Roj:	STS 6722/2012
Id Cendoj:	28079110012012100596
Órgano:	Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Sede:	Madrid
Sección:	1
Nº de Recurso:	619/2010
Nº de Resolución:	590/2012
Procedimiento:	CIVIL
Ponente:	JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL
Tipo de Resolución:	Sentencia

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a dieciocho de Octubre de dos mil doce.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por Distribuciones Carol, SL (actualmente, Besana Invest, SL), representada por la Procurador de los Tribunales doña Elisa Hurtado Pérez contra la sentencia dictada el once de diciembre de dos mil nueve, por la Sección Vigesimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid , que resolvió el recurso de apelación interpuesto, en su día, contra la que había pronunciado el Juzgado de lo Mercantil número Cuatro de Madrid. Es parte recurrida Total España, SAU, representada por el Procurador de los Tribunales don Guillermo García San Miguel Hoover.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Por medio de escrito registrado por el Juzgado Decano de Madrid el veintiséis de septiembre de dos mil cinco, el Procurador de los Tribunales don Guillermo García San Miguel Hoover, obrando en representación de Sociedad Anónima Española de Lubricantes, SA (SAEL, SA), interpuso demanda juicio ordinario con Distribuciones Carol, SL y Lumasur, SL.

En dicha demanda la representación procesal de Sociedad Anónima Española de Lubricantes, SA alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que la misma formaba parte del grupo petrolero Total, habiendo sido aportado el cien por cien de su capital por Total España, SA. Que se dedicaba a la fabricación y venta de aceites y lubricantes de la marca *"Gulf* ".

Que la sociedad demandante era titular de marcas españolas que incluían el término Gulf, como demostraba con los documentos presentados con la demanda. Que, como titular de esa marca, lo era de un derecho de exclusiva al uso de la misma.

Que las sociedades demandadas comercializaban en España, con etiquetas con el signo " *Gulf* ", envases de cinco litros de lubricantes Gulf Multi 20W50, Gulf Superduty 15W40 y 15W40 SHPD, así como bidones de doscientos litros, con la misma marca y la denominación Superfleet Espacial QC 15W40.

Que ninguno de esos productos había sido introducido en el mercado por ella o con su consentimiento y que quien los producía era la empresa holandesa Transnational Blenders B.V. - ignora si con licencia de Gul Holanda -.

Que para impedir tales hechos había iniciado un proceso penal, archivado sin condena.

En el suplico de la demanda, la representación procesal de Sociedad Anónima Española de Lubricantes, SA interesó del Juzgado de Primera Instancia competente una sentencia " *por la que: A) Se declare que mi representada, la mercantil Sociedad Anónima Española de Lubricantes, SA (SAEL, SA) es la titular de la marca <Gulf> en España y, por tanto, la única que puede usar la citada marca, y autorizar su uso por terceras personas, dentro del territorio español. B) Se condene a Lumasur, SL y a Distribuciones Carol, SL a cesar en los actos que violan el derecho Sociedad Anónima Española de Lubricantes, SA de SAEL, SA sobre la marca <Gulf>; y, en particular, que se le condene Sociedad Anónima Española de Lubricantes, SA cesar en la importación, comercialización y distribución de productos con la marca <Gulf>. C) Que se condene a Lumasur, SL y a Distribuciones Carol, SL a abonar a mi representada una indemnización por los perjuicios sufridos,*

consistente en el beneficio dejado de obtener por SAEL, SA como consecuencia de la violación de su derecho de marca por las demandadas. La indemnización ascenderá al importe que resulte de multiplicar el número de litros de lubricantes marca <Gulf> que las demandadas hayan adquirido de personas distintas de Sael, SA a lo largo de los últimos cinco años (de junio de 2000 a junio de 2005), por el margen medio obtenido por Sael, SA por de cada litro de lubricantes de la marca <Gulf>, en este mismo periodo. Para calcular el importe de esta indemnización, en fase probatoria se solicitará la práctica de una prueba pericial, en la que las demandadas habrán de exhibir todos los documentos relativos a las compras de lubricantes de la marca <Gulf>, realizadas desde junio del año 2000 hasta la actualidad. D) Que se adopten las siguientes medidas tendentes a evitar que prosiga la violación del derecho de marca que ostenta Sael, SA sobre la marca <Gulf>: 1. Que se condene a las demandadas a retirar del tráfico económico los productos, etiquetas, material publicitario u otros documentos en los que se haya materializado el uso indebido de la marca <Gulf>, por parte de las demandadas Lumasur, SL y Distribuciones Carol, SL. 2. Que se ordene la notificación de la sentencia a todas aquellas personas a las que las demandadas hayan vendido lubricantes de la marca <Gulf>, no adquiridos de Sael SA. Esta notificación se habrá de hacer a costa de las demandadas. 3. Que se fije una indemnización de seiscientos euros (600 #) por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva d la violación (artículo 44 de la Ley de Marcas). E) Que se condene a Lumasur, SL y a Distribuciones Carol, SL. al pago de las costas generadas en este pleito ".

