

VISTO BUENO Y PROPUESTA DE CALIFICACIÓN  
TRABAJO FIN DE MÁSTER

La Profesora D<sup>a</sup> **Lourdes V. Melero Bosch**, como Tutora del Trabajo Fin de Máster titulado "**EL LÍMITE DEL DERECHO DE AGOTAMIENTO DE MARCAS EN LAS IMPORTACIONES PARALELAS Y MARCAS FRACCIONADAS**", realizado por la alumna D<sup>a</sup>. **Ana Isabel Muñoz Roldán**, informa favorablemente el mismo, dado que reúne las condiciones necesarias para su defensa.

En cumplimiento de lo previsto en la Guía docente de la asignatura, **se propone la calificación de 7.5 (notable)** en atención a la complejidad del tema elegido, su adecuado tratamiento, así como el correcto manejo de textos legales, jurisprudenciales y bibliográficos.

En La Laguna, a 27 de enero de 2020

Fdo.: Lourdes V. Melero Bosch

C/ Padre Herrera s/n  
38207 La Laguna  
Santa Cruz de Tenerife. España

T: 900 43 25 26

ull.es

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.  
La autenticidad de este documento puede ser comprobada en la dirección: <https://sede.ull.es/validacion/>

Identificador del documento: 2362173 Código de verificación: AuqhXjrl

Firmado por: Lourdes Verónica Melero Bosch  
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Fecha: 27/01/2020 14:43:43

**TRABAJO DE FIN DE MÁSTER**

**Máster Universitario en Abogacía**

Escuela de Doctorado y Estudios de Posgrado ULL

Facultad de Derecho ULL - Ilustre Colegio Abogados SC Tenerife

Curso: Segundo

Convocatoria: Enero de 2020

**EL LÍMITE DEL DERECHO DE AGOTAMIENTO DE  
MARCAS EN LAS IMPORTACIONES PARALELAS Y  
MARCAS FRACCIONADAS.**

**THE LIMIT OF THE EXHAUSTION OF TRADEMARK RIGHTS ON  
PARALLEL IMPORTS AND FRACTIONAL MARKS**

Realizado por Doña Ana Isabel Muñoz Roldán, alumna del Máster Universitario en Abogacía.

Tutorizado por la Profesora Lourdes Verónica Melero Bosch.

Departamento: Derecho Público y Privado Especial y Derecho de la Empresa.

Área de conocimiento: Derecho Mercantil.



#### RESUMEN (entre 150 y 300 palabras)

El derecho de agotamiento de marca consiste en la pérdida por parte del titular del control de las distribuciones del su producto cuando este ya ha sido introducido en el Espacio Económico Europeo. Analizaremos, de esta manera, sus aspectos más básicos y su debatida dimensión territorial, la postura que ha decidido adoptar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y podremos observar como ha ido evolucionado la normativa nacional y europea con respecto a esta figura, aludiendo, además, a las sentencias más relevantes del Tribunal Justicia de la Unión Europea. No obstante, surgirán diversas cuestiones: ¿dónde se encuentran estos límites si se trata de una marca fraccionada? ¿Qué función cumple respecto de las importaciones paralelas? El Caso Schweppes, cuyo recurso fue publicado el pasado noviembre de 2019 por parte de la Audiencia Provincial de Barcelona, constituye un práctico ejemplo de como se ha podido solucionarlas.

#### ABSTRACT

The limit of the exhaustion of trademarks rights consist in the loss of the control of the product distributions when it has been already introduced in the European Economic Area. We will analyse its most basic aspects and its conflictive territorial extents, the positions of the European Court of Justice in this matter, and we will see how the national and European regulation have envolved. We will refer to the most relevant sentences from said Court. However, along this study we will face some issues like: where are the limits if it were a fractional mark? What function does. It accomplish regarding parallel imports? Schweppes case, wich appeal was published in November 2019 by the Audiencia Provincial de Barcelona, makes a practical example of how they could be solved.



## ÍNDICE DE ABREVIATURAS

EEE	Espacio Económico Europeo
LM	Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas
TFUE	Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
TJUE	Tribunal de Justicia de la Unión Europea



## ÍNDICE

1. Introducción.
2. El agotamiento del derecho de marca.
  - 2.1. Definición del agotamiento del derecho de marca
  - 2.2. Objetivo del agotamiento del derecho de marca.
3. La dimensión territorial del agotamiento del derecho de marcas y las importaciones paralelas.
  - 3.1 El agotamiento nacional.
  - 3.2 El agotamiento regional.
  - 3.3 El agotamiento internacional.
  - 3.4 La postura de la jurisprudencia del TJUE en relación a los tipos de agotamiento.
4. Schweppes vs Schweppes. Análisis de las cuestiones suscitadas relativas al límite del agotamiento del derecho de marcas en relación con las importaciones paralelas.
  - 4.1 El agotamiento del derecho en una marca fraccionada asociada al Estado de origen.
  - 4.2 El agotamiento de marca y el consentimiento del titular de una marca fraccionada a la importación de otra marca idéntica.
5. Conclusiones
6. Recursos utilizados



## 1. Introducción.

La actividad comercial, la cual ha ido evolucionando a lo largo de los años, consecuencia de la globalización, ha impulsado a los poderes legislativos a regular algunos caracteres en sus mercados internos y externos.

El empresario, al desarrollar su actividad empresarial, acude a diversos instrumentos para el ejercicio de la misma. Entre ellos, destacamos las marcas. Establece el artículo 4 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, LM), que *“podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para : a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otra empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular”* . Con lo cual, las marcas dan a conocer los bienes y servicios de una actividad concreta, y los distingue de otros bienes y servicios fabricados por empresarios distintos dentro de un mismo mercado, y a la vez permite que las empresas puedan relacionarse con sus clientes, los cuales tendrán la facultad de elegir entre unas u otras. En palabras de GALÁN CORONA<sup>1</sup>, *“sin la existencia de estos signos distintivos, se vería notablemente dificultada la función electiva que los consumidores realizan, y en cuya virtud los empresarios oferentes triunfan en la lucha por conseguir en el mercado las preferencias de aquellos”*.

