

COMERCIO PARALELO Y AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA EN LA UNIÓN EUROPEA

Roberto González Sánchez

Estudiante Máster Universitario en Acceso al Ejercicio de la Abogacía UC3M

ÍNDICE

1. Comercio Paralelo en la Unión Europea: Explorando el Comercio Gris y la Doctrina del Agotamiento de Marca.....	1
2. Marcas: Más Allá de la Identidad, un Pilar Estratégico en el Mercado	2
3. El Doble Rostro de la Marca: la Exclusividad y la Exclusión	3
4. Límites y Equilibrio: Protección de la Marca y la Libre Circulación en el Mercado Europeo	4
5. Requisitos para el Agotamiento del Derecho de Marca: Objetivo, Subjetivo y Territorial	5
6. La Armonización del Agotamiento del Derecho de Marca en la Unión Europea: Directiva 2015/2436 y Reglamento 2017/1001	7
7. Excepciones al Agotamiento del Derecho de Marca: Restaurando el Control del Titular	9
8. Reflexiones Finales sobre el Agotamiento del Derecho de Marca en la Unión Europea	13

1. COMERCIO PARALELO EN LA UNIÓN EUROPEA: EXPLORANDO EL COMERCIO GRIS Y LA DOCTRINA DEL AGOTAMIENTO DE MARCA

El comercio paralelo, también conocido como comercio gris, es llevado a cabo por empresas que distribuyen productos originales, pero al margen de la red comercial convencional y sin el consentimiento del titular de la marca. Esta práctica se origina por las oportunidades de beneficio que surgen de las discrepancias de precios entre diferentes países, lo que permite la compra de productos en lugares donde son más económicos para posteriormente venderlos en regiones donde su costo es significativamente mayor.

El mercado paralelo tiene un impacto directo en la sociedad, dado que los distribuidores no autorizados ofrecen los productos a un precio inferior al establecido por los canales de venta autorizados. Como resultado, los consumidores pueden acceder a productos auténticos a precios muy asequibles.

En el ámbito de la Unión Europea, las exportaciones paralelas gozan de total legalidad, puesto que no existe ninguna normativa que prohíba la venta de productos al margen de la red de distribución, lo cual beneficia tanto a los Estados miembros como a las empresas, como ya ha ratificado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, “TJUE”).¹

Ahora bien, que no exista una prohibición general no implica que no tenga efectos negativos. Los consumidores deben ser conscientes de que, aunque los productos sean auténticos, las condiciones en las que se encuentran pueden verse afectadas. Al eludir los canales de distribución autorizados, no se puede garantizar que el producto haya sido manejado con los mismos estándares de cuidado y calidad. Además, al salir del mercado convencional, existe el riesgo de que se pierda la garantía ofrecida por el fabricante.

Pero no solo tiene inconvenientes para los consumidores, los titulares de las marcas también sufren las desventajas de este mercado. Esto se debe a que el comercio gris puede causar daños a la imagen de la marca, ya que, al ser comercializada por terceros no autorizados, estos pueden descuidar la presentación y estado del producto, generando por parte del público una sensación

¹ Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto T-41/96, de 26 de octubre de 2000. Caso Bayer. Fundamento jurídico 178.

insatisfactoria. Por no hablar de que no les permiten realizar una correcta contabilidad de las ventas y de los beneficios indirectos.

Este trabajo se enfoca en investigar la tensión que surge entre la libre circulación de productos y servicios, por un lado, y los derechos exclusivos otorgados a los titulares de las marcas, por otro.