SEGUNDO. La demanda fue repartida al Juzgado de lo Mercantil número Cuatro de Madrid, que la admitió a trámite, por auto de veintisiete de octubre de dos mil cinco , conforme a las reglas del juicio ordinario, con el número 386/05.

Las demandadas fueron emplazadas y, de ellas, se personó en las actuaciones Distribuciones Carol, SL, representada por la Procurador de los Tribunales doña Cristina Méndez Rocasolano, que contestó la demanda.

En dicho escrito de contestación alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que Lumasur, SL había sido absorbida por la sociedad personada. Que oponía la excepción procesal de litisconsorcio pasivo necesario, con el argumento de que su representada no había fabricado, envasado, etiquetado ni marcado el producto, por lo que entendía que debían haber sido llamados al proceso los fabricantes, envasadores...

Añadió que Gulf Oil Nederland B.V era la titular de la marca " *Gulf* " en Holanda, perteneciente al grupo Gulf Oil International. Que dicha sociedad había licenciado para fabricar y comercializar los productos con la marca *"Gulf"* a Gulf Oil Nederland B.V, la cual, a su vez, encargaba el envasado, etiquetado y marcado de aquellos a Transnational Blenders B.V. Que Gulf Oil Nederland B.V y Transnational Blenders B.V formaban una unidad económica.

También opuso que el derecho de la demandante se había agotado, conforme al artículo 36 Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas, al concurrir todos los requisitos precisos, por lo que había que aplicar el principio de libre circulación de mercancías en el Espacio Económico Europeo. Que, además, los productos que vendía en España no habían sido alterados, razón por la que no concurría la correspondiente excepción al agotamiento.

Añadió que las empresas que utilizaban la marca " *Gulf* " en todo el mundo formaban una gran familia. Que la única que defraudaba a los consumidores era la sociedad demandante, al vender productos de peor calidad que los ofrecidos por ella y a un precio superior.

En conclusión, afirmó que ninguna de las demandadas había vulnerado los derechos de marca que ostentaba en España SAEL, SA. Y que Gulf Oil Nederland era titular en Holanda de los mismos derechos sobre la marca " *Gulf* ", para aceites y lubricantes que SAEL, SL en España, estando legitimada para vender sus productos en cualquier parte del Espacio Económico Europeo.

La representación procesal de Distribuciones Carol, SL invocó el artículo 36 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas, tras lo que interesó del Juzgado de lo Mercantil número Cuatro de Madrid, en el suplico del escrito de contestación, una sentencia por la que se " *absuelva a mi mandante de todos y cada uno de los pedimentos que se han formulado en su contra, con expresa condena en costas, por su temeridad y mala fe a la parte actora, junto con los demás sea procedente en derecho* ".

TERCERO. Celebrados los actos de audiencia previa y del juicio, respectivamente, los días veintisiete de junio y dieciséis de noviembre de dos mil seis, practicada la prueba que, propuesta, había sido admitida, el Juzgado de lo Mercantil número Cuatro de Madrid dictó sentencia con fecha ocho de enero de dos mil

siete , con la siguiente parte dispositiva: " *Fallo. Estimando la demanda interpuesta por Sael, SA representada por el Procurador don Guillermo García San Miguel Hoover y asistida del Letrado don Carlos Albert Alonso de Velasco Esteban, contra Distribuciones Carol, SL (absorbente de Lumasur, SL) representada por la Procuradora doña María Cristina Méndez Rocasolano y asistida del Letrado don Andrés López González, debo: a) Declarar y declaro que la sociedad Sael, SA, es la titular de la marca <Gulf> en España y, por tanto, la única que puede usar la citada marca y autorizar su uso por terceras personas, dentro del territorio español. B) Condenar y condeno a Distribuciones Carol, SL a cesar en los actos que violan el derecho de Sael, SA sobre la marca <Gulf> y en particular a que se le condena a cesar en la importación, comercialización y distribución de productos con la marca <Guulf>. C) Condenar y condeno a la demandada a abonar a la actora una indemnización por los perjuicios sufridos en concepto de lucro cesante en cuantía de quinientos treinta y ocho mil noventa y un euros, con once céntimos (538.091,11#) que devengará el interés legal incrementado en dos puntos desde la fecha de la presente resolución. Debo condenar y condeno: 1) A la demandada a retirar del tráfico económico los productos, etiquetas, material publicitario u otros documentos en los que se haya materializado el uso indebido de la marca <Gulf> por parte de la entidad demandada. 2) A notificar la sentencia a todas aquellas personas a las que la demandada haya vendido lubricantes de la marca <Gulf>, no adquiridos de Sael, SA a costa de la demandada. 3) Al pago de una indemnización de seiscientos euros (600#) por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación (artículo 44 de la Ley de Marcas). Todo ello con expresa condena en costas a la demandada* ".