---

<sup>1</sup> GALÁN CORONA, Eduardo, “Libre circulación de mercancías y derechos de propiedad industrial (patentes de invención y marcas) en la Comunidad Económica Europea”, *Noticias CEE*, 1987, n° 5, p.12



En relación con ello, el registro de la marca otorga al titular de la misma los derechos de exclusiva contenidos en el artículo 34 LM (en caso de marca española). Además, se le reconoce el *ius prohibendi* del segundo punto del mencionado precepto, en los que el titular puede prohibir a terceros aquellos actos que supongan una violación a la marca (como, por ejemplo, colocar el signo en los productos o embalaje -art.34.2.a)-, o importar o exportar los productos con el signo -art. 34.2.c)-). Así, podrá utilizar su marca en el tráfico mercantil pero, de modo paralelo, adquiere también ciertas limitaciones. De las mismas, nos centraremos en la doctrina del agotamiento de marca, que conlleva que el titular de la marca no podrá prohibir a terceros la comercialización de los productos de la marca, una vez estos hayan sido introducidos en el Espacio Económico Europeo, quedando así garantizados los principios de libre competencia y libre circulación de mercancías que recoge el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

En particular, el debate que se ha suscitado entre las importaciones paralelas (*grey market goods*) y el derecho de agotamiento de marca ha generado diversas opiniones a lo largo de los años a medida que estas traspasaban las fronteras de los países para ser ofrecidos en otros mercados. Analizaremos, pues, las diversas soluciones que ha dado en distintos casos el Tribunal de Justicia Europeo. En particular, nos centraremos en el caso Schweppes. Este caso surgió en el año 2014, a raíz de una demanda por parte de la empresa Suntory S.L (quien ostenta la titularidad de esta marca en varios países de la Unión Europea, incluido España), contra Red Paralela S.L., la cual importaba tónica Schweppes producida en Reino Unido (cuya titularidad la ostentaba el Grupo Coca-Cola), para comercializarla en España. Mientras la empresa Suntory alegaba su derecho a prohibir la comercialización, la demandada defendía el agotamiento de la marca, al encontrarse en un país miembro del Espacio Económico Europeo. A raíz de este proceso, surgieron dudas no solo acerca del límite del derecho de marca, si no también sobre la compatibilidad de este derecho con el consentimiento del titular y las importaciones paralelas.



Hacer referencia aquí al caso Schweppes, con un breve resumen para que se vea el interés del tema que estás tratando.

## **2. El agotamiento del derecho de marca.**

### **2.1. Definición del agotamiento del derecho de marca**

El artículo 36 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas dispone lo siguiente:

*“1. El derecho conferido por el registro de marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso de la misma para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo con dicha marca con 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 resultado de los mismos se haya modificado o alterado tras su comercialización”.*

Dentro de los límites que se confieren legalmente a la extensión de marcas, adquiere especial relevancia el principio de agotamiento del derecho de marca. El origen paulatino del agotamiento del derecho de marca surgió en la segunda mitad del siglo XIX y, posteriormente, se fue construyendo jurisprudencialmente sobre el derecho sobre la patente en particular.

Aún no siendo denominado de la forma que actualmente conocemos, el derecho de agotamiento de marca se constituyó como una consecuencia lógica dentro de los derechos de propiedad industrial, abarcando únicamente la primera puesta en el mercado del producto, pero no sus posteriores fases de comercialización y distribución. Es por ello por lo que el agotamiento del derecho de marca no se considere un límite, sino, más bien, una consecuencia de estos derechos: *“Constituye una derivación de la propiedad industrial”*,



según GALÁN CORONA, “*como un conjunto de facultades de exclusiva de su titular circunscritas únicamente a la primera puesta en el mercado de las prestaciones objeto de tales derechos*”. Así fue aceptado en un principio, con el objetivo de evitar que se reconociera una extensión ilimitada de estos derechos, y derivase esto a un mercado contrario a la libre competencia<sup>2</sup>.

Aporta una definición más actual FELIPE RUBIO TORRES que, aún refiriéndose al agotamiento del derecho de marca en el ámbito de la propiedad intelectual, si puede aplicarse análogamente a la definición de este agotamiento en el campo de la propiedad industrial. Establece de esta forma que “*el agotamiento del derecho es una limitación a los derechos exclusivos que confiere la propiedad intelectual. Constituye una limitación para el titular en tanto que con la primera comercialización de un bien, se agota, se extinguen para él ciertas prerrogativas. En otras palabras, en pro de la libre circulación de las mercancías y de la libertad de comercio, el control que puede ejercerse sobre distribución se agota después de la primera venta de la copia*”<sup>3</sup>. Por lo tanto, podemos concluir que el efecto principal del agotamiento de este derecho es la pérdida por parte del titular del control de las futuras distribuciones sobre su producto, pues una vez está dentro del mercado, se entiende que no puede impedir la comercialización o distribución de este<sup>4</sup>. Así lo establece también el artículo 15.1 de 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

---

<sup>2</sup> GALÁN CORONA, Eduardo y CARBAJO CASCÓN, Fernando, *Marcas y distribución comercial*, primera edición, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2011, pp. 102-103.

<sup>3</sup> VÁSQUEZ SANTAMARÍA, Jorge Eduardo. El agotamiento del Derecho de marca. *Opinión Jurídica*. Julio-Diciembre de 2007. Volumen 6, No. 12. pp 10.

<sup>4</sup> VÁSQUEZ SANTAMARÍA, Jorge Eduardo, “El agotamiento del Derecho de marca. *Opinión Jurídica*”, op. Cit., pp- 11



en materia de marcas<sup>5</sup>, el cual establece que “*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*”.

No obstante, fuera de ese mercado (que, en base al artículo 36 LM anteriormente citado, abarcaría el Espacio Económico Europeo) sí puede el titular impedir la importación del producto. Según el mercado donde se comercialice, la amplitud del agotamiento de marca será a nivel nacional, comunitario o internacional.

Para que se produzca el agotamiento del derecho de marca deben cumplirse una serie de requisitos: debe tratarse de un producto original; debe haber sido introducido por el titular o por un tercero con el consentimiento de este; y debe haberse introducido mediante un contrato traslativo de dominio.<sup>6</sup>

*a) La originalidad del producto.*

Según MANUEL LOBATO, se considera producto original “*al que es fabricado por el titular de la marca o, con su consentimiento, por un*

---

<sup>5</sup> Esta directiva ha justificado la reciente modificación de la Ley de Marcas. Así, se han introducido las novedades procedimentales y materiales, de las que destacamos la supresión del requisito de que la marca pudiese ser representada gráficamente, además del avance en la lucha contra las falsificaciones, aportando medidas contra las mismas procedentes de terceros países, habilitando al titular a ejercitar el *ius prohibendi* contra mercancías infractoras procedentes de los mismos. En cuanto al consentimiento del titular, establece que este es preceptivo para que el licenciario establezca acciones por violación de marca objeto de licencia.

<sup>6</sup> LOBATO, Manuel, *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, segunda edición, Pamplona, Aranzadi, 2007, p. 594.



*tercero*<sup>7</sup>”. A este último respecto, matiza que puede ser un licenciataria de marca, un subcontratista, un distribuidor o un titular fiduciario de la marca. Por tanto, podemos delimitar negativamente este concepto, y concluir que un producto no será original cuando provenga de alguien que no tenga relación alguna con el titular en ese momento, aunque la haya tenido en el pasado (superación de la doctrina del origen común)<sup>8</sup>.

