

Texto

AP Barcelona, sec. 15ª, S 22-07-2019, nº 1447/2019, rec. 1278/2018

Procedimiento: Recurso de apelación

Sentido del fallo: Estimación

PTE.: Rodríguez Vega, Luis

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.

La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: FALLO:

"DESESTIMO la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales D. Ignacio López Chocarro, en nombre y representación de SCHWEPPE S.A. y absuelvo a RED PARALELA, S.L., y Red Paralela Bcn, S.L (antes CARBÓNIQUES MONTANER, S.L.) de las pretensiones formuladas en su contra, sin expresa imposición de costas.

DESESTIMO la demanda reconvencional interpuesta por el Procurador de los Tribunales D. Daniel Font, en representación de RED PARALELA S.L. y absuelvo a SCHWEPPE S.A., SCHWEPPE INTERNACIONAL LTD y ORANGINA SCHWEPPE HOLDING BV de todas las pretensiones formuladas en su contra, sin expresa imposición de costas.

Se absuelve también a EXCLUSIVAS RAMÍREZ S.L. a la vista del desistimiento formulado en audiencia previa respecto de las pretensiones dirigidas en su contra, sin expresa imposición de costas".

SEGUNDO.

Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación la parte reseñada. Admitido el recurso se dio traslado a la contraparte, que presentó escrito impugnándolo y solicitando la confirmación de la sentencia recurrida, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló vista el día 30 de mayo de 2019 y el mismo día para votación y fallo.

Ponente: magistrado Luis Rodriguez Vega.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.

Términos en los que aparece determinado el conflicto en esta instancia.

1. El día 29 de mayo de 2014 fue turnada al Juzgado núm. 8 de Barcelona demanda de juicio ordinario instada por el Procurador de los Tribunales D. Ignacio López Chocarro, en nombre y representación de SCHWEPPE S.A., en la que ejercitaba varias acciones contra Red Paralela, S.L. y Red Paralela Bcn, S.L (antes CARBÓNIQUES MONTANER, S.L.) por **infracción de las marcas nacionales** <<Schweppes>> número 171.232 y 2.907.078 (M'232 y M'078) de la que la actora es licenciatario en exclusiva para España.

2. Las demandadas comparecieron para oponerse a la demanda, alegando el **agotamiento del derecho derivado de dichas marcas**, ya que los productos comercializados por ellas fueron adquiridos en el Reino Unido de quien es titular de la marca en dicho país. Al mismo tiempo Red Paralela formuló reconvención contra Schweppes S.A, Schweppes Internacional Limited, Orangina Schweppes Holding BV y Exclusivas Ramírez S.L. ejercitando diversas acciones por presuntos ilícitos concurrenciales y actos de competencia desleal.

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

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

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

SEGUNDO.

Hechos relevantes y no controvertidos en esta instancia.

6. Son hechos relevantes y no controvertidos, según resultan de los escritos de alegaciones de las partes en el recurso de apelación y sus precisiones en la vista, los siguientes:

A. La entidad Schweppes SA es una compañía española que se dedica, principalmente, a la preparación, elaboración y envasado de bebidas refrescantes, entre los que se encuentra la popular tónica comercializada bajo la marca Schweppes.

B. La entidad Schweppes SA está participada en un 99,9% por la mercantil Cítricos y Refrescantes, S.A., entidad que a su vez está participada en un 100% por la sociedad Black Lion Beverages Spain, S.L., que a su vez se encuentra completamente participada por la sociedad holandesa ORANGINA (documento nº 8 y 9 de la contestación).

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

D. La entidad Schweppes SA es licenciataria exclusiva en España desde el año 2008 de las marcas nº 171.232 y 2.907.708 "Schweppes", habiéndose procedido a la inscripción de la licencia en la Oficina Española de Patentes y Marcas mediante Resolución de la Oficina de fecha 11 de noviembre de 2013.

E. La entidad Schweppes Limited es una sociedad inglesa Registrada en Cardiff con domicilio en Londres (Reino Unido), constituida el 17 de agosto de 1923, dedicada a la fabricación de bebidas no alcohólicas y titular de las marcas invocadas en la presente demanda, además de otras muchas marcas similares en el resto del EEE.

