



Universidad  
de Alcalá

# AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA EN EL ENTORNO DIGITAL

Exhaustion of trademark rights in the digital environment

## Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado

Presentado por:

D. Jose María Garzón Valls

Dirigido por:

D. José Manuel Otero Lastres

Dña. Adoración Pérez Troya

Alcalá de Henares, a 3 de mayo de 2022



# INDICE

<b>RESUMEN</b>	<b>4</b>
<b>INTRODUCCION Y DECLARACION DE OBJETIVOS</b>	<b>5</b>
<b>CAPITULO PRIMERO; La Marca.</b>	<b>8</b>
2.1 Concepto Jurídico.	8
2.2 Funciones	13
2.3 Protección del titular	16
<b>CAPITULO SEGUNDO; El Agotamiento del Derecho de Marca.</b>	<b>20</b>
3.1 Definición y encuadre normativo.	20
3.2 Ámbito territorial del agotamiento.	22
3.3 El consentimiento.	31
3.4 Excepciones al agotamiento.	35
<b>CAPITULO TERCERO; Entorno digital y agotamiento del Derecho de Marca.</b>	<b>42</b>
4.1 Que es el entorno digital.	42
4.2 Caso Google France.	43
4.3 Caso eBay.	46
4.4 Metaverso, nueva frontera de las marcas.	52
<b>CONCLUSIONES.</b>	<b>58</b>
<b>BIBLIOGRAFIA</b>	<b>62</b>
Webinario	64
<b>JURISPRUDENCIA</b>	<b>64</b>

## RESUMEN

Si bien es cierto que el origen de la marca como tal viene desde la antigüedad, la evolución de la misma ha sido mucho más reciente. Tal y como veremos, el mayor desarrollo comienza en el siglo pasado. En este trabajo desarrollaremos un estudio que irá desde un aspecto más general de la marca a, paulatinamente, desarrollar el tema principal de este estudio, el agotamiento del derecho de marca. Se irán analizando diversas sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea donde se estudiarán las diversas características a tener en cuenta para definir y limitar el agotamiento del derecho de marca.

Palabras clave: Propiedad Intelectual, Propiedad Industrial, Marca, Agotamiento del derecho.

## ABSTRACT

Although it is true that the origin of the brand as such comes from ancient times, its evolution has been much more recent, as we will see the greatest development begins in the last century. In this work we will develop a study that will go from a more general aspect of the trademark, to gradually develop the main theme of this study, the exhaustion of trademark rights. Various judgments issued by the Court of Justice of the European Union will be analyzed, where the various characteristics to be taken into account to define and limit Trademark right exhaustion will be studied.

Keywords: Intellectual property, Industrial Property, Trademark, Trademark right exhaustion.

## INTRODUCCION Y DECLARACION DE OBJETIVOS

La materia a tratar en este trabajo es el agotamiento del derecho de marca. En una sociedad en continuo desarrollo como la que tenemos, en la que evolución tecnológica se desarrolla exponencialmente siendo cada vez más rápido los avances tecnológicos. Dichos avances tecnológicos son desarrollados por lo general por empresas, empresas que necesitan seguir innovando para mantenerse en el mercado y por ello, a su vez desarrollan una marca. Marca que señala que diversos productos o servicios surgen de que empresa. Con el objetivo final de diferenciarse de los otros muchos productos similares con los que compiten en el mercado.

La marca surge por la necesidad de solucionar dos problemas, uno el origen del producto marcado y otro proteger tanto al titular de la marca como el producto. La marca se convierte en un símbolo que protege y a su vez garantiza los productos bajo su sello. Esto provocaba que ante la buena imagen que algunas marcas producían hubiese terceros que tratasen de copiar o falsificar dichos productos o directamente tratasen de usurpar dicha marca para su propio beneficio. Estos problemas fueron solucionados jurídicamente haciendo responsable civil al que hiciese esto e incluso tipificándolo penalmente.

No obstante, con el desarrollo tecnológico surgen nuevas problemáticas. Con el avance tecnológico, el desplazamiento de un lugar a otro del globo se hace más sencillo lo que significa que también lo hace la movilización de un mercado a otro. Con esto surge una nueva problemática para los titulares de la marca. Ellos se encontraban con que productos que no habían comercializado en un mercado, aparecían en este. Lo que provocaba perdidas para el titular de la marca. Surge así una nueva disyuntiva para el titular de la marca, el cual no solo se tenía que centrar ya solo en un mercado, sino tener una visión más global del mismo. A modo de referencia hay que señalar que para 1.902 se habían producido 3195 registros de marcas internacionales. La cifra ascendía a 652.875 para comienzo de los 90.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Heras Lorenzo, Tomás De Las. El Agotamiento Del Derecho De Marca. Madrid: Montecorvo, 1994. P.28

Surgía así un conflicto entre dos derechos, el de libre mercado y el del titular de la marca. Por un lado, el que realizaba una importación de un producto con una marca a otro mercado, no estaba realizando ninguno de los delitos señalados con anterioridad ya que los productos no eran falsificaciones y habían sido producidos y comercializados por el titular de la marca. El problema surgía con que esa comercialización se había producido en otro mercado y que la venta en el mercado al que se importaban no se había producido por parte del titular de la marca, sino por un tercero. Esto ocasionaba un daño hacia el titular, titular que había invertido en el desarrollo de la marca y el producto pero que al final no veía beneficios acordes con dicha inversión ya que había un tercero el que lo vendía, en el mayor número de casos, incluso a un precio menor. Por otro lado, el tercero que vendía ese producto lo había comprado en el mercado y en virtud del libre mercado había comercializado con ellos en otros lugares todo ello sin ser ilegal. Se llega así a una disyuntiva entre el derecho del titular de la marca y el libre mercado. Esto se resuelve con el tema a tratar en este trabajo el agotamiento del derecho de marca. Para ello a lo largo de este trabajo, iremos en una progresión desde lo más genérico hasta lo más particular. Comenzaremos con una breve exposición del concepto y funciones de la marca y cuál es la protección que se le da al titular de la misma. Tras ello comenzaremos con el desarrollo del agotamiento del derecho de marca desarrollando sus fundamentos y características.

Tal y como hemos ido mencionando la tecnología sigue en desarrollo a pasos agigantados, si como decíamos previamente para principio de los 90 las marcas registradas a nivel internacional de 652.875, actualmente según datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante OMPI)<sup>2</sup> la base mundial es de 50.300.000. Con la llegada de internet y el nacimiento de un nuevo tipo de mercado, el electrónico. El agotamiento del derecho de marca también debe evolucionar hacia el entorno digital.

Por todo ello el objetivo de este trabajo es analizar los distintos aspectos del agotamiento del derecho de marca.

---

<sup>2</sup> Reseña Histórica de la OMPI; <https://www.wipo.int/about-wipo/es/history.html>

¿Cómo definiríamos el agotamiento del derecho de marca? ¿es un límite al derecho de marca? ¿el agotamiento del derecho de marca es a nivel internacional? ¿Hay casos en los que no haya agotamiento del derecho de marca? ¿Cómo ha evolucionado el agotamiento del derecho de marca con la llegada de los mercados digitales?

A raíz de la localización geográfica desde donde redacto este trabajo, me centrare en como la UE y a su vez España ha regularizado este tema. Para ello, más concretamente señalaré y analizaré sobre diversas sentencias falladas por el Tribunal de Justicia de la UE en esta materia.

El trabajo se finalizará a modo de conclusiones, contestando las diversas preguntas que aquí nos hemos hecho dando una explicación final sobre la materia de este escrito.

## CAPITULO PRIMERO; La Marca.

### 2.1 Concepto Jurídico.

La Ley de Marcas (en adelante LMa) estipula en su artículo cuarto 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 otras 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 la lectura del artículo podemos señalar las bases de lo que es una marca. Son los signos de los cuales hace un listado. Un listado, cuya intención no es recoger la totalidad de los signos que pueden llegar a ser una marca, sino una lista de los más comunes. A este listado se le debe añadir una característica que deben tener todos en común, que no es otra que la relación de ese signo con un producto o servicio. No obstante, no se transforma en una verdadera marca hasta que el conjunto de los consumidores capta y vinculan el determinado signo con el producto.<sup>3</sup> Debemos recalcar la importancia de la vinculación de la marca con el producto por parte del consumidor. Es tan importante, que incluso hay un término denominado “dilución”, el cual viene a señalar un debilitamiento o “disolución” en la imagen que tienen el conjunto de los consumidores en el vínculo entre una marca y el producto.<sup>4</sup> Y que como daño a la marca se trata de proteger también en la normativa.

Por tanto, lo que caracteriza a una marca que lo separa de cualquier signo es el vínculo entre ese signo y el producto o servicio para los que se usa y que sirve

---

<sup>3</sup> Fernández-Novoa, Carlos. *Tratado Sobre Derecho De Marcas*. 2ª ed. Madrid: Marcial Pons, 2004. Pag 28-29.

<sup>4</sup> Arana Courrejolles, María del Carmen. “La dilución: Un reto para el derecho marcario”. *Derecho & Sociedad*, N°.20, 2003. Pág. 293



para diferenciarlos y a su vez, para distinguirlos de servicios o productos parecidos. Nos encontramos con una gran jurisprudencia por parte del TJUE en lo referente a esto que acabamos de señalar, por mencionar alguna;

*“Debe tenerse en cuenta la función esencial de la marca, que es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto que lleva la marca, que es inherente a esta garantía de procedencia que solamente el titular pueda identificar el producto mediante la colocación de la marca”<sup>5</sup> o;*

*“Desde este punto de vista, la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia”<sup>6</sup>*

Nos encontramos pues, a la hora de señalar que es una marca, con dos elementos, uno de carácter objetivo y otro de carácter subjetivo.

El elemento objetivo, es la necesidad de ser representado en el Registro de Marcas tal y como señala el apartado b) del artículo 4 de la LMa. Hasta 2015 se exigía la representación gráfica de la marca.

Al contrario que con otros títulos dentro de la propiedad industrial, tales como la patente, donde se busca como requisito la novedad y actividad inventiva, en el caso de las marcas no son requisitos necesarios. El elemento necesario y básico es que el signo posea capacidad distintiva con respecto a otros signos que se usen para marcar productos o servicios similares. Así pues, se puede dar el caso de marcas que son palabras del propio idioma o de uno extranjero (podemos poner un caso fácil como es Nike, nombre de la diosa de la victoria en la mitología griega) y como tal no tienen ningún elemento de novedad<sup>7</sup> o incluso ver marcas similares como son el caso de “Lotus” donde siendo dos marcas distintas, también lo son para productos diferentes (una de relojes y otra de coches).

---

<sup>5</sup> Sentencia Del Tribunal De Justicia de 10 de octubre de 1978; Asunto 3/78 (Centrafarm vs American Home Products Corporation)

<sup>6</sup> Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 4 de octubre de 2001; Asunto C-517/99 (Merz & Krell)

<sup>7</sup> Fernández-Novoa, Carlos. *Tratado Sobre Derecho De Marcas*. 2ª ed. Madrid: Marcial Pons, 2004. Pag. 29

La razón de este elemento tiene una doble vertiente tal y como deja ver el mismo artículo de la LMa. Por un lado, a la hora de registrarla, la Oficina no podría publicarla ni proceder con las prohibiciones en caso de que no hubiese una representación. De hecho, hasta la reforma de 2015 si no se podía representar gráficamente entraba dentro de uno de los supuestos de prohibiciones absolutas. También sería imposible para propietarios de marcas anteriores oponerse a estas, si la Oficina no puede suministrar información suficiente acerca del signo.<sup>8</sup> Es decir, si no hay una representación en el registro que muestre como es el signo que va a formar la marca, esta no puede ser registrada ya que sin ella no es posible visualizar o llegar a conocer correctamente que signo es la marca y por ende, ser conocidos por terceros que pueden ostentar la marca con un signo idéntico o similar para artículos similares y que lo tenían registrado con anterioridad.

Esto nos lleva a su vez, a considerar las consecuencias a posteriori. Ya que en el caso de que no se pueda llegar a conocer el signo correcto que forma la marca no se puede saber si hay dos marcas iguales, asunto que en el sistema actual de marcas donde tiene una capital importancia el Registro sería un despropósito ya que al no haber una representación del signo en el registro podría ocurrir con una gran facilidad que hubiera dos o más marcas iguales lo que llevaría al consumidor a confusión y a los dueños de las marcas a una pérdida en todos los aspectos que rodearan a esa marca. Tal y como señala, por poner un ejemplo, la Sentencia del TJUE Ralf Sieckmann vs Deutsches Patent und Markenamt de 12 de noviembre de 2002;

*“Esta representación gráfica debe hacer posible que el signo sea representado visualmente, en particular por medio de figuras, líneas o caracteres, de manera que pueda ser identificado con exactitud.*

*Tal interpretación viene exigida por el buen funcionamiento del sistema de registro de las marcas.”<sup>9</sup>*

---

<sup>8</sup> Fernandez-Nóvoa, C., Otero Lastres, J.M. y Botana Agra, M. “Manual de la Propiedad Industrial”, (3ª. Ed.) *Marcial Pons*, Madrid, 2017; pág. 489

<sup>9</sup> Sentencia Del Tribunal De Justicia de 12 de diciembre de 2002. Asunto C-273/00 (Ralf Sieckmann vs Deutsches Patent und Markenamt)

En el caso de conflictos entre marcas, entre una con un registro previo y otra posterior los Tribunales lo tendrían muy difícil, si no imposible para dilucidar quien tiene mejor derecho. Ya que los Tribunales necesitarían todos los datos posibles acerca de los signos en disputa y para ello es básica la representación gráfica de las mismas.<sup>10</sup>

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea explicaba en la sentencia *Sieckmann* el requisito de la representación gráfica señalando:

*“procede interpretar el art 2 de la Directiva en el sentido de que puede constituir una marca un signo que en sí mismo no pueda ser percibido visualmente, a condición de que pueda ser objeto de representación gráfica (...) tal interpretación viene exigida por el buen funcionamiento del sistema de registro de las marcas. (...) Las autoridades competentes deben conocer con claridad y precisión la naturaleza de los signos constitutivos de la marca (...) los operadores económicos deben estar en condiciones de verificar con claridad y precisión las inscripciones practicadas en el registro y las solicitudes presentadas por sus competidores o potenciales (...) la representación tiene precisamente por objeto excluir todo elemento de subjetividad en el proceso de identificación y percepción del signo. Por consiguiente, el medio de la representación gráfica debe ser inequívoca y objetivo.”<sup>11</sup>*

No obstante, a partir de la Directiva 2015 elimina la exigencia de que el signo deba representarse gráficamente, sino que exigen, tal y como se refleja en el artículo 4 que se “representen 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”. Aquí tenemos que señalar el caso concreto de los signos que no pueden ser percibidos visualmente tales como sonidos u olores. En el caso de los sonidos el TJUE señala en el caso de que el signo se represente por medio de un pentagrama dividido en compases y en el que figuran, en particular, una clave, algunas notas musicales y silencios cuya forma indica el valor relativo y, en su caso, alteraciones si cumple con los

<sup>10</sup> Fernandez-Nóvoa, C., Otero Lastres, J.M. y Botana Agra, M. “Manual de la Propiedad Industrial”, (3ª. Ed.) *Marcial Pons*, Madrid, 2017; pág. 489

<sup>11</sup> García Pérez, R “El Derecho de Marcas de la UE en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia”, *Wolters Kluwer*, Madrid, 2019; pág. 96-97

requisitos para poder considerarse una marca, que no lo será en cambio una onomatopeya o la descripción escrita como la indicación de que el signo está formado por notas que componen una obra musical conocida.<sup>12</sup>

La situación de los olores es mucho más complicada, ya que si bien por parte del TJUE en la actualidad no rechaza que un signo olfativo pueda constituir una marca, una fórmula química, una descripción con palabras escritas, y el depósito de una muestra del olor en cuestión no son suficientes para considerar cumplida el requisito de representación gráfica.<sup>13</sup>

Si bien es cierto que estas sentencias mencionadas *at supra* señalan la necesidad de representación gráfica del signo y que este como mencionábamos ya no es una exigencia desde 2015, en el futuro podría ser el caso de que con una fórmula química, en el caso de signo olfativo, o, en el caso de signo sonoro, la entrega de una grabación digital podría ser suficiente. No obstante, el Tribunal no se ha pronunciado hasta el momento en un caso similar posterior a la entrada en vigor de la Directiva de 2015.

