

# Jurisprudencia

**Fecha:** 17/11/2009

**Jurisdicción:** Civil

**Ponente:** Víctor Manuel Martín Calvo

**Origen:** Audiencia Provincial de Las Palmas

**Tipo Resolución:** Sentencia

**Sección:** Quinta

**Supuesto de Hecho:** MARCAS. Agotamiento del derecho de marca art. 36 de la LM.

**Cabecera:** La fabricación del producto en el Espacio Económico Europeo si no va seguida de su comercialización en dicho Espacio no puede suponer el agotamiento del derecho de comercialización que otorga la marca a su titular.

## Resumen

La demandada sostiene la legitimación de su actividad comercial de los productos marcados en relación con el agotamiento del derecho de marca que regula el art. 36 de la LM. Sostiene la Sala que acreditado que las botellas de güisqui Johnnie Walker y J&B han sido importadas por la demandada directamente para realizar su primera comercialización dentro del EEE se está en el caso de aceptar la vulneración por dicha parte del derecho de que gozan las actoras para dicha primera comercialización en dicho Espacio de los productos marcados litigiosos. Al respecto poco importa el lugar de fabricación y más concretamente que dicho güisqui haya sido producido en el Reino Unido en cuanto lo trascendente es su comercialización. El derecho de marca autoriza a su titular a la comercialización del producto marcado una vez registrado (art. 34.3. b LM) si bien, conforme al art. 36.1 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. La fabricación del producto en el EEE si no va seguida de su comercialización en dicho Espacio no puede suponer el agotamiento del derecho de comercialización que otorga la marca a su titular.

## Texto

### Encabezamiento

Sentencia de diecisiete de noviembre de dos mil nueve. Sección 5ª Audiencia Provincial de Las Palmas de GC, ponente el Sr. Magistrado Don Víctor Manuel Martín Calvo

### Fundamentos de Derecho

PRIMERO.- Para una mejor comprensión del recurso conviene precisar que la

demanda presentada sostiene que la entidad estadounidense DIAEGO NORTH AMERICA INC. es titular de las siguientes marcas:

1) marca denominativa española SMIRNOFF nº 320.930 para productos de la clase 33 (alcoholes, aguardientes, brandies y licores), doc. nº 2 de la demanda (folio 62 de las actuaciones);

2) marca figurativa española nº 2.206.974 para productos de la clase 33 (bebidas alcohólicas excepto cervezas), doc. nº 3; y

3) marca figurativa comunitaria nº 1.249.051 para productos de la clase 25 (Vestidos, calzados, sombrerería) y 33 (Bebidas alcohólicas, incluyendo vinos, espirituosos y licores), doc. nº 4;

Además, que la entidad holandesa DIAGEO BRANDS BV es titular de las siguientes marcas:

1) Marca figurativa española nº 2.027.582 para productos de la clase 33 (bebidas alcohólicas, excepto cervezas), doc. nº 5; y

2) Marca denominativa comunitaria JOHNNIE WALKER nº 2.619.740 para productos, entre otros, de la clase 33 (bebidas alcohólicas), doc. nº 6.

Y finalmente, que la empresa británica JUSTERINI & BROOKS LTD. es titular de la marca figurativa española nº 1.322.590 para la clase 33 (Whisky escocés): , doc. nº 7 de la demanda.

Se alegó que la entidad demandada viene importando y comercializando botellas de vodka SMIRNOFF, whisky JONNIE WALKER y whisky J&B procedentes de estados ajenos al EEE (Espacio Económico Europeo) y que tales hechos han causado daños a las demandantes al distorsionar la distribución intracomunitaria y provocar un lucro cesante (hecho cuarto de la demanda). Por ello pretende el ejercicio de acciones declarativas sobre el derecho exclusivo a la primera comercialización en España así como que se declare la infracción por la demandada del referido derecho al vender en España productos marcados por las actoras que no han sido por ellas introducidos en el territorio del EEE pretendiendo seguidamente la condena de la demandada al cese inmediato en la venta de bebidas alcohólicas distinguidas con las marcas de las actoras no introducidas en el EEE con su autorización, a la indemnización de daños y perjuicios y la destrucción de las bebidas importadas por la demandada distinguidas con dichas marcas.

