

The logo consists of the letters 'CEF.-' in a bold, white, sans-serif font, set against a dark red rectangular background.

**Revista práctica del
Derecho CEFLegal.-**



www.civil-mercantil.com

TRIBUNAL SUPREMO

Sentencia 267/2016, de 22 de abril de 2016

Sala de lo Civil

Rec. n.º 2774/2013

SUMARIO:

Marcas. Agotamiento del derecho. Ausencia de competencia desleal. Sentencia. Congruencia. No vinculación del fallo a lo dispuesto cautelarmente. Distribución de perfumería de lujo por internet en condiciones no acordes a las exigidas por el distribuidor. La comercialización fuera del sistema de distribución selectiva, incluso si es *on line*, no constituye, por sí misma, un motivo legítimo que permita al titular de la marca oponerse a la comercialización ulterior de los productos y excepcionar, por tanto, el agotamiento de la marca. Lo que se discute en este litigio es si concurren «motivos legítimos» que justifiquen la excepción al agotamiento de la marca porque las circunstancias concretas en que se ha producido la comercialización *on line*, fuera del sistema de distribución selectiva establecido por las demandantes, de los productos signados con sus marcas, podrían perjudicar tales marcas. El titular de la marca no puede excepcionar el agotamiento de la marca para introducir restricciones injustificadas a la libre competencia, como ocurre cuando pretende imponer que la comercialización ulterior de los productos solo pueda realizarse por quien esté autorizado para ello por el titular de la marca. Está justificada la excepción al agotamiento de la marca cuando las circunstancias en que se comercializan los productos afectan negativamente a las funciones de dicha marca y, por tanto, la perjudican. La imposición de requisitos como la exigencia de un punto de venta físico, de servicio de asesoramiento o la venta a prueba mediante *testers* o probadores, puede suponer, *de facto*, la prohibición de la venta de dichos productos en Internet a comerciantes que carezcan de establecimiento físico abierto al público, lo que supone un rechazo *a priori* de una concreta forma de comercialización de estos productos y excluye la competencia que pueda suponer la actuación de estos nuevos operadores del comercio exclusivamente *on line* de un modo incompatible con el art. 101 TFUE. Tales exigencias no están justificadas por las propiedades de los productos y, como tal, constituyen una restricción injustificada de la libre competencia. Por tanto, el incumplimiento de tales condiciones no constituye un motivo legítimo que justifique la excepción al agotamiento de las marcas de las demandantes. Entre las funciones que desempeña la marca está también la de condensación del prestigio. Como consecuencia, el menoscabo de la reputación de la marca constituye un motivo legítimo que justifica la excepción al agotamiento de la marca. Circunstancias como el nombre de la página web, presentación de los productos por criterios alfabéticos junto con otros de inferior calidad, limitación de la gama de productos, limitación de estocaje, falta de novedades, o no admisión de la devolución de productos, no son inherentes a la comercialización *on line* de productos de perfumería, por lo que su exigencia no supone una prohibición de facto de la comercialización de tales productos exclusivamente por Internet, y, sin embargo, sí son susceptibles objetivamente de afectar negativamente a la reputación de las marcas de las demandantes, pues perjudican el aura y la imagen de prestigio que confieren a sus productos una sensación de lujo. Lo que lleva a considerar que concurrirían motivos legítimos que permitían a las demandantes excepcionar el agotamiento de sus marcas y oponerse a la comercialización de sus productos que la demandada realizaba en su página web.



www.civil-mercantil.com

PRECEPTOS:

Tratado de 25 de Marzo de 1957 de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), art. 101.

Reglamento (CE) n.º 40/94 (Marca Comunitaria), arts. 9 y 13.

Directiva 89/104/CEE (Marcas), arts. 5 y 7.2.

Ley 17/2001 (Marcas), arts. 34 y 36.

Ley 1/2000 (LEC), arts. 218, 721 y ss.

PONENTE:

Don Rafael Saraza Jimena.

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintidós de Abril de dos mil dieciséis.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, constituida por los magistrados indicados al margen, ha visto el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuesto por Websales Ibérica, S.A., representada ante esta Sala por la procuradora D.^a Gracia Esteban Guadalix y asistida por el letrado D. Óscar Herreros Chico, contra la sentencia dictada el 3 de octubre de 2013 por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, en el recurso de apelación núm. 253/2013, dimanante de las actuaciones de juicio ordinario núm. 777/11 del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Alicante, sobre infracción de marca comunitaria y nacional y competencia desleal. Han sido partes recurridas L'Oreal, S.A., The Polo Lauren LP, Lancôme Parfums et Beauté et Cie, Yves Saint Laurent Parfums, Parfums Guy Laroche, S.A., Helena Rubinstein, S.A., Biotherm Société Monasgasque, Jean Cacharel, S.A., Mme Anne Paloma Ruiz Picasso y L'Oréal España, S.A., representados ante esta Sala por el procurador D. Ramón Rodríguez Nogueira y asistidos por la letrada D.^a Amaya Ortiz.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. *Tramitación en primera instancia.*

1.- La procuradora D.^a Cristina Quintar Mingot, en nombre y representación de las sociedades L'Oreal, S.A., Helena Rubinstein, The Polo Lauren LP, Lancôme Parfums Et Beauté & Cie, Yves Saint Laurent Parfums, Biotherm Société Monasgasque, Jean Cacharel, S.A., Parfums Guy Laroche, S.A., Mme Anne Paloma Ruiz Picasso y L'Oréal España, S.A., interpuso demanda de juicio ordinario contra Websales Ibérica, S.L. en la que solicitaba se dictara sentencia:

«Declarando:

» Primero: Que mis representadas, las Sociedades L'Oréal, S.A, Helena Rubinstein, The Polo Lauren LP, Lancôme Parfums Et Beauté & Cie, Yves Saint Laurent Parfums, Biotherm Société Monasgasque, Jean Cacharel, S.A., Parfums Guy Laroche, S.A., Mme Anne Paloma Ruiz Picasso y L'Oréal España, S.A., conforme a la titularidad registral de las marcas



www.civil-mercantil.com

relacionadas en el cuerpo de esta demanda, ostentan un derecho exclusivo para su utilización en el tráfico económico y un derecho excluyente que les legitima para oponerse a la oferta y comercialización de los productos distinguidos con sus marcas cuando existan motivos legítimos que así lo justifiquen.

» Segundo: Que al importar y/o ofertar y/o vender en España productos de perfumería y cosmética distinguidos con las marcas de mis representadas en condiciones tales que no cumplen los criterios de la distribución selectiva autorizada a favor de las demandantes, la demandada Websales Ibérica, S.L ha infringido el derecho exclusivo que ostentan las demandantes sobre sus registros marcarios o subsidiariamente, han llevado a cabo actos desleales consistentes en el aprovechamiento indebido del esfuerzo y de la reputación ajena adquirida por las actoras en el mercado.