*b) La introducción del producto por el titular o por un tercero autorizado.*

Tal y como hemos mencionado anteriormente, la amplitud del agotamiento de marca podrá ser a nivel internacional, comunitario o nacional. En España, y tal y como comprobamos en el artículo 32.1 LM, rige el agotamiento comunitario. A este respecto, destacamos la vigencia del principio de agotamiento exclusivamente comunitario al que se ha sujetado la mayoría de la jurisprudencia. Ejemplo de ello es la Sentencia de la Audiencia Provincial de La Rioja 167/1999, de 23 de marzo, que establece que “*en efecto el principio de agotamiento del derecho de la marca formulado en el repetido art. 32.1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre y en el art. 7 de la Directiva primera de 21 de diciembre de 1988, ya fue resuelto por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, formulador de la doctrina relativa al tema, que impuso el agotamiento comunitario del derecho de la marca, es decir agotamiento por comercialización en la comunidad, como*

---

<sup>7</sup> LOBATO, Manuel, *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, op. cit.*, pp. 596.

<sup>8</sup> La superación de la doctrina del origen común surge a raíz del caso CNL-Sucal NV vs Hag GFAG (popularmente conocido como Hag II). Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999. IHT (C-9/93, EU: C: 1994: 261). El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que las cláusulas del Tratado de Roma relacionadas con la libre circulación de mercancías no podían ser utilizadas como razonamiento para impedir que una legislación nacional permitiera al titular de la marca en un Estado miembro prohibir la importación desde otro Estado miembro de bienes legítimamente marcados, a pesar de que la marca tuviese un origen común. (DIEZ CANSECO, Gonzalo Ferrero, “Importaciones paralelas y agotamiento de derechos de propiedad intelectual”, *Themis*, 2000, No. 41, pp. 333-344.)



*consecuencia de introducción de productos procedentes del espacio europeo*”. No obstante, algunas sentencias del Tribunal Supremo se inclinaron anteriormente por el agotamiento internacional (como, por ejemplo, en el Caso Scotsman -STS 15 de mayo 1985- y el Caso Bacardi<sup>10</sup>), pero este era incompatible con las interpretaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

*c) La introducción del producto mediante un contrato traslativo de dominio.*

Respecto a este último requisito, debemos matizar que, una vez se ha transmitido la propiedad del bien, no autoriza esto al adquirente del mismo alterar el producto ni a elaborar otros productos, ya que el agotamiento del derecho de marca opera respecto del concreto que el titular introduce en el mercado. Según MANUEL LOBATO “*no hay agotamiento del corpus mysticum o idea subyacente al bien inmaterial, sino solo del corpus mechanicum*”<sup>11</sup>.

En cuanto a la evolución del principio de agotamiento de marca en España, es a raíz del artículo 7 de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas (actualmente el artículo 15 de la

---

<sup>10</sup> Con respecto al CASO BACARDI (STS 28 de Septiembre de 2001), el Tribunal considera 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”.

<sup>11</sup> LOBATO, Manuel, *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, op. cit.*, pp. 601-602.



Directiva 2015/2436 de 16 de diciembre de 2015), a partir del cual se ha ido incorporando paulatinamente a las leyes nacionales. Así, se incluye en la anteriormente citada Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (art. 36) que, anteriormente, en la Ley de Marcas de 1988, el artículo 32.1 solo reconocía el agotamiento nacional, sustituyéndose esta vez por el agotamiento regional (a los que aludiremos posteriormente), consecuencia de la inaplicación de la norma interna, al reconocerse la norma comunitaria según el criterio de primacía del derecho comunitario.

## **2.2. Objetivo del agotamiento del derecho de marca.**

Si acudimos al Reglamento (CE) nº 207/2009, del Consejo de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, concretamente en su preámbulo, podemos leer lo siguiente: *“(9) Del principio de libre circulación de mercancías se desprende que el titular de una marca comunitaria no puede prohibir su uso a un tercero, en el caso de productos que hayan sido comercializados en la Comunidad con dicha marca por él mismo o con su consentimiento, a no ser que existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos”*. De este texto legal podríamos intuir que la figura del agotamiento del derecho de marcas tiene como principal objetivo mejorar la libre circulación de mercancías, y evitar aquellos obstáculos que puedan entorpecerla. Si se tolerase el total ejercicio de los derechos exclusivos, sería esto un muro para la integración económica, uno de los objetivos más primordiales de la Unión Europea.

No obstante, este ejercicio de los derechos exclusivos sí tiene relevancia a la hora de procurar una competencia leal dentro del mercado (por ejemplo, que los dueños de un producto puedan disponer de sus marcas prohibiendo la comercialización de estas) aunque sí tiene límites, y es cuando estos se introducen en el mercado por parte del titular de forma legítima (o por un tercero con su consentimiento). Es en este momento cuando se coarta el



derecho exclusivo al titular, ya que de esta manera pierde la posibilidad de que intervenga en el mercado de forma negativa<sup>12</sup>.

Entre los objetivos de la Unión Europea, y sumado al mencionado anteriormente, encontramos también la libre circulación de mercancías, a la que el TFUE le dedica los artículos 28 y 29<sup>13</sup>. Este principio es la razón por la que se mantiene el principio del derecho de agotamiento de marca, para fomentar la integración económica de los Estados miembros, sumado a los pactos que se realizan entre los mismos, y que favorece la eliminación de obstáculos para un mercado único, “*asegurando, mediante una acción común, el progreso económico y social de sus respectivos Estados, eliminando las barreras que dividen Europa*”<sup>14</sup>. Al aplicar el principio del derecho de agotamiento de marca, no existe ninguna barrera que no permita la libre circulación de mercancías y, por lo tanto, no se beneficia el mercado interior,

---

<sup>12</sup> Tengamos en cuenta que, de querer intervenir negativamente en el mercado, puede utilizar su derecho de exclusividad evitando que su marca circule, y pudiendo así controlar las ventas que se realizan con sus productos.

<sup>13</sup> Art. 28 TFUE: “*1. La Unión comprenderá una unión aduanera, que abarcará la totalidad de los intercambios de mercancías y que implicará la prohibición, entre los Estados miembros, de los derechos de aduana de importación y exportación y de cualesquiera exacciones de efecto equivalente, así como la adopción de un arancel aduanero común en sus relaciones con terceros países. 2. Las disposiciones del artículo 30 y las del capítulo 3 del presente título se aplicarán a los productos originarios de los Estados miembros y a los productos procedentes de terceros países que se encuentre en libre práctica en los Estados miembros*”.