La entidad demandada tras negar la vigencia de las marcas españolas nos 320.930 (Smirnoff) y 1.322.590 (J&B) [hecho primero de la demanda] sostuvo que compró las botellas de J&B y Johnnie Walker a la empresa Stilbon Trade Corp. de Florida (EE.UU.) [hechos segundo y cuarto] pero que el origen de tales productos es el EEE, concretamente el Reino Unido, y que por tanto desde el instante en que se trata de productos auténticos, quiere decirse que proceden de la demandante; por lo tanto inicialmente han sido vendidos por ella, o a través de distribuidores autorizados y en estas operaciones la actora ya obtuvo sus beneficios, por lo que con las posteriores ventas no dejó de obtener ganancias porque no tenía derecho a ellas, una vez han salido las mercancías de su poder de disposición . Nada alegó respecto a la procedencia de las botellas Smirnoff.

La sentencia de primera instancia de conformidad con lo dispuesto en el art. 36.1 de la vigente Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre) y tras entender conforme a la prueba practicada (el reconocimiento señalado en la contestación, en el interrogatorio del legal representante de la demandada y en la prueba pericial) que las botellas de vodka Smirnoff y de güisqui Johnnie Walker y J&B fueron adquiridas por la demandada en Florida a la entidad Stilbon Trade Corp. e introducidas en territorio español sin consentimiento ni autorización de las actoras y sin que tenga relevancia el origen de fabricación del producto, aceptó la violación del derecho esgrimido por las actoras señalando la correspondiente indemnización con base a lo dispuesto en el art. 42 y 43 LM conforme a los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación y en atención a la prueba pericial practicada. Así, teniendo en cuenta que la cifra de negocios anual establecida pericialmente es de 1.226.616,03 fijó un importe indemnizatorio de 12.666,16 correspondiente al 1% que establece el art. 42.5 LM, importe a distribuir proporcionalmente entre las actoras en relación con el número de botellas vendidas de cada marca, así como también el 10% sobre el volumen total de la cifra de ventas de los productos litigiosos al entender que tal porcentaje es adecuado y que sustituye a la ocultación de información llevada a cabo por la entidad demandada que ha impedido precisar la cuantificación exacta de la indemnización aplicando para ello el art. 217.6 (por error cita el apartado 5) LEC.

Frente a dicha resolución se alza la parte demandada insistiendo en sus excepciones planteadas e instando la revocación de la sentencia con la consiguiente desestimación íntegra de la demanda, mientras que las entidades actoras impugnan la resolución apelada pretendiendo la estimación de la acción de cesación y la condena en costas de la instancia a la parte demandada.

SEGUNDO.- Como primer motivo de apelación la parte demandada insiste en la falta de legitimación activa de la entidad Diageo North America Inc. respecto a la marca española nº 320.930 (Smirnoff) y de la entidad Justerini & Brooks Ltd. respecto de la marca española nº 1.322.590 (J&B) en cuanto pese a justificarse su concesión en fecha 27/01/1960 sin embargo, habiendo transcurrido más de diez años desde dicha concesión, no se ha acreditado la vigencia en fecha actual sin que la prueba practicada al efecto pueda ser atendida al vulnerar los arts. 264.2º y 265.1.1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El motivo no puede ser atendido. En las certificaciones de ambas marcas aportadas junto con el escrito de demanda (folios 62 y 86, respectivamente) expedidas en fechas cercanas a la presentación de la demanda (concretamente el 4 de diciembre de 2003 para la primera de dichas marcas y 18 de mayo de 2004 para segunda) expresamente se hizo constar que «En el día de la fecha el citado expediente se encuentra en vigor» sin que por la parte demandada que excepciona la falta de vigencia actual se haya podido acreditar la caducidad en fecha posterior a dichas certificaciones y anterior a la demanda. Por lo demás, la sentencia apelada en su fundamento de derecho segundo establece respecto a dichas marcas que de la prueba practicada obrante en las actuaciones, concretamente de los oficios remitidos por la oficina de marcas se constata la vigencia y titularidad de las mismas a la fecha de interposición de la demanda, razonamiento que no es objeto de impugnación por la demandada salvo en lo relativo a que no debieron remitirse los oficios con olvido de que la prueba fue acordada en la Audiencia Previa sin que conste que por la parte demandada se recurriese en forma la admisión de la misma. Al propio tiempo esta Sala ha podido comprobar telemáticamente la vigencia a favor de las entidades actoras de las marcas litigiosas a través de la página web de la Oficina Española de Patentes y Marcas: <http://sitadex.oepm.es/ServCons/SitJurExpGra>