» Tercero: Que con tal comportamiento ilícito, la demandada Websales Ibérica, S.L. causa daños y perjuicios a las sociedades Sociudades L'Oréal, S.A, Helena Rubinstein, The Polo Lauren LP, Lancôme Parfums Et Beauté & Cie, Yves Saint Laurent Parfums, Biotherm Societé Monasgasque, Jean Cacharel, S.A., Parfums Guy Laroche, S.A., Mme Anne Paloma Ruiz Picaso y L'Oreal España, S.A. y/o a la imagen de sus marcas, que deberán ser indemnizados en la calidad que se determine durante la presente demanda.

» Condenando, a los demandados

»1.- A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

»2.- A cesar inmediatamente y a abstenerse en el futuro en toda actividad que viole o perturbe los derechos de marca de las sociedades demandantes o subsidiariamente, resulte desleal, debiendo en concreto cesar y abstenerse en la venta, importación, publicidad u oferta a través de cualquier medio, página web o establecimiento físico que no hayan sido autorizados como puntos de venta selectivos, de productos originales y/o tester o probadores, distinguidos con las marcas de Sociudades L'Oréal, S.A, Helena Rubinstein, The Polo Lauren LP, Lancôme Parfums Et Beauté & Cie, Yves Saint Laurent Parfums, Biotherm Societé Monasgasque, Jean Cacharel, S.A., Parfums Guy Laroche, S.A., Mme Anne Paloma Ruiz Picaso y L'Oreal España, S.A. y que no han sido introducidos en el comercio con su autorización y/o cuya oferta y/o comercialización no se corresponda con los criterios del régimen de distribución selectiva autorizada.

» 3.- A indemnizar por los daños y perjuicios causados por la infracción de los derechos de marca en la cuantía que se determine durante el presente procedimiento, en base a los parámetros expuestos en el presente escrito, tal y como se indica en el hecho cuarto del relato fáctico, y en particular, en base a los parámetros establecidos en el artículo 43 de la Ley de Marcas , y con carácter subsidiario, en la cantidad resultante de aplicar el 1 % de la cifra de negocios de la demandada en los últimos cinco años conforme al artículo 43.5 de la Ley de Marcas .

» 5 (sic)- Subsidiariamente, y en el caso de que se estimara la acción de competencia desleal, a abonar la cantidad en concepto de enriquecimiento injusto.

» 4 (sic). Condenar a la demandada al pago de una multa coercitiva de 600 Euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación.

» 5. A la publicación de la sentencia a su costa, en la edición nacional del diario El País.

» Todo ello con expresa imposición de las costas a los demandados».



www.civil-mercantil.com

2.- La demanda fue presentada el 15 de noviembre de 2011 y repartida al Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Alicante y fue registrada con el núm. 777/2011 . Una vez fue admitida a trámite, se procedió al emplazamiento de la parte demandada.

En la demanda también se solicitaba la adopción de medidas cautelares, para las que se abrió pieza separada, en la que se dictó auto en el que se denegaba la adopción de las medidas cautelares solicitadas, que, apelado, fue confirmado por la Audiencia Provincial.

3.- La procuradora D.^a Silvia Pastor Berenguer, en representación de Websales Ibérica, S.L., contestó a la demanda mediante escrito en el que solicitaba:

«[...] dicte sentencia por la que se desestime la demanda con expresa condena en costas».

4.- Tras seguirse los trámites correspondientes, el Magistrado-juez del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 dictó sentencia núm. 54/2013 de 11 de marzo , con la siguiente parte dispositiva:

«Que desestimando la demanda interpuesta por L'Oréal, S.A, Helena Rubinstein, The Polo Lauren LP, Lancôme Parfums Et Beauté & Cie, Yves Saint Laurent Parfums, Biotherm Societé Monasgasque, Jean Cacharel, S.A., Parfums Guy Laroche, S.A., Mme Anne Paloma Ruiz Picaso y L'Oreal España, S.A. contra Websales Ibérica, S.L. debo absolver a la demandada de las pretensiones contra ella formuladas.

» Las costas causadas se imponen a las actoras».

Segundo. Tramitación en segunda instancia.

1.- La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de L'Oréal, S.A. y otros. La representación de Websales Ibérica, S.L. se opusieron al recurso interpuesto de contrario.

2.- La resolución de este recurso correspondió a la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, que lo tramitó con el número de rollo 253/2013 y tras seguir los correspondientes trámites dictó sentencia núm. 389/2013 en fecha 3 de octubre , cuya parte dispositiva dispone:

«FALLAMOS: Que estimando el recurso de apelación entablado por la parte demandante, las mercantiles L'Oréal, S.A, Helena Rubinstein, The Polo Lauren LOP, Lancôme Parfums Et Beauté & Cie, Yves Saint Laurent Parfums, Biotherm Societé Monasgasque, Jean Cacharel, S.A., Parfums Guy Laroche, S.A., Mme Anne Paloma Ruiz Picaso y L'Oreal España, S.A., representadas en este Tribunal por la Procuradora D.^a Cristina Quintar Mingot, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria número uno de los de Alicante de fecha 11 de marzo de 2013 , debemos revocar y revocamos la sentencia de instancia y en su virtud, estimando sustancialmente la demanda.

» a) debemos declarar y declaramos que las demandantes ostentan en base a la titularidad registral de las marcas referenciadas en su demanda, un derecho exclusivo para su utilización en el tráfico económico y un derecho excluyente para oponerse a la comercialización de los productos distinguidos por las marcas cuando existan motivos legítimos que así lo justifiquen.



www.civil-mercantil.com

» b) debemos declarar y declaramos que el demandado ha infringido el derecho exclusivo de los demandantes al comercializar los productos con las marcas de las actoras en la forma en la que reflejan las páginas web www.ouletbelleza.es y www.ouletbelleza.com vulnerando los criterios de distribución selectiva; en consecuencia:

» 1) debemos de condenar y condenamos a la demandada a estar y pasar por tal pronunciamiento.

» 2) a cesar inmediatamente y a abstenerse en el futuro en la actividad de comercializar los productos distinguidos con las marcas de las demandantes cuya comercialización no se corresponda con los criterios del régimen de distribución selectiva autorizada;

» 3) debemos condenar y condenamos a la demandada a indemnizar conjunta y solidariamente a las actoras en la suma de 23.886,24 euros;

» 4) debemos de condenar y condenamos a la demandada a publicar el Fallo de la presente sentencia.

» 5) debemos de condenar y condenamos al demandado al pago de las costas causadas en la instancia;

» 6) y sin imposición de las costas causadas en esta alzada.

» Se acuerda la devolución al apelante de la totalidad del depósito efectuado para recurrir».

Tercero. *Interposición y tramitación del recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.*

1.- La procuradora D.^a Silvia Pastor Berenguer, en representación de Websales Ibérica, S.L., interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación. Los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal fueron:

«Primero.- Infracción procesal por vulneración de las normas procesales reguladoras de la sentencia, incongruencia por violación del artículo 218 LEC , al ser la sentencia absolutamente contradictoria con el auto nº 93/2012 dictado por la misma sala sin que haya existido ningún elemento probatorio nuevo».

