

BASE DE DATOS DE Norma DEF.-

Referencia: NCJ066747

TRIBUNAL SUPREMO

Sentencia 1222/2023, de 13 de septiembre de 2023

Sala de lo Civil

Rec. n.º 5966/2019

SUMARIO:**Competencia Desleal. Marca. Fragmentación voluntaria de la marca. Agotamiento de la marca.**

Infracción de los derechos de la titular de la marca española Schweppes respecto de botellas de tónica Schweppes provenientes de Reino Unido donde el titular de la marca es distinto. Se señalan los requisitos legales y jurisprudenciales para poder apreciar en un caso de fragmentación de la marca, si ha existido agotamiento del derecho de marca, interpretando el artículo 36 de la Ley de Marcas. Fragmentación voluntaria de una marca (cesión de una parte de las marcas paralelas a un tercero) y el estándar de prueba exigido es el de meros indicios precisos y concordantes (sin requerir prueba de que concurre la circunstancia en sí, sino sólo los indicios), de los que se pueda inferir la existencia de la circunstancia que determina el agotamiento (la pérdida de la función esencial de la marca debida a una imagen global y única, y/o a la existencia de vínculos económicos entre ambas compañías titulares de las marcas paralelas).

Agotamiento de los derechos de marca, en un supuesto en que tras la fragmentación de la marca en los países del EEE, existen indicios que muestran cómo la titular de la marca en España ha realizado una conducta tendente a reforzar la imagen de marca global y única, con la consiguiente confusión entre el público relevante sobre el origen empresarial de los productos identificados con la marca.

El objeto específico del derecho de marca consiste particularmente en conferir al titular el derecho a utilizar la marca para la primera comercialización de un producto, y en protegerlo, de este modo, contra los competidores que pretendan abusar de la posición y de la reputación de la marca vendiendo productos designados indebidamente con ella. Podría quedar mermada la función esencial de la marca si, en ausencia de cualquier expresión de consentimiento por parte del titular, éste no pudiera oponerse a la importación de un producto idéntico o similar designado con una marca idéntica o que induzca a confusión, que ha sido fabricado y comercializado en otro Estado miembro por un tercero que no tiene ningún vínculo económico con ese titular.

En este caso el titular de la marca española (Schweppes) no puede «oponerse 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», concorra alguno de los dos casos siguientes: a) el primero, que el titular, solo o coordinando su estrategia de marca con ese tercero, 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 ésta; y b) el segundo, que existan 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.

PRECEPTOS:

Ley 3/1991 (competencia desleal), arts. 4, 5 y 7.

Constitución española, art. 24.

Ley 17/2001 (Marcas), arts. 36.1 y 48.7.

Directiva (UE) 2015/2436, (Marcas), art. 15.

PONENTE:*Don Ignacio Sancho Gargallo.*

Magistrados:

Don IGNACIO SANCHO GARGALLO

Don RAFAEL SARAZA JIMENA

Don PEDRO JOSE VELA TORRES

Don JUAN MARIA DIAZ FRAILE

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 1.222/2023

Fecha de sentencia: 13/09/2023

Tipo de procedimiento: CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL

Número del procedimiento: 5966/2019

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Vista: 20/07/2023

Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

Procedencia: Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15.^a

Letrado de la Administración de Justicia: Sección 002

Transcrito por: RSJ

Nota:

CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL núm.: 5966/2019

Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

Letrado de la Administración de Justicia: Sección 002

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 1222/2023

Excmos. Sres.

D. Ignacio Sancho Gargallo

D. Rafael Sarazá Jimena

D. Pedro José Vela Torres

D. Juan María Díaz Fraile

En Madrid, a 13 de septiembre de 2023.

Esta Sala ha visto los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos respecto la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 15.^a de la Audiencia Provincial de Barcelona, como consecuencia de autos de juicio ordinario seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Barcelona. Es parte recurrente las entidades Red Paralela S.L. y Red Paralela BCN S.L. (antes Carboniques Muntaner S.L.), representadas por el procurador Aníbal Bordallo Huidobro y bajo la dirección letrada de David Pellise Uquiza, que comparecen el día de la vista. Es parte recurrida la entidad Schweppes S.A., representada por la procuradora Fuencisla Gozalo Sanmillán y asistida por el letrado David Gómez Sánchez; la entidad Schweppes International Limited, representada por el procurador Ángel Quemada Cuatrecasas, sustituido en el acto de la vista por la procuradora Lourdes Nuria Rodríguez Fernández y bajo la dirección letrada de José Manuel Otero Lastres, sustituido

en el acto de la vista por la letrada Ana Otero Iglesias; la entidad Orangina Schweppes Holding B.V., representada por el procurador Ángel Joaniquet Tamburini, sustituido en el acto de la vista por el procurador Eduardo Centeno Ruíz y bajo la dirección letrada de Blas Alberto González Navarro.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. *Tramitación en primera instancia*

1. El procurador Ignacio López Chocarro, en nombre y representación de la entidad Schweppes S.A., interpuso demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Barcelona, contra las entidades Red Paralela S.L. y Carbóniques Montaner S.L., para que se dictase sentencia por la que:

"por la que se estime la demanda

"I. Declarando:

"1.- Que Schweppes, S.A., como licenciataria exclusiva inscrita de las marcas españolas número 171.232 y 2.907.078, ostenta frente a RED PARALELA, S.L., y CARBÓNIQUES MONTANER, S.L. unos derechos de propiedad industrial exclusivos y preferentes sobre la marca Schweppes(r), la cual ha alcanzado el estatus de notoria y renombrada en España.

"2.- Que la importación y/o distribución y/o almacenamiento y/o comercialización por parte de RED PARALELA, S.L., y CARBÓNIQUES MONTANER, S.L., en España 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, supone una infracción del derecho exclusivo de la marca.

"3.- Que como consecuencia de lo anterior, RED PARALELA, S.L., y CARBÓNIQUES MONTANER, S.L., vienen obligadas a indemnizar a la actora.

"II. Condenando a las entidades Red Paralela, S.L. y Carbóniques Montaner S.L.:

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

"2.- A cesar de toda importación y/o comercialización y/o almacenamiento y/o distribución en España, 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, 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 la indemnización a la actora de los daños y perjuicios sufridos, de conformidad con el criterio de la regalía hipotética del artículo 43.2.b) LM, fijándose el canon de entrada en la cantidad de 40.000 euros por cada una de las demandadas, y el royalty variable en el 10% de la cifra total de negocio obtenida por cada una de las demandadas mediante la comercialización de los productos infractores, todo ello salvo mejor criterio de S.S^a.

"6.- A la indemnización coercitiva de 600 euros al día transcurridos desde la Sentencia condenatoria hasta la cesación efectiva de la violación, al amparo del artículo 44 LM.

"7.- A abonar las costas de este procedimiento".

2. El procurador Daniel Font Berkhemer, en representación de las entidades Red Paralela S.L. y Carbóniques Montaner S.L., contestó a la demanda y formuló reconvencción contra la entidad demandante Schweppes S.A. y las entidades Schweppes International Limited y Orangina Schweppes Holding BV Exclusivas Ramírez S.L., y pidió al Juzgado que dictase sentencia por la que:

"Declare:

"1.- Que SCHWEPPEES, S.A. ha infringido el art. 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

"2.- Que ORANGINA SCHWEPPEES HOLDING BV es responsable por las infracciones del Derecho de la Competencia cometidas por su filial española SCHWEPPEES, S.A.;

"3.- Que SCHWEPPEES, S.A. ha infringido el art. 1 de la Ley de Defensa de la Competencia;

"4.- Que SCHWEPPEES, S.A. ha incurrido en prácticas desleales consistentes en la violación de normas que tienen por objeto la regulación de la actividad concurrencial;

"5.- Que ORANGINA SCHWEPPEES HOLDING BV, como responsable de las infracciones del Derecho de la Competencia cometidas por su filial SCHWEPPEES, S.A., es responsable de haber incurrido en prácticas desleales consistentes en la violación de normas que tienen por objeto la regulación de la actividad concurrencial.

"6.- La nulidad de la cláusula del acuerdo suscrito entre SCHWEPPEES, S.A. y EXCLUSIVAS RAMIREZ, S.L. por la que EXCLUSIVAS RAMIREZ, S.L. se compromete a la cesación de toda importación y/o comercialización y/o almacenamiento y/o distribución de cualesquiera productos identificados con la marca SCHWEPPEES que no hayan sido fabricados por la mercantil Schweppes S.A.; por ser la misma contraria al Ordenamiento de la UE, vulnerando el principio de libre competencia;

"Subsidiariamente, la nulidad del acuerdo suscrito entre SCHWEPPEES, S.A. y EXCLUSIVAS RAMIREZ, S.L. por el que EXCLUSIVAS RAMIREZ, S.L. se compromete a la cesación de toda importación y/o comercialización y/o almacenamiento y/o distribución de cualesquiera productos identificados con la marca SCHWEPPEES que no hayan sido fabricados por la mercantil Schweppes S.A.; por ser el mismo contrario al derecho de la competencia.