TERCERO.- Se sostiene por la demandada como segundo motivo de oposición su falta de legitimación pasiva o la existencia de un litisconsorcio pasivo necesario, alegándose que ha quedado evidenciado que la demandada es un broker, un intermediario entre compradores y vendedores y que no es quien comercializa; que quien comercializa las bebidas de güisqui fue Stilbon Traders Corp.

El motivo debe igualmente ser rechazado. Consta a través de la diversa documental e incluso de la pericial practicada que la entidad demandada comercializa (adquiere para su posterior reventa) los productos litigiosos marcados por las actoras. Poco importa que no sea vendedor al detalle, lo trascendente es que, como incluso reconoce, importa de empresa radicada en los Estados Unidos de Norteamérica productos marcados de las actoras para su comercialización en España por lo que su legitimación pasiva viene plenamente acreditada sin necesidad traer al procedimiento a la entidad exportadora que suministra los productos a la demandada cuando la sentencia que aquí se pronuncie en modo alguno podría afectarla y sin que la tutela impetrada en juicio tenga necesariamente que hacerse efectiva frente a ambas entidades importadora y exportadora conjuntamente (art. 12.2 LEC).

CUARTO.- Dedicó la demandada en las 'consideraciones' tercera, cuarta y quinta de su recurso a sostener la legitimación de su actividad comercial de los productos marcados en relación con el agotamiento del derecho de marca que regula el art. 36 de la LM.

Al respecto debe señalarse como nos ilustra la STS de 20-10-2008 (nº 965/2008, rec. 2707/2002) que:

«El agotamiento del derecho sobre la marca española no se reguló expresamente por el Estatuto de la Propiedad Industrial y sí por el artículo 32.1 de la Ley 32/1.988, si bien éste generó dudas en su aplicación a consecuencia de haberse alejado en ciertos extremos del artículo 7.1 de la Directiva 89/104/CEE -defecto hoy corregido en el artículo 36.1 de la vigente Ley 17/2.001, de 7 de diciembre-.

Sobre los efectos que, sobre el derecho de marca, produce una comercialización consentida y fuera del Espacio Económico Europeo se había pronunciado la Sala Primera en otras ocasiones; así en las sentencias de 15 de mayo de 1.985, 28 de septiembre de 2.001 y 20 de diciembre de 2.005. En esta última declaramos que el artículo 32.1 de la Ley 32/1.988 debía ser interpretado de conformidad con el 7.1 de la Directiva 89/104/CEE y, además, con la doctrina sentada en su interpretación por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que, en síntesis, ha declarado:

1º) Que la Directiva 89/104/CEE contiene en los artículos 5 a 7 una armonización completa de las normas relativas a los derechos conferidos por la marca -sentencias de 16 de julio de 1.998, Silhouette International Schmied GmbH, C-355/96, 25; y 30 de noviembre de 2.004, C-16/03, Peak Holding AB, C-16/03, 30-.

2º) Que la marca constituye un elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y en el que las empresas deben estar en condiciones de captar la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, lo cual únicamente es posible merced a que existen signos distintivos que permiten identificarlos -sentencias de 17 de octubre de 1990, Hag, C-10/89, 13-.

3º) Que, por consiguiente, la marca confiere al titular el derecho exclusivo a utilizarla para la primera comercialización de un producto y protegerlo, de este modo, contra los competidores que pretendan abusar de la posición y de la reputación de la marca vendiendo productos designados indebidamente con esta marca -sentencias de 23 de

mayo de 1978, Hoffmann-La Roche, C-102/77, 7; 11 de noviembre de 1.997, Frits Loendersloot c. G. Ballentine, C-349/95, 22; y 12 de octubre de 1.999, Pharmacia & Upjohn, C-379/97, 15-.