Segundo.

Infracción procesal por vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución por error en la valoración y apreciación de la prueba, al ser dicha valoración patentemente errónea y arbitraria, suponiendo un quebrando a la racionalidad constitucionalmente exigible para respetar el derecho a la tutela judicial efectiva, por desconocer la sentencia el principio de igualdad en la aplicación de la ley del artículo 14 de la Constitución , así como el principio de seguridad jurídica, valoración arbitraria de la prueba».

El motivo del recurso de casación fue:

«Único.- Infracción de las normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso. Quebranto de la jurisprudencia por oposición en la sentencia recurrida a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre el agotamiento del derecho de marca en los casos de distribución selectiva y venta por



www.civil-mercantil.com

Internet. Infracción de los artículos 36 de la Ley de Marcas y 13 del Reglamento de Marca comunitario».

2.- Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta Sala, y las partes fueron emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en esta Sala y personadas ante la misma las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictó auto de fecha 28 de enero de 2015, cuya parte dispositiva es como sigue:

«1 ° Admitir los recursos, de casación y el recurso extraordinario por infracción procesal interpuestos por la representación procesal de la mercantil "Websales Ibérica S.L" contra la Sentencia dictada, con fecha 3 de octubre de 2013, por la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8 ª), Tribunal de Marca Comunitaria, en el rollo de apelación nº 253 (C -31) 13 dimanante de los autos de juicio ordinario nº 777/2011 del Juzgado de Marca Comunitaria nº 1 de Alicante.

»2 ° Dar traslado del escrito de interposición del recurso de casación y del extraordinario por infracción procesal formalizados y, en su caso, de los documentos adjuntos, a la parte recurrida personada ante esta Sala, para que formalice su oposición por escrito en el plazo de veinte días, durante los cuales estarán de manifiesto las actuaciones en la Secretaría ».

3.- Se dio traslado a las partes recurridas para que formalizaran su oposición al recurso, lo que hizo mediante la presentación del correspondiente escrito.

4.- Por providencia de 1 de Febrero de 2016 se nombró ponente al que lo es en este trámite y se acordó resolver los recursos sin celebración de vista, señalándose para votación y fallo el 30 de marzo de 2016, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Rafael Saraza Jimena, Magistrado de Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Antecedentes del caso.

1.- Las compañías demandantes, integradas en el grupo L'Oreal, dedicadas a la producción y venta de productos de perfumería de lujo, distribuidos en España por L'Oreal España mediante un sistema de distribución selectiva, y titulares de diversas marcas nacionales, comunitarias e internacionales, interpusieron una demanda contra Websales Ibérica, S.L. (en lo sucesivo, Websales) porque esta entidad vendía on line productos signados con dichas marcas a través de las páginas web www.outletbelleza.com y www.outletbelleza.es, al margen de la red de distribución selectiva y en condiciones que suponían un menoscabo del prestigio y reputación de tales marcas. Ejercitaban en su demanda acciones marcarias, basadas en los arts. 13.2 Reglamento (CE) núm. 40/1994, de 20 diciembre 1993, que establece la regulación de la marca comunitaria (en lo sucesivo, RMC), 7.2 de la Directiva 1989/104/CEE, de 21 diciembre 1988, de aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (en lo sucesivo, la Directiva) y 36.2 de la Ley 17/2001, de 7 diciembre 2001, de Marcas (en lo sucesivo, LM), en relación con los arts. 9 RMC, 5 de la Directiva y 34 LM. Aunque los productos vendidos por la demandada habían sido comercializados en el Espacio Económico Europeo con su consentimiento, sin embargo las condiciones en que se realizaba la comercialización de sus productos en esas páginas web

www.civil-mercantil.com

constituían motivos legítimos que justificaban su oposición a tal comercialización ulterior. Asimismo, ejercitaban acumuladamente acciones de competencia desleal por entender que la conducta de la demandada suponía un aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

2.- El Juzgado Mercantil desestimó la demanda por considerar que no existía prueba de que la comercialización de los productos en las páginas web de la demandada se hiciera en condiciones tales que menoscabara el prestigio de las marcas, ni que se apartara de las condiciones en que se efectuaba la comercialización en las páginas web de los distribuidores autorizados de los productos L'Oreal. También desestimó las acciones de competencia desleal, por entender que no existía la conducta concurrencial desleal denunciada por las compañías demandantes.

3.- Estas apelaron la sentencia. Su recurso fue estimado en parte por la Audiencia Provincial, que estimó sustancialmente las acciones marcarias ejercitadas, pero no las de competencia desleal, pues entendió que no existía aprovechamiento indebido de la reputación de las demandantes. En su fallo, la Audiencia declaró que Websales había infringido las marcas de las demandantes, le condenó a cesar y abstenerse en el futuro de realizar la conducta infractora y a indemnizar conjunta y solidariamente a las demandantes en 23.886,24 euros, a publicar el fallo de la sentencia y al pago de las costas causadas en la instancia.

4.- Websales ha interpuesto recurso extraordinario por infracción procesal, basado en dos motivos, y recurso de casación, basado en uno.

Segundo. Rechazo de las causas de inadmisión.

1.- La recurrida dedica una extensa parte de su escrito a alegar causas de inadmisión del recurso de casación que deberían llevar, en este momento procesal, a la desestimación tanto de este recurso como del recurso extraordinario por infracción procesal, por no concurrir los requisitos de técnica casacional precisos para su admisión.

Sobre esta cuestión, la Sala fijó criterio en su auto de Pleno de 6 de noviembre de 2013 (recurso nº 485/2012), asumido también en las sentencias 351/2015, de 15 de junio , 550/2015, de 13 de octubre , 577/2015, de 5 de noviembre , y 188/2016, de 18 de marzo . Dijimos en estas resoluciones:

«Junto a estas causas de inadmisión de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación que hemos calificado como "absolutas" se encuentran las que no presentan este carácter, pues se refieren a cuestiones de técnica casacional y, en el caso de haberse utilizado la vía del art. 477.1.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil , a cuestiones de interés casacional. Sobre estas causas de inadmisión, el criterio rector ha de ser la evitación de los formalismos enervantes que, con arreglo a la doctrina del Tribunal Constitucional, supongan la vulneración del derecho de tutela efectiva, ponderando la relevancia de la irregularidad procesal, la entidad del defecto, la incidencia en la consecución de la finalidad perseguida por la norma infringida, la trascendencia para las garantías procesales de las demás partes del proceso, y la voluntad y el grado de diligencia procesal apreciada en la parte en orden al cumplimiento del requisito procesal omitido o irregularmente observado (SSTC 45/2002, de 25 de febrero , 12/2003, de 28 de enero , 182/2003, de 20 de octubre y sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo núm. 200/2009, de 30 de marzo , y núm. 329/2010, de 25 de mayo). En definitiva, no puede pasar la fase de admisión un recurso vacío de contenido, por más que cubra una apariencia de cumplimiento de los requisitos de tales recursos, pero tampoco deberá ser inadmitido un recurso que, al margen de elementos formales irrelevantes,



www.civil-mercantil.com

o en todo caso secundarios, plantee con la suficiente claridad un problema jurídico sustantivo que presente, desde un análisis razonable y objetivo, interés casacional. Como declara la sentencia de esta Sala núm. 439/2013, de 25 de junio, puede ser suficiente para pasar el test de admisibilidad y permitir el examen de fondo de la cuestión, la correcta identificación de determinados problemas jurídicos, la exposición aun indiciaria de cómo ve la parte recurrente el interés casacional y una exposición adecuada que deje de manifiesto la consistencia de las razones de fondo. En tales casos, una interpretación rigurosa de los requisitos de admisibilidad que impidan el acceso a los recursos extraordinarios no es adecuada a las exigencias del derecho de tutela efectiva jurídica de la sentencia».