2. MARCAS: MÁS ALLÁ DE LA IDENTIDAD, UN PILAR ESTRATÉGICO EN EL MERCADO

Antes de adentrarnos en el análisis, consideramos esencial definir con claridad el concepto de marca y sus funciones. La marca se configura como un signo distintivo utilizado por el empresario, con la finalidad de diferenciar e individualizar sus productos y servicios en el mercado respecto a los ofrecidos por sus competidores. Dentro de la categoría de signos distintivos que pueden constituir una marca, se incluyen palabras, nombres propios, dibujos, letras, cifras, colores, la forma del productos o su embalaje, e incluso sonidos, siempre que sean apropiados para (i) distinguir los productos o servicios de una empresa frente a otra y (ii) puedan representarse en el registro de una manera que permita tanto a las autoridades como al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a sus titulares.²

La marca cumple una serie de funciones esenciales que resultan fundamentales para el correcto funcionamiento de las empresas y que enriquecen la concepción de la marca. Entre estas, merece la pena destacar las siguientes:

La función más básica y esencial de una marca es identificar el origen empresarial de las mercancías. El TJUE, en su fallo en el caso Arsenal Football Club vs. Matthew Reed, subrayó que la función primordial de la marca es asegurar la procedencia de un producto o servicio, permitiendo a los consumidores reconocer, sin ningún tipo de confusión, a qué empresa pertenecen los productos. De esta manera, la marca actúa como una garantía de que todos los

² Artículo 3 de la Directiva (UE) 2015/2436 de Aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materias de marcas (OJL núm 336, de 23 de diciembre de 2015)

productos y servicios han sido fabricados o proporcionados bajo el control de una única compañía, la cual puede ser considerada responsable por sus mercancías.³

La segunda función se centra en la capacidad de atraer a la clientela debido a la calidad de los productos y servicios que la marca representa, algo que no sería posible sin la presencia de signos distintivos que permitan la identificación de los productos de las empresas.⁴ En este sentido, la marca, de manera indirecta, se convierte en un sello de calidad, ya que orienta al consumidor sobre las características que pueden esperar de los productos fabricados por una misma empresa. Esta función promueve una competencia basada en la calidad, ya que los consumidores tenderán a elegir aquellos productos que mejor satisfagan sus necesidades.

La última función que vamos a examinar se refiere al prestigio que algunas marcas han adquirido entre el público, gracias a la reputación que sus productos y servicios han construido a lo largo del tiempo. La marca en sí misma tiene un valor intrínseco, ya que transmite la filosofía y los valores de la empresa, lo que contribuye a forjar en la mente de los consumidores una imagen o ideal que relaciona sus deseos con los productos ofrecidos por la compañía. Como resultado de esta función, se genera la fidelidad y las expectativas de los clientes de continuar adquiriendo sus productos, lo que comúnmente se conoce como el poder de las ventas.⁵

3. EL DOBLE ROSTRO DE LA MARCA: LA EXCLUSIVIDAD Y LA EXCLUSIÓN

La marca tiene tanto una dimensión positiva como una dimensión negativa. Por un lado, concede un derecho exclusivo a su titular, lo que significa que es el único sujeto autorizado para utilizar la marca en el mercado. Por otro lado, confiere un derecho de exclusión, mediante el cual el titular tiene la capacidad de impedir que terceras personas comercialicen productos similares con una marca idéntica o similar, lo que podría llevar a confusión entre los consumidores.

³ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Asunto C-206/01, de 12 de noviembre de 2002. Caso Arsenal Football Club vs Matthew Reed. Fundamento Jurídico 47 y 51.

⁴ Martín Muñoz, A. J. de, & Jiménez Savurido, C. (2000). Propiedad industrial y competencia desleal. Perspectiva comunitaria, mercados virtuales y regulación procesal (pp. 15-16). Comares.

⁵ Bercovitz, Arroyo Aparicio, & Bercovitz, Alberto. (2007). Derecho de la competencia y propiedad industrial en la Unión Europea (pp. 364). Thomson Aranzadi.

La dimensión positiva es esencial para que el titular pueda identificar sus productos y ejercer plenamente las funciones fundamentales de la marca. El titular puede emplear el signo distintivo en el comercio, en la documentación empresarial, en la publicidad y en las comunicaciones en línea, e incluso tiene la opción de ceder o licenciar su uso a terceros.⁶

La dimensión negativa confiere al titular el poder de rechazar el uso de la marca por parte de terceros, incluso cuando se trata de productos que presentan signos idénticos o similares. De esta manera, la marca queda resguardada de intrusiones externas no autorizadas, al prohibir que terceros la utilicen sin haber solicitado y obtenido la debida autorización por parte del titular.⁷

