



Roj: **SAP A 2664/2022 - ECLI:ES:APA:2022:2664**

Id Cendoj: **03014370082022101308**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Alicante/Alacant**

Sección: **8**

Fecha: **31/10/2022**

Nº de Recurso: **34/2022**

Nº de Resolución: **1329/2022**

Procedimiento: **Recurso de apelación**

Ponente: **FRANCISCO JOSE SORIANO GUZMAN**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

TRIBUNAL DE MARCAS DE LA UNIÓN  
EUROPEA

**ROLLO DE SALA n.º 34 (U - 3) 22.**

**PROCEDIMIENTO: juicio ordinario n.º 51/2021.**

**JUZGADO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA n.º 4.**

**SENTENCIA NÚMERO 1.329 /22**

Il'tmos.:

Presidente: Don Enrique García-Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán (ponente).

En la ciudad de Alicante, a 31 de octubre del año dos mil veintidós.

El Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea, situado en Alicante e integrado orgánicamente en la Sección Octava de su Audiencia Provincial, estando constituido por los Magistrados antes expresados, ha visto los presentes autos, derivados del procedimiento referido, seguidos en el Juzgado n.º 4 de Marcas de la Unión Europea; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud del recurso interpuesto por CORPORACIÓN BELLAVISTA DE INVERSIONES, SL, parte apelante, por tanto, en esta alzada, interviniendo con su Procuradora D.ª ELENA GIL BAYO, con la dirección letrada de D. ALEJANDRO CUTILLAS GIL; siendo la parte apelada YETTEFTI B.V., actuando con su Procurador D. VICENTE MIRALLES MORERA, con la dirección letrada de D.ª ROSALÍA BALLESTER CAÑIZARES.

#### **I - ANTECEDENTES DE HECHO.-**

**PRIMERO.-** En los autos referidos, del Juzgado de Marcas de la Unión Europea n.º 4, se dictó Sentencia, de fecha 2 de noviembre de 2021, cuyo fallo es del tenor literal siguiente: *"QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO SUSTANCIALMENTE la demanda formulada por YETTEFTI B.V. frente a CORPORACIÓN BELLAVISTA DE INVERSIONES S.L. y en consecuencia:*

*1.- DEBO DECLARAR y DECLARO que la demandada Corporación Bellavista de Inversiones S.L., en el desarrollo de su actividad comercial, ha realizado actos de infracción de la marca de la Unión Europea n.º 010621431 FLY THE (denominativa), de la marca de la Unión Europea n.º 010621597 FLY THE (figurativa) y de la solicitud de marca de la Unión Europea n.º 018316733 FLY THE (figurativa) y actos de competencia desleal (engaño y confusión) y que con ello ha generado daños y perjuicios a Yettefti B.V.*

*2.- DEBO CONDENAR Y CONDENO a CORPORACIÓN BELLAVISTA DE INVERSIONES S.L. a cesar y abstenerse de usar en toda la Unión Europea para*



toda actividad de fabricación y/u oferta y/o puesta en el mercado y/o importación

y/o exportación y/o comercialización y/o distribución de productos con el signo FLY THE y las marcas figurativas de mi mandante, por infringir las marcas de la Unión Europea n.º 010621431 FLY THE (denominativa), la marca de la Unión Europea n.º 010621597 FLY THE (figurativa) y la solicitud de marca de la Unión Europea n.º 018316733 FLY THE (figurativa), así como al abono de los daños y perjuicios ocasionados a Yettefti B.V., en la cantidad que se fije en ejecución de sentencia.

3.- Y ello con imposición de costas a la demandada.

**SEGUNDO.-** Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación, del que se dio traslado a las demás partes. Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los autos a este Tribunal, donde fue formado el Rollo de apelación, señalándose para deliberación, votación y fallo el día 29 de septiembre de 2022, en que tuvo lugar.

