



Roj: **STS 4558/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4558**

Id Cendoj: **28079110012021100834**

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

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **14/12/2021**

Nº de Recurso: **1430/2019**

Nº de Resolución: **864/2021**

Procedimiento: **Recurso de casación**

Ponente: **IGNACIO SANCHO GARGALLO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 864/2021

Fecha de sentencia: 14/12/2021

Tipo de procedimiento: CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL

Número del procedimiento: 1430/2019

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 02/12/2021

Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

Procedencia: Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8.^a

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Aurora María Del Carmen García Álvarez

Transcrito por: RSJ

Nota:

CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL núm.: 1430/2019

Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Aurora María Del Carmen García Álvarez

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 864/2021

Excmos. Sres.

D. Ignacio Sancho Gargallo

D. Pedro José Vela Torres

D. Juan María Díaz Fraile

En Madrid, a 14 de diciembre de 2021.

Esta sala ha visto el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuestos respecto la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 8.^a de la Audiencia Provincial de Alicante, como consecuencia de autos de juicio ordinario seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Alicante. Es parte recurrente la entidad Marcas Por Menos S.L., representada por la procuradora Beatriz Calvillo Rodríguez,



bajo la dirección letrada de José Manuel González Diego. Es parte recurrida las entidades Alpargatas S.A., y Alpargatas Europe S.L.U., representadas por el procurador Aníbal Bordallo Huidobro y bajo la dirección letrada de Iván Luis Sempere Massa.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. *Tramitación en primera instancia*

1. La procuradora Amanda Tormo Moratalla, en nombre y representación de las entidades Alpargatas S.A., y Alpargatas Europe S.L.U., interpuso demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Alicante, contra la entidad Marcas Por Menos, S.L., para que se dictase sentencia por la que:

"estimando íntegramente la demanda se contengan los siguientes pronunciamientos:

"A. Que se declare:

"I. Que Alpargatas, SA. es titular de las marcas europeas nº 8.170.953, 003772431, 008664096 y 012092722 y, en consecuencia, goza de los derechos exclusivos inherentes a dicho registro.

"II. Que la importación, oferta y/o comercialización en el EEE de productos de la marca HAVAIANAS provenientes de terceros países y sin la debida autorización de las actoras supone una infracción de las citadas marcas por parte de la demandada.

"III. Que la demandada ha cometido actos de infracción de las marcas de las actoras con (indistintamente) la importación, oferta y/o comercialización de dichos productos en el EEE

"B. Que se condene a la demanda:

"I. A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

"II. Al cese y/o prohibición en la importación, oferta y/o comercialización en el EEE de los productos de la marca HAVAIANAS provenientes de terceros países.

"III. A retirar del mercado -a su cargo- los productos litigiosos que ya hubieran comercializado y que no estuvieran a disposición del consumidor final.

"IV. A destruir -a su cargo- todos los productos infractores que tuviera almacenados en sus dependencias o en dependencias de terceros, así como los que sean consecuencia de la retirada del mercado (III), acreditando documentalmente tal destrucción mediante los certificados de empresas independientes que procedan.

"V. A indemnizar a mi mandante de los daños y perjuicios ocasionados, indemnización que se concreta en el lucro cesante y daño emergente conforme a las pautas ofrecidas en el presente escrito.

"VI. Que se imponga a las demandadas, conforme lo dispuesto en el art. 44 de la ley 17/2001 de marcas, una sanción coercitiva de 600 euros por día cada de incumplimiento en el cese del uso de la marca objeto de la presente demanda.

"Y todo ello con expresa condena en costas a la parte demandada, en virtud de lo dispuesto en el artículo 394 de la LEC".

2. La procuradora Laura Pérez de Sarrio Fraile, en representación de la entidad Marcas por Menos S.L., contestó a la demanda y pidió al Juzgado que dictase sentencia:

"por la que se estime la excepción planteada y en todo caso se desestime la demanda íntegramente, absolviendo a mi mandante de las peticiones que de adverso se hacen, con expresa condena en costas para la parte actora".