4. LÍMITES Y EQUILIBRIO: PROTECCIÓN DE LA MARCA Y LA LIBRE CIRCULACIÓN EN EL MERCADO EUROPEO

Como se ha explicado previamente, la marca confiere a su titular un conjunto de derechos destinados a su protección. Sin embargo, es fundamental destacar que estos derechos no son absolutos, ya que conceder un poder total a las marcas podría tener consecuencias perjudiciales para el mercado. Por ejemplo, si el titular de la marca tuviera la capacidad de prohibir la reventa de sus productos por parte de terceros, podría generar obstáculos y fragmentar el mercado europeo, lo que entraría en conflicto con el principio de libre circulación de mercancías establecido en el Tratado Fundacional de la Unión Europea (en adelante, “TFUE”).

Los líderes de la Unión Europea han mantenido el firme objetivo de establecer un mercado único, donde no existan restricciones a la exportación e importación de productos y donde todos los Estados miembros participen en un sistema de libre competencia, sin los inconvenientes de las barreras comerciales que se puedan crear en cada territorio. Con este fin, se adoptaron diversas medidas, como la supresión de aranceles, la creación de órganos judiciales o nuevos estándares en los derechos de propiedad intelectual e industrial, entre las cuales debemos resaltar la doctrina del agotamiento de derecho de marca.⁸

⁶ Alonso Espinosa, F & Lázaro Sánchez, E. (2002). El nuevo derecho de marcas: Ley 17/2001 de 7 de diciembre, 20, pp 165-206. Anales de derecho. Universidad de Murcia.

⁷ Duany García, J. (2019). Agotamiento del derecho marcario. Forseti. Revista De Derecho, (5), pp. 81-96. <https://doi.org/https://doi.org/10.21678/forseti.v0i5.1142>

⁸ Antón Juárez, I. (2017). Los Entresijos de las Marcas de Lujo. Open Course Ware UC3M. <http://ocw.uc3m.es/humanidades/marcas-lujo>

La doctrina del agotamiento del derecho de marca desempeña un papel crucial en la existencia y desarrollo del comercio paralelo, ya que establece la limitación de las facultades o derechos del titular de la marca con respecto a sus productos, una vez que han sido puestos en el mercado por primera vez. En consecuencia, los productos pasan a estar disponibles para el comercio libre, lo que impide al titular de la marca imponer restricciones en transacciones posteriores, como determinar a quién puede ser transmitida o a qué precio. Esta doctrina se basa en la premisa de que el titular ya ha otorgado su consentimiento en la primera venta, asegurando así la función de origen de la marca. Por lo tanto, dicho consentimiento no es necesario en las subsiguientes ventas del producto.

El agotamiento de derecho de marca se desarrolla dentro del Espacio Económico Europeo (en adelante, “EEE”). Esto significa que, si una empresa decide vender un producto en un Estado miembro del EEE, no podrá luego utilizar su derecho de marca en otro Estado miembro distinto para prohibir la comercialización de ese mismo producto. El derecho de marca se agota con la primera venta realizada en el primer Estado miembro.

Es importante destacar que la comercialización debe llevarse a cabo por el titular de la marca o con su consentimiento. Por lo tanto, la regla del agotamiento del derecho de marca no se aplica a los productos que se hayan fabricado con usurpación de marca, es decir, productos que llevan la marca sin el consentimiento de su titular. En estos casos, la comercialización de dicho producto constituye una violación del derecho de la marca, lo que concede al titular el derecho de prohibir su venta, además de reclamar las indemnizaciones que sean pertinentes.⁹

5. REQUISITOS PARA EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA: OBJETIVO, SUBJETIVO Y TERRITORIAL

Para que se materialice el agotamiento del derecho de marca en el ámbito del EEE, es necesario que se cumplan ciertos requisitos específicos. A pesar de que inicialmente cada país tenía la libertad de establecer sus propios requisitos para la aplicación de la doctrina del agotamiento, el EEE optó por armonizar y unificar estos requisitos en todo su territorio.