CUARTO. La representación procesal de Distribuciones Carol, SL recurrió en apelación la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número Cuatro de Madrid de ocho de enero de dos mil siete .

Cumplidos los trámites, las actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial de Madrid, en la que se turnaron a la Sección Vigesimoctava de la misma, que tramitó el recurso de apelación con el número 455/07 y dictó sentencia el once de diciembre de dos mil nueve , con la siguiente parte dispositiva: " *Fallo. En atención a lo expuesto, la Sala acuerda: 1.- Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora doña Elisa Hurtado Pérez, en nombre y representación de la entidad Distribuciones Carol, SL (actualmente Besana Invest, SL), contra la sentencia dictada el día ocho de enero de dos mil siete por el Juzgado de lo Mercantil número Cuatro de Madrid , en el procedimiento número 386/2005 del que este rollo dimana. 2. Confirmar íntegramente la resolución recurrida. 3. Imponer a la apelante las costas derivadas de su recurso".*

QUINTO. La representación procesal de Distribuciones Carol - Besana Invest, SL - preparó e interpuso recursos extraordinario por infracción procesal y de casación contra la sentencia de la Sección Vigesimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid de once de diciembre de dos mil nueve .

Dicho Tribunal de apelación, por providencia de dieciocho de marzo de dos mil diez, mandó elevar las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, que, por auto de cinco de julio de dos mil once , decidió: " *Admitir el recurso de casación y el recurso extraordinario por infracción procesal interpuestos por la representación procesal de la mercantil Distribuciones Carol, SA (actualmente, Besana Invest, SL) contra la sentencia dictada, con fecha once de diciembre de dos mil nueve, por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección Vigesimoctava), en el rollo de apelación número 455/07 , dimanante del juicio ordinario número 386/05 del Juzgado de lo Mercantil número Cuatro de Madrid* ".

SEXTO. El recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por la representación procesal de Distribuciones Carol, SL - Besana Invest, SL - contra la sentencia de la Sección Vigesimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid de once de diciembre de dos mil nueve , se compone de dos motivos, en los que la recurrente denuncia:

PRIMERO . Con apoyo en la norma del artículo 469, apartado 1, ordinal segundo, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la infracción de la del apartado 2 del artículo 218 de la misma Ley , por insuficiencia de la motivación de la sentencia recurrida.

SEGUNDO . Con apoyo en la norma del artículo 469, apartado 1, ordinal cuarto, de la Ley de Enjuiciamiento Civil , la infracción del artículo 24 de la Constitución Española , por arbitrariedad en la valoración de la prueba generadora de indefensión.

SÉPTIMO. El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Distribuciones Carol, SL - Besana Invest, SL - contra la sentencia de la Sección Vigesimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid de once de diciembre de dos mil nueve , se compone de dos motivos, en los que la recurrente, con apoyo en la norma del ordinal tercero del apartado 2 del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , denuncia:

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ

PRIMERO . La infracción de los artículos 36 y 55, apartado 1, letras d) y e), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas, así como del artículo 7 del Código Civil y 28 y 30 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea y de la jurisprudencia española y comunitaria que los interpreta.

SEGUNDO . La infracción del artículo 1285 del Código Civil y de las sentencias del Tribunal Supremo que lo interpretan.

TERCERO . La infracción del artículo 36 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de marcas, residiendo el interés casacional en no tener la norma cinco años de vigencia.

OCTAVO. Evacuado el traslado conferido al respecto, el Procurador de los Tribunales don Guillermo García San Miguel Hoover, en nombre y representación de Total España, S.A.U, impugnó el recurso, solicitando se declarase no haber lugar al mismo.

NOVENO. No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló como día para votación y fallo del recurso el veinte de septiembre dos mil doce, en que el acto tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Breve resumen de los antecedentes.

La demandante, Sociedad Anónima Española de Lubrificantes, SA, integrada en el grupo petrolero Total - todas las acciones representativas de su capital social pertenecen a Total España, SA - es titular registral de una marca española que contiene, como principal elemento distintivo, la denominación " *Gulf* ", con la que distingue en el mercado español los lubricantes que vende.

La demandada, Distribuciones Carol, SL, vende en España el mismo tipo de producto, diferenciado con una marca idéntica - a ambas, en lo sucesivo, las designaremos " *Gulf* " -.

