólo se ofrece a modo de ejemplo de lo que pueda constituir un motivo legítimo (véase, en particular, la sentencia de 23 de abril de 2009, asunto C-59/98 caso Copad, Rec. p. I- 3421, apartado 54, y jurisprudencia citada)."

Hemos hecho la anterior referencia para situar la amplitud interpretativa del art. 13-2º como parte del segundo argumento de los empleados por los recurrentes, relativo a que la concurrencia de la excepción al principio del agotamiento lo proporciona en el caso, el hecho físico de la sustitución, supresión y eliminación del código de los envases pues tales hechos derivan, como se observa en el estado de los mismos según resulta de los documentos referenciados y también de los documentos 43 y 44 demanda, en una notoria y patente alteración del envase que colisiona directamente con la doctrina del Tribunal Europeo sobre embalajes defectuosos, de mala calidad o descuidados, lo que incluye los casos, dice la STJUE C-348/04, Boehringer-II, en que el embalaje aunque... no sea defectuoso, de mala calidad o descuidado, pueda afectar al valor de la marca perjudicando la imagen de seriedad y calidad inherente a dicho productos, y a la confianza que pueda inspirar al público pertinente " -apart 43-, lo que se produce cuando el público de los perfumes Tous, de cuidada presentación, recibe el producto en un paquete o embalaje con los elementos de identificación por barras y número alterado, borrado por raspamiento o recortado o con pegatina superpuesta, situaciones que le llevará al ánimo dudas sobre la veracidad del propio producto y, en su caso, sobre el grado de control que ejerce el fabricante sobre sus productos, en detrimento de éste.

Por otro lado, ningún elemento de los contenidos en el art. 13-2 RMU llevan a la conclusión de que están reservados para productos de lujo. Basta que alteren la imagen, prestigio, seriedad o calidad inherente a la marca para que se pueda aplicar a la marca. Y ninguna de estas cualidades, aunque no sean marcas de lujo, se puede negar a las marcas Tous, tal y como ya hemos explicado con anterioridad.

Se da en consecuencia, la excepción de que se trata, lo que constituye infracción concurrente con el hecho de que se trate de productos de ilícito comercio por tratarse de productos comercializados en el EEE sin haber sido comercializado por vez primera por Tous ni por tercero con su consentimiento.

OCTAVO.- Actividades anticompetitivas.

Plantea en su recurso la parte apelante el que tanto la demandante como el Juzgado han obviado en la valoración de los hechos relativos al agotamiento de las marcas, el contexto de libre competencia - art 38 CE y 26 TFUE - del que el agotamiento comunitario es una excepción. Y afirma que con la Sentencia dictada en la instancia, se permite que Tous use su derecho de marca con fines ajenos a la función de la marca, dando carta de naturaleza a una practica restrictiva de la competencia que considera patentizada 1) al optar Tous por un sistema opaco de códigos para conocer el origen y controlar la distribución posterior con la finalidad de conocer al distribuidor infiel, 2) al abusar de tales códigos para frenar o limitar las importaciones paralelas al impedir a los revendedores conocer cuándo un producto tiene un origen extracomunitario, pues con tales prácticas, si no se eliminan los códigos, se facilita al titular que conozca la identidad

del distribuidor, y si se elimina, no se podrán adquirir o revender tales productos, 3) abusando del sistema procesal y, 4) alterando el principio de la carga de la prueba, todo para forzar a los revendedores a que formen parte de su red de distribución, acabando con la libre competencia, tal y como resulta del contenido del contra to suscritos por Tous con Covaldroper.

Posición del Tribunal.

Considera la representación legal de Tous en su contestación al motivo que nos ocupa, que estamos ante una cuestión nueva tanto en la perspectiva fáctica como en la jurídica y que como tal habría que rechazar al entrar en contra dicción con los principios "lite pendente nihil innovetur", "iudex iudicare debet secundum allegata partium", y de la prohibición de la "mutatio libelli" recogidos en la doctrina jurisprudencial, y consagrados en la LEC, pero también contra los principios de preclusión, contra dicción y defensa.

