



Roj: **SAP A 199/2019 - ECLI: ES:APA:2019:199**

Id Cendoj: **03014370082019100034**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Alicante/Alacant**

Sección: **8**

Fecha: **18/01/2019**

Nº de Recurso: **601/2018**

Nº de Resolución: **47/2019**

Procedimiento: **Civil**

Ponente: **ENRIQUE GARCIA CHAMON CERVERA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

TRIBUNAL DE MARCAS DE LA

UNIÓN EUROPEA

ROLLO DE SALA Nº 601-U31/18

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO 687/17

JUZGADO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA-2

SENTENCIA NÚM. 47/19

Iltmos.:

Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.

En la ciudad de Alicante, a dieciocho de enero de dos mil diecinueve.

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, actuando como Tribunal de Marcas de la Unión Europea, ha visto los autos de Juicio Ordinario número 687/17, sobre infracción de marcas de la Unión, seguidos en el Juzgado de Marcas de la Unión Europea Núm. 2, de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte actora, ALPARGATAS, S.A. y ALPARGATAS EUROPE, S.L.U., representada por la Procuradora Doña Amanda Tormo Moratalla, con la dirección del Letrado Don Iván Luis Sempere Masana y; como apelada, la parte demandada, MARCAS POR MENOS, S.L., representada por la Procuradora Doña Laura Pérez de Sarrió Fraile, con la dirección del Letrado Don José Manuel González Diego.

I - ANTECEDENTES DE HECHO.-

PRIMERO.- En los autos de Juicio Ordinario número 601-U31/18 del Juzgado de Marcas de la Unión Europea Núm. 2 se dictó Sentencia de fecha veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: " *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.- Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte actora y, tras tenerlo por interpuesto, se dio traslado a la adversa, la cual presentó el escrito de oposición.

Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal donde fue formado el Rollo número 601-U31/18, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día quince de enero, 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 Iltmo. Sr. D. Enrique García Chamón Cervera.

II - FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- ALPARGATAS, S.A., en cuanto titular y, ALPARGATAS EUROPE, S.L.U., en cuanto distribuidora y licenciataria exclusiva en el territorio de Europa, Oriente Medio y África de la marcas de la Unión Europea (MUE's) números:

8.170.953



3.772.431

havaianas

8.664.096



12.092.722



para designar, entre otros, productos de la clase 25 (vestidos, calzado y sombrerería), ejercitaron conjuntamente una acción de infracción de sus marcas al



amparo de lo previsto en el artículo 9 del Reglamento (CE) núm. 207/2009, del Consejo de 26 de febrero, sobre la marca comunitaria (RMUE), aplicable *rationes temporis*, frente a la demandada porque ésta adquirió en Panamá en el año 2015 sandalias originales identificadas con las MUE's de las actoras y las introdujo a través de la Aduana de Bilbao en régimen de depósito aduanero quedando almacenadas en unas instalaciones sitas en Riofrío (Burgos) y, posteriormente, las ofreció y/o vendió a una empresa sita en Reino Unido (HAPPY SPORT LTD) para su ulterior comercialización en el Espacio Económico Europeo (EEE) sin haber obtenido la autorización de la titular de la marca o de un tercero con su consentimiento.

A tal fin dedujeron las siguientes pretensiones: i) acción declarativa de la infracción de las marcas de las actoras; ii) acción de condena a la cesación, remoción, destrucción, indemnización de daños y perjuicios por daño emergente (documento 12 de la demanda) y al beneficio ilícito obtenido por la infractora en los cinco años anteriores a la presentación de la demanda con idéntica conducta infractora y; a la sanción de 600.- € por cada día de incumplimiento en el cese del uso de las marcas.

La Sentencia de instancia desestimó la demanda porque si bien consta la comercialización de las sandalias en el Reino Unido, no se ha acreditado que la mercantil demandada fuera quien las comercializara ni tampoco consta que conociera que su adquirente tuviera esa finalidad.

Frente a la misma se ha alzado la parte actora, la cual formula las siguientes alegaciones: 1) inaplicación de la doctrina establecida en la STJUE 18 de octubre de 2005 (asunto C-405/03); 2) error en la valoración de la prueba porque i) consta el ofrecimiento para la venta y la venta por parte de la demandada; ii) consta que la mercancía está siendo comercializada en el EEE; iii) consta indiciariamente que la demandada conocía que la finalidad de la mercancía por ella vendida era su comercialización en el EEE.