2 .- Para resolver sobre las causas de inadmisión planteadas, debe tomarse en consideración cuál es la finalidad de los requisitos exigidos en el recurso de casación: que el control que se realice por el Tribunal Supremo recaiga sobre cuestiones de naturaleza jurídica, no fáctica (si bien en el caso de procesos sobre protección jurisdiccional civil de derechos fundamentales esta afirmación requiere matizaciones en las que no procede extenderse), dirigida a la correcta interpretación de las normas legales, lo que exige la delimitación suficiente del problema jurídico sometido a la Sala y permita de este modo que la parte recurrida pueda realizar alegaciones en su defensa.

Esta interpretación flexible y finalista de los requisitos de acceso al recurso de casación respeta la doctrina que, en relación a este aspecto del derecho a un proceso equitativo reconocido en el art. 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, ha establecido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en sus sentencias de 27 de julio de 2006 (Efstathiou y otros contra Grecia), 24 de abril de 2008 (Kemp y otros contra Luxemburgo), 30 de julio de 2009 (Dattel contra Luxemburgo), 5 de noviembre de 2009 (Nunes Guerreiro contra Luxemburgo) y 22 de julio de 2010 (Ewert contra Luxemburgo).

3.- En este caso, como se verá, estos requisitos se cumplen suficientemente puesto que los problemas jurídicos están suficientemente identificados, la alegación de infracción legal adecuadamente desarrollada, y se ha expuesto cómo ve la parte recurrente el interés casacional, que por otra parte es evidente a la vista de cómo se plantea el problema ante los distintos tribunales nacionales y comunitarios.

Asimismo, se plantean como causa de inadmisión cuestiones que, por su trascendencia, pueden dar lugar en su caso a la desestimación del motivo, pero no a su inadmisión inicial.

Recurso extraordinario por infracción procesal.

Tercero. *Formulación de los motivos del recurso.*

1.- El primer motivo del recurso extraordinario por infracción procesal lleva el siguiente epígrafe:

«Infracción procesal por vulneración de las normas procesales reguladoras de la sentencia, incongruencia por violación del artículo 218 LEC, al ser la sentencia absolutamente contradictoria con el auto nº 93/2012 dictado por la misma sala sin que haya existido ningún elemento probatorio nuevo».

2.- El motivo se basa, resumidamente, en que se han vulnerado las normas reguladoras de la sentencia, concretamente la que impone el principio de congruencia, pues la



www.civil-mercantil.com

Audiencia Provincial ha dictado una sentencia totalmente contradictoria con la resolución que dictó al resolver la apelación que se interpuso contra el auto dictado en la pieza de medidas cautelares.

3.- El título del segundo motivo del recurso extraordinario por infracción procesal tiene el siguiente tenor:

«Infracción procesal por vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución por error en la valoración y apreciación de la prueba, al ser dicha valoración patentemente errónea y arbitraria, suponiendo un quebrando a la racionalidad constitucionalmente exigible para respetar el derecho a la tutela judicial efectiva, por desconocer la sentencia el principio de igualdad en la aplicación de la ley del artículo 14 de la Constitución, así como el principio de seguridad jurídica, valoración arbitraria de la prueba».

4.- Los razonamientos que sustentan este motivo son, resumidamente, que existe un claro y flagrante error en la sentencia porque, siendo las pruebas practicadas en la pieza de medidas cautelares y en el proceso principal prácticamente las mismas, sin embargo, el sentido del auto que resuelve la solicitud de medidas cautelares es opuesto al de la sentencia que resuelve la apelación en el proceso principal.

Añade la recurrente que el art. 267.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los jueces no pueden variar sus propias resoluciones judiciales, por lo que no pueden decir algo diferente o en contradicción con lo que han dicho antes.

Tras citar una sentencia del Tribunal Constitucional sobre el principio de igualdad, alega que el cambio de criterio en un mismo tribunal exige una razonabilidad reforzada.

5.- La estrecha relación existente entre los razonamientos expuestos en ambos motivos aconseja su resolución conjunta.

Cuarto. *Decisión de la Sala. El tribunal, al dictar la sentencia, no resulta vinculado por lo decidido al resolver la solicitud de medidas cautelares.*

1.- La congruencia de las sentencias se mide por el ajuste o adecuación entre la parte dispositiva de la resolución judicial y los términos en que las partes han formulado sus pretensiones y peticiones, de manera que la sentencia no puede otorgar más de lo que se hubiera pedido en la demanda, ni menos de lo que hubiera sido admitido por el demandado, ni otorgar otra cosa diferente que no hubiera sido pretendido. La congruencia, por tanto, consiste en la adecuación del fallo de la sentencia al petitum o petición de la demanda en relación con la causa petendi o causa de pedir de la misma.

Por tanto, que la sentencia dictada en el proceso principal contenga pronunciamientos en sentido contrario a lo acordado en auto que resuelve sobre la solicitud de medidas cautelares, incluso que sus razonamientos sean contradictorios, no supone infracción del principio de congruencia, en contra de lo pretendido por la recurrente.

2.- El art. 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil citado como infringido exige, en su primer apartado, que las sentencias sean claras, precisas y congruentes con las pretensiones de las partes y, en su segundo apartado, que sean suficiente y adecuadamente motivadas. Pero en ningún momento exige que la sentencia se dicte en el mismo sentido que el auto sobre medidas cautelares.



www.civil-mercantil.com

3.- Conforme a la regulación de las medidas cautelares que se contiene en los arts. 721 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil , y en concreto, en preceptos como los arts. 726.2 y 728.2, la resolución que se dicte acordando o denegando la adopción de medidas cautelares tiene un carácter temporal, provisional, condicionado y susceptible de modificación y alzamiento, conforme a lo previsto en dicha ley , y contiene un juicio provisional e indiciario sobre el fundamento de la pretensión contenida en la demanda, que no prejuzga ni condiciona la sentencia que en su día pueda dictarse sobre el fondo del litigio.