Importa los lubricantes identificados con dicha marca desde Holanda, en cuyo mercado tuvo lugar la primera comercialización decidida o consentida por Gulf Oil Netherland B.V, licenciataria en Benelux del signo, o por la titular del mismo, Gulf International L. Ltd, integrada en el grupo Gulf Oil International.

En la demanda, Sociedad Anónima Española de Lubrificantes, SA se basó en las facultades de exclusión que le correspondían como titular registral de la marca española mencionada, ante lo que consideró una infracción de sus derechos sobre la misma, y pretendió la condena de Distribuciones Carol a cesar en la venta, en el mercado español, de los productos que importaba, por el hecho de ser de la misma clase que lo suyos y estar distinguidos con una marca igual a la que ella tenía registrada, con riesgo de confusión sobre el origen empresarial de unos y otros.

La demandada se opuso a la estimación de la demanda, en cuanto al fondo, con la alegación de que el derecho de Sociedad Anónima Española de Lubrificantes, SA se había agotado con la primera comercialización del producto en el Espacio Económico Europeo, consentida por la titular de la marca holandesa.

Negaron los Tribunales de las dos instancias el agotamiento del derecho de la demandante, por no concurrir los presupuestos del mismo, y estimaron la demanda.

Contra la sentencia de apelación interpuso Distribuciones Carol, SL recursos extraordinario por infracción procesal y de casación.

I. RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL.

SEGUNDO. Enunciados y fundamentos de los dos motivos del recurso.

Examinamos conjuntamente los referidos motivos porque se refieren a un mismo medio de prueba - el de documentos - y ello permite, casi recomienda, unas respuestas muy relacionadas.

Además, ambos están precedidos en el escrito de interposición por una explicación común. Afirma la recurrente, tras admitir la doble titularidad sobre la marca " *Gulf* " - la española y la holandesa -, que existe una vinculación entre la demandante y las empresas del grupo en el que ella está integrada, al menos en el plano económico y aparentemente. Alega que la sentencia recurrida había negado dicha vinculación, al no haber dado valor alguno a los actos propios de la demandante, que, de hecho, operaba como una especie de sucursal en España y Portugal de Gulf Oil International.

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ

Añade que esa vinculación económica se demostraba por los documentos números 2 - de los aportados por la demandante en el acto de la audiencia previa -, 10 y 11 - de los que ella presentó con el escrito de contestación a la demanda -. Insiste en que, al tratarse de un supuesto de fraccionamiento voluntario de una titularidad sobre la misma marca, debía haberse tenido en cuenta que los interesados habían creado la apariencia de que continuaba habiendo un único origen empresarial de los productos para los que aquella había sido concedida en cada registro.

I. En el primer motivo, Distribuciones Carol, SL se basa en la norma del ordinal segundo del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para señalar, como norma infringida, la que regula la motivación de las sentencias, esto es, la del apartado 2 del artículo 218 de la misma Ley .

Destaca la recurrente la importancia que para la decisión del litigio tenían los documentos antes mencionados y sostiene que, pese a ello, el Tribunal de apelación no los había valorado ni motivado su relevancia.

II. En el segundo motivo, con fundamento en el ordinal cuarto del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , Distribuciones Carol, SL acusa la infracción del artículo 24 de la Constitución Española .

Alega que la repetida prueba de documentos había sido arbitrariamente valorada, determinando así su indefensión. Insiste en que, en contra de lo declarado en la sentencia recurrida, existía vinculación - económica, al menos, y aparente - entre las dos empresas, como demostraba un conjunto de datos - en particular, que ambas sociedades vendieran los mismos productos, que en aquellos documentos se hiciera referencia a una *"familia Gulf Oil* " formada por todas los vendedores, que la demandante hubiera celebrado el centenario de la marca... -.

TERCERO. Consideraciones generales sobre los dos motivos.

I. La norma del artículo 218, apartado segundo, de la Ley de Enjuiciamiento Civil regula, como uno de los requisitos internos o materiales de la sentencia, la motivación, que constituye, además, una exigencia constitucional derivada del derecho a la tutela judicial efectiva.

Conforme a las respectivas normas, los litigantes están facultados para reclamar una resolución fundada en Derecho, sea favorable o adversa, en cuanto garantía frente a la arbitrariedad o ausencia de razonabilidad por parte de los poderes públicos - sentencia del Tribunal Constitucional 163/2008, de 15 de diciembre -.

El necesario respeto al mencionado derecho exige, en primer lugar, que la resolución esté motivada, en el sentido de expresar, como " *iter* " de la decisión, los elementos o razones de juicio que permiten conocer cuáles han sido los criterios jurídicos en que se fundamenta la misma. Y, además, que la motivación consista en una fundamentación en derecho, como garantía de que aquella decisión no ha sido la consecuencia de una aplicación arbitraria de la legalidad ni de un error patente.