4º) Que el titular de un derecho de marca protegido por la legislación de un Estado miembro no puede, de acuerdo con el artículo 7.1 de la Directiva, ampararse en su legislación para oponerse a la importación o a la comercialización de un producto que haya sido comercializado en el Espacio Económico Europeo por él mismo o con su consentimiento -sentencias de 31 de octubre de 1974, Winthrop, C-16/74, 7 a 11; 17 de octubre de 1990, HAG, C-10/89, 12; 11 de julio de 1996, Bristol-Myers Squibb, C-427/93, C-429/93 y C-436/93, 31; 11 de noviembre de 1.997, Frits Loendersloot, C-349/95, 23; y 12 de octubre de 1.999, Pharmacia & Upjohn, C-379/97, 13-.

5º) Que el concepto de comercialización en el Espacio Económico Europeo, utilizado en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva, constituye un elemento que determina la extinción del derecho exclusivo del titular de la marca previsto en el artículo 5 de esta Directiva -sentencias de 8 de abril de 2003, Van Doren + Q, C-355/00, 34; y 30 de noviembre de 2.004, C-16/03, Peak Holding AB, C-16/03, 31-. Dicho concepto ha de recibir, por tanto, una interpretación uniforme en el ordenamiento jurídico comunitario -sentencia de 30 de noviembre de 2.004, C-16/03, Peak Holding AB, C-16/03, 32-.

6º) Que los preceptos de la Directiva sobre el agotamiento no pueden, sin embargo, interpretarse en el sentido de que los Estados miembros puedan prever en sus ordenamientos nacionales un agotamiento respecto de productos comercializados en terceros países -sentencias de 16 de julio de 1.998, Silhouette International Schmied GmbH & Co.KG, C-355/96, 26; 20 de noviembre de 2001, Zino Davidoff y Levi Strauss, C-414/99 a C-416/99, 32; y 8 de abril de 2.003, C-244/00, Van Doren y Q. GMBH, 25-.

7º) Que la mencionada interpretación es la única que permite alcanzar plenamente la finalidad de la Directiva, consistente en salvaguardar el funcionamiento del mercado interior y que de la disparidad normativa sobre el agotamiento se derivarían obstáculos insalvables para la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios -sentencia de 16 de julio de 1.998, Silhouette International Schmied GmbH & Co.KG, C-355/96, 27-.

8º) Que, como el artículo 7.1 de la Directiva circunscribe el agotamiento del derecho sobre la marca a los supuestos en que los productos hubieran sido comercializados por primera vez en el Espacio Económico Europeo, le está permitido al titular controlar la primera comercialización en éste de los productos designados con el signo, sin que agote esos derechos en el interior de dicho Espacio una comercialización de los productos fuera de tal ámbito territorial -sentencias de 20 de noviembre de 2.001, Zino Davidoff, S.A. y otros, asuntos acumulados C-414 a 416/99, 33; 8 de abril de 2.003, Van Doren+Q.GmbH, C-244/00, 26; 26 de mayo de 2.005, Class International BV, C-405/03, 33-.

9º) Que, por esa razón, puede el titular prohibir la utilización de la marca con arreglo al derecho que le confiere la Directiva, independientemente de que hubiera prestado su consentimiento a la comercialización en el mercado nacional de otros productos iguales o similares a aquellos respecto de los cuales se invoca el agotamiento -sentencia de 1 de julio de 1.999, Sebago Inc., C-173/98, 19 y 21-.

Respecto a las dudas que mantiene la apelante en orden a la vigencia temporal de la anterior Ley de Marcas en periodo en que por la demandada se comercializó productos marcados por las actoras en relación con el agotamiento de la marca que entiende se

producía con la comercialización internacional han de quedar disipadas a través de lo mantenido por la STS de 12-11-2008 (nº 1026/2008, rec. 1838/2003) al señalar que: «la jurisprudencia de esta Sala, representada por las citadas sentencias de 28 de septiembre de 2001, 20 de diciembre de 2005, 29 de noviembre de 2006 y 23 de marzo de 2007, ya interpretó el art. 32.1 de la Ley de Marcas de 1988, de acuerdo con la directiva 89/104/CEE y con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, en el sentido de que el titular de la marca no podía prohibir la comercialización en España de productos genuinos previamente comercializados con su consentimiento no sólo en España sino también en otros territorios comprendidos en el Espacio Económico Europeo, aunque sí de los productos genuinos previamente comercializados fuera del tal Espacio, no cabe duda de que esta misma interpretación corresponde aún con más claridad al art. 36. 1 de la Ley de Marcas de 2001, pues la referencia a España se ha sustituido ya por la que explícitamente se hace al Espacio Económico Europeo»