Art. 20 TFUE: “*Se considerarán 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 y cualesquiera otra exacciones de efecto equivalente exigibles, siempre que no se hubieren beneficiado de una devolución total o parcial de los mismos*”.

<sup>14</sup> Preámbulo TFUE



sino el exterior, uno de los ya aludidos objetivos. Todo ello, acompañado de la eliminación de aranceles aduaneros y de fronteras entre los países integrantes, tal y como pone de manifiesto el texto legal (Artículo 26.2 TFUE: “2. *El mercado interior implicará un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estará garantizada de acuerdo con las disposiciones de los Tratados*”).

Podemos concluir que, realmente, la finalidad principal del agotamiento del derecho de marcas es actuar de balanza con respecto a los intereses públicos y los intereses privados. Los intereses públicos, en relación con el beneficio del mercado comunitario y los objetivos mencionados: libre circulación de mercancías e integración económica.

Con respecto a los intereses privados, la introducción de forma legal de los productos en el mercado de cualquier Estado Miembro, protegiendo a los titulares y, sobretodo, al consumidor final, que es a quien va dirigido los productos de la marca, y a los que se procura otorgar los mismos la garantía con una cierta calidad continuada<sup>15</sup>. Apunta LOBATO GARCÍA-MIJAN que “entre los instrumentos utilizados por el TJCE para afirmar la libre circulación de bienes, la doctrina del agotamiento supone una fórmula de justo equilibrio, ya que, por un lado, salvaguarda los intereses comunitarios en la citada libertad de tráfico de bienes y, al mismo tiempo, garantiza la satisfacción de los intereses privados al no afectar a la primera comercialización del producto”.

---

<sup>15</sup> COLMENERO GARCÍA, María Dolores, “El agotamiento del derecho de marca. Problemática en torno al ámbito territorial del mismo: ¿agotamiento comunitario o agotamiento internacional?”, *Revista Jurídica de la Región de Murcia*, n°35, , 2004. p 52.



### **3. La dimensión territorial del agotamiento del derecho de marcas y las importaciones paralelas.**

Tal y como comentamos en un principio, el agotamiento constituye una derivación de la misma configuración de la propiedad industrial “*como un conjunto de facultades de exclusiva de su titular circunscritas únicamente a la primera puesta en el mercado de las prestaciones objeto de tales derechos*” (MARCO ALCALÁ)<sup>16</sup>. Y así fue aceptado en los inicios de esta doctrina, con el objeto de prevenir el reconocimiento de una expansión ilimitada mediante actos contrarios a la libre competencia, como pueden ser los monopolios absolutos. Se planteó diversos problemas, dentro de los cuales nos conviene centrarnos en el principio de territorialidad y la dimensión territorial de esta figura. Del mismo, veremos que el carácter internacional del agotamiento subsistió muchos años, hasta que durante el transcurso del tiempo y no pocos fallos jurisprudenciales, se fue implantando el requisito territorial.

A esto se le añade, además, las sucesivas complicaciones relativas a políticas de oportunidad y la protección del mercado autóctono frente a las importaciones paralelas. Esto ha conllevado que la superación del elemento territorial en el derecho de agotamiento de marca se convierta en un complicado problema, cuya solución no se prevee a corto plazo.

Una de las principales consecuencias del proceso de evolución de esta figura radica ha sido la inclusión del controvertido requisito territorial, en función del cual, y tal y como veremos más adelante, se pueden distinguir varias clases de agotamiento.

---

<sup>16</sup> MARCO ALCALÁ, Luis Alberto (2011), El ámbito territorial del agotamiento del derecho de marca. En GALÁN CORONA, Eduardo y CARBAJO CASCÓN, Fernando, *Marcas y distribución comercial* (pp. 97-151). Salamanca. Ediciones Universidad de Salamanca.



El principio de territorialidad de la marca reside en que los efectos de registro de una marca alcanzan sobre el ámbito donde se solicitó el registro. Se halla vinculado, pues, al organismo que la concede, con lo cual, este reconocimiento queda supeditado a la geografía de uno (o varios) Estados. En nuestro ordenamiento, el artículo 10.4 del Código Civil establece que “*los derechos de propiedad intelectual e industrial se protegerán dentro del territorio español de acuerdo con la ley española, sin perjuicio de lo establecido por los convenios y tratados internacionales en los que España sea parte*”. De este mismo precepto podemos extraer algunos matices como son: en primer lugar, que la protección de la marca se protegerá en todo el Estado, aunque solo se utilice en una parte del mismo. Al protegerse dentro del estado español, cualquier acto jurídico fuera del mismo que se realice sobre la marca, no tendrá validez alguna; en segundo lugar, la protección se rige por el Derecho del Estado donde se reconoce<sup>17</sup>.

Es lógico pensar que, consecuentemente, la protección de una marca en varios estados simultáneamente se sometería a varios ordenamientos y normas que pueden ser diferentes entre sí, distinguiéndose el alcance o los requisitos de aceptación y denegación entre los mismos. Es por ello por lo que se acude a las *marcas paralelas*, ya que, de esta forma, el titular puede proteger su marca en varios Estados a la vez. Es una práctica muy utilizada, lo que no impide que surjan problemas, de los cuales nos centraremos en el agotamiento del derecho de marca.

En el agotamiento del derecho de marca, la clave descansa en analizar en qué momento se produce el agotamiento. Las opciones que podemos barajar son: en primer lugar, cuando se comercializa en el territorio donde se registró la marca; en el territorio donde esté adscrito el Estado; y, por último, es suficiente con que se comercialice en cualquier país. Hablamos de los tipos de agotamientos: nacional, regional e internacional.

---

<sup>17</sup> GALAN CORONA, Eduardo y CARBAJO CASCÓN, Fernando, *Marcas y distribución comercial, op, cit., pp 99*.



### 3.1 Agotamiento nacional

Este tipo de agotamiento se aplica únicamente cuando la puesta en el mercado de los productos por parte del titular de los mismos (o de un tercero con su consentimiento) haya sido ejecutada dentro del Estado donde la marca haya sido reconocida. Esto hace que este agotamiento se trate como el muro contra las importaciones paralelas (a las que aludiremos más tarde), y que el titular puede manejar y controlar la distribución de su producto. No obstante, es una opción muy criticada por la doctrina, ya que fomenta la subdivisión de los mercados de los Estados<sup>18</sup>. Aunque en un principio el agotamiento fue introducido en la legislación española como agotamiento nacional en la Ley de Marcas del año 1989<sup>19</sup>, la sentencia Marleasing<sup>20</sup> estableció que “*al aplicar el Derecho nacional, ya sea disposiciones anteriores o posteriores a la Directiva, el órgano jurisdiccional nacional que debe interpretarla está obligado a hacer todo lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de la Directiva, para, al efectuar dicha interpretación, alcanzar el resultado a que se refiere la Directiva*”<sup>21</sup>.