⁹ Martín Muñoz, A. J. de, & Jiménez Savurido, C. (2001). Propiedad industrial y competencia desleal, perspectiva comunitaria, mercados virtuales y regulación procesal, op cit. Pp 9-20.

Requisito Objetivo

El primer requisito establece que el producto debe ser vendido o puesto en el mercado. El mero ofrecimiento al público de un producto sin que no culmine en una venta o el simple transporte de las mercancías no se considera suficiente para aplicar la doctrina del agotamiento. Se considera que un producto se ha puesto en el mercado por primera vez cuando el proveedor o un tercero autorizado traslada el producto a su distribuidor, quien a su vez lo comercializa al consumidor final.¹⁰

En la Unión Europea, se ha adoptado el término "comercialización" como punto de referencia para determinar cuándo empiezan a agotarse los derechos del titular de la marca. La elección del momento preciso reviste una importancia fundamental, ya que las implicaciones para la aplicación del "ius prohibendi" por parte del titular pueden variar entre distintos países. Por ejemplo, la Comunidad Andina estableció que la simple introducción del producto en el comercio ya constituye justificación para activar la doctrina del agotamiento. En contraste, el régimen europeo brinda al titular de la marca un ámbito de protección más amplio, lo que permite a los titulares de la marca negociar sus productos sin el temor de que sus derechos se agoten prematuramente.¹¹

Requisito Subjetivo

El segundo requisito se centra en el consentimiento del titular respecto a la introducción del producto en el mercado, ya sea por su propia iniciativa o mediante la autorización de un tercero. Este consentimiento puede ser explícito o implícito, pero debe ser realizado de forma clara e inequívoca por el titular.¹² Sin embargo, es importante destacar que, en ausencia de dicho consentimiento, el conjunto de prerrogativas que conforman el "ius prohibendi" en manos del titular de derechos patrimoniales no se extinguiría. Como resultado, todos los actos comerciales que sigan a la primera venta o comercialización serían considerados prohibidos.¹³

El TJUE ha manifestado que el consentimiento es un elemento clave para la extinción del derecho del titular. Por lo tanto, si este derecho quedará amparado por las normativas

¹⁰ Antón Juárez, I. (2017). Los Entresijos de las Marcas de Lujo, op cit.

¹¹ Rojas Santana, L. (2015). Conceptualización y análisis del agotamiento del derecho de marca en la Comunidad Andina de Naciones. *Administración y Desarrollo*, 45(1), pp. 25-38. <http://esapvirtual.esap.edu.co/ojs/index.php/a/article/view/3>

¹² Antón Juárez, I. (2017). Los Entresijos de las Marcas de Lujo, op cit.

¹³ Carolina Barragán, Miguel Ceballos, Diana Marín, & Óscar Tamayo. (2012). El agotamiento del derecho a la luz del derecho comunitario. *Revista la propiedad inmaterial*, 16.

nacionales, la protección de los titulares podría variar en función de la legislación aplicable en cada país, lo que contravendría el objetivo de establecer una protección uniforme en todas las legislaciones de los Estados Miembros. Motivo por el cual se ha enfatizado que es responsabilidad del TJUE proporcionar una interpretación coherente del concepto de consentimiento. Además, aclaró que, ya sea de manera explícita o implícita, el consentimiento debe reflejar de manera inequívoca que el titular ha renunciado a sus derechos después de la primera comercialización.¹⁴

Requisito Territorial

El agotamiento del derecho de marca está condicionado a un ámbito territorial determinado, dependiendo de si la primera comercialización tiene lugar en un ámbito nacional, en un determinado mercado supranacional o si no está sujeto a ningún estado en particular por ser irrelevante el lugar donde se produjo esa primera comercialización. De esta manera, podemos observar que existen diferentes tipos de agotamiento, y cada estado o comunidad puede elegir a qué ámbito se aplica. Como ya hemos mencionado, el ámbito seleccionado por los líderes europeos es el EEE.