El criterio del agotamiento comunitario del derecho de marca es reconocido en la reciente STS de 2-4-2009 (nº 237/2009, rec. 1247/2004) al señalar que: «En consecuencia, si el titular de la marca no puede prohibir -a salvo las excepciones admitidas, que en el caso que se decide no entran en juego-, por haberse agotado su derecho, el uso del signo cuando identifique productos auténticos comercializados en el Espacio Económico Europeo, por él o con su consentimiento, podrá hacerlo cuando se trate de productos comercializados, aunque sea en dichas condiciones, en países terceros, esto es, fuera del referido Espacio -sentencias de 1 de julio de 1.999, C-173/98, 13, de 20 de noviembre de 2.001, C-414/99 y 416/99, 32, 33 y 39, y de 8 de abril de 2.003, C-244/00, 26-.

Acreditado que las botellas de güisqui Johnnie Walker y J&B han sido importadas por la demandada directamente para realizar su primera comercialización dentro del EEE se está en el caso de aceptar la vulneración por dicha parte del derecho de que gozan las actoras para dicha primera comercialización en dicho Espacio de los productos marcados litigiosos. Al respecto poco importa el lugar de fabricación y más concretamente que dicho güisqui haya sido producido en el Reino Unido (no en vano se trata de güisqui escocés ) en cuanto lo trascendente es su comercialización . En efecto, el derecho de marca autoriza a su titular a la comercialización del producto marcado una vez registrado (art. 34.3. b LM) si bien, conforme al art. 36.1 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. La fabricación del producto en el EEE si no va seguida de su comercialización en dicho Espacio no puede suponer el agotamiento del derecho de comercialización que otorga la marca a su titular.

Se alega en el recurso que derivado del carácter monopolista de la comercialización y distribución de los productos marcarios objeto de la litis se deriva que es a la titular de la marca a quien incumbía acreditar que los productos fueron comercializados inicialmente por él o con su consentimiento fuera del EEE razonando que esta carga de la prueba le concierne al titular marquista en casos como el que nos ocupa en que existe un riesgo real de compartimentación de los mercados nacionales . Tal alegación no puede ser atendida. En Sentencia de 8 de abril de 2003 el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas formuló la siguiente doctrina: «[35] El órgano jurisdiccional remitente señala que según el Derecho alemán, 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. () [36] Una norma en materia de prueba de este tipo es compatible con el Derecho comunitario, en particular con los

arts. 5 y 7 de la Directiva. () [37] No obstante, las exigencias derivadas de la protección de la libre circulación de mercancías, establecida, en particular, en los arts. 28 CE y 30 CE, pueden requerir que se adapte dicha norma en materia de prueba. () [38]

Así debe ocurrir cuando dicha norma pueda permitir que el titular de la marca compartimente los mercados nacionales, favoreciendo así el mantenimiento de las diferencias de precio que puedan existir entre los Estados miembros... () [39]

Tal y como señala el órgano jurisdiccional remitente, existe un riesgo real de compartimentación de los mercados nacionales, por ejemplo, en las situaciones en las que, como ocurre en el litigio principal, el titular de la marca comercializa sus productos en el EEE por medio de un sistema de distribución exclusiva. () [40] En tales situaciones, si incumbiera al tercero demandado aportar la prueba del lugar en el que los productos fueron comercializados por primera vez por el titular de la marca o con su consentimiento, dicho titular podría obstaculizar la comercialización de los productos adquiridos e impedir cara al futuro, en el supuesto de que el tercero pueda demostrar que su proveedor fue un miembro de la red de distribución exclusiva del titular en el EEE, que aquél pueda seguir acudiendo a dicho miembro para abastecerse. () [41] De ello resulta, necesariamente, que en caso de que el tercero demandado logre demostrar que existe un riesgo real de compartimentación de los mercados nacionales si recae sobre él la carga de probar que los productos fueron comercializados en el EEE por el titular de la marca o con su consentimiento, incumbe al titular de la marca acreditar que los productos fueron comercializados por él o con su consentimiento fuera del EEE. Si se acredita este extremo, corresponde entonces al tercero probar la existencia de un consentimiento del titular para la ulterior comercialización de los productos en el EEE.».