3. El Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Alicante dictó sentencia con fecha 24 de abril de 2018, cuya parte dispositiva es como sigue:

"Fallo: Que debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda interpuesta por doña Amanda Tormo Moratalla, Procuradora de los Tribunales y de las mercantiles Alpargatas, S.A. y Alpargatas Europe, S.L.U. contra la mercantil Marcas por Menos, S.L. con expresa condena en costas solidariamente a las demandantes".

SEGUNDO. *Tramitación en segunda instancia*

1. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de Alpargatas S.A. y Alpargatas Europe S.L.U.



2. La resolución de este recurso correspondió a la Sección 8.^a de la Audiencia Provincial de Alicante, mediante sentencia de 18 de enero de 2019, cuya parte dispositiva es como sigue:

"Fallamos: Con estimación del recurso de apelación deducido contra la sentencia dictada por el Juzgado de Marcas de la Unión Europea núm. 2 de fecha veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, en las actuaciones de que dimana el presente Rollo, debemos revocar y revocamos la mencionada resolución y, en su lugar, que estimando la demanda promovida por la Procuradora Doña Amanda Tormo Moratalla, en nombre y representación de Alpargatas S.A. y de Alpargatas Europe, S.L.U., contra Marcas por Menos S.L. debemos:

"1) declarar y declaramos que los actos de oferta y/o comercialización por parte de la demandada en el EEE de productos identificados con el signo HAVAIANA provenientes de terceros países y sin la debida autorización infringen las marcas de la Unión números 8.170.953, 3.772.431, 8.664.096 y 12.092,722;

"2) condenar y condenamos a la demandada a:

"i) el cese y/o prohibición en la oferta y/o comercialización en el EEE de los productos identificados con el signo HAVAIANAS provenientes de terceros países sin la previa autorización del titular de las marcas;

"ii) retirar a su cargo del mercado los productos litigiosos que ya hubieran comercializado y que no estuvieran a disposición del consumidor final;

"iii) destruir a su cargo todos los productos infractores que tuviera almacenados en sus dependencias o en dependencias de terceros, así como los que sean consecuencia de la retirada del mercado, acreditando documentalmente tal destrucción mediante los certificados de empresas independientes;

"iv) indemnizar a las actoras los daños y perjuicios causados en los términos establecidos en el ordinal cuarto de la fundamentación jurídica de la presente resolución;

"v) la indemnización coercitiva de seiscientos euros por día en el caso de que en ejecución de Sentencia se determine que no ha procedido la demandada a la cesación de la conducta infractora.

"3) se impondrán a la demandada las costas causadas en la instancia.

"4) no procede efectuar especial imposición a ninguna de las partes de las costas causadas en esta alzada.

"5) se acuerda la devolución del depósito constituido para la interposición del recurso".

TERCERO. *Interposición y tramitación del recurso extraordinario por infracción procesal y del recurso de casación*

1. La procuradora Laura Pérez de Sarrio Fraile, en representación de la entidad Marcas por Menos, S.L., interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación ante la Sección 8.^a de la Audiencia Provincial de Alicante.

Los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal fueron:

"1º) Al amparo del apartado primero, del artículo 469 LEC, por infracción del artículo 217.2 LEC, por indebida inversión de la carga de la prueba.

"2º) Al amparo del ordinal cuarto del artículo 469 LEC, por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva reconocida en el artículo 24 de la Constitución, en relación a la infracción del artículo 386 LEC, dejando expresa constancia, a los efectos del artículo 469.2 del mismo texto legal, que el cauce utilizado viene predeterminado por no haber existido la oportunidad de denunciar previamente la infracción procesal denunciada en el presente motivo, al haberse puesto de manifiesto en la propia sentencia de alzada recurrida".

El motivo del recurso de casación fue:

"1º) Por el cauce del apartado primero del artículo 477 LEC, por infracción del artículo 9 del Reglamento (CE) 207/2009, del Consejo de 26 de febrero, sobre la marca comunitaria, y la jurisprudencia que lo interpreta, Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de octubre de 2015 (sic), que se refiere en la sentencia objeto de los presentes recursos extraordinarios, y también en la demanda presentada".