SEGUNDO.- La doctrina contenida en la STJUE de 18 de octubre de 2015 es de aplicación en nuestro caso porque señala los supuestos en los que el titular de la marca puede oponerse frente al operador que ha introducido mercancías originales de una marca incluidas en el régimen de tránsito externo o en el de depósito aduanero: " *si el ofrecimiento o la venta implican necesariamente la comercialización en la Comunidad de los productos de la marca, existe un menoscabo del derecho exclusivo conferido al titular de ésta... El ofrecimiento o la venta constituyen entonces un "uso [de la marca] en el tráfico económico" en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva y del artículo 9, apartado 1, del Reglamento.* "

Concreta más, al decir: " *el titular de la marca sólo puede ejercitar su derecho de prohibición frente al operador que comercializa o pretende comercializar en la Comunidad mercancías no comunitarias de la marca, o bien que ofrece o vende esas mercancías a otro operador que, ineluctablemente las comercializará en la Comunidad. El titular no puede invocar su derecho frente a un operador que ofrece o vende las mercancías a otro operador basándose meramente en que éste podría comercializarlas más tarde en la Comunidad, hipótesis contemplada en la letra e) de la cuarta cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente.* "

Concluye al decir: " *los conceptos de "ofrecimiento" y de "comercialización" de productos, a los que hace referencia el artículo 5, apartado 3, letra b), de la Directiva y 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 ."*



En cuanto al régimen de la carga de la prueba indica: " en una situación como la que es objeto del litigio principal, corresponde al titular de la marca la prueba de las circunstancias que justifican el ejercicio del derecho de prohibición contenido en el artículo 5, apartado 3, letras b) y c), de la Directiva y en el artículo 9, apartado 2, letras b) y c), del Reglamento, acreditando bien un despacho a libre práctica de las mercancías no comunitarias de su marca, bien un ofrecimiento o una venta de las mismas que necesariamente implique su comercialización en la Comunidad. "

Las conclusiones que se extraen de la doctrina transcrita son las siguientes:

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.

En nuestro caso, pues, corresponde a las actoras probar que aunque MARCAS POR MENOS, S.L. dispusiera de las mercancías en régimen de depósito aduanero o tránsito externo, realizó actos de ofrecimiento y/o venta que implicaban necesariamente su comercialización en el EEE.

TERCERO.- Seguidamente, hemos de examinar si se ha practicado prueba que permita concluir que MARCAS POR MENOS, S.L. llegó a realizar actos de ofrecimiento y/o venta que implicaran necesariamente la comercialización de las mercancías en el EEE mientras las tuvo a su disposición bien en régimen de depósito aduanero, bien en régimen de tránsito externo (documento número 6 de la contestación).

La Sala llega a la conclusión de que ha resultado probado a través de prueba indiciaria (artículo 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) 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:

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, MAS 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 los hechos anteriores se 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.

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 definitiva, no puede la demandada ampararse en los regímenes suspensivos aduaneros para eludir el *ius prohibendi* de las actoras cuando aquélla realizó actos de ofrecimiento y venta de sus productos a terceros que iban a comercializar los productos en el EEE porque de lo contrario estaríamos admitiendo un evidente fraude de ley (artículo 6.4 del Código civil) en el que la norma de cobertura sería el régimen suspensivo aduanero (mercancías incluidas en régimen de depósito aduanero y de tránsito externo) y, la norma infringida sería el *ius prohibendi* de las actoras.

Por último, no estamos ante el mismo supuesto contemplado en nuestra Sentencia número 353/13, de fecha 12 de septiembre , en la que fue absuelta, precisamente, la ahora apelada porque en aquel caso no se acreditó que se hubiera producido oferta y/o venta de la mercancía para su comercialización en el EEE, circunstancia manifiestamente distinta de la que es ahora objeto de enjuiciamiento.

CUARTO.- Así pues, tras declarar la infracción del *ius prohibendi* de las marcas invocadas por las actoras procede acordar las consecuencias previstas en el artículo 41 de la Ley 7/2001, de 7 de diciembre , de la Ley de Marcas (LM), a las que se remiten los artículos 14 y 101.2 RMUE.

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 partedemandada 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.

QUINTO.- Al estimar el recurso de apelación, procede estimar la demanda y, conforme a lo previsto en el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , deberá la demandada soportar las costas causadas en la instancia.

No procede efectuar especial imposición de las costas causadas en esta alzada al haber acogido el recurso de apelación según establece el artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

SEXTO.- Se acuerda la devolución del depósito constituido para la interposición del recurso de apelación al haberse estimado según establece la Disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial .

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

III - PARTE DISPOSITIVA

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 endependencias 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.

Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse 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.

La presente resolución no es firme y podrá interponerse contra ella ante este tribunal recurso de casación al poder presentar su resolución interés casacional y también, conjuntamente, el recurso extraordinario por infracción procesal, en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de su notificación.

De dichos recursos conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (Disposición Final 16ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Al tiempo de la interposición del recurso de casación y/o del extraordinario por infracción procesal deberá acreditarse la constitución del DEPÓSITO para recurrir por importe de 50 € por cada recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección Octava abierta en BANCO SANTANDER, sin cuya acreditación no se tendrá por interpuesto.

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 la Sala celebrando Audiencia Pública. Doy fe.-

AVISO LEGAL

Para la realización de cualesquiera actos de reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales con finalidad comercial, debe ponerse en contacto con el Centro de Documentación Judicial -CENDOJ-