Sin embargo, desde la perspectiva de este Tribunal el motivo no se dirige a modular una suerte de infracción de norma prohibitiva de defensa de la competencia -posición de dominio o acuerdo colusorio- sino a trasladar reflexiones sobre el contexto en el que deben considerarse las conductas desarrolladas por Tous a fin de valorarlas como herramientas hermenéuticas de las acciones desarrolladas por una parte a fin de las valoraciones se ajusten a los principios que resultan de la norma europea.

Entendemos en suma que las reflexiones que plantea, están más vinculadas a la valoración de hechos para la contextualización del agotamiento europeo que para imputar una conducta concreta contra ría al derecho a la competencia de las sancionadas en los artículos 101 y ss TFUE que, obviamente, no forma parte del objeto de este proceso.

Consecuentemente, haremos también nosotros unas reflexiones sobre tales cuestiones sin exceder del contexto indicado.

Pues bien, y en relación a ello hemos de indicar en primer lugar que no es cierto que el agotamiento sea una excepción del principio de libre competencia en el mercado de la Unión.

Muy al contra rio, con tal principio lo que se refuerza es la libre competencia pues el principio de agotamiento constituye una limitación a los derechos exclusivos que confiere la ley al titular de la marca, en tanto que con la primera comercialización de un bien su aprovechamiento en exclusiva se agota, extinguiéndose para él ciertas prerrogativas.

Lo que en su caso restringe la competencia, entendida esta en un sentido internacional, es el ámbito en el que se reconozca el agotamiento, que en el caso europeo, es el propio del Espacio Económico Europeo y no el internacional, en modo tal que no hay más agotamiento que el que tiene lugar en tal Espacio y no cuando la disposición de los productos se produce fuera de él, produciéndose respecto de tales movimientos comerciales, sí, una restricción legal de las importaciones de los productos no agotados.

Recordaremos en este sentido la doctrina del Tribunal de Justicia que en el caso Grammophon, GmbH contra Metro-SB- Grossmarket, GmbH & Co, asunto 78/70, el Tribunal de Justicia, teniendo en cuenta las disposiciones que sobre libre circulación de mercancías consagradas para la época en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, concluyó que el ejercicio del derecho exclusivo para distribuir copias de una grabación sonora puede atentar contra el propósito de fusionar los mercados nacionales en un mercado único, en la medida en que el único fundamento para justificar la prohibición de comercialización de los productos en la República Federal de Alemania fue la procedencia de los mismos desde Francia, en donde una filial del titular había realizado de forma legítima la primera venta.

Más adelante, en los casos Central Farm contra Winthrop y Central Farm contra Sterling Drug (ambos en 1974), el Tribunal de Justicia señaló que a través de la teoría del agotamiento se acota el derecho de propiedad intelectual exclusivo hasta " la primera puesta en circulación de los bienes en el mercado comunitario ".

Pues bien, tanto en la Sentencia Grammophon como en Central Farm, se enfatiza en que la construcción de la figura del agotamiento a nivel comunitario se ha hecho sobre la necesidad de garantizar un mercado único (a nivel comunitario) y evitar las amenazas a las disposiciones de libre circulación de bienes consagrados en los tratados comunitarios.

Más recientemente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp (Sentencia de 3 de julio 2012; C-128/11), ratifica el fundamento de la figura del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual en Europa, al destacar que el propósito de dicha figura " es limitar, para evitar la compartimentación de los mercados, las restricciones a la distribución de dichas obras a lo que sea estrictamente necesario para preservar el objeto específico de la propiedad intelectual de que se trate (...)", reiterando así los argumentos que llevaron a la consolidación de la figura en el mercado comunitario y que han sido expuestos en la jurisprudencia comunitaria desde la Sentencia Grammophon, GmbH contra Metro-SB-Grossmarket, GmbH & Co, hasta UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp, ya mencionadas, pero también expuesto en otros casos, como Metronome Musik, C-200/96, Rec. p. I-1953, apartado 14 del 28 de abril de 1998; FDV, C- 61/97, Rec. p. I-5171, apartado 13, del 22 de septiembre de 1998; y Football Association Premier League y otros, C-403/08 y C- 429/08, Rec. p. I-9083, apartado 106, del 4 de octubre de 2011.