2. Por diligencia de ordenación de 27 de febrero de 2019, la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8.^a) tuvo por interpuestos los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación mencionados, y acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta días.

3. Recibidas las actuaciones en esta sala, comparecen como parte recurrente la entidad Marcas por Menos S.L., representada por la procuradora Beatriz Calvillo Rodríguez; y como parte recurrida las entidades Alpargatas S.A., y Alpargatas Europe S.L.U., representadas por el procurador Aníbal Bordallo Huidobro.

4. Esta sala dictó auto de fecha 23 de junio de 2021, cuya parte dispositiva es como sigue:

"Admitir los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por la representación procesal de Marcas por Menos S.L. contra la sentencia dictada con fecha 18 de enero de 2019, por la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8.ª), en el rollo de apelación n.º 601-U31/2018, dimanante del juicio ordinario n.º 687/2017 del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Alicante".

5. Dado traslado, la representación procesal de las entidades Alpargatas S.L., y Alpargatas Europe S.L.U., presentó escrito de oposición a los recursos formulados de contrario.

6. Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 2 de diciembre de 2021, en que ha tenido lugar.

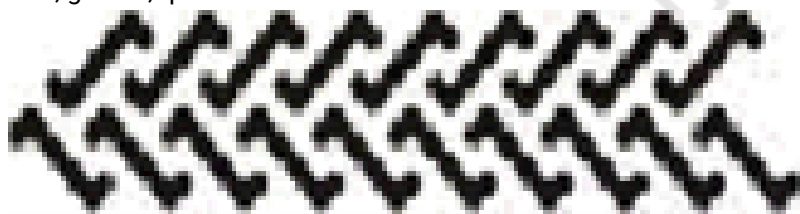
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia, tal y como ha dejado constancia de ellos la sentencia recurrida.

Alpargatas, S.A. es titular de las siguientes marcas de la Unión Europea, para identificar, entre otros productos de la clase 25, vestidos, calzado y sombrerería:

i) Marca núm. 8.170.953, gráfica, que consiste en:



ii) Marca núm. 3.772.431, mixta, que consiste en:



iii) Marca núm. 8.664.096, mixta, que consiste en:



iv) Y marca núm. 12.092.722, mixta, que consiste en:





Alpargatas Europe, S.L.U. es distribuidora y licenciataria exclusiva de estas marcas en el territorio de Europa, Oriente Medio y África.

Marcas por Menos, S.L., en el año 2015, adquirió en Panamá 21.480 sandalias originales de Alpargatas, identificadas con estas marcas, las introdujo en la aduana de Bilbao en régimen de depósito aduanero y quedaron almacenadas en unas instalaciones de Riofrío (Burgos). Mas tarde, estas sandalias fueron ofrecidas y vendidas a Happy Sport, LTD, para su comercialización en el Espacio Económico Europeo (EEE).

2. En la demanda que inició el presente procedimiento, Alpargatas, S.A. y Alpargatas Europe, S.L.U. argumentan por qué la conducta de Marcas por Menos, S.L. constituía una infracción de sus marcas y en su consecuencia ejercitaban las acciones de cesación, remoción de efectos, destrucción, indemnización de daños y perjuicios por el daño emergente y el beneficio ilícito obtenido por la infractora en los cinco años anteriores a la presentación de la demanda y una sanción de 600 euros por cada día de retraso en el cumplimiento de la obligación de cese en el uso de las marcas.

3. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda, al no apreciar la infracción denunciada. Si bien constaba la importación y depósito de las sandalias marcadas con los signos distintivos de la demandante, y también había quedado acreditada la posterior comercialización de estas sandalias en el Reino Unido, no consideró probado que la demandada fuera quien hubiera realizado esa comercialización ni tampoco que conociera que, a quien se las transmitió, tuviera ese propósito de comercializarlas dentro del Espacio Económico Europeo.