Teniendo en consideración lo anterior es de advertir que la demandada no es que sostenga que ha adquirido dentro del EEE acreditando a la vez que existe riesgo de compartimentación al hacerlo a través de un distribuidor en exclusiva dentro de dicho Espacio y que por ello, para no perder la posibilidad de seguir adquiriendo, se niega a revelar la fuente de comercialización, contrariamente reconoce al menos respecto al güisqui que es adquirido a una empresa que comercializa en los Estados Unidos de Norteamérica (en Florida) con lo cual no se está en el supuesto contemplado por la sentencia anteriormente transcrita desde el momento en que queda probado que los productos comercializados ahora por la demandada lo son por vez primera en el EEE sin el consentimiento de las actoras.

En lo que respecta al vodka Smirnoff queda acreditado que proceden de Brasil y que la primera comercialización en territorio EEE lo practica la demandada al ser la entidad Import Export Disalbe S.L. un mero intermediario tal y como resulta de las facturas y conocimientos de embarque obrantes en autos. Así, p. ejm., documentos obrantes a los folios 328 y 329 de los que deriva que la mercancía proviene directamente de Brasil y el destinatario es la demandada por más que el expedidor lo fuera la referida entidad intermediaria exportadora. Por lo demás, ni siquiera se ha probado que la entidad Import Export Disalbe S.L. hubiera adquirido de empresa comercializadora radicada en el EEE o con el consentimiento de la actora Diageo North America Inc.

QUINTO.- Se alega por la demandada que la sentencia recurrida infringe lo dispuesto en el art. 42.2 de la LM al fijar como consecuencia de la violación del derecho de marca la indemnización de daños y perjuicios en cuanto era necesario que hubiera sido advertida suficientemente del derecho del titular de la marca, de su violación y de las acciones que, en su caso, pudieran corresponderle siendo que la primera reclamación lo ha sido con ocasión del presente procedimiento. Expone igualmente

que no existe daño en cuanto las actoras ya obtuvieron su beneficio con la venta a la primera comercializadora (esto es cuando vendieron a la que a su vez comercializó con la demandada) y que, además, no existe ni dolo, ni culpa ni negligencia en su conducta habida cuenta de que ni aun los propios tribunales de este país se ponen de acuerdo sobre el agotamiento internacional o comunitario de la marca .

El motivo tampoco puede ser estimado. El art. 42 LM (Presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios) establece que «2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera notoria o renombrada».

Se observa que el mencionado precepto establece tres supuestos diferenciados de los que deriva la obligación de indemnizar; el primero cuando pese a no existir culpa o negligencia del demandado éste es advertido previamente (sin éxito) por el titular de la marca (o persona legitimada) de la violación que está realizando siendo requerido para su cese; el segundo cuando existe tal culpa o negligencia y, finalmente, cuando la marca es notoria o renombrada. En este supuesto, que es el que concurre en el presente procedimiento, la ley establece una responsabilidad objetiva (presumiendo la existencia al menos de culpa por parte del infractor). Las marcas Smirnoff, Johnnie Walker y J&B son marcas renombradas por lo que la infracción realizada por la entidad demandada es susceptible de generar la correspondiente indemnización por daños y perjuicios.

Por lo demás el hecho de que pudiera existir jurisprudencia menor contradictoria en orden al agotamiento internacional o comunitario de la marca no es bastante para excluir dicha responsabilidad, no sólo por el carácter objetivo de la misma cuando de marcas notorias y renombradas se trata, sino porque no existe tal contradicción en la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

SEXTO.- En lo que respecta a la cuantía de la indemnización se sostiene en el recurso - 'consideración' séptima- que aun en el caso de que tuviere derecho el titular de la marca a la indemnización, es lo cierto que ésta no podría suponer sino el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados (art. 43.5 LM) y ello, según sostiene en dicha 'consideración' por cuanto contrariamente a lo establecido en la sentencia no ha ocultado información aportando a las actuaciones toda la información de que dispone y además la parte actora ni siquiera ha intentado probar la existencia de daño alguno superior a dicho 1%.

