

Jurisprudencia

Fecha: 02/04/2009

Marginal: 28079110012009100237

Jurisdicción: Civil

Ponente: JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL

Origen: Tribunal Supremo

Tipo Resolución: Sentencia

Sala: Primera

Cabecera: Marcas. Agotamiento comunitario e internacional.

Texto

Encabezamiento

Número de Resolución: 237/2009

Número de Recurso: 1247/2004

Procedimiento: Casación

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a dos de Abril de dos mil nueve

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, el recurso de casación interpuesto por Kimeli, SL, representada por la Procurador de los Tribunales doña Blanca Ruiz Minguito, contra la Sentencia dictada, el día diez de febrero de dos mil cuatro, por la Sección Catorce de la Audiencia Provincial de Madrid, que resolvió el recurso de apelación interpuesto, en su día, contra la Sentencia que había pronunciado el Juzgado de Primera Instancia número Treinta y tres de los de Madrid. Es parte recurrida Nike International, Ltd, representada por la Procurador de los Tribunales doña María Isabel Campillo García.

Antecedentes de Hecho

PRIMERO.

Por escrito presentado ante el Juzgado Decano de los de Madrid el nueve de abril de mil novecientos noventa y nueve , la Procurador de los Tribunales doña Isabel Campillo García, en representación de Nike International Limited, interpuso demanda de juicio ordinario de menor cuantía contra Kimeli, SL, sobre defensa de derechos de marca.

Alegó dicha representación, en síntesis, que Nike International Limited era titular de diversas marcas españolas; que el diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, la aduana de Irún comunicó a la misma que Kimeli, SL había importado desde los Estados Unidos de Norteamérica veinticuatro bultos de zapatillas, esto es, cinco mil seiscientos ochenta y ocho pares, identificadas con sus marcas; que Nike International Limited solicitó y obtuvo medidas cautelares para impedir la

comercialización en España de las zapatillas. Por ello, con invocación de los artículos 31, 35 y 36 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de marcas, solicitó que *"teniendo por presentado este escrito con los documentos que acompañan, me tenga por comparecido y parte en representación de Nike International, Ltd. y por formulada demanda de Juicio ordinario de menor cuantía contra Kimeli, SL, se dicte auto (sic) por el que se prohíba el ofrecimiento, comercialización, almacenamiento, importación, exportación o sometimiento a cualquier otro régimen aduanero de los 5.688 pares de zapatillas "Nike" que se encuentran actualmente depositados en los almacenes de la Aduana de Irún (Documento Único Aduanero 2045-8-016.183, Núm. Ref.MTH/at 108NKE98051), con imposición de costas al demandado"*.

SEGUNDO.

La demanda fue repartida al Juzgado de Primera Instancia número Treinta y tres de los de Madrid, el cual la admitió a trámite, por providencia de fecha cinco de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Emplazada la demandada, se personó en las actuaciones representada por la Procurador doña Blanca Ruiz Minguito y contestó la demanda, alegando, en síntesis, que el derecho de la demandante se había agotado con una primera comercialización fuera del Espacio Económico Europeo. A la vez, formuló reconvencción, con el suplico siguiente: *"1º.- Se desestime íntegramente la demanda principal.- 2º.- Se admita la demanda reconvenccional planteada, declarándose el derecho que tienen la Compañía Mercantil Kimeli, SL a ser indemnizada por los daños y perjuicios ocasionados, y ello en virtud de la cantidad que se determine en ejecución de sentencia de conformidad con los parámetros expuestos.- 3º.- Se deje sin efecto las medidas cautelares acordadas por el Juzgado mediante*

Auto de fecha 26 de febrero de 1.999.- 4º.- Que se condene a Nike Internacional, Ltd., por su temeridad y notoria mala fe, al pago de las costas ocasionadas en el presente procedimiento, así como a las de la demanda reconvenccional".

La demandante, a la que se dio traslado de la reconvencción, la contestó con la solicitud de que *"... tenga por presentado este escrito con los documentos que lo acompañan y por evacuado el traslado de la demanda reconvenccional, teniendo a ésta por contestada en forma legal y previos los trámites legales y recibimiento a prueba, dicte sentencia por la que se prohíba el ofrecimiento, comercialización, almacenamiento, importación, exportación o sometimiento a cualquier otro régimen aduanero de los 5.688 pares de zapatillas "Nike" que se encuentran actualmente depositados en los almacenes de la Aduana de Irún (Documento Unico Aduanero 2045-8-016.183, Núm. Ref. Mth/ata 108NKE98051) y, desestimando la demanda reconvenccional, absuelva a esta parte de los pedimentos contenidos en la misma, todo ello, con expresa condena en costas"*.

TERCERO.