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

G. Las marcas españolas titularidad de Schweppes Limited y objeto de la presente demanda son:

a. Marca española nº 171.232 "SCHWEPPE" (denominativa), solicitado el 25.09.1945 para identificar productos de la Clase 32 "aguas carbónicas artificiales".

b. Marca española nº 2.907.078 "SCHWEPPE" (mixta), solicitada el 29.12.2009 para identificar productos de la Clase 32 "cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas" y de la Clase 33 "bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas)". La marca en cuestión consiste en la denominación indicada y en el siguiente gráfico:



H. Las sociedades demandadas Red Paralela y Red Paralela BCN (antes Carbónicas Montaner) , que actúan en el sector de la distribución y comercialización de bebidas, han comercializado tónicas Schweppes con origen en Reino Unido. De 2009 al 2014 han comercializado aproximadamente 17.270.4000 botellas y su cifra de negocio ha sido de 5.869.604,13 euros.

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

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

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

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

M. Cadbury Schweppes en 2001 absorbió a la francesa Pernod Ricard, S.A., titular de la marca "Orangina", adoptando en 2008 el nombre Orangina Schweppes Group, grupo que tras algunas vicisitudes es adquirido por la Japonesa Suntory en 2009.

N. Bajo el control de la sociedad holandesa ORANGINA se encuentran las sociedades española Schweppes SA y la inglesa Schweppes Limited, titular esta última de las marcas "Schweppes" que conservó Cadbury tras la fragmentación y, entre ellas, las que son objeto de la presente demanda.

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

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

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

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

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

R. Respecto de las relaciones existentes entre las marcas de los diferentes Estado Miembros (EEMM) y sus titulares, son relevantes los siguientes hechos probados:

a. Consta acreditado, mediante acta notarial de 20 de junio de 2014, que en la página web, www.schweppes.com, en la parte "Select your region" donde consta "Schweppes Europe" aparece "United Kingdom" entre los países cuya información se ofrece.

b. Consta acreditado que Schweppes Limited, titular de la marca en España, es el titular de la página web, www.schweppes.eu, y accediendo a la misma se observa que contiene información general y aparecen varios países, entre ellos Reino Unido.

c. Consta acreditado mediante acta notarial de 21 de noviembre de 2014, en la que consta diligencia de 26 de noviembre de 2014, que entrando en la página web, www.schweppes.eu, y accediendo en el recuadro de "UK" se redirige a la web de Coca-cola, <http://www.coca-cola.co.uk/brands/schweppes.html>.

d. Consta acreditado mediante acta notarial de 14 de julio de 2015, que entrando en las web, www.schweppes.eu y www.schweppes.com, accediendo a la misma se observa que contiene información de todos los países entre los que está Reino Unido. En el mismo sentido el documento nº 106 de la contestación consistente en una impresión de la web de fecha 6 de abril de 2016.

e. Consta acreditado que Schweppes Limited, a través de la cuenta de twitter, en dos mensajes, habla de los productos Schweppes ingleses como propios:

f. Preguntada la entidad Schweppes Limited, a través de su cuenta de twitter, por un consumidor de East Sussex (Reino Unido) sobre los productos Schweppes, la respuesta fechada el 24 de abril de 2013 fue "deberías preguntar a nuestro distribuidor local donde encontrar tu SCHWEPPEES favorita" (You should ask to our local distributor where to find your favourite SCHWEPPEES).

g. Preguntada la entidad Schweppes Limited, a través de su cuenta de twitter, por un consumidor del Reino Unido interesándose por determinadas variantes de producto Schweppes, la citada entidad afirma el 10 de septiembre de 2012: "¡Gracias por su interés en nuestros productos! Estamos trabajando muy duro para conseguir todos los sabores de Schweppes en el Reino Unido. Por lo tanto, esté atento!" ("Thanks your interest in our products! We are working very hard to get all Schweppes flavors in the UK. So, stay tuned!").

h. En la cuenta de Facebook de Schweppes España en fecha 19 de diciembre de 2013, aparecería la imagen de lo que podría ser una botella de tónica inglesa en una fotografía (documento nº 33 de la contestación).

i. En la cuenta de twitter de Schweppes España (@Schweppes_ES), dentro del concurso de bartenders de SCHWEPPEES en España en 2014, una carta folleto en la que aparece la marca SCHWEPPEES.

