

RJ 2001\8718

Sentencia Tribunal Supremo núm. 852/2001 (Sala de lo Civil), de 28 septiembre

Jurisdicción: Civil

Recurso de Casación núm. 1881/1996.

Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Marín Castán.

Texto:

En la Villa de Madrid, a veintiocho de septiembre de dos mil uno.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, constituida por los Magistrados indicados al margen, ha visto el presente recurso de casación interpuesto por el Procurador don Antonio G. M., en nombre y representación de la entidad Bacardí y Compañía, SA España, contra la sentencia dictada con fecha 29 de septiembre de 1995 (RCL 1996, 2572), por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en el recurso de apelación núm. 898/1994-1º dimanante de los autos de juicio declarativo de menor cuantía núm. 488/1991-P del Juzgado de Primera Instancia núm. 11 de Barcelona, sobre competencia desleal e infracción de la propiedad industrial y comercial. Han sido partes recurridas las compañías mercantiles demandadas Dimexco, SL, representada por la Procuradora doña María Angustias G. M., y Destilerías de L'Urgell, SA, representada por el Procurador don Eduardo M. P., sin que ante esta Sala hayan comparecido las restantes partes demandadas.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO Con fecha 27 de mayo de 1991 se presentó demanda interpuesta por Bacardí y Compañía, Sociedad Anónima España contra las compañías mercantiles Destilerías de L'Urgell, SA y Plandiura y Carreras, SA y contra «cualquier ignorada persona física o jurídica, que importe o haya importado Ron Bacardí Blanco de las características del referido en la presente demanda de México o de cualquier otro lugar», solicitando se dictara una sentencia con los siguientes pronunciamientos:

«a) Que las entidades demandadas han importado Ron Bacardí de México infringiendo el derecho de exclusiva que compete a mi mandante para la producción y venta de Ron Bacardí en España.

b) Que tal importación ha causado daños y perjuicios a mi principal, cuyos daños y perjuicios deben satisfacer las entidades demandadas a mi mandante en función de la proporción correspondiente por la importación efectuada, a determinar en ejecución de Sentencia conforme a las bases sentadas en este procedimiento.

c) Que cesen las demandadas y cualquier tercer ignorado importador de Ron Bacardí, de México o de cualquier otro lugar (siempre que se trate del mismo producto) en su actividad importadora, para lo que procederá que se expida mandamiento a la Dirección General de Aduanas a fin de que circule a todas las Aduanas y Administraciones de Aduanas de España, Islas Baleares e Islas Canarias la oportuna orden de suspensión indefinida del despacho del producto referido que debe ser devuelto a origen por infringir el derecho de mi principal.

d) Que se ordene a las demandadas y a cualquier otro ignorado importador de Ron Bacardí Blanco, de las características del de autos, que dejen de importar tal Ron, publicándose a efectos de conocimiento general la Resolución que en tales términos se dicte en dos periódicos de gran circulación de cada una de las distintas Aduanas por donde la importación se puede efectuar.

e) Que se condene a las entidades demandadas, si se opusieren, a las costas del presente procedimiento.

f) los demás pronunciamientos inherentes», a lo que añadía una petición de medidas cautelares consistentes esencialmente en la retención de Ron Bacardí procedente de Méjico que pudiera encontrarse en las aduanas españolas y la suspensión del despacho de aduanas de la misma mercancía.

SEGUNDO Turnada la demanda al Juzgado de Primera Instancia núm. 11 de Barcelona, dando lugar a los autos núm. 428/1991-P de juicio declarativo de menor cuantía, se procedió a emplazar a las dos demandadas nominalmente identificadas y a publicar edictos para el emplazamiento de los demandados no identificados.

TERCERO La demandada Destilerías de L'Urgell, SA compareció en el proceso interesando se le diera traslado de las diligencias de comprobación de hechos que habían precedido a la demanda, aludidas en ésta, y de todas las actuaciones practicadas en el incidente, a continuación de lo cual debería iniciarse el plazo para contestar a la demanda, pedimentos a los que se accedió por el Juzgado.

CUARTO También comparecieron las entidades BRV Internacional, SA, Palmer Sons, SA, Miquel Alimentación, SA, Reyxe, SA y Dimexco, SA para, como interesadas, solicitar se les diera traslado de la demanda, petición que fue atendida por el Juzgado.

QUINTO La demandada Destilerías de L'Urgell, SA presentó escrito de contestación a la demanda articulando las excepciones de falta de personalidad y de legitimación activa de la demandante, alegando falta de acción de ésta para impedir las importaciones de la demandada y oponiéndose a la demanda en el fondo para que se dictara una sentencia íntegramente desestimatoria de la demanda, con expresa imposición de costas a la actora.

SEXTO Las entidades BRV Internacional, SA y Palmer Sons, SA presentaron conjuntamente escrito de contestación a la demanda en el que, además, formularon reconvencción, solicitando se las absolviera de la demanda y se condenara a la actora a indemnizar los daños y perjuicios causados por las medidas cautelares adoptadas a su instancia.

SEPTIMO A continuación compareció en el proceso la compañía mercantil Cadicon, SA, como importadora de Ron Bacardí, interesando se le diera traslado de la demanda, a lo que se accedió por el Juzgado.

OCTAVO La demandante inicial contestó a la reconvencción de BRV Internacional, SA y Palmer Sons, SA interesando su desestimación por evidente temeridad.

NOVENO La compañía Reyxe, SA presentó escrito de contestación a la demanda articulando las excepciones dilatorias de falta de legitimación activa y defecto legal en el modo de proponer la demanda, oponiéndose a continuación en el fondo y, además, formulando reconvención para que se dictara una sentencia totalmente desestimatoria de la demanda y estimatoria de la reconvención que condenase a la actora a indemnizar a la demandada en los daños y perjuicios causados por las medidas cautelares adoptadas, a cuantificar en ejecución de sentencia.

DECIMO También presentó escrito de contestación a la demanda la compañía mercantil Miquel Alimentación, SA articulando la excepción de falta de legitimación activa de la demandante, oponiéndose en el fondo y, además, formulando reconvención, para que se dictara una sentencia desestimatoria de la demanda, denegatoria de las medidas cautelares, absolutoria de la demandada y estimatoria de la reconvención en el sentido de condenar a la demandante inicial a indemnizar a la reconviniente en los daños y perjuicios causados por la retención de las mercancías importadas.

UNDECIMO Por Auto de 23 de septiembre de 1991, que sería confirmado en apelación por Auto de 21 de octubre de 1992, el Juzgado levantó la medida cautelar de suspensión del despacho aduanero en España del Ron Bacardí procedente de Méjico que inicialmente había adoptado a petición de la demandante.

DUODECIMO Dicha demandante contestó a las respectivas reconvenciones de Miquel Alimentación, SA y Reyxe, SA mediante escritos separados solicitando fueran aquéllas desestimadas por su evidente temeridad.

DECIMOTERCERO La entidad Cadicon, SA presentó escrito de contestación a la demanda articulando las excepciones de falta de personalidad y legitimación de la demandante y, además, oponiéndose en el fondo para que se dictara una sentencia totalmente desestimatoria de la demanda con imposición de costas a la actora.

DECIMOCUARTO Igualmente presentó escrito de contestación a la demanda la entidad Dimexco, SA articulando las excepciones de falta de competencia territorial y funcional del Juzgado de Barcelona, falta de personalidad en la actora para el ejercicio de la acción derivada de una marca inscrita y defecto en el modo legal de proponer la demanda, oponiéndose en el fondo y, además, formulando reconvención, todo ello a fin de que se desestimara íntegramente la demanda y se estimase la reconvención para que se indemnizara a la reconviniente en los daños y perjuicios causados por la retención de su mercancía acordada como medida cautelar.

DECIMOQUINTO La demandante contestó a la reconvención de Reyxe, SA solicitando su desestimación por evidente temeridad.

DECIMOSEXTO Recibido el pleito a prueba y seguido por sus trámites, el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 11 de Barcelona dictó sentencia con fecha 23 de marzo de 1994 cuyo fallo es del siguiente tenor literal: «Que estimando como estimo en parte la demanda promovida por Baccardi y Cía., SA contra ignorados importadores de Ron Baccardi blanco de México, Destilerías 'Urgell, SA, Plandiura y Carreras, SA, BRV Internacional, SA, Palmer Sons, SA, Miquel Alimentación, SA, Reyxe, SA y Dimexco, SA y desestimando las reconvenciones promovidas por BRV Internacional, SA, Palmer Sons, SA y Dimexco, SA, declaro que:

a) Que las entidades demandadas han importado Ron Bacardí de México infringiendo el derecho de exclusiva que compete a la actora para la producción y venta de Ron Bacardí en España.

b) Que cesen los demandados en su actividad importadora para lo cual se expedirá mandamiento a la Dirección General de Aduanas a fin de que conste la orden de suspensión indefinida del despacho del producto referido que debe ser devuelto a origen por infringir el derecho de la actora.

c) Que los demandados dejen de importar Ron Bacardí blanco de las características de los autos publicándose a efectos de conocimiento general la resolución en dos periódicos de gran circulación de cada una de las distintas Aduanas por donde la importación se puede efectuar; imponiéndose las costas procesales en lo que a la demanda interesa al ser estimada parcialmente cada parte debe pagar las causadas por su instancia y las comunes por mitad y las de la reconvención procede imponerse a los promoventes de las mismas».