4. La sentencia fue recurrida en apelación por los demandantes y la Audiencia ha estimado el recurso.

La sentencia de apelación parte, en primer lugar, de la STJUE de 18 de octubre de 2005 y de la doctrina contenida en esta sentencia, que sintetiza en tres puntos:

"En primer lugar, el operador que ha introducido mercancías originales de una marca incluidas en el régimen de tránsito externo o en el de depósito aduanero puede vulnerar los derechos del titular de la marca en determinados supuestos.

"En segundo lugar, el titular de la marca puede oponerse al ofrecimiento o a la venta de dichas mercancías cuando implican necesariamente la comercialización de éstas en la Comunidad.

"En tercer lugar, la carga de la prueba del ofrecimiento o venta de las mercancías "no comunitarias" corresponde al titular de la marca".

Y, a continuación, analiza la prueba practicada y entiende probado "a través de prueba indiciaria (artículo 386 LEC) que Marcas por Menos, S.L. ha realizado actos de ofrecimiento y/o venta de mercancías originales de la marca con estatuto aduanero de "mercancías no comunitarias" que implicaban necesariamente su comercialización en el EEE, en concreto, en el Reino Unido", sobre la base de los siguientes indicios:

"En primer lugar, las mercancías (21.480 sandalias) fueron compradas por Marcas por Menos, S.L. a Brands Mart, domiciliada en Panamá, en abril de 2015 por el precio de 152.228,40 \$ e introducidas en España en régimen de depósito aduanero quedando almacenadas en ese régimen en las instalaciones gestionadas por Asercomex (documentos 3 y 6 de la contestación).

"En segundo lugar, la actora, advertida por la Unidad de Análisis de Riesgos de la Aduana Marítima de Bilbao ante una posible infracción de sus derechos marcarios de las mercancías introducidas por Marcas por Menos, S.L. (documento número 5 de la demanda), requirió a ésta en julio de 2015 para que cesara en su conducta infractora (documento número 6 de la demanda). Dicho requerimiento fue contestado en agosto de 2015 (documento número 7 de la demanda) afirmando que la mercancía era auténtica y que no se habían lesionado los derechos de las actoras porque la mercancía no se había introducido en el EEE al tener como destino un depósito aduanero.

"En tercer lugar, Marcas por Menos, S.L. ofreció la venta de sus sandalias a Happy Sport LTD, domiciliada en Reino Unido y en la oferta se incluía una relación de las mercancías disponibles y, entre las características de las mismas se incluía el tallaje según las medidas específicas en Reino Unido (documentos números 8 y 9 de la demanda, cuya autenticidad no ha sido impugnada en la audiencia previa).

"En cuarto lugar, las mercancías fueron trasladadas por la demandada al puerto de Dover, Reino Unido y vendidas en dos partidas distintas a Happy Sport LTD: i) en fecha 27 de junio de 2016, 14.268 sandalias por el precio de 95.890,80 \$; ii) en fecha 17 de marzo de 2017, 7.212 sandalias por el precio de 50.484,00 \$ (documentos números 4 y 5 de la contestación).

"En quinto lugar, Happy Sport LTD comunicó que vendió las sandalias a la mercantil M and M Direct Limited, domiciliada en Reino Unido (documento número 9 de la demanda).



"En sexto lugar, ambas partes admiten que las mercancías adquiridas en Panamá por Marcas por Menos, S.L. se comercializaron después en el Reino Unido".

De estos hechos la Audiencia infiere que "la demandada ofreció y vendió las sandalias mientras estaban en régimen de depósito aduanero a sabiendas de que iban a ser comercializadas en el Reino Unido, como así ha ocurrido efectivamente".

Y, en relación con el cumplimiento de la carga de la prueba, la sentencia de apelación añade la siguiente consideración:

"No cabe exigir a las actoras la prueba directa de que la demandada conociera que el destino de las mercancías comercializadas por ella iba a ser el EEE sino que basta con la prueba indiciaria referida. De otro lado, no ha probado la demandada que su oferta y venta de las sandalias tuviera un destino distinto del territorio del EEE ni que hubiera adoptado precauciones o cautelas para asegurar ese destino, máxime cuando ya había sido requerida por las actoras en el año 2015 para que se abstuviera de realizar cualquier conducta infractora".

