

Resumen y comentario de la Sentencia Núm. 103/12 de la Audiencia Provincial de Alicante (Tribunal de Marca Comunitaria), de 1 de marzo de 2012 (Carlos Miguel contra Diageo North America INC, Diageo España S.A., Bailey Co & Diageo Brands BV)

1. Antecedentes de hecho

El Juzgado de Marca Comunitaria de Alicante dictó sentencia el 12 de julio de 2011 por la que estimaba parcialmente la demanda presentada por Diageo Brands BV, Diageo North America Inc, Diageo España, S.A. y R&A bailey contra Carlos por la infracción de sus marcas comunitarias "J&B", "Johnnie Walker", "Haig", "Buchanan's", "Tanqueray", "Archer's", "Smirnoff" y "Baileys", al no respetar sus derechos exclusivos a la primera comercialización en España de los productos para los que están registradas.

La sentencia admitió parcialmente la demanda y condenó al demandado a cesar la venta, almacenamiento y ofrecimiento para la venta de bebidas alcohólicas distinguidas con tales marcas. Asimismo le condenó a indemnizar a las demandantes por los daños y perjuicios ocasionados con la venta de dichos productos y al pago de las costas.

Contra dicha sentencia el demandado planteó un recurso de apelación ante el Tribunal del Marca Comunitaria de Alicante.

2. Fundamentos de derecho

El recurso de apelación se basaba en tres motivos. En primer lugar, que se había dado un error en la valoración de la prueba ya que el derecho sobre las marcas empleadas en las mercancías en cuestión ya se había agotado en el momento de producirse su comercialización. En cuanto al segundo motivo, el recurrente alegaba que no procedía la condena al pago de daños y perjuicios puesto que no había sido requerido conforme al artículo 42 de la Ley de Marcas. Por último, como tercer motivo del recurso, se alegaba que debido a la estimación parcial de la demanda en primera instancia, no procedía la condena en costas conforme a lo dispuesto en el Artículo 349 LEC.

El Tribunal de Marca Comunitaria rechazó los tres motivos del recurso confirmando la sentencia de primera instancia y condenando al recurrente al pago de las costas procesales.

El TMC declaró que había quedado probado que el demandado no sólo vendía productos de origen extracomunitario sino que lo hacía respecto de productos signados con marcas de las que no se había agotado el derecho de exclusiva sobre su

comercialización por los titulares de las marcas, al haberse introducido en elEEE por

tercero sin su consentimiento, ni expreso ni tácito.

En relación con el presupuesto del requerimiento establecido en el Art. 42 de la Ley de Marcas, el TMC declaró que tal cuestión no había sido planteada en la contestación donde a pesar de ser un hecho relevante no se mencionó ni se negó de forma expresa, siendo por tanto procedente en atención a la certificación del servicio postal admitir la remisión por las actoras y la recepción por la demandada del requerimiento de cese de infracción denunciada.

En cuanto a la imposición de las costas en primera instancia, el TMC declaró que no cabía modificar el criterio de dicha sentencia. Así a pesar de que en la condena de la sentencia recurrida se excluía la marca VAT69, no se podía obviar que había habido un error, pues tal marca ni siquiera se había mencionado en la demanda.

3. Comentario

Esta sentencia resolvió un caso relativo a la infracción del derecho exclusivo a la primera comercialización de la marca dentro del Espacio Económico Europeo.

La sentencia impugnada había declarado probada que dicha infracción se había producido al comercializar bebidas alcohólicas en España bajo diversas marcas sin el consentimiento de los titulares de las mismas.

No obstante, el recurrente alegaba que se había producido un error en la valoración de la prueba, ya que los productos comercializados no habían sido adquiridos directamente de las demandantes, sino a través de un tercero que sí los había adquirido de las demandantes dentro delEEE, de manera que respecto a dicha mercancía ya se había producido el agotamiento del derecho sobre esas marcas y por tanto no se había producido infracción alguna.

El Tribunal de Marca Comunitaria declaró sin embargo, que el artículo 13 del RMC permite al titular de la marca prohibir a cualquier tercero importar productos designados con la marca, ponerlos a la venta, comercializarlos o conservarlos a tal fin. Ahora bien, dicho derecho se agota cuando los productos se hayan comercializado en elEEE por el titular de la marca o con su consentimiento, manifestado de forma expresa o tácita, o bien a través de un operador económico vinculado a él, un licenciatario o un distribuidor en exclusiva.

Así, la configuración del agotamiento del derecho de la marca comunitaria permitiría según afirma el Tribunal de Marca Comunitaria que su titular pueda controlar la primera comercialización de los productos en elEEE, con independencia de que los mismos hayan sido objeto de una primera comercialización fuera de dicho territorio.

A lo anterior se añadió que cabía tener en cuenta también tres aspectos relevantes desde el punto de vista del agotamiento de la marca.

En primer lugar, destacó el TMC que los derechos conferidos por la marca solo se agotan respecto de los ejemplares del producto que hayan sido objeto de una primera comercialización en el EEE por el propio titular, o con su consentimiento, de manera que no se produciría dicho agotamiento respecto a otros ejemplares del mismo producto que no hayan sido objeto de esa primera comercialización.

En segundo lugar, aclaró que el mero tránsito de mercancías provenientes del extranjero por el EEE no supone comercialización alguna.

Por último, que la carga de la prueba en relación con este derecho, por ser un derecho defensivo, recae sobre el demandado, aunque se admiten excepciones cuando resulta imposible probar la cadena completa de distribución.

Atendidas todas las consideraciones anteriores, el TMC acertadamente decidió rechazar el recurso, pues los productos comercializados con las marcas de las demandantes en este caso, tenían origen extracomunitario y no habían sido introducidos nunca en el EEE por los titulares ni por terceros con su consentimiento. Así se desprendía de los informes emitidos por el detective privado que ponían de relieve que las botellas comercializadas carecían de número de lote o tenían etiquetas empleadas en el mercado estadounidense o se correspondían con números de lotes destinados al mercado extracomunitario.

Con esta sentencia el TMC delimita el derecho a la primera comercialización de productos con marcas comunitarias y establece los requisitos que deben concurrir para que se pueda hablar de agotamiento del derecho. Asimismo, establece con claridad los supuestos que no constituyen comercialización de los productos y no generan por lo tanto el agotamiento, y determina las reglas sobre la carga de la prueba. De ahí que esta sentencia resulte importante para la práctica pues detalla y define el derecho a la primera comercialización de productos bajo marcas comunitarias y su agotamiento.

Resumen y comentario en inglés - RCLIP Database of IP Precedents:

http://rclip.sakura.ne.jp/db/search_detail.php?cfid=3689

Autores: Lydia Esteve, Richard A. Mac Bride, Nuria Martinez y Athena Poysky.
UAIPIT-University of Alicante Intellectual Property and Information Technology.