De otro lado debemos señalar el elemento “subjetivo” tal y como señala Bercovitz Rodríguez-Cano<sup>14</sup> que hace referencia a la distinción por parte del público de un producto o servicio de una empresa que lo distingue del resto de empresas.

Es lo que de otro modo señalaríamos como “carácter distintivo” y que no es otro que el que señala el mismo artículo 4 en su apartado a). Es decir, el signo ha de tener la capacidad para que el producto o servicio sobre el que recaiga lo diferencie de otros productos o servicios similares que otras empresas puedan ofrecer.

El TJUE diferencia entre dos tipos de carácter distintivo; en concreto y otro en abstracto. Para desarrollarlo tengo mencionar aquí la sentencia *Henkel KGaA/OAMI* en la que se señala que “procede tener en cuenta el hecho de que la percepción del público interesado no es necesariamente la misma en el caso de una marca figurativa constituida por la representación fiel del propio producto

---

<sup>12</sup> Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 27 de noviembre de 2003; Asunto C-283/01 (*Shield Mark vs Joost Kist h.o.d.n. Memex*)

<sup>13</sup> Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de diciembre de 2002; Asunto C-273/00 (*Ralf Sieckmann vs Deutsches Patent und Markenamt*)

<sup>14</sup> Bercovitz Rodríguez-Cano, A; García-Cruces González, JA. “Comentarios a la Ley de Marcas.” (Tomo I) (2ª Edición); *Editorial Aranzadi*, Navarra, 2008; pág. 123

que en el caso de una marca denominativa o de una marca figurativa o tridimensional que no represente fielmente el producto”<sup>15</sup>. En efecto, mientras que el público está acostumbrado a percibir inmediatamente estas últimas marcas como signos identificadores del producto, no ocurre necesariamente lo mismo cuando el signo se confunde con el aspecto del propio producto. De ello se desprende que la apreciación del carácter distintivo no puede conducir a resultados diferentes en el caso de una marca tridimensional constituida por el aspecto del propio producto y en el de una marca figurativa constituida por la representación, fiel a la realidad, del mismo producto.”<sup>16</sup>

No solo tiene que diferenciarse el signo de una marca de otras marcas a nivel gráfico, sino que tiene que provocar una diferenciación por parte del consumidor del origen de ese producto, de tal manera que si la marca no es otra cosa que un signo que define un producto o imagen del mismo, pero no lo diferencia del resto de productos, no alcanza ese factor necesario de carácter distintivo.

## 2.2 Funciones

Como se deja ver claramente en el apartado anterior, la función básica y principal de la marca es la indicadora de la procedencia empresarial. Esta no sirve solo como interés particular para el titular de la misma, sino que también repercute en el interés de los consumidores.<sup>17</sup> de hecho, el resto de las funciones se pueden ligar a esta primera.

- Indicadora de procedencia empresarial

Como hemos mencionado previamente, la función básica y característica de una marca es diferenciar ante los consumidores, un producto o servicio, de otros similares y vincular la marca con el titular de la misma. Ligando al consumidor de manera subjetiva a una determinada empresa que ofrece unos productos o servicios sobre los que recae la marca con la que ha hecho un vínculo el

---

<sup>15</sup> Sentencia Del Tribunal De Primera Instancia (Sala Segunda) de 19 de septiembre de 2001; Asunto T-30/00 (Henkel KGaA VS OAMI)

<sup>16</sup> IBIDEM.

<sup>17</sup> Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos De Derecho De Marcas. Madrid: Montecorvo, 1984. Print.P.44

consumidor. De esta manera la marca indica la procedencia del producto, de donde viene (empresarialmente hablando). En el caso Hoffmann- La Roche/Centrafarm, el actual TJUE reconocía expresamente que el origen empresarial de los productos o servicios que están bajo el paraguas de una marca es la función esencial de la marca<sup>18</sup>

Anteriormente esta definición de la función era más estricta, si bien es cierto que desde la doctrina alemana se ha dado una ampliación a esta función para incluir los casos en el que la marca es usada por varias empresas, bien por ser marca colectiva, de un grupo de empresas y licenciatarios de la marca. Señalando que en la realidad actual la definición de origen debe ser en un sentido más amplio del que originariamente era.<sup>19</sup>

No obstante, esta no es la única función de la marca tal y como el propio Tribunal señalaba:

*“que una marca podría desempeñar otras funciones distintas a la indicación de origen, asimismo dignas de protección frente a los menoscabos por parte de terceros, como las que consisten en garantizar la calidad del producto o del servicio al que identifican, o las de comunicación, inversión en publicidad...”*<sup>20</sup>

- La función indicadora de la calidad

A finales de los años 20, comienzos de los 30 surge en EEUU una ampliación con respecto a las funciones derivadas de la marca. Se señala que la marca no solo indica la procedencia sino también desempeña una función de indicación de calidad del producto o servicio.<sup>21</sup> El enlace que hace el consumidor entre el producto o servicio y la marca crea unas expectativas en el consumidor de las características que tendrá al adquirir un servicio o producto de dicha marca, vinculando la marca con unos baremos de calidad (ya sea esta, buena o mala)<sup>22</sup>. Surgen así dos hipótesis, la primera de control interno de calidad en el que la

<sup>18</sup> Fernandez-Nóvoa, C., Otero Lastres, J.M. y Botana Agra, M. “Manual de la Propiedad Industrial”, (3ª. Ed.) *Marcial Pons*, Madrid, 2017; pág. 491

<sup>19</sup> Fernández-Novoa, Carlos. *Fundamentos De Derecho De Marcas*. Madrid: Montecorvo, 1984. Print. P. 49

<sup>20</sup> García Pérez, R “El Derecho de Marcas de la UE en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia”, *Wolters Kluwer*, Madrid, 2019; pág. 69

<sup>21</sup> Fernández-Novoa, Carlos. *Fundamentos De Derecho De Marcas*. Madrid: Montecorvo, 1984. Print. P. 51.

<sup>22</sup> Fernández-Novoa, Carlos. *Tratado Sobre Derecho De Marcas*. 2ª ed. Madrid: Marcial Pons, 2004. Pag. 73

propia empresa es el que mantiene unos estándares de calidad para los productos o servicios bajo esa marca ya que va acorde al propio interés de la empresa garantizar unos estándares de calidad. Otra hipótesis es una obligación por parte externa, por parte del ordenamiento jurídico de un mantenimiento de los estándares de calidad. En la actualidad ambas hipótesis son, a mi modo de ver, usadas en el ámbito de la marca. En el ámbito externo se han ido creando a nivel europeo normas para estándares de calidad en los productos que se comercializan en el territorio y que obligan a las marcas a unos mínimos de calidad. Y por otro lado la misma empresa se pone unos estándares de calidad para sus productos, o los exige si son terceros los que lo realizan.

- Función del *Goodwill* o buena reputación.

Muy vinculado con como terminaba el apartado anterior está la función de la buena reputación o goodwill. Esta, es una función que se va adquiriendo con el tiempo y que gracias a unos estándares de calidad va dejando en la memoria de los consumidores una fama de ese producto o servicio. Esta cobra especial importancia en la denominada marca renombrada que tienen un gran prestigio, que son conocidas por una gran número de consumidores y que es fruto de la buena calidad de los productos o servicios, de su publicidad e incluso de la fuerza sugestiva de la propia marca<sup>23</sup>. Mencionamos aquí otra función de la marca que no es otra que la publicitaria.

- Función publicitaria.

La tesis de si la función publicitaria es o no jurídicamente relevante es debatida. En la doctrina americana es mantenida por Schechter.<sup>24</sup> En la doctrina española Arean Lalín señala que, si lo tiene en diversas instituciones como cesión y licencia de marcas.<sup>25</sup> Si que es cierto no obstante que en una gran cantidad de ocasiones podemos ver la distinción gráfica de la marca con un marcado carácter publicitario, casos tales como en las vestimentas de los equipos deportivos

---

<sup>23</sup> Fernandez-Nóvoa, C., Otero Lastres, J.M. y Botana Agra, M. "Manual de la Propiedad Industrial", (3ª. Ed.) *Marcial Pons*, Madrid, 2017; pág. 492-493

<sup>24</sup> Fernández-Novoa, Carlos. *Tratado Sobre Derecho De Marcas*. 2ª ed. Madrid: Marcial Pons, 2004. Pag 78

<sup>25</sup> Fernandez-Nóvoa, C., Otero Lastres, J.M. y Botana Agra, M. "Manual de la Propiedad Industrial", (3ª. Ed.) *Marcial Pons*, Madrid, 2017; pág. 493

donde empresas hacen llamados a usar sus productos o servicios. Me parece un claro ejemplo de la función publicitaria de la marca.

Como podemos ver todas las funciones van ligadas entre sí y con más fuerza a la principal, indicadora de la procedencia empresarial. El *goodwill*, la calidad o publicidad van ligadas a su vez no solo a la marca sino a la empresa que hay detrás y con la que están vinculada.

### 2.3 Protección del titular

Hemos mencionado anteriormente el registro de la marca como hecho garante y determinante para la protección y seguridad de esta. No obstante, la corriente de pensamiento era distinta anteriormente. Al comienzo, el registro de la marca no tenía la importancia tan grande que tiene ahora. Esto se debía a que la marca iba ligada a la empresa que la usaba y era el uso de esta por la empresa la que determinaba la fama de la misma y su “protección” frente a terceros a su vez en muchos casos el producto podía no ser siquiera industrial y ser más bien denominado artesanal. Con posterioridad esta línea de pensamiento cambia a la que vez que los modos de producción evolucionan y adquiere gran importancia el registro de la marca como garante de la protección del uso de la marca frente a terceros.

Sin embargo, a la hora de hablar de la protección del titular de la marca debemos señalar diversos aspectos a tener en cuenta. Puesto que la protección de la marca en un registro entraña un ámbito geográfico específico esto ha llevado a una variedad de registros que protegen la marca desde un nivel nacional a un nivel global. A nivel nacional la Oficina de Patentes y Marcas de España. Si queremos ampliar la protección de la marca más allá de nuestras fronteras, está la EUIPO (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea) a nivel europeo y la WIPO (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) regido por el Sistema de Madrid y por el que se puede llegar a alcanzar una protección de la marca prácticamente global (125 países).

Debemos mencionar también el artículo de 6 de la LMa que señala lo siguiente:

*“No podrán registrarse como marcas los signos (...) Las marcas no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de*



*la marca en examen sean "notoriamente conocidas" en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París."*

Con posterioridad a la reforma promulgada por el Real Decreto-Ley 23/2018 se unifica el concepto de marca notoria y renombrada quedando una sola categoría denominada marca renombrada. En la misma, tal y como señala la propia LMa, no se podrá registrar una marca en España un signo que sea idéntico o similar a una marca anterior independientemente de que los productos o servicios sobre los que recaiga la nueva solicitud sean distintos a los de la marca renombrada en España. También es de aplicación para las marcas que sin haber sido registradas en territorio español si lo hayan sido a través de la EUIPO. Esto se debe a lo que señalábamos previamente at supra relacionado con el termino dilución.

Ahora bien, ¿cuáles son los principales efectos que tiene el propietario de una marca? En el Título V, Capítulo I nominado "Efectos del registro de la marca y su solicitud" en su primer artículo (art. 34 LMa) la Ley nos señala los Derechos que confiere el ser titular de una marca. Es a su vez, prácticamente una transcripción del art 10 de la Directiva (UE) 2015/2436 del 16 de diciembre. En la misma señala unos supuestos que el dueño de la marca podría prohibir. No obstante, en ningún caso es exhaustiva como así lo ha señalado el propio TJUE en varias ocasiones. La sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de noviembre de 2002, en el asunto C- 206/01 lo señala en su párrafo 38.<sup>26</sup>

El art 34 de la LMa señala que el registro de una marca conferirá a su titular un derecho exclusivo de la misma y a continuación señala en los siguientes apartados las potestades que tiene el propietario de la marca para limitar su uso frente a terceros.

El primer apartado tiene ciertos matices a tener en cuenta en relación al signo y la marca. Tal y como dice en los apartados siguientes señala la importancia de que el signo que use un tercero sea idéntico o similar para los casos en los que pueda haber confusión por parte del público, no obstante, la Sentencia mencionada previamente (asunto C 206/01) es, a su vez muy interesante para el aspecto "exclusivo" que tiene el propietario de la marca, ya que señala la

---

<sup>26</sup> Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de noviembre de 2002 asunto C206/01 (Arsenal Football Club plc vs Matthew Reed)

posibilidad de usar una marca de terceros con una finalidad distinta a la de mención de marca. En su párrafo 34 señala; “*para que el titular de la marca pueda invocar el artículo 5, apartado 1, de la Directiva, el tercero debe utilizar el signo para distinguir productos o servicios, que es la función primordial (...). Si no se cumple este requisito, el titular podrá invocar únicamente las disposiciones del Derecho nacional a que se refiere el artículo 5 apartado 5 de la Directiva.*”<sup>27</sup> (La Directiva mencionada se refiere a la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988).

Pues bien, contestando a la pregunta que nos hacíamos previamente hay dos esferas a tener en cuenta, la positiva que es lo que puede hacer el propietario con su marca para sí mismo, tales como poner la marca en los productos, no hay que olvidar que la función principal de la marca es vincular un servicio o producto con la empresa o servicios que realice. La facultad de publicitar sus productos o servicios a través de la marca, usarlo también en las comunicaciones telemáticas que dicha empresa realice y en redes sociales, tan necesarias en la actualidad para acercarse a su público generando “goodwill” y a su vez generando publicidad que atraiga a un mayor público.