En suma, y como ha puesto de relieve la doctrina, la teoría del agotamiento de los derechos ha sido utilizada en Europa como medio para evitar la compartimentación artificial de mercados en el seno de la Comunidad Económica Europea mediante una política marcaría abusiva, y en tal sentido, se relaciona íntimamente con la libre circulación de los productos en el seno de una zona de integración, y más generalmente con el tema del comercio internacional de bienes marcados.

Dicho lo cual, debemos negar el análisis y conclusiones que derivan los apelantes del ejercicio de derechos que hace Tous para afirmar que su comportamiento es anticompetitivo. Difícilmente lo puede ser el uso de medios legales de defensa y el ejercicio propio de la defensa de sus derechos y no podemos aceptar que el sistema de códigos, por no ser conveniente para el tercero ajeno al titular del

código, dificulte el comercio abundado por el hecho de que su destrucción, alteración, sustitución u ocultamiento pueda ser considerado como una forma de excepción al agotamiento.

Resulta inaceptable que se pretenda justificar conductas sí anticompetitivas, por suponer una alteración ilícita de los productos y/o embalajes ajenos, desde la consideración de que los medios del fabricante para controlar su distribución y origen con base al ejercicio de las funciones básicas de la marca, la primera comercialización y el agotamiento del derecho como vía de limitación al mismo, no puedan ser utilizados por tercero ajeno al fabricante. Y tanto más considerando que éste pretenda utilizar cauces que le permitan controlar la distribución de los productos que, más allá de los casos de distribución selectiva o alguna otras de las excepcionadas en las normas de la defensa de la competencia, no pueden constituir en realidad barreras competitivas para terceros comercializadores respecto de los productos Tous siempre y cuando, se trate de productos ya agotados en el mercado EEE.

NOVENO.- La acción indemnizatoria. Licencia hipotética.

Hacen una amplia cuestión los apelantes de la estimación de la acción indemnizatoria formulada por Tous.

En concreto, la posición crítica de los apelantes sobre la decisión indemnizatoria adoptada por el Tribunal de Instancia se articula a través de tres argumentos.

1) En relación a la responsabilidad art. 42 LM. Se afirma en el recurso que la Sentencia se basa en la notoriedad de la marca, siendo así que en el caso, el conocimiento de la marca, que se tenía, no resulta relevante para considerar que se da un caso de responsabilidad objetivada del art. 42.2 in fine LM pues lo relevante no es que fuera conocida la marca sino si los adquirentes podían previsiblemente conocer que su actuación pudiera ser infractora.

2) En relación a la apreciación de daños ex re ipsa y al principio de proporcionalidad. Debe partirse -dicen los apelantes- de que no hay verdaderos daños y perjuicios, que no se han alegado ni argumentado y que no cabe deducir ex re ipsa. Se trata de productos originales ya comercializados por Tous de los que ha obtenido su rendimiento económico. Por tanto, hay que apelar al principio de proporcionalidad al que se refiere la Directiva 2004/48 -art 3 y considerando 17- y la STJUE C-348/06, no obstante lo cual el Juez no ha tenido en cuenta dicho principio, habiendo fijado 18.000 euros cuando las ventas no han superado los 1.500 euros anuales.

3) En relación a la cuantificación de la indemnización. Alegan finalmente vulneración de principios formales y sustantivos relativos a la cuantificación de la regalía. Señala al respecto el apelante que es cuestionable la elección del criterio de la regalía porque atenta a la proporcionalidad y genera indefensión, habiéndose formulado la opción de forma tardía sin el necesario informe pericial que sustente el método y parámetros de cálculo, lo que deja a la pretensión indemnizatoria vacía de carga probatoria sobre el cálculo efectuado que toma como referencia unos contra tos que son ineficaces -doc 78 y 79- porque el aportado como documento 78 es un contra to entre dos empresas del grupo TOUS y para productos joyería y porque el aportado en el documento 79 no es de licencia sino de franquicia de todo un negocio de joyería.

Posición del Tribunal.

En relación al primer punto, sobre el presupuesto de la responsabilidad resarcitoria, el argumento que determina la desestimación de la impugnación jurídica no es otro que el de la consideración de que se trata de un caso de un supuesto de responsabilidad de naturaleza objetiva y normativa dada la cualidad de notorias que tienen las marcas.