"7.- Que SCHWEPPEES S.A. ha incurrido en conductas desleales prohibidas por el artículo 4 de la Ley de Competencia Desleal.

"8.- Que no es cierto que SCHWEPPEES sea "el refresco más antiguo del mundo", como erróneamente afirma la publicidad de SCHWEPPEES S.A., SCHWEPPEES INTERNATIONAL LIMITED y/o ORANGINA SCHWEPPEES HOLDING BV.

"9.- Que no es cierto que SCHWEPPEES sea "el primer refresco creado por el hombre" o primer refresco carbonatado artificialmente, como erróneamente afirma la publicidad de SCHWEPPEES S.A.

"10.- Que no es cierto que la tónica SCHWEPPEES esté "elaborada según la receta de Matías", como erróneamente afirma la publicidad de SCHWEPPEES S.A.

"11.- Que SCHWEPPEES S.A.; SCHWEPPEES INTERNATIONAL LIMITED y ORANGINA SCHWEPPEES HOLDING BV han incurrido en actos de engaño prohibidos por el artículo 5.1.b) de la Ley de Competencia desleal

"12.- Que SCHWEPPEES S.A.; SCHWEPPEES INTERNATIONAL LIMITED y ORANGINA SCHWEPPEES HOLDING BV han incurrido en actos de omisiones engañosas prohibidas por el artículo 7 de la Ley de Competencia desleal.

"13.- Que SCHWEPPEES S.A. ha infringido el artículo 14 de la Ley 1212013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

"Y condene:

"1.- A las compañías SCHWEPPEES S.A.; SCHWEPPEES INTERNATIONAL LIMITED y ORANGINA SCHWEPPEES HOLDING BV a informar claramente a los consumidores en su publicidad institucional (incluyendo las webs schweppes.es, schweppes.eu, oranginaschweppes.es, oranginaschweppes.com, y sus cuentas o perfiles en las redes sociales como Facebook o Twitter) de que la titularidad de la marca SCHWEPPEES en el Espacio Económico Europeo y, en particular, en la Unión Europea varía en función de los países, concretando los países sobre los que ostentan derechos de marca, así como aquellos cuyos derechos corresponden a terceros, identificando en su caso las licencias o los acuerdos comerciales que hayan alcanzado para la explotación de la marca SCHWEPPEES en los países del Espacio Económico Europeo.

"2.- A las compañías SCHWEPPEES S.A.; SCHWEPPEES INTERNATIONAL LIMITED y ORANGINA SCHWEPPEES HOLDING BV a abstenerse de realizar en España publicidad sobre su marca SCHWEPPEES que identifique o asocie confusoriamente dicha marca o los productos por la misma distinguidos con la marca SCHWEPPEES del Reino Unido titularidad del grupo COCA-COLA (ATLANTIC INDUSTRIES), o con los productos con la marca SCHWEPPEES fabricados en el Reino Unido por el grupo COCA-COLA.

"3.- A las compañías SCHWEPPEES S.A.; SCHWEPPEES INTERNATIONAL LIMITED y ORANGINA SCHWEPPEES HOLDING BV a abstenerse de realizar en España publicidad sobre su marca SCHWEPPEES o los productos distinguidos por la misma donde se les asigne unas propiedades o características de composición falsas, y en particular a abstenerse de afirmar o dar a entender que SCHWEPPEES es "el refresco más antiguo del mundo", "el primer refresco creado por el hombre" y/o que la tónica SCHWEPPEES está "elaborada según la receta de Matías".

"4.- A las compañías SCHWEPPEES S.A.; SCHWEPPEES INTERNATIONAL LIMITED y ORANGINA SCHWEPPEES HOLDING BV a indemnizar a RED PARALELA, S.L. por los daños causados por los antedichos ilícitos, en la cuantía que se determine en el presente procedimiento o, en su defecto, de acuerdo con las pautas en él determinadas.

"5. A las compañías demandadas en reconvencción a pagar las costas procesales en caso de oponerse a la reconvencción".

3. La representación de las entidades Red Paralela S.L. y Carbóniques Montaner S.L. presentó escrito de ampliación de demanda reconvenccional solicitando al Juzgado que dicte sentencia incluyendo la siguiente condena:

"1.- Comunicar fehacientemente la sentencia a sus clientes en España;

"2.- Comunicar fehacientemente la sentencia a todas las personas, jurídicas o físicas, contra las que hayan formulado alguna advertencia o reclamación, judicial o extrajudicial, dirigida a prohibir la introducción en el mercado español de legítimos productos con marca SCHWEPPEES no fabricados por SCHWEPPEES, S.A.

"3.- Publicar en los diarios EL PAIS y EL MUNDO en página derecha y con tamaño de letra fácilmente legible, un extracto suficiente de la sentencia que contenga su encabezado y su fallo".

4. El procurador Ignacio López Chocarro, en nombre y representación de la entidad Schweppes S.A. contestó a la demanda reconvenzional y pidió al Juzgado que dictase sentencia:

"(i) Se declare la existencia de abuso de derecho y ejercicio antisocial del mismo en la actuación procesal de la demandante reconvenzional, inadmitiéndose todas las pretensiones contenidas en el Suplico de la demanda, e imponiéndola una multa en la cuantía que determine el Tribunal.

"(ii) Subsidiariamente, se desestime íntegramente la demanda reconvenzional, por los motivos de oposición contenidos en la presente contestación a la demanda, todo ello con expresa condena en costas declarando la temeridad procesal y sin que opere el límite establecido en el art. 394.3 LEC".

5. El Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Barcelona dictó sentencia con fecha 9 de abril de 2018, cuya parte dispositiva es como sigue:

"Fallo: DESESTIMO la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales D. Ignacio López Chocarro, en nombre y representación de SCHWEPPEES 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 reconvenzional interpuesta por el Procurador de los Tribunales D. Daniel Font, en representación de RED PARALELA S.L. y absuelvo a SCHWEPPEES S.A., SCHWEPPEES INTERNACIONAL LTD y ORANGINA SCHWEPPEES 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. Tramitación en segunda instancia

1. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de las entidades Schweppes S.A., Schweppes International Limited y Orangina Schweppes Holding BV.

2. La resolución de este recurso correspondió a la Sección 15.^a de la Audiencia Provincial de Barcelona mediante sentencia de 22 de julio de 2019, cuya parte dispositiva es como sigue:

"Fallamos: 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) (sic) 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) (sic) 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 reconvenzionales las costas derivadas de la reconvencción en primera instancia.

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

Tercero. *Interposición y tramitación de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación*

1. El procurador, en representación de las entidades Red Paralela S.L. y Carbóniques Montaner S.L., interpuso recursos extraordinario por infracción procesal y de casación ante la Sección 15.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona.

Los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal fueron:

"1º) Al amparo del artículo 469.1.4º LEC, por vulneración, en el proceso civil, de derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución, al haberse producido una valoración irracional de las pruebas sobre la existencia de un agotamiento del derecho del titular de la marca por haber seguido SCHWEPPEES promoviendo activa y deliberadamente la apariencia o la imagen de una marca global y única.

"2º) Al amparo del artículo 469.1.4º LEC, por vulneración, en el proceso civil, de derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución, al haberse producido una valoración irracional de las pruebas sobre la existencia de un agotamiento del derecho del titular de la marca por existir vínculos económicos relevantes entre SCHWEPPEES y COCA-COLA.

"3º) Al amparo del artículo 469.1.2º LEC, por infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia, en concreto los requisitos externos ligados a la carga de la prueba al atribuir a las demandadas RED PARALELA y RED PARALELA BCN las consecuencias negativas de la falta de prueba sobre la inexistencia de (i) una promoción activa y deliberada, por parte de SIL, de la apariencia o la imagen de una marca global y única; y/o (ii) vínculos económicos relevantes entre SIL y COCA-COLA".

Los motivos del recurso de casación fueron:

"1º) Al amparo del artículo 477.2.3º LEC, por existencia de interés casacional, fundado en la infracción del artículo 36.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, atendida la necesidad de establecer jurisprudencia integradora sobre el nivel de certeza exigido, en un contexto de fragmentación marcaria y de inversión de la carga de la prueba, para apreciar la existencia de un agotamiento del derecho de marca.

"2º) Al amparo del artículo 477.2.3º LEC, por existencia de interés casacional, fundado en la infracción del artículo 36.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, atendida la necesidad de establecer jurisprudencia en relación con la interpretación de cómo debe analizarse la existencia de un "conjunto" de indicios, precisos y "concordantes" de los que se pueda inferir la existencia de circunstancias que determinan la existencia de agotamiento de marca.

"3º) Al amparo del artículo 477.2.3º LEC, por existencia de interés casacional, fundado en la infracción del artículo 36.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, atendida la necesidad de establecer jurisprudencia integradora sobre la apreciación de un conjunto de indicios, precisos y concordantes de los que pueda inferirse que 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.

"4º) Al amparo del artículo 477.2.3º LEC, por existencia de interés casacional, fundado en la infracción del artículo 36.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, atendida la necesidad de establecer jurisprudencia en relación con la interpretación de qué debe entenderse por, o qué supuestos comprende, el concepto de que "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".

