



OFICINA EUROPEA
DE PATENTES



OFICINA ESPAÑOLA
DE PATENTES Y MARCAS



ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TERCER SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA JUECES Y FISCALES DE AMÉRICA LATINA

organizado conjuntamente por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),
la Oficina Europea de Patentes (OEP)

y

la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM),

con la colaboración

del Ministerio de Cultura de España,
el Consejo General del Poder Judicial de España (CGPJ),
la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)

y

la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA)

Antigua, Guatemala, 25 a 29 de octubre de 2004

ASPECTOS JURISPRUDENCIALES MÁS DESTACADOS EN
LA APLICACIÓN DEL DERECHO DE MARCAS

*Documento preparado por el Sr. José Luis Concepción Rodríguez,
Magistrado, Audiencia Provincial, Barcelona, España*

I. INTRODUCCIÓN

Mis primeras líneas de esta ponencia han de ser, necesariamente, para agradecer a quienes han materializado la organización de este *Tercer Seminario Regional sobre propiedad intelectual para jueces y fiscales de América Latina*, el hecho de que hayan reparado en mí al diseñar el elenco de conferenciantes. Y no es sólo una cláusula de estilo que deba ser incorporada al inicio de cada exposición en un congreso de esta naturaleza, sino que mi agradecimiento obedece a una razón muy especial, cual es posibilitar que yo repare una deuda que tengo con los colegas guatemaltecos surgida de mi intervención hace ahora dos años en un curso de formación sobre Derecho Bancario que el Consejo General del Poder Judicial de España me había encomendado dirigir y en el que una pasajera afección de garganta me impidió concluir como yo hubiera deseado.

Vaya, pues, mi gratitud para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Oficina Europea de Patentes (OEP), la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), el Ministerio de Cultura de España, el Consejo General del Poder Judicial y la Agencia española de Cooperación Internacional (AECI) no sólo por este hecho concreto, sino por que me hayan brindado la oportunidad de volver a esta deliciosa ciudad a participar en este seminario.

El título tan genérico que rubrica mi intervención plantea la incógnita de la concreta parcela sobre la que pretende que se desarrolle la misma y me plantea algún problema a la hora de delimitar los contornos de la misma, con objeto de no penetrar en el terreno de algún otro participante. Ello no obstante y conjugando las cuestiones en las que la intervención jurisprudencial ha tenido una mayor influencia con aquellas otras que no se antojan materia fundamental en los temas atribuidos a los demás intervinientes, me obliga a tratar, entre otros, el problema del agotamiento del derecho de marca como límite del *ius prohibendi* conferido al titular marcario y el relativo a la obligación de uso de la marca.

II. ALGUNAS CUESTIONES ACERCA DEL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA Y LAS IMPORTACIONES PARALELAS

La doctrina del agotamiento del derecho de marca, que se ha construido tradicionalmente bajo el prisma de la función de indicación de la procedencia, constituye una limitación al *ius prohibendi* que la marca confiere a su titular, al que se niega el ejercicio de las acciones de defensa de la marca reconocidas en cada caso por el ordenamiento para impedir la distribución de productos originales, esto es, de productos portadores de la marca, que fueron comercializados por él mismo o por un tercero con su consentimiento.

Como afirma Fernández Nóvoa¹, el sistema marcario confiere al titular del signo un derecho de exclusiva que en su dimensión positiva comprende la facultad de introducir en el mercado los productos portadores de la marca, en cuyo ejercicio le es dado fijar el precio de los mismos y cuyo margen será mayor cuanto mayor sea el prestigio o *goodwill* de aquéllos.

¹ FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. *El agotamiento del derecho sobre la marca*. “Ley de Marcas” (dir. José Luis Concepción Rodríguez), Cuadernos de Derecho Judicial IX-2.003. CGPJ, pág. 317.

Ahora bien, es posible y, hasta usual, que pretenda ir más lejos en el ejercicio de ese derecho y que quiera imponer también el precio de reventa de los productos en las fases ulteriores de distribución, invocando, siempre que las cláusulas por él insertadas en los contratos de distribución que haya perfeccionado no se lo permitan, aquella titularidad.

Esto sucede particularmente cuando el titular de la marca opera paralelamente en varios mercados ya que, en tal caso, los terceros ajenos a los canales de distribución implantados por aquél tratarán de adquirir los productos en el Estado donde los precios sean más bajos para luego importarlos a otro con el fin de revenderlos a un precio inferior al que sea usual en éste, ganando, pese a ello, dinero con la diferencia. En esta situación el titular marcario pretenderá hacer uso del *ius prohibendi* inherente a la marca con el fin de paralizar en el segundo Estado las importaciones procedentes del primero.