Celebrada la comparecencia preceptiva, admitida y practicada la prueba propuesta por las partes, el Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia el veintinueve de octubre de dos mil uno, con la siguiente parte dispositiva: *"Desestimo la demanda formulada por Nike International Ltd. contra Kimeli, SL y absuelvo a ésta de todos sus pedimentos, condenando a Nike International Ltd. al pago de las costas del proceso y declarando la extinción de la medida cautelar acordada en el procedimiento 883/98.- Estimo la reconvencción formulada por Kimili, SL contra Nike International Ltd. y condeno a ésta al pago de los daños y perjuicios que dicha medida cautelar haya*

ocasionado a aquella, determinables en ejecución, así como al pago de las costas de la reconvención".

CUARTO.

La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la demandante. Dicho recurso se admitió y, consiguientemente las actuaciones se remitieron a la Audiencia Provincial, en la que se turnaron a la Sección Catorce, la cual tramitó la apelación y dictó sentencia, con fecha de diez de febrero de dos mil cuatro , con la siguiente parte dispositiva: *"Ha lugar al recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Nike International Ltd, contra la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 33 de los de esta Villa en los autos nº 233/99, de fecha veintinueve de octubre de dos mil uno.- Revocamos dicha resolución, y estimamos la demanda origen del procedimiento en sus estrictos términos literales.- Imponemos al demandado las costas de 1ª Instancia generadas por la demanda principal y la reconvencional y no hacemos expresa condena de las costas de esta alzada".*

QUINTO.

La representación de Kimeli, SL preparó e interpuso recurso de casación contra la sentencia de apelación. Dicho recurso se tuvo por interpuesto, por lo que las actuaciones se elevaron a la Sala Primera del Tribunal Supremo, ante la que se personaron las litigantes, representadas, Kimeli, SL, por la Procurador de los Tribunales doña Blanca Ruiz Minguito y Nike International Limited, por la Procurador de los Tribunales doña María Isabel Campillo García. Esta Sala, por auto de seis de noviembre de dos mil siete, acordó *"1.- Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación de "Kimeli, SL" contra la*

Sentencia dictada en fecha diez de febrero de dos mil cuatro por la audiencia Provincial de Madrid, Sección Catorce, en el rollo de apelación numero 300/2002, dimanante de los autos de juicio de menor cuantía del Juzgado de Primera Instancia número treinta y tres de Madrid.- 2.- Dar traslado de las actuaciones a la parte recurrida para que, si fuere procedente, formalice su oposición por escrito en el plazo de veinte días".

SEXTO.

El recurso de casación de Kimeli, SL se compone de un solo motivo, formulado con apoyo en el artículo 477, apartado 2, ordinal 3º, de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

ÚNICO.

Infracción de la jurisprudencia relativa al agotamiento internacional del derecho sobre la marca y de los artículos 32, apartado 1 , en relación con los artículos 30, 31, 35, 37 y 38, todos de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre , de marcas, el artículo 7 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1.988 , y los artículos 9, 19, 30, 36, 85, 86, 110 y 222 del Tratado de Roma.

SÉPTIMO.

Evacuado el traslado conferido al respecto, la Procurador doña María Isabel Campillo García, en nombre y representación de Nike International, Ltd, lo impugnó, solicitando se declarase no haber lugar al mismo.

OCTAVO.

Se señaló como día para votación y fallo del recurso el diecisiete de marzo de dos mil nueve, en que el acto tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D.**JOSÉ RAMÓN FERRÁNDIZ GABRIEL**

Fundamentos de Derecho

PRIMERO.

La sentencia recurrida estimó, con el recurso de apelación, la demanda que había interpuesto Nike International Ltd, en la condición de titular de varias marcas españolas, contra Kimeli, SL, en la de importadora de productos auténticos identificados con los mismos signos, los cuales había adquirido en los Estados Unidos de Norteamérica de un distribuidor de aquella.

El Tribunal de apelación condenó a la demandada en los términos pretendidos en el suplico de la demanda, con apoyo en los artículos 35 y 36 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre , de marcas, entonces vigente.

La demandada, que, al contestar la demanda, había opuesto la excepción sustantiva de agotamiento del derecho de la titular de las marcas, ahora recurre en casación dicha sentencia, planteando con su recurso la cuestión de la procedencia del agotamiento internacional de la marca española, ya decidida en diversas ocasiones por la jurisprudencia reciente.

Los hechos que integran el supuesto del recurso quedaron desde la primera instancia claramente identificados. El Tribunal de apelación los ha descrito en los siguientes términos: "*... la importación por Kimeli, SL de cinco mil seiscientos ochenta y ocho pares de zapatillas legítimas, del modelo Leather Contez... compradas en U.S.A. a un distribuidor oficial de Nike*

", con el propósito de la importadora de revenderlas en España.