Desde una visión funcional, recuerdan, entre otras muchas, las sentencias 1993/2006, de 15 de julio , y 758/2011, de 27 de octubre , que la motivación de las sentencias tiene como finalidad exteriorizar el fundamento de la decisión adoptada y permitir un eventual control jurisdiccional por medio de los recursos, la crítica de la decisión y su asimilación por quienes integran la cultura jurídica interna y externa, garantizando el cumplimiento del principio de proscripción de la arbitrariedad que se proyecta sobre todos los poderes públicos.

Para calificar una sentencia desde el punto de vista de la motivación, ha de tenerse en cuenta que, en la interpretación de los artículos 24 y 120, apartado 3, de la Constitución Española , el Tribunal Constitucional - sentencias 196/2.003, de 27 de octubre , 262/2.006, de 11 de septiembre , y 50/2.007, de 12 de marzo - ha puntualizado que el derecho de los litigantes a una motivación jurídica no les faculta a exigir que la argumentación sea exhaustiva en sentido absoluto ni que alcance a todos los aspectos y perspectivas que ofrezca la cuestión litigiosa - sentencias 165/1.999, de 27 de septiembre -, ya que es bastante con que se expongan las razones decisivas que permitan, en último término, la impugnación de la decisión - sentencias 56/1.987, de 5 de junio , y 218/2.006, de 3 de julio - y, por ello, entenderla previamente.

De otro lado, una motivación escueta no deja de ser bastante, a estos efectos. Y lo propio sucede con una fundamentación por remisión - sentencia 174/1987, de 3 de noviembre -. Hemos declarado - y lo mismo hizo el Tribunal Constitucional en la sentencia de 174/1.987, de 3 de noviembre - que la motivación no tiene que ver con la extensión de los fundamentos de derecho de la sentencia, ya que puede estar perfectamente motivada una decisión que se apoye en argumentaciones escuetas o concisas y a la inversa.

En ese mismo sentido nos hemos pronunciado en las sentencias 295/2009, de 6 de mayo , 623/2009, de 8 de octubre , 98/2010, de 15 de marzo , y 518/2011, de 30 de junio , entre otras muchas.

II. La denuncia del error en la valoración de la prueba debe reconducirse, como ha hecho la recurrente, al ordinal cuarto del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en relación con el artículo 24, apartado 1, de la Constitución Española , dado que el derecho a la tutela judicial efectiva se conculca cuando el desacierto denunciado respecto de dicha valoración consiste en error (fáctico) notorio, arbitrariedad o irracionalidad - sobre ello, sentencias 191/2010, de 7 de abril , 88/2011, de 16 de febrero , entre otras muchas -.

En definitiva, la valoración de la prueba, como función soberana y exclusiva de los Tribunales de las instancias, no es revisable en este recurso extraordinario, salvo cuando, por ser manifiestamente arbitraria o ilógica, no supere el test de racionabilidad constitucionalmente exigible para entender respetado el derecho la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24 de la Constitución Española . Y, en tal caso, el recurso debe plantearse al amparo del artículo 469, apartado 1, ordinal cuarto, de la Ley de Enjuiciamiento Civil , como ha hecho Distribuciones Carol, SL.

CUARTO. Aplicación de las referidas doctrinas a la desestimación de ambos motivos.

El deber de motivar su decisión, en relación con la prueba, ha sido plenamente cumplido por el Tribunal de apelación.

En efecto, declaró - fundamento de derecho segundo - que no había sido discutido en el recurso que " *entre la titular de la marca en España y la titular o la licenciataria de la marca <Gulf> en Holanda no existe ninguna vinculación, ni tampoco con el fabricante del producto importado, habiendo adquirido la marca <Gulf> de su legítimo titular distintas entidades en los diferentes países en que estaba registrada, al menos así ocurrió en España y Holanda* ". Es decir, en ella se presenta el dato ahora discutido como aceptado implícitamente por ambas partes, lo que será cierto o no, pero constituye una motivación bastante para tenerlo en el proceso como fijado.

Además, aunque no mencionara expresamente los documentos a que se refiere el recurso, la lectura de la sentencia pone en evidencia que el Tribunal de apelación dio por buena la conclusión, elemental, contenida en la sentencia apelada - fundamento de derecho sexto -, según la que los términos " *familia Gulf Oil* " no tenían otro alcance que " *el de una expresión comercial plasmada en un folleto publicitario con fines de marketing, pero no de grupo empresarial concertado [...]* ".

Por último, con independencia de que es lo que hubiera acontecido con anterioridad - alguna vinculación debió existir en el pasado entre las titulares de las marcas española y holandesa con la sociedad que decidió fraccionar su signo entre los respectivos países -, es significativo que en varios apartados de su escrito de contestación a la demanda la ahora recurrente hubiera presentado a la demandante como una competidora actual. Además, ambas lo hicieron en sus escritos de alegaciones como integradas en grupos de sociedades petroleras diferentes y en situación de conflicto, hoy, por la conquista del mercado.