Por tanto, incluso en los casos en los que las pruebas practicadas sean las mismas en el proceso principal y en la pieza de medidas cautelares (lo que no ocurre exactamente en el caso enjuiciado, en que se practicaron algunas pruebas adicionales en el proceso principal), la resolución que decida sobre la adopción de tales medidas cautelares no prejuzga ni predetermina el contenido que haya de tener la sentencia. El tribunal, a la hora de dictar la sentencia definitiva en el proceso principal, puede realizar un juicio más profundo, más reflexivo, en el que valore con más detenimiento las alegaciones realizadas y las pruebas practicadas, tenga en cuenta las alegaciones finales realizadas por los abogados de las partes en el juicio, y de este modo sustituya el juicio provisional e indiciario contenido en el auto que resuelve la solicitud de medidas cautelares por un enjuiciamiento definitivo de la cuestión litigiosa. Y ello es posible tanto en primera como en segunda instancia, en la que la Audiencia debe valorar, además, las alegaciones efectuadas en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en el proceso principal.

4.- El hecho de que un tribunal dicte sentencia en la que estime la demanda cuando antes había desestimado la solicitud de medidas cautelares no supone que incurra en un error que implique la vulneración del art. 24 de la Constitución , pues, como se ha dicho, la sentencia contiene una resolución más meditada y reflexiva sobre el fondo del litigio, que no queda prejuzgada por el juicio provisional e indiciario realizado al resolver sobre las medidas cautelares.

5.- Tampoco supone que se vulnere el principio de igualdad. Para poder aplicar el principio de igualdad es necesaria la existencia de dos sujetos distintos cuyo tratamiento por un tercero pueda ser considerado como igual o desigual, o incluso como discriminatorio. Pero no puede realizarse un juicio de igualdad, derivado de la aplicación del art. 14 de la Constitución , aplicado al trato dado a un mismo sujeto en dos ocasiones diferentes. Más aún cuando, como se ha explicado, los procesos (el cautelar y el principal) y las resoluciones que los deciden tienen diferentes funciones y responden a distintos principios.

6.- Del mismo modo, esta diferencia entre la solución adoptada en la sentencia y la que había sido adoptada previamente en el auto sobre medidas cautelares, no supone que exista un error patente en la valoración de la prueba. La recurrente no identifica qué medio probatorio ha sido valorado en la sentencia con patente y manifiesto error o de forma arbitraria o irracional, y las únicas alegaciones que realiza sobre aspectos concretos del litigio se refieren a valoraciones jurídicas, no a la valoración de la prueba para fijar el sustrato fáctico sobre el que se asienta la resolución.

7.- Que lo sucedido no supone, como pretende la recurrente, que el tribunal haya variado su propia resolución, infringiendo los arts. 267.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 214.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , es algo tan evidente que no necesita ningún razonamiento adicional.

www.civil-mercantil.com

8.- En definitiva, el tribunal de apelación ha dictado una resolución congruente con las pretensiones formuladas por las partes y no se denuncia ningún error patente en la valoración de algún medio probatorio concreto que haya provocado la fijación de un hecho determinante para el sentido de la resolución en perjuicio de la recurrente.

Recurso de casación.

Quinto. *Formulación del motivo del recurso de casación.*

1.- El epígrafe que encabeza el único motivo del recurso de casación es:

«Infracción de las normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso. Quebranto de la jurisprudencia por oposición en la sentencia recurrida a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre el agotamiento del derecho de marca en los casos de distribución selectiva y venta por Internet. Infracción de los artículos 36 de la Ley de Marcas y 13 del Reglamento de Marca comunitario»

2.- Para fundamentar este motivo, la recurrente alega, resumidamente, que la venta en Internet, a través de la página web de la recurrente, de los productos de perfumería de lujo que llevan las marcas de las demandantes, no constituye un perjuicio para esas marcas que justifique la excepción del principio de agotamiento de la marca.

Sexto. *Decisión de la Sala. La venta por Internet de productos de perfumería de lujo y la excepción al principio de agotamiento de la marca por afectar a la función condensadora del prestigio.*

1.- La Audiencia Provincial identifica adecuadamente la naturaleza de la cuestión objeto del litigio: «la concurrencia de la excepción al agotamiento del derecho de marca - art. 9 y 13 RMC- en relación a la prohibición de comercialización de la marca ajena - art. 9 RMC y 34 LM - desde la perspectiva de la función condensadora del prestigio o goodwill y en particular, si se ve amenazada porque el demandado, por la forma en que usa la marca en su página web destinada a la distribución y venta de productos, entre los que están los del grupo [L'Oreal], perjudica la imagen de lujo y de prestigio de dicha marca, modificando o alterando el aura y la imagen de prestigio de dichos productos y la sensación de lujo que emana de ellos justificativa de un sistema de distribución exclusiva cuyas condiciones no cumple aquél».

Para resolver esta cuestión, la Audiencia sigue una sistemática adecuada. En primer lugar, se plantea si la distribución selectiva basada en criterios cualitativos en el sector de cosméticos de lujo es un instrumento que cumple o contribuye a cumplir la función de condensación del prestigio de la marca, a lo que responde afirmativamente.

En segundo lugar, se plantea si los criterios de selección que L'Oreal impone en los contratos que suscribe con los integrantes de la red de distribución selectiva se corresponden con la garantía de aquella función de la marca, y responde afirmativamente a esta cuestión, pues considera que algunas de estas exigencias, concretamente las relativas a la presentación adecuada de los productos, la visualización en una página web apropiada al prestigio de la marca, la atención personalizada, incluso la utilización de un nombre de dominio apropiado, que haría las funciones que el rótulo desempeña en los establecimientos físicos, responden a esa finalidad pues son adecuados para mantener la imagen de lujo y prestigio de las marcas de las demandantes.

Y, por último, aborda la cuestión de si la demandada incumple tales criterios por la forma de venta y exposición de los productos de las marcas de las demandantes en su web y

www.civil-mercantil.com

con ello justifica la aplicación de la excepción al principio de agotamiento de la marca del apartado segundo del art. 13 del Reglamento de la Marca Comunitaria .

Con relación a esta cuestión, la Audiencia Provincial considera que el nombre del dominio utilizado por la demandada, «outletbelleza» se asocia al comercio low cost , de productos descatalogados o fuera de temporada, con supresión de servicios normalmente anexos al producto en condiciones de venta normal, incompatible con el servicio exquisito y exclusivo que las marcas de las demandantes quieren preservar.

El entorno de la página web de la demandada traslada una débil imagen de las marcas de lujo, afirma la Audiencia, debido al sistema de localización esencialmente alfabético, que no discrimina entre marcas, y a la ausencia de productos, limitación de estocaje y falta de novedades.

También consideraba contrario a la finalidad perseguida por los titulares de las marcas la carencia de un servicio acorde a las marcas de lujo, pues la demandada «carece de punto de venta físico, no presta servicio de asesoramiento, no permite la devolución de productos, no contempla la venta a prueba valiéndose de testers , y en conjunto, ofrece un tipo de comercio basado más en la sola idea de la productividad que del servicio a un determinado tipo de clientela que se sienta atraído por un determinado producto por razón no sólo de su precio sino del servicio que conlleva».