En consecuencia, la Audiencia estima la infracción y las acciones ejercitadas en el siguiente sentido:

"En primer lugar, procede acceder a la acción de cesación de la conducta infractora, de remoción y de destrucción de los productos infractores.

"En segundo lugar, se acuerda la indemnización de los daños y perjuicios causados a la parte actora en los siguientes términos:

"1) consta el presupuesto de la acción indemnizatoria al que se refiere el artículo 42 LM porque: i) la parte demandada nunca ha impugnado el carácter renombrado de las marcas invocadas por las actoras; ii) consta el requerimiento para el cese de la conducta infractora desde el mes de julio de 2015 (documento número 6 de la demanda).

"2) respecto del daño emergente procede indemnizar a la parte actora por las gestiones realizadas para averiguar la realidad de la infracción según el artículo 43.1 LM (documento número 12 de la demanda). Solo procede indemnizar en el contravalor en euros de 7.596,00.- £ pues han sido las gestiones realizadas con HAPPY SPORTS LTD las únicas que han permitido concluir en la infracción de las marcas invocadas por las actoras.

"3) respecto del llamado lucro cesante, de conformidad con los artículos 43.2.a) y 45.2 LM y, a la vista de la opción ejercitada por las actoras en la demanda, deberá indemnizarles la demandada en el beneficio ilícitamente obtenido mediante la conducta infractora en los cinco años anteriores a la presentación de la demanda, cuya cuantificación queda diferida al trámite de ejecución de Sentencia conforme a las siguientes bases: i) número de unidades de productos identificados con las marcas de las actoras comercializadas en el EEE por la demandada sin autorización de las actoras; ii) beneficio obtenido por la demandada por cada unidad vendida consistente en la diferencia entre el precio de venta de cada unidad y el del coste directamente imputable a ese producto; iii) indemnizará la demandada a las actoras en la suma resultante de la multiplicación de los dos factores anteriores.

"La indemnización coercitiva de 600€/día, prevista en el artículo 44 LM , procederá en el caso de que en ejecución de Sentencia se determine que no ha procedido la demandada a la cesación de la conducta infractora".

4. Frente a la sentencia de apelación, la demandada interpone recurso extraordinario por infracción procesal, sobre la base de dos motivos, y recurso de casación fundado en un solo motivo.

SEGUNDO. Motivo primero del recurso extraordinario por infracción procesal

1. *Formulación del motivo.* El motivo se ampara en el ordinal 2º del art. 469.1 LEC y denuncia la "infracción del art. 217.2 LEC, por indebida inversión de la carga de la prueba".

En el desarrollo del motivo se argumenta que la sentencia primero reconoce que correspondía a la demandante la carga de acreditar que aunque la demandada "dispusiera de las mercancías en régimen de depósito aduanero tránsito externo, realizó actos de ofrecimiento y/o venta que implicaban necesariamente su comercialización en el EEE". Pero luego, "se aleja de dicho pronunciamiento y utiliza para tener por acreditados los hechos de la demanda, la prueba de presunción judicial del artículo 386 LEC". Con ello "invierte la carga de la prueba a cargo del demandante".

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

2. *Desestimación del motivo.* Como advierte el propio recurrente, constituye jurisprudencia reiterada de esta sala que "las reglas de distribución de la carga de prueba sólo se infringen cuando, no estimándose probados



unos hechos, se atribuyen las consecuencias de la falta de prueba a quién según las reglas generales o específicas, legales o jurisprudenciales, no le incumbía probar, y, por tanto, no le corresponde que se le impute la laguna o deficiencia probatoria" (entre otras, sentencias 333/2012, de 18 de mayo, 472/2015, de 10 de septiembre, y 202/2017, de 29 de marzo).

En nuestro caso, la Audiencia no ha aplicado las reglas de la carga de la prueba para declarar acreditado que "la demandada ofreció y vendió las sandalias (a Happy Sport, LTD) mientras estaban en régimen de depósito aduanero a sabiendas de que iban a ser comercializadas en el Reino Unido". La Audiencia alcanza esta conclusión por medio de una prueba de presunción judicial, regulada en el art. 368 LEC, y a partir de unos indicios, hechos declarados probados. El art. 386 LEC regula cómo el tribunal, a partir de unos hechos admitidos o probados, puede "presumir la certeza, a los efectos del proceso, de otro hecho, si entre el admitido o demostrado y el presunto existe un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano".