II. Con los datos últimamente mencionados carece de justificación afirmar que el Tribunal de apelación - y antes el de la primera instancia - valoró arbitrariamente la prueba para negar la vinculación entre las litigantes o entre la demandante y la licenciataria o la titular de la marca del Benelux.

II. RECURSO DE CASACIÓN.

QUINTO. Consecuencia que, para la decisión del recurso de casación, tiene la desestimación del recurso extraordinario por infracción procesal.

Como hemos puesto de relieve en innumerables ocasiones, el recurso de casación no es un instrumento que permita abrir una tercera instancia y, al fin, revisar la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal de la segunda - sentencia 797/2011, de 18 de noviembre , entre muchas-.

La función que cumple el recurso - como precisaron, entre otras, las sentencias 532/2008, de 18 de julio , 142/2010, de 22 de marzo , y 153/2.010, de 16 de marzo - es la de contrastar la correcta aplicación del ordenamiento sustantivo a la cuestión de hecho. Pero no a la presentada - en algún caso artificiosamente reconstruida - por el recurrente, sino a la que se hubiera declarado probada en la sentencia recurrida, como resultado de la valoración, por el Tribunal que la dictó, de los medios de prueba practicados.

SÉXTO. Enunciado y fundamentos del primero de los motivos.

Denuncia Distribuciones Carol, SL la infracción la norma del artículo 36 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre - referido al agotamiento del derecho sobre la marca -, en relación con las de las letras e) y d) del apartado 1 del artículo 55 de la misma Ley - reguladores de alguna de las causas de caducidad del signo

registrado -, con el artículo 7 del Código Civil - referido a la buena fe - y los artículos 28 y 30 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea - 34 y 36 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea -.

También alega que la sentencia recurrida ha vulnerado la doctrina sentada en las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de octubre de 1990 (caso Hag II) y 22 de junio de 1994 (caso IHT) - sobre el agotamiento de la marca en caso de origen común -, así como en las sentencias del Tribunal Supremo de 18 de marzo de 1999 , 10 de noviembre de 1999 y 28 de septiembre de 2009 - en relación con los llamados actos propios -.

Afirma la recurrente, en síntesis, que el agotamiento del derecho sobre la marca debía haber sido entendido de un modo que permita un sistema de competencia no falseado; que una interpretación extensiva del agotamiento, como la aplicada en la instancia, suponía una restricción encubierta del comercio entre Estados miembros y, al fin, una vulneración del citado artículo 30 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea; que un entendimiento muy restrictivo del concepto vinculación entre empresas podía extender excesivamente el fenómeno del agotamiento y restringir la regla de libre circulación de mercancías entre dichos Estados.

Concluye sosteniendo que el principio comunitario de libre circulación de mercancías no había sido respetado, como consecuencia de aplicar el Tribunal de apelación un concepto excesivamente restringido de vinculación económica - existente entre ella y la demandante - que conduce a una extensión desmesurada del agotamiento del derecho sobre la marca; así como de no haber tenido en cuenta que el fraccionamiento de la titularidad de la marca " *Gulf* " había sido voluntario y, en tal situación, que los signos confrontados podían coexistir sin afectar a su función indicadora de un determinado origen empresarial.

Por último invoca el artículo 55 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , para destacar que es voluntad del legislador valorar el comportamiento del titular de la marca, ante los actos del mismo que envilecen su derecho.

SÉPTIMO. Síntesis de la doctrina del agotamiento del derecho sobre la marca.

En la sentencia 965/2008, de 20 de octubre, expusimos un resumen de la doctrina del agotamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea , que, aunque sustancialmente referida al conocido como internacional, más que al comunitario, resulta punto de partida útil para la decisión del caso a decidir.

Señalamos en tal ocasión que " *[e]l agotamiento del derecho sobre la marca española no se reguló expresamente por el Estatuto de la Propiedad Industrial y sí por el artículo 32, apartado 1, de la Ley 32/1988 , [...] que generó dudas en su aplicación a consecuencia de haberse alejado en ciertos extremos del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE - defecto hoy corregido en el artículo 36, apartado 1, de la vigente Ley 17/2001, de 7 de diciembre -; [...] 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 1998 , Silohuette International Schmied GmbH, C-355/96, 25 ; y 30 de noviembre de 2004, C-16/03 , Peak Holding AB, C-16/03, 30 -; [...] 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 -; [...] 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 1997 , Frits Loendersloot c. G. Ballentine, C -349/95, 22 ; y 12 de octubre de 1999 , Pharmacia & Upjohn, C-379/97, 15 -; [...] el titular de un derecho de marca protegido por la legislación de un Estado miembro no puede, de acuerdo con el artículo 7, apartado 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 1997 , Frits Loendersloot, C-349/95, 23 ; y 12 de octubre de 1999 , Pharmacia & Upjohn, C-379/97, 13 -; [...] 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 2004 , 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 2004 , C-16/03 , Peak Holding AB, C-16/03, 32 -* ".