Por último, la Audiencia Provincial rechazaba que los integrantes de la red de distribución selectiva de las demandantes incurrieran en los mismos defectos que la demandada, puesto que, afirmaba la Audiencia, respecto de estos otros distribuidores, «de lo actuado sí resulta constatado que el nivel de cumplimiento [de las condiciones impuestas a la red de distribución selectiva] es lo suficientemente relevante como para que la titular de las marcas considere adecuadamente preservada en la actuación comercial on line de aquellos, la imagen de lujo que proyectan sus marcas».

2.- Lo expuesto determina que no sea procedente entrar a considerar las alegaciones y citas de jurisprudencia que se hacen en el recurso sobre el cumplimiento de los requisitos para que se produzca el agotamiento del derecho de marca (que el producto o servicio haya sido comercializado en el Espacio Económico Europeo por el titular de la marca o con su consentimiento), puesto que tal cuestión no ha sido puesto en duda en ningún momento en la sentencia recurrida.

3.- Tampoco puede aceptarse que, como en algún extremo del recurso se afirma, la cuestión litigiosa consista en si la comercialización on line de productos de lujo fuera del sistema de distribución selectiva constituya, por sí misma, un «motivo legítimo» constitutivo de la excepción al agotamiento de la marca prevista en los arts. 13.2 RMC, 7.2 de la Directiva y 36.2 LM.

La comercialización fuera del sistema de distribución selectiva, incluso si se realiza on line , no constituye, por sí misma, un motivo legítimo que permita al titular de la marca oponerse a la comercialización ulterior de los productos y excepcionar, por tanto, el agotamiento de la marca. Así lo declara correctamente la sentencia recurrida, cuando afirma:

«También es criterio de este Tribunal considerar que no existe una necesaria correlación entre la infracción del derecho a la distribución selectiva y el perjuicio marcario porque es dable vulnerar aquél sin que exista perjuicio para la marca cuando, por ejemplo, quien no está autorizado como distribuidor selectivo cumple con los criterios de distribución.

»Y sin duda es cierto que muchos de los criterios que pueden imponerse con ocasión de la selectividad de la distribución no tienen una incidencia directa e inmediata en el prestigio



www.civil-mercantil.com

de la marca en tanto pueden responder a otros criterios como, principalmente, económicos, publicitarios, de marketing o equivalentes».

Lo que se discute en este litigio es si concurren «motivos legítimos» que justifiquen la excepción al agotamiento de la marca porque las circunstancias concretas en que se ha producido la comercialización on line , fuera del sistema de distribución selectiva establecido por las demandantes, de los productos signados con sus marcas, podrían perjudicar tales marcas.

4.- Ahora bien, los términos literales en que está redactado el fallo, dan a entender que lo que vulnera la marca es el mero hecho de que no se cumplan todos y cada uno de los criterios de la distribución selectiva de la red establecida por las demandantes. En el apartado b del fallo se declara que la demandada infringe las marcas de las demandantes al comercializar sus productos con las marcas «vulnerando los criterios de distribución selectiva» y condena a la demandada a cesar y abstenerse en el futuro de comercializar los productos distinguidos con las marcas de las demandantes «cuya comercialización no se corresponda con los criterios del régimen de distribución selectiva autorizada».

Tal extremo será corregido, como se verá, por la estimación parcial del recurso, puesto que existen algunos de los criterios o condiciones impuestas por las demandantes a los integrantes de la red de distribución selectiva cuya inobservancia, en contra de lo afirmado por la sentencia de la Audiencia Provincial, no puede considerarse un motivo legítimo que excepcione el agotamiento de la marca, y, por tanto, no puede condenarse a la demandada a que en el futuro no comercialice los productos que llevan las marcas de las demandantes si no cumple tales condiciones.

5.- Para decidir el recurso de casación planteado por la demandada, ha de analizarse en primer lugar la función que tiene el agotamiento de la marca (arts. 13.1 RMC, 7.1 de la Directiva y 36.1 LM) y los «motivos legítimos» que pueden excepcionarlo (arts. 13.2 RMC, 7.2 de la Directiva y 36.2 LM).

La jurisprudencia comunitaria ha resaltado la estrecha relación existente entre la regulación del agotamiento de la marca y la libre competencia protegida por los tratados comunitarios. El apartado 37 de la STJCE de 4 noviembre de 1997, asunto C-337/1995, caso Parfums Christian Dior , afirma:

«En efecto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se deduce que el artículo 7 de la Directiva debe interpretarse a la luz de las normas del Tratado relativas a la libre circulación de mercancías, y en particular del artículo 36 (véase la Sentencia de 11 julio 1996 [TJCE 1996\125], Bristol-Myers Squibb y otros, asuntos acumulados C-427/93 , C-429/93 y C-436/93, Rec. pg. I-3457, apartado 27), y que la regla del agotamiento pretende evitar que se permita a los titulares de una marca compartimentar los mercados nacionales y favorecer así el mantenimiento de las diferencias de precio que puedan existir entre los Estados miembros (véase la Sentencia Bristol-Myers Squibb y otros, antes citada, apartado 46) ».

De lo expuesto se deduce que el titular de la marca no puede excepcionar el agotamiento de la marca para introducir restricciones injustificadas a la libre competencia, como ocurre cuando pretende imponer que la comercialización ulterior de los productos solo pueda realizarse por quien esté autorizado para ello por el titular de la marca. Está justificada la excepción al agotamiento de la marca cuando las circunstancias en que se comercializan los productos afectan negativamente a las funciones de dicha marca y, por tanto, la perjudican.

www.civil-mercantil.com

6.- Como primera cuestión a tratar, la mención que los preceptos citados hacen a que el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización es meramente indicativa, no exhaustiva. No constituye el único motivo legítimo por el que el titular de la marca puede oponerse a la comercialización ulterior de sus productos, tras la primera comercialización de los mismos en el Espacio Económico Europeo por dicho titular o con su consentimiento. Así lo ha declarado el TJUE en sentencias tales como las de 11 de julio de 1996, asunto C-427/93 , caso Bristol-Myers Squibb , apartado 39, 4 de noviembre de 1997, asunto C-337/95 , caso Parfums Christian Dior, apartado 42 , y 23 de abril de 2009 , asunto 59/08 , caso Copad , apartados 19 y 54. Por tanto, que no haya sido alterado el envase en que es presentado el producto, como alega la recurrente, no excluye que puedan concurrir motivos legítimos para excepcionar el agotamiento de la marca.

7.- La recurrente impugna la afirmación que la Audiencia Provincial hace en el sentido de que la carencia de un punto de venta físico, la falta de servicio de asesoramiento o la falta de venta a prueba mediante testers o probadores en la venta on line constituyen motivos legítimos que justifican la excepción al agotamiento de la marca. Alega que imponer una condición propia de la venta en un establecimiento físico a la venta on line constituye una condición desproporcionada que supone una barrera injustificada a la libre circulación de mercancías.