Se añade a ese relato un dato sobre el que había argumentado el Tribunal de la primera instancia. Consiste en que el mismo modelo de zapatillas ya "*se comercializaba... desde mil novecientos noventa y seis en el Reino Unido y... en España...*

".

SEGUNDO.

Afirma la recurrente que la sentencia recurrida ha infringido el artículo 32, apartado 1, de la Ley 32/1.980 , puesto en relación con los artículos 30, 31, 35, 37 y 38 de la misma Ley , así como con el artículo 7 de la Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1.988 , y diversos artículos del Tratado de 25 de marzo de 1.957, constitutivo de la Comunidad Europea - 9, 19, 30, 36, 85, 86, 110 y 222, según la numeración no actualizada -.

Las alegaciones en que se basa el motivo, favorables al agotamiento internacional del derecho de la demandante, están referidas, por un lado, a la función de la marca como signo de identificación del origen empresarial de los productos, que la recurrente alega se cumple en el caso, por ser éstos auténticos y no concurrir ninguna de las

excepciones previstas en el apartado 2 del mismo artículo 32 de la Ley 32/1.988. Y , por otro, a la inexistencia de norma española o comunitaria que excluya el agotamiento internacional, esto es, el producido por haber sido comercializados los productos fuera del Espacio Económico Europeo, por la titular del derecho o con su consentimiento.

Debe indicarse que las sentencias mencionadas en el motivo no permiten hablar de una jurisprudencia favorable al agotamiento internacional durante la vigencia de aquella Ley 32/1.988 . La sentencia de 15 de mayo de 1.985 aplicó la legislación anterior tanto a dicha Ley como a la Directiva 89/104/CEE y, además, lo hizo en un momento en que los criterios favorables al agotamiento con independencia del mercado de primera comercialización parecían destinados a triunfar. Y la sentencia de 28 de septiembre de 2.001, cuyo sentido contribuyeron a precisar las de 23 de marzo de 2.007 y 12 de noviembre de 2.008, no estableció una doctrina favorable sin condiciones a dicho agotamiento internacional.

En todo caso, las sentencias de 20 de diciembre de 2.005 y 20 de octubre de 2.008 , a la vez que recordaron la necesidad de interpretar el artículo 32 de la Ley 32/1.988 a la luz de los artículos 5, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE y estos de conformidad con las sentencias del Tribunal de Justicia, negaron el agotamiento del derecho sobre la marca cuando la primera comercialización consentida hubiera tenido lugar fuera del Espacio Económico Europeo.

Actuó, por tanto, correctamente la Audiencia Provincial de Madrid, al apartarse del particular criterio sostenido al respecto por el órgano judicial de la primera instancia y al interpretar el artículo 32 de la Ley 32/1.988 conforme a los mencionados criterios, ateniéndose, al fin, a lo establecido en el párrafo tercero del artículo 249 - anterior 189 - del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, de conformidad con la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de julio de 1.998 - C.355/96, 36 - y las que en ella se citan.

En lo que al debate planteado con el recurso importa, debe señalarse que dicho Tribunal considera que el legislador comunitario llevó a cabo en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104 - en su versión modificada por el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo - una armonización completa de las normas relativas al agotamiento de los derechos conferidos por la marca, que se produce sólo cuando los productos se hubieran comercializado en el Espacio Económico Europeo, por el titular o con su consentimiento, sin permitir a los Estados miembros la posibilidad de prever en sus Derechos nacionales el agotamiento internacional - sentencias de 16 de julio de 1.998, C-355/96, 25, 26, 27 y 31, de 1 de julio de 1.999, C-173/98, 13, y de 8 de abril de 2.003, C-244/00, 25, 32 y 35 -.

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 -.

Por otro lado, no impide el agotamiento la circunstancia de que productos del mismo tipo que los importados desde fuera del Espacio Económico Europeo hubieran sido vendidos con anterioridad por la titular de la marca o con su consentimiento en el Reino Unido y España, dado que, como precisó la sentencia de 1 de julio de 1.999 - C-

173/98, 19 -, los derechos conferidos por la marca sólo se agotan respecto de los ejemplares del producto comercializados con el consentimiento del titular.

El motivo y, con él, el recurso se desestima.

TERCERO.

Las costas del recurso que desestimamos quedan a cargo de la recurrente, en aplicación de los artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español y su Constitución.

Fallo

Declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto, por Kimeli, SL, contra la Sentencia dictada, con fecha diez de febrero de dos mil cuatro , por la Sección Catorce de la Audiencia Provincial de Madrid, con imposición de las costas a la recurrente.

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

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-**Xavier O'Callaghan Muñoz.-Jesús Corbal Fernández.-José Ramón Ferrándiz Gabriel.- Antonio Salas Carceller.-José Almagro Nosete.-Rubricado.**

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. **D.José Ramón Ferrándiz Gabriel**

, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.