"5º) Al amparo del artículo 477.2.3º LEC, por existencia de interés casacional, fundado en la infracción del artículo 36.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, atendida la necesidad de establecer jurisprudencia en relación con la determinación del marco territorial relevante para que exista un agotamiento del derecho de marca en un supuesto de control conjunto sobre el uso de la marca por parte del titular de la marca y un tercero.

"6º) Al amparo del artículo 477.2.3º LEC, por existencia de interés casacional, fundado en la infracción del artículo 36.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, por oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre otras, las sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo, núm. 965/2008, de 20 de octubre de 2008, y núm. 590/2012, de 18 de octubre de 2012), que vinculan el agotamiento del derecho de la marca a la existencia de una "comercialización" de los productos en el territorio relevante del EEE por el titular o con su consentimiento. La sentencia recurrida infringe la referida doctrina al exigir, para que opere la figura del agotamiento, no una "primera comercialización" por el titular o con su consentimiento, sino que dichos productos hayan sido "fabricados" por el titular o con su consentimiento.

"7º) Al amparo del artículo 477.2.3º LEC, por existencia de interés casacional, fundado en la infracción del artículo 48.7 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, por oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sentencia núm. 777/2010 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de fecha 9 de diciembre de 2010, fijando doctrina por interés casacional), por la que se establece que la exigencia de una indemnización superior a la prevista en el artículo 43.5 LM (1%) requiere la prueba adecuada en relación con el concepto elegido. La sentencia recurrida infringe la referida doctrina al establecer un canon indemnizatorio del 5% a pesar de reconocer la absoluta carencia de prueba al respecto ("la actora no ha hecho el más mínimo intento de probar que la demandada hubiera debido de pagar ese canon de entrada. Lo mismo ocurre con el 10% de la cifra de negocio que reclama la actora"). En ausencia absoluta de prueba en relación con el quantum indemnizatorio, el máximo legal viene determinado, legal y jurisprudencialmente, en un 1% del volumen de ventas con los productos infractores.

"8º) Al amparo del artículo 477.2.3º LEC, por existencia de interés casacional, fundado en la infracción del artículo 48.7 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, por oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre otras, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, núm. 893/1995, de 18 de octubre de 1995 y la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, núm. 158/1996, de 7 de marzo de 1996), que exigen la inscripción de la licencia para su eficacia frente a terceros. La sentencia recurrida infringe la referida doctrina al reconocer al licenciatario SCHWEPPEES, S.A. legitimación activa para reclamar a RED PARALELA indemnización en relación con un período en el que no tenía inscrita la licencia sobre las marcas sobre las que se articula la pretensión".

2. Por diligencia de ordenación de 31 de octubre de 2019, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.ª) tuvo por interpuestos los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación mencionados, y acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta días.

3. Recibidas las actuaciones en esta sala, comparecen como parte recurrente las entidades Red Paralela S.L. y Red Paralela BCN S.L. (antes Carboniques Muntaner S.L.), representadas por el procurador Aníbal Bordallo Huidobro; y como parte recurrida la entidad Schweppes S.A., representada por la procuradora Fuencisla Gozalo Sanmillán; la entidad Schweppes International Limited, representada por el procurador Ángel Quemada Cuatrecasas; la entidad Orangina Schweppes Holding B.V., representada por el procurador Ángel Joaniquet Tamburini.

4. Esta sala dictó auto de fecha 9 de febrero de 2022, cuya parte dispositiva es como sigue:

"Admitir los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuesto por la representación procesal de Red Paralela S.L. y Red Paralela Bcn S.L. contra sentencia n.º 1447/2019 dictada con fecha 22 de julio del 2019, por la Audiencia Provincial de Barcelona (sección 15.ª), en el rollo de apelación n.º 1278/2018, dimanante de los autos de juicio ordinario 774/2014, seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 8 de Barcelona".

5. Dado traslado, las representaciones procesales de las entidades Schweppes S.A., Schweppes International Limited y Orangina Schweppes Holding B.V. presentaron escritos de oposición a los recursos formulados de contrario.

6. Al solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para la misma el día 20 de julio de 2023, en que ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resumen de antecedentes

1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.

1.1. Schweppes International Limited, sociedad que en la actualidad se encuentra participada enteramente por la sociedad holandesa Orangina, es titular, entre otras, de las siguientes marcas españolas:

a) la núm. 171232 (meramente denominativa "Schweppes"), concedida el 26 de febrero de 1948, para identificar productos de la clase 32 ("aguas carbónicas artificiales");

b) y la núm. 2.907.078 (mixta con la denominación "Schweppes"), concedida el 26 de abril de 2010, 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"):



Schweppes, S.A. es una sociedad que en la actualidad está participada en un 99,9% por Cítricos y Refrescantes, S.A., 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. Este grupo de sociedades lo identificaremos como grupo Orangina Schweppes.

Schweppes, S.A. comercializa en España tónica Schweppes y es licenciataria de las dos marcas españolas reseñadas (núms. 171232 y 2.907.078).

1.2. La comercialización de tónica con la marca Schweppes comenzó en 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 era la titular de todas las marcas Schweppes registradas en el Espacio Económico Europeo (EEE).

En diciembre de 1998, Coca-Cola pretendió la adquisición de la totalidad de las marcas Schweppes de Cadbury, pero ese acuerdo fue impedido por las autoridades europeas de la competencia.

Como consecuencia de eso, en 1999 la empresa Cadbury Schweppes vendió a 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.

En el año 2001, Cadbury Schweppes absorbió a la entidad francesa Pernod Ricard, S.A., titular de la marca "Orangina"; y en el año 2008 adoptó el nombre Orangina Schweppes Group, grupo que tras algunas vicisitudes fue adquirido por la Japonesa Suntory en 2009.

Bajo el control de este grupo Orangina Schweppes se encuentran las sociedades española Schweppes S.A. y la inglesa Schweppes International Limited. Esta última es titular de las marcas "Schweppes" que conservó Cadbury tras la fragmentación y, entre ellas, las que son objeto de la presente demanda.

1.3. A resultas de lo anterior, se ha producido una fragmentación de la marca Schweppes, pues desde 1999 concurren el grupo Schweppes Orangina y el grupo Coca Cola como titulares de la marca Schweppes en diversos estados dentro y fuera del Espacio Económico Europeo (EEE):

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

b) Y el grupo Coca-Cola es desde 1999 titular de las marcas Schweppes en Reino Unido, en otros países dentro del EEE (Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovenia, Estonia, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Malta, Reino Unido, Rumania, Islandia) y fuera del EEE (Albania, Bielorrusia, Ucrania, Rusia, Serbia y Turquía).

1.4. Mediante un acta notarial de 20 de junio de 2014 se dejó constancia de que en la página web -schweppes.com- (gestionada por el grupo Orangina Schweppes), en la parte Select your region donde consta Schweppes Europe, y aparecía United Kingdom entre los países cuya información se ofrece.

Schweppes International Limited, titular de la marca en España, es el titular de la página web -schweppes.eu-. Cuando se accede a ella se observa que contiene información general y que aparecen varios países, entre ellos Reino Unido.

Un acta notarial de 21 de noviembre de 2014 dejó constancia de que al entrar en la página web -schweppes.eu- y acceder en el recuadro de "UK" se redirigía a la web de Coca-Cola (<http://www.coca-cola.co.uk/brands/schweppes.html>).

Y mediante un acta notarial de 14 de julio de 2015 se constató que los sitios web -schweppes.eu- y -schweppes.com- contenían información de todos los países entre los que estaba Reino Unido.

Por otra parte, Schweppes International Limited, a través de la cuenta de twitter, en dos mensajes habló de los productos Schweppes ingleses como propios:

i) Preguntada esta entidad (Schweppes International 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 dónde encontrar tu Schweppes favorita" (You should ask to our local distributor where to find your favourite Schweppes).

ii) En la cuenta de twitter Schweppes Limited, un consumidor del Reino Unido se interesó por determinadas variantes de producto Schweppes, y Schweppes Limited contestó el 10 de septiembre de 2012 lo siguiente:

"¡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!)"

En la cuenta de Facebook de Schweppes España, en fecha 19 de diciembre de 2013, aparecería la imagen de una botella de tónica en una fotografía, que podría ser inglesa o danesa. Y en la cuenta de twitter de Schweppes España (@Schweppes_ES), con ocasión del concurso de bartenders de Schweppes en España en 2014, se reseña un folleto donde aparece la marca Schweppes, sin que se haya acreditado si es la marca inglesa o de las demandantes.

1.5. La entidad Atlantic Industries (grupo Coca-Cola) solicitó el 7 de noviembre de 2000 la marca inglesa nº 2.251.611, de la clase 32, consistente en un signo distintivo que se corresponde con la firma del fundador de la marca Matías:

A handwritten signature in black ink, reading "J. Scheppe". The signature is written in a cursive style with a long, sweeping underline.

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.

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

Y Schweppes Limited solicitó la denominación marcaria "Schweppes Zero" en otros países como en España, Portugal o Dinamarca.