8.- La Audiencia Provincial citaba, en apoyo de su tesis, el apartado 132 de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 12 de diciembre de 1996, asunto T-19/92, caso Leclerc , en la que se declaraba lo siguiente:

«Este Tribunal considera que la presencia en el punto de venta de una persona capaz de asesorar al consumidor o de informarle apropiadamente constituye en principio un exigencia legítima para la venta de cosméticos de lujo, y forma parte de una buena presentación de dichos productos».

Esta Sala no considera correcto este argumento, por cuanto que la sentencia citada se refiere a la venta de productos de marca en establecimientos físicos. Traspasar esas exigencias a la venta en Internet puede constituir un obstáculo que suponga una restricción injustificada de la libre competencia, al excluir en la práctica la posibilidad de venta on line de este tipo de productos.

El TJUE se ha pronunciado sobre el carácter anticompetitivo de las cláusulas que en los contratos de distribución selectiva, con base en criterios cualitativos, de productos cosméticos, imponen la venta en espacio físico con asistencia de personal especializado. En la STJUE de 13 de octubre de 2011, asunto C-439/09, caso Pierre Fabre Dermo-Cosmétique , tras recordar que en anteriores resoluciones no había admitido la excusa de la necesidad de proporcionar un asesoramiento personalizado al cliente y de asegurar su protección ante un uso indebido de los productos, en el marco de la venta de medicamentos que no están sujetos a prescripción médica y de lentes de contacto, para justificar una prohibición de venta por Internet (apartado 44), y tras afirmar que «[e]l objetivo de proteger la imagen de prestigio no puede constituir un objetivo legítimo para restringir la competencia» (apartado 46), el Tribunal de Justicia declaró en el apartado 47:

«[...] una cláusula contractual, en el marco de un sistema de distribución selectiva, que exige que las ventas de productos cosméticos y de higiene corporal se realicen en un espacio físico obligatoriamente en presencia de un licenciado en Farmacia, que tiene como consecuencia la prohibición de la utilización de Internet para dichas ventas, constituye una

restricción por objeto en el sentido de dicha disposición si, tras un examen individual y concreto del tenor y del objetivo de dicha cláusula contractual y del contexto jurídico y económico en el que se inscribe, resulta que, habida cuenta de las propiedades de los productos de que se trata, dicha cláusula no se justifica objetivamente».

9.- Esta Sala considera aplicable esta doctrina a las excepciones al agotamiento de la marca, habida cuenta la estrecha relación de esta institución con la protección de la libre competencia en la Unión Europea. La imposición de tales requisitos (exigencia de un punto de venta físico, servicio de asesoramiento o la venta a prueba mediante testers o probadores) puede suponer, de facto, la prohibición de la venta de dichos productos en Internet a comerciantes que carezcan de establecimiento físico abierto al público, lo que supone un rechazo a priori de una concreta forma de comercialización de estos productos y excluye la competencia que pueda suponer la actuación de estos nuevos operadores del comercio exclusivamente on line de un modo incompatible con el art. 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, antiguo art. 81 TCE.

Tales exigencias no están justificadas por las propiedades de los productos (como señalaba la sentencia del Juzgado Mercantil, algunas de ellas no se cumplen en ventas de estos productos tan asentadas como las que se realizan en los aviones) y, como tal, constituyen una restricción injustificada de la libre competencia.

Por tanto, el incumplimiento de tales condiciones no constituye un motivo legítimo que justifique la excepción al agotamiento de las marcas de las demandantes.

La consecuencia de lo expuesto, como antes se apuntó, es que procede modificar el fallo de la sentencia de la Audiencia Provincial para eliminar la declaración de que la demandada vulnera los derechos de marca de las demandantes por comercializar los productos marcados «vulnerando los criterios de distribución selectiva» y la condena a cesar y abstenerse en el futuro de comercializar esos productos «cuya comercialización no se corresponda con los criterios del régimen de distribución selectiva autorizada», por su excesiva generalidad, al comprender criterios de comercialización (punto físico de venta, asesoramiento personalizado, venta a prueba mediante testers o probadores) cuya ausencia no puede considerarse un motivo legítimo para excepcionar el agotamiento de la marca.

10.- Ahora bien, además de las anteriores circunstancias, la Audiencia Provincial ha tenido en cuenta otras para considerar que la comercialización de los productos signados con las marcas de las demandantes en la página web de la demandada perjudicaba tales marcas, por menoscabar su función condensadora del prestigio propio de la perfumería de lujo, y, por tal razón, constituían motivos legítimos que justificaban la excepción al principio de agotamiento de las marcas.

Tales eran el nombre del dominio utilizado por la demandada, «outletbelleza», que la Audiencia considera que se asocia al comercio low cost, de productos descatalogados o fuera de temporada, incompatible con el servicio exquisito y exclusivo que las marcas de las demandantes quieren preservar, o la débil imagen de las marcas de lujo que traslada el entorno de la página web de la demandada, debido al sistema de localización esencialmente alfabético, que no discrimina entre marcas, y a la ausencia de productos, limitación de estocaje y falta de novedades, así como no admitir la devolución de productos.

11.- La recurrente se opone a estos razonamientos de la Audiencia alegando que para que pueda excepcionarse el agotamiento de las marcas, las circunstancias en que se produce la comercialización ulterior de los productos signados con las marcas deben perjudicar la función principal de la marca, que es indicar el origen empresarial del producto o servicio, y que

www.civil-mercantil.com

eso no ocurriría en este caso, pues no existía duda alguna sobre el carácter auténtico de los productos comercializados y su procedencia de las empresas demandantes.

12.- La STJCE de 4 noviembre de 1997, asunto C-337/1995, caso Parfums Christian Dior , declaró en su fallo:

«El titular de una marca no puede oponerse, invocando el apartado 2 del artículo 7 de la Directiva 89/104 , a que un comerciante, que habitualmente comercializa artículos del mismo tipo pero no necesariamente de la misma calidad que los que llevan la marca, utilice dicha marca, conforme a los métodos usuales en su ramo de actividad, para anunciar al público la comercialización ulterior de dichos productos, a menos que se demuestre que, habida cuenta de las circunstancias específicas de cada caso, el empleo de la marca a estos efectos menoscaba gravemente la reputación de la misma».

El menoscabo que las circunstancias en que se produce la ulterior comercialización de los productos puede causar a la marca no se limita a que tales circunstancias puedan sembrar dudas sobre el origen empresarial del producto. También puede consistir en que afecte negativamente a la reputación de la marca, como indica esta sentencia, al prestigio que otorga a los productos o servicios que llevan el signo. Ello se debe al estrecho vínculo que puede existir entre el origen empresarial del producto y la calidad del mismo. Como declara la STJUE de 23 de abril de 2009 , ya citada, en su apartado 22,

«[...] para que la marca pueda desempeñar su función de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado CE pretende establecer y mantener, debe constituir la garantía de que todos los productos o servicios designados con ella han sido fabricados o prestados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad».

