



SENTENCIA ES: APB:2019:9587

ANTECEDENTES DE HECHO:

Schweppes S.A. es una empresa española que se dedica a la preparación, elaboración y envasado de bebidas refrescantes, entre los que se encuentra la popular tónica comercializada bajo la marca "SCHWEPPEES".

Schweppes S.A. está participada en un 99,9% por la mercantil Cítricos y Refrescantes, S.A., entidad que a su vez está participada en un 100% por la sociedad Black Lion Beverages Spain, S.L., que a su vez se encuentra completamente participada por la sociedad holandesa Orangina Schweppes Holding BV ("Orangina").

Schweppes Limited también está participada en su totalidad por Orangina, la cual a su vez forma parte del Grupo Japonés Suntory.

Schweppes S.A. es licenciataria exclusiva en España desde el año 2008 de las marcas españolas "SCHWEPPEES", habiéndose procedido a la inscripción de la licencia en la OEPM mediante resolución de 11 de noviembre de 2013.

Schweppes Limited es una sociedad inglesa dedicada a la fabricación de bebidas no alcohólicas y titular de las marcas como "SCHWEPPEES", "TRINA", "LA CASERA", "SUNNY DELIGHT", "MAY TEA", "PULCO" y "VIDA", además de otras muchas marcas similares en el resto del EEE.

La entidad Schweppes Limited ha otorgado, desde el año 2008, una licencia exclusiva a Schweppes S.A. para la gestión completa de su actividad empresarial en España incluyendo, entre otras actividades, la fabricación, comercialización y distribución de todos los productos identificados con la marca Schweppes, así como el control de su cartera de marcas.



Las marcas españolas titularidad de Schweppes Limited y objeto de la presente demanda son las marcas españolas "SCHWEPPEES" para la clase 32.

Las sociedades demandadas Red Paralela, S.L. ("Red Paralela") y Red Paralela Bcn, S.L. (antes Carbónicas Montaner), que actúan en el sector de la distribución y comercialización de bebidas, han comercializado tónicas "SCHWEPPEES" con origen en Reino Unido. De 2009 al 2014 han comercializado aproximadamente 17.270.400 botellas y su cifra de negocio ha sido de 5.869.604,13 euros.

Las citadas sociedades, Red Paralela y Carbónicas Montaner, también han comercializado tónicas "SCHWEPPEES" procedentes de Portugal e Italia.

La marca "SCHWEPPEES" comenzó en el Reino Unido y luego se extendió por el mundo. Nació bajo el control de un único propietario Cadbury Schweppes, que era la titular de todas las marcas "SCHWEPPEES" registradas en el Espacio Económico Europeo (EEE), y así permaneció durante largo tiempo.

En 1999 la empresa Cadbury Schweppes vende a Coca-Cola/Atlantic Industries la titularidad de la marca "SCHWEPPEES" para algunos países de la UE, entre ellos Reino Unido, reservándose la titularidad de otras, como las registradas en España.

Previamente, en diciembre de 1998, Coca-Cola había pretendido la adquisición de la totalidad de las marcas "SCHWEPPEES" de Cadbury Schweppes. Sin embargo, ese acuerdo fue impedido por las autoridades europeas de la competencia.

En 2001 Cadbury Schweppes absorbió a la francesa Pernod Ricard, S.A., titular de la marca "ORANGINA", adoptando en 2008 el nombre Orangina Schweppes Group, grupo que posteriormente fue adquirido por la entidad japonesa Suntory en 2009.

Bajo el control de la sociedad holandesa Orangina se encuentra la sociedad española Schweppes S.A. y la inglesa Schweppes Limited, titular esta última de las marcas "SCHWEPPEES" que conservó Cadbury tras la fragmentación.



Por ello, a día de hoy, las marcas "SCHWEPPEES" están en manos de dos grupos empresariales Coca-Cola y Orangina con el siguiente reparto:

La entidad inglesa Schweppes Limited (Orangina) es titular, además de la marca en España, de la marca "SCHWEPPEES" para los siguientes países de la Unión Europea: Austria, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Polonia, Portugal, Eslovaquia, España y Suecia, además de en Noruega.

El grupo Coca-Cola es desde 1999 titular de los derechos de exclusiva sobre las marcas "SCHWEPPEES" en Reino Unido, pero además en otros países de dentro y fuera del EEE, así dentro de la Unión Europea es titular de las marcas "SCHWEPPEES" en Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovenia, Estonia, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Malta, Reino Unido, Rumania; además es titular de las marcas en Islandia (EEE) y en Albania, Bielorrusia, Ucrania, Rusia, Serbia y Turquía.