Ante esa circunstancia, el Ordenamiento reacciona mediante el llamado *agotamiento del derecho de marca*, que podrá ser invocado por el importador cuando concurren los requisitos exigidos legalmente.

De ahí que su fundamento sea el de impedir el monopolio del tráfico de productos distinguidos con una marca por parte del titular de la misma y evitar que la marca se convierta en un instrumento que permita discriminar precios y mercados locales.

La doctrina del agotamiento es conocida por la mayoría de los sistemas de marcas en relación con supuestos internos, esto es, en relación con la circulación de productos originales que han sido primeramente comercializados en el territorio de vigencia de la marca, pero de ahí se ha pasado a un sistema de agotamiento territorialmente diverso.

El *Proyecto de Directiva comunitaria de Marcas de 1.980* se inspiraba abiertamente en el principio del *agotamiento internacional*; su artículo 6.1 afirmaba que “el derecho conferido por la marca no permitirá prohibir el uso de la misma para productos que han sido comercializados con dicha marca por su titular o con su consentimiento”, aclarando en su Exposición de Motivos que la función de indicar el origen inherente a la marca implica que su uso no puede, en principio, ser prohibido a un tercero con respecto a los productos que bajo la marca han sido comercializados en la Comunidad o fuera de ella por el titular o con su consentimiento.

Sin embargo, en la revisión del Proyecto de la Directiva Comunitaria se modificó radicalmente este planteamiento, sustituyéndose aquél principio por el del *agotamiento comunitario*, toda vez que por no ser reconocido aquél por todos los países su implantación en la Comunidad podría perjudicar a las empresas de los Estados del Mercado Común frente a las de los restantes países. Por eso, el artículo 7.1 de la *Directiva 89/104/CEE, de aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas*, sostiene que “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”.

La misma progresión se observa en relación con la marca comunitaria. Mientras que el *Proyecto de Reglamento de 1.980* apostaba implícitamente por un sistema de *agotamiento internacional* (art. 11.1) y lo justificaba diciendo que debía de evitarse por todos los medios el empleo de las marcas comunitarias para tabicar el mercado mundial (por cuanto sería muy grave el riesgo de que empresas cuyo establecimiento principal estuviese situado en un país extracomunitario, pudiesen impedir que sus productos vendidos a un precio más favorable fuesen importados a la Comunidad, lo que redundaría en perjuicio de los consumidores

comunitarios), *el Reglamento 40/1.994* ha consagrado el principio del *agotamiento comunitario* afirmando en su artículo 13.1 que “el derecho conferido por la marca comunitaria no permitirá a su titular prohibir el uso de la marca para productos comercializados en la Comunidad bajo esa marca por el titular o con su consentimiento”.

Por su parte, el *Tribunal de Justicia* se mostró partidario de esta doctrina desde su sentencia de 15 de junio de 1.976 que resolvió el caso “*EMI Records*”, y encuentra su fundamento, más que en el derecho de marcas en el derecho de la integración económica y, en particular, en las exigencias establecidas en materia de libre circulación de mercancías en el interior del mercado común.

El modelo comunitario de agotamiento supranacional limitado en su eficacia al ámbito territorial del espacio de integración de mercados no ha sido, sin embargo, acogido en otros mercados supranacionales de características similares (ni el Acuerdo de Cartagena, ni Mercosur, ni Nafta se hacen eco del mismo).

En *España*, la normativa no se ocupó de esta figura hasta la entrada en vigor de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, *de Marcas*, toda vez que el Estatuto de la Propiedad Industrial de 1.929, hasta entonces vigente, no hacía referencia alguna a la misma. El Tribunal Supremo tuvo ocasión de abordar la cuestión con ocasión de su sentencia de 15 de mayo de 1985 en el llamado caso *Scotsman*. En ella se defiende la eficacia del agotamiento internacional del derecho de marca.

Por su parte, el artículo 32 de la Ley de 1988 afirmaba que “*el derecho conferido por el registro de la marca no permitirá a su titular prohibir a los terceros el uso de la misma para productos comercializados en España con dicha marca por el titular o con su consentimiento expreso*”.