1.6. En Holanda, donde el titular registral de la marca Schweppes es Schweppes International Limited, la elaboración, embotellado y comercialización del producto Schweppes se realiza por Coca-Cola.

En países como Alemania y Francia, donde el titular de la marca es Schweppes International 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.

1.7. 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 International Limited, y que en Reino Unido, donde es de Coca-Cola. Así consta en el siguiente cuadro:

	<i>Precio unidad 20 o 25cl</i>	<i>Precio pack 24 unidades</i>
<i>Alemania</i>	<i>0,32 euros</i>	<i>7,65 euros</i>
<i>Portugal</i>	<i>0,41 euros</i>	<i>9,84 euros</i>
<i>Holanda</i>	<i>0,31 euros</i>	<i>7,59 euros</i>
<i>Italia</i>	<i>0,34 euros</i>	<i>8,25 euros</i>
<i>Italia 2015 (18cl)</i>	<i>0,35 euros</i>	<i>8,60 euros</i>
<i>Reino Unido</i>	<i>0,31 euros</i>	<i>7,60 euros</i>
<i>Reino Unido 2015</i>	<i>0,30 euros</i>	<i>7,39 euros</i>
<i>España 2013</i>	<i>0,44 euros</i>	<i>10,60 euros</i>
<i>España 2014</i>	<i>0,47 euros</i>	<i>11,30 euros</i>
<i>España 2015</i>	<i>0,51 euros</i>	<i>12,30 euros</i>
<i>España 2015 33cl Lata</i>	<i>0,34 euros</i>	<i>7,70 euros</i>
<i>España 2015 33cl Lata</i>	<i>0,27 euros</i>	<i>6,48 euros</i>

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

Las sociedades demandadas Red Paralela, S.L. y Red Paralela BCN, S.L. (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 17.270.400 botellas y su cifra de negocio ha sido de 5.869.604,13 euros.

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

2. Schweppes, S.A. interpuso una demanda contra Red Paralela, S.L. y Red Paralela BCN, S.L. (antes Carbónicas Montaner) por infracción de las dos reseñadas marcas nacionales (núms. 171232 y la 2.907.078) y solicitó no sólo la declaración de infracción, sino también la condena de las demandadas a la cesación de la conducta infractora, la destrucción y remoción de efectos, así como la indemnización de daños y perjuicios.

Las demandadas, además de oponerse por entender que se había producido el agotamiento de marca, regulado en el art. 36 LM, formularon reconvenición. En lo que ahora interesa, en la reconvenición dirigida contra Schweppes, S.A., y Orangina Schweppes Holding, B.V. se ejercitaban acciones de competencia desleal basadas en la realización de actos de obstrucción (art. 4 LCD), actos de engaño (art. 5 LCD), omisiones engañosas (art. 7 LCD) y las que denomina acciones innominadas.

3. La sentencia dictada en primera instancia, después de haber formulado la cuestión prejudicial que dio lugar a la STJUE de 20 de diciembre de 2017 (asunto C-291/16), desestimó la demanda, al entender que la demandada había adquirido los botellines de tónica con la marca Schweppes de un distribuidor oficial dentro del Espacio Económico Europeo y, por lo tanto, apreció el agotamiento de los derechos de marca del art. 36 LM.

Entendió que, tras la fragmentación de la marca en los países del EEE, había indicios que mostraban cómo la titular de la marca en España había realizado una conducta tendente a reforzar la imagen de marca global y única, con la consiguiente confusión entre el público relevante sobre el origen empresarial de los productos identificados con la marca. Esos indicios eran los siguientes:

"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".

La sentencia del juzgado mercantil también desestimó las acciones ejercitadas en la reconvencción.

4. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por los demandantes y la Audiencia estima el recurso. Partiendo de los mismos hechos probados y de la doctrina sentada por el TJUE al resolver la cuestión planteada por la juez mercantil que resolvió en primera instancia, considera que no puede concluirse que haya habido un agotamiento del derecho de marca:

"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 un contrato de licencia entre Schweppes Limited y Coca-Cola para que esta fabrique y comercialice los productos de aquella en Holanda.

"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.

"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".

Lo anterior le lleva a estimar la demanda de infracción y a condenar a las demandadas a: i) cesar en la "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 International Limited, incluyendo las ventas realizadas a través de la página web alojada en el dominio redparalela.com"; ii) "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)"; iii) "a la retirada 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"; iv) e "indemnizar a la actora solidariamente, en concepto de daños y perjuicios, en la suma de 293.480 euros".

5. Frente a la sentencia de apelación, Red Paralela, S.L. y Red Paralela BCN, S.L. han formulado un recurso extraordinario por infracción procesal, sobre la base de tres motivos, y recurso de casación, articulado en ocho motivos.

Segundo. Motivos primero y segundo del recurso extraordinario por infracción procesal

1. Formulación de los motivos primero y segundo. El motivo primero se formula al amparo del ordinal 4º del art. 469.1 LEC, "por vulneración, en el proceso civil, de derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución, al haberse producido una valoración irracional de las pruebas sobre la existencia de un agotamiento del derecho del titular de la marca por haber seguido Schweppes promoviendo activa y deliberadamente la apariencia o la imagen de una marca global y única".

Al comienzo del desarrollo del motivo ya se advierte que este motivo "se formula preventivamente para el caso de que este Tribunal Supremo considere que el reproche que esta parte formula por medio de los motivos segundo y tercero de casación referente a la apreciación que la Audiencia Provincial realiza sobre la declaración de no haber seguido Schweppes promoviendo activa y deliberadamente la apariencia o la imagen de una marca global y única, constituye una cuestión de valoración (ilógica e irracional) de la prueba sobre la concurrencia de dichas circunstancias, y no una cuestión de Derecho sustantivo sobre los criterios jurídicos que deben emplearse para apreciar la concurrencia de dicha circunstancia".

El motivo segundo también se formula al amparo del ordinal 4º del art. 469.1 LEC, "por vulneración, en el proceso civil, de derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución, al haberse producido una valoración irracional de las pruebas sobre la existencia de un agotamiento del derecho del titular de la marca por existir vínculos económicos relevantes entre Schweppes y Coca-Cola".

Al comienzo del desarrollo del motivo se vuelve a hacer una advertencia equivalente a la anterior: el motivo "se formula preventivamente para el caso de que este Tribunal Supremo considere que el reproche que esta parte formula por medio de los motivos segundo y cuarto de casación referente a la apreciación que la Audiencia Provincial realiza sobre la existencia de vínculos económicos entre Schweppes y Coca-Cola, 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, constituye una cuestión de valoración (ilógica e irracional) de la prueba sobre la concurrencia de dichas circunstancias, y no una cuestión de Derecho sustantivo sobre los criterios jurídicos que deben emplearse para apreciar la concurrencia de dicha circunstancia".

2. Resolución de la Sala. Procede desestimar ambos motivos porque no se cumple el presupuesto bajo el que se han formulado.

Al margen de la prosperabilidad de los motivos segundo, tercero y cuarto de casación, consideramos que las valoraciones a las que se refieren los motivos primero y segundo del recurso extraordinario por infracción procesal son valoraciones jurídicas. Y por ello no cabe su impugnación por ese cauce del recurso extraordinario por infracción procesal, de acuerdo con la doctrina reiterada de esta sala que se contiene, entre otras, en la sentencia 334/2016, de 20 mayo:

"(...) aunque la jurisprudencia de esta Sala ha admitido que pueda justificarse un recurso por infracción procesal, al amparo del apartado 4º del art. 469.1 LEC, en la existencia de un error patente o arbitrariedad en la valoración realizada por la sentencia recurrida que comporte una infracción del derecho a la tutela judicial efectiva (entre otras, Sentencias 326/2012, de 30 de mayo; y 58/2015, de 23 de febrero), se refiere exclusivamente a la valoración realizada en orden a la determinación o fijación de los hechos y no a las valoraciones jurídicas extraídas de los hechos considerados probados".

El tribunal de apelación no ha modificado los hechos sobre los que se basan ambas valoraciones, que provenían de la sentencia de primera instancia, que sobre los mismos hechos realizó una valoración sobre la concurrencia de los criterios que justificarían la existencia de agotamiento de la marca distinta a la que ha realizado la Audiencia. Esta última valoración de la Audiencia es una cuestión de naturaleza sustantiva, que afecta directamente a la interpretación del art. 36 LM y la jurisprudencia del TJUE, y en concreto a si se cumplen los requisitos que justificarían en un supuesto como este de fragmentación de la marca el agotamiento del derecho de marca, lo que debe ser objeto de impugnación, en su caso, por medio del recurso de casación.

Tercero. Motivo tercero del recurso extraordinario por infracción procesal

1. Formulación del motivo. El motivo se formula al amparo del ordinal 2º del art. 469.1 LEC, "por infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia, en concreto, los requisitos externos ligados a la carga de la prueba al atribuir a las demandadas Red Paralela, S.L. y Red Paralela BCN, S.L. las consecuencias negativas de la falta de prueba sobre la inexistencia de (i) una promoción activa y deliberadas, por parte de SIL, de la apariencia o la imagen de una marca global y única; y/o (ii) vínculos económicos relevantes entre SIL y Coca-Cola"

Se denuncia que en un supuesto como este de fragmentación voluntaria de marcas paralelas nacionales (Schweppes), la sentencia recurrida no haya trasladado la carga de la prueba al titular de la marca para demostrar que no existen vínculos económicos.