Consecuentemente, no es valorable el conocimiento, la intención ni desde luego la culpa de los autores de la infracción.

Si la marca es notoria -como se reconoce-, y hay infracción de la marca, hay responsabilidad. Las valoraciones, conocimientos e intenciones son propias de otras formas de responsabilidad ajenas a la que nos ocupa dada la cualidad de notorias de las marcas. Las motivaciones que determinan la objetivación de la responsabilidad en caso de notoriedad la podemos inferir del hecho del conocimiento del infractor en el sector de que se trate. Pero en todo caso, resulta irrelevante, pues se trata de una norma legal.

En relación al punto segundo - apreciación de daños ex re ipsa y al principio de proporcionalidad-, hemos de tener en cuenta una serie de criterios que particularizan el caso de la indemnización sustentada en el criterio de la regalía o licencia hipotética y que trataremos de resumir en una serie numerada de criterios resultantes de las apreciaciones que iremos haciendo al respecto.

Es cierto que la regalía hipotética tiene el alma propia del enriquecimiento injusto y que desde esta perspectiva, su finalidad no debería ser tanto la reparación de un quebranto como la restitución de lo indebidamente obtenido por un tercero que hace uso inconsciente de un derecho ajeno, obteniendo una ventaja económica que no le corresponde y que debe restituir al titular del derecho hubiera o no sufrido daño con ocasión del uso del derecho por el tercero.

Pero no puede obviarse que en la ley -como corolario de la Directiva 48/2004- la regalía no es sino un criterio de cuantificación de daños y perjuicios y en tal sentido se regula en nuestro art 43-2 LM.

Se trata así de un instrumento para fijar un importe por razón de un quebranto, en un método propio de una acción de daños y perjuicios a diferencia, por ejemplo, del caso de la competencia desleal donde se mantienen autónomas -y separadas- la acción indemnizatoria de la de enriquecimiento injusto prevista para los casos de conductas vinculadas a derechos de exclusiva - art 32- 1-5º LCD -. Método que se sustenta en una ficción jurídica consistente en presumir un contra to de licencia no realizado y en fijar como daño el precio no pagado pero debido.

Y se trata de un criterio electivo, sólo dependiente de la voluntad del titular de la marca.

En conclusión,

1. La naturaleza de la regalía es la propia del enriquecimiento injusto.

2. No obstante, en materia de indemnización por violación de marca, la regalía no es sino un instrumento para cuantificar perjuicios en el marco de una acción resarcitoria del perjuicio, no del enriquecimiento injusto.

3. Es por ello que la licencia hipotética encarna daños causados por la infracción, no expresando una presunción aunque se sustente en una ficción jurídica por la cual se presume iures et de iure que se ha celebrado un contrato con el infractor.

4. Es un criterio en todo caso electivo para el perjudicado.

Ello explica a su vez, la forma en que quedan condicionados diversos aspectos de la acción indemnizatoria y en concreto lo relativo a la prueba del daño, a lo que hace a la relación causal y, desde luego, a la cuantificación de la indemnización.

La prueba del daño se satisface con la prueba de la explotación infractora. Si el criterio se sustenta en el enriquecimiento del infractor, el daño consiste en el importe debido y no pagado para que el tercero fuera legítimo usuario de la marca. En tales condiciones, la prueba del quebranto del titular deviene inútil.

Desde la perspectiva del nexo causal, su prueba se cumplimenta con la acreditación de la infracción en tanto ésta supone un uso no contratado con el titular. Es por ello que el daño para el titular, que es acreedor de lo no cobrado por el contrato ficticio de licencia, trae correspondencia con el ahorro del usuario no autorizado de la marca. Y ese precio debe abonarse al margen del éxito comercial obtenido por el infractor pues éste forma parte del riesgo comercial al que es ajeno el uso autorizado, ficticiamente, de la marca.

En conclusión,

5. El criterio indemnizatorio en que consiste la licencia hipotética condiciona las reglas sobre prueba del daño, sobre prueba de la relación causal entre la infracción y el daño y sobre el importe del daño.