DECIMOSEPTIMO Interpuestos contra dicha sentencia sendos recursos de apelación por las demandadas Destilerías de L'Urgell, SA, Dimexco, SA, Cadicon, SA y Reyxe, SA, cuyo conocimiento correspondió a la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, sólo comparecieron ante la misma las tres primeras, por lo que con fecha 17 de noviembre de 1994 se dictó Auto declarando desierto el recurso de apelación interpuesto por Reyxe, SA.

DECIMOCTAVO Unidos los documentos aportados por las partes personadas, sin necesidad de acordarse el recibimiento a prueba, y seguida la segunda instancia por sus trámites, el tribunal de apelación dictó sentencia en 29 de septiembre de 1995 (AC 1996, 2572), con el siguiente fallo: «Estimamos los recursos de apelación interpuestos por Destilerías de L'Urgell, SA, Dimexco, SA y Cadicón, SA, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número Once de Barcelona, en el proceso de que dimanen las actuaciones y cuya parte dispositiva se transcribe en los antecedentes, de modo que la dejamos sin efecto y en su lugar (a) desestimamos íntegramente la demanda interpuesta por Bacardí y Compañía, SA, a la que imponemos las costas causadas en la primera instancia en la condición de demandante y (b) estimamos, en parte, la reconvención interpuesta por Dimexco, SA y, sin especial pronunciamiento sobre las costas correspondientes, condenamos a Bacardí y Compañía, SA a indemnizar a la actora en aquella suma en que se liquide, en fase de ejecución de Sentencia, el coste efectivo del almacenaje forzoso de la mercancía retenida a dicha entidad a consecuencia de la ejecución y mantenimiento de la medida cautelar adoptadas en el proceso.

Sobre las costas de los recursos no formulamos especial pronunciamiento».

DECIMONOVENO Anunciado recurso de casación por la demandante inicial Bacardí y Compañía, SA España, el tribunal de apelación lo tuvo por preparado y dicha parte, representada por el Procurador don Antonio G. M., lo interpuso ante esta Sala articulándolo en siete motivos: el primero y el segundo al amparo del ordinal 3º del art. 1692 LECvi, por incongruencia de la sentencia recurrida y citando como infringido el art. 359 de la misma Ley; y los restantes al amparo del ordinal 4º del art. 1692 LECiv

por infracción de los arts. 2, 5 y 12 de la Ley de Competencia Desleal (RCL 1991, 71) (motivo tercero), 30 y 36 del Tratado de Roma (LCEur 1986, 8) (motivo cuarto), 32 de la Ley de Marcas (RCL 1988, 2267) (motivo quinto) y 31.2c) de la misma Ley (motivo sexto), así como de la doctrina jurisprudencial en torno a perjuicios (motivo séptimo).

VIGESIMO Personadas las demandadas Destilerías de L'Urgell, SA y Dimexco, SA como recurridas por medio de los Procuradores don Eduardo M. P. y doña Angustias G. M. respectivamente, evacuado el trámite del art. 1709 LECrim con la fórmula de «visto» y admitido el recurso por Auto de 8 de mayo de 1997, las mencionadas recurridas presentaron sus respectivos escritos de impugnación solicitando se declarase no haber lugar al recurso de casación y se impusieran las costas a la recurrente.

VIGESIMORIMERO Por Providencia de 5 de junio del corriente año se nombró ponente al que lo es en este trámite y se acordó resolver el recurso sin celebración de vista, señalándose para votación y fallo el 11 de septiembre siguiente, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Francisco Marín Castán.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO El presente recurso de casación dimana de un juicio de menor cuantía promovido el 27 de mayo de 1991 por Bacardí y Compañía Sociedad Anónima España (en adelante Bacardí España), como titular de una licencia exclusiva para la fabricación y venta en España de «Ron Bacardí Blanco», concedida por Bacardí y Compañía Limited (en adelante Bacardí Limited) e inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, contra dos sociedades anónimas identificadas como importadoras de «Ron Bacardí Blanco» fabricado en Méjico y contra «cualquier ignorada persona física o jurídica, que importe o haya importado Ron Bacardí Blanco de las características del referido en la presente demanda de Méjico o de cualquier otro lugar, al objeto de que cesen los actos de violación del Derecho de mi principal, y se compensen a mi mandante los daños o perjuicios irrogados».

La demanda vino precedida de unas diligencias preliminares para la comprobación de hechos, instadas también por Bacardí España y consistentes en que por las autoridades aduaneras españolas se informara al Juzgado de la entrada en España de Ron Bacardí producido en Méjico y procedente de cualquier país comunitario a libre práctica, insistiéndose especialmente en el procedente de Holanda por no ser comercializable en este último país ni en la mayoría de los del mercado común debido a «la extraña medida de la botella, 0,946 centilitros» en lugar de un litro. Y en la propia demanda se pedía la adopción de medidas cautelares esencialmente consistentes en la retención y depósito del «Ron Bacardí Legendario», producido por Bacardí Limited en Méjico, que se encontrara en cualquier aduana española.

En los hechos de la demanda se alegaba, básicamente, la competencia desleal que suponía la importación del ron mejicano a precios inferiores al coste para la demandante, la pérdida del mercado y daño a la imagen de marca de la demandante, imputable a los demandados en virtud del art. 64 de la Ley de Patentes (RCL 1986, 939), la existencia de grandes cantidades de ron mejicano pendiente de despacho en las aduanas españolas y la «usurpación» palpable de la marca «en términos civiles, y a los

finés solamente de designar la realidad de intromisión de una marca idéntica o casi idéntica en un mercado que (la demandante) posee en exclusiva para dichas etiquetas y marca»; en sus fundamentos de derecho se citaban los artículos «62 siguientes y concordantes de la Ley de Patentes, 2 de la Ley de Patentes en relación con la Ley de 10 de enero de 1991 (RCL 1991, 71) de Competencia Desleal» y «30 siguientes y concordantes de la vigente Ley de Marcas (RCL 1988, 2267)»; y los pronunciamientos interesados eran los siguientes:

«a) Que las entidades demandadas han importado Ron Bacardí de México infringiendo el derecho de exclusiva que compete a mi mandante para la producción y venta de Ron Bacardí en España.

b) Que tal importación ha causado daños y perjuicios a mi principal, cuyos daños y perjuicios deben satisfacer las entidades demandadas a mi mandante en función de la proporción correspondiente por la importación efectuada, a determinar en ejecución de Sentencia conforme a las bases sentadas en este procedimiento.

c) Que cesen las demandadas y cualquier tercer ignorado importador de Ron Bacardí, de México o de cualquier otro lugar (siempre que se trate del mismo producto) en su actividad importadora, para lo que procederá que se expida mandamiento a la Dirección General de Aduanas a fin de que circule a todas las Aduanas y Administraciones de Aduanas de España, Islas Baleares e Islas Canarias la oportuna orden de suspensión indefinida del despacho del producto referido que debe ser devuelto a origen por infringir el derecho de mi principal.

d) Que se ordene a las demandadas y a cualquier otro ignorado importador de Ron Bacardí Blanco, de las características del de autos, que dejen de importar tal Ron, publicándose a efectos de conocimiento general la Resolución que en tales términos se dicte en dos periódicos de gran circulación de cada una de las distintas Aduanas por donde la importación se puede efectuar.

e) Que se condene a las entidades demandadas, si se opusieren, a las costas del presente procedimiento.

f) los demás pronunciamientos inherentes».

Admitida a trámite la demanda y adoptada inicialmente por el Juzgado la medida cautelar de suspensión del despacho de aduanas del Ron Bacardí Carta Blanca, Legendario, hecho en Méjico, de 9,46 ml la botella y 40º de alcohol, tal medida sería dejada sin efecto por Auto de 23 de septiembre de 1991 fundado en que la importación a través de Holanda, Francia o Alemania no respondía a que se quisieran evitar aranceles sino a la discrecionalidad de la administración pública española, que sometía el producto directamente procedente de Méjico a autorización administrativa mientras que si procedía de país comunitario aplicaba el régimen comercial de notificación previa.