## II - FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

**PRIMERO. Introducción de productos provenientes de terceros países, en Estados miembros de la UE, que llevan, sin autorización, una marca idéntica, o no distinguible, a una marca UE.-**

La Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, ya estableció, en su artículo 10.4 ("*Derechos conferidos por la marca*") que, "*Sin perjuicio de los derechos de los titulares adquiridos antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la fecha de la prioridad de la marca registrada, el titular de esa marca registrada también tendrá derecho a impedir que, en el tráfico económico, terceros introduzcan mercancías en el Estado miembro en el que esté registrada la marca, sin que sean despachadas a libre práctica en este, cuando se trate de mercancías, incluido su embalaje, que provengan de terceros países y que lleven sin autorización una marca idéntica a la marca registrada para esas mercancías, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de dicha marca.*

*El derecho del titular de la marca registrada en virtud del párrafo primero se extinguirá si durante el procedimiento para determinar si se violó la marca registrada, iniciado de conformidad con el Reglamento (UE) no 608/2013, el declarante o el titular de las mercancías pueda acreditar que el propietario de la marca registrada no tiene derecho a prohibir la comercialización de las mercancías en el país de destino final".*

Los Considerandos de la Directiva exponían lo pretendido con ello:

*"(21) Con el fin de reforzar la protección que confiere una marca y combatir con mayor eficacia la falsificación de una manera conforme con las obligaciones internacionales de los Estados miembros en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en particular el artículo V del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) relativo a la libertad de tránsito y, por lo que respecta a los medicamentos genéricos, la "Declaración relativa al acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública" adoptada por la Conferencia ministerial de la OMC de Doha el 14 de noviembre de 2001, el titular de una marca registrada debe poder impedir que, en el tráfico económico, terceros introduzcan mercancías en el Estado miembro en cuyo territorio está registrada la marca, sin que sean despachadas a libre práctica en dicho territorio, cuando se trate de mercancías que provengan de terceros países y lleven sin autorización una marca idéntica o esencialmente idéntica a la marca registrada con respecto a esas mercancías.*

*(22) A tal efecto, debe permitirse a los titulares de marcas impedir la entrada de mercancías infractoras y su inclusión en cualquier régimen aduanero, incluidos, en especial, el tránsito, el transbordo, el depósito, las zonas francas, el almacenamiento temporal, el perfeccionamiento activo o la admisión temporal, incluso cuando tales mercancías no estén destinadas a comercializarse en el mercado del Estado miembro de que se trate. Al realizar los controles aduaneros, las autoridades aduaneras deben hacer uso, también a petición de los titulares de derechos, de las facultades y procedimientos establecidos en el Reglamento (UE) no 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. En particular, las autoridades aduaneras deben llevar a cabo los controles pertinentes sobre la base de criterios de análisis de riesgo.*

*(23) A fin de conciliar la necesidad de garantizar la aplicación efectiva de los derechos conferidos por las marcas registradas con la necesidad de evitar que se obstaculice el libre flujo de intercambios comerciales de mercancías legítimas, el derecho del titular de la marca registrada debe extinguirse en caso de que, durante el procedimiento ulterior incoado ante la autoridad judicial u otra autoridad competente para dictar una resolución sobre el fondo, de si se ha violado o no la marca registrada, el declarante o el titular de las mercancías puede probar que el titular de la marca registrada no está facultado para prohibir la introducción en el mercado de los productos en el país de destino final".*



Lo que significaba (como expone gráficamente la Exposición de Motivos del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados, que modificó la española Ley de Marcas) que "... se otorga al titular de una marca la facultad de prohibir no solo los actos directos de violación de una marca, sino también los actos preparatorios para dicha violación. Se otorga así mismo al titular de una marca registrada la facultad de ejercitar los derechos que le confiere la misma contra mercancías procedentes de terceros países, que aun no habiendo sido despachadas a libre práctica, lleven un signo idéntico o virtualmente idéntico a dicha marca registrada. Este derecho decaerá si el titular de las mercancías o el declarante acreditasen que el titular de la marca registrada no tiene derecho a prohibir la puesta en el mercado de las mercancías en el país de destino final".

De la regulación de la Directiva derivó la redacción, idéntica (incluso en los Considerandos, que son los números 15, 16 y 17), del artículo 9.4 ("Derechos conferidos por la marca de la Unión") del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea :

" 4. Sin perjuicio de los derechos de titulares adquiridos antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la fecha de prioridad de la marca de la Unión, el titular de esta estará asimismo facultado para impedir que, en el tráfico económico, terceros introduzcan productos en la Unión, sin que sean despachados a libre práctica en dicho territorio, cuando se trate de productos, incluido su embalaje, que provengan de terceros países y que lleven sin autorización una marca idéntica a la marca de la Unión registrada respecto de los mismos tipos de productos, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de dicha marca.