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

k. La entidad Atlantic Industries solicitó el 7 de noviembre de 2000 la marca inglesa nº 2.251.611, en clase 32, consistente en el siguiente signo distintivo:



Signo que se corresponde a la firma del fundador de la marca Jacob Scheppe.

l. La entidad Schweppes Limited solicitó la marca del Benelux nº 1.006.180, el 27 de febrero de 2002 y la Marca española nº 2.459.822 el 1 de marzo de 2002 consistente en el mismo signo distintivo anterior.

m. La entidad Atlantic Industries solicitó el 21 de noviembre de 2006 la marca rumana nº 2006 13086, consistente en la denominación "SCHWEPPEES ZERO".

n. La entidad Schweppes Limited solicitó la denominación marcaria "SCHWEPPEES ZERO" en otros países como en España, Portugal o Dinamarca.

o. La entidad Schweppes Limited solicitó el 20 de abril de 2007 el modelo comunitario nº 710710-002, del que posteriormente desistió:



p. En Holanda , donde el titular registral de la marca Schweppes es Schweppes Limited la elaboración, embotellado y comercialización del producto Schweppes se realiza por Coca-Cola (acta notarial de 20 de junio de 2014 aportada como documento 3.10 de la contestación y documento nº 67 de la contestación).

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

r. El precio de la tónica en España es más elevado que el fijado para Portugal, Italia, Alemania u Holanda , donde la titularidad también es de Schweppes Limited, y que en Reino Unido, donde es de Coca-Cola, así consta en el cuadro incorporado por la demandada en su contestación y soportado con los documentos nº 73 a 79 y completado con el documento nº 103 aportado en la audiencia previa:



TERCERO.-

El agotamiento de la marca.

7. Como hemos dicho, **es un hecho incontrovertido que las sociedades demandadas comercializan bebidas tónicas con el signo <<Schweppes>>, por lo tanto, conforme a el art. 34.2. a) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas (LM), la actora, como licenciataria en exclusiva para España, tiene derecho a impedir que los demandados, sin su consentimiento, utilicen en el mercado español un signo idéntico para productos idénticos a los registrados.**

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

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

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

11. La jueza de primera instancia, en palabras del Tribunal de Justicia (sentencia 20 de diciembre de 2017 C-291/16 , FJ 31), consideró que, de la prueba practicada, había serios indicios para considerar que concurrían las siguientes circunstancias:

- el titular ha promovido una imagen de marca global asociada al Estado miembro de donde proceden los productos cuya importación pretende prohibir;
- el titular y el tercero coordinan su estrategia de marca para promover deliberadamente, en el conjunto del EEE, la apariencia o la imagen de marca única y global;

- la imagen de marca única y global proyectada de este modo genera confusión en el consumidor medio en cuanto al origen empresarial de los productos designados con esta marca;

- el titular y el tercero mantienen intensas relaciones comerciales y económicas, aunque no de estricta dependencia, para la explotación conjunta de la marca;

- el titular ha consentido, expresa o tácitamente, que los mismos productos cuya importación pretende que se prohíba se importen en otro u otros Estados miembros en los que sigue siendo propietario de los derechos de marca.

12. Lógicamente dichas conclusiones resultan de las alegaciones y de las pruebas aportadas por la demandada, según la valoración de la juez de primera instancia. Lo que ha sucedido es que la actora, por una parte, consideró inicialmente que dichas alegaciones eran irrelevantes a los efectos de agotamiento de la marca y, por otra, que de los hechos probados no podían extraerse estas conclusiones. Por ese motivo se opuso, con escaso éxito, a que el Tribunal de Justicia se pronunciara sobre la cuestión prejudicial que dichas circunstancias llevaron a la Jueza a plantearla (C-291/16).