Tenemos que mencionar otra característica dentro del ámbito de exclusividad que ampara al dueño de la marca registrada y no es otro que el uso del mismo. Siendo por tanto como dos caras de una misma moneda, por un lado, tiene el derecho a usarla, por otro, la obligación de hacerlo. Y esto no podría ser así si no hubiese una facultad positiva de usar la marca.<sup>28</sup>

Como hemos mencionado previamente la función básica principal y esencial de la marca es la función identificadora del producto o servicio sobre el que recae la marca con la persona física o jurídica del que nace dicho producto o servicio. Por ello un requisito básico para mantener la propiedad sobre la marca registrada es su “uso efectivo” y en caso de que no se realice puede caducar el registro de esta lo que facultaría a un tercero a poder registrar para si dicha marca. No hay una definición legal de lo que es un *uso efectivo*, no obstante, el TJUE ha

---

<sup>27</sup> Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de noviembre de 2002 asunto C206/01 (Arsenal Football Club plc vs Matthew Reed)

<sup>28</sup> Fernández-Novoa, Carlos. *Tratado Sobre Derecho De Marcas*. 2ª ed. Madrid: Marcial Pons, 2004. Pag 436

señalado a raíz de diversas sentencias lo que es un uso efectivo de la marca entre ellos:

La sentencia 11 de marzo de 2003, *Ansul BV/ Ajax Brandbeveiling BV* declara que el uso efectivo no tiene por qué hacerlo con exclusividad el titular de la marca, sino que también lo puede hacer un tercero que esté autorizado por él. Del mismo modo en su párrafo 36 señala que el uso de la marca no puede ser meramente simbólico con el fin de mantener los derechos conferidos y que debe tratarse de un uso acorde con la función esencial de la marca<sup>29</sup>

La faceta negativa, es la cara B de lo mencionado previamente. Se trata de prohibir que terceros que usen la marca sin el permiso de su dueño. Esto nos lleva a que no se pueda usar su nombre para generar publicidad y, al menos a nivel nacional, tampoco para hacer publicidad comparativa. El propietario de la marca también podrá prohibir la comercialización de productos con su marca, sin embargo, esto último tiene ciertos matices. El propietario de la marca ya sea persona física o jurídica podrá hacer concesiones a terceros para que usen su marca para crear su producto o servicio o para comercializarlo, no obstante, esto puede llevar a ciertos conflictos pues puede darse el caso que se encuentre un producto con la marca procedente de un tercero con concesión en un territorio donde en principio no se le había dado potestad. Por otro lado, en los casos de productos de segunda mano se venden productos con marcas y sin el permiso, en principio, del dueño de la misma. Surge una figura que es la que vamos a desarrollar a continuación denominada “Agotamiento del Derecho sobre la Marca”.

---

<sup>29</sup> Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de marzo de 2003, asunto C-40/01 (*Ansul vs Ajax Brandbeveiling*)

## **CAPITULO SEGUNDO; El Agotamiento del Derecho de Marca.**

### 3.1 Definición y encuadre normativo.

Como hasta ahora hemos visto, hemos señalado tanto su función principal como complementarias y las protecciones que el sistema jurídico dan al titular de esta. No obstante, en un sistema legal como el nuestro cada derecho tiene un área de influencia y por lo mismo unos límites.

De la misma forma, cuando el área de un derecho colisiona, o roza con otro, por lo general surgen medidas por parte del mismo sistema que ayudan a diluir o solucionar dichos conflictos.

En el caso del Derecho de Marca, el eje central es sobre el objeto o servicio sobre el que recae y del que indica su origen. Es por este, que el titular tiene un conjunto de derechos que le permiten limitar ciertos aspectos ligados al comercio de los mismos. Esto nos lleva a que sea el Derecho a la libre circulación de mercancías uno de los derechos con los que puede entrar en conflicto.

Si bien es cierto, que con anterioridad al 1800 no hay recogido ningún caso de conflictos sobre esto. Durante finales del siglo XIX y el siglo XX el aumento del tráfico comercial internacional, gracias a los avances tecnológicos han aumentado exponencialmente y, como tal, han aumentado el volumen de importaciones paralelas.

La importación paralela no es otra cosa que el comercio de productos oficiales vendidos por una vía que no es la oficial del titular de la marca de dichos productos. Surgía así un conflicto entre el titular de la marca y el tercero que vendía e importaba productos oficiales sin su consentimiento. Como respuesta a esto, surge el agotamiento del derecho de marca.

El agotamiento del derecho de marca actualmente se encuentra en nuestra normativa nacional recogido en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. En el Título V (Contenido del derecho de marca); Capítulo I (Efectos del registro de la marca y de su solicitud); en el artículo 36 cuyo precepto estipula 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 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 mismos se haya modificado o alterado tras su comercialización.”*

La propia Directiva 2015/2436 en materia de marcas lo redacta de una forma similar de la siguiente manera:

*“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.*

*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.”*

Como podemos comprobar la redacción de ambos preceptos son muy similares con alguna variación mínima, el caso de remarcar la importancia del registro de la marca en la legislación nacional es uno de ellos.

El agotamiento del derecho surge efecto en el momento en el que el producto ha sido comercializado por el titular de la marca o por un tercero que adquirió el consentimiento del titular para poder comercializar dichos productos. Y es, a partir de ese momento, cuando el titular del derecho de marca extingue, con algunas excepciones que veremos más adelante, todos los derechos que le fueron conferidos como titular de la marca.

Debo aquí hacer referencia a la sentencia del TJUE de 30 de noviembre de 2004 Peak Holding/ Axolin- Elinor. En esta sentencia, el Tribunal señala que la Directiva en su art 5, da al titular derecho exclusivo y que dentro de estas capacidades está la de impedir que terceros importen productos con la marca. Remarcando la gran importancia que la Directiva da a garantizar que el titular de la marca sea el primero en comercializar el producto que contiene su marca.

Por otro lado, el Tribunal de Justicia señala que la comercialización fuera del Espacio Económico Europeo (en adelante EEE) no agotan este derecho. Controlando por tanto la primera comercialización dentro del EEE. (En este aspecto concreto nos centraremos posteriormente, debiendo entre otras cosas mencionar la Sentencia Silhouette).

Dicha sentencia que estamos comentando deja claro que a el titular hacer efectivo el valor económico de su marca agota los derechos exclusivos que la Directiva le confiere en su articulado. Pero que hasta que no hay una transmisión del producto en el que se hace efectivo su valor económico no sale de la esfera de poder del titular de la marca y que por tanto aún mantiene sus derechos de exclusividad sobre los mismos.

Debemos pues dejar claro que no es lo mismo importar un producto o almacenarlo, ofrecer un producto o comercializarlo a efectos del agotamiento del derecho de marca.

*“la Directiva debe interpretarse en el sentido de que los productos designados con una marca no pueden considerarse comercializados en el EEE cuando el titular de la marca los ha importado al EEE con la intención de venderlos en él o cuando los ha ofrecido a los consumidores en el EEE, en sus propios establecimientos o en los de una sociedad del mismo grupo, pero sin llegar a venderlos.”<sup>30</sup>*

### 3.2 Ámbito territorial del agotamiento.

En Europa con anterioridad a la llegada de la UE cada país hacia frente a este conflicto de diversas formas.

En Francia, es el primer lugar donde se aplica el agotamiento del Dº de marca. En una traducción realizada por Tomas de las Heras en su libro “El agotamiento del Derecho de marca” se recoge una sentencia de 1863 en la que se señala que unas leyes de 28 de julio de 1824 y otra de 23 de junio de 1857 no sancionan una importación por el mero hecho de serlo. Sino cuando se haya realizado un

---

<sup>30</sup> Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 30 de noviembre de 2004; Asunto C-16/03

uso fraudulento de una marca. Esto, por tanto, da lugar a lo que señalamos como agotamiento internacional del Dº de marca. La razón detrás se debía a que dichas leyes no sancionaban las mercancías importadas sobre los que se había puesto la marca con el consentimiento del propietario de dichas marcas. Años más tarde la *cour d'appel de Rouen*, reconocería y demarcaría aún más el agotamiento internacional dando la exclusividad a marcar los productos y colocarlos por primera vez en el mercado al titular de la marca, pero negando la exclusividad de posibles futuras ventas. Con posterioridad a esto, se tomaría la doctrina opuesta con el denominado “derecho de reventa” donde el titular de la marca controlaba la comercialización hasta el destinatario final. Con el acercamiento europeo volvería al agotamiento internacional.<sup>31</sup>

En el caso germano, en un primer momento, adoptaba una perspectiva ligada al agotamiento internacional del Dº de marca. Diferenciaba entre el Dº de patente que iba ligado a un territorio con el principio de unidad y universalidad del Dº de marca. Esto se debía a la influencia del jurista alemán Kohler. El cual, vinculaba la marca a un Dº de la personalidad y por lo tanto universal y sin límites territoriales.<sup>32</sup> No obstante, esta teoría fue rebatida ya que, como señalaba Alexander Katz la marca podía ser transmitida a un tercero y no por ello se extinguía, si no que continuaba subsistiendo, aunque el titular fuese otro.<sup>33</sup>

Con el caso MAJA la línea jurisdiccional germana continua el principio del agotamiento Internacional ya que, a ojos del Tribunal, la marca esté registrada por la sociedad matriz o una filial, es totalmente indiferente con respecto a la función principal que desarrolla la marca. Y añadió que en caso contrario la marca perdería su función principal para convertirse en una herramienta que ayudara a la compartimentación territorial de los mercados.<sup>34</sup> El caso “Cinzano” venía a continuar con esta línea de pensamiento ya que, aunque eran licenciarios diferentes la sociedad matriz de la que emanaban era la misma. Para el sistema jurídico alemán de la segunda mitad del siglo XX el agotamiento

---

<sup>31</sup> Heras Lorenzo, Tomás De Las. *El Agotamiento Del Derecho De Marca*. Madrid: Montecorvo, 1994. Págs. 70 y ss.

<sup>32</sup> IBIDEM

<sup>33</sup> Fernández-Novoa, Otero Lastres, and Botana Agra. *Manual De La Propiedad Industrial*. Madrid: Marcial Pons, 2017. Manuales Profesionales. Mercantil.

<sup>34</sup> Fernández-Novoa, Carlos. *Tratado Sobre Derecho De Marcas*. 2ª ed. Madrid: Marcial Pons, 2004. P 466

del derecho de marca no necesita de un artículo en específico para desarrollarlo ya que se encuentra intrínseco en la norma general delimitadora del derecho de marca alemán.<sup>35</sup> Con la entrada de Alemania en la UE su ley de Marcas de 1995 se adhiere al agotamiento comunitario basándose en que previamente no se había legislado sobre este aspecto y que habían sido los tribunales los que habían seguido el agotamiento internacional, pero que con la entrada en vigor de la ley del 95 ya no estaría vigente dicho agotamiento y que pasaría a ser el agotamiento regional el vigente.<sup>36</sup>

Llegados a este punto debo hacer un breve desvío para señalar un caso mucho más reciente, dentro ya, del seno de la UE. Me refiero al caso “Schwepps”<sup>37</sup>. Ya que siendo algo distinto en algunos aspectos a los casos mencionados en el párrafo anterior comparte por otro lado puntos en común con ellos. En este caso, la marca Schwepps, tiene dos titulares. Por un lado, Cadbury Schwepps y por otro Coca-Cola Atlantic Industries. Pues bien, pese a que son titulares distintos, mantienen un comportamiento de unidad sobre la marca. Esto lleva al Tribunal a estipular que ambas empresas no pueden negarse a los productos que bajo esa marca comercialice la otra parte. Pese a que no son casos idénticos a los casos at supra, ya que no comparten el vínculo matriz-filial. El resultado es el mismo debido a la apariencia que guardan. Como decíamos hay diferencias claves como que en el caso alemán previo (caso Cinzano) los sabores de las bebidas son diferentes. Sin embargo, estaban ligadas por un vínculo societario que ligaba finalmente a la marca con la sociedad titular (debemos recordar que esa es la función principal de la marca). En el caso de Schwepps los titulares claramente son distintos, no así el resto de los elementos (imagen, estándar de calidad, publicidad compartida...). Lo que nos lleva a que, si bien es cierto que, no se cumple en sentido estricto con el objetivo principal de la marca. Si se cumple con funciones secundarias de la misma tales como publicidad o goodwill, al que si le añades al gran vínculo y esfuerzo comercial llevado a cabo por ambos titulares con respecto a este producto. Dan como resultado que, a ojos del

---

<sup>35</sup> Heras Lorenzo, Tomás De Las. *El Agotamiento Del Derecho De Marca*. Madrid: Montecorvo, 1994. Págs. 79 y ss.

<sup>36</sup> Fernández-Novoa, Carlos. *Tratado Sobre Derecho De Marcas*. 2ª ed. Madrid: Marcial Pons, 2004. P 467

<sup>37</sup> Sentencia TJUE 20 de diciembre de 2017, Asunto C-291/16



destinatario final, el consumidor, parte clave en toda la teoría del desarrollo de la marca, que el producto es el mismo.<sup>38</sup>

Es un caso concreto, pero de gran importancia. A mi modo de ver, es clave en el desarrollo de la teoría del agotamiento del derecho de marca ya que es un caso en el que ante la búsqueda por parte de los titulares de la marca de compartimentar el mercado. Los Tribunales optan por decantarse, en esta ocasión, a favor del libre mercado. Esto a su vez basándose en el art. 36 del TFUE donde señala en su última frase:

*“No obstante, tales prohibiciones o restricciones no deberán constituir un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros.”*

En España los Códigos penales de 1822 y el 1848, se protegía al titular del derecho de marca y se garantizaba al titular de esta su uso exclusivo tanto de falsificaciones o uso de la marca en otros productos para los cuales nada ha tenido que ver el titular de la misma. La primera normativa especial de marcas llegaría también en el 1850 a modo de aumentar la protección de la marca. Surge un certificado de marca mediante el cual podrán ir en contra de aquellos que usen la marca sin su consentimiento dándole una capital importancia a dicho certificado ya que es el que permitía perseguir en juicio aquellos que hicieran uso usurpatorio de la marca. En 1902 surge la Ley de Propiedad Industrial en la que se establece la posibilidad por parte del titular de la marca de perseguir tanto civil como penalmente al que use marca falsificada o imitada, así como impedir que un tercero pueda suprimir la marca o signo sin su consentimiento. No obstante, no impedía que se pudiera añadir la marca del tercero ni prohibir la comercialización de los productos sin suprimir la marca. Tampoco defienden que sea el titular de la marca el que deba realizar la primera comercialización del producto, tal y como ya veremos más adelante, ahora si pasa. En el mismo hilo continua con el Instituto de la Propiedad Industrial de 1929.<sup>39</sup> No es hasta la Ley

---

<sup>38</sup> Pellisé, Cristina (2019). La función sancionadora del agotamiento de los derechos de marca en el mercado interior: el asunto Schweppes. *La Ley Unión Europea*, ISSN-e 2255-551X, número 66

<sup>39</sup> Heras Lorenzo, Tomás De Las. *El Agotamiento Del Derecho De Marca*. Madrid: Montecorvo, 1994. P. 121 y ss.

de Marcas de 1988 que se trata de forma normativa el agotamiento del derecho de marca.<sup>40</sup>

Siguiendo este hilo doctrinal de agotamiento internacional del derecho de marca podemos mencionar el caso británico. Donde se sigue una la doctrina de resolver esta clase de conflictos de manera similar a los casos señalados previamente. El Reino Unido sigue a lo largo del siglo XX la doctrina del agotamiento internacional de la marca. Me interesa resaltar el caso Revlon. En él, nos encontramos al igual que en los casos germanos que mencionaba previamente, un vínculo entre una sociedad matriz y su filial. La sociedad matriz vendía una marca británica "Revlon flex" en USA. Allí fue comprada por un tercero e importada nuevamente a UK. La filial demandaba al importador gris, pero es desestimada ya que se entendía como agotamiento debido a dos factores; La influencia de la matriz para imponer su voluntad y el uso de una marca que pese a ser registrada por la filial era aplicable y usada al conjunto societario REVLON. No obstante, esta doctrina no se aplica para los casos donde las calidades del producto difieran.<sup>41</sup>

Si a lo expuesto hasta ahora en este apartado le sumamos, acercándonos más aun al surgimiento de la Unión Europea, la Ley uniforme Benelux en la que expresamente se recogía el agotamiento internacional del derecho de marca de la siguiente forma, "*el derecho exclusivo a la marca no implica el derecho a oponerse al empleo de esta marca para los productos que el titular o su licenciataria hayan puesto en circulación bajo dicha marca, salvo que el estado de los productos haya sido alterado*".<sup>42</sup> Nos encontramos con que, con algunas discordancias concretas, a lo largo del siglo XX en muchos países europeos se siguió una doctrina que apoyaba al agotamiento internacional del derecho de marca. Debo señalar aquí que, si bien es cierto que en los Estados mencionados previamente sí que había un hilo doctrinal que llevaba hacia el agotamiento internacional no era en lo era en la totalidad de Estados que formaron parte del comienzo de lo que ahora es la UE.