El derecho del titular de una marca de la Unión en virtud del párrafo primero se extinguirá en caso de que, durante el procedimiento para determinar si se ha violado la marca de la Unión, iniciado de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 608/2013, relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual, el declarante o el titular de los productos pueda demostrar que el titular de la marca de la Unión no está facultado para prohibir la comercialización de los productos en cuestión en el país de destino final".

Regulación que, como hemos anticipado, se incorporó al derecho español mediante el RDL 23/18, que modificó el art. 34 LM ("Derechos conferidos por la marca"), que quedó con la siguiente redacción, en su ordinal quinto:

" 5. Sin perjuicio de los derechos de los titulares adquiridos antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la fecha de la prioridad de la marca registrada, el titular de esa marca registrada también tendrá derecho a impedir que, en el tráfico económico, terceros introduzcan productos en España, sin que sean despachados a libre práctica, cuando se trate de productos, incluido su embalaje, que provengan de terceros países y que lleven sin autorización una marca idéntica a la marca registrada para esos productos, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de dicha marca.

Este derecho conferido al titular de la marca registrada se extinguirá si durante el procedimiento para determinar si se violó la marca registrada, iniciado de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 608/2013, el declarante o el titular de los productos acredita que el titular de la marca registrada no tiene derecho a prohibir la comercialización de los productos en el país de destino final".

## SEGUNDO.-

En el caso que nos ocupa, y sobre la base normativa expuesta en el fundamento anterior, la sentencia de primera instancia ha considerado que la actuación de la demandada es infractora de las marcas UE de la actora, pues los productos que llegaron desde China al puerto de Valencia (que incorporaban signos idénticos a dichas marcas, lo que no es objeto de discusión) tenían como destino Valencia y no **Argelia**, viéndose frustrada su entrada en el territorio UE debido, sin acoger la tesis mantenida por aquélla, de que el destino final de la mercancía era **Argelia**, y no España.

La decisión es correcta, a la vista de los hechos que han quedado acreditados.

Que el destino de las mercancías, expedido desde China, fuera España y no **Argelia** resulta, por ejemplo, del documento 2.5 de la demanda (comunicación de datos de la AEAT, en que se indica que el destinatario en factura y Bill of Lading era la sociedad demandada, en su dirección de Alfafar, Valencia).

También del Informe confeccionado por la Administración de Aduanas, que pone de manifiesto: i) que el contenedor llegó al Puerto de Valencia, amparado en una Declaración Sumaria de Depósito Temporal, en que se declaraba que su destino era precisamente ese puerto y, una vez desembarcado, continuaría su trayecto hasta el destinatario mediante transporte terrestre; ii) que en la factura emitida por se hacía constar igualmente que el destino era el puerto de Valencia, lo que aparecía también en el documento de transporte (Bill of Lading); iii) CORPORACIÓN BELLAVISTA DE INVERSIONES, SL solicitó la emisión de un certificado sanitario que amparara la entrada de la mercancía transportada en el mercado interior español; formalidad necesaria



y previa para el posterior despacho a libre práctica, lo que comúnmente se conoce como importación de una mercancía; iv) que, a consecuencia de la inspección realizada por funcionarios de Sanidad, se emitió un documento de rechazo de mercancía, contemplando varios destinos posibles para su reexpedición, quedando entretanto retenida; v) el contenedor, tras una serie de trámites, salió del recinto aduanero con destino al puerto de Algeciras, retornando posteriormente de nuevo al de Valencia, hasta que CORPORACIÓN BELLAVISTA, en coordinación con las autoridades sanitarias, lo reexportó a Orán (**Argelia**).

En definitiva, no existió importación (despacho a libre práctica) debido a problemas de índole sanitario con el producto, pero, en lo que ahora importa, y tratándose de productos que procedían de un Estado no UE y llevando una marca idéntica a las marcas UE de la actora, dichos productos fueron introducidos por la demandada en la UE, con lo que el titular está habilitado, ex art. 9.4 para impedir tal introducción, produciéndose con ella una infracción de sus derechos marcarios.

No es aceptable la tesis de la apelante, de que la mercancía fue destinada a Valencia para luego ser reexpedida a Orán, pues choca frontalmente con el resultado de la prueba practicada. La mercancía tenía como destino España y solo cuestiones sanitarias impidieron su entrada en el mercado interior, siendo posteriormente cuando se decidió reenviarla a un Estado no UE.