---

<sup>18</sup> GALAN CORONA, Eduardo y CARBAJO CASCÓN, Fernando, *Marcas y distribución comercial, op. cit., pp 107*.

<sup>19</sup> El artículo 32 de esta ley establecía que “El derecho conferido por el registro de la marca no permitirá a su titular prohibir a los terceros el uso de la misma para productos comercializados en España con dicha marca por el titular o con su consentimiento expreso.”

<sup>20</sup> Sentencia de 13 de noviembre de 1990, Caso Marleasing, C-106/89, apartado 8.

<sup>21</sup> RUIZ PERIS, Juan Ignacio (2005), Agotamiento comunitario de la marca y agotamiento internacional en la doctrina del TJCE. En VILATA MENADAS, Salvador, *El papel de la jurisprudencia del TJCE en la armonización del derecho europeo. Situación y perspectiva tras cincuenta años* (pp. 550). Valencia. Ediciones Universidad de Valencia.



### 3.2 Agotamiento regional

En este caso, el agotamiento da un paso más, y cede la posibilidad de importar los productos originarios de un Estado a cualquier otro que forme parte de la misma unión regional. Es el caso de la Unión Europea, por ejemplo. Es decir, el agotamiento se produce dentro de esa región, pero no en los países que no pertenezcan a la misma, de esta manera, la importación paralela no está autorizada<sup>22</sup>.

Además, son las particularidades del agotamiento regional, las cuales resumiremos en cuatro:

En primer lugar, y según LOBATO GARCÍA-MIJAN, el agotamiento regional ha tenido que superar problemas como, por ejemplo, la titularidad fiduciaria y patentes paralelas. Esto se refiere a los supuestos donde en varios Estados haya titulares *a priori* distintos, pero que realmente son sociedades hijas, cesionarios, etc., que además pudiesen oponerse a las importaciones de los productos con los que están vinculados, podría producirse una subdivisión del mercado.

En segundo lugar, el problema de que exista la posibilidad de que haya distintos requisitos en cada Estado para la protección, o que cierto país no tenga tal sistema de protección. Ejemplo de ello es el caso “Emi Electrola”, en el cual, la empresa EMI Electrola interpuso una demanda implorando la violación de los derechos exclusivos de distribución de las obras del cantante Cliff Richard, y solicitando la prohibición a las empresas demandadas Patricia Imund Export (en lo sucesivo, Patricia) y Lüneton Tonträger-Herstellungs GmbH and Co (en adelante, Lüneton) la venta de fonogramas importados de

---

<sup>22</sup> CIFUENTES GÓMEZ, Diana, “Agotamiento del derecho e importaciones paralelas de libros” *Cerlalc*, p. 20.



Dinamarca, pidiendo, además, una indemnización. Las demandadas alegaron que los fonogramas habían sido comercializados de forma legal en el territorio danés, ya que el plazo de protección de los derechos exclusivos que se recogían en la legislación danesa ya había transcurrido. El Tribunal defendió las restricciones al comercio originados por el ejercicio de los derechos de propiedad industrial, pues, en la medida de las desigualdades de las legislaciones nacionales, crear restricciones está justificado según el art. 36 del Tratado, al derivarse estas de la diferencia en la duración de la protección en los distintos estados, concluyendo, así, que *“los artículos 30 y 36 del Tratado deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a la aplicación de la legislación de un Estado miembro que permite a un productor de registros de sonido, en dicho Estado miembro, invocar los derechos exclusivos de reproducción y de difusión de determinadas obras musicales de las que es titular para exigir que se prohíba la venta, en el territorio del mismo Estado miembro, de registros de sonidos que incorporen las repetidas obras musicales, cuando dichos registros se importan de otro Estado miembro en el que se hubieran comercializado conforme a Derecho, sin el consentimiento de dicho titular o de uso licenciatario y en el que el productor de los registros hubiera gozado de una protección cuyo periodo de duración haya expirado mientras tanto ”*<sup>24</sup>.

En tercer y último lugar, ante todo está la obligación de respetar el contenido de los derechos de propiedad industrial (art. 36 TFUE)<sup>25</sup>, el cual debe enlazarse con el principio de libre circulación de mercancías.

---

<sup>24</sup> Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de octubre de 1993. Asuntos acumulados C-92/92 y C326/92. Quizás podrías explicar/resumir qué se trató en este caso.

<sup>25</sup> Artículo 36 TFUE: *“Las disposiciones de los artículos 34 y 35 no serán obstáculo para las prohibiciones o restricciones a la importación, exportación o tránsito justificadas por razones de orden público, moralidad y seguridad públicas, protección de la salud y vida de las personas y animales, preservación de los vegetales, protección del patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacional o protección de la propiedad industrial o comercial. No obstante, tales prohibiciones o*



### 3.3 Agotamiento internacional

Por último, el agotamiento internacional tiene como nota característica que abarca cualquier Estado en los que el titular de la marca hubiese llevado a cabo la puesta en el mercado de los productos de la misma<sup>26</sup>. Establece MARTÍN ARESTI que el agotamiento internacional puede mostrarse, *a priori*, como el que más podría concordar con el concepto de globalización y con el Tratado de la Organización Mundial del Comercio, ya que alude a la liberalización del comercio mundial. Sin embargo, el agotamiento internacional “*elimina en buena medida la posibilidad de discriminar entre las condiciones de comercialización del producto en los distintos mercados porque determina una presión a la baja sobre los precios de los productos diferenciados con una misma marca, los cuales tienden a igualarse por la vía de las importaciones paralelas*”. Si se reconociera el agotamiento internacional, el titular de la marca encontraría impedimentos para mantener distintos precios según los mercados.<sup>27</sup>

### 3.4 La postura de la jurisprudencia del TJUE en relación a los tipos de agotamiento.

Estas dimensiones del derecho de agotamiento de marca ha sido una de las cuestiones mas controvertidas. La jurisprudencia del TJUE no se ha

---

*restricciones no deberán constituir un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros”.*

<sup>26</sup> GALAN CORONA, Eduardo y CARBAJO CASCÓN, Fernando, *Marcas y distribución comercial, op, cit., p 108.*

<sup>27</sup> MARTÍN ARESTI, Pilar (2011), Reproducción de la marca en diccionarios. En BERCOVITZ RODRIGUEZ CANO, Alberto y GARCÍA-CRUCES GONZALEZ, Jose Antonio, *Comentarios a la Ley de Marcas.* (pp. 527-535). Navarra. Editorial Aranzadi.