Como quiera que varios importadores de Ron Bacardí se vieron afectados por dicha medida y, además, se publicaron edictos para el emplazamiento de los ignorados importadores de dicho producto, fueron varias las compañías mercantiles que se personaron en el proceso como interesadas y que, tras dárseles traslado de la demanda, se opusieron a ésta, e incluso algunas de ellas formularon reconvención para que se las

indemnizase por los daños y perjuicios que les habían causado las medidas cautelares adoptadas.

Al contestar a una de estas reconvencciones, la demandante Bacardí España puntualizó que en ningún caso había planteado ni había estado en su ánimo plantear una acción por usurpación de marca, sino «una infracción de la propiedad industrial y comercial de mi mandante en relación con la marca Bacardí para el territorio español, marca que tiene concedida en exclusiva y que, al amparo de la legislación española (Ley de Marcas, por su remisión a la Ley de Patentes) una vez inscrita tal exclusiva en el Registro de la Propiedad Industrial, le confiere los mismos derechos que la propiedad de la marca», lo cual no estaría en contradicción con el Derecho Comunitario porque el producto no tenía un origen europeo, de suerte que el planteamiento de la reconvencción se estaría fundando en un criterio del Tribunal Europeo, expresado en la sentencia del caso Hag I, totalmente superado por su sentencia de 17 de octubre de 1990 (TJCE 1991, 67) al contestar a otros escritos de reconvencción la demandante apuntaba asimismo la posibilidad de que el producto extracomunitario, pese a ser de la misma marca, pudiera tener una calidad distinta e inferior al producto comunitario, o bien alegaba un fraude al Estado español aprovechándose de una mera declaración administrativa como era el despacho a libre práctica, reconociendo no obstante la propia demandante-reconvenida que ella misma había importado Ron Bacardí de Brasil «en alguna ocasión», aunque siempre lo había hecho «abonando las tasas correspondientes y, como es lógico, como licenciataria exclusiva de la marca que ostenta».

La sentencia de primera instancia, sin una determinante declaración de hechos probados, estimó sustancialmente la demanda y desestimó todas la reconvencciones, de suerte que acordó el cese de la importación de Ron Bacardí en atención a la licencia exclusiva de la demandante para el mercado español, la falta de consentimiento del titular registral, la ausencia de vínculos económicos entre el productor español y el productor mejicano, la transgresión de la función de calidad de la marca, el inevitable deterioro de las dos marcas coexistentes en el mercado, aun cuando aparecieran concedidas por el mismo propietario del derecho de marca, y el desconcierto que podía producirse entre los consumidores, dados los bajos costes del producto en el mercado mejicano, citando como fundamentos jurídicos de su decisión la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas representada fundamentalmente por la sentencia de 17 de octubre de 1990 (caso Hag II), los arts. 2, 62 y siguientes de la Ley de Patentes, los arts. 36 y 222 del Tratado de Roma (LCEur 1986, 8) y los arts. 30 y siguientes de la Ley de Marcas.

Recurrida dicha sentencia en apelación por cuatro de las entidades demandadas, una de las cuales no llegó sin embargo a personarse ante el tribunal de segunda instancia, éste dictó sentencia (AC 1996, 2572) estimando los tres recursos definitivamente mantenidos y revocando la sentencia apelada para, en su lugar, desestimar íntegramente la demanda y estimar en parte la reconvencción de una de esas apelantes en el sentido de condenar a la actora-reconvenida a indemnizarla en el coste del almacenaje forzoso de la mercancía retenida a causa de la ejecución y mantenimiento inicial de la medida cautelar adoptada en el proceso. Esta sentencia de apelación señalaba la dificultad que ofrecía la demanda para identificar la causa de pedir; declaraba como hecho admitido por la actora que el producto importado por las demandadas era el mismo, en el mismo estado y con la misma marca de la que ella era licenciataria, presentando las botellas, como única diferencia, la mención «Superior» en las ventas por la demandante y

«Legendario» en las importadas; rechazaba que la demanda pudiera fundarse en el incumplimiento del régimen de exclusiva, ya que éste únicamente afectaría a la demandante en sus relaciones con la titular de la marca, citando al respecto la sentencia de esta Sala de 15 de mayo de 1985 (RJ 1985, 2393); negaba que las importaciones denunciadas pudieran constituir por sí solas actos de competencia desleal, «ya que lo que las demandadas han hecho es adquirir en el extranjero, para venderlos en España, los mismos productos identificados con la marca auténtica, que ya se hallaban introducidos en el comercio exterior, por su titular o con su consentimiento», de suerte que «no cabe calificarlos como comportamientos idóneos para inducir a error» ni tampoco «como actos de aprovechamiento indebido de la reputación de otro empresario», aunque ciertamente entraran en competencia con la licenciataria demandante, al ser esta competencia «plenamente leal o conforme con las exigencias de nuestro mercado, al que favorece el incremento de la oferta, la mejor satisfacción de la demanda y la consiguiente reducción de los precios» y aparecer supeditada la calificación de las importaciones paralelas como ilícito concurrencial a «que se identifiquen con alguno de los supuestos prohibidos en la Ley 3/1991, de 10 de enero», sin que tampoco la competencia desleal pudiera cifrarse en ventajas competitivas adquiridas mediante la infracción de normas, concretamente el RD 1472/1989, de 1 de diciembre (RCL 1989, 2643 y RCL 1990, 892), sobre capacidades nominales para determinados productos envasados, porque aparte de ser ésta una cuestión nueva no planteada hasta el escrito de conclusiones, «el mencionado RD contiene un régimen transitorio que demoró la aplicación de la infracción a un tiempo posterior, en varios meses, a la fecha de interposición de la demanda»; consideraba que tampoco el art. 32 de la Ley de Marcas justificaría la estimación de la demanda porque este precepto presupone que la primera comercialización haya tenido lugar en España y tal condición no se cumplía cuando lo que se pretende es precisamente impedir la importación, añadiendo que la circunstancia de que el ron blanco Barcadí hubiera sido elaborado en Méjico no convertía en internacional el tema del agotamiento de la marca porque «el referido producto ha sido o es introducido en Estados miembros de la Comunidad Económica Europea en régimen de libre práctica, lo que significa que le son aplicables las disposiciones de la sección primera del capítulo 1 y las del capítulo 2 del título primero, segunda parte, del Tratado Constitutivo de dicha Comunidad -art. 9.2 del mismo- y, en particular, sus arts. 30 y 36»; descartaba también una estimación de la demanda fundada en el art. 36 del Tratado Constitutivo de la CEE porque, con arreglo a la doctrina del Tribunal de Justicia, «las medidas restrictivas carecen de justificación cuando, concurrente esta última esencial condición, sus efectos excedan del contenido esencial del derecho que confiere la marca, ya que entonces se concedería al titular una facultad de compartimentar los mercados nacionales y restringir el libre comercio entre los Estados miembros -al respecto, SS. de 17 de octubre de 1990 y 22 de junio de 1994 (TJCE 1994, 107)-. En el caso que se enjuicia es evidente que el reconocimiento de la facultad excluyente que reclama la sociedad actora no viene impuesta por la función de su marca, que es protegerle contra maniobras de terceros, aptas para provocar riesgo de confusión en el ánimo de los consumidores y dirigidas a obtener provecho de la reputación atribuida al signo; en modo alguno impedir que otros empresarios comercialicen los mismos productos con el mismo signo, puestos ya por la titular en el mercado. No se ha negado en la demanda -y es hecho constitutivo de la pretensión, tratada desde este prisma jurídico- que el ron blanco Bacardí fue importado desde Méjico a Estados miembros con el consentimiento de la titular de la marca -sea la misma entidad, un licenciatario, una sociedad filial o matriz del mismo grupo o un concesionario exclusivo: al respecto, S. de 22 de junio de 1994, citada supra-. Por ello,

hay que concluir con la estimación del recurso y la desestimación de la demanda, ya que otra decisión constituiría medida restrictiva prohibida por el art. 30 y no justificada por el art. 36 del repetido Tratado»; y razonaba, en fin, la estimación de la reconvencción formulada en su día por una de las apelantes con base en que la medida cautelar le había originado daños por sí misma, «bien que sólo en la medida correspondiente al tiempo de vigencia de tal decisión provisional».

Contra la sentencia de apelación ha recurrido en casación la demandante-reconvenida (Bacardí España) mediante los siete motivos que se examinarán a continuación, ninguno de los cuales se funda en error de derecho en la apreciación de la prueba.

SEGUNDO El motivo primero se formula al amparo del ordinal 3º del art. 1692 LECiv/1881 para, citando como infringido el art. 359 de la misma Ley, alegar incongruencia de la sentencia recurrida por haber extendido su pronunciamiento absolutorio o desestimatorio de la demanda a todas las demandadas, pese a que fueran solamente tres de ellas las que interpusieron recurso de apelación.