---

<sup>40</sup> Fernández-Novoa, Carlos. *Tratado Sobre Derecho De Marcas*. 2ª ed. Madrid: Marcial Pons, 2004. P. 472

<sup>41</sup> Heras Lorenzo, Tomás De Las. *El Agotamiento Del Derecho De Marca*. Madrid: Montecorvo, 1994. Pag 91 y ss.

<sup>42</sup> IBISIDEM P.90.

Entonces, ¿cuál es la razón por la que, con la llegada de las Comunidades Europeas y posteriormente la UE, en lugar de continuar con una línea de pensamiento mayoritaria, esto es, la aplicación del agotamiento internacional, se da un giro hacia un agotamiento regional?

Pese a que la línea doctrinal del Tribunal de Justicia prácticamente a seguido desde el comienzo la línea del agotamiento comunitario, en el seno de la propia Comunidad, hay un gran sector que defiende el agotamiento internacional.

Creo relevante mencionar la sentencia del Tribunal de Justicia de 1974. Con anterioridad a esta fecha había estados miembros donde se regían por el agotamiento nacional y tras esta sentencia se tornaban hacia el agotamiento comunitario. En dicha sentencia se señalaba lo siguiente:

*“Considerando que, en efecto, si el titular de la marca pudiera prohibir la importación de productos protegidos, comercializados en otro Estado miembro por él o con su consentimiento, tendría la posibilidad de compartimentar los mercados nacionales, dando lugar con ello a una restricción en el comercio entre los Estados miembros, sin que dicha restricción sea necesaria para garantizarle el contenido del derecho exclusivo derivado de la marca”<sup>43</sup>*

Como digo, en estas primeras sentencias previas al no haber una normativa clara, sí que hubo sentencias también que iban más encaminadas al agotamiento internacional. Es el caso de con el caso EMI-CBS, de 1976<sup>44</sup>.

Es de especial importancia recordar estas sentencias previas a la Directiva 89/104/CEE ya que, desde este momento, sí que hay una base ad hoc donde se trata el agotamiento del derecho de marca y donde claramente se estipula el agotamiento comunitario:

*“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 Comunidad con dicha marca por el titular o con su consentimiento.”<sup>45</sup>*

---

<sup>43</sup> Resolución del Parlamento Europeo sobre el documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre la problemática del agotamiento del derecho de marca (SEC(1999) 2033 ' C5-0354/2000 ' 2000/2187(COS))

<sup>44</sup> Galán Corona, Eduardo, and Fernando Carbajo Cascón. Marcas Y Distribución Comercial. Salamanca: Ediciones Universidad De Salamanca, 2011. Print. Acta Salmanticensia. Estudios Jurídicos 86. p.118

<sup>45</sup> 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

Por supuesto, tras la entrada en vigor de la normativa europea ha habido una gran cantidad de jurisprudencia al respecto. Posteriormente analizaremos algunas de estas sentencias cuando profundicemos el agotamiento del derecho de marca per se.

En un comienzo la idea para con el desarrollo normativo era continuar en la línea del agotamiento internacional. En el proyecto de Directiva de 1980 se recogía el agotamiento internacional. Se basaba en la función principal de la marca como indicador del origen del producto. No pudiendo por tanto a priori, ser prohibido el uso de una marca por un tercero con respecto a los productos con esa marca, si ya han sido comercializados “en la Comunidad o fuera de ella” por el titular o con su consentimiento.<sup>46</sup> Así es confirmada la intención primaria que se tenía de continuar con el agotamiento internacional a través de la respuesta de la Comisión a la pregunta referida por el Werner LANGEN donde, textualmente resalto:

*“Esta disposición sobre el agotamiento comunitario fue introducida a petición del Parlamento. En efecto, cuando, en su propuesta inicial, la Comisión había elegido el principio del agotamiento internacional, el Parlamento solicitó que únicamente se tuviera en cuenta el agotamiento comunitario.”<sup>47</sup>*

E incluso tras la primera Directiva, el Parlamento Europeo encargó a la Comisión un estudio sobre las repercusiones que en el caso de una adopción del agotamiento internacional en la UE tendría para los fabricantes, trabajadores y consumidores.<sup>48</sup> Sobre la mesa, en el grupo de expertos del Consejo se llegó a barajar la idea de abrirse parcialmente al agotamiento internacional, acercándose a este de dos formas: Por un lado, diferenciar los regímenes de agotamiento para los distintos sectores económicos, pudiéndose llegar a crear una lista exhaustiva de que productos tendrían agotamiento internacional o hacer del agotamiento internacional la norma base y establecer excepciones.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> Fernández-Novoa, Carlos. *Tratado Sobre Derecho De Marcas*. 2ª ed. Madrid: Marcial Pons, 2004. P. 462

<sup>47</sup> PREGUNTA ESCRITA n. 737/98 del Werner LANGEN a la Comisión. Directiva de la UE sobre las marcas (RESPUESTA COMPLEMENTARIA) Diario Oficial n° C 402 de 22/12/1998 p. 0025

<sup>48</sup> Resolución del Parlamento Europeo sobre el documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre la problemática del agotamiento del derecho de marca (SEC(1999) 2033 ' C5-0354/2000 ' 2000/2187(COS))

<sup>49</sup> Propriété intellectuelle: épuisement des droits conférés par la marque 2000/2187(COS) - 01/12/1999 – (Document de base non législatif.)

Según la doctrina el agotamiento de marca se puede dar en tres esferas, a la cual más amplia. Estas serían; agotamiento nacional, regional e internacional.

El agotamiento nacional se da en los países en los que la normativa vigente señala que hasta que el titular de la marca no realice la venta de su producto en el mercado nacional sigue manteniéndose dentro de la esfera de poder del titular. No se permiten importaciones paralelas.<sup>50</sup>

En el caso del agotamiento regional nos encontramos con el caso europeo donde este comienza una vez el titular de la marca ve agotado su derecho una vez vende el producto en alguno de los mercados que conforman dicha región. Debemos señalar, en este caso la sentencia de 16 de julio de 1998, denominada sentencia Silhouette.

En esta sentencia, una empresa austriaca de gafas de gama alta vende 21 mil unidades a un mercado extranjero. Allí fueron compradas por una empresa que luego las volvió a revender en el mercado austriaco. Esto provocó que Silhouette presentara una demanda contra Hartlauer por violación del derecho de marca ya que no consideraba agotado su derecho. Sería el Tribunal el que acabaría diciendo:

*“Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión que el apartado 1 del artículo 7 de la Directiva, en su versión modificada por el Acuerdo EEE, se opone a normas nacionales que prevén el agotamiento del derecho conferido por una marca respecto de productos comercializados fuera del EEE con dicha marca por el titular o con su consentimiento.”<sup>51</sup>*

Por señalar referencias más recientes en este aspecto podemos señalar el auto del Tribunal de Justicia de 28 de octubre de 2010 en el que se vuelve a remarcar que:

“En sentencias posteriores, el Tribunal de Justicia señaló que, habida cuenta de la sentencia Silhouette International Schmied, antes citada, el efecto de la Directiva 89/104 es limitar el agotamiento del derecho

---

<sup>50</sup> ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, “El Secreto está en la Marca: Introducción a las Marcas dirigido a las Pequeñas y Medianas Empresas”, *Revista de la OMPI*, Vol.4, Madrid, España, 2004. Pag 83

<sup>51</sup> Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de julio de 1998; Asunto C- 355/96

conferido al titular de la marca únicamente en los supuestos en que los productos hayan sido comercializados en el EEE y permitir de este modo a dicho titular controlar la primera comercialización en el EEE de los productos que llevan su marca (sentencias de 20 de noviembre de 2001, Zino Davidoff y Levi Strauss, C-414/99 a C-416/99, Rec. p. I-8691, apartado 33; de 8 de abril de 2003, Van Doren + Q, C-244/00, Rec. p. I-3051, apartado 26, y de 30 de noviembre de 2004, Peak Holding, C-16/03, Rec. p. I-11313, apartado 36).<sup>52</sup>

La doctrina en el caso del agotamiento comunitario se muestra a favor ya que esto no hace sino ayudar a fortalecer la economía comunitaria, fortaleciendo a las empresas comunitaria frente a extranjeras. Entre otras cosas fortalece la posición del titular de una marca en detrimento de posibles importaciones paralelas. También provoca un incremento económico en el valor de la marca, creando un escalón comercial frente a terceros en países donde los costes de producción son más reducidos y a su vez le da mayor valor aún a la marca siendo así una razón de peso para invertir empresarialmente en la misma.<sup>53</sup>

Por otro lado, los detractores de esta doctrina son afines al agotamiento internacional. En este, una vez el titular de la marca comercializa el producto, independientemente del mercado en el que lo haga, pierde el derecho. Las importaciones paralelas, como se puede entender, se permiten en todos los casos una vez se hace esa primera comercialización con independencia de donde haya sido. Para los defensores de esta doctrina, entre los que podemos destacar en el caso español a Tomas de las Heras, remarcan entre otras que el agotamiento internacional fomenta la competitividad en los precios y esto claramente beneficia al consumidor. También que el objetivo principal de la marca no es otro que el de determinar el origen y que como tal con que el titular de la marca realice la primera comercialización se daría por cumplido este fin independientemente de donde realice dicha comercialización.

---

<sup>52</sup> Auto del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 28 de octubre de 2010; Asunto C- 449/09

<sup>53</sup> Colmenero García, Dolores Colmenero; 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.º 35, 2004. P.66 y ss.

### 3.3 El consentimiento.

Uno de los aspectos importantes que debemos tener en cuenta a la hora de confirmar si hay o no agotamiento del derecho es el consentimiento. Tal y como mencionábamos en al comienzo de este capítulo tanto la ley como la Directiva señalan *“por el titular o con su consentimiento”*. Creo que está bastante claro que no hay problema a la hora de dilucidar si hay o no agotamiento cuando es el propio titular de la marca el que comercializa el producto. El problema comienza con las importaciones paralelas realizadas por terceros y si estos han obtenido o no el consentimiento de la marca para poder realizar dicha comercialización en el EEE. Es de capital importancia comprender y ver si en cada caso hay o no consentimiento ya que puede ser la diferencia entre que haya agotamiento efectivo del derecho de marca o no.

La importancia de definir claramente a que se refiere con consentimiento y para evitar una inseguridad jurídica sobre el mismo ha llevado al Tribunal de Justicia a dar una interpretación que sea uniforme para todos los países miembros. Numerosos son los casos en los que el TJUE ha desarrollado jurisprudencia sobre el tema.

El primero que mencionaré es entre Zino Davidoff SA (en adelante Davidoff) un titular de dos marcas registradas en el Reino Unido y usada para una gama amplia de aseo y cosméticos. Davidoff vende estos productos en Singapur comprometiendo al distribuidor a vender únicamente los productos en el territorio determinado fuera del EEE, y obligando que prohibiera a los subdistribuidores y minoristas locales la reventa fuera de dicho territorio. A&G Imports Ltd. (en adelante A&G) compró los productos de Davidoff que fueron comercializados en Singapur y los puso a la venta en el Reino Unido. Tras esto Davidoff demandó a A&G alegando que la importación de productos al Reino Unido y su venta violaban sus derechos de marca. A&G por el contrario señaló que la importación y venta en el Reino Unido se había realizado con el consentimiento de Davidoff ya que los había comprado en un sitio donde este lo había comercializado. Davidoff por su parte negó que hubiera consentido o que se pudiera considerar que hubiera consentido y además señaló que A&G había eliminado los números de lote.

En otro caso Levi Strauss & Co. Es titular de las marcas Levi's y 501, por su parte Levis Strauss (UK) LTD es licenciataria de marca Levi Strauss (denominaremos a las dos en adelante Levi's)

Por otro lado, Tesco Store y Tesco plc (en adelante Tesco) es una cadena de supermercados que vende, entre otras cosas, ropa.

Costco Wholesale UK Ltd (en adelante Costco) es una sociedad que vende productos de marca, especialmente ropa.

Levi's en todo momento se han negado a vender tanto a Costco como Tesco. No obstante, ambas adquirieron pantalones de la marca de Levi's por su cuenta a terceros que tenían la autorización de Levi's para distribuirlos o venderlos y que importaban de países no pertenecientes al EEE en estos contratos no había ningún tipo de restricción que señalare la imposibilidad de vender los mismos en algún territorio.

Levi's ejerció una acción contra Tesco y Costco alegando que dicha importación que realizaron y posterior venta de los vaqueros con su marca constituía una violación de sus derechos de marca.

En los dos casos reseñados una de las preguntas que se le hace al tribunal es en torno al consentimiento del titular de una marca y si la venta de esos productos dentro del EEE que anteriormente se habían comercializado fuera del EEE por el titular o con su consentimiento debe ser expreso o puede ser tácito en su lugar.