6. LA ARMONIZACIÓN DEL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA EN LA UNIÓN EUROPEA: DIRECTIVA 2015/2436 Y REGLAMENTO 2017/1001

La vigente y principal norma que regula las marcas en el ámbito europeo es la Directiva 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 (en adelante, “Directiva”). Como era de esperar, el agotamiento de derecho de marca está contemplado en el propio texto normativo de la Directiva, específicamente en el artículo 15.

¹⁴ Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto C-414/99, de 20 de noviembre de 2001. Caso Zino Davidoff SA y A & G Imports Ltd. Fundamento de derecho 35-47

Artículo 15. Agotamiento del derecho conferido por la marca

- 1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Unión con dicha marca por el titular o con su consentimiento.*
- 2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización.*

Una de las metas fundamentales de la Directiva es lograr la armonización legislativa en materia de marcas en todos los Estados miembros. De esta manera, se consigue una protección uniforme, en la que la validez y el mantenimiento de los derechos de las marcas sean igualmente aplicables en todos los países. Aun así, a pesar de que la Directiva representa una normativa única y obligatoria para todos los Estados miembros, no reemplaza a las leyes nacionales existentes, las cuales siguen en vigor. Esto da lugar a la coexistencia de un sistema dual de marcas: el comunitario y el nacional.¹⁵

España, como parte sujeta a la armonización, adecuó sus disposiciones legales para que fueran congruentes con las normativas europeas. Así pues, la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, configuró y coordinó plenamente la adaptación, entre la que se encuentra el artículo 36 del agotamiento de derecho de marca. Dicho precepto pasa en su literalidad a todos los países, llegando de este modo a nuestro derecho nacional.

Queremos hacer especial mención al Reglamento 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio, sobre la marca de la Unión Europea (en adelante, “Reglamento”). Este cuerpo normativo ha sido creado con la intención de crear una marca a nivel comunitario, cuyos efectos puedan extenderse a todos los Estados miembros. Las disposiciones de este Reglamento están armonizadas con la Directiva, ya que son el producto del mismo legislador comunitario y se desarrollaron de manera paralela. En cualquier caso, no sería lógico que el Reglamento contradiga a la Directiva, cuando se intenta garantizar una misma sintonía entre las marcas

¹⁵ Robles Morchón, G. (1995). Las marcas en el derecho español (adaptación al derecho comunitario), pp. 21-46. Civitas.

nacionales y comunitarias. Por lo tanto, el Reglamento predica en su artículo 15 un enunciado idéntico de agotamiento de derecho de marcas a lo estipulado por la Directiva.

7. EXCEPCIONES AL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA: RESTAURANDO EL CONTROL DEL TITULAR

Como hemos visto, la doctrina del agotamiento implica que el titular de una marca no puede oponerse a la ulterior comercialización de los productos una vez que hayan sido comercializados en el EEE. Ahora bien, debemos matizar que este sistema no es perfecto y absoluto, sino que tiene excepciones que permiten al titular de la marca recuperar el “ius prohibendi”, a pesar de que el producto ya haya sido puesto en circulación.

Si bien es cierto que con las excepciones se produce una restricción a la circulación de los productos, se justifican con la intención de proteger las funciones esenciales de la marca, como son el origen empresarial, la calidad y el prestigio. De esta forma, se busca compensar los daños provocados a las marcas como consecuencia de la libre circulación de productos en el mercado común europeo, con el fin de equilibrar los excesos que se pueden surgir en las transacciones comerciales.

Las excepciones no sólo desempeñan un papel fundamental en la protección de las marcas, sino que también tienen un impacto significativo en la salvaguardia de los intereses de los consumidores. Por ejemplo, garantizan la posibilidad de conocer con precisión el origen del producto y recibir un servicio adecuado tanto durante la venta como en la postventa de los productos. En consecuencia, estas excepciones respaldan y promueven el correcto funcionamiento del mercado.¹⁶

Estas excepciones están respaldadas tanto por la legislación nacional como por la europea, en el mismo artículo que define el agotamiento del derecho de marca. Ambas legislaciones establecen que el apartado 1 no será aplicable cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización posterior de los productos, en especial cuando el estado de los mismos haya experimentado modificaciones o alteraciones después de su comercialización.