La marca "SCHWEPPEES" es una marca notoria en España, pero además goza de renombre mundial, en particular por lo que respecta a la bebida "tónica", que se presenta en diferentes variedades.

El nombre "SCHWEPPEES" está registrado desde hace largo tiempo como marca nacional, denominativa y figurativa, en cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo (EEE).

Respecto de las relaciones existentes entre las marcas de los diferentes Estado Miembros (EEMM) y sus titulares, consta acreditado (i) que en la página web, www.schweppes.com aparece "United Kingdom" entre los países cuya información se ofrece; (ii) que Schweppes Limited, titular de la marca en España, es el titular de la página web, www.schweppes.eu, y accediendo a la misma se observa que contiene información general y aparecen varios países, entre ellos Reino Unido; (iii) que entrando en la página web, www.schweppes.eu, y accediendo en el recuadro de "UK" se redirige a la web de Coca-cola, <http://www.coca-cola.co.uk/brands/schweppes.html>; (iv) que entrando en las web, www.schweppes.eu y www.schweppes.com, accediendo a las mismas se observa que contienen información de todos los países entre los que está Reino Unido; (v) que Schweppes Limited, a través de la



cuenta de twitter, en dos mensajes, habla de los productos Schweppes ingleses como propios.

La presentación de los productos Schweppes españoles es similar a la de los productos Schweppes de origen inglés.

La entidad Atlantic Industries solicitó el 7 de noviembre de 2000 una marca inglesa en clase 32, consistente en un signo distintivo que se corresponde a la firma del fundador de la marca Jacob Scheppe.

Schweppes Limited solicitó la marca consistente en el mismo signo distintivo anterior en el Benelux, el 27 de febrero de 2002 y en España el 1 de marzo de 2002.

La entidad Atlantic Industries solicitó el 21 de noviembre de 2006 la marca rumana consistente en la denominación "SCHWEPPE ZERO".

La entidad Schweppes Limited solicitó la marca "SCHWEPPE ZERO" en otros países como en España, Portugal o Dinamarca.

La entidad Schweppes Limited solicitó el 20 de abril de 2007 el modelo comunitario consistente en una variante para las etiquetas de "SCHWEPPE" con la siguiente denominación "Agrum Light Schweppes", del que posteriormente desistió.

En Holanda, donde el titular registral de la marca Schweppes es Schweppes Limited, la elaboración, embotellado y comercialización del producto Schweppes se realiza por Coca-Cola.

En países como Alemania y Francia, donde el titular de la marca es Schweppes Limited, se comercializan a través de Amazon productos Schweppes de origen inglés. En general en Europa, a través de portales electrónicos como Alibaba o Amazon, se venden dentro del EEE productos Schweppes de distintos orígenes.



El precio de la tónica en España es más elevado que el fijado para Portugal, Italia, Alemania u Holanda, donde la titularidad también es de Schweppes Limited y que en Reino Unido, donde es de Coca-Cola.

Por ello, Schweppes, S.A. formuló demanda contra Red Paralela, S.L. y Red Paralela Bcn, S.L ante el Juzgado de lo Mercantil nº8 de Barcelona por infracción de las marcas nacionales "SCHWEPPEES" de la que la actora es licenciataria en exclusiva para España.

Las demandadas comparecieron para oponerse a la demanda, alegando el agotamiento del derecho derivado de dichas marcas, ya que los productos comercializados por ellas fueron adquiridos en el Reino Unido de quien es titular de la marca en dicho país.

Al mismo tiempo Red Paralela formuló reconvención contra Schweppes S.A, Schweppes Internacional Limited, Orangina Schweppes Holding BV y Exclusivas Ramírez S.L. ejercitando diversas acciones por presuntos ilícitos concurrenciales y actos de competencia desleal.

Schweppes S.A. contestó oponiéndose a la demanda reconvencional. Las demandadas Schweppes Internacional Limited, Orangina Schweppes Holding BV no contestaron a la demanda reconvencional, aunque comparecieron posteriormente, y Exclusivas Ramírez S.L fue declarada en rebeldía.

La sentencia de primera instancia desestimó la demanda al considerar agotado el derecho de marca de Schweppes, S.A., así como la reconvención, en la parte de la que no había desistido el actor reconvencional, relativa a las acciones de competencia desleal, pero no hizo especial imposición de las costas.