El tribunal, se ve obligado a dar una definición uniforme del término consentimiento. Tal y como la sentencia que estamos comentando señala; *“el concepto <<consentimiento>> ha de recibir una interpretación uniforme en el ordenamiento jurídico comunitario”*<sup>54</sup> ya que, tal y como señala posteriormente, *“Si el concepto de consentimiento incumbiera al Derecho nacional, la protección para los titulares de las marcas podría variar en función de la ley aplicable. No se alcanzaría el objetivo de una “misma protección en las legislaciones de todos los Estados miembros” declarado en el noveno considerando de la Directiva 89/104 y calificado de fundamental por este”*

---

<sup>54</sup> Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de noviembre de 2001; asuntos acumulados C-414/99 a C-416/99



- Consentimiento expreso; el tribunal no se pronuncia, entre otras cosas porque ante un consentimiento expreso no cabe conflicto alguno o no se ha dado ninguno hasta el momento ya que es el propio titular de la marca el que expresa de forma directa su consentimiento para la venta en territorio EEE de productos vendidos en mercados exteriores. No hay requisitos para este tipo de consentimiento, pueden realizarse de manera oral o por escrito
- Consentimiento tácito; el tribunal señala que, para los casos de productos designados con una marca vendidos en un mercado exterior al EEE podrá haber consentimiento tácito cuando haya elementos o circunstancias anteriores, concurrentes o posteriores a la comercialización fuera del EEE que lleven a un Juez de cualquiera de los estados miembros del EEE a señalar que el titular de la marca renunció a la comercialización de dichos productos dentro del EEE.

No obstante, tal y como recoge la sentencia no se considerará como renuncia de la misma:

*“De que el titular de la marca no haya comunicado a todos los compradores sucesivos de productos comercializados fuera del EEE su oposición a la comercialización en el EEE;*

*De que los productos no lleven indicaciones de la prohibición de comercialización en el EEE;*

*De que el titular de la marca haya transmitido la propiedad de los productos 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 EEE.”<sup>55</sup>*

- Consentimiento presunto; queda descartado por el tribunal ya que por un lado invertiría la carga de la prueba que luego mencionaremos ya que tal y como se define el propio término “presunto” el consentimiento se entendería supuesto hasta que se demostrara lo contrario.

---

<sup>55</sup> Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de noviembre de 2001; asuntos acumulados C-414/99 a C-416/99

Por otro lado, en el caso de que una legislación nacional dentro del EEE aceptase dicho consentimiento afectaría a la seguridad del derecho de marca y a una desigualdad entre estados, punto que va en contra del objetivo de la Directiva que va en una dirección totalmente opuesta a esta cuyo objetivo no es otro que la armonización completa de las normas dentro del EEE en este caso que nos trae. A su vez tal y como señala la propia sentencia *“Incumpliría la exigencia de consentimiento positivo que impone el derecho comunitario.”*<sup>56</sup> Esto va además muy en relación con lo mencionado at supra en lo referente al consentimiento tácito ya que, por poner un ejemplo, el no estipular a sus compradores de fuera del EEE que no se pueden vender los productos dentro del EEE podría suponer para algunos, que presuntamente si se puede y como se recalca en la sentencia mencionada o en otras posteriores como es el caso de la Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 3 de junio de 2010; Asunto C- 127/09, en concreto en su párrafo 39 no es este el caso.

En lo referente a la carga de la prueba. En el caso del consentimiento lo mencionaba previamente. Siguiendo la propia guía de pensamiento que hasta ahora llevamos con el consentimiento en sí. La carga de la prueba debe corresponder al sujeto que invoca la existencia de esta y no al titular de la marca. Como hemos ido comprobando hasta ahora la normativa va dirigida a proteger al titular de la marca y a que sea este, ya sea de forma directa o a través de un tercero el que realice la primera comercialización del producto en el EEE. Por lo tanto, si la carga de la prueba a la hora de señalar si hay o no consentimiento por su parte recayera sobre él, le colocaría en una situación débil frente al tercero que vendiera productos con su marca. A su vez iría en contra de todo lo mencionado previamente sobre los tipos de consentimiento, sobre todo si pensamos en el caso concreto de no llevar indicaciones de la prohibición de su puesta en venta en el EEE y demás casos que mencionábamos previamente.

Otro aspecto importante a tener en cuenta en cuanto al consentimiento, es que es, sobre los productos sobre los que se dio el consentimiento. Con esto quiero dejar claro que al que se le da el consentimiento de venta en el EEE será tan solo de esos productos de los que se produzca el agotamiento y por tanto si

---

<sup>56</sup> Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de noviembre de 2001; asuntos acumulados C-414/99 a C-416/99

vende otros productos bajo la misma marca o, como veremos más adelante incluso de distinto lote, no se agotará el derecho sobre la marca que tiene el titular. Debo mencionar aquí la Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 1 de julio de 1999; Asunto C- 173/98 entre Sebago inc. (en adelante Sebago) y G-B Unic SA (en adelante Unic). Unic defendía que para cumplir con el consentimiento es suficiente con que con anterioridad se hayan comercializado productos similares de la misma marca. Por su parte Sebago indicaba que debía darse el consentimiento para cada partida de mercancías y que no bastaba con que se hubiera consentido con un lote, sino que debía hacerse o consentirse cada lote importado en concreto. En la línea de protección del titular de la marca que llevamos mencionando se remarca por el tribunal que *“para que haya consentimiento, en el sentido del apartado 1 del artículo 7 de dicha Directiva, este debe referirse a cada ejemplar del producto respecto del cual se invoca el agotamiento.”*

Es decir que por cada lote de productos con la marca se deberá dar el consentimiento y para el resto de los lotes a los que no se les dé no habrá agotamiento del derecho de marca hasta que sea el titular o un tercero con su consentimiento el que lo comercialice. Esto blindo mucho más, si cabe, al titular de la marca ya que le da un control más amplio sobre los productos con su marca. No obstante, dicho control es a su vez necesario ya que de otra forma el control de la primera comercialización en el EEE perdería su razón de ser tras la primera venta de un producto con esa marca.

Como supuestos dentro del consentimiento podemos encontrar la licencia de marca o vínculos de dependencia, ya sea jurídico o económica.

### 3.4 Excepciones al agotamiento.

Al comienzo de este capítulo transcribíamos el artículo que hacía referencia al agotamiento del derecho, y hasta ahora hemos estado desarrollando aspectos a tener en cuenta con el artículo 36 de la LMa. Ahora sin embargo debemos centrarnos en señalar el segundo párrafo en el que abre la puerta a unas excepciones donde pese a que el titular de la marca ya haya tenido la primera

comercialización del producto no extingue en su totalidad sus derechos como titular. El párrafo del artículo dice así:

*“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 mismos se haya modificado o alterado tras su comercialización.”<sup>57</sup>*

En este párrafo se puede observar una cláusula inicial genérica y otra más específica en el que se señala “en especial cuando el estado de estos se haya modificado o alterado tras su comercialización” no obstante, este aspecto más específico el Tribunal de Justicia lo ve como un ejemplo. Así mismo lo señala diciendo: *“el empleo de los términos <<en especial>>, en el apartado 2, demuestra que el supuesto relativo a la modificación o alteración del estado de los productos que lleven a la marca solo se ofrece a modo de ejemplo de lo que pueden ser unos motivos legítimos.”<sup>58</sup>* La misma sentencia hace referencia e incluye dentro del apartado 2 del artículo, el estado “Psíquico” del producto, refiriéndose a la imagen o aura que el producto desprende en el consumidor. ¿Cuáles son realmente las causas que pueden impedir el agotamiento? Entre los motivos que pueden impedir que se dé el agotamiento del derecho de marca nos encontramos con los siguientes:

1. Impresión de vínculo entre el titular de la marca y el que comercia con ella.

En este caso debemos señalar matices y como menciono en el título del apartado debe darse el caso de que en la psique del consumidor se pueda dar la sensación de que existe un vínculo entre el titular de la marca y el comerciante. Ya que como hemos mencionado con anterioridad el titular de una marca no puede prohibir el uso de la misma cuando se usa para indicar el destino de un producto.

No obstante, el Tribunal de Justicia señala que en el caso en el que se usa la marca en la publicidad de un comerciante dando la impresión de que existe un vínculo comercial entre las dos partes o que el comerciante

<sup>57</sup> Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas

<sup>58</sup> Sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de noviembre de 1997; Asunto C-337/95

pertenece a la red de distribución del titular de la marca puede entrar dentro de los casos establecidos en ese segundo párrafo<sup>59</sup> que citábamos at supra.

## 2. Daño causado a la reputación de la marca

Mencionaba con anterioridad el caso del daño “Psíquico” en el caso de Dior contra Évora que citábamos con anterioridad al comienzo de este apartado, en el que se puede ver un claro ejemplo de lo que sería un daño contra la reputación de la marca. En el que una marca como Dior que tiene una visualización por parte del público como algo exclusivo, veía dañada su imagen por una publicidad que la envolvía de algo totalmente discordante con dicha aura.

## 3. Modificación del estado de los productos tras su comercialización

El termino modificación o alteración mencionado en la normativa tanto europea como nacional es algo amplia ya que entran muchos supuestos dentro de la misma. Es por ello que me dispongo a mencionar algunos de los supuestos que se pueden dar dentro de este segundo apartado del artículo.

### ○ Productos a los que se le ha retirado el embalaje

En este caso el Tribunal señala dos causas por las cuales puede no agotarse el derecho del titular de la marca. La primera es en el caso de que la pérdida de ese embalaje lleve a pérdida de información para el consumidor, tales como la identificación del fabricante o el responsable de la comercialización del producto. Este es un aspecto que se menciona y se mencionará a lo largo de este escrito ya que es un aspecto esencial de la marca es el indicar el origen y la garantía de calidad de un producto vinculándose a una empresa. Cuestión que se dificulta o imposibilita en el caso que informaciones como las mencionadas previamente no aparecieran. La segunda causa va en relación con el daño causado a la reputación de la marca ya que si la retirada del embalaje provoca un menoscabo de la imagen del producto. Sentencia de 12 de julio de 2011 L’Oréal SA y otros/ebay y otros (*apud* Garcia

---

<sup>59</sup> Sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de febrero de 1999; Asunto C- 63/97

Perez, R.)<sup>60</sup> Por poner un ejemplo, el perfume Gumin de la marca Tiziana Terenza, viene en una caja la cual cuando se abre ilumina el interior dándole un aspecto mucho más exclusivo. La venta del perfume sin su embalaje dañaría considerablemente la imagen de la marca con ese producto.

- Reetiquetado

En el caso de reetiquetado, debemos mencionar una sentencia del Tribunal de Justicia de gran importancia y como tal le daremos un apartado propio, no obstante, no es la única. A raíz del reetiquetado el Tribunal ha señalado que hay que ver las razones que hay detrás del mismo. Debemos tener siempre en cuenta el objetivo principal de la marca que no es otro que el de vincular un producto al titular de la marca bajo la que se produce dicho producto. En muchos casos la marca está en dichas etiquetas y un cambio o modificación de la misma podría llevar a dañar a la marca. Tal y como señala el Tribunal *“las empresas deben estar en condiciones de captar la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, lo cual únicamente es posible merced a que existen signos distintivos que permiten identificarlos. Para que la marca pueda desempeñar este cometido, debe constituir la garantía de que todos los productos con ella designados han sido fabricados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad”*<sup>61</sup>

Por ello debe verse la razón detrás del reetiquetado. En el caso de la sentencia citada at supra una de las causas del reetiquetado es la eliminación de unos números de identificación. En este caso concreto la razón de estos es en base a una Directiva europea que sirve como forma de controlar los productos y poder eliminar del mercado aquellos defectuosos o dañinos. En varias ocasiones recientes se ha podido sacar del mercado productos alimentarios

---

<sup>60</sup> García Pérez, Rafael. El Derecho De Marcas De La UE En La Jurisprudencia Del Tribunal De Justicia : Adaptado Al Reglamento Sobre La Marca De La UE, a La Directiva De Marcas Y a La Reforma De La Ley De Marcas (en Vigor Desde El 14 De Enero De 2019). 1ª ed. Las Rozas (Madrid): Wolters Kluwer La Ley, 2019. P. 542-543

<sup>61</sup> Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997; Asunto C- 349/95

con listeria gracias a estos números de identificación. Del mismo modo ocurriría si el objetivo de eliminación fuese el falseamiento del origen del producto. No obstante, si la razón no fuera esta, sino que el objetivo del titular de la marca fuese la compartimentación del mercado entonces no estaría amparado el titular de la marca a prohibir a un tercero que lo haga.

Algo similar ocurre con la reetiquetación del producto cuando la normativa del estado en cuestión prohíbe algo que sale en el mismo o exige datos que no aparecen en él. El reetiquetado en este caso sería necesario para la comercialización. No obstante, hay algunos matices a tener en cuenta que podríamos señalar como “proporcionalidad del acto”. Esto es, en las ocasiones en las que el etiquetado cumple con la normativa vigente en el Estado en cuestión, pero necesita información adicional. En estos casos el Tribunal defiende que no es necesario el reetiquetado del producto, sino que con añadir un adhesivo que contenga esa información faltante es suficiente. Señala el Tribunal, que el titular del derecho de marca puede ejercer su derecho para que un tercero no pueda retirar las etiquetas del producto en las que figura la marca y las ponga nuevamente o las sustituya siempre y cuando no sea para fomentar la compartimentación artificialmente de los mercados dentro del EEE. Se demuestre que el reetiquetado afecta al estado original del producto o dañe la reputación de la marca y la de su titular. Además, para los casos concretos de reenvasado de productos farmacéuticos, ha de informar al titular de la marca y si se lo requiere le mande un ejemplar del producto reenvasado donde se indique además quien es el responsable de dicha operación.

- Caso Hoffman- La Roche/Centrafarm.

El Caso Hoffman- La Roche es el referente en el caso de la importación paralela de medicamentos. En el año en el que salió esta sentencia, aún no había una Directiva de marcas y por ello solo se podía basar en el Tratado de la CEE. Aun así, ha sido de

capital importancia y ampliamente citada en posteriores sentencias sobre esta materia. En esta sentencia el Tribunal señala que la marca garantiza la procedencia del producto al usuario final y que dicho producto no ha sido intervenido por terceros sin la autorización del titular de la marca con la posible alteración del estado original del producto. Ya que el reenvasado del mismo puede falsear la garantía de procedencia del producto, el titular de la marca puede negarse a ello. No pudiéndose hacer sin su consentimiento. Pero hay matices. El titular de la marca puede estar escudándose en esto para de forma encubierta compartimentar el mercado entre los Estados miembros. El Tribunal procede por ello a ir al origen mismo que no es otro que la calidad del producto y determinar si un reenvasado puede o no alterar el producto. Hay muchos casos en los que el reenvasado afecta al estado del producto, por la misma naturaleza de este, en otras ocasiones el producto al ser reenvasado puede verse expuesto a manipulaciones de terceros que afecten a su estado original. Pero también hay ocasiones en los que el reenvasado no afecta en absoluto al estado original del producto. Por estas ello el Tribunal señala que si se demuestra que el reenvasado no afecta de manera alguna al estado original del producto el tercero podría realizarlo. Esto es, claro, con matices ya que ha de advertir al titular y en el embalaje se ha de indicar claramente en el nuevo embalaje que el producto ha sido reenvasado y por quien se ha reenvasado. Deja por tanto 4 requisitos que deben cumplirse para que un tercero pueda reenvasar un producto:

- Se acredite el uso del derecho de marca por el titular para compartimentar los mercados dentro del EEE
- El reenvasado no afecta al estado original del producto
- El titular de la marca ha sido advertido con anterioridad de la comercialización
- Se ha de indicar en el nuevo embalaje quien ha reenvasado el producto.