13. El Tribunal de Justicia concluyó, en la citada sentencia de 20 de diciembre (C-291/16), que:

<<El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo (EDL 2008/189656) y del Consejo, de 22 de octubre de 2008 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, a la luz del artículo 36 TFUE , debe interpretarse en el sentido de que impide que el titular de una marca nacional se oponga a la importación de productos idénticos designados con la misma marca y procedentes de otro Estado miembro, en el que esta marca, que pertenecía inicialmente al mismo titular, es actualmente propiedad de un tercero que ha adquirido los derechos relativos a la misma mediante cesión cuando, tras esta cesión,

- el titular, solo o coordinando su estrategia de marca con ese tercero, ha seguido promoviendo activa y deliberadamente la apariencia o la imagen de una marca global y única, creando o reforzando de este modo una confusión en el público pertinente en cuanto al origen empresarial de los productos designados con ésta,

o

- existen vínculos económicos entre el titular y dicho tercero, en el sentido de que coordinan sus políticas comerciales o se conciertan para ejercer un control conjunto sobre el uso de la marca, de modo que tienen la posibilidad de determinar directa o indirectamente los productos en los que figura dicha marca y de controlar su calidad>>.

14. Como recuerda el Tribunal corresponde al juez nacional decidir si se dan en el caso enjuiciado alguna de las dos circunstancias contempladas para que se considere agotada la marca.

15. Ante la reiterada denuncia de indefensión de la parte actora, conviene recordar que el eventual déficit probatorio sufrido por dicha parte es únicamente imputable a su postura procesal. Al considerar desde un principio que dichas circunstancias eran jurídicamente irrelevantes, la actora dejó pasar la oportunidad de proponer prueba para contrarrestar las aportadas por la demandada, a pesar de que se trataba de hechos controvertidos. Dicha parte pretendió remediar ese déficit probatorio en primera y segunda instancia, pero al entender los tribunales que han intervenido en dichas instancias que dicha postura respondía únicamente a su errónea valoración sobre los hechos que eran jurídicamente relevantes, no se admitieron los medios propuestos tardíamente. Por lo tanto, este

Tribunal no cree que la actora haya padecido indefensión alguna que no sea imputable a su estrategia procesal que, por otra parte, tenía apoyo en la posición que, hasta ese momento, había mantenido el Tribunal de Justicia.

16. La juez de primera instancia, como ya había señalado al plantear la cuestión, en una detallada y razonada decisión, consideró que existían indicios suficientes para afirmar que concurrían las dos circunstancias a las que se refiere el Tribunal de Justicia. Las conclusiones que alcanzó, aunque este tribunal no las comparta, ni son ilógicas ni mucho menos arbitrarias, como el recurrente repite hasta la saciedad. El art. 456. LEC (EDL 2000/77463) , bajo la rúbrica del ámbito y efectos del recurso de apelación, establece que "en virtud del recurso de apelación podrá perseguirse, con arreglo a los fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones formuladas ante el tribunal de primera instancia, que se revoque un auto o sentencia y que, en su lugar, se dicte otro u otra favorable al recurrente, mediante nuevo examen de las actuaciones llevadas a cabo ante aquel tribunal y conforme a la prueba que, en los casos previstos en esta Ley, se practique ante el tribunal de apelación". El apelante, por lo tanto, puede, con arreglo a los fundamentos alegados en primera instancia, que el tribunal de apelación se pronuncie sobre todas las pretensiones desestimadas, revisando para ello la prueba practicada en la primera. No es necesario que la valoración de la prueba que se haya hecho en primera instancia sea ilógica o arbitraria para que el tribunal de segunda instancia tenga que hacer su propia valoración de las pruebas relacionadas con el pronunciamiento impugnado. Por lo tanto, sentados por el Tribunal de Justicia los términos jurídicos de la cuestión controvertida, solo nos queda analizar los fundamentos fácticos de la sentencia de primera instancia.

CUARTO.-

La prueba de los hechos en lo que se funda el agotamiento de la marca.

17. La sentencia de primera instancia agrupa en ocho apartados las conclusiones que infiere de las pruebas practicadas: a) Acceso a la publicidad de los productos Schweppes británicos a través de la web de Schweppes Limited, titular de la marca española. b) Que Schweppes Limited ha asumido como propio el territorio del Reino Unido para la distribución y publicidad de la marca Schweppes en las redes sociales. c) El uso en la publicidad institucional de Schweppes Limited y de Schweppes SA, respectivamente titular y licenciataria de la marca en España, de la imagen de productos ingleses . d) Diferencias mínimas en la presentación de los productos. e) La conservación de las referencias al origen británico y la vinculación con Reino Unido. f) La actuación marcaria paralela. g) La colaboración empresarial entre Schweppes Limited y Coca Cola en Holanda. h) La comercialización en EEMM, donde la marca es titularidad de Schweppes Limited, de tónicas inglesas.