La presunción judicial, siempre y cuando se realice correctamente el juicio de inferencia, es un medio de prueba válido para acreditar hechos controvertidos, y su empleo no puede confundirse con la aplicación de las reglas de la carga de la prueba, que no es necesario aplicar respecto de esos hechos por haber quedado ya acreditados.

TERCERO. *Motivo segundo del recurso extraordinario por infracción procesal*

1. Formulación del motivo. El motivo se ampara en el ordinal 4º del art. 469.1 LEC y denuncia la "vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva reconocida en el artículo 24 de la constitución, en relación con la infracción del art. 386 LEC".

En el desarrollo del motivo se argumenta que el reseñado hecho (la demandada ofreció y vendió las sandalias a Happy Sport, LTD mientras estaban en régimen de depósito aduanero a sabiendas de que iban a ser comercializadas en el Reino Unido) ha quedado acreditado por una prueba indiciaria, sin que haya existido prueba directa al respecto. El recurrente advierte que "la prueba de presunciones únicamente es admisible cuando no existe prueba directa y en el presente caso la prueba directa ha sido posible, no habiendo sido utilizada por la actora", ya que no interesó el testimonio de Happy Sport, LTD.

Y en relación al uso de la presunción judicial, se aduce que "en la sentencia recurrida se realiza una aplicación expresa y exclusiva de la prueba de presunciones del art. 386 LEC, y se efectúa según un razonamiento que en ningún caso puede ser estimado como lógico o exclusivo, teniendo en cuenta (...) que la carga de la prueba corresponde a la parte actora, y que además pudo proponer prueba respecto de sus alegaciones y no lo hizo".

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

2. Desestimación del motivo. Como recuerda la sentencia 202/2017, de 29 de marzo, "el posible control de la presunción judicial mediante un recurso extraordinario por infracción procesal se reduce a si "el proceso deductivo no se ajusta a las reglas de la lógica por no ser el hecho deducido producto de una inferencia lógica desarrollada a partir de los hechos acreditados" (sentencias 471/2008, 27 de mayo de 2008 y 192/2015, de 8 de abril). Sin perder de vista que esta prueba "no requiere de la existencia de un resultado único, sino que es posible admitir diversos resultados lógicos de unos mismos hechos base, pues de no ser así no nos encontraríamos ante una verdadera presunción, sino ante los *facta concludentia*" (sentencia 192/2015, de 8 de abril). En este contexto la revisión en el recurso extraordinario por infracción procesal se ciñe a "la sumisión a la lógica de la operación deductiva, quedando reservada a la instancia la opción discrecional entre diversos resultados posibles" (sentencias 686/2014, de 25 de noviembre y 192/2015, de 8 de abril)".

Bajo estas premisas, no consideramos que sea susceptible de censura el juicio de inferencia realizado por la Audiencia para, a partir de unos determinados hechos, tener por cierto que Marcas por Menos, S.L. ofreció y vendió las sandalias identificadas con la marca de las demandantes a Happy Sport, LTD a sabiendas de que iban a ser comercializadas en el Reino Unido.

Parte de unos hechos directamente acreditados, cuya certeza no ha sido cuestionada:

- i) Marcas por Menos había adquirido 21.480 sandalias de una compañía panameña en abril de 2015, por 152.228,40 \$;
- ii) Hasta ese momento, esas sandalias, identificadas con las marcas de las demandantes, no habían sido comercializadas en el EEE;
- iii) La mercancía fue introducida en España en régimen de depósito aduanero;
- iv) Marcas por Menos, S.L. ofreció la venta de esas sandalias a Happy Sport LTD, domiciliada en Reino Unido y en la oferta se incluía una relación de las mercancías disponibles y, entre las características de las mismas se incluía el tallaje según las medidas específicas en el Reino Unido;



- v) Las mercancías fueron trasladadas por Marcas por Menos, S.L. al puerto de Dover, Reino Unido, y vendidas en dos partidas distintas a Happy Sport LTD (en fecha 27 de junio de 2016, 14.268 sandalias por el precio de 95.890,80 €; y en fecha 17 de marzo de 2017, 7.212 sandalias por el precio de 50.484,00 €;
- vi) Happy Sport LTD vendió las sandalias a la mercantil M and M Direct Limited, domiciliada en el Reino Unido;
- vii) Las sandalias fueron comercializadas en Reino Unido.