No obstante, en sentencias posteriores realizan matizaciones. El tribunal señala en el caso Bristol-Myers Squibb *“la facultad del titular de un derecho de marca protegido en otro Estado miembro de oponerse a que productos reenvasados se comercialicen con esa marca sólo debe limitarse en la medida en que el reenvasado efectuado por el importador sea necesario para comercializar el producto en el Estado miembro de importación”*<sup>62</sup>

Una vez mencionados estos casos particulares debemos reseñar que no son los únicos y que siempre que el titular de la marca vea o entienda que se está perjudicando su derecho podrá ejercer el mismo debida cuenta que como mencionábamos *“estado de los mismos se haya modificado o alterado tras su comercialización”*. Así también el titular de la marca se reviste de una mayor protección e incluso puede llegar a tener una indemnización por parte de la empresa envasadora por los daños producidos y perjuicio en los casos en los que el producto se vea afectado por el reenvasado.<sup>63</sup>

Para finalizar este capítulo, y a modo de resumen escueto sobre el mismo, señalamos los requisitos que han de cumplirse para que se dé el agotamiento; Que haya un titular de la marca, que el producto o servicio haya sido comercializado por primera vez por el titular de esta o por un tercero al que el titular haya dado el consentimiento y dentro del ámbito geográfico que se haya estipulado normativamente, en el nuestro, dentro del EEE.

---

<sup>62</sup> Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de julio de 1996; Asuntos acumulados C- 427/93, C- 429/93 y C- 436/93

<sup>63</sup> Mariano Cruz, José, El agotamiento del derecho de Marca. Exigibilidad de la mención al reenvasador real del medicamento en el embalaje. *Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia*. Año 2011, Número 64. P.76

## **CAPITULO TERCERO; Entorno digital y agotamiento del Derecho de Marca.**

En la sociedad actual la digitalización avanza a pasos agigantados. El porcentaje de compra on-line por parte de los españoles en 2017 estaba en torno al 40%, frente al 78% del Reino Unido<sup>64</sup>. No obstante, esto son datos ya algo antiguos. Cada vez el uso de la red para realizar cualquier actividad es mayor. Uber, por ejemplo, una de las empresas más importantes en el ámbito de viajes compartidos cuenta a nivel global con 93 millones de consumidores mensuales. E incluso se hacen encuentros “deportivos” denominados e-sports, en 2019 se registró una audiencia a nivel global de 395 millones de personas<sup>65</sup>.

Tras la pandemia que nos azota actualmente también se ha visto modificada la forma de trabajar y se fomentó en gran medida el trabajo telemático. Por tanto y entrando en materia debemos analizar que es el entorno digital y como afecta este a la marca y al agotamiento de los derechos que tiene el titular de la misma.

### 4.1 Que es el entorno digital.

Lo primero y básico que necesitamos comprender es la definición que se le da al entorno digital.

Si buscamos en la RAE la definición de las dos palabras que encuadran este concepto, entorno se define como el “ambiente, lo que rodea”<sup>66</sup>. Si hacemos lo mismo con el termino digital podemos elegir para este caso “Dicho de un dispositivo o sistema: que crea, presenta, transporta o almacena información mediante la combinación de bits” o “que se realiza o transmite por medios digitales”<sup>67</sup>

---

<sup>64</sup> España en cifras 2019; Instituto Nacional de Estadística, P. 26

<sup>65</sup> <https://es.statista.com/estadisticas/711557/audiencia-anual-de-esports-a-nivel-mundial/>

<sup>66</sup> Real Academia Española. (s.f.). Entorno. En *Diccionario de la lengua española*. Edición del Tricentenario (Actualización 2021) Recuperado 27 de diciembre de 2021. <https://dle.rae.es/entorno>

<sup>67</sup> Real Academia Española. (s.f.) Digital. En *Diccionario de la lengua española*. Edición del Tricentenario (Actualización 2021) Recuperado 28 de diciembre de 2021. <https://dle.rae.es/digital>

Por ende, podemos señalar que el entorno digital de la marca son todos aquellos sistemas y dispositivos que rodean a una marca y le dan presencia en internet.

Como hemos comentado el proceso digitalizador de la marca es algo relativamente novedoso y digo relativo ya que empresas como Google tienen ya más de dos décadas. Con la llegada de internet ha provocado que las marcas elijan la forma en que van a visualizarse o moverse en este medio, dando lugar a varios tipos de estrategias, desde la mera publicidad de servicios hasta una explotación totalmente digital de la marca. Internet fomenta la llegada de la marca a un porcentaje de la población mucho mayor y con una menor inversión inicial que cualquier otro medio clásico.

Debemos mencionar la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico). Entre otras cosas debido a que en varias ocasiones es mencionada por la jurisprudencia del Tribunal, sobre todo a la hora de responsabilidades a la hora de gestionar y almacenar información.

Pero, por otro lado, esto ocasiona otro tipo de problemas a la marca. Como son la mayor facilidad de una importación paralela, el uso de mercado electrónicos o de servicios de referencia como “adwords”.

## 4.2 Caso Google France.

Este es un caso de especial relevancia debido a la forma en la que Google trabaja. Esto se debe a que tiene un servicio por el cual busca en orden de relevancia diversas páginas web a razón de las palabras que mete el usuario. Dicho sistema le llama “AdWords” y tiene un servicio remunerado de referenciación por el cual cualquier agente económico puede seleccionar las palabras que considera oportunas para acceder a su web dándole Google un lugar visible en su buscador. Así a modo de ejemplo en el caso de que alguien busque la palabra perfume, a parte de las webs relevantes que encuentra el buscador habrá algunas de ellas denominadas patrocinadas a las que se le dará

más visualización y que no son otras que aquellas en las que el operador económico ha contratado el servicio para en el caso de que alguien busque la palabra perfume, qué es el ejemplo que estamos usando, aparezcan sus webs en un lugar de alta visibilidad, por lo general en el margen derecho o en las primeras entradas que aparece en el buscador. El agente deberá pagar una cuantía por cada persona que haga clic en el enlace, a más pagues el precio máximo del clic más arriba aparecerá ya que puede haber varios agentes que usen la misma palabra.

A partir de esto surgen varias causas entre Google France y diversas marcas donde se le formulan al Tribunal de Justicia diversas preguntas referentes a lo mencionado anteriormente:

- Sobre el empleo de palabras clave correspondientes a marcas ajenas en un servicio de referenciación en Internet.

El origen del conflicto se da a cabo debido a que se usa la marca por sujetos no autorizados por el titular de la misma para el servicio de AdWords en internet. En este caso los clientes de Google eligen estas palabras claves y Google los acepta y almacena, los clientes de esta plataforma comercializan imitaciones o productos competidores.

Es por esta razón que en los diferentes asuntos que se recogen en esta sentencia se preguntan si pueden, los titulares de la marca, a raíz del art. 5 de la Directiva 89/104 y 9 del Reglamento n.º 40/94. Prohibir que un tercero a partir de una palabra clave que consista en la marca. Siendo esta sido seleccionada, sin el consentimiento del titular de la marca, para un servicio de referencia en internet donde se presentarán productos idénticos o similares a los de la marca.

El Tribunal analiza en articulado al que se hace referencia;

- Uso en el tráfico económico: nos encontramos con dos sujetos. Por un lado, el anunciante usa como palabra clave la de una marca de un tercero, con el fin de que el posible cliente acceda a su web y así poder vender sus productos por lo tanto queda claro que no se usa para la esfera privada sino con el fin de potenciar sus actividades comerciales. Por otro se encuentra el que ofrece dicho

servicio de AdWord que si bien también se encuentra dentro del tráfico económico no usa para sí mismo las marcas en el sentido que se le da en el articulado de la Directiva a la que hacíamos referencia at supra. Ya que el prestador del servicio (Google) no hace uso para sí mismo del signo. Por tanto, los otros términos dentro del articulado como son “uso para productos o servicios y el menoscabo de la función de indicación de origen” deben analizarse del anunciante y no del que ofrece el servicio.

- Uso “para productos o servicios”: El anunciante usa la marca de un competidor para identificar a sus productos y proponer a los usuarios alternativas a los productos del titular de la marca. El Tribunal para usos como este, en el que un tercero usa una marca para identificar de forma explícita o implícita los productos que él ofrece comparándolas con una marca es hacer uso para productos o servicios. Otra razón más clara si cabe, es el uso por parte de dicho anunciante o cliente de servicio de AdWords para confundir al internauta y confundirle haciéndole creer que es el titular de la marca o un tercero autorizado. Hecho que también es probado como uso para productos o servicios.

Es, por tanto, en todo caso uso “para productos o servicios” si el cliente de AdWords lo usa para los casos señalados en el párrafo anterior.

- Uso que puede menoscabar las funciones de la marca: En jurisprudencia que trae a colación la sentencia que estamos comentando y a las que hacíamos referencia a lo largo de este trabajo previamente, se remarca que una marca no puede prohibir el uso de un signo idéntico a esta, si este uso no puede menoscabar ninguna de las funciones de la marca.

Dentro de este menoscabo no solo entra la principal, es decir garantizar el origen del producto sino todas aquellas que también mencionabas con anterioridad como son garantizar la calidad del producto, el Good Will o la publicidad.

Por ello se deberá examinar caso por caso ya que dependiendo de la forma en la que se realice la publicidad si al “Internauta

normalmente informado y razonablemente atento” y si los productos o servicios que se presentan en dicha publicidad provocan confusión sobre el origen del producto. Y si este anuncio sugiere una relación entre el que publicita y el titular de la marca o si la información es tan vaga que un internauta informado y razonablemente atento no consigue dilucidar sobre la base del enlace y la publicidad si el que lo anuncia es un tercero o alguien vinculado económicamente al titular de la marca, queda claro el daño a la función de garantizar el origen.

En cuanto a la responsabilidad por parte de Google France a la hora de almacenar dichos datos facilitados por el cliente no constituye, en principio ninguna responsabilidad hacia Google, salvo que llegue a su conocimiento el uso ilícito de esos datos y no actúe en consecuencia para retirar dichos datos o tenga un papel activo que le otorgue acceso y control a los datos almacenados. El Tribunal se basa en el artículo 14.1 de la Directiva 2000/31 ya que el servicio que realiza Google entra dentro de los “servicios de la sociedad de la información consistente en almacenar datos facilitados por el destinatario del servicio.”

### 4.3 Caso eBay.

Hay que diferenciar entre dos tipos de mercados electrónicos. Por un lado, está la página oficial de la marca o de un tercero al que la marca le ha dado licencia para vender sus productos. En estos casos nos encontramos en una página web gestionada por la marca donde vende sus productos. Por otro lado, tenemos mercados electrónicos donde la única gestión que hace el mercado es poner en contacto al que quiere vender el producto y a los potenciales compradores. Es el caso por ejemplo de “Wallapop” una aplicación que pone en contacto a particulares donde venden productos usados o de segunda mano pero el usuario que vende no lo hace de forma profesional. Por último, hay mercados que son una mezcla de ambos. Son mercados donde tanto un particular como un comercio puede vender sus productos. En este último caso nos encontramos con “Amazon” o “e-Bay”.

eBay es una plataforma cuya función es la de mercado electrónico, donde personas se registran para comprar y vender productos. eBay se queda con un tanto por ciento de dichas compraventas. Las ventas se pueden hacer por medio de una subasta o con un precio fijo. Los usuarios tienen su propio perfil donde pueden vender varias cosas, pero todos los usuarios con indiferencia de que sean compradores o vendedores deben aceptar las condiciones de eBay tales como la prohibición de vender falsificaciones o productos que vulneren el derecho de marca.

L'Oréal comunicó a eBay la gran cantidad de transacciones que se realizaban en su portal europeo en concreto en el Reino Unido en el que supuestamente se dañaba su derecho de marca. No por considerarlo falsificaciones sino por poner a la venta productos bien de muestra bien destinados a otros mercados y no comercializados en el territorio europeo.

Por otro lado, la plataforma eBay usa el servicio de AdWords que mencionábamos en la sentencia anterior, sentencia, que es citada en esta. Para publicitar ofertas de su plataforma en las búsquedas de Google usaba marcas registradas de L'Oréal. El tribunal británico eleva diversas cuestiones que el Tribunal de justicia responde no sin antes señalar unas consideraciones preliminares; esta es que el titular de la marca solo puede prohibir a un tercero que use su signo o uno similar cuando este lo use en el tráfico económico y que por tanto si una persona física vende sin en cuadrarse dentro de una actividad mercantil, el titular de la marca no podrá hacer valer su derecho.

- Sobre la oferta de venta, a través de un mercado electrónico dirigido a consumidores de la Unión, de artículos de marca destinados por el titular de la misma a la venta en terceros Estados.

eBay defiende que la comercialización realizada a través de un mercado electrónico en un tercer Estado y que no se comercialice en exclusiva para los usuarios dentro del EEE impide a la marca hacer uso de su derecho para prohibir dicha comercialización. Por su parte tanto L'Oréal defiende que ostenta potestad para prohibir dicha comercialización en tanto en cuanto la oferta del producto esté destinada a usuarios dentro del territorio de EEE.

El Tribunal, por su parte defiende esta segunda tesis ya que en caso de que no fuera así, cualquier comercialización desde un tercer Estado sería válida dentro del territorio EEE saltándose así el derecho del titular de la marca y afectando en gran medida a sus intereses y dejaría la normativa en cuestión prácticamente inutilizada.

Por ello, siempre que sea un mercado electrónico y las ofertas vayan dirigidas a los usuarios dentro del EEE estarán en vigor las Directivas y Reglamentos en materia de propiedad intelectual. Hay que tener un sin embargo en mente y es que la mera visualización de los productos en el mercado electrónico no provoca automáticamente que sean de aplicación las normativas europeas al respecto, sino que la oferta se debe poder llevar a cabo en el territorio EEE, así si hay ofertas que se visualizan dentro del territorio de la marca, pero es imposible la compra ya sea porque no permite la opción o la distribución del producto no entraría dentro de lo mencionado al comienzo del párrafo.

- Sobre la oferta de venta de artículos de demostración o muestrario.

Tal y como mencionábamos *at supra* en reiteradas ocasiones, el agotamiento del derecho de marca surge tras la primera comercialización del producto por parte del titular de la marca o un autorizado. Como tales acciones como importar, almacenar o dar muestras al público no entran dentro del concepto “comercializar”. En el caso de las muestras si además se colocan indicaciones como prueba o prohibida su venta no hace sino incrementar la realidad que no es otra que no es una comercialización del producto y por lo tanto mantiene su derecho el titular.

- Sobre la comercialización de productos sin embalaje.