Schweppes S.A., Schweppes International Limited y Orangina Schweppes Holding BV recurrieron en apelación la sentencia para que se estimara íntegramente la demanda, con los pronunciamientos pretendidos y se revocara el pronunciamiento sobre costas relativo a la reconvención. Las demandadas se han limitado a oponerse al recurso, por lo que el objeto del recurso ha quedado limitado a las acciones de infracción de marcas y a su eventual agotamiento.



RESUMEN:

La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) comienza afirmando que las sociedades demandadas comercializan tónicas con el signo “SCHWEPPEES”, por lo tanto, conforme a el art. 34.2 a) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM), la actora, como licenciataria en exclusiva para España, tiene derecho a impedir que los demandados, sin su consentimiento, utilicen en el mercado español un signo idéntico para productos idénticos a los registrados.

Sin embargo, los demandados alegan que el licenciataria de las marcas españolas no tiene derecho a impedir la comercialización en España de las botellas de tónica con la marca “SCHWEPPEES” adquiridas en el Reino Unido de quien es el titular de la marca británica. Sus derechos, conforme lo previsto en el art. art. 36.1 LM, estarían agotados. El citado artículo establece que el derecho conferido por el registro de marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso de la misma para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento.

El artículo 7 de la Directiva 2008/95, con la rúbrica "agotamiento del derecho conferido por la marca", al que responde la norma española, dispone que el derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad con dicha marca por el titular o con su consentimiento.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), al interpretar este precepto, ha tratado de buscar un equilibrio adecuado entre los derechos derivados de las marcas nacionales y la libre circulación de mercancías en el mercado de la Unión, mercado que podría quedar artificialmente fragmentado si se permitiera un uso abusivo de los derechos de marca.

La jueza de primera instancia, consideró que, de la prueba practicada, había serios indicios para considerar que concurrían

las siguientes circunstancias: (i) el titular ha promovido una imagen de marca global asociada al Estado miembro de donde proceden los productos cuya importación pretende prohibir; (ii) el titular y el tercero coordinan su estrategia de marca para promover deliberadamente, en el conjunto del EEE, la apariencia o la imagen de marca única y global; (iii) la imagen de marca única y global proyectada de este modo genera confusión en el



consumidor medio en cuanto al origen empresarial de los productos designados con esta marca; (iv) el titular y el tercero mantienen intensas relaciones comerciales y económicas, aunque no de estricta dependencia, para la explotación conjunta de la marca; (v) el titular ha consentido, expresa o tácitamente, que los mismos productos cuya importación pretende que se prohíba se importen en otro u otros Estados miembros en los que sigue siendo propietario de los derechos de marca.

El Juzgado de lo Mercantil nº8 de Barcelona planteó cuestión prejudicial ante el TJUE (C-291/16), que concluyó, en la sentencia de 20 de diciembre de 2017 que el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (D 2008/95), debe interpretarse en el sentido de que impide que el titular de una marca nacional se oponga a la importación de productos idénticos designados con la misma marca y procedentes de otro Estado miembro, en el que esta marca, que pertenecía inicialmente al mismo titular, es actualmente propiedad de un tercero que ha adquirido los derechos relativos a la misma mediante cesión cuando, tras esta cesión: (i) el titular, solo o coordinando su estrategia de marca con ese tercero, ha seguido promoviendo activa y deliberadamente la apariencia o la imagen de una marca global y única, creando o reforzando de este modo una confusión en el público pertinente en cuanto al origen empresarial de los productos designados con ésta; o (ii) existen vínculos económicos entre el titular y dicho tercero, en el sentido de que coordinan sus políticas comerciales o se concertan para ejercer un control conjunto sobre el uso de la marca, de modo que tienen la posibilidad de determinar directa o indirectamente los productos en los que figura dicha marca y de controlar su calidad.

Conforme al TJUE, corresponde al juez nacional decidir si se dan en el caso enjuiciado alguna de las dos circunstancias contempladas para que se considere agotada la marca.

La juez de primera instancia consideró que existían indicios suficientes para afirmar que concurrían las dos circunstancias a las que se refiere el TJUE. Sin embargo, conforme a lo dispuesto en el artículo 456 LEC, el apelante puede, con arreglo a los fundamentos alegados en primera instancia, solicitar que el tribunal de apelación se pronuncie sobre todas las pretensiones desestimadas, revisando para ello la prueba practicada en la primera instancia. No es necesario que la valoración de la prueba que se haya hecho en primera

instancia sea ilógica o arbitraria para que el tribunal de segunda instancia tenga que hacer su propia valoración de las pruebas relacionadas con el pronunciamiento impugnado. Por lo tanto, sentados los términos jurídicos de la cuestión controvertida, a la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 15ª) solo le queda analizar los fundamentos fácticos de la sentencia de primera instancia.