Según la parte recurrente el efecto extensivo de la sentencia «únicamente se produce respecto de las personas que se encuentran unidas por vínculos de solidaridad, tal como tiene declarado la sentencia de este Tribunal Supremo de 17 de julio de 1984 (RJ 1984, 4075)», no existiendo en el presente asunto solidaridad alguna, sino «un litisconsorcio simple o facultativo, en el que nada hubiera impedido que cada uno de los demandados lo fuera en proceso separado», y no encontrándonos en este proceso ante «una materia de derecho necesario, que exige una solución idéntica para todos los afectados, sino ante una materia de derecho privado», argumentos a los que se añade el que la sentencia recurrida haya dejado imprejuizada la desestimación de la reconvencción por la sentencia de primera instancia.

El motivo así planteado no puede ser estimado porque fue la propia parte hoy recurrente la que expresamente dotó a su demanda de un carácter general o frente a todos del que ahora no puede prescindir. Basta con leer el encabezamiento y los pedimentos de dicha demanda para comprobar que lo pretendido por la actora era la prohibición absoluta y general de que se importara Ron Bacardí Blanco por ostentar ella la exclusiva de su fabricación y venta en España. De ahí que dirigiera su demanda no solamente contra las dos compañías importadoras identificadas mediante las diligencias preliminares de comprobación sino también «contra cualquier persona que importe o haya importado Ron Bacardí Blanco de las características del referido en la presente demanda de México o de cualquier otro lugar», y que lo solicitado fuera, en definitiva, el cese de las importaciones cualquiera que fuese el importador, a cuyos efectos interesaba también la publicación de la sentencia estimatoria en dos periódicos de gran circulación de cada una de las distintas aduanas por donde la importación se pudiera efectuar.

Claro está, pues, que acordado por el Juzgado, a petición de la actora, un emplazamiento por edictos de todos los posibles importadores de Ron Bacardí Blanco; adoptada inicialmente, también a petición de la demandante, una medida cautelar de suspensión de todas las importaciones de dicho producto, al margen de quién fuese el importador; personadas sucesivamente en el proceso diversas entidades importadoras precisamente en virtud de ese alcance general de los pedimentos de la demanda y, en fin, estimada la demanda por la sentencia de primera instancia también con ese alcance general, el pronunciamiento de segunda instancia, desestimatorio de la demanda, necesariamente

tenía que favorecer a todos los importadores de Ron Bacardí Blanco aunque no hubieran interpuesto recurso de apelación, pues en otro caso se habría dejado subsistente una prohibición general de importación con sólo tres excepciones a favor de las tres entidades apelantes y se habría incurrido, así, en una flagrante arbitrariedad de los poderes públicos contraria al art. 9.3 CE (RCL 1978, 2836 y ApNDL 2875). Por eso la jurisprudencia de esta Sala no ha limitado el efecto extensivo de la sentencia estimatoria de un recurso de apelación a los casos de solidaridad, como se alega en el motivo, sino que también viene declarándolo para los supuestos de indivisibilidad o carácter absoluto del objeto litigioso (SSTS 9-6-1998 [RJ 1998, 4126] en recurso 1039/1994, 13-6-1997 [RJ 1997, 4650] en recurso 1974/1993 y, con cita de otras muchas, 21-11-2000 [RJ 2000, 9238] en recurso 2582/1995).

De otro lado, el argumento de la recurrente sobre la materia del pleito como ajena al derecho necesario pugna con sus anteriores planteamientos a lo largo del proceso presentando la importación de Ron Bacardí Blanco como un fraude al Estado Español.

Finalmente, el argumento relativo a que se dejaba imprejuzada «la reconvencción formulada en la sentencia de primera instancia» no responde a la realidad o, al menos, no la respeta en su integridad. Mientras la demanda inicial sometía al conocimiento del órgano jurisdiccional un objeto indivisible e interesaba de éste un pronunciamiento de alcance general o efectos frente a todos, cada una de las reconvencciones interesaba la indemnización de los daños y perjuicios individualmente causados por la demandante inicial a cada una de las reconvinientes, no dándose así solidaridad, indivisibilidad ni carácter absoluto en ninguna de las pretensiones reconvenccionales. De aquí que, interesada en apelación la estimación de solamente una de las reconvencciones, la sentencia recurrida fuera plenamente congruente al estimar únicamente esa reconvencción, ya que una estimación de todas las demás demandas reconvenccionales desestimadas en primera instancia sí habría supuesto una indebida extensión del efecto estimatorio de los recursos de apelación y una violación del principio prohibitivo de la reforma peyorativa.

TERCERO El motivo segundo, asimismo amparado en el ordinal 3º del art. 1692 LECiv, se funda también en incongruencia de la sentencia recurrida por haber impuesto a la actora-apelante las costas originadas por su demanda a las demandadas no apelantes.

Pero este motivo ha de ser igualmente desestimado, porque el pronunciamiento de la sentencia de apelación sobre las costas de la primera instancia no respondió a una impugnación específica en apelación del pronunciamiento sobre costas contenido en la sentencia apelada, que no imponía especialmente las de la demanda a ninguna de las partes, sino que fue consecuencia necesaria de una revocación total del pronunciamiento de fondo sobre la demanda, que de parcialmente estimatorio pasó a ser totalmente desestimatorio, de suerte que el tribunal de apelación no hizo sino aplicar el párrafo primero del art. 523 de la LECrim/1881 una vez que sustituyó la estimación parcial de la demanda por su desestimación total, al modo en que para el recurso de casación prevé el art. 1715.2 de la misma Ley remitiéndose, en cuanto a las costas de las instancias, a las reglas generales.

CUARTO Los motivos tercero, cuarto, quinto y sexto del recurso, formulados al amparo del ordinal 4º del art. 1692 LECiv y fundados en infracción de los artículos 2, 5

y 12 de la Ley de Competencia Desleal (motivo tercero), 30 y 36 del Tratado de Roma (motivo cuarto), 32 de la Ley de Marcas (motivo quinto) y 31.2c) de la misma Ley (motivo sexto), se refieren a la cuestión de fondo planteada en su demanda por la hoy recurrente, y todos ellos tienden por igual, aunque desde la cita de diferentes preceptos como infringidos, a la estimación de dicha demanda.

Como quiera que las sentencias de ambas instancias son algo lacónicas en orden a determinados puntos de hecho que pueden tener cierta relevancia para la cuestión de fondo, esta Sala ejercerá su facultad de integración muy moderadamente y, desde luego, no pronunciándose sobre hechos controvertidos, sino limitándose a aquellos que la propia recurrente admite ahora, o bien ha admitido a lo largo de las dos instancias o resultan en su caso de documentos aportados por ella misma con fines probatorios.

De otro lado, al ser obligada la interpretación del Derecho español de acuerdo con el Derecho comunitario, se expondrá también la normativa comunitaria más pertinente al caso y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que interpreta y aplica dicha normativa.

QUINTO En cuanto a los hechos, debe reseñarse lo siguiente:

A) El contrato en que la parte recurrente funda su derecho se celebró el 25 de abril de 1978, varios años antes de la adhesión de España y Portugal a las Comunidades Europeas, y se inscribió en el Registro español de la Propiedad Industrial el 28 de febrero de 1991, es decir, varios años después de tal adhesión.

B) Dicho contrato, denominado «de licencia», aparece suscrito por las compañías Bacardí & Company Limited, domiciliada en Vaduz (Liechtenstein) y con oficinas en las Islas Bahamas (en lo sucesivo Bacardí), Bacardí International Limited, con oficina en Hamilton, Bermuda (en lo sucesivo International), y Bacardí y Compañía, Sociedad Anónima, España, domiciliada en Madrid (en adelante Bacardí España).

C) En la parte expositiva del mismo contrato se dice: a) que Bacardí es dueña de las marcas de fábrica «Bacardí» registradas en la mayor parte del mundo para distinguir ron y otros productos (en adelante «productos Bacardí») elaborados de acuerdo con sus propios y exclusivos inventos, fórmulas, secretos y procesos de fabricación; b) que «aunque Bacardí ha concedido a International el derecho de licencia exclusiva para fabricar y vender los productos Bacardí en diversas regiones del mundo, incluyendo a España, International desea renunciar a dichos derechos en España y sus territorios en favor de Bacardí. Bacardí a su vez desea otorgar a Bacardí España los derechos que se especifican en este convenio».