6. Así, la realidad del daño sólo exige la comprobación de la explotación infractora. La naturaleza del criterio en que consiste la licencia hipotética así lo exige, no requiriéndose probar el daño propiamente dicho ni desde luego, el importe del quebranto efectivo.

7. Por otro lado, la acreditación del nexo causal se alcanza con la probanza de la infracción. La hipótesis sobre la existencia de un contrato de licencia, expresa el daño cesante que en forma de ahorro de costes consigue quien invade la esfera de exclusiva de otro. Por tanto, la indemnización por el perjuicio es conforme a este criterio, a ese ahorro obtenido por el infractor correlativo a lo no obtenido por el titular.

8.- Al ser el precio de un contrato ficticio, debe abonarse aunque el infractor no hubiera obtenido beneficios con la infracción.

En el caso, ninguna de estas conclusiones se han conculcado y, al contrario, sirven para fundamentar la responsabilidad solicitada por Tous. La responsabilidad es exigible sin ningún otro aditamento legal por tratarse de marcas notorias. El criterio seleccionado por el titular marcario ha sido el precio de la licencia hipotética. Por tanto, acreditada la infracción, cometida con ocasión de la comercialización de productos portadores de la marca Tous, resulta procedente, sin prueba otra alguna del concreto daño padecido por Tous, fijar un precio objetivo para la licencia presunta que será el importe del perjuicio padecido por Tous, sin que para ello pueda introducirse un factor de moderación o proporcionalidad con el éxito comercial limitado obtenido por el infractor pues éste, como hemos dicho, forma parte del riesgo del empresario que instrumenta su presencia en el mercado, también con contratos de licencia que abona con anterioridad a conocer el efectivo resultado en el uso de los derechos cuya licencia obtiene.

DÉCIMO.- Cuantificación.

La Sentencia de instancia estima la pretensión indemnizatoria frente a Codroper, pero la gradúa atendiendo a los contratos aportados -doc 78 y 79-, donde las cuantías por licencias varían entre 6.001 y 60.000 euros, fijando la misma en 18.030 euros, cantidad a la que se suman los gastos de investigación acreditados -doc 82 a 85- respecto de todos los demandados, es decir, 1.216,57 euros por Codroper y por mitades, 1.060,26 euros para los otros dos codemandados.

Y esta decisión, como la postura procesal de la actora, es objeto de crítica en el punto tercero de los argumentos referidos a la acción indemnizatoria.

Posición del Tribunal.

Ya hemos dejado expuestas las razones jurídicas de la regalía hipotética y de su procedencia en el caso.

En cuanto a su cuantificación, hemos de tener en cuenta que se trata de fijar un importe que ha de ser el precio que habría solicitado el demandante al demandado para poder efectuar la concreta comercialización de que se trata, en este caso, de perfumes a través de la web.

En su fijación resulta indiferente que hubiera o no política de licencias que, en este caso, las hay (aunque sean intragrupalas). Pero ello constituye sólo uno de los múltiples factores que deben ser atendidos. La propia notoriedad y prestigio de la marca, su extensión territorial, el grado de implantación en el mercado de que se trate, la mayor o menor amplitud de canales de comercialización de los productos de que se trate e incluso la decidida estrategia de una no política de licencias, son otros factores que siempre condicionan el precio de la licencia.

Esto no obstante, hemos dicho en este Tribunal en diversas ocasiones -Sentencia de 5 de diciembre de 2012, de 23 de julio de 2010 o de 2 de julio del mismo año- que la aplicación del precio de la licencia no está condicionada a que sea inferior a los beneficios obtenidos por el infractor ni queda limitada por el importe de esos beneficios o en general por los resultados económicos obtenidos por el infractor.

En todo caso, parece obvio que uno de los factores atendibles, cuando la titular sí posee política de licencias, es el que deriva de esta política y por tanto, desde esta perspectiva, el razonamiento judicial de la instancia es correcto y, consecuentemente, motivado, por más que pudiera matizarse atendidas las condiciones de las licencias, de índole subjetiva -inter societarias- u objetivas -en contra tos de franquicia-.

En conclusión,

9. El importe indemnizatorio a obtener con el criterio de la regalía es el precio de la licencia para la explotación no voluntariamente autorizada en cualquiera de las modalidades que contempla el mercado de licencias que puede incluir, entre otros, de forma individual o combinada, un canon de entrada y royaltys por ventas.