18. Sobre estas ocho premisas, la sentencia, construye su decisión, que es impugnada por la actora y, en sentido opuesto, apoyada por la demandada. Veamos los motivos por los que no compartimos las conclusiones que alcanza la sentencia de primera instancia siguiendo sus razonamientos que, en la vista, han seguido la actora y la demandada.

a) Acceso a la publicidad de los productos Schweppes británicos a través de la web de Schweppes Limited, titular de la marca española.

19. El portal web de Schweppes Limited, al menos hasta 6 de abril de 2016, incluía la información de los fabricantes de los productos con la marca Schweppes en Europa, si el consumidor interesado clicaba sobre el Reino Unido la página web de la recurrente le redirigía a la web de Coca-cola. Conviene precisar, como ha hecho la recurrente, que esa información solo se proporcionaba en la versión en inglés de la web.

20. Los hechos son, como hemos dicho, incontrovertidos, lo que se discute son las conclusiones probatorias que se puede inferir de ellos. No creemos que de esos hechos se pueda deducir que la titular de las marcas españolas estuviera haciendo publicidad de las marcas británicas. Entendemos que lo único que podemos inferir es que está proporcionando información sobre el productor local de los productos de la marca común Schweppes. Realmente es dudoso que un consumidor medio entrase en esa web para obtener información sobre algo tan fácil como localizar productos de la marca Schweppes. Creemos que el único interesado que consultaría ese dato en la web de Schweppes Limited sería un profesional que quisiera localizar a los distribuidores del producto. Ese consumidor iniciado o profesional que accediera a este dato entendería que los productos de la marca Schweppes del Reino Unido no son producidos por Schweppes Limited, sino por Coca-cola. Por lo tanto, no creemos que dicha información contribuya a crear confusión sobre el origen común de los productos en el consumidor medio. Por el contrario contribuiría, si alguien estuviera realmente interesado, a entender que, a pesar de compartir el signo distintivo, el producto tiene orígenes diversos.

21. Por lo tanto, creemos que de aquel enlace no se puede afirmar que Schweppes Limited este publicitando los productos ingleses.

b) Que Schweppes Limited ha asumido como propio el territorio del Reino Unido para la distribución y publicidad de la marca Schweppes en las redes sociales.

22. La demandada Red Paralela entiende que Schweppes Limited ha asumido como propio el territorio del Reino Unido para la distribución y publicidad de la marca Schweppes en las redes sociales. La sentencia acepta esa conclusión basándose en dos únicos mensajes en Twitter. Los ejemplos nos parece insuficientes para deducir que, en general, Schweppes Limited publicita en las redes sociales los productos Schweppes fabricados en el Reino Unido por Coca- Cola. Por lo tanto, tampoco podemos compartir esta afirmación.

c) El uso en la publicidad institucional de Schweppes Limited y de Schweppes SA, respectivamente titular y licenciataria de la marca en España, de la imagen de productos ingleses.

23. La sentencia sostiene que Schweppes Limited utiliza en sus campañas publicitarias productos ingleses, afirmación que tampoco podemos compartir. Ese dato se basa en dos pruebas realmente discutibles. La primera, el documento 33 de la contestación, es una fotografía colgada en el Facebook de Schweppes Limited, en la que se ve a dos personas disfrazadas con una botella de tónica Schweppes que, según la demandada, es un producto británico. Por el contrario, la demandante sostiene que es un tipo de botella comercializado en Dinamarca, donde Schweppes Limite es titular de la marca. Tenemos, por tanto, dos versiones diferentes sobre el origen del producto que aparece en dicha foto. La segunda prueba es el documento 34 de la contestación de Red Paralela. Se trata de una fotografía publicada en la cuenta de twitter de Schweppes España (@Schweppes_ES), relacionada con el concurso de bartenders organizado por Schweppes en España en 2014, en la que, nuevamente según la versión de la demandada, se ve el signo <<Schweppes>> que corresponde a los productos británicos. También en este caso, la actora niega que se trate de la marca de los productos británicos, por lo que nos encontramos de nuevo con versiones contradictorias.