pronunciado a favor del agotamiento internacional, y circunscribe los efectos del actual artículo 15 de 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, al agotamiento comunitario (aunque no niega expresamente el agotamiento internacional). Ejemplo de ello lo tenemos en asuntos como *Silhouette y Sebago* (16 de julio de 1998)<sup>28</sup>, en el que el tribunal negó que el antiguo artículo 7 de la Directiva 89/104/CEE otorgase autonomía a los tribunales de los distintos Estados interpretar sus propias legislaciones para poder permitir el agotamiento internacional. Afirma, así, que “*el agotamiento de los derechos conferidos por la marca solo tiene lugar cuando los productos han sido comercializados en la Comunidad -el Espacio Económico Europeo tras la entrada en vigor del acuerdo EEE- y (...) dicho precepto no deja a los Estados miembros la posibilidad de prever en su Derecho nacional el agotamiento de los derechos conferidos por la marca respecto de productos comercializados en países terceros*”. Con esta contundente postura, no ha permitido que un Estado Miembro introduzca un producto procedente de un tercer Estado al régimen de libre circulación del Espacio Económico Europeo mediante la figura del agotamiento internacional.

Esta premisa negando el agotamiento internacional del derecho de marca se ha visto acentuado con la exigencia de este tribunal de que el consentimiento del titular a la hora de que se produzca el agotamiento debe ser prestado en relación a cada producto, e imponiendo la carga de demostrar tal consentimiento al importador<sup>29</sup>.

Al seguirse el tipo de agotamiento regional, en el Espacio Económico Europeo prepondera el derecho a la libre circulación de mercancías y la libre

---

<sup>28</sup> Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de julio de 1998. Asunto C-355/96.

<sup>29</sup> LOBATO, Manuel, *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, op. cit.*, p. 551.



competencia del derecho de marcas, lo que da lugar a un amplio margen de actuación con respecto a las importaciones paralelas, al ser estas lícitas, y prevaleciendo todo esto por encima del agotamiento nacional, conforme al criterio del agotamiento regional. Las importaciones paralelas de productos se refieren a “*la importación de un producto desde un Estado para distribuirlo en otro fuera de la red de distribución establecida por el fabricante o su distribuidor oficial, respecto del cual operaría de forma paralela*” (MALDONADO MOLINA)<sup>30</sup>. El fundamento de esta figura radica, esencialmente, por la desigualdad que hay entre el precio de ese producto en el país de exportación, frente al precio del mismo en el país de importación. De esta manera, al tener un precio más reducido en el país de origen, le permite al importador venderlo a un precio también menor que el que ofrece los distribuidores oficiales. Es importante el tipo de agotamiento que tiene el producto, ya que según el alcance del agotamiento, las importaciones paralelas serán mayores o menores.

Existen varias operaciones, aunque nos centramos en las que reúnen las siguientes características: en primer lugar, que los productos estén protegidos por una marca; que estos productos son de lícito comercio y auténticos; que ha habido una primera comercialización de los mismos; y, por último, son importados al margen de los canales de distribución del titular, y sin el consentimiento de este<sup>31</sup>.

---

<sup>30</sup> MALDONADO MOLINA, Francisco Javier, “El comercio paralelo en la UE y las marcas de origen común fraccionadas. El caso Schweppes”, en PEREZ-SERRRABONA GONZALEZ, Jose Luis, *Derecho privado, responsabilidad y consumo* Pamplona., Editorial Aranzadi. 2018, (pp. 165-167).

<sup>31</sup> MALDONADO MOLINA, Francisco Javier, “El comercio paralelo en la UE y las marcas de origen común fraccionadas. El caso Schweppes”, op. Cit, pp 172



En el caso de que las importaciones se realizan desde un país ajeno a la Unión Europea, estas necesitarán siempre el consentimiento expreso del titular de la marca, siendo, en caso contrario, ilícitas.

#### **4. Schweppes vs Schweppes. Análisis de las cuestiones suscitadas relativas al límite del agotamiento del derecho de marcas en relación con las importaciones paralelas.**

Es importante compaginar la exposición del anterior punto con el reciente Caso Schweppes, ya que mantiene una estrecha relación con las cuestiones que abarcaremos. No obstante, procederemos a realizar un breve resumen de este complicado caso:

Schweppes perteneció a la empresa Cadbury hasta 1999, año en el que la vendió a Coca-Cola para Reino Unido y otros trece países dentro del Espacio Económico Europeo, y reservándose para sí el resto de los países, en los que se encuentra España. Posteriormente, Cadbury fue comprada por Suntory S.L. en 2009. Este fraccionamiento voluntario dio lugar a que la marca Schweppes perteneciese a dos titulares distintos: a Coca-Cola (Atlantic Industries), y a Suntory S.L. Esto provocaba que, en un principio, ambos titulares tenían legitimación para prohibir la comercialización de las tónicas producidas en los países en los que el titular es distinto.

Es en el año 2014 cuando Suntory S.L. detecta que se estaba produciendo en España la comercialización de tónicas procedentes de Reino Unido por parte de la empresa Red Paralela S.L., con lo cual, inicia trámites legales y demanda a esta empresa por infracción del derecho de marca. En su defensa, la empresa Red Paralela alegó el agotamiento del derecho de uso de la marca por consentimiento tácito por parte de Suntory S.L., con lo cual, sostenía que Suntory S.L. no tenía derecho a impedir la venta en España de tónica Schweppes fabricada en Reino Unido, ya que tenía el permiso del titular de



la marca en Reino Unido, Coca-Cola, y que, además, España formaba parte de la Unión Europea.

Además, añadió en su demanda reconventional la petición de que se declarase que Schweppes, S.A (Suntory S.L.) había infringido los artículos 101 del TFUE y el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia. Así también lo consideró el Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Barcelona, que en fecha 20 de diciembre de 2017 resolvió acogiéndose también a que una marca no podía oponerse a la importación de productos idénticos de la misma marca procedente de otro Estado miembro de la Unión Europea, siempre y cuando “*el titular, solo o coordinando su estrategia de marca con ese tercero, ha seguido promoviendo activa y deliberadamente la apariencia o la imagen de una marca global y única*”<sup>32</sup>.

Esta confusión de origen de los productos a la que se refiere en la sentencia no solo descansa sobre la similitud de las botellas, tal y como podemos contemplar en la imagen, si no que, además, la diferencia de sabor era prácticamente imperceptible, y los canales de distribución prácticamente los mismos. Y es que, tal y como alega la sociedad Red Paralela S.L., cada vez que se ha seguido promoviendo la imagen global, han corrompido la finalidad de indiciar el origen de la marca explotada en España y, por ende, el derecho de oponerse a las comercializaciones de sus productos.