10. Los factores a atender para fijar el precio son, entre otros, la importancia de la marca, su prestigio, renombre y notoriedad, número e importancia de las licencias dadas o la inexistencia de estrategia de política de licencias, es decir, también la inferencia en la esfera de libertad de empresa.

11. Sin embargo, en la ficción de que se trata, el precio no puede implicar la transferencia al titular de toda la ganancia hipotética que puede obtener un licenciataria libre. Ha de ser un precio objetivo de una licencia en el sector, modulado por las circunstancias expresadas.

En todo caso, desde la perspectiva de este Tribunal, el precio fijado está muy moderado, pues aunque se afirma en la Sentencia de instancia que se atiende a la escasa comercialización de los productos de la demandante, el que se trate de productos signados con marca notoria en el sector y que se trate la demandada de una relevante comercializadora en el mismo sector, que conoce la marca, al público y al mercado, bien pudo ser superior a la fijada pues el que la comercialización de los productos de la demandada fuera escasa es parte del riesgo comercial asumido por los infractores, factor ajeno al titular de la marca a la que el infractor utiliza, precisamente, para subvenir riesgos y ampliar mercado.

Dicho de otro modo, hay en el caso aprovechamiento del prestigio de la marca al margen de la política de licencias y con ello, se interfiere en la libertad del titular del derecho a la hora de fija aquella política.

En todo caso, el actor asume el importe de la sentencia y este Tribunal carece de facultades para su incremento en concepto de perjuicios padecidos por la demandante.

El motivo se desestima y se confirma la Sentencia.

DÉCIMOPRIMERO.- Sobre el planteamiento de cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia.

Plantea finalmente la representación legal de los demandados-apelante en otrosí, si procede o no plantear ante el TJUE cuestiones prejudiciales que propone la parte recurrente.

Las preguntas que según esta parte deberían plantearse son tres:

La primera. ¿Es acorde a las normas de competencia y a las que rigen el agotamiento comunitario del derecho de marca la inserción en el embalaje de un producto de un código de trazabilidad que permiten identificar la primera comercialización que, por su naturaleza opaca, sólo puede ser descodificado por el fabricante del producto y, en consecuencia, solo él está en condiciones de saber si su derecho de marca está agotado?.

La segunda. ¿En caso de respuesta afirmativa, es acorde a tales normas la posibilidad potencial de que dicho código sea utilizado por el fabricante para controlar las fugas de su sistema de distribución?.

La tercera. ¿Es acorde a tales normas la aplicación de una inversión de la carga de la prueba de forma que se exija al demandado acreditar el agotamiento del derecho de marca en supuestos de importaciones paralelas de productos originales para los que el titular no tiene establecido un sistema de distribución selectiva, cuando los códigos de trazabilidad que permiten acreditar el origen del producto han sido eliminados por algún intermediario y el titular de la marca no incluye otro signo que permita a cualquier operador conocer si el producto proviene de fuera del Espacio Económico Europeo?.

Las razones de pedir el planteamiento de cuestión prejudicial en esos términos se contienen, entiende el proponente, en el desarrollo argumental del propio recurso de apelación y que escuetamente traduce en la "la complejidad de la cuestión".

La actora-recurrida se opone al planteamiento de cuestión prejudicial alegando, en síntesis, que las cuestiones interpretativas propuestas en primer y segundo lugar, son ajenas al objeto del proceso, donde no se cuestiona la infracción de normas de defensa de la competencia además de estar sustentadas en elucubraciones no probadas, todo lo cual, se opone a la doctrina del Tribunal de Justicia y, en relación a la tercera de las cuestiones porque ya está formulada la doctrina al respecto de la carga de la prueba, siendo un "acto claro" respecto del cual no es preciso plantear cuestión.