A partir de estas premisas no es contrario a la lógica concluir el hecho objeto de presunción judicial: que Marcas por Menos, S.L., al ofrecer y vender a Happy Sport LTD las sandalias, era consciente de que iban a ser comercializadas en el Reino Unido, y por lo tanto dentro del EEE. Máxime, si como advierte la sentencia, no existe ningún otro indicio que contradiga esta presunción. Las sandalias se ofrecieron y vendieron a una compañía del Reino Unido, se pusieron a su disposición en el puerto de Dover, en unas condiciones en que podían ser comercializadas en ese país, como de hecho lo fueron, sin que exista un mínimo rastro de que fueran a ser comercializadas fuera del EEE.

CUARTO. Recurso de casación

1. Formulación del motivo. El motivo denuncia "la infracción del artículo 9 del Reglamento (CE) 207/2009, del Consejo de 26 de febrero, sobre la marca comunitaria, y la jurisprudencia que lo interpreta", en concreto la "Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de octubre de 2015 (sic)".

En el desarrollo del motivo se argumenta que "dicha sentencia establece que el ofrecimiento o la venta sólo pueden conceder el derecho de prohibición del titular de la marca en el caso de que el comprador ineluctablemente las va a comercializar en el EEE. (...) tal hecho en absoluto ha quedado demostrado; la circunstancia de que la mercancía finalmente se vendiese en Reino Unido no demuestra, ni hay prueba en ese sentido, que el destino de la misma fuese única y exclusivamente el EEE, y por añadidura que la parte demandada conociese dicho destino final". La sentencia del tribunal europeo, advierte la recurrente, señala claramente que para que la comercialización o venta realizada por mi mandante pudiese lesionar el derecho de marca del artículo 9 del Reglamento, la misma debería implicar necesariamente la comercialización de la mercancía dentro del EEE, sin ninguna otra posibilidad, siendo este hecho absolutamente incierto".

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

2. Desestimación del motivo. El artículo 9 del Reglamento (CE) 207/2009, del Consejo de 26 de febrero, que se denuncia infringido y es aplicable al caso, en su apartado 1 expone el alcance del *ius prohibendi* que el registro de la marca confiere a su titular:

"1. La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico:

"a) de cualquier signo idéntico a la marca comunitaria, para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;

"b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;

"c) de cualquier signo idéntico o similar a la marca comunitaria, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esta registrada la marca comunitaria, si esta fuera notoriamente conocida en la Comunidad y si el uso sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o fuera perjudicial para los mismos".

Y, a continuación, en el apartado 2 especifica distintas conductas a través de las cuales se puede infringir esta prohibición. En la letra b) se refiere a "ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines u ofrecer o prestar servicio con el signo", y en la letra c) a "importar o exportar los productos con el signo".

Esta última norma ya se encontraba, con la misma dicción legal, en el anterior Reglamento de la marca comunitaria, el Reglamento (CE) 40/94, de 20 de diciembre de 1993, en su art. 9.2.b) y c); y en la actualidad aparece regulado en el art. 9.3.b) y c) del Reglamento (UE) 2015/2424, de 16 de diciembre de 2015.

3. La Sentencia del TJUE de 18 de octubre de 2005, asunto Colgate (C-405/03), interpreta el art. 9, apartados 1 y 2, letra c) del Reglamento CE 40/94, "en el sentido de que el titular de una marca no puede oponerse a la mera entrada en la Comunidad, bajo el régimen aduanero de tránsito externo o de depósito aduanero, de productos originales de la marca que no han sido anteriormente comercializados en la Comunidad por el titular de la marca o con su consentimiento. El titular de la marca no puede supeditar la inclusión de tales mercancías en el régimen de tránsito externo o en el de depósito aduanero al requisito de que exista, en el momento de la



entrada de las mismas en la Comunidad, un destino final ya conocido en un tercer país, estipulado, en su caso, en un contrato de compraventa".