OCTAVO. Razones que determinan las desestimación del motivo.

No hay duda de que la protección que, en los territorios de los respectivos Estados miembros, otorgan a las marcas nacionales los ordenamientos de cada uno, puede afectar a las condiciones de competencia y constituir un obstáculo para la libre circulación de los productos dentro del mercado único.

A ese conflicto entre protección de marca nacional y libre circulación de mercancías en el mercado único se refirió el Tribunal de Justicia de la Unión Europea - antes de la armonización de las legislaciones nacionales operada por la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 - en las sentencias de 29 de febrero de 1968 (C-24/67) y 18 de febrero de 1971 (C- 40/70).

En la sentencia de 3 de julio de 1974 (C-192/73) el mismo Tribunal argumentó (11) que " *el ejercicio del derecho de marca puede contribuir a la compartimentación de los mercados y, de esta forma, afectar negativamente a la libre circulación de las mercancías en los Estados miembros, tanto más cuanto que, a diferencia de otros derechos de propiedad industrial y comercial [...] no está sujeto a limitaciones temporales* "; añadió (12) que " *no puede admitirse que el titular de una marca invoque la exclusividad del derecho de marca que puede ser consecuencia de la limitación territorial de legislaciones nacionales con el fin de prohibir la comercialización, en un Estado miembro, de mercancías legalmente producidas en otro Estado miembro con una marca idéntica, que tenga el mismo origen* ", pues una prohibición de tal naturaleza *"estaría en contradicción con uno de los fines esenciales del Tratado, que tiende a la fusión de los mercados nacionales en un mercado único"* . Y concluyó afirmando que " *el hecho de que en un Estado miembro se prohíba la comercialización de un producto legalmente designado con una marca en otro Estado miembro, por el único motivo de que en el primer Estado existe una marca idéntica, que tiene el mismo origen, es incompatible con las disposiciones que prevén la libre circulación de las mercancías dentro del mercado común* ".

Esa doctrina - en la que, hay que decir, no se apoya el recurso -, basada en la significación del origen común de diversas marcas nacionales, fue objeto de reconsideración en la sentencia de 17 de octubre de 1990 (C-10/89). En ella el Tribunal de Justicia destacó, por un lado, la significación del derecho sobre la marca (13), como " *elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener* ", por razón de que " *las empresas deben estar en condiciones de captar la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios* "; y, por otro lado, la relación existente entre los artículos 30 y 36, de los que el último " *admite las prohibiciones y las restricciones a la importación justificadas por razones de protección de la propiedad industrial* ", siempre que no constituyan " *un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros* " (11).

En la misma sentencia concluyó el Tribunal afirmando que los artículos 30 y 36 " *no impiden que una legislación nacional permita que una empresa, titular de una marca en un Estado miembro, se oponga a la importación, desde otro Estado miembro, de productos similares legalmente designados en este último Estado con una marca idéntica o que pueda crear confusión con la marca protegida, incluso en el supuesto de que la marca con la que se importan los productos controvertidos perteneciera inicialmente a una filial de la empresa que se opone a las importaciones y hubiera sido adquirida por una tercera empresa como consecuencia de la expropiación de la filial* ".

La expuesta doctrina fue reiterada en la sentencia de 22 de junio de 1994 (C-9/93), en un supuesto en que los signos eran idénticos y los productos con ellos distinguidos diferentes, y en el que, además, aquellos habían sido objeto de fraccionamiento por acto voluntario del titular - cesión -.

Destacó el Tribunal en dicha ocasión la significación de que la protección de los derechos sobre las marcas nacionales fuera territorial, así como la independencia de los mismos, conforme al artículo 6, apartado 3, del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883. Pues bien, es en la doctrina sentada en esta sentencia en la que apoyaron su decisión los Tribunales de las dos instancias.

También se basa en esa doctrina el recurso de casación, en el que la recurrente da por sentado, que el Tribunal de apelación no la siguió correctamente. Lo que no es cierto, por las razones que siguen.

Es un dato no cuestionado la identidad de las marcas, al igual que su voluntario fraccionamiento por cesiones efectuadas, en su día, por la titular única del signo " *Gulf* " a favor de entidades que, desde entonces, aparecen como titulares registrales de la misma en los distintos países.