24. Frente a las versiones contradictorias sobre el uso o no de los productos británicos en actos de promoción de Schweppes Limited, no es posible, a nuestro juicio, declarar probado el origen de los productos o de los signos utilizados en las dos imágenes, por lo tanto, es imposible sacar conclusión alguna de dichas fotografías.

25. Aun en la hipótesis rechazada de que los signos correspondieran a productos británicos, la muestra de la conducta de Schweppes Limited, es decir, dos fotografías en sus redes sociales, es insignificante para poder

deducir de ella conclusión alguna y menos que Schweppes Limited utilice productos británicos de la marca Schweppes indistintamente en su publicidad.

d) Diferencias mínimas en la presentación de los productos .

26. La demandada y la sentencia sostienen que la diferencia de imagen de los productos británicos y españoles es pequeña, hecho éste que es reconocido por la actora Schweppes SA y con el que lógicamente estamos de acuerdo. Sin embargo, también hay que remarcar que las diferencias posibles para marcar una botella de tónica no pueden ser muchas. Dentro de esos estrechos límites de diferenciación, como se puede ver si comparamos los documentos números 37, 39 y 40, la etiqueta se sitúa en lugares diferentes, en la parte inferior de la botella en el caso de los productos ingleses y en la parte superior en los productos españoles (párrafo 34, pág. 13 del escrito de demanda de Schweppes SA). Por lo tanto, tampoco encontramos este hecho realmente significativo.

27. En la sentencia se añade que los productos españoles utilizan textos en inglés, hecho este del que solo se puede deducir que el titular quiere evocar su origen inglés, algo perfectamente comprensible, puesto que el origen de la marca es inglés.

e) La conservación de las referencias al origen británico y la vinculación con Reino Unido.

28. En este apartado la sentencia incluye las referencias al origen inglés del producto, aunque descarta que por sí solo pueda constituir un indicio suficiente, como se ocupó de advertir el Tribunal de Justicia (apartado 42 de la sentencia). La juez de primera instancia sostiene que será un indicio más a tener en cuenta, conclusión esta que podemos compartir, siempre que seamos conscientes de su debilidad.

f) La actuación marcaría paralela.

29. La sentencia de primera instancia considera que, después de la fragmentación de la marca, "los dos titulares de las marcas en el EEE han solicitado de forma paralela, en sus respectivos territorios, marcas idénticas o similares para los mismos productos". Pone tres ejemplos de los que extrae la conclusión de que los titulares holandeses (Orangina) y sus homólogos británicos han seguido lo que llama una estrategia marcaría paralela.

30. Primero, Schweppes Limited solicitó el caso del modelo comunitario nº 710710-002, en el que se incluía la marca <<Schweppes>>, que hubiera tenido eficacia en todos los países de la Unión, incluidos aquellos en los que la marca pertenece a Coca-Cola (hecho "o" citado anteriormente en los hechos no controvertidos). Hay que señalar, como hizo la sentencia, que en este caso Schweppes Limited renunció al modelo, según explicó en la vista, a requerimiento de Coca-Cola, pero en cualquier caso renunció a su tramitación el 15 de enero de 2010.

31. Segundo, como hemos dicho antes, en los hechos "k" y "l", Coca-Cola en el año 2000 registró como marca la firma del fundador de la compañía, signo que fue igualmente registrado por Schweppes Limited en el Benelux y en España en el año 2002. Hay que tener presente que se trata de un signo estrechamente relacionado con el origen común de la marca, como es la firma de su fundador, pero si vemos la diferencia de fechas en las que se hacen los registros parece que, más que un acuerdo, podría deducirse un comportamiento imitativo para proteger la marca cada uno en su propio territorio.