¹⁶ Antón Juárez, I. (2017). Los Entresijos de las Marcas de Lujo, op cit.

La jurisprudencia del TJCE ha enfatizado que el uso del término “en especial” en las normativas indica que el supuesto relacionado con la modificación o alteración de los productos después de su comercialización se presenta como un ejemplo de lo que podría constituir un motivo legítimo para que el titular recupere el “ius prohibendi”. Por lo tanto, es crucial examinar cada caso individualmente para determinar si se ha causado un perjuicio a la marca y, en consecuencia, si se pueden amparar en las excepciones.

A continuación, examinaremos varios casos en los que se pueden identificar diferentes maneras de perjudicar la reputación de una marca. A pesar de que inicialmente pueda parecer que el derecho de la marca se ha agotado, se concede a sus titulares la facultad de oponerse a la distribución de sus productos.

Modificaciones en el producto

Como se destacó al principio de este trabajo, la función primordial de una marca es garantizar al consumidor la identificación del origen de los productos y la distinción de los mismos frente a los de otras empresas. Esta función se vería socavada si los comerciantes pudieran alterar los embalajes de los productos con total impunidad. Por lo tanto, en principio, el titular de la marca tiene el derecho de oponerse a un posterior reenvasado o a cualquier modificación del embalaje, ya que esto inevitablemente afectaría al estado del producto y podría conllevar un riesgo de manipulación de su condición original.

Esta excepción puede dejar de ser aplicable si el comerciante protege los intereses legítimos de la marca, especialmente cuando se garantiza que el estado original del producto no se ve afectado y que la nueva presentación del embalaje no dañará la reputación de la marca ni la del titular de la misma.¹⁷ La jurisprudencia ha establecido requisitos mínimos que, si son cumplidos por el comerciante, impiden al titular de la marca oponerse al nuevo envase. Estos requisitos son los siguientes:

- El titular de la marca debe ser notificado sobre la comercialización del producto reenvasado y debe tener derecho a recibir una muestra del mismo.
- El reenvasado no debe alterar el estado original del producto.

¹⁷ Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto C-349/95, de 11 de noviembre de 1997. Caso George Ballantine & Son Ltd. Fundamento jurídico 28

- Se acredite que el ejercicio del derecho de marca por parte del titular busca la compartimentación artificial de los mercados entre Estados miembros.
- La presentación del nuevo envase no debe dañar la reputación de la marca ni la del titular.
- El nuevo envase debe indicar quién realizó el reenvasado del producto y quién lo fabricó.¹⁸

Venta de productos de lujo

Las marcas de lujo asumen la responsabilidad y la obligación de cuidar minuciosamente sus productos y de proporcionar un servicio de alta calidad a sus clientes, ya que la imagen de la marca juega un papel esencial en este mercado. Para lograr este objetivo, las marcas de lujo se basan en un sistema de distribución selectiva, a través del cual establecen requisitos apropiados, razonables y no discriminatorios para que los comerciantes puedan vender sus productos.¹⁹

El artículo 101, apartado 1, del TFUE declara que los acuerdos entre empresas y las prácticas concertadas que afecten al comercio entre Estados miembros serán declarados incompatibles con el mercado interior y por lo tanto serán prohibidos. No obstante, el apartado 3 del mismo artículo contempla una serie de excepciones, siempre y cuando dichos acuerdos contribuyan a mejorar la producción o distribución de los productos y redunden en beneficio de los consumidores.

La excepción mencionada tiene cabido en este contexto. Los criterios de selección que se adoptan en los contratos de distribución selectiva, tanto para las tiendas físicas como para el comercio online, tiene como finalidad proteger y salvaguardar la imagen o percepción que tienen los consumidores de la marca.