En cuanto a la prueba de los hechos en lo que se funda el agotamiento de la marca, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) señala que la sentencia de primera instancia agrupa en ocho apartados las conclusiones que infiere de las pruebas practicadas: a) acceso a la publicidad de los productos Schweppes británicos a través de la web de Schweppes Limited, titular de la marca española; b) que Schweppes Limited ha asumido como propio el territorio del Reino Unido para la distribución y publicidad de la marca Schweppes en las redes sociales; c) el uso en la publicidad institucional de Schweppes Limited y de Schweppes S.A., respectivamente titular y licenciataria de la marca en España, de la imagen de productos ingleses; d) diferencias mínimas en la presentación de los productos; e) la conservación de las referencias al origen británico y la vinculación con Reino Unido; f) la actuación marcaria paralela; g) la colaboración empresarial entre Schweppes Limited y Coca Cola en Holanda; h) la comercialización en EEMM, donde la marca es titularidad de Schweppes Limited, de tónicas inglesas.

Sobre estas ocho premisas, la sentencia, construye su decisión, que es impugnada por la actora y, en sentido opuesto, apoyada por la demandada.

En cuanto al acceso a la publicidad de los productos Schweppes británicos a través de la web de Schweppes Limited, titular de la marca española, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) no cree que de esos hechos se pueda deducir que la titular de las marcas españolas estuviera haciendo publicidad de las marcas británicas, pues lo único que puede inferir es que está proporcionando información sobre el productor local de los productos de la marca común "SCHWEPPE". Considera realmente dudoso que un consumidor medio entrase en esa web para obtener información sobre algo tan fácil como localizar productos de la marca "SCHWEPPE". Matiza que el único interesado que consultaría ese dato en la web de Schweppes Limited sería un profesional que quisiera localizar a los distribuidores del producto. Ese consumidor iniciado o profesional que

accediera a este dato entendería que los productos de la marca Schweppes del Reino Unido no son producidos por Schweppes Limited, sino por Coca-Cola.

Por lo tanto, no cree que dicha información contribuya a crear confusión sobre el origen común de los productos en el consumidor medio. Por el contrario, contribuiría a entender que, a pesar de compartir el signo distintivo, el producto tiene orígenes diversos. Por lo tanto, de aquel enlace no se puede afirmar que Schweppes Limited esté publicitando los productos ingleses.

En cuanto a que Schweppes Limited ha asumido como propio el territorio del Reino Unido para la distribución y publicidad de la marca Schweppes en las redes sociales, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) considera que los dos mensajes de Twitter son insuficientes para deducir que, en general, Schweppes Limited publicita en las redes sociales los productos Schweppes fabricados en el Reino Unido por Coca-Cola.

En cuanto al uso en la publicidad institucional de Schweppes Limited y de Schweppes S.A., respectivamente titular y licenciataria de la marca en España, de la imagen de productos ingleses, frente a las versiones contradictorias sobre el uso o no de los productos británicos en actos de promoción de Schweppes Limited, no es posible declarar probado el origen de los productos o de los signos utilizados en las dos imágenes, por lo tanto, es imposible sacar conclusión alguna de dichas fotografías. Aun en la hipótesis rechazada de que los signos correspondieran a productos británicos, la muestra de la conducta de Schweppes Limited, es decir, dos fotografías en sus redes sociales, es insignificante para poder deducir de ella conclusión alguna y menos que Schweppes Limited utilice productos británicos de la marca Schweppes indistintamente en su publicidad.

En cuanto a las diferencias mínimas en la presentación de los productos, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) afirma que es cierto que las diferencias entre los productos españoles e ingleses no son muchas. Sin embargo, las diferencias posibles para marcar una botella de tónica no pueden ser muchas. Por tanto, no considera que se trate de un hecho significativo. En la sentencia se añade que los productos españoles utilizan textos en inglés, hecho este del que solo se puede deducir que el titular quiere evocar su origen inglés, algo perfectamente comprensible, puesto que el origen de la marca es inglés.