D) En las cláusulas del contrato Bacardí autoriza a Bacardí España a fabricar en España diversas variedades de ron y anís Bacardí, a vender dichos productos, fabricados en España, tanto en España como «en todos aquellos países donde lo acuerde con International» y a usar en los mismos productos y en su denominación social el nombre «Bacardí»; Bacardí España se compromete a cooperar con Bacardí en cualquier litigio que ésta decida iniciar en defensa de sus marcas, sin que aquélla pueda entablar por sí sola procedimiento alguno sin consentimiento previo de ésta, y a someter al juicio de Bacardí la publicidad de los productos Bacardí; la cantidad que Bacardí España se obliga a pagar a Bacardí «por todos los derechos cedidos en este contrato» se fija en «200 dólares USA anuales»; Bacardí declara que, en virtud de la renuncia de

International a sus derechos en España y territorios, garantiza a Bacardí España los derechos, privilegios y licencia mencionados; y se prevé la terminación del contrato, entre otras causas, en el caso de que «la participación de Bacardí Internacional en Bacardí España pase a ser minoritaria, por cualquiera que sea la razón».

E) Con la misma fecha las tres entidades reseñadas suscribieron un «Convenio Marco de Prestaciones y Servicios y Asistencia Técnica» que se decía celebrado sólo entre Bacardí y Bacardí España, en el que se aludía al simultáneo contrato de licencia de marca y en el que se especificaba la exclusividad de la concesión a la segunda para «España y sus territorios»; su finalidad se cifraba que los productos Bacardí fabricados por Bacardí España mantuvieran siempre el grado de excelente calidad de todos los productos Bacardí; se limitaba a 30.000 dólares USA anuales el importe total a satisfacer a Bacardí por el análisis y control de calidad de los productos; y también se preveía como causa de terminación del contrato el hecho de que la participación de Bacardí Internacional en Bacardí España pasase a ser minoritaria.

F) Mediante documento firmado en Nassau (Islas Bahamas) el 28 de marzo de 1991, Bacardí & Company Limited ratificó la licencia exclusiva a favor de Bacardí España «para todo el territorio español».

G) La compañía Bacardí & Company Limited había sido constituida en Vaduz (Liechtenstein) en el año 1969, y allí tuvo su domicilio social hasta el 12 de mayo de 1992 en que acordó trasladarlo a Tórtola (Islas Vírgenes Británicas) «sin liquidar la compañía, para reorganizarse», si bien el 19 de junio siguiente volvió a establecerlo en Vaduz sin liquidar tampoco la compañía.

H) La demandante-recurrente Bacardí España ha importado Ron Bacardí de Brasil «en alguna ocasión» (folio 394 de los autos).

I) La misma parte nunca ha negado que el Ron Bacardí auténtico se comercializase en el territorio de otros Estados miembros de la por entonces Comunidad Económica Europea, aunque sí que el procedente de Méjico pudiera comercializarse en «la mayoría» de los países comunitarios debido a la capacidad de las botellas, ligeramente inferior a un litro.

SEXTO En cuanto al Derecho Comunitario, las principales normas a considerar del Tratado de Roma, según su versión vigente al tiempo de los hechos enjuiciados, son los artículos 9 y 19 en cuanto establecen el principio de libre circulación de mercancías entre los Estados miembros y consideran en libre práctica en un Estado miembro los productos procedentes de terceros países respecto de los cuales se hayan cumplido, en dicho Estado miembro, las formalidades de importación y percibido los derechos de aduana; el artículo 30, como prohibitivo de las restricciones a la importación entre Estados miembros o cualquier otra medida de efecto equivalente; el artículo 36, que autoriza las restricciones cuantitativas a la importación por razones, entre otras, de protección de la propiedad industrial y comercial, si bien puntualizando que «tales prohibiciones o restricciones no deberán constituir un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros»; el artículo 85, que prohíbe los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto impedir, restringir o falsear el juego de la

competencia dentro del mercado común, y en particular, entre otros, los que consistan en repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento; el artículo 86, en cuanto declara incompatible con el mercado común la explotación abusiva, por parte de una o más empresas, de una posición dominante en el mercado común o en una parte sustancial del mismo, preceptos los dos últimos que podrían entrar en juego si, como parece alegar en ocasiones la recurrente, ésta no tuviera relación de dependencia alguna con Bacardí y Bacardí International; el artículo 110, sobre establecimiento de una unión aduanera con supresión progresiva de restricciones a los intercambios internacionales y reducción de barreras arancelarias; y el artículo 222 en cuanto dispone que el Tratado no prejuzga en modo alguno el régimen de la propiedad en los Estados miembros.

Por su parte el art. 7 de la Primera Directiva 1989/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 (LCEur 1989, 132), se refiere al agotamiento del derecho conferido por la marca disponiendo que tal derecho 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.

Y en lo referente al despacho a libre práctica, el Reglamento CEE núm. 3842/1986 del Consejo, de 1 de diciembre de 1986 (LCEur 1986, 4377), cuya finalidad primordial era impedir la comercialización de mercancías con usurpación de marca o «mercancías piratas», como lo sigue siendo la del Reglamento que lo sustituyó (núm. 3295/1994), disponía en su art. 1.3 que tal impedimento no se aplicaría «a aquellas mercancías que lleven impresa una marca de fábrica o de comercio con el consentimiento del titular de dicha marca, pero que se declaren para su despacho a libre práctica sin su consentimiento. Tampoco se aplicará a las mercancías declaradas para el despacho a libre práctica que lleven impresa una marca de fábrica o de comercio en condiciones distintas a las convenidas con el titular de dicha marca».

SEPTIMO En cuanto a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, son muchas las sentencias que se han pronunciado sobre el agotamiento del derecho de marca.

1.- Como quiera que tanto las partes cuanto las sentencias de ambas instancias hacen especial hincapié en la de 17 de octubre de 1990 (asunto C-10/1989, conocida como «sentencia HAG II»), bueno será reseñar algunos pasajes sustanciales de la doctrina que contiene:

A) «El objeto específico del derecho de marca consiste particularmente en conferir al titular el derecho a usar la marca para introducir por primera vez un producto en el tráfico económico y, de este modo, protegerlo contra los competidores que pretendan abusar de la posición y del renombre de la marca vendiendo productos designados indebidamente con la misma». Y la función esencial de la marca, «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» (párrafo 14, con cita de otras muchas sentencias).

B) La cuestión a decidir en el caso era si la empresa titular de una marca de café en un Estado miembro podía impedir la importación de café designado con la misma marca por la empresa titular de la misma en otro Estado miembro. Y se llegó a la conclusión de que sí era posible impedirla porque la marca había tenido inicialmente un solo titular pero esta unicidad del titular se había quebrantado como consecuencia de una

expropiación (incautación de la filial belga durante la Segunda Guerra Mundial y posterior transmisión por el gobierno belga a una empresa igualmente belga incluyendo todos los derechos y por tanto también la marca) (parágrafo 19).

C) El dato determinante era, por tanto, «la inexistencia del consentimiento por parte del titular de la marca protegida por la legislación nacional para introducir en el tráfico económico en otro Estado miembro, con una marca idéntica o que pueda crear confusión, un producto similar fabricado y comercializado por una empresa que carezca de cualquier vínculo de dependencia jurídica y económica con dicho titular» (parágrafo 15).

D) Previamente a todas las consideraciones anteriores, se daba como jurisprudencia reiterada que «el titular de un derecho de propiedad industrial y comercial protegido por la legislación de un Estado miembro no puede ampararse en esta legislación para oponerse a la importación o a la comercialización de un producto que se haya vendido lícitamente en el mercado de otro Estado miembro, por el mismo titular del derecho, con su consentimiento o por una persona vinculada por el mismo mediante relaciones de dependencia jurídicas o económicas» (parágrafo 12, con cita de muchas sentencias anteriores).

2.-Por lo que se refiere a la «sentencia Hag I», de 3 de julio de 1974 (asunto 192/1973), conviene señalar que había resuelto en sentido opuesto a la «sentencia Hag II» fundándose en el mismo origen de las marcas en conflicto, es decir, entendiendo que la unicidad original no se había quebrantado. Sin embargo excluyó la aplicación del artículo 85 del Tratado por desprenderse de los términos de la cuestión prejudicial que no existía entre los dos titulares de la marca (alemán y belga) «ningún vínculo jurídico, financiero, técnico o económico» (fundamento de derecho cuarto) y, en cualquier caso, declaró expresamente que «el ejercicio del derecho de marca puede contribuir a la compartimentación de los mercados y de esta forma afectar negativamente la libre circulación de las mercancías en los Estados miembros, tanto más cuanto que, a diferencia de otros derechos de propiedad industrial y comercial, el derecho a la libre circulación no está sujeto a limitaciones temporales» (fundamento de derecho undécimo).