32. Tercero, como hemos dicho en los hechos "m" y "n", Coca-Cola solicitó el 21 de noviembre de 2006 la marca rumana "SCHWEPPE ZERO", solicitud nº 2006 13086, pero no es hasta 2009, cuando Schweppes Limited registra en España y Portugal su marca "SCHWEPPE ZERO". Como sucedía en el caso anterior, la diferencia en

el tiempo del registro, no hace posible deducir la existencia de acuerdo alguno, ya que, como es notorio, la expresión "Zero" se ha generalizado para bebidas.

33. Por lo tanto, no creemos que de esos tres hechos podamos deducir que existe una actuación marcaria paralela de las compañías que obedezca a ningún tipo de acuerdo.

g) La colaboración empresarial entre Schweppes Limited y Coca Cola en Holanda.

34. La actora Schweppes SA reconoce que Schweppes Limited tiene concedido una licencia a Coca-Cola para fabricar y distribuir sus productos en Holanda, donde Schweppes Limited es titular de la marca <<Schweppes>>. Ahora bien, tampoco en este caso creemos que la existencia de dicho acuerdo, permita presumir que existe un acuerdo económico global, ya que la explicación que Schweppes SA da a ese acuerdo es igualmente razonable. La actora explica que Coca-Cola es propietaria de una de las dos plantas de embotellado que hay en Holanda y que por ese motivo se llegó a ese acuerdo. En cualquier caso, de la existencia de un solo contrato de licencia, no podemos deducir la existencia de un acuerdo general para el mercado europeo, pero es indudablemente un dato relevante.

h) La comercialización en EEMM, donde la marca es titularidad de Schweppes Limited, de tónicas inglesas.

35. La sentencia señala como a través de portales como Amazon o Alibaba se venden productos británicos de la marca Schweppes, en países donde la marca pertenece a Schweppes Limited, sin que ésta haya emprendido acciones contra dichos portales.

36. Como recuerda el Abogado General en el apartado 36 ([C-291/16](#) , [Schweppes, S.A., contra Red Paralela, S.L.](#)), de sus conclusiones, el Tribunal de Justicia, en la sentencia Zino Davidoff y Levi Strauss (C-414/99 a C-416/99 , EU:C:2001:617), ha remarcado que "un consentimiento tácito para la comercialización en el EEE de productos comercializados fuera de éste no puede resultar de un simple silencio del titular de la marca " (FJ 55). Esa posición lleva al AG a señalar en el apartado 68 que "(...) que el mero hecho de que el titular de una marca tolere la importación, en el Estado en el que su marca está protegida, de productos designados con una marca idéntica procedentes de otro Estado miembro en el que han sido comercializados por un tercero sin su consentimiento no permite considerar que dicho titular haya renunciado tácitamente a oponerse a la importación de productos con la misma procedencia en otro Estado miembro en el que sea titular de derechos paralelos".

37. Por lo tanto, este dato, no podría convertirse en ningún caso en determinante de la existencia de un consentimiento tácito.

Conclusiones del Tribunal de apelación .

38. Este Tribunal no comparte, como hemos dicho, la valoración que hace la recurrida ni la sentencia de primera instancia. De las diferentes premisas sobre las que se basa la supuesta existencia de un consentimiento tácito del titular de la marca que lleven al agotamiento de sus derechos, solo nos podemos quedar con las referencias que hace el titular de la marca al origen británico del producto y la existencia de una contrato de licencia entre Schweppes Limited y Coca-Cola para que esta fabrique y comercialice los productos de aquella en Holanda.

39. Pues bien, **esos dos datos resultan, a nuestro juicio, insuficientes para concluir que se dan cualquiera de las dos circunstancias que exige el Tribunal de Justicia en relación a la imagen global de la marca o la**

existencia de vínculos económicos. Es indudable que el titular buscará con esas referencias al origen británico de la marca mantener y reforzar su tradición como uno de sus valores de una marca centenaria, pero de esas referencias no podemos deducir que "haya seguido promoviendo activa y deliberadamente la apariencia o la imagen de una marca global y única, creando o reforzando de este modo una confusión en el público pertinente en cuanto al origen empresarial de los productos designados con esta marca". Creemos que no podría pedirse al titular actual que, para diferenciar su origen empresarial del titular británico, renunciara a reivindicar el origen tradicional de la marca.

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

Todo ello nos lleva a estimar el recurso en este punto y estimar la demanda de infracción.