Como bien expone la parte apelada la adversa pasa por alto que el perjuicio se ocasiona cuando entran en el mercado europeo unos productos procedentes de terceros estados en los que los productos se venden a menor coste como consecuencia entre otras cosas del menor poder adquisitivo de la población, los menores costes que tiene crear una red de distribución en los mismos, el menor coste de las campañas publicitarias, etc. y que en cada territorio se deben amortizar las inversiones realizadas ... De ahí que el daño quede acreditado desde el mismo momento en que cada botella vendida por la demandada, procedente de un Estado ajeno al Espacio Económico Europeo constituye una botella menos que mis representadas venden en este territorio entre las destinadas al mismo, dejando por tanto de percibir el beneficio que se obtiene en este territorio .

Acreditado el daño resulta procedente una indemnización conforme a lo dispuesto en el art. 42.2.b LM (en su redacción vigente al momento de presentación de la demanda). A este respecto la demandada apelante sostiene (consideración octava) que el Tribunal a quo ha determinado la cuantía indemnizatoria de forma aleatoria fijándolo en un 10% del volumen de ventas cuando difiere de lo expuesto por la experta que manifiesta que la apelante tenía un 5% de margen de beneficios

Conforme a la pericial practicada el volumen de facturación (que no cifra de negocios) obtenido por la demandada con la venta de las botellas de las marcas litigiosas, calculado sobre la base de las facturas de venta aportadas a este expediente tanto por la demandada como por sus clientes es de 805.001,47 para la marca Johnnie Walker, 352.042,08 para la marca Smirnoff y 109.572,48 para la marca J&B; por tanto un total de 1.266.616,03 (folios 727-729 de las actuaciones). La perito informó que no se podía calcular el 'beneficio' obtenido con la venta de dichas botellas porque no se aportaron la totalidad de las facturas de compra ni los gastos necesarios para su realización (lo que queda patente al observarse que el número de botellas vendidas por la demandada a sus clientes es superior al número de botellas de estas marcas que compra según la documentación aportada). Además, ha de tenerse presente que el criterio para delimitar el concepto de cifra de negocios que constituye la base de cálculo de la indemnización nos lo facilita la norma 11ª de la Tercera Parte del Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre:

El importe neto de la cifra anual de negocios se determinará deduciendo del importe de las ventas de los productos y de las prestaciones de servicios u otros ingresos correspondientes a las actividades ordinarias de la empresa, el importe de cualquier descuento (bonificaciones y demás reducciones sobre las ventas) y el del impuesto sobre el valor añadido y otros impuestos directamente relacionados con las mismas, que deban ser objeto de repercusión. No obstante, como quiera que las propias actoras reconocen que la perito informante sostuvo en el acto del juicio que el beneficio que pudo obtener la demandada alcanzaría en torno al 5,09 % por lo que tal porcentaje ha de ser el aplicado sobre aquellas ventas no existiendo prueba que rustique pudiera haber obtenido más beneficio.

Esta Sala atendiendo a ambas circunstancias siendo imputable a la propia demandada la imposibilidad de determinar exactamente cuál es el beneficio por ella obtenido a través de la comercialización de las botellas marcadas litigiosas; y no constando más comercialización que la expresada en dicho informe pericial en los importes ya referidos, considera correcto, en atención a lo señalado por la propia perito fijar dicho beneficio obtenido por la infractora no en el 10% establecido en la sentencia sino más propiamente en el 5,09 % por lo que las cantidades a indemnizar en atención al volumen de facturación de cada marca será de 40.974,57 para la marca Johnnie Walker; 17.918,94 para la marca Smirnoff y 5.577,24 para la marca J&B.