El tema referente a la hora de la comercialización de un producto sin el embalaje ha sido expuesto previamente. Por lo tanto, nos queda recalcar que, la comercialización de productos sin embalaje podrá ser prohibidos por parte del titular de la marca, aunque haya sido comercializado por el titular o un tercero cuando la retirada del mismo provoque la ausencia de información básica y esencial como el fabricante o el que se hizo cargo de la comercialización del producto. En el caso de que no se pierda esta información con la retirada del embalaje el titular de la marca podrá ejercer su derecho cuando la venta del



producto sin su embalaje repercute negativamente en la imagen del producto y, por ende, de la marca.

- Publicidad realizada por eBay en su sitio web y de los productos que se ofrecen en su mercado electrónico.

eBay usa el sistema de AdWords de Google metiéndole como palabras claves la marca de L'Oréal, por lo tanto, cuando buscan esa palabra sale publicidad del mercado electrónico de eBay, no solo de ofertas que se realizan en el mencionado mercado electrónico sino también del propio mercado.

Surge pues, la cuestión de si el titular de la marca puede prohibir a eBay hacer publicidad a partir de una palabra clave igual a la marca en un servicio contratado como es AdWord sin contar con la autorización por parte del titular de la marca.

Haciendo un análisis de lo que mencionábamos en el análisis de la sentencia anterior, podemos señalar que claramente entra dentro del primer parámetro, es decir entra dentro del “tráfico económico”. Cumplido este primer requisito el Tribunal continua con el análisis de los otros dos mencionadas at supra, “uso de productos o servicios idénticos” o “menoscabo de las funciones de la marca”.

- Uso de productos o servicios idénticos: La función principal de eBay es la gestión y desarrollo de un mercado electrónico por lo tanto el uso de la marca en los AdWords no se ha realizado para productos o servicios similares o iguales a los de la marca que menciona.

El Tribunal señala que eBay no solo usa la marca para publicitar su propia web sino también para promocionar ofertas de ventas que se realizan en el mercado electrónico. Siendo esta vez para productos iguales a los de la marca registrada. Que aun siendo de un tercero y sin tener ningún tipo de título sobre los productos no impide que el titular de la marca pueda exigirle lo señalado en el Art. 5 de la Directiva 89/104.

- Menoscabo de las funciones de la marca: En este caso hace referencia a la normativa referente al comercio electrónico donde destaca que la visualización de la publicidad en internet ha de ser

transparente, buscando el interés del consumidor. Por esto mismo la publicidad por parte del operador del mercado electrónico debe mencionar quien es el operador del mercado (en este caso eBay) y las circunstancias de los productos de marca que se venden a través de su mercado. En caso de que no se lleve correctamente a cabo y esto provoque un error por parte del consumidor, normalmente informado y razonablemente atento, en el origen del producto se verá sujeto a lo señalado en el Art. 5 de la Directiva 89/104.

- Sobre el uso de signos de marcas en las ofertas de venta presentadas en el mercado electrónico de eBay.

El servicio que realiza la web no es otro que el de poner en contacto a usuarios que quieren vender y a posibles compradores y si bien es cierto que el operador usa los signos de marcas no lo hace en relación con lo que la normativa se refiere como uso. No es el operador el que realiza el uso del signo sino sus clientes.

- La responsabilidad del operador.

En lo referente a este apartado debemos tener en cuenta la directiva 2000/31. Para facilitar el entendimiento de lo que vamos a mencionar a continuación hare un breve resumen de los art 12 a 15 de la Directiva mencionada previamente.

Dichos artículos versan sobre la responsabilidad del operador de un servicio de la sociedad de la información en diversos casos como son mera transmisión (art 12), caching (art 13) alojamiento de datos (art 14) y estipulan que mientras no sea él el que origine la transmisión, seleccione el destinatario, no modifique los datos que transmite, se cumpla con las condiciones de acceso a la información, el prestador no tenga conocimiento de la ilicitud de dichos datos o actúe rápidamente para la eliminación de los datos ilícitos. No tendrá, el operador, responsabilidad sobre los datos. Por otro lado, el art 15 señala que los Estados no impondrán al operador la supervisión de los datos que transmitan o almacenen.

Una vez señalado esto y continuando con el análisis, el Tribunal examina si eBay puede invocar la excepción de responsabilidad señalados en la menciona Directiva. Para ello hay que analizar si la actuación de eBay como operador era una gestión automatizada de los datos o, si, por el contrario, jugaba un papel activo a la hora de gestionar dichos datos. Pese a que en una primera impresión eBay podría entrar dentro de las excepciones de responsabilidad, analizando el uso que hace de los datos, los cuales no gestiona de forma automatizada sino de una forma activa ya que no solo almacena datos, sino que desempeña un rol en el que obtiene control sobre los datos y los gestiona teniendo un papel activo en el uso de esos datos siendo además remunerado por ello hace que no pueda acogerse a dicha excepción.

- Requerimientos judiciales dirigidos al operador.

Con esta última cuestión se busca conocer si los titulares de derechos de propiedad intelectual pueden solicitar requerimientos judiciales contra el operador de una web a través de la cual se han dañado sus derechos para tomar medidas que eviten no solo los daños ocasionados para el caso concreto del que se trate sino también, para daños futuros que se le pudiesen llegar ocasionar al titular de dicha propiedad intelectual y en caso de que cupiera dicha posibilidad cuáles podrían ser dichas limitaciones.

El tribunal señala que si bien no puede exigírsele al operador una supervisión activa de los datos a modo de control para evitar lesiones pues entre otras cosas no sería equitativas y proporcionada en relación al posible daño por parte del cliente a una propiedad intelectual y el desarrollo control y supervisión por parte del operador de todos los datos. Tampoco sería proporcional la prohibición absoluta de venta de productos de esa marca en dicho mercado electrónico, por varias razones entre las que podríamos incluir que para que exista el daño el cliente que vende debe hacerlo dentro del tráfico comercial y por lo tanto no se incluye las ventas que se puedan hacer de productos con esa marca dentro de la esfera de su vida privada ya que perjudicaría también al libre comercio y se extralimitaría en sus potestades como titular de la marca.

Opciones que se dan para en cuanto a las medidas que se han de tomar entraría entre otras suspender la cuenta de quien vulneró los derechos, o requerir al operador que adopte medidas para la facilitación de la identificación de los clientes que realizan las ventas, siempre teniendo en cuenta que tan solo será en los casos en los que actúe en el tráfico comercial y no en el ámbito de su vida privada. Pudiendo los tribunales nacionales adoptar medidas que no solo pongan fin a la lesión causa del litigio, sino que puedan evitar futuras lesiones.

#### 4.4 Metaverso, nueva frontera de las marcas.

Tal y como en parte se puede desprender entre líneas en este trabajo, el mundo de la propiedad intelectual y, en concreto, el área de las marcas es una materia que viene de hace muchos siglos atrás, si bien es cierto que es en la actualidad cuando más desarrollo ha tenido. Actualmente nos encontramos a la entrada de otro salto importante en el aspecto digital. Como hemos ido señalando previamente la protección del derecho de marca y más concretamente el agotamiento del derecho de marca es una materia relativamente reciente si recordamos, a modo de ejemplo normas a nivel nacional que protegían la marca tales como el código penal de 1822 o 1850. En las que en ningún momento se planteaba algo como el agotamiento del derecho, en parte por una dificultad tecnológica del momento como era el transporte de mercancías. Actualmente el transporte de mercancías es algo mucho más sencillo y la conexión entre los distintos mercados hace que la posibilidad de importaciones paralelas se más fáciles y rentables por lo que también provocó una reacción como es el de agotamiento del derecho de marca.

Nos encontramos en la actualidad en el inicio de un nuevo mercado, el digital. Sin ir muy lejos podemos mencionar diversas noticias que han surgido recientemente. Facebook una gran compañía con un capital social en 2018 de 84,127 mil millones de dólares ha cambiado recientemente su nombre a “Meta Platforms, inc.”, Nike ha comprado RTFKT Studios, una empresa dedicada a la creación de nft, Zara ha lanzado una colección dirigida a avatares digitales, HM anunció recientemente la creación de una tienda virtual en el metaverso.

Pero bien, nos surgen diversas preguntas tan solo con lo escrito previamente, ¿qué es esto del metaverso? Una definición básica de metaverso sería la realidad digital, la unión de la realidad virtual y un mundo digital. Actualmente es incipiente, pero, a mi modo de ver es cuestión de tiempo. ¿Qué es un nft? Nft son las siglas en inglés de token no fungible, dicho de otro modo, es un activo digital que una vez creado (mint) no puede ser imborrable e inmutable por otro. Se “acuña” añadiendo la información a una cadena de bloques (Blockchain), o ¿Qué es una cadena de bloques (Blockchain)? La cadena de bloques, explicado de forma muy general y sin mucha profundización ya que nos alejaríamos del tema que estamos tratando aquí es una especie de libro mayor (ledger), una suerte de libro contable y público donde todos ven los movimientos que se hacen de los diferentes tokens y que dichos movimientos han de ser aceptados por un conjunto de validadores que controlan que esos movimientos sean correctos. Si antes decíamos que con el avance tecnológico un producto físico podía ser transportado de una parte del mundo a otro en cuestión de días. En el mundo digital podemos enviar un producto en cuestión de segundos de un lugar del globo a las antípodas.

Una vez dadas estas breves explicaciones podemos centrarnos en el tema de la marca en el metaverso y más concretamente el agotamiento del derecho de marca.

- Funciones de la marca

La función básica y principal de la marca no es otra que la de garantizar el origen del producto o servicio. En el caso de marcas que tengan su propia forma de crear nft, quedará asegurado el origen, ya que tal y como mencionábamos previamente es totalmente público el origen de quien creo los tokens no fungibles, por lo tanto, alguien que comprase un nft de la marca Nike, por ejemplo, podría remontarse a la dirección desde la cual salió dicho token y cerciorarse de que realmente fue creada por la marca. Por otro lado, cabría la posibilidad de que los nft de una marca sean creados por un tercero especializado y que dicho tercero no solo cree nft de dicha marca sino de varias. En este caso entraría en consideración el consentimiento si dicho conjunto de NFTs creados han sido producto de un acuerdo entre la marca y dicha empresa o si por otro lado ha habido

mala fe y usurpación de la marca para lucrarse o para dañar a la marca o por otra cuestión.

Una tercera opción sería que un tercero, sin ningún tipo de vínculo con el titular de la marca, decidiera crear un nft al que le añadiera el signo o símbolo distintivo de la marca. Esto, claramente entraría dentro usurpación de la marca. La principal dificultad en estos casos radica en localizar al creador de dichos nft ya que un aspecto que promueve el sistema de cadena de bloques es el anonimato de las personas o empresas detrás de una dirección.

- Mercado.

El ámbito del mercado es otro tema importante a la hora de tratar el agotamiento del derecho de marca. Un aspecto clave para que no haya agotamiento del derecho es que el titular de la marca no haya realizado la primera comercialización del producto o lote en un mercado concreto, y comentábamos los diferentes tipos de agotamientos, señalando el de mercado que podían ser nacional, regionales o internacional.

Debemos mirar esto desde una perspectiva amplia, uno de los objetivos claves del propio internet no es otro que una interconexión a nivel global sin ningún tipo de frontera. Estos activos son puramente digitales, lo que conlleva que su uso actualmente no saldrá de la red a diferencia de los mercados electrónicos de los que hablábamos previamente, tales como eBay que lo que venden son productos físicos a través de la red.

En referencia al mercado se hablan de importaciones y ventas paralelas como productos que el titular de la marca o con su consentimiento en un tercer país. Siendo, posteriormente, desde este país donde han sido comprados por un exportador, que las introduce en el país donde el titular de la marca tiene protegida la misma, distinto al país donde fue vendido. Sin embargo, a nivel de los activos digitales de los que estamos actualmente hablando no hay una diferencia entre el lugar donde lo compra y donde lo vende. Así a modo de ejemplo una empresa X produce un NFT y lo pone en venta en alguno de los mercados electrónicos especializados tales como pueden ser (Opensea o Rarible por poner algunos ejemplos) este nft será vendido a un tercero en cualquier lugar

del mundo y este a su vez volver a ponerlo a la venta hay un solo mercado, el que señalaríamos como internacional. Por lo tanto, podríamos decir que, a día de hoy, el mercado digital sería internacional. Una vez el titular o con su consentimiento se realiza la primera venta, el titular de la marca agotaría su derecho. No obstante, hay supuestos que podrían llegar a ser excepciones a este agotamiento.

Tal y como he señalado, creo que la forma correcta en la que se deberá a través de un agotamiento internacional de la marca. Como tal, si analizamos las excepciones que hay actualmente sobre productos físicos. Recordamos como lo señala la propia normativa actual;

*“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 mismos se haya modificado o alterado tras su comercialización”<sup>68</sup>*

Señalábamos at supra tres motivos que podían impedir el agotamiento. La impresión de vínculo entre el titular de la marca y el que comercia con ella, Daño causado a la reputación de la marca y modificación del estado de los productos tras su comercialización. Algunos de estos casos se pueden llegar a dar en una demanda que ha presentado recientemente Nike. Para poner un poco de contexto hare un breve desarrollo del caso. Nike, acaba de demandar a la plataforma Stockx LLC.

### **Partes.**

Por un lado, tenemos a la famosa empresa Nike, INC. Una famosa empresa dedicada principalmente a ropa deportiva.

Por el otro, tenemos a la plataforma es una plataforma de reventa de ropa, aunque desde finales de 2020 también se dedica a la reventa de productos electrónicos.

### **Demanda.**

Stockx el 18 de enero de 2022 anunció el lanzamiento de unos NFTs, que se podían comprar desde su página web y aplicación. Estos NFTs irían asociados

---

<sup>68</sup> Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas

a un producto físico u otro beneficio. Crean así un conjunto de NFTs con la imagen de distintos productos de Nike con valores que llegan incluso a alcanzar los 3995 dólares. No obstante, también señalan que pese a que la compra de los NFTs está activa no lo está "de momento" el cambio de esos NFTs por el producto físico. No obstante, en los términos a la hora de comprar el NFT se señala que cuando el consumidor compra el NFT el consumidor gana el título tanto del NFT como del objeto al que va asociado, aunque señala que el NFT no tiene más valor que el del objeto al que está asociado, es decir, que no sirve para nada más. Aunque la propiedad del NFT quedaba un poco en entredicho ya que en los mismos términos de compra del NFT señalaban que bajo su exclusiva discreción podían quitarle el NFT a cambio de un componente experimental y dejar de ser así dueño del NFT.

Entraba por tanto en entredicho con los términos generales ya que el NFT dejaba de estar ligado a un bien físico, sino que se ligaba a un componente experimental que podían ser tales como un acceso exclusivo a una venta futura de productos o promociones.

De los 9 distintos NFTs que sacaron, 8 usaban la marca Nike tanto en el título del producto como en la imagen ligada al NFT. Y no solo el nombre o la imagen sino incluso en la descripción del producto señalándolo como producto 100% auténtico. Y así lo señalaban en todas sus redes sociales.

Como podemos ver una empresa tercera esta usando la marca registrada Nike para comercializar unos productos.