No obstante, también declara que el ofrecimiento o la venta "implican necesariamente la comercialización en la Comunidad de los productos de la marca", con el consiguiente "menoscabo del derecho exclusivo conferido al titular de ésta (...) el artículo 9, apartado 1, del Reglamento, sin que sea relevante el lugar de establecimiento del destinatario del ofrecimiento o del comprador e independientemente de las estipulaciones del contrato que acabe celebrándose en lo que se refiere a eventuales restricciones de reventa o al estatuto aduanero de las mercancías. El ofrecimiento o la venta constituyen entonces un "uso [de la marca] en el tráfico económico" en el sentido (...) del artículo 9, apartado 1, del Reglamento. De ello se desprende que el titular de la marca puede oponerse a tal uso por aplicación del (...) del artículo 9, apartado 2, letra b), del Reglamento".

Y concluye el TJUE que "los conceptos de "ofrecimiento" y de "comercialización" de productos, a los que hace referencia (...) el artículo 9, apartado 2, letra b), del Reglamento, pueden incluir, respectivamente, el ofrecimiento y la venta de productos originales de una marca que posean el estatuto aduanero de mercancías no comunitarias cuando el ofrecimiento se efectúa y/o la venta se realiza mientras que dichas mercancías se encuentran bajo el régimen de tránsito externo o de depósito aduanero. El titular de la marca puede oponerse al ofrecimiento o a la venta de dichas mercancías cuando impliquen necesariamente la comercialización de éstas en la Comunidad".

Aunque, para un supuesto similar al presente, el TJUE aclara que "corresponde al titular de la marca la prueba de las circunstancias que justifican el ejercicio del derecho de prohibición contenido (...) en el artículo 9, apartado 2, letras b) y c), del Reglamento, acreditando (...) un ofrecimiento o una venta de las mismas que necesariamente implique su comercialización en la Comunidad".

4. A la vista de lo anterior, no cabe apreciar la infracción denunciada sin alterar la base fáctica. Si partimos de lo declarado probado por la sentencia recurrida, no es posible apreciar la infracción del art. 9 del Reglamento (CE) 207/2009, pues se acomoda a las exigencias contenidas en la STJUE de 18 de octubre de 2005, asunto Colgate (C-405/03), que acabamos de exponer. En la medida en que se ha considerado acreditado que la demandada ofreció y vendió la mercancía (sandalias con la marca de las demandantes) a una compañía del Reino Unido (Happy Sport, LTD), en unas condiciones que denotaban que iban a ser comercializadas en el Reino Unido (se pusieron a la disposición del comprador en el puerto de Dover y el tallaje se adaptaba al exigido en el Reino Unido), como de hecho ocurrió, cabía concluir, como hizo la sentencia recurrida, que la demandada ofreció y vendió la mercancía concedora de que iba a ser comercializada en el Reino Unido.

QUINTO. Costas

Desestimados los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación, imponemos a los recurrentes las costas ocasionadas por ambos recursos, de conformidad con el art. 398.1 LEC, con pérdida de los depósitos constituidos para recurrir, de conformidad con la Disposición Adicional 15.ª, apartado 9.ª, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

1.º Desestimar el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por Marcas por Menos, S.L. contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8.ª) de 18 de enero de 2019 (rollo 601-U31/18) que conoció de la apelación de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Alicante de 24 de abril de 2018 (juicio ordinario 687/2017).

2.º Desestimar el recurso de casación interpuesto por Marcas por Menos, S.L. contra la reseñada sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8.ª) de 18 de enero de 2019 (rollo 601-U31/18).

3.º Imponer a Marcas por Menos, S.L. las costas generadas por los recursos extraordinario por infracción procesal y casación, con pérdida de los depósitos constituidos para recurrir.

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

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.