Al superar las anteriores cantidades al 1% de la presumible cifra de negocio realizada por la infractora con cada una de las marcas litigiosas el importe de indemnización será finalmente el representado por dichas cantidades que absorben a aquél 1%. Esta Sala considera que el establecimiento de la indemnización del 1% de la cifra de negocios a que se refiere el art. 43.5 LM es la indemnización mínima ( en todo caso dice el precepto) que debe fijarse por los daños y perjuicios sufridos aun sin necesidad de su prueba pero que cuando se acreditan mayores daños o perjuicios (daños y perjuicios superiores a dicho 1% refiere el inciso último de dicho precepto) se puede exigir tal exceso indemnizatorio; no la indemnización por el daño íntegro y acumuladamente aquél 1% que supondría, juicio de esta Sala, un enriquecimiento injusto.

Procede, en consecuencia, la estimación parcial del recurso sin que por ello resulte procedente hacer especial declaración sobre las costas causadas por el mismo en los términos dispuestos en el art. 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

SÉPTIMO.- Recurren, en vía de impugnación, las entidades actoras pretendiendo la condena de la declaración de cesación postulada en el escrito de demanda. El recurso debe ser estimado en dicho punto al ser procedente conforme a lo dispuesto en el art. 41.1 a) LM como así incluso reconoció la sentencia apelada en su Fundamento de Derecho Sexto el cual, no obstante la estimación de la pretensión, no tuvo reflejo en el Fallo.

Igualmente postulan, sin previo razonamiento alguno, la condena en costas de la demandada al entender que ha existido una estimación sustancial de la demanda. Tal pretensión no puede prosperar desde el momento en que una de las pretensiones de condena (la de destrucción de las mercaderías) ha sido rechazada, sin que se formule recurso al respecto, por el tribunal de primera instancia.

La estimación parcial del recurso de las actoras impide efectuar pronunciamiento en materia de costas de la alzada conforme al art. 398 LEC.

OCTAVO.- No habiéndose recurrido el pronunciamiento relativo a los intereses establecidos en la sentencia habrá de ser mantenido.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación;

## Fallo

Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación de DIAGEO NORTH AMERICA INC., DIAGEO BRANDS BV y JUSTERINI & BROOKS LTD. así como el interpuesto por la representación de la entidad mercantil CALEDONIAN RESOURCES CANARIAS, S.L. contra la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Las palmas de G.C. de fecha 1 de septiembre de 2007 en los autos de Juicio Ordinario nº 1046/04, revocando en lo necesario dicha resolución y en consecuencia, estimándose parcialmente la demanda interpuesta por las entidades mercantiles DIAGEO NORTH AMERICA INC., DIAGEO BRANDS BV y JUSTERINI & BROOKS LIMITED. condenamos a la entidad mercantil CALEDONIAN RESOURCES CANARIAS, S.L. a que cese inmediatamente en toda actividad que viole o perturbe los derechos de marca de las sociedades demandantes, cesando en la comercialización de bebidas alcohólicas distinguidas con las marcas Smirnoff, Johnnie Walker y J&B que no hayan sido introducidas en el Espacio Económico Europeo con autorización de las referidas actoras, así como a que abone las siguientes cantidades:

a) a la entidad DIAGEO NORTH AMERICA INC., la cantidad de diecisiete mil novecientos dieciocho euros con noventa y cuatro céntimos (17.918,94 ) con sus intereses legales desde la fecha de la sentencia de primera instancia (1 de sept. de 2007);

b) a la entidad DIAGEO BRANDS BV., la cantidad de cuarenta mil novecientos setenta y cuatro euros con cincuenta y siete céntimos (40.974,57 ), con sus intereses legales desde la fecha de la sentencia de primera instancia (1 de sept. de 2007); y

c) a la entidad JUSTERINI & BROOKS LIMITED, la cantidad de cinco mil quinientos setenta y siete euros con veinticuatro céntimos (5.577,24 ) con sus intereses legales desde la fecha de la sentencia de primera instancia (1 de sept. de 2007).

No ha lugar a hacer especial declaración sobre las costas causadas en ninguna de ambas instancias.

Llévese certificación de la presente resolución al rollo de esta Sala y notifíquese a las partes, y con certificación de la misma, devuélvase los autos al Juzgado de Procedencia para su ejecución y cumplimiento.