Para mí, el punto clave es que al comienzo los estaban usando como un vínculo entre un producto físico que iban a vender y que tenían a disposición del público en sus almacenes y luego comienzan a usar el NFTs para un uso distinto lo que lleva a un daño indirecto sobre la marca ya que como la misma demanda señala, están diluyendo la marca a través de estos NFTs y su uso para otras cosas diferentes al producto con el que estaban al comienzo vinculadas.

A mi modo de ver no había daño hacia la marca mientras su objetivo y finalidad era la venta de los productos que representaban gráficamente. Deriva a un daño hacia la marca cuando lo desvinculan de esta función. Creo incluso que no hay daño incluso cuando la venta de dichos NFTs llegan en el mercado a valer un



mayor precio que lo que el propio producto físico vale en el mercado ya que el aumento en el precio se debe meramente a una causa efecto de efecto y demanda. No creo que haya daño al comienzo a razón de que la propia plataforma señala que estos NFTs están creados por ellos y que el objetivo único es para la venta de productos que tienen a la venta en su plataforma, tan solo que de una forma algo novedosa. El punto, para mi esencial, es cuando lo empiezan a usar con una finalidad distinta, donde ya no pueden defender su postura en la venta y se ve una clara intención de usar la marca de un tercero para su beneficio pudiendo llegar a dañar la propia reputación de la marca e incluso llegando a dar una imagen de algún tipo de unión o acuerdo comercial entre Nike y Stockx LLC. No obstante, aún no hay sentencia sobre dicha demanda por lo que no podemos analizar de que forma analiza el Tribunal este caso.

## CONCLUSIONES.

A raíz de lo desarrollado hasta ahora me dispongo a dar unas conclusiones donde trataremos de responder a las preguntas que nos formulábamos al comienzo de este escrito.

I. ¿Cómo definiríamos el agotamiento del derecho de marca?

El agotamiento del derecho de marca surge como una medida que hace de contrapeso entre dos derechos, el libre comercio y los derechos del titular de la marca. Tal y como señalo hace de mediador entre los dos delimitando hasta dónde llega la potestad del titular de la marca evitando que pueda crear un monopolio sobre el/ los productos o servicios sobre los que recae la marca y por otro lado limitando el aura expansiva del libre mercado, que llevado a su máximo rango provocaría un daño irremediable en la voluntad innovadora de la sociedad, puesto que en caso de inexistencia de la misma impediría el incentivo del beneficio que tienen aquellos que desarrollan una marca.

II. ¿Es un límite al derecho de marca?

Personalmente no lo señalaría como un límite al derecho de marca, esta opinión la baso principalmente en un par de aspectos, el primero que en la normativa no entra dentro de las limitaciones del derecho de marca, sino que tiene su propio artículo. Por otro lado, el artículo 36 en cada uno de sus dos apartados tiene una dualidad. Por un lado, el apartado primero señala una limitación a partir de la cual el titular de la marca no puede impedir el uso de la marca para productos que ya se hayan comercializado por parte de la marca dentro del EEE. A su vez, el segundo apartado es extensivo, ya que, señalando solo un caso concreto, pero dejando una lista abierta, señala casos en los que el titular de la marca si que puede continuar usando su derecho como titular de la marca. Por ello no lo señalaría como un límite, sino, más bien, como un marco.

III. ¿El agotamiento del derecho de marca es a nivel internacional?

Está claro que, por su razón de ser, el agotamiento del derecho de marca tiene una característica territorial y como tal, por su ámbito territorial

podemos encontrarnos no solo con el internacional sino también con nacional y el regional.

El nacional, centra la primera comercialización del producto en el país, es la más restrictiva. La razón es que mientras el titular de la marca o un tercero con su consentimiento no haga la primera comercialización en cada Estado, no surge el agotamiento del derecho de marca y podría ir contra cualquiera que comercialice dentro del tráfico comercial.

El regional, centra la primera comercialización en una región, en el caso que hemos estado tratando a raíz de la UE hablamos de este tipo ya que una marca que realice la primera comercialización dentro del EEE agota su derecho en cualquiera de las naciones parte.

El internacional es el más amplio, en este con la primera comercialización por parte del titular de la marca, o un tercero con su consentimiento agota su derecho a nivel global.

Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta sería dependiendo de la nación donde esté registrada dicha marca y realice la primera comercialización.

IV. ¿Hay casos en los que no haya agotamiento del derecho de marca?

Tal y como hemos visto a lo largo del trabajo, hay excepciones a la regla. Por tanto, si, hay casos en los que no hay agotamiento del derecho de marca. El art. 36 de la LMa señala lo siguiente:

*“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 mismos se haya modificado o alterado tras su comercialización”*

Como se puede leer, no hay una lista cerrada. Hay una causa general mediante la cual se puede desaplicar la norma general (motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos) y unos ejemplos concretos por los cuales se puede invocar dicha exención (cuando el estado de los mismos se ha modificado o alterado tras su comercialización)

V. ¿Cómo ha evolucionado el agotamiento del derecho de marca con la llegada de los mercados digitales? Pese a que la idea del agotamiento del derecho de marca es previa al surgimiento de internet. Las bases sobre las que se sustenta son las mismas.

Por tanto, incluso realizándose dentro de un mercado digital el análisis de si hay o no agotamiento del derecho de marca se puede analizar con los parámetros clásicos. Para esto se analiza, entre otras cosas si el producto que está en venta tuvo ya una primera comercialización por parte del titular de la marca en el mercado donde se está realizando la transacción que analizamos. Si ya hubo comercialización, su derecho se agotó. En caso contrario se deben analizar otras cuestiones como si la transacción que se está realizando entra dentro del tráfico económico o si por el contrario está dentro de la esfera privada, ya que en el caso de que no haya habido primera comercialización, pero entre dentro de la esfera privada, también estaría fuera de las exenciones a la norma. No obstante esto es solo para los casos en los que la marca recae sobre un objeto físico que pese a ser vendido de forma online, al final realizará un trayecto entre países hasta llegar al destinatario que lo compró. Por lo tanto sigue habiendo un traspaso de fronteras por parte del producto.

Actualmente comienza a haber un nuevo tipo de mercado de activos digitales, los cuales tan solo están dentro de la red (los NFTs de los que hablábamos antes). Estos productos son radicalmente distintos cuando su único uso es en una esfera digital. Para estos casos, mirando el objetivo final que se busca con esta interconexión sobre pasando cualquier tipo de fronteras entendería que la característica territorial en la que se basa la primera comercialización sería a nivel internacional y que por tanto el agotamiento de la misma vendría con la primera comercialización que realizase el titular de la marca.

Tras haber contestado a las preguntas que nos marcábamos al comienzo de este trabajo, me queda hacer un par de reflexiones sobre un aspecto como es el ámbito territorial del agotamiento del derecho de marca.

Como señalábamos en el apartado concreto dentro del trabajo. Aunque actualmente es clara la decisión por parte de la UE y de sus órganos con respecto al agotamiento regional del derecho de marca, creo que no es una decisión que se fundamente desde un ámbito meramente de derecho marcario. En él, hay una gran cantidad de connotaciones tanto políticas como económicas que en su día fueron vitales para la creación y estabilización del mercado único.

No obstante, para la nueva realidad de productos puramente digitales que comienzan a proliferar y que de seguro serán cada vez mayores. El agotamiento regional es, a mi punto de vista, anacrónico. Desde el punto de vista marcario, estos productos digitales deberían regirse por el agotamiento internacional.

Como en numerosas ocasiones a lo largo del trabajo hemos señalado. La función principal de la marca es señalar el origen empresarial del producto sobre el que recaen. Y en aquellos casos donde el producto es puramente digital con un agotamiento internacional debería bastar.

Las razones para esto van vinculadas a varios aspectos que hemos mencionado a lo largo del trabajo. Como veíamos a la hora de la venta de productos en plataformas en la red, tales como eBay, se comprobaba por parte de los tribunales no solo que se pudiese visualizar en la web del país en cuestión el producto, sino que hubiese opciones de compra es decir que se diesen opciones para el envío del producto a una localización dentro del país en cuestión. Así pues, si el caso está relacionado entre un híbrido entre producto digital y producto físico, tal y como es el caso de la demanda de Nike que mencionábamos at supra si que cabría señalar el agotamiento del derecho de marca en base al producto físico.

Sin embargo, en el caso de los productos 100% digitales, no hay un traspaso como tal de fronteras ya que en la web no hay fronteras. La intención por parte de una marca de compartimentar el mercado digital, a parte de verlo desde mi perspectiva como un objetivo difícil de conseguir. Tan solo se basaría, a mi modo de ver, en una intención de rentabilizar más si cabe su marca y esa no es la función de esta y en numerosas ocasiones los tribunales se han pronunciado claramente en contra de la compartimentación del mercado por parte de las empresas.

Llegaba a mencionar las opciones que se barajaron en el seno de la UE a la hora incluso de instaurar un sistema mixto de agotamiento entre internacional y regional. Desde mi perspectiva creo que si hay una opción clara para dicha adopción sería esta. Habiendo un agotamiento internacional para aquellos productos que sean puramente digitales.

## BIBLIOGRAFIA

Arana Courrejolles, María del Carmen. “La dilución: Un reto para el derecho marcario”. *Derecho & Sociedad*, N.º.20, 2003.

Bercovitz Rodríguez-Cano, A; García-Cruces González, JA. “Comentarios a la Ley de Marcas.” (Tomo I) (2ª Edición); Editorial Aranzadi, Navarra, 2008.

Colmenero García, Dolores Colmenero; “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.º 35, 2004.

Diario Oficial n° C 402, pregunta escrita n. 737/98 del Werner LANGEN a la Comisión. Directiva de la UE sobre las marcas (RESPUESTA COMPLEMENTARIA de 22/12/1998 p. 0025

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

España en cifras 2019; Instituto Nacional de Estadística.

Fernández-Novoa, Carlos. *Fundamentos De Derecho De Marcas*. Madrid: Montecorvo, 1984. Print.

Fernández-Nóvoa, Carlos. “*Tratado Sobre Derecho De Marcas.*” 2ª ed. Madrid: Marcial Pons, 2004.

Fernandez-Nóvoa, C., Otero Lastres, J.M. y Botana Agra, M. “Manual de la Propiedad Industrial”, (3ª. Ed.) Marcial Pons, Madrid, 2017.

Galán Corona, Eduardo, and Fernando Carbajo Cascón. *Marcas Y Distribución Comercial*. Salamanca: Ediciones Universidad De Salamanca, 2011. Print. Acta Salmanticensia. Estudios Jurídicos 86.

García Pérez, Rafael. “El Derecho De Marcas De La UE En La Jurisprudencia Del Tribunal De Justicia: Adaptado Al Reglamento Sobre La Marca De La UE, a La Directiva De Marcas Y a La Reforma De La Ley De Marcas (en Vigor Desde

El 14 De Enero De 2019).” 1ª ed. Las Rozas (Madrid): Wolters Kluwer La Ley, 2019.

Heras Lorenzo, Tomás De Las. “El Agotamiento Del Derecho De Marca.” Madrid: Montecorvo, 1994.

“Introducción a las Marcas dirigido a las Pequeñas y Medianas Empresas”, Revista de la OMPI, Vol.4, Madrid, España, 2004.

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

Mariano Cruz, José, El agotamiento del derecho de Marca. Exigibilidad de la mención al reenvasador real del medicamento en el embalaje. *Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia*. Año 2011, Número 64. Pags 65-77

Marín Barriguete, F. “La Mesta en América y la Mesta en Castilla: los intentos de traslado y las Ordenanzas de 1537 en Nueva España.” Departamento de Historia Moderna. Universidad Complutense de Madrid.

Pellisé, Cristina (2019). La función sancionadora del agotamiento de los derechos de marca en el mercado interior: el asunto Schweppes. *La Ley Unión Europea*, ISSN-e 2255-551X, número 66

Propriété intellectuelle: épuisement des droits conférés par la marque 2000/2187(COS) - 01/12/1999

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, “El Secreto está en la Marca: Introducción a las Marcas dirigido a las Pequeñas y Medianas Empresas”, Revista de la OMPI, Vol.4, Madrid, España, 2004.

Real Academia Española. (s.f.). Entorno. En Diccionario de la lengua española. Edición del Tricentenario (Actualización 2021)

Resolución del Parlamento Europeo sobre el documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre la problemática del agotamiento del derecho de marca (SEC(1999) 2033 ' C5-0354/2000 '2000/2187(COS))

## Webinario

Reseña del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883); [www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/summary\\_paris.html](http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/summary_paris.html)

Reseña Histórica de la OMPI; <https://www.wipo.int/about-wipo/es/history.html>

## JURISPRUDENCIA

Sentencia Del Tribunal De Justicia de 10 de octubre de 1978; Asunto 3/78 (Centrafarm vs American Home Products Corporation)

Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de julio de 1996; Asuntos acumulados C- 427/93, C-429/93 y C- 436/93 (Bristol-Myers Squibb y otros contra Paranova A/S)

Sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de noviembre de 1997; Asunto C-337/95 (Parfums Christian Dior SA y Parfums Christian Dior BV contra Evora BV)

Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997; Asunto C- 349/95 (F. Loendersloot Internationale Expeditie" contra George Ballantine & Son Ltd.)

Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de julio de 1998; Asunto C- 355/96 (Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG Y Hartlauer Handelsgesellschaft mbH,)

Sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de febrero de 1999; Asunto C- 63/97 (Bayerische Motorenwerke AG (BMW) y BMW Nederland BV contra Ronald Karel Deenik)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda) de 19 de septiembre de 2001; Asunto T-30/00 (Henkel KGaA VS OAMI)



Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 4 de octubre de 2001; Asunto C-517/99 (Merz & Krell)

Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de noviembre de 2001; asuntos acumulados C-414/99 a C-416/99 (Zino Davidoff SA contra A & G Imports Ltd y Levi Strauss & Co. y otros contra Tesco Stores Ltd y otros.)

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de noviembre de 2002 asunto C206/01 (Arsenal Football Club plc vs Matthew Reed)

Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de diciembre de 2002; Asunto C- 273/00 (Ralf Sieckmann vs Deutsches Patent und Markenamt)

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de marzo de 2003, asunto C- 40/01 (Ansul vs Ajax Brandbeveiliging)

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 27 de noviembre de 2003; Asunto C- 283/01 (Shield Mark vs Joost Kist h.o.d.n. Memex)

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 30 de noviembre de 2004; Asunto C-16/03 (Peak Holding AB y Axolin-Elinor AB)

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 23 de marzo de 2010 Asuntos C- 236/08 a C- 238/08. (Google France SARL y Google Inc. contra Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08), Google France SARL contra Viaticum SA y Luteciel SARL (C-237/08) y Google France SARL contra Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL y otros (C-238/08).)

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 8 de julio de 2010 Asunto C-558/08 (Portakabin Ltd y Portakabin BV Contra Primakabin BV)

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 28 de octubre de 2010; Asunto C-449/09 (Canon Kabushiki Kaisha contra IPN Bulgaria OOD.)

Sentencia del Tribunal de Justicia (gran sala) de 12 de julio de 2011 asunto c-324/09 (L'Oréal SA y otros contra eBay International AG y otros)

Sentencia TJUE 20 de diciembre de 2017, Asunto C-291/16 (Caso Schweppes)