Pues bien, vistos los argumentos de las partes recurrentes y recurrida, procede desestimar la petición de planteamiento de cuestión prejudicial ante el TJUE por las siguientes razones:

a).- Las cuestiones sobre vinculación entre el principio de agotamiento y el de libre competencia se rechazan porque ya están respondidas como contexto general en el que se justifica la propia doctrina, hoy positivizada en el art 13 RMU y art. 15 Directiva de marcas, sin que, en todo caso, las cuestiones propuestas tengan relación directa con la interpretación del agotamiento ni de sus excepciones.

b).- la cuestión sobre la carga de la prueba tampoco se considera de oportuno planteamiento porque ya están efectivamente resueltas, tanto a nivel nacional como a nivel comunitario en las respuestas dadas por el Tribunal de Justicia, tal y como ya ha quedado expuesto en esta misma Sentencia al valorar el tema relativo a la carga de la prueba.

DÉCIMOSEGUNDO.- Costas procesales.

En cuanto a las costas de esta alzada, habiéndose desestimado el recurso de apelación, no cabe sino hacer expresa imposición de las costas al apelante conforme lo prevenido en los artículos 398 y 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Proponen los apelantes que no se haga imposición de costas pues, al margen de no ser la estimación íntegra, existen otras circunstancias que justificarían la no imposición. En primer lugar, las dudas tanto de hecho como de derecho, que se perciben en la Sentencia de Instancia en particular, sobre la voluntad de que esconder el origen comunitario del producto sea el único propósito de la alteración del código. Y porque la jurisprudencia en casos similares no ha apreciado infracción de la marca. Y en último lugar, por la falta de culpa o negligencia en la actuación de los demandados, que no podían conocer el origen extracomunitario de los productos.

No puede el Tribunal aceptar tales criterios.

El de la culpa o negligencia porque es ajeno a la modalidad de responsabilidad enjuiciada, marcada por el comportamiento de revendedores profesionales respecto de marcas notorias en el sector de aquellos.

El de la duda porque, sin perjuicio de los matices que quieran advertirse, no llegan a constituir un factor determinante de la decisión en absoluto.

El de la existencia de jurisprudencia contra dictoria, porque en absoluto se compone la duda jurídica sobre base jurisprudencial con una única Sentencia de un Tribunal de Instancia.

Y el de la cuantía indemnizatoria porque no compone sino un factor menor en la apreciación de lo esencial, de la infracción y de la obligación de indemnizar en un marco en el que la valoración de elementos hipotéticos alejan de ordinario la estimación matemática de lo pedido con lo obtenido, sin que en todo caso en el supuesto que nos ocupa, haya una discrepancia relevante.

DÉCIMOTERCERO.- Depósito para recurrir.

Habiéndose desestimado el recurso de apelación, se produce la pérdida para los recurrentes del depósito efectuado para recurrir - Disposición Adicional Décimoquinta nº 9 LOPJ -, al que se le dará el destino previsto en dicha disposición.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

FALLO

Que desestimando el recurso de apelación entablado por los demandados, Sociedad Cooperativa de Detallistas de Droguerías y Perfumerías de Barcelona -Codroper-, D. Adrian y D. Efrain, representados en este Tribunal por el Procurador D^a: Francisca Caballero Caballero, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Marca de la Unión número dos de los de Alicante de fecha 7 de octubre de 2015, debemos confirmar y confirmamos dicha resolución; y sin expresa imposición de las costas de esta alzada a la parte impugnante de la Sentencia.

Se declara la pérdida del depósito efectuado para recurrir, al que se le dará el destino previsto en la Disposición Adicional Décimoquinta nº 9 LOPJ -.

Esta Sentencia no es firme en derecho y, consecuentemente, cabe en su caso interponer contra la misma, conforme a lo dispuesto en los artículos 468 y siguientes, y 477 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, recurso extraordinario por infracción procesal y/ o recurso de casación, recursos que deberán presentarse dentro de los veinte días siguientes a la notificación de esta resolución previa constitución de depósito para recurrir por importe de 50 euros por recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección 8^a abierta en la entidad Banco de Santander, indicando en el campo "Concepto" del documento resguardo de ingreso, que es un "Recurso", advirtiéndose que sin la acreditación de constitución del depósito indicado no será admitido (LO 1/2009, de 3 noviembre) el recurso.

Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvase los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

Así, por esta nuestra Sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día ha sido leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Ponente que la suscribe, hallándose el Tribunal de Marca Comunitaria celebrando Audiencia Pública. Doy fe.-

Fuente de suministro: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 03014370082016100096