*A la izquierda: botella Schweppes con origen en Reino Unido (Coca-Cola). A la derecha: botella Schweppes con origen en España (Suntory S.L.)*

Suntory S.L. apeló esta resolución, y es la Audiencia Provincial quien discrepa del criterio que utilizó el Juzgado de lo Mercantil nº 8, ya que considera que no existe ni una estrategia coordinada entre ambas empresas que fomente una imagen única de la marca, ni mucho menos un consentimiento tácito del titular de la marca.

---

<sup>32</sup> Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº8 de Barcelona nº 84/2018.



Estas (resumidas) circunstancias llevaron a plantear las siguientes cuestiones relativas a la libre circulación de mercancías y la doctrina del agotamiento del derecho de marcas, las cuales se elevaron al TJUE como cuestiones prejudiciales.

4.1 ¿El agotamiento del derecho conferido por la marca es compatible cuando el titular ha potenciado una marca global y asociada al estado de donde proceden los productos que quiere prohibir?

Sabemos que para la aplicación del principio de agotamiento de marca, deben cumplirse dos requisitos: 1. La comercialización del producto de la marca dentro del Espacio Económico Europeo y 2. La comercialización de los bienes por primera vez por parte del titular, o por un tercero con su consentimiento. En cuanto a la comercialización del producto, sentencias como las del Caso Viking Gas, de 14 de julio de 2011<sup>33</sup>, el Tribunal de Justicia declara que *“una venta, que permite al titular hacer efectivo el valor económico de su marca, agota los derechos exclusivos conferidos por la Directiva 89/104”*. Con respecto al consentimiento del titular de la marca, precisa que esta debe manifestarse *“de una manera que refleje con certeza la voluntad del titular de renunciar a tal derecho”*<sup>34</sup>.

No obstante, y respecto al consentimiento tácito que alega la empresa Red Paralela en su demanda reconvencional, en la sentencia de 20 de noviembre de 2001, Zino Davidoff y Levi Strauss<sup>35</sup> establece el Tribunal que el

---

<sup>33</sup> Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de julio de 2011. Asunto C-46/10.

<sup>34</sup> Entre otros, Sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de abril de 2009, Copad (C-59/08, EU:C:2009:260).

<sup>35</sup> Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de noviembre de 2001, Zino Davidoff y Levi Strauss (C-414/99 a C-416/99, EU:C:2001:617)



consentimiento no puede derivarse de “*que el titular de la marca no haya comunicado a todos los compradores sucesivos de productos comercializados fuera del Espacio Económico Europeo su oposición a la comercialización en el Espacio Económico Europeo; de que los productos no lleven indicaciones de la prohibición de comercialización en el Espacio Económico Europeo; de que el titular de la marca haya transmitido la propiedad de los productos designados con la marca sin imponer reservas contractuales y de que, según la ley aplicable al contrato, el derecho de propiedad transmitido comprenda, a falta de tales reservas, el derecho de reventa ilimitado o, cuando menos, el derecho a comercializar posteriormente los productos en el Espacio Económico Europeo*”.

La marca Schweppes es una marca que fue fragmentada voluntariamente, arrojando derechos paralelos en varios Estados miembros, lo cual provoca el decaimiento a la hora de especificar el origen de la marca. Este problema se acentúa cuando la marca ha adquirido un renombre, pero no puede exigírsele, dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, un comportamiento activo para prevenir ese efecto. Igualmente, es lógico pensar que una marca notoria<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> “*La marca notoria es la conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios y, si está registrada, se protege por encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad y, si no lo está, se faculta a su titular no sólo a ejercitar la correspondiente acción de nulidad, como hasta la fecha, sino además a presentar oposición al registro en la vía administrativa. Cuando la marca es conocida por el público en general, se considera que la misma es renombrada y el alcance de su protección se extiende a cualquier género de productos o servicios*”. Así define la marca notoria la Exposición de Motivos de la Ley de Marcas. En el caso que analizamos, Schweppes es considerada una marca notoria, y puede ser esto debido, en parte, a la historia de la marca, o a su origen, por lo que, independientemente de ceder parte de sus derechos a los otros grupos empresariales, si interesa a la marca conservar las alusiones a su historia y al origen de la marca para preservar el valor del signo, de ahí sus alusiones al origen geográfico del producto por parte de la empresa cesionaria.



como es Schweppes mantiene el interés en conservar parte de su historia u origen, sobretodo cuando ello le permite adquirir un valor superior a su marca.

En definitiva, concluye que sí puede prohibirlo, salvo que tras las fragmentación de la marca los titulares se hayan concertado para generar confusión en los consumidores en relación con el origen de los productos de la marca, o si existen vínculos económicos entre los titulares, así como una política comercial común, o un control por parte de ambos sobre el uso de la marca. Al contrario que el Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Barcelona, la Audiencia Provincial considera que no existen tales vínculos.

4.2 ¿Es compatible con el derecho de agotamiento de marca que el titular de una marca en distintos Estados miembros se oponga a la importación a uno de esos Estados de productos de una marca idéntica a la suya desde otro Estado miembro donde si consintió la importación?

Esta cuestión fue una de las que el Juzgado de lo Mercantil nº8 de Barcelona elevó al Tribunal de Justicia Europea como cuestión prejudicial. Tal y como se ha repetido en numerosa jurisprudencia, el objeto del derecho de marca radica en conferir al titular el derecho a utilizar la marca para su primera comercialización de un producto, y así protegerlo de otros competidores que pretendan abusar de la categoría o reputación de la marca vendiendo productos de la misma que no fueron designados por el titular. Así, y tal y como hemos mencionado anteriormente, se garantiza la identidad de origen al consumidor.

Por ello, aclara el TJUE en la resolución fallando sobre las cuestiones prejudiciales elevadas, que *“podría quedar mermada la función esencial de la marca si, en ausencia de cualquier expresión de consentimiento por parte del titular, éste no pudiera oponerse a la importación de un producto idéntico o similar designado con una marca idéntica o que induzca confusión, que ha sido fabricado y comercializado en otro Estado miembro por un tercero que*



*no tiene ningún vínculo económico con este titular<sup>37</sup>*. No obstante, es necesario recalcar la especialidad de este proceso, al tratarse de una marca fraccionada que, inicialmente, pertenecía al mismo titular cuya importación pretende que se prohíba. Al fragmentar la marca y ceder parte de la misma a Coca-Cola, deben cumplirse el requisito de, a pesar de tener un origen común, garantizar de manera independiente, en el marco territorial de actuación de cada una de las marcas, que los productos comercializados con la marca tiene una procedencia única (así lo establece el Tribunal).