2. Resolución de la Sala. Procede desestimar el motivo porque el tribunal de apelación no ha hecho uso de las reglas de la carga de la prueba.

Como hemos recordado en otras ocasiones (sentencia 946/2023, de 14 de junio), la carga de la prueba no tiene por finalidad establecer mandatos que determinen quién debe probar o cómo deben probarse ciertos hechos, sino establecer las consecuencias de la falta de prueba suficiente de los hechos relevantes. La prohibición de una sentencia con falta de pronunciamiento que se establece en los arts. 11.3º LOPJ y 1.7º CC, al prever el deber inexcusable de los jueces y tribunales de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, hace que en caso de incertidumbre a la hora de dictar sentencia, por no estar suficientemente probados ciertos extremos relevantes en el proceso, deban establecerse reglas relativas a qué parte ha de verse perjudicada por esa falta de prueba.

Esa es la razón por la que el precepto que la regula, el art. 217 LEC, no se encuentra entre las disposiciones generales en materia de prueba (arts. 281 a 298), sino entre las normas relativas a la sentencia, pues es en ese momento procesal cuando han de tener virtualidad las reglas de la carga de la prueba, al decidir a quién ha de perjudicar la falta de prueba de determinados extremos relevantes en el proceso.

De tal forma que solo se infringe el mencionado art. 217 LEC si la sentencia adopta un pronunciamiento sobre la base de que no se ha probado un hecho relevante para la decisión del litigio, y atribuye las consecuencias de la falta de prueba a la parte a la que no le correspondía la carga de la prueba según las reglas establecidas en el art. 217 LEC y desarrolladas por la jurisprudencia (por todas, sentencias 244/2013, de 18 de abril, y 484/2018, de 11 de septiembre).

En nuestro caso, el tribunal de apelación no ha hecho uso de estas reglas de la carga de la prueba, entre otras cosas porque ha partido de los hechos acreditados en la instancia, que no se discuten. La controversia gira en

torno a la distinta interpretación de los requisitos legales y jurisprudenciales para poder apreciar en un caso como este, de fragmentación de la marca, si ha existido agotamiento del derecho de marca.

Cuarto. Motivos primero, segundo y tercero de casación

1. Formulación de los motivos primero, segundo y tercero. Los tres primeros motivos del recurso de casación denuncian la infracción del mismo precepto legal, que regula el agotamiento del derecho de marca, y están tan estrechamente ligados que merecen un tratamiento conjunto.

1.1. El motivo primero se funda en la infracción del art. 36.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas (en adelante LM), atendida la necesidad de establecer jurisprudencia integradora sobre el nivel de certeza exigido, en un contexto de fragmentación marcaria y de inversión de la carga de la prueba, para apreciar la existencia de un agotamiento del derecho de marca.

En el desarrollo del motivo razona que la STJUE de 20 de diciembre de 2017 (asunto C-291/16), en un supuesto de fragmentación voluntaria de una marca (cesión de una parte de las marcas paralelas a un tercero) el estándar de prueba exigido es el de meros indicios precisos y concordantes (sin requerir prueba de que concurre la circunstancia en sí, sino sólo los indicios), de los que se pueda inferir la existencia de la circunstancia que determina el agotamiento (la pérdida de la función esencial de la marca debida a una imagen global y única, y/o a la existencia de vínculos económicos entre ambas compañías titulares de las marcas paralelas).

El motivo denuncia que en este caso, en que consta la fragmentación voluntaria de marcas paralelas nacionales, la sentencia recurrida "ha exigido a Red Paralela que acredite, no la existencia de indicios sobre la pérdida de la función esencial de la marca por una imagen global y única, y/o vínculos económicos relevantes, sino la efectiva existencia de estos supuestos de agotamiento del derecho de marca". Y, con ello, "ha incrementado la exigencia probatoria sobre el operador (Red Paralela), desoyendo la doctrina europea".

1.2. El motivo segundo también se funda en la infracción del art. 36.1 LM y atiende a la necesidad de establecer jurisprudencia en relación con la interpretación de cómo debe analizarse la existencia de un "conjunto" de indicios, precisos y concordantes, de los que se pueda inferir la existencia de circunstancias que determinan la existencia de agotamiento de marca.

En el desarrollo del motivo se advierte que la sentencia recurrida infringe la interpretación que de la norma sobre el agotamiento de marca ha realizado en TJUE en la reseñada sentencia, "en la medida en que realiza un examen de la prueba compartimentado (indicio por indicio), que omite, por completo, una valoración del "conjunto" de los indicios, y por consiguiente omite también analizar si los principios (sic) son concordantes entre sí".

1.3. El motivo tercero también se funda en la infracción del art. 36.1 LM y atiende, en este caso, a la necesidad de establecer jurisprudencia en relación con qué debe interpretarse por "conjunto de indicios, precisos y concordantes" de los que pueda inferirse que el titular sólo 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 esta.

En el desarrollo del motivo, además de exponer la doctrina sentada por el TJUE al responder a la cuestión prejudicial, el recurrente advierte que existe una imagen de marca única (Schweppes) en el EEE que ha sido activa y deliberadamente promovida por la titular de las marcas españolas que ahora se denuncian infringidas. Y llega a esta conclusión mediante la valoración del conjunto de los indicios acreditados en la instancia:

i) la inclusión de territorios en los que la marca la tiene registrada Coca-Cola (como Reino Unido) en los sitios web schweppes.eu y schweppes.com.

ii) la concesión de una licencia por parte de Schweppes International Limited a Coca-Cola para la elaboración, embotellado y comercialización del producto Schweppes en Holanda.

iii) el mantenimiento y promoción de diferencias mínimas en la presentación de los productos, incluso incorporando elementos no presentes en las presentaciones originales, como es la firma manuscrita de Matías, que fueron iniciativa de Coca-Cola.

iv) las afirmaciones, en redes sociales, que generan una apariencia de unidad de empresa en lugares como Reino Unido, donde se habla de los productos ingleses como propios; y

v) permitir la comercialización de los productos Schweppes de Coca-Cola, en territorios en los que la marca Schweppes está registrada a nombre de Schweppes International Limited, salvo en España.

2. Sobre las objeciones a la admisibilidad de estos tres motivos de casación. Los recurridos han objetado como causa de inadmisión de estos motivos que pretenden una nueva valoración de la prueba, lo que a su juicio no es admisible en casación. Procede desatender esta objeción porque, como hemos manifestado al desestimar los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal, la cuestión suscitada en estos motivos de casación versa sobre una valoración jurídica, aquella que permite apreciar la concurrencia de las circunstancias que la ley (art. 36 LM), bajo la interpretación del TJUE contenida en la sentencia de 20 de diciembre de 2017 (asunto C-291/16), exige

para que exista agotamiento de los derechos de marca. Y esta valoración jurídica sí que puede ser objeto de recurso de casación.

También se denuncia la falta de precisión en el encabezamiento de los motivos. Tampoco podemos atender esta objeción a su admisión porque, sin perjuicio de la conveniencia de agrupar los tres motivos, su formulación permite conocer cuál es la norma jurídica que se denuncia infringida y por qué. En cuanto a las objeciones relacionadas con el interés casacional, este es obvio a la vista de la doctrina sentada por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 20 de diciembre de 2017 (asunto C-291/16), sobre las circunstancias que pueden justificar, en un supuesto como el presente de fragmentación de la marca e importaciones paralelas, la existencia de agotamiento de los derechos de marca.

3. Resolución de la Sala. Procede estimar estos tres motivos por las razones que exponemos a continuación.

Partimos de los hechos acreditados en la instancia. Entre ellos, queda claro que la demandante (Schweppes, S.A.) es licenciataria de las dos marcas españolas "Schweppes" (núms. 171232 y 2.907.078), cuya infracción se imputa a las demandadas (Red Paralela).

La infracción se habría producido porque, desde 2009 al 2014, Red Paralela comercializó aproximadamente 17.270.4000 botellas de tónica con las marcas Schweppes, que habían sido adquiridas en Reino Unido, donde habían sido introducidas con esas marcas por Coca-Cola, titular de las marcas en Reino Unido.

La razón por la que los demandados niegan la infracción es porque se había producido un agotamiento de esos derechos de marca (Schweppes(r)) respecto de aquellas 17.270.4000 botellas de tónica Schweppes comercializadas por las demandadas.

Las cuestiones planteadas en estos tres primeros motivos de casación giran en torno a si se cumplen los requisitos legales para que pueda apreciarse el agotamiento de los derechos de marca en un caso como este en que se ha producido una fragmentación voluntaria de la marca, a la luz de la doctrina contenida en la STJUE de 20 de diciembre de 2017 (asunto C-291/16).