La afirmación de que la demandante es una especie de licenciataria o filial de la sociedad titular de la marca holandesa - dato que sería útil para conocer si consintió la primera comercialización del producto en Holanda o si tuvo alguna facultad para determinar sobre qué productos podía estamparse la marca en el

Estado de exportación o para controlar la calidad de los mismos - no sólo ha quedado huérfana de toda prueba, sino que ha sido negada por la propia recurrente en su principal escrito de alegaciones, en el que presentó a Sociedad Anónima Española de Lubricantes, SA como una competidora - integrada en otro grupo petrolero -.

La referencia a la cesión de la marca poca luz puede ofrecer en relación con el agotamiento del derecho, dado que, como precisa la referida sentencia de 22 de junio de 1994 (43), " *[e]l consentimiento que implica toda cesión no es el que se exige para que se produzca el agotamiento del derecho* ".

En fin, la conclusión a que llegó el Tribunal de apelación sobre la ausencia de los presupuestos del agotamiento comunitario es plenamente correcta.

Ello sentado, no se plantea en este caso la particular problemática del que fue resuelto por la repetida sentencia del Tribunal de Justicia, dado que los productos designados con las marcas son del mismo tipo - aunque, según la recurrente, los suyos tienen una mayor calidad -, razón por la que es evidente el riesgo de confusión, de conformidad con el artículo 34, apartado 2, letra a), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre .

Por último la mención que el motivo hace a las normas sobre la caducidad de la marca por su vulgarización sobrevenida o por haberse convertido en signo engañoso - artículo 55, apartado 1, letras d) y e), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre - no tienen otra explicación que la de permitir destacar la significación que en el régimen del repetido signo puede tener el comportamiento del titular, lo que carece de influencia en la decisión del recurso.

Lo mismo hay que decir sobre la referencia a la buena fe, mencionada en el motivo en cuanto estándar de buen comportamiento, y a su proyección sobre la prohibición de pretensiones contradictoras con los propios actos, dado que, como se expuso, la realidad presentada por las partes en sus escritos de alegaciones es la de una relación de competencia y no la afirmada en el recurso.

NOVENO. Enunciado y fundamentos del segundo motivo y razones que determinan su desestimación.

I. Distribuciones Carol, SL denuncia, también, la infracción del artículo 1285 del Código Civil , que manda estar al canon sistemático o de la totalidad en la interpretación de los contratos.

Refiere la infracción a los documentos que había señalado en los dos motivos del recurso extraordinario por infracción procesal y afirma que el Tribunal de apelación no los había interpretado sistemáticamente, dado que sólo atendió a la referencia a la " *familia Gulf* ", cuando debería haberlo hecho a todas las demás menciones contenidas en ellos. Añade que, de haber interpretado dichos documentos sistemáticamente, habría llegado a la conclusión de que la demandante actuaba como una sucursal de la titular o de la licenciataria de la marca holandesa.

II. La recurrente trata en este motivo de sustituir la valoración probatoria del Tribunal de apelación con la invocación, inadecuada, de las reglas de interpretación de las cláusulas de los contratos, cual si las mismas fueran aplicables a documentos que no contienen negocio jurídico alguno ni una declaración negocial.

Presenta, al fin, una cuestión de prueba - con apoyo en el carácter indivisible, a tales efectos, de los documentos - como si fuera de interpretación contractual, lo que no cabe - sentencia 406/2005, de 27 de mayo , entre otras -. Y lo hace, además, en un recurso, el de casación, que es totalmente ajeno al tipo de cuestión realmente planteada.

En todo caso, para agotar la respuesta que se reclama en el motivo, cumple añadir - además de que la prueba documental de que se trata fue perfectamente valorada - que la interpretación de los contratos corresponde a los Tribunales de las instancias - cual recuerda la antes citada sentencia -, como regla general, que no hay causa para exceptuar en este caso.

DÉCIMO. Enunciado y fundamentos del motivo tercero y razones que determinan su desestimación.

El último de los motivos del recurso - en el que Distribuciones Carol, SL vuelve a señalar como norma infringida la del artículo 36 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre **-** la recurrente se limita a justificar la concurrencia de interés casacional en su recurso.

No debió ser admitido como tal motivo y ahora corresponde desestimarlo.

UNDÉCIMO. Régimen de las costas de los recursos.

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ

Las costas de los recursos que, por las razones expuestas, 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.

FALLAMOS

Declaramos no haber lugar a los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación, interpuestos por Distribuciones Carol, SL contra la sentencia de dictada, con fecha once de diciembre de dos mil nueve, por la Sección Vigesimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid .

Las costas de los recursos quedan a cargo de la sociedad 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 .-Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.- Ignacio Sancho Gargallo.-Rafael Gimeno-Bayon Cobos.-Firmado y rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jose Ramon Ferrandiz 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.

FONDO DOCUMENTAL • CENDOJ