En cuanto a la actuación marcaria paralela, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) considera que de los tres ejemplos mencionados en la sentencia no se puede deducir que exista una actuación marcaria paralela de las compañías que obedezca a ningún tipo de acuerdo.

En cuanto a la colaboración empresarial entre Schweppes Limited y Coca Cola en Holanda, de la existencia de un solo contrato de licencia, no se puede deducir la existencia de un acuerdo general para el mercado europeo, pero es indudablemente un dato relevante.

En cuanto a la comercialización en Estados Miembros, donde la marca es titularidad de Schweppes Limited, de tónicas inglesas a través de portales como Alibaba o Amazon, sin que ésta haya emprendido acciones contra dichos portales, en base a la jurisprudencia del TJUE, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) estima que no podría convertirse en ningún caso en determinante de la existencia de un consentimiento tácito.

La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) no comparte la valoración que hace la recurrida ni la sentencia de primera instancia. De las diferentes premisas sobre las que se basa la supuesta existencia de un consentimiento tácito del titular de la marca que lleven al agotamiento de sus derechos, solo nos podemos quedar con las referencias que hace el titular de la marca al origen británico del producto y la existencia de un contrato de licencia entre Schweppes Limited y Coca-Cola para que esta fabrique y comercialice los productos de aquella en Holanda.

Sin embargo, esos dos datos resultan, a juicio de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), insuficientes para concluir que se dan cualquiera de las dos circunstancias que exige el Tribunal de Justicia en relación a la imagen global de la marca o la existencia de vínculos económicos. Es indudable que el titular buscará con esas referencias al origen británico de la marca mantener y reforzar su tradición como uno de sus valores de una marca centenaria, pero de esas referencias no podemos deducir que haya seguido promoviendo activa y deliberadamente la apariencia o la imagen de una marca global y única, creando o reforzando de este modo una confusión en el público pertinente en cuanto al origen empresarial de los productos designados con esta marca, pues no podría pedirse al titular actual que, para diferenciar su origen empresarial del titular británico, renunciara a reivindicar el origen tradicional de la marca.

Asimismo, no considera que, de un acuerdo puntual sobre la licencia del uso de la marca en Holanda, pueda deducirse la existencia de vínculos económicos que permitan a los titulares, ejercer un control conjunto sobre la marca en todo el EEE que les otorgue la posibilidad de determinar directa o indirectamente los productos en los que figura dicha marca y de controlar su calidad.

Por todo ello, estima el recurso y la demanda de infracción.

En cuanto a la indemnización de daños y perjuicios, la actora, sobre la base del art. 41. 1. b) Ley de Marcas, reclama de las demandadas solidariamente una indemnización de daños y perjuicios. Valora dichos daños en función de la cantidad que como precio el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo

su utilización conforme a derecho, que fija en 40.000 euros como canon de entrada y el 10% de la suma facturada como variable, lo que supone 586.960 euros (ya que la cifra de negocio de la compañía ha sido de 5.869.604,13 euros), ello le lleva a reclamar la suma total de 626.960 euros.

La demandada se limita a decir que la cifra es desproporcionada, pero no aporta alternativa alguna. La Audiencia Provincial de Barcelona (sección 15ª) afirma que el criterio de la actora no tiene nada que ver con el mercado. La ley habla del precio que el infractor hubiera debido de pagar si la actividad infractora hubiera sido autorizada, lo que obliga a hacer una referencia al mercado de este tipo de licencias.

En base a ello, considera que debe reducir prudencialmente a un 5%, la suma facturada variable y sin canon de entrada, por lo que la indemnización quedaría en 293.480 euros, que considera razonable en función del volumen de ventas y de la cifra de negocio.

Respecto de las costas de primera instancia, considera que no se pueden imponer por las dudas jurídicas y fácticas que la cuestión ha planteado, dudas que ha motivado una decisión del TJUE y una valoración de los hechos diferentes por la juez de primera instancia y el tribunal de segunda instancia.



Sin embargo, respecto de las costas de la reconvención en primera instancia condena a la actora reconvencional en aplicación del criterio del vencimiento, art. 394 LEC.

Conforme al art. 398 LEC, no procede hacer imposición de las costas al haberse estimado el recurso.

COMENTARIO:

La sentencia resulta muy relevante, ya que analiza de forma exhaustiva y detallada los requisitos enunciados por el TJUE que deben concurrir para poder apreciar el agotamiento del derecho de marca en un caso de importaciones paralelas y su tratamiento cuando la comercialización de estos productos se produce a través de Internet.