4. El art. 36.1 LM regula el agotamiento del derecho de marca en el siguiente sentido:

"1. 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".

Este precepto es una trasposición a nuestro derecho del art. 7.1 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, que bajo la rúbrica "el agotamiento del derecho conferido por la marca" dispone lo siguiente:

"1. 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

"2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización".

Este precepto pasó luego al art. 7 de la Directiva 2008/95 y, más tarde, al actual art. 15 de la Directiva 2015/2436, en términos muy semejantes. Y tiene su correlación en el art. 15 del Reglamento UE 2017/1001, sobre marca de la Unión Europea.

5. La jurisprudencia del TJUE, al perfilar el alcance de esta norma que regula el agotamiento del derecho de marca, basada a su vez en el art. 36 TFUE, "pretende (...) conciliar los intereses fundamentales de la protección de los derechos de marca, por una parte, y los de la libre circulación de mercancías en el mercado interior, por otra parte (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de julio de 1996, Bristol-Myers Squibb y otros, C-427/93, C-429/93 y C-436/93, EU:C:1996:282, apartado 40)". Así lo recuerda la sentencia de 20 de diciembre de 2017 (asunto C-291/16, Schweppes), que resuelve la cuestión prejudicial que le formuló la magistrada que conoció de este caso en primera instancia.

Refiriéndose al art. 7 de la Directiva 2008/95, esta STJUE de 20 de diciembre de 2017 (asunto C-291/16, Schweppes) entiende que la norma permite al titular de la marca controlar la primera comercialización en el EEE de los productos identificados con su marca, lo que contribuye a preservar el sistema de competencia no falseado que el Derecho de la UE pretende establecer y mantener:

"36. En lo que al derecho de marca se refiere, el Tribunal de Justicia ha declarado en reiteradas ocasiones que este derecho constituye un elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Derecho de la

Unión pretende establecer y mantener. En un sistema de tal naturaleza, las empresas deben estar en condiciones de captar la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, lo cual únicamente es posible merced a que existen signos distintivos que permiten la identificación de tales productos y servicios. Para que la marca pueda desempeñar este cometido, debe constituir la garantía de que todos los productos designados con la misma han sido fabricados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad (sentencias de 17 de octubre de 1990, HAG GF, C-10/89, EU:C:1990:359, apartado 13, y de 11 de julio de 1996, Bristol-Myers Squibb y otros, C-427/93, C-429/93 y C-436/93, EU:C:1996:282, apartado 43 y jurisprudencia citada).

"37. Por consiguiente, tal como ha reconocido el Tribunal de Justicia en repetidas ocasiones, el objeto específico del derecho de marca consiste particularmente en conferir al titular el derecho a utilizar la marca para la primera comercialización de un producto, y en protegerlo, de este modo, contra los competidores que pretendan abusar de la posición y de la reputación de la marca vendiendo productos designados indebidamente con ella. Para determinar el alcance preciso de este derecho exclusivo que se reconoce al titular de la marca, es preciso tener en cuenta la función esencial de ésta, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto de los que tienen otra procedencia (sentencias de 17 de octubre de 1990, HAG GF, C-10/89, EU:C:1990:359, apartado 14, y de 11 de julio de 1996, Bristol-Myers Squibb y otros, C- 427/93, C-429/93 y C-436/93, EU:C:1996:282, apartado 44 y jurisprudencia citada).

"38. Pues bien, podría quedar mermada la función esencial de la marca si, en ausencia de cualquier expresión de consentimiento por parte del titular, éste no pudiera oponerse a la importación de un producto idéntico o similar designado con una marca idéntica o que induzca a confusión, que ha sido fabricado y comercializado en otro Estado miembro por un tercero que no tiene ningún vínculo económico con ese titular (véanse, en este sentido, las sentencias de 17 de octubre de 1990, HAG GF, C-10/89, EU:C:1990:359, apartados 15 y 16, y de 22 de junio de 1994, IHT Internationale Heiztechnik y Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, apartados 33 a 37)".

En principio, como recuerda a continuación el TJUE, no obsta a lo anterior "el mero hecho de que la marca del titular y la marca que figura en el producto cuya importación el titular pretende que se prohíba hayan pertenecido inicialmente al mismo titular, con independencia de si la fragmentación de esas marcas obedece a una expropiación, y en consecuencia a un acto de poder público, o a una cesión contractual voluntaria, y siempre que en todo caso, a pesar de su origen común, cada una de las marcas, en el marco territorial que le corresponde, haya cumplido de forma independiente, a partir de la expropiación o la cesión, su función de garantizar que los productos designados con la marca tienen una procedencia única" (ap. 39).

Pero añade en el apartado siguiente (40) "que este último requisito no se cumple cuando, tras la cesión de una parte de las marcas paralelas nacionales a favor de un tercero, el titular, solo o coordinando su estrategia de marca con ese tercero, 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. A través de tal conducta, que provoca que la marca del titular ya no cumpla su función esencial de forma independiente en el marco territorial que le corresponde, el propio titular ha menoscabado o, incluso, ha desnaturalizado esta función. Por consiguiente, no puede esgrimir la necesidad de proteger dicha función para oponerse a la importación de productos idénticos designados con la misma marca procedentes de otro Estado miembro en el que esa marca es actualmente propiedad de dicho tercero".

Además, la STJUE advierte en el apartado 43 que, aunque sí llegara a apreciarse el cumplimiento de los requisitos reseñados en el apartado 39, "la función esencial de la marca no se ve en absoluto afectada por la libertad de las importaciones cuando el titular de la marca en el Estado de importación y el titular de la marca en el Estado de exportación son idénticos o cuando, aun siendo personas distintas, están económicamente vinculados (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de junio de 1994, IHT Internationale Heiztechnik y Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, apartados 34 y 37)".

De ahí que el Tribunal de Justicia concluya al final que en un supuesto como el presente (de fraccionamiento de la marca e importaciones paralelas), el titular de la marca española (Schweppes) no puede "oponerse 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", concorra alguno de los dos casos siguientes: a) el primero, que el titular, solo o coordinando su estrategia de marca con ese tercero, 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 ésta; y b) el segundo, que existan 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.

6. En este momento, para la resolución de estos tres primeros motivos de casación nos centramos en el primer caso (promover la apariencia de una marca global y única). El apartado 41 de la STJUE de 20 de diciembre de 2017 recuerda que corresponde a los tribunales nacionales juzgar si concurre "tomando en consideración todos los elementos que caracterizan la situación particular en cuestión".

La sentencia de apelación analiza los hechos declarados probados en primera instancia, que acepta con alguna matización, y concluye que no constituyen indicios suficientes para concluir que Schweppes International Limited, titular de las dos marcas Schweppes en España, 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".

Los hechos en los que se basaba la sentencia de primera instancia fueron agrupados por la sentencia de apelación en ocho apartados:

"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".

El análisis de la relevancia de estos hechos debe hacerse en su conjunto, y en relación con lo que se pretende acreditar: que Schweppes International Limited, tras la fragmentación de la marca, ha promovido activa y deliberadamente la apariencia o imagen de marca global y única, y con ello ha contribuido a reforzar la confusión entre el público pertinente respecto del origen empresarial de los productos identificados con esa marca.

Los hechos se refieren al periodo de tiempo en que se afirma fue realizada la infracción de las marcas de la demandante (2009 al 2014), sin que puedan tenerse en cuenta los actos posteriores.

Es perfectamente compatible que en el periodo de tiempo relevante en este pleito pueda considerarse que concurre esa situación que permitiría apreciar la existencia de un agotamiento de los derechos de marca y que afectaría a los botellines de tónica comercializados en aquel periodo de tiempo, con que posteriormente hubiera cambiado la actuación de la titular de las marcas.

7. El primer apartado (la página web de Schweppes International Limited, titular de las marcas españolas, daba acceso a la publicidad de los productos Schweppes británicos) se basaba en que, al menos hasta el 6 de abril de 2016, el portal web de Schweppes International Limited, en su versión inglesa, incluía la información de los fabricantes de los productos con la marca Schweppes en Europa, y si se clicaba sobre el Reino Unido esa web redirigía a la web de Coca-Cola.

La Audiencia resta relevancia a este hecho, pues entiende que esa remisión a la página web de Coca-Cola tan sólo pone en evidencia que no son productos de Schweppes International Limited, sino de Coca-Cola, y por lo tanto tan sólo pone en evidencia que son productos con un origen empresarial diferente.

Sin perjuicio de que los indicios han de ser valorados conjuntamente, no cabe de antemano negar relevancia a este hecho. Que la propia web de la titular de las marcas, aunque sea en la versión inglesa, informe sobre los fabricantes de la tónica Schweppes y, en concreto, sobre quién lo fabrica en el Reino Unido, redirigiendo a la página web del grupo Coca-Cola, sin advertir que allí el titular de la marca es distinto, contribuye a reforzar la apariencia o imagen de marca global y única, frente al consumidor medio de estos productos.

8. El segundo apartado, que Schweppes International Limited ha asumido como propio el territorio del Reino Unido para la distribución y publicidad de la marca Schweppes en las redes sociales, según el razonamiento de la Audiencia se basaba en dos mensajes de twitter, que considera insuficientes.