3.-Varios años antes la «Sentencia Consten/Grunding» (asuntos 56 y 58/1964 acumulados), de 13 de julio de 1966, había declarado que un acuerdo tendente a aislar el mercado francés de los productos Grundig y a mantener artificialmente, para los productos de una marca muy extendida, mercados nacionales distintos en el seno de la Comunidad, era capaz de falsear la competencia en el seno del mercado común, por lo que el acuerdo constituía una infracción del art. 85.1 del Tratado. Por su parte la «Sentencia Sirena», de 18 de febrero de 1971 (asunto 40/1970), había examinado el problema de las importaciones entre Estados miembros de productos protegidos por una misma marca, perteneciente a una empresa americana, y fabricados por licenciatarios exclusivos de dicha marca en cada uno de aquellos Estados, declarando que la prohibición de tales importaciones en virtud de acuerdos de los licenciatarios entre sí o con terceros, incluso anteriores a la entrada en vigor del Tratado, sería contraria a su artículo 85 si con ella se lograba obstaculizar la competencia efectiva en una parte importante del mercado común. La «sentencia Béguelin/SAGL», de 25 de noviembre de 1971 (asunto 22/1971), a su vez, había declarado prohibidos por el mismo artículo los acuerdos de exclusividad cuyo efecto fuera impedir las importaciones paralelas de

productos de una marca determinada entre Estados miembros. Y, en fin, la sentencia de 11 de julio de 1974 (asunto 8/1974), de especial pertinencia al caso porque trataba de importaciones paralelas de whisky escocés importado a libre práctica en un Estado miembro, había resuelto el caso mediante los siguientes razonamientos:

A) «Toda normativa comercial de los Estados miembros que pueda obstaculizar directa o indirectamente, real o potencialmente, el comercio intracomunitario debe considerarse como una medida de efecto equivalente a restricciones cuantitativas» (considerando quinto).

B) «La exigencia por parte de un Estado miembro de un certificado de autenticidad cuya obtención resulta más difícil a los importadores de un producto auténtico que se encuentra en libre práctica en otro Estado miembro, que a los importadores del mismo producto procedente directamente del país de origen, constituye una medida del efecto equivalente a una restricción cuantitativa incompatible con el Tratado» (considerando noveno).

C) «Un acuerdo de exclusiva está sometido a la prohibición del artículo 85 cuando impide, de hecho o de Derecho, que personas distintas del importador exclusivo importen a la zona protegida los productos de que se trate procedentes de otros Estados miembros» (considerando undécimo).

4.-También desde la perspectiva de la posible colisión entre el derecho de marca y la libre competencia, la sentencia de 15 de junio de 1976 (asunto 51/1975, EMI/CBS) examinó el problema de las importaciones paralelas de discos de países terceros, autorizando en este caso su restricción pero porque quien se oponía a las importaciones era titular de la marca en todos los Estados miembros (parágrafos 21 y 38) y, además, la disputa se centraba en la presencia de la etiqueta «Columbia» en los discos. En cualquier caso, puntualizaba el Tribunal de Justicia que la restricción estaba permitida «siempre y cuando el ejercicio de dichos derechos (de marca) no se manifieste como el ejercicio de prácticas colusorias o concertadas cuyo objeto o efecto sea el aislamiento o la compartimentación del mercado común».

5.-Especial interés presenta la sentencia de 9 de febrero de 1982 (asunto 270/1980, Polidor/Harlequin), referida a importaciones al Reino Unido de discos de música popular fabricados en Portugal bajo licencia de la propietaria de la marca, de la que a su vez había un licenciatario exclusivo en el Reino Unido, ya que en este caso el Tribunal de Justicia justificó la restricción de las importaciones por no pertenecer todavía Portugal a la CEE, de suerte que el Derecho más inmediatamente aplicable era el Acuerdo entre la CEE y Portugal de 22 de julio de 1972 (parágrafo 21).

6.-Mucho más recientemente, la sentencia de 22 de junio de 1994 (asunto C-9/1993, «Ideal Standard»), contiene los siguientes razonamientos en orden a la jurisprudencia comunitaria sobre los artículos 30 y 36 del Tratado, el derecho de marcas y las importaciones paralelas:

«33. Basándose en la segunda frase del artículo 36 del Tratado, el Tribunal de Justicia ha considerado, en reiterada jurisprudencia, que el artículo 36, al constituir una excepción a los principios fundamentales del mercado común, sólo admite excepciones a la libre circulación de mercancías en la medida en que estén justificadas por la

protección de los derechos que constituyen el objeto específico de dicha propiedad; que en materia de marcas, el objeto específico de la propiedad comercial es, en particular, garantizar al titular el derecho exclusivo a utilizar la marca para comercializar por primera vez el producto, protegiéndolo así de la competencia que quiera abusar de la posición y renombre de la marca vendiendo productos indebidamente provistos de ella; que puede resultar un obstáculo a la libre circulación de mercancías la existencia, en una legislación nacional en materia de propiedad industrial y comercial, de disposiciones que prevean que el derecho del titular de la marca no se agota por la comercialización en otro Estado miembro del producto protegido por la marca, de manera que el titular pueda oponerse a la importación a su propio Estado del producto comercializado en otro Estado; que dicho obstáculo no está justificado cuando el producto ha sido comercializado legalmente en el mercado del Estado miembro de donde fue importado, por el mismo titular o con su consentimiento, de manera que no puede considerarse abuso o violación del derecho de marca; que, en efecto, si el titular de la marca pudiera prohibir la importación de productos protegidos, comercializados en otro Estado miembro por él o con su consentimiento, tendría la posibilidad de compartimentar los mercados nacionales, dando lugar con ello a una restricción en el comercio entre los Estados miembros, sin que dicha restricción sea necesaria para garantizarle la esencia del derecho exclusivo derivado de la marca (véase la sentencia de 31 de octubre de 1974, Winthrop, 16/1974, Rec. pg. 1183, apartados 7 a 11).

34. Así, hay que excluir como contraria a los artículos 30 y 36 la aplicación de una ley nacional que atribuya al titular de la marca en el Estado de importación el derecho a oponerse a la comercialización de productos que hayan sido puestos en circulación en el Estado de exportación por él mismo o con su consentimiento. Este principio, llamado de agotamiento del derecho, opera 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, incluso siendo personas distintas, están económicamente vinculados. Son varias las situaciones que contempla: productos puestos en circulación por la misma empresa, o por un licenciataria, o por una sociedad matriz, o por una filial del mismo grupo o, también, por un concesionario exclusivo.

35. Las jurisprudencias nacionales y la jurisprudencia comunitaria han puesto de manifiesto numerosos casos en que la marca había sido objeto de transmisión a una filial o a un concesionario exclusivo para permitir a estas empresas proteger sus mercados nacionales contra importaciones paralelas sacando partido de las concepciones restrictivas de determinados derechos nacionales en materia de agotamiento del derecho.

36. Los artículos 30 y 36 enervan estas manipulaciones del Derecho de marcas, por cuanto imponen la inaplicación de las leyes nacionales que ofrecen al titular del derecho la posibilidad de oponerse a la importación.

37. En las situaciones antes descritas (véase el apartado 34), la función de la marca no se ve en absoluto amenazada por la libertad de las importaciones. Como se consideró en la sentencia Hag II, antes citada, para que la marca pueda desempeñar su 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 pueda hacerse responsable de su calidad (apartado 13). En todos los casos que acaban de referirse existe control por una misma entidad: el grupo de sociedades en el caso de productos puestos en

circulación por una filial; el fabricante en el caso de productos comercializados por el concesionario, y el titular de la marca cuando se trate de productos comercializados por un licenciatarlo. En el caso de licencia, el cedente tiene la posibilidad de controlar la calidad de los productos del licenciatarlo incorporando al contrato cláusulas que obliguen al licenciatarlo a respetar sus instrucciones y le den la facultad de garantizar su observancia. La procedencia que a la marca corresponde garantizar es la misma: no se define por el fabricante, sino por el centro desde el cual se dirige la fabricación (véase la exposición de motivos del Convenio Benelux y de la Ley uniforme, Bulletin Benelux, 1962-2, pg. 36).

38.-Es importante subrayar por último que el elemento determinante es la posibilidad de un control sobre la calidad de los productos y no el ejercicio efectivo de dicho control. De este modo, una ley nacional que ofreciera al cedente la posibilidad de alegar la mala calidad de los productos del licenciatarlo para oponerse a su importación debería ser inaplicable por ser contraria a los artículos 30 y 36. Si el cedente tolera la fabricación de productos de mala calidad a pesar de tener los medios contractuales para impedirlo, tiene que asumir la responsabilidad que de ello resulte. Del mismo modo, si la fabricación de los productos está descentralizada en el seno de un mismo grupo de sociedades y las filiales establecidas en cada uno de los Estados miembros fabrican productos cuya calidad se adapta a las peculiaridades de cada mercado nacional, debería también inaplicarse una ley nacional que permitiera a una filial del grupo invocar dichas diferencias de calidad para oponerse en su territorio a la comercialización de productos fabricados por una sociedad perteneciente al mismo grupo de empresas. Los artículos 30 y 36 imponen que el grupo sufra las consecuencias de su decisión».