Es importante aclarar que la mera comercialización de productos fuera del sistema de distribución no constituye, en sí misma, un motivo legítimo para oponerse a la reventa de los productos y para excepcionar el agotamiento de marcas. La cuestión principal para que existan motivos legítimos y que el titular de la marca recupere su *ius prohibendi* se relaciona con la

¹⁸ Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto 102/77 de 23 de mayo de 1978. Caso Hoffmann-La Roche. Fundamento jurídico 5-14

¹⁹ Giner Parreño, César A. (2014). La utilización de los métodos usuales del ramo de comercio por internet y el perjuicio a la reputación de las marcas. En *El Derecho de la Competencia, Comercio Electrónico y Marcas*, pp. 126. Tirant lo Blanch.

forma en que se realiza dicha comercialización, ya sea en línea o en una tienda física, y cómo esta puede llegar a perjudicar la reputación de la marca.²⁰

El uso de la marca en la publicidad

Hoy en día, la publicidad desempeña un papel crucial en la promoción y comercialización efectiva de productos y servicios. La función principal de la publicidad es informar a los consumidores sobre la disponibilidad de ciertos productos en el inventario de los comerciantes, al mismo tiempo que busca persuadirlos para que los adquieran

De ahí que los comerciantes autorizados para vender productos también tengan el derecho de informar al público sobre su venta, utilizando adecuadamente la marca en la publicidad. Sin embargo, es importante destacar que, si el comerciante hace un uso inapropiado de la marca en su publicidad, esto puede activar las excepciones al agotamiento del derecho de marca

El comerciante debe actuar de modo leal con los intereses de la marca y evitar que con su publicidad sufra un perjuicio que afecte al valor o la imagen de prestigio de la marca. Este hecho resulta más evidente en las marcas de lujo, ya que la presentación y la publicidad que rodea a la marca deben ser seleccionadas con sumo cuidado para que puedan mantener el prestigio y la influencia que emana de ellas.²¹

También se debe mostrar cautela cuando por la forma de anunciarse de la impresión al público de que se usa la marca para mejorar su empresa, aprovechándose de la calidad y prestigio de la marca anunciada. Este supuesto se da cuando la publicidad da la impresión de que hay un vínculo entre el comerciante y el titular de la marca o que pertenece a la red de distribución creada por la marca. Este tipo de anuncios no se consideran necesarios para la comercialización de los productos e infringen la lealtad que deben tener con la marca.²²

²⁰ Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante 389/13, de 3 de octubre de 2013. Fundamentos jurídicos 1-8

²¹ Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto C-337/95, de 4 de noviembre de 1997. Caso Parfums Christian Dior SA y Parfums Christian Dior BV contra Evora BV. Fundamento jurídico 38, 38 y 45

²² Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto C-63/97, de 23 de febrero de 1999. Caso Bayerische Motorenwerke AG (BMW) y BMW Nederland BV contra Ronald Karel Deenik. Fundamento jurídico 47-55 y 56-61.

8. REFLEXIONES FINALES SOBRE EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA EN LA UNIÓN EUROPEA

1. El agotamiento del derecho de marca impide al titular oponerse a la comercialización de sus productos una vez que están en el mercado. Esto evita un exceso de poder que podría perjudicar a los consumidores al limitar la disponibilidad de productos y aumentar los precios.

2. La adopción del agotamiento del derecho de marca se volvió esencial para la creación de un mercado único en la Unión Europea. Tanto la jurisprudencia como los legisladores europeos trabajaron juntos para establecer y consolidar esta doctrina, garantizando su implementación en las leyes nacionales de todos los Estados miembros y logrando la armonización del agotamiento comunitario de derechos de marca.

3. En la Unión Europea, se considera un agotamiento legítimo si se cumplen tres condiciones esenciales: (i) la venta o introducción del producto en el mercado, (ii) la introducción en el mercado debe realizarse por el titular o por un tercero con su consentimiento y (iii) la comercialización debe ocurrir dentro del EEE. Estos requisitos determinan si los derechos exclusivos del titular se ven afectados o no.

4. La figura del agotamiento no es ilimitada, sino que presenta excepciones cuando el titular de la marca resulta perjudicado por la forma en la que el tercero está comercializado el producto. En estos supuestos, aunque se haya producido la primera comercialización, el titular recuperará el “ius prohibendi” y podrá oponerse a esa comercialización. No es una facultad arbitraria, ya que el titular debe fundarse en algún motivo legítimo, como por la alteración de sus productos o injerencias a la reputación de la marca.