QUINTO.-

Indemnización de daños y perjuicios.

41. La actora, sobre la base del art. 41. 1. b) Ley de Marca, reclama de las demandadas solidariamente una indemnización de daños y perjuicios. Valora dichos daños en función de la cantidad que como precio el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho, precio que fija en 40.000 euros como canon de entrada y el 10% de la suma facturada como variable, lo que supone 586.960 euros (ya que la cifra de negocio de la compañía ha sido de 5.869.604,13 euros), ello le lleva a reclamar la suma total de 626.960 euros.

42. Pocos datos se nos dan para valorar la ecuanimidad de la indemnización. La actora cifra en canon de entrada en 40.000 euros remitiéndose a un supuesto juzgado por la Audiencia Provincial de Madrid. La demandada se limita a decir que la cifra es desproporcionada, pero lógicamente no aporta alternativa alguna. El criterio de la actora no tiene nada que ver con el mercado. La ley habla del precio que el infractor hubiera debido de pagar si la actividad infractora hubiera sido autorizada, lo que nos obliga a hacer una referencia al mercado de este tipo de licencias. Por ejemplo, un primer dato, hubiera podido ser lo que pagan Schweppes a Schweppes Limited, o lo que pagan otras compañías del grupo a la titular de las marcas, que, al menos contablemente deberían reflejarse. Pero la actora no ha hecho el más mínimo intento de probar que la demandada hubiera debido de pagar ese canon de entrada. Lo mismo nos ocurre con el 10% de la cifra de negocio que reclama la actora que, ante la ausencia de otros datos, la debemos reducir prudencialmente a un 5%, por lo que la indemnización quedaría en 293.480 euros que nos parece razonable en función del volumen de ventas y de la cifra de negocio.

SEXTO.

Costas procesales de primera y segunda instancia.

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

44. Respecto de las costas de la reconvención en primera instancia debemos condenar a la actora reconvencional en aplicación del criterio del vencimiento, [art. 394 LEC \(EDL 2000/77463\)](#) .

45. Conforme a lo que se establece en el [art. 398 LEC \(EDL 2000/77463\)](#) , no procede hacer imposición de las costas al haberse estimado el recurso, razón por la que es procedente ordenar la devolución del depósito constituido al recurrir.

FALLO

Estimamos el recurso de apelación interpuesto por Schweppes S.A, Schweppes Internacional Limited y Orangina Schweppes Holding BV contra la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 8 de Barcelona de fecha 9 de abril de 2018 , dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que se revoca y en su lugar, primero, se estima la demanda y se condena a las demandadas Red Paralela SL y Red Paralela BCN SL a:

a) Cesar de toda importación y/o comercialización y/o almacenamiento y/o distribución en España, de cualesquiera productos identificados con la marca Schweppes, los cuales no hayan sido fabricados por la mercantil Schweppes, S.A. o con la autorización de Schweppes Limited, incluyendo las ventas realizadas a través de la página web alojada en el dominio <redparalela.com>.

3) A retirar del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación sobre la marca Schweppes(r).

4) A la destrucción a costa de las demandadas de cualesquiera productos identificados con la marca Schweppes(r), los cuales no hayan sido fabricados por la mercantil Schweppes, S.A. o un tercero autorizado, y que se encuentren en posesión de la demandada.

5) A indemnizar a la actora solidariamente, en concepto de daños y perjuicios, en la suma de 293.480 euros.

6) A la indemnización coercitiva de 600 euros al día transcurridos desde la Sentencia condenatoria hasta la cesación efectiva de la violación

7) Sin hacer especial imposición de las costas de la demanda.

8) A pagar a los demandados reconvencionales las costas derivadas de la reconvención en primera instancia.

9) No procede hacer especial imposición de las costas de segunda instancia, ordenado la devolución de depósito efectuado para recurrir.

Contra la presente resolución podrán las partes interponer en el plazo de los veinte días siguientes a su notificación recursos de casación y/o extraordinario por infracción procesal ante este mismo órgano.

Remítanse los autos originales al juzgado de procedencia con testimonio de esta sentencia, una vez firme, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Fuente de suministro: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 08019370152019101429

Marca de la Unión Europea

Derechos de marca

Adquisición del derecho de marca