7.-Finalmente, la sentencia de 12 de octubre de 1999 (TJCE 1999, 234)(asunto C-379/1997, Pharmacia & Upjohn, SA/ Paranova AS), tras ratificar la jurisprudencia del Tribunal sobre el objeto específico del derecho de marca y la función esencial de la marca, destacando sobre todo la garantía que supone para el consumidor, ha insistido en que el ejercicio del derecho de marca por su titular es contrario al Tratado si contribuye a «compartimentar artificialmente los mercados entre Estados miembros» (parágrafo 17).

OCTAVO Pues bien, a la vista del Derecho comunitario y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que se han reseñado puede adelantarse ya que los motivos tercero al sexto del recurso han de ser rechazados por propugnar una interpretación de la normativa española sobre competencia y marcas contraria a ese Derecho y que, por ende, se aparta también del criterio seguido por esta Sala en su sentencia de 15 de mayo de 1985 al declarar, bien es cierto que aplicando el antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial (RCL 1930, 759 y NDL 25009) y no la normativa citada hasta ahora, lo siguiente: «Primero.-Si, como reconocen los recurrentes, "la cuestión planteada es la de la eventual circulación de las mercancías marcadas lícitamente en el país de origen, aun cuando la marca pertenezca en el país de su destino a otro sujeto", claro está que no existe en la normativa estatutaria sobre tal signo un precepto específico prohibitivo de una actividad como la que se pretende impedir, y no cabe invocar el artículo diez del Estatuto, como el recurso sostiene, ya que tal disposición, concebida en términos de gran generalidad, se limita a enunciar el amparo dispensable, "en la forma y condiciones que se determinan", a las patentes, marcas, modelos y dibujos de todas clases, nombres comerciales, rótulos de establecimiento y películas cinematográficas, cuando el registro fuere concedido.

Segundo.-El derecho a la explotación exclusiva que la marca otorga a su titular distinguiendo el producto fabricado de los similares en el mercado (artículo primero del Estatuto), ninguna relación guarda con la situación creada por la reventa en el área geográfica a la que se extiende la licencia de uso de la marca de productos lícitamente distinguidos con ésta y adquiridos en el ejercicio de una precedente actividad comercial, aunque acudiendo a cauces distintos de los abiertos por el beneficiario de la concesión.

Tercero.-El artículo treinta y uno del Estatuto, única norma cuya infracción se aduce, se limita a disponer, en concordancia con el treinta y dos, que las transferencias de modalidades de la propiedad industrial no perjudican a tercero mientras no se acredite mediante el oportuno documento fehaciente en los libros del registro la transmisión operada (sentencia de seis de octubre de mil novecientos setenta y dos y las que en ella se citan), supuesto normativo en el que no cabe subsumir, por evidente diversidad, una situación como la debatida en el proceso y planteada en el recurso, y por otra parte entre las modalidades registrales susceptibles de derecho de propiedad industrial no están comprendidos los contratos de "licencia y sublicencia de uso" de una marca (artículos dos y tres del Estatuto y artículo dos del Convenio de París de veinte de enero de mil ochocientos ochenta y tres [RCL 1956, 663, 1006 y NDL 24994], con sus posteriores revisiones hasta el catorce de julio de mil novecientos sesenta y siete [RCL 1974, 254 y NDL 25042]), lo que significa que esos negocios, con los efectos vinculantes del caso entre los que se ligaron, no pueden constreñir en forma alguna las importaciones que del producto ya fabricado por el originario titular de la marca se hagan con destino a su venta en el mercado nacional, como acontece, "mutatis mutandi", con las patentes de introducción.

Cuarto.-En definitiva, dichos convenios, que tanta analogía guardan con los de concesión o distribución en exclusiva, negocios atípicos y de naturaleza mixta aludidos en repetidas ocasiones por la Jurisprudencia (sentencias de veintinueve de octubre de mil novecientos cincuenta y cinco [RJ 1955, 3090], catorce de noviembre de mil novecientos setenta [RJ 1970, 4799], diecisiete de diciembre de mil novecientos setenta y tres [RJ 1973, 4788], treinta de septiembre de mil novecientos setenta y ocho [RJ 1978, 2862] y uno de junio de mil novecientos setenta y nueve [RJ 1979, 2314], entre otras), y práctica identidad con el contrato denominado de "Franchising", caracterizado por la autorización que el concedente da al concesionario para utilizar su marca, generalmente internacional, integrándolo en su red de comercialización, no pueden entrañar obstáculo para que un tercero ajeno al pacto pueda comerciar productos con la marca legítima y por lo tanto fabricados por el cedente, sin que a ello pueda oponerse la constancia registral o toma de razón de la licencia de uso de tal signo distintivo, aunque sí legitimarán a los concesionarios para combatir la fabricación en territorio nacional de los aparatos y máquinas diferenciados con la marca».

NOVENO La justificación de por qué se desestiman esos cuatro motivos pasa también por destacar lo siguiente:

A) El camino procesal seguido hasta su propio recurso de casación por la parte recurrente nada tiene de rectilíneo. Pese a las protestas que la misma parte hace en el escrito de interposición frente a las consideraciones del tribunal de instancia sobre la poca claridad de la demanda y la introducción de cuestiones nuevas en fase de conclusiones, lo cierto es que el examen de los autos delata toda una serie de

contradicciones, incoherencias y alteraciones de la causa de pedir altamente significativas. Así, 1º) en la demanda se pide, con toda claridad, la prohibición absoluta de importación de Ron Bacardí, cualquiera que sea su lugar de procedencia, con base en la exclusiva de la actora para fabricarlo y comercializarlo en España y su incapacidad para competir en precios con el legítimo Ron Bacardí importado, pero en su escrito de conclusiones la misma parte (folios 2065 a 2083), sin variar un ápice los pedimentos de su demanda aunque acogiendo a la doctrina del «cambio de punto de vista estrictamente jurídico», parece centrarse exclusivamente en el Ron Bacardí que, procedente de Méjico, venga envasado en botellas de capacidad ligeramente inferior a un litro; 2º) en su demanda la hoy recurrente alega una usurpación palpable de la marca «en términos civiles» (folio 4 de los autos) pero al contestar a una de las demandas reconventionales considera necesario aclarar que «ni se ha planteado una acción por usurpación de marca, ni tal acción está, ni ha estado, en el ánimo de nadie, ya que tal usurpación, que esta parte sepa, no existe» (folio 222); 3º) en casi todos sus escritos la parte actora-recurrente identifica sus propios intereses con los del Estado español, insistiendo en que las importaciones paralelas de Ron Bacardí perjudican al Tesoro Público (p. ej., contestación a una de las demandas reconventionales, folio 396), pero esta línea, tal vez por el resultado de la prueba practicada, aparece prácticamente abandonada en el recurso de casación; 4º) en su recurso de casación la parte demandante dedica especial atención al principio de agotamiento de la marca pero, también al contestar a una de las demandas reconventionales, consideró que tal principio estaba «hoy en franca decadencia» (folio 605); 5º) la parte recurrente, llegando a su punto más alto de alternatividad en la interpretación de las normas según sea demandante o demandada, y al contestar a otra de las demandas reconventionales, propugnó una decidida interpretación de «lista cerrada» de la Ley de Competencia Desleal, descartando que su conducta pudiera calificarse de desleal «porque no está tipificada en la Ley», que según su opinión de entonces como demandada reconventional no exigía solamente la conducta contraria a la buena fe sino además el encuadre de tal conducta en alguna de las expresamente tipificadas por dicha Ley, «que han de interpretarse restrictivamente» (folio 387), y sin embargo ahora, como demandante que recurre en casación, sustenta su motivo tercero, fundado en infracción de la Ley de Competencia Desleal, en una interpretación, no ya distinta, sino radicalmente opuesta a aquélla, reprochando al tribunal de instancia, como uno de sus «claros errores», no haber entendido dicha Ley en el sentido de que «no existe un número cerrado de causas de competencia desleal, sino sólo una enumeración abierta y descriptiva» (página 13 del escrito de interposición del recurso); y 6º) en el escrito de resumen de pruebas de una de las partes demandadas, del que la parte hoy recurrente tuvo cabal conocimiento antes de dictarse sentencia en primera instancia, se destacó la postura que esta última había mantenido como querellante en un procedimiento penal que se había archivado porque las botellas de Ron Bacardí de la factoría de Méjico tenían el mismo contenido volumétrico que las de otras factorías de la misma firma, alegando entonces el hoy recurrente en su escrito de apelación penal que «el que mi mandante tenga una licencia en exclusiva para la fabricación de un producto, no significa que tenga un monopolio ni que quiera monopolizar un mercado. Los querellados y cualquier otra persona pueden importar Ron Bacardí legalmente producido en el extranjero y mi mandante no puede ni va a oponerse a ello», aportándose con dicho escrito de conclusiones fotocopia de las actuaciones penales en las que así constaba (folios 2189 a 2210, especialmente folio 2203).