En el primer tuit, de 24 de abril de 2013, se da respuesta a un consumidor de East Sussex (UK) sobre dónde encontrar los productos Schweppes. En la contestación se afirma: You should ask to our local distributor where to find your favourite Schweppes (deberías preguntar a nuestro distribuidor local donde encontrar tu Schweppes favorita).

El segundo tuit, de 10 de septiembre de 2012, al responder a un consumidor que preguntaba sobre determinadas variantes de productos Schweppes, contesta: Thanks your interest in our products! We are working very hard to get all Schweppes flavors in the UK. So stay tuned! (gracias por tu interés en nuestros productos! Estamos trabajando duro para conseguir todos los sabores de Schweppes en el Reino Unido. Por lo tanto, estate atento).

Aunque se trate sólo de dos ejemplos, son muy significativos de cómo, cuando ha tenido oportunidad de salir al paso de los equívocos sobre origen empresarial de los productos Schweppes comercializados en Reino Unido, después de la fragmentación de la marca, Schweppes International Limited ha mantenido ese equívoco y, en cierta forma, lo ha reforzado al hacer propio el desarrollo de los productos Schweppes en el Reino Unido.

Al igual que en el caso anterior, también estos hechos contribuyen a reforzar la apariencia o imagen de marca global y única, frente al consumidor medio de estos productos. Sin perjuicio de que la valoración de su relevancia deba hacerse junto con el resto de los hechos.

9. El apartado tercero afirma que Schweppes International Limited y Schweppes, S.A., titular y licenciario de las marcas en España, han usado en su publicidad institucional la imagen de productos ingleses. Esta afirmación se basaba en que en la cuenta de Facebook de Schweppes International Limited, en fecha 19 de diciembre de 2013, aparece una botella de tónica inglesa; y en que la cuenta oficial de twitter de Schweppes, S.A., con ocasión del concurso de bartenders de Schweppes España 2014, aparece una carta folleto con la marca Schweppes que se emplea en el Reino Unido.

La Audiencia pone de relieve que no está claro que la imagen de Facebook se corresponda con una botella proveniente de Reino Unido, pues el demandante afirma que se corresponde con las usadas en Dinamarca, territorio en el que la marca es titularidad del grupo Orangina Schweppes. Al margen de si es de Reino Unido o de Dinamarca, lo cierto es que se asemeja más a las que se comercializan en Reino Unido que a las de España. Lo que no deja de contribuir algo a reforzar la apariencia o imagen de marca global y única, puesto en conexión con el resto de hechos relevantes.

En cuanto a la imagen que aparecía en la cuenta oficial de twitter de Schweppes, S.A., la contradicción reseñada por la Audiencia impide que, ahora en casación, pueda considerarse como un hecho acreditado en la instancia (que la marca Schweppes que allí aparece sea la que se emplea en el Reino Unido).

10. En cuanto al apartado cuarto, que hay diferencias mínimas en la presentación de los productos, el juzgado llega a esta conclusión porque resta importancia a las variantes en la colocación de la etiqueta, arriba o en el centro de la botella, que varían incluso entre las botellas comercializadas en los países en los que Schweppes International Limited es titular de la marca, y porque no advierte variaciones en el uso del color. La Audiencia está de acuerdo en que las diferencias en la imagen de los productos ingleses y españoles es pequeña, pero advierte que las posibles diferencias para marcar una botella de tónica no pueden ser muchas.

Coincidimos con la Audiencia en la valoración de este apartado pues, aparte del escaso margen de diferenciación en cuanto a la colocación de la etiqueta de la marca, no buscar diferenciarse en esto no constituye una actuación activa y deliberada para reforzar la apariencia o imagen de marca global y única.

11. Respecto del apartado quinto, la conservación de las referencias al origen británico y su vinculación con Reino Unido, tanto el juzgado como la Audiencia parten de la advertencia contenida en el apartado 42 de la STJUE de 20 de diciembre de 2017 (asunto C-291/16, Schweppes), de que es una circunstancia que no basta por sí sola para poder concluir que se ha promovido una imagen global de marca, pero puede constituir un indicio que unido a otros corrobore esa conclusión. La Audiencia así lo entiende, aunque le confiere poca entidad.

12. El apartado sexto se refiere a una actuación marcaria paralela. En concreto, consta acreditado en la instancia que Atlantic Industries (grupo Coca-Cola) solicitó el 7 de noviembre de 2000 la marca inglesa nº 2.251.611, de la clase 32, consistente en un signo distintivo que se corresponde a la firma del fundador de la marca Matías:



Y, a continuación, Schweppes International 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.

También ha quedado acreditado en la instancia que Atlantic Industries solicitó el 21 de noviembre de 2006 la marca rumana nº 2006 13086, consistente en la denominación "Schweppes Zero"; y que, en el 2009, Schweppes International Limited solicitó el registro como marca de la misma denominación ("Schweppes Zero") en otros países como en España, Portugal o Dinamarca.

La Audiencia resta relevancia a estos hechos porque no existe una correlación en el tiempo entre cada uno de los registros de marca realizados por Atlantic Industries (grupo Coca-Cola) y los solicitados a continuación por Schweppes International Limited, que permita "deducir la existencia de acuerdo alguno".

Esta valoración no nos parece correcta, pues lo esencial a efectos de lo que estamos juzgando no es que haya habido un acuerdo entre ambas entidades, sino que Schweppes International Limited haya realizado una actuación tendente a reforzar la imagen global de marca. Lo relevante es que, después de que Atlantic Industries (grupo Coca-Cola) registrara la marca Jacob Scheweppe para los países donde es titular de la marca Schweppes (año 2000), al cabo de dos años Schweppes International Limited hiciera lo mismo en algunos países donde es titular de la marca Schweppes (año 2002). Y que después de que Atlantic Industries (grupo Coca-Cola) registrara la marca denominativa Schweppes Zero (2006), Schweppes International Limited registrara la misma denominación como marca (2009).

La actuación de Schweppes International Limited refleja un interés en reforzar la imagen global de marca, en este caso, registrando las marcas nuevas derivadas de la originaria Schweppes, que Atlantic Industries (grupo Coca-Cola) había solicitado y obtenido. Y desde la perspectiva de la actuación unilateral de Schweppes International Limited, el lapso de tiempo de dos o tres años no afecta a esta valoración, pues es un tiempo razonable para valorar y decidir seguir esa estrategia.

13. El apartado séptimo se refiere a una colaboración empresarial entre Schweppes International Limited y el grupo Coca-Cola en Holanda, por el que la primera, en cuanto titular de la marca Schweppes en ese país, ha concedido una licencia a Coca-Cola para fabricar y distribuir sus productos con esa marca en Holanda. La Audiencia resta relevancia a este hecho, en cuanto que no justifica la existencia de un acuerdo económico global en todo el EEE, sino puntual, referido únicamente a ese país.

Al margen de si este acuerdo puntual puede reflejar la coordinación de políticas comerciales entre ambos grupos empresariales o la existencia de un concierto para ejercer un control conjunto sobre el uso de la marca, ahora interesa precisar que también constituye un indicio de una actuación de Schweppes International Limited tendente a reforzar una imagen global de marca. Aunque se refiera a otro país, Holanda, en donde sin duda merece esa calificación, en la medida en que se trata de un país del EEE, en el que se encuentra fragmentada la marca Schweppes, no deja de ser un indicio más que puede corroborar la conclusión de que efectivamente Schweppes International Limited, titular de las marcas españolas, ha realizado un comportamiento activo tendente a reforzar la imagen global de la marca Schweppes, que permita advertir el agotamiento de sus derechos sobre esas marcas españolas respecto las botellas de tónica Schweppes provenientes de Reino Unido, donde el titular de la marca es el grupo Coca-Cola.

14. El octavo y último apartado es la comercialización de botellas de tónica Schweppes provenientes de Reino Unido en algunos Estados miembros de la UE en que la marca schweppes es titularidad de Schweppes International Limited. Esta comercialización se realiza a través de los portales de Amazon o Alibaba, sin que conste que Schweppes International Limited haya ejercitado acciones legales para impedirlo. La Audiencia toma en consideración la opinión del Abogado General en el asunto Schweppes de que "un consentimiento tácito para la comercialización en el EEE de productos comercializados fuera de este no puede resultar de un silencio del titular", para negar relevancia a este hecho.

En relación con el enjuiciamiento que estamos realizando, de si ha habido una actuación de Schweppes International Limited dirigida a reforzar la imagen global de marca, tiene poca relevancia que esta entidad no haya ejercitado acciones frente a los portales de internet a través de los cuales se vende tónica Schweppes proveniente del Reino Unido en los países en que Schweppes International Limited es titular de la marca Schweppes.

15. La valoración conjunta de todos estos hechos acreditados en la instancia debe conducir a una conclusión distinta de la alcanzada por la Audiencia. La Audiencia se centra únicamente en las referencias que hace el titular de la marca al origen británico del producto y la existencia de un contrato de licencia de marca entre Schweppes International Limited y Coca-Cola para que esta última fabrique y comercialice tónica con la marca Schweppes en Holanda, y concluye que estos dos datos son "insuficientes para concluir que se da cualquiera de las dos circunstancias que exige el Tribunal de Justicia en relación con la imagen global de marca o la existencia de vínculos económicos".