Y en su apartado 24, añade:

«[...] la calidad de los productos de prestigio, como los que son objeto del litigio principal, resulta no sólo de sus características materiales, sino también del aura y de la imagen de prestigio que les confieren una sensación de lujo (véase, igualmente, en este sentido, la sentencia Parfums Christian Dior , antes citada, apartado 45)».

Por tanto, entre las funciones que desempeña la marca está también la de condensación del prestigio (sentencia de esta Sala 1229/2008, de 22 de diciembre). De ahí la presencia en la Ley de Marcas de normas como los arts. 8.2 y 43.1 y 3 .

Como consecuencia de lo anterior, el menoscabo de la reputación de la marca constituye un motivo legítimo que justifica la excepción al agotamiento de la marca. El TJUE ha afirmado en la citada sentencia de 23 de abril de 2009 , en su apartado 55:

«Así, el Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de considerar que el menoscabo causado a la reputación de la marca puede, en principio, ser un motivo legítimo, en el sentido del artículo 7, apartado 2, de la Directiva, que justifique que el titular de la marca se oponga a la comercialización ulterior de los productos de prestigio que fueron comercializados en el EEE por él mismo o con su consentimiento. (véanse las sentencias Parfums Christian Dior, antes citada, apartado 43, y de 23 de febrero de 1999 , BMW, C-63/97, Rec. p. I-905, apartado 49)».

13.- Las circunstancias mencionadas (nombre de la página web, presentación en ella de los productos por criterios esencialmente alfabéticos, junto con otros de inferior calidad, limitación



www.civil-mercantil.com

de la gama de productos, limitación de estocaje, falta de novedades, no admisión de la devolución de productos) no son inherentes a la comercialización on line de productos de perfumería, por lo que su exigencia no supone una prohibición de facto de la comercialización de tales productos exclusivamente por Internet, y, sin embargo, sí son susceptibles objetivamente de afectar negativamente a la reputación de las marcas de las demandantes, pues perjudican el aura y la imagen de prestigio que confieren a sus productos una sensación de lujo.

Lo expuesto lleva a considerar que concurrían motivos legítimos que permitían a las demandantes excepcionar el agotamiento de sus marcas y oponerse a la comercialización de sus productos que la demandada realizaba en su página web.

14.- La alegación de la recurrente de que esas mismas circunstancias concurrían en la comercialización que se llevaba a cabo en las páginas web de varios distribuidores integrados en la red de distribución selectiva de las demandantes es contraria a la base fáctica establecida en la sentencia de la Audiencia Provincial, por lo que no puede ser tomada en consideración.

15.- Como se ha expuesto, el recurso de casación debe ser parcialmente estimado. La consideración de que solo la inobservancia de algunos de los criterios impuestos por las demandantes para la comercialización de sus productos a través de la red de distribución selectiva constituyen motivos legítimos para excepcionar el agotamiento de las marcas no afecta a los pronunciamientos relativos a la titularidad de las marcas por parte de las demandantes, a la existencia de la infracción o a la condena a indemnizar. Pero sí afecta al pronunciamiento que asocia la declaración de infracción de las marcas con la vulneración de los criterios de distribución selectiva, sin más precisiones, y con el que condena a cesar y abstenerse en el futuro de comercializar los productos distinguidos con las marcas de las demandantes «cuya comercialización no corresponda con los criterios del régimen de distribución selectiva autorizada», también sin más precisiones.

Esas menciones genéricas al incumplimiento de los criterios de distribución selectiva autorizada deben sustituirse, en este caso, por la enumeración de aquellas circunstancias que determinan la existencia de motivos legítimos para excepcionar el agotamiento de las marcas: la utilización en el nombre del dominio del término «outletbelleza», el entorno de la página web de la demandada que traslada una débil imagen de las marcas de lujo debido al sistema de localización esencialmente alfabético, la ausencia de productos, la limitación de estocaje, la falta de novedades y la no admisión de la devolución de productos.

Sexto. Costas y depósitos.

1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 398.1 en relación con el 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procede imponer a la recurrente las costas del recurso extraordinario por infracción procesal y no procede hacer expresa imposición de las costas del recurso de casación.

2.- Procede acordar también la pérdida del depósito constituido para la interposición del recurso extraordinario por infracción procesal y la restitución a la recurrente del constituido para interponer el recurso de casación, de conformidad con la disposición adicional 15ª, apartados 8 y 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Por lo expuesto,

EN NOMBRE DEL REY

y por la autoridad conferida por el pueblo español.



www.civil-mercantil.com

FALLAMOS

1.º- Desestimar el recurso extraordinario por infracción procesal y estimar en parte el recurso de casación interpuesto por Websales Ibérica, S.A. contra la sentencia dictada el 3 de octubre de 2013 por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, en el recurso de apelación núm. 253/2013 .

2.º- Casar en parte dicha sentencia, en el sentido de que los apartados b, 1 y 2, del fallo quedan redactados en los siguientes términos:

«b) declaramos que la demandada ha infringido el derecho exclusivo de las demandantes al comercializar los productos con las marcas de las actoras en la forma en la que reflejan las páginas web www.outletbelleza.es y www.outletbelleza.com; en consecuencia:

»1) condenamos a la demandada a estar y pasar por tal pronunciamiento.

»2) a cesar inmediatamente y a abstenerse en el futuro de comercializar los productos distinguidos con las marcas de las demandantes utilizando en el nombre del dominio el término «outletbelleza», en una página web que traslada una débil imagen de las marcas de lujo debido al sistema de localización esencialmente alfabético, con ausencia de productos, limitación de estocaje, falta de novedades y no admisión de la devolución de productos».

3.º- Desestimamos en lo demás el recurso, confirmando el resto de pronunciamientos de la sentencia recurrida.

4.º- Imponemos a la recurrente las costas del recurso extraordinario por infracción procesal y no hacemos expresa imposición de las costas del recurso de casación

5.º- Acordamos la pérdida del depósito constituido para interponer el recurso extraordinario por infracción procesal y la devolución a la recurrente del constituido para interponer el recurso de casación.

Líbrese al mencionado tribunal la certificación correspondiente, con devolución de los autos y del rollo de Sala.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos Francisco Marin Castan Ignacio Sancho Gargallo Francisco Francisco Javier Orduña Moreno Rafael Saraza Jimena Pedro Jose Vela Torres

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Rafael Saraza Jimena , 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 Letrado/a de la Administración de Justicia de la misma, certifico.

El contenido de la presente resolución respeta fielmente el suministrado de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). La Editorial CEF, respetando lo anterior, introduce sus propios marcadores, traza vínculos a otros documentos y hace agregaciones análogas percibiéndose con claridad que estos elementos no forman parte de la información original remitida por el CENDOJ.