B) El absoluto giro jurisprudencial del Tribunal de Justicia que la recurrente ha querido ver en la «sentencia Hag II», hasta el punto de que toda la doctrina anterior sobre marcas y competencia del mismo Tribunal se habría reducido prácticamente a letra muerta, queda desmentido por una lectura atenta y desapasionada de la sentencia, que sin variar la doctrina anterior del Tribunal resuelve sin embargo un caso idéntico al «Hag I», aunque con inversión de partes, en sentido ciertamente opuesto, pero no porque la doctrina anterior del Tribunal se considerase desacertada en sus fundamentos básicos, sino porque la «sentencia Hag I» no había otorgado la relevancia debida al dato de que la marca, única en su origen, se dividió o fragmentó a consecuencia de una incautación de la filial alemana en Bélgica durante la Segunda Guerra Mundial.

DECIMO Lo verdaderamente relevante para resolver el recurso examinado es, en definitiva, que la actora-recurrente pretendía impedir la importación a España de Ron Bacardí legítimo y auténtico, identificado incluso en cuanto a su lugar de elaboración y envasado, pese a reconocer la propia parte que el Ron Bacardí sí se comercializaba en Europa por más que negara que esa comercialización, en un sentido muy restringido de destino al consumidor final, fuera en concreto la del ron elaborado y envasado en Méjico, y por más que negara, asimismo, su propio consentimiento (no el de la entidad dueña de la marca) a esa comercialización en la Europa comunitaria del ron de dicha procedencia (folios 223 y 224).

Admitido también en su momento por la hoy recurrente que ella misma, «en alguna ocasión», había importado Ron Bacardí procedente de Brasil (contestación a una de las demandas reconventionales, folio 394) y acreditados por los propios contratos en que la recurrente funda su derecho los innegables vínculos entre la titular de la marca registrada «en la mayor parte del mundo» (Bacardí & Company Limited), la licenciataria exclusiva de la marca para fabricar y vender los productos Bacardí «en diversas regiones del mundo» (Bacardí International Limited) y la licenciataria española para fabricar en España los productos Bacardí y venderlos tanto en España como «en todos aquellos países donde lo acuerde con International» (Bacardí y Compañía, Sociedad Anónima España), hasta el punto de existir un verdadero control sobre la demandante por parte de las otras dos contratantes, que se articulaba contractualmente como causa extintiva de los convenios en caso de cambios en el accionariado, difícilmente puede minimizarse el alcance de la normativa comunitaria sobre despacho de mercancías a libre práctica, calificándola como hace la recurrente de meramente administrativa, y elevar en cambio a categoría esencial la normativa comunitaria sobre homogeneidad del tamaño de las botellas, pues precisamente para España el RD 1472/1989, de 1 de diciembre, siempre bajo el designio de no inducir a error al consumidor, permitía por entonces la introducción y comercialización en España de botellas de tamaño ligeramente inferior a un litro; a lo que cabe añadir, de un lado, el estrecho concepto de comercialización que sustenta el recurso, como equivalente sólo a la venta del ron al consumidor final, y, de otro, que las importaciones denunciadas en ningún caso atentaban contra los intereses del Estado español, según quedó acreditado por las actuaciones practicadas en materia de medidas cautelares.

Sí resulta patente, en cambio, que mediante una prohibición de las importaciones fundada en los mencionados contratos se lograba el efecto de aislar o compartimentar el mercado en una parte tan importante del espacio comunitario como era «España y sus territorios», y desde luego sin beneficio alguno para los consumidores ya que la propia recurrente admite que el Ron Bacardí importado era auténtico y plenamente autorizado

por la dueña de la marca, que no había diferencia alguna de calidad con el fabricado por ella y que, sin embargo, podía venderse a un precio inferior.

En suma, de no ser la recurrente una filial de la empresa matriz y haber versado entonces el juicio sobre acuerdos entre empresas independientes para repartirse el mercado comunitario, probablemente la cuestión habría tenido que examinarse desde la perspectiva de los arts. 85 y 86 del Tratado.

UNDECIMO En función de todo lo razonado hasta ahora, la desestimación pormenorizada de cada uno de los motivos se simplifica sobremanera:

A) La del motivo tercero, fundado en infracción de los arts. 2, 5 y 12 de la Ley de Competencia Desleal, porque aun admitiendo con un importante sector doctrinal que el art. 5 permita considerar prohibidos comportamientos no exactamente incardinables en los arts. 7 al 17, sin embargo nunca podría considerarse «objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe» un comportamiento como el aquí denunciado, dada la nueva concepción del Derecho de la competencia desleal que «deja de concebirse como un ordenamiento primariamente dirigido a resolver los conflictos entre los competidores, para convertirse en un instrumento de ordenación y control de las conductas en el mercado», por lo que la nueva Ley «se hace portadora no sólo de los intereses privados de los empresarios en conflicto, sino también de los intereses colectivos del consumo» (EM Ley 3/1991); bastando por otra parte enlazar el párrafo segundo del art. 12 de dicha Ley con su párrafo primero para descartar la incardinación en el mismo de las importaciones paralelas discutidas, ya que el Ron Bacardí procedente de otros Estados miembros era plenamente auténtico o legítimo, fabricado y comercializado bajo el control de la entidad dueña de la marca.

B) La del motivo cuarto, fundado en infracción de los arts. 30 y 36 del Tratado de Roma, porque la parte recurrente atribuye a la «sentencia Hag II» un alcance que en absoluto tiene y, además, identifica su posición de licenciataria exclusiva para España con la de dueña de la marca, llegando en algunos pasajes incluso a presentarse casi como exclusivista para todo el espacio comunitario.

C) La del motivo quinto, fundado en infracción del art. 32 de la Ley de Marcas, porque pretende algo así como que el principio de agotamiento de la marca se limite a España, vuelve la recurrente a identificarse con la dueña licenciante de la marca y, además, hace una invocación del apartado 2 de dicho artículo sobremanera sorprendente, ya que en modo alguno los importadores demandados han modificado ni alterado las características del producto, que en todo el recurso la propia recurrente admite ser auténtico, fabricado bajo control de la licenciante y puesto en el comercio con el consentimiento de esta última.

D) Y la del motivo sexto, en fin, fundado en infracción del art. 31.2 c) de la Ley de Marcas, porque otra vez vuelve a identificarse la recurrente con la licenciante y a sugerir algo así como que la importación de Ron Bacardí a cualquier espacio comunitario exigiría su consentimiento como licenciataria exclusiva para España, sin recordar así la relación que el ap. 2 de dicho artículo guarda con su ap. 1, bien patente en la condición general con que comienza la redacción del apartado que se invoca.

DUODECIMO Queda ya únicamente por examinar el motivo séptimo y último del recurso, que al amparo del ordinal 4º del art. 1692 LECiv indemnizar.

Pero basta con atenerse a los verdaderos términos del pronunciamiento impugnado, indemnización «en aquella suma en que se liquide, en fase de ejecución de sentencia, el coste efectivo del almacenaje forzoso de la mercancía retenida a dicha entidad a consecuencia de la ejecución y mantenimiento de la medida cautelar adoptada en el proceso», para desestimar también este motivo, pues resulta innegable que la retención forzosa de una mercancía importada para su comercialización perjudica necesariamente al importador, de suerte que difícilmente la indemnización acordada, que por congruencia con lo pedido se limitó a los gastos de almacenaje que se liquidaran en fase de ejecución, no infringió la doctrina de esta Sala y, en cambio, sí se ajustó a su jurisprudencia sobre la causación de daños y perjuicios como inherente en algunos casos a la propia conducta del demandado (SSTS 23-2-1998 [RJ 1998, 1164] en recurso 3359/1994, 29-12-1998 [RJ 1998, 9760] en recurso 2289/1994, 31-12-1998 [RJ 1998, 9765] en recurso 2260/1994 y 5-12-2000 [RJ 2000, 9435] en recurso 3476/1995, entre otras).

DECIMOTERCERO No estimándose procedente ninguno de los motivos del recurso, debe declararse no haber lugar al mismo e imponer las costas a la parte recurrente, conforme dispone el art. 1715.3 LECrim.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS

No haber lugar al Recurso de Casación interpuesto por el Procurador don Antonio G. M., en nombre y representación de la entidad Bacardí y Compañía, SA España, contra la sentencia dictada con fecha 29 de septiembre de 1995 (AC 1996, 2572) por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en el recurso de apelación núm. 898/1994, imponiendo a dicha parte las costas causadas por su recurso de casación.

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

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Xavier O'Callaghan Muñoz.-Francisco Marín Castán.-José de Asís Garrote.-Firmado y Rubricado..

PUBLICACION.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. Francisco Marín Castán, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.