Consideramos que la conclusión debe ser distinta porque, como hemos ido explicando en los números anteriores, la Audiencia yerra al denegar relevancia a muchos de los hechos acreditados en la instancia, en los que se basaba la conclusión alcanzada por el juzgado mercantil.

Existen indicios suficientes y relevantes para poder concluir que Schweppes International Limited había realizado un comportamiento activo dirigido a reforzar la imagen global de la marca Schweppes: que en su página web reseñara los distintos países de la UE donde se comercializaba tónica Schweppes e incluyera Reino Unido, con un link que permitía, al clicar, dirigirse a la web de Coca-Cola; que en las redes sociales, en concreto en twitter hubiera dado a entender que el territorio de Reino Unido era suyo, al contestar a las preguntas de consumidores de ese Estado; en menor medida, el uso en su publicidad, en la web, de alguna imagen en la que aparecía un botellín de tónica con la apariencia más propia de los que se distribuyen en Reino Unido o Dinamarca; las referencias contenidas en las botellas españolas al origen británico de la marca, si bien, como ya hemos advertido es un indicio

que por sí solo resultaba insuficiente; la actuación mimética de solicitar las mismas nuevas marcas derivadas que previamente había registrado Atlantic Industries (grupo Coca-Cola), las marcas Jacob Scheweppe y Schweppes Zero; y la licencia concedida por Schweppes International Limited al grupo Coca-Cola para fabricar y distribuir sus productos con la marca Schweppes en Holanda.

A nuestro entender, todos estos indicios son relevantes y permiten alcanzar la conclusión de que, tras la fragmentación de la marca Schweppes en el año 1999, Schweppes International Limited, titular de las marcas en España, había seguido promoviendo de forma activa y deliberada la apariencia o imagen de una marca global y única, lo que contribuía a reforzar una confusión en el público pertinente en cuanto al origen empresarial de los productos identificados con esta marca Schweppes.

Sin perjuicio de la valoración conjunta, hay hechos más relevantes que otros, pero todos los mencionados constituyen indicios racionales que permiten inferir esa conclusión. Así, es muy relevante que tras la fragmentación, Schweppes International Limited por dos veces haya registrado las mismas nuevas marcas que previamente había registrado Atlantic Industries (grupo Coca-Cola). Aunque el propósito de esta actuación puede ser variado y complejo, forma parte de él que no haya nada que empañe la imagen global de la marca Schweppes. Y es muy relevante que esa actuación haya sido reactiva a la iniciativa previa del grupo Coca-Cola en otros estados donde es titular de la marca Schweppes. Este indicio dota de relevancia a las reseñadas actuaciones de Schweppes International Limited en internet y en las redes sociales, en las que lejos de advertir que en Reino Unido el titular de las marcas es otra compañía, refuerza la apariencia de que lo fabricado y comercializado allí guarda relación con dicha compañía. De estas actuaciones en internet, si bien algunas son puntuales, como los dos tuits en los que contesta de forma intencionadamente equívoca a las preguntas sobre los productos Schweppes en Reino Unido, otro es más general, nos referimos a la inclusión, dentro de la web de Schweppes International Limited, de una reseña de los países en los que se puede encontrar tónica Schweppes, en la que parece el Reino Unido, sin advertir que es fabricada y comercializada por otra compañía distinta, y con un link que al clicarlo remite a la página de Coca-Cola, lo que transmite al consumidor medio una imagen global de la marca. Las referencias en las botellas de tónica Schweppes españolas al origen británico de la marca, como ya hemos visto que advertía el TJUE, por sí solo no es suficiente, pero ligado a lo anterior refuerza aquella conclusión de una actuación tendente a mantener la imagen de marca global y única. Y, por último, la licencia de marca concedida en Holanda por Schweppes International Limited a Coca-Cola sin perjuicio de la especial significación en ese país, a los efectos de lo que estamos juzgado, también ha contribuido a reforzar la imagen de marca global y única.

16. Todos estos indicios muestran un comportamiento activo que se encamina de forma deliberada a promover la imagen de una marca global y única, que ha reforzado la confusión en el público relevante sobre el origen empresarial de los botellines de tónica procedentes de Reino Unido y comercializados en España. Contrasta con estos indicios, la inexistencia de algún comportamiento o actuaciones de las demandantes para aclarar lo contrario.

17. Pero adviértase que la sala no ha acudido a la inversión de la carga de la prueba, a la que se refiere el apartado 52 de la STJUE de 20 de diciembre de 2017, cuando declara:

"En este contexto, es preciso señalar que, si bien incumbe, en principio, al operador que invoca el agotamiento del derecho de marca probar que concurren los requisitos para la aplicación del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2008/95 (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de noviembre de 2001, Zino Davidoff y Levi Strauss, C-414/99 a C-416/99, EU:C:2001:617, apartado 54), debe modificarse tal regla cuando pueda permitir que el titular compartimente los mercados nacionales, favoreciendo así el mantenimiento de las diferencias de precio que puedan existir entre los Estados miembros (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de abril de 2003, Van Doren + Q, C-244/00, EU:C:2003:204, apartados 37 y 38)".

El contexto al que se refiere el Tribunal de Justicia es el de los apartados precedentes, que culminan en el apartado 51, y que se refieren a la existencia de vínculos económicos:

"Corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales apreciar si existen tales vínculos económicos tomando en consideración todos los elementos pertinentes del caso".

Así se desprende de la explicación dada a continuación en el apartado 53 de la sentencia:

"Esta modificación de la carga de la prueba se impone en caso de fragmentación voluntaria de marcas paralelas nacionales, dado que es difícil, cuando no imposible, que tal operador demuestre la existencia de vínculos económicos entre los titulares de esas marcas, ya que esos vínculos son por lo general el resultado de acuerdos comerciales o pactos informales entre estos titulares a los que el operador no tiene acceso".

Por lo tanto, la inversión de la carga de la prueba se refiere a los supuestos en que, habiendo habido un fraccionamiento de la marca, se aprecia la existencia de agotamiento de marca por concurrir la segunda situación alternativa a la que alude la conclusión de la STJUE:

"(cuando) 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".

Sin que esta inversión de la carga de la prueba resulte de aplicación a la primera situación alternativa (que es la que hemos apreciado en este caso):

"(cuando) 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".

Esta conducta (de promover activa y deliberadamente la apariencia de una marca global y única) tiene sus manifestaciones externas, que pueden ser apreciadas y mostradas, aunque sea como indicios racionales que permitan concluir en ese sentido, que es lo que ha ocurrido en el presente caso.

18. La estimación del recurso de casación conlleva dejar sin efecto la sentencia de apelación y, al asumir la instancia, desestimar la apelación formulada por las demandantes y confirmar la sentencia de primera instancia.

Quinto. Costas

1. Desestimado el recurso extraordinario por infracción procesal, imponemos las costas del recurso a la parte recurrente (art. 398.1 LEC), con pérdida del depósito constituido para recurrir, de conformidad con la Disposición Adicional 15.^a, apartado 9.^a, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

2. Estimado el recurso de casación, no hacemos expresa condena en costas, de conformidad con el art. 398.2 LEC, con devolución del depósito constituido para recurrir, de conformidad con la Disposición Adicional 15.^a, apartado 8.^a, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

3. La estimación de la casación, ha supuesto la desestimación de los recursos de apelación, lo que conlleva la imposición a los apelantes de las costas generadas por cada uno de ellos, en aplicación del art. 398.1 LEC.

FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

1.º Desestimar el recurso extraordinario por infracción procesal formulado por Red Paralela, S.L. y Red Paralela BCN, S.L. contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.^a) de 22 de julio de 2019 (rollo 1278/2018) que conoció de la apelación formulada frente a la sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Barcelona de 9 de abril de 2018 (juicio ordinario 774/2014).

2.º Estimar el recurso de casación formulado por Red Paralela, S.L. y Red Paralela BCN, S.L. contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.^a) de 22 de julio de 2019 (rollo 1278/2018), que dejamos sin efecto.

3.º Desestimar los recursos de apelación formulados por Schweppes, S.A., Schweppes International Limited y Orangina Schweppes Holding BV interpuestos contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Barcelona de 9 de abril de 2018 (juicio ordinario 774/2014), cuya parte dispositiva confirmamos.

4.º Condenar a Red Paralela, S.L. y Red Paralela BCN, S.L. a pagar las costas generadas por su recurso extraordinario por infracción procesal, con pérdida del depósito constituido para recurrir.

5.º No hacer expresa condena de las costas generadas por el recurso de casación formulado por Red Paralela, S.L. y Red Paralela BCN, S.L., con devolución del depósito constituido para recurrir.

6.º Imponer a Schweppes, S.A., Schweppes International Limited y Orangina Schweppes Holding BV las costas generadas por sus respectivos recursos de apelación.

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

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

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.