Queda claro que este requisito no se cumple cuando el titular inicial de la marca, después de ceder una parte de la marca, ha seguido suscitando una imagen global de la marca, provocando una confusión en el público (en relación con el origen del producto), con lo cual, se anula la nota de independencia.

## **5. Conclusiones.**

En la elaboración de este pequeño análisis del agotamiento del derecho de marca podemos concluir que esta figura constituye una útil herramienta para los objetivos establecidos por la Unión Europea. Permite un mercado más justo y equitativo y garantiza una protección a los titulares de las marcas. Al seguirse el agotamiento regional, además, se contribuye a la unificación del mercado en el Espacio Económico Europeo y al progreso de la economía europea, en general.

No obstante, si quisiera dar mi opinión acerca de la reciente sentencia del Caso Schweppes.

---

<sup>37</sup> Extracto de la Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999. IHT (C-9/93, EU: C: 1994: 261) (Asunto *Hag II*).



¿Se ha potenciado una imagen global de la marca entre Suntory S.L. y Coca Cola? Se podría apreciar esa vinculación en varios aspectos como son: la posibilidad de que los consumidores accedieran a los productos Schweppes británicos desde la web del titular español; la asunción de la marca española del territorio de Reino Unido (dónde la titular es Coca Cola); las ínfimas diferencias entre el empaquetado de los productos, tal y como vimos en la imagen, y en el sabor de la tónica de ambos distribuidores, y además la colaboración empresarial en Holanda, donde Coca-Cola fabricaba Schweppes para Suntory.

No parece ser esta la visión de la Audiencia, o al menos no son suficientes indicios para acreditar tal vinculación. Y es que la misma exige más conexiones que las mencionadas, ya que las considera puntuales (aún comercializándose en los territorios bajo una misma política comercial y creando a los consumidores una visión de Schweppes como una sola marca). ¿Qué límites propone la Audiencia para considerar que si hay una coordinación? ¿Es necesario demostrar una coordinación mayor? Si el objetivo de esta coordinación de empresas es crear una marca unitaria, ¿no lo está consiguiendo y, además, provocando al consumidor esa sensación mencionada de marca única?

No obstante, y tal y como mencionamos en puntos anteriores, es de lógica que la empresa Schweppes haga alusión al origen de la misma para mantener el valor del producto. Coincido en parte con la última sentencia de la Sección 15 Audiencia Provincial de Barcelona: finalmente, todos aquellos aspectos donde apreciábamos la vinculación se resumen en un contrato de licencia (que ha debido llevarse a cabo, además, porque Coca Cola es propietaria de una de las dos plantas de embotellado que hay en Holanda) y alusiones del titular de la marca al origen británico del producto, y no por ello puede deducirse la vinculación económica que permita a los titular ejercer un control conjunto de la marca en el Espacio Económico Europeo.



Debemos recordar que el derecho del agotamiento de marca tiene como objetivo, tal y como hemos mencionado mejorar la libre circulación de mercancías, y evitar aquellos obstáculos que puedan entorpecerla, además de actuar como balanza entre intereses públicos y privados, y no son otros más que los tribunales los que ejercen la potestad de garantizar dicha función.

Para finalizar, me gustaría destacar, como resultado de esta actividad investigadora, el interés que me ha despertado este tema a raíz del Caso Schweppes, y de como me ha llevado a reflexionar al respecto de los límites que se deben alcanzar a la hora de comercializar, no buscando solo el beneficio propio, sino cooperando a una economía más justa y avanzada.



## RECURSOS UTILIZADOS

CIFUENTES GÓMEZ, Diana. Agotamiento del derecho e importaciones paralelas de libros. *Cerlalc*.

COLMENERO GARCÍA, María Dolores. El agotamiento del derecho de marca. Problemática en torno al ámbito territorial del mismo: ¿agotamiento comunitario o agotamiento internacional?, *Revista Jurídica de la Región de Murcia*, n°35, Murcia, España, 2004.

DIEZ CANSECO, Gonzalo Ferrero. Importaciones paralelas y agotamiento de derechos de propiedad intelectual. *Themis*, 2000. No. 41.

GALÁN CORONA, Eduardo y CARBAJO CASCÓN, Fernando, *Marcas y distribución comercial*, primera edición, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2011.

LOBATO, Manuel. *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, segunda edición, Pamplona: Editorial Aranzadi, SA, 2007.

MALDONADO MOLINA, Francisco Javier (2018), El comercio paralelo en la UE y las marcas de origen común fraccionadas. El caso Schweppes. En PEREZ-SERRRABONA GONZALEZ, Jose Luis, *Derecho privado, responsabilidad y consumo* (pp. 165-167). Pamplona. Editorial Aranzadi.

MARTÍN ARESTI, Pilar (2011), Agotamiento del derecho de marca. En BERCOVITZ RODRIGUEZ CANO, Alberto y GARCÍA-CRUCES GONZALEZ, Jose Antonio, *Comentarios a la Ley de Marcas*. (pp. 535-561). Navarra. Editorial Aranzadi.



RUIZ PERIS, Juan Ignacio. Agotamiento comunitario de la marca y agotamiento internacional en la doctrina del TJCE. En VILATA MENADAS, Salvador, *El papel de la jurisprudencia del TJCE en la armonización del derecho europeo. Situación y perspectiva tras cincuenta años* (pp. 357-392). Valencia. Ediciones Universidad de Valencia.

VÁSQUEZ SANTAMARÍA, Jorge Eduardo. El agotamiento del Derecho de marca. *Opinión Jurídica*. Julio-Diciembre de 2007. Volumen 6, No. 12. Pp. 123-127.

### Jurisprudencia

Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de julio de 2011. Asunto C-46/10 (*Asunto Viking Gas*).

Sentencia del Tribunal de Justicia 20 de noviembre de 2001, Zino Davidoff y Levi Strauss (C-414/99 a C-416/99, EU:C:2001:617).

Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999. IHT (C-9/93, EU: C: 1994: 261) (*Asunto Hag II*).

Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de julio de 1998. Asunto C-355/96 (*Asunto Silhouette y Sebago*).

Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de octubre de 1993. Asuntos acumulados C-92/92 y C326/92 (*Asunto Emi Electrola*).

Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de noviembre de 1990. Asunto C-106/89 (*Caso Marleasing*).



Sentencia del Tribunal Supremo 310/1985 de 15 de abril de 1985 (*Caso Scotsman*).

Sentencia del Tribunal Supremo 1881/1196 de 28 de septiembre de 2001 (*Caso Bacardi*)

Sentencia de la Audiencia Provincial de La Rioja 167/1999, de 23 de marzo de 1999.

Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº8 de Barcelona nº 84/2018.

### Legislación

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Reglamento (CE) nº 207/2009, del Consejo de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria.

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, al agotamiento comunitario.

Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas.

Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil.

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.