La infracción no deriva de la importación, que no se produjo, sino del mero hecho de que los productos infractores fueron introducidos físicamente en territorio UE, pues, recordemos, los Considerando del RMUE ya razonan que *"... debe permitirse a los titulares de marcas impedir la entrada de mercancías infractoras y su inclusión en cualquier régimen aduanero, incluidos, en especial, el tránsito, el transbordo, el depósito, las zonas francas, el almacenamiento temporal, el perfeccionamiento activo o la admisión temporal, incluso cuando tales mercancías no estén destinadas a comercializarse en el mercado del Estado miembro de que se trate"*

El motivo, por tanto, habrá de ser desestimado .

#### **TERCERO.-**

Se alega, como segundo motivo de recurso, la contravención del art. 219 LEC, pues la sentencia ha condenado a la demandada a abonar a la actora los daños y perjuicios causados, a fijar en ejecución de sentencia.

El motivo está abocado al fracaso, pues se reconoce que el fallo se corresponde, en su literalidad, con lo pedido en el suplico de la demanda, y basta con la lectura del escrito de contestación para comprobar que ningún reproche, ni siquiera el más mínimo alegato, se efectuó al respecto.

Es doctrina jurisprudencial reiterada la que señala que no cabe introducir en la segunda instancia cuestiones que no fueron debatidas en el periodo expositivo del proceso y que por tanto se apartan de los términos en que quedó planteado el debate en la primera instancia puesto que, aunque el recurso de apelación permite al Tribunal de segundo grado conocer en su integridad del proceso, no constituye un nuevo juicio ni autoriza a resolver problemas o cuestiones distintos a los planteados en la primera instancia pues a ello se opone el principio general de derecho "pendente appellatione, nihil innovetur" ( SSTS 5-2 y 11-3-1963 , 2-12-1983 , 20-5-1986, 19-7-1989 , 10-11-1990, 21-4-1992 y 9-6-1997) proclamando la invariabilidad en la segunda instancia de los términos de la litis y el respeto a la situación procesal creada por las partes en la primera instancia, so pena de infringir los principios de igualdad de partes, contradicción y defensa.

Esta doctrina es la que informa el tenor del art. 456.1 LEC, relativo al ámbito del recurso de apelación, al señalar que habrá de estarse a los fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones formuladas ante el tribunal de primera instancia.

#### **CUARTO.-**

La desestimación del recurso de apelación determina la condena en costas a la apelante y la pérdida del depósito constituido para recurrir.

Dándose un caso de estimación de la demanda, en su vertiente de sustancialidad, pues se ha declarado la existencia de la infracción, por más que algunos de los pedimentos accesorios y reflejos de la misma no hayan sido acogidos.

#### **QUINTO.-**

La presente sentencia no es firme y podrá interponerse contra ella, ante este tribunal, recurso de casación (bien porque la cuantía del proceso exceda de 600.000 € - art.477.2.2ºLEC-, bien porque se considere que su resolución puede presentar interés casacional) - art. 477.2.3º LEC) y, en su caso, también, y conjuntamente, recurso extraordinario por infracción procesal, en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de su notificación, del/los que conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.



Al tiempo de la interposición de dicho/s recurso/s deberá acreditarse la constitución del depósito para recurrir -que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección Octava abierta en BANCO SANTANDER- y tasas que legalmente pudieran corresponder, advirtiéndose que sin la acreditación de la constitución del depósito indicado no será/n admitido/s.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación, siendo ponente de esta Sentencia, que se dicta en nombre de SM. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, el Magistrado Don Francisco José Soriano Guzmán, quien expresa el parecer del Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea.

### III - PARTE DISPOSITIVA

**FALLAMOS:** Que con **desestimación** del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de CORPORACIÓN BELLAVISTA DE INVERSIONES, SL contra la sentencia dictada por el Juzgado de Marcas de la Unión Europea n.º 4, de fecha 2 de noviembre de 2021, en los autos de juicio ordinario n.º 51/21, **debemos confirmar y confirmamos dicha resolución**, imponiendo las costas a la parte actora.

Se acuerda la pérdida del depósito constituido por la parte apelante.

Notifíquese esta resolución en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución podrá ser objeto de recurso, de conformidad con lo establecido en los fundamentos de derecho de esta sentencia.

Así, por esta nuestra Sentencia, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

**PUBLICACIÓN:** Leído y publicado fue la anterior sentencia en el día de su fecha, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco José Soriano Guzmán, estando el Tribunal celebrando audiencia pública en el día de la fecha. Certifico.