La comparación de este precepto con su análogo de la Directiva evidenciaba, a juicio de Fernández Nóvoa², dos diferencias sustanciales. La primera en relación con la dimensión geográfica de la comercialización ya que, mientras ésta conecta el agotamiento con la comercialización del producto en la Unión europea (en la actualidad el Espacio Económico Europeo), nuestra ley solamente se refería a su comercialización en España. La segunda hace referencia a la naturaleza del consentimiento con el que ha de actuar el tercero, que en nuestra norma interna había de ser, necesariamente, expreso.

Dicho autor proponía ya entonces una interpretación europeizante del precepto, que resultara congruente con el texto del 7.1 de la Directiva y con la Jurisprudencia sentada por el Tribunal de Luxemburgo que, en relación con el derecho de patentes, ya se había pronunciado en ese sentido con ocasión de su sentencia de 31 de octubre de 1.974 –caso *Centrafarm BV v. Sterling Drug, Inc.*–.

De acuerdo con esta interpretación, el titular de una marca española no podrá invocar el *ius prohibendi* inherente a la misma en relación con los productos que con el consentimiento del titular hubiesen sido comercializados en España o en otro Estado de la Unión Europea. Así se pronunció la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 13^a) de 22 de

² FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “Tratado sobre Derecho de Marcas”, Ed. Marcial Pons, 2.001, pág. 380.

julio de 1995, la cual, al interpretar dicho precepto, afirmaba que “sólo puede tener aplicación cuando concurren los dos presupuestos básicos que impone dicho precepto, esto es: a) que los productos hayan sido comercializados por el titular de la marca o por un tercero expresamente autorizado por éste; y b) que dicha comercialización se haya realizado en el Estado Español. Más este segundo requisito, dado que España forma parte de la Comunidad Europea (ahora Unión Europea, UE), no debe ser interpretado en su estricta literalidad, ya que entonces se podría impedir la introducción y comercialización de los productos en cualquier Estado de la Comunidad a través de una vía indirecta, e incluso podría conllevar la creación de compartimentos estancos dentro de un mismo y único mercado...”.

Lo que no defendía dicho autor era, en cambio, interpretar expansivamente dicho artículo hasta el punto de aplicar a las importaciones paralelas el principio del agotamiento internacional como hizo la STS del caso *Scotsman*, ya que ello resulta inconciliable con la solución adoptada la respecto por la Directiva.

La situación actual en la jurisprudencia comunitaria.-

Admitiendo la implantación en Europa del principio del agotamiento comunitario, se ha planteado en alguna ocasión la cuestión relativa a si, respetando el mismo, los Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo pueden establecer en su ordenamiento interno el principio del agotamiento internacional del derecho de marca. La cuestión ha sido resuelta en sentido diverso por el Tribunal de la EFTA y por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. El primero se ha pronunciado en sentido afirmativo (caso *Mag Instrument, Inc v. California Trading Company Norway* en el dictamen emitido el 3 de diciembre de 1.997) por cuanto defiende que el agotamiento internacional favorece el interés del libre comercio y de la competencia, ya que las importaciones paralelas procedentes de países que no forman parte del EEE provocan la existencia de una mayor oferta en el mercado de productos portadores de la misma marca y, como consecuencia de ello, un descenso en los niveles de los precios. Consecuentemente, defiende el interés de los consumidores.

El TJCE, por su parte, llegó a la solución opuesta con ocasión de su sentencia de 16 de julio de 1998 –caso *Silhouette Internacional Schmiedt GMBH & Cov. Harlauer Handelsgesellschaft mbH-*, en la que decía que la eventual acogida de este principio del agotamiento internacional del derecho de marca tendría que ser decidida por las Autoridades comunitarias mediante la celebración de acuerdos internacionales. Dicha doctrina fue completada en el llamado caso *Sebago* (STJCE de 1 de julio de 1.999) en la que añade que “para que haya consentimiento en el sentido del apartado 1 del artículo 7 de dicha Directiva, éste debe referirse a cada ejemplar del producto respecto del cual se invoca el agotamiento”.

La STJCE de 20 de noviembre de 2.001 –caso *Zino Davidoff, S.A v. A & G Imports Ltd-*, referida a la naturaleza del consentimiento exigido por el artículo 7.1 de la Directiva, dice que el mismo puede ser tácito (cuando resulte de elementos o de circunstancias anteriores, concomitantes o posteriores a la comercialización fuera del EEE que, apreciados por el Juez nacional, revelen con certeza la renuncia del titular a su derecho de oponerse a la comercialización en el EEE), más no presunto, pues no puede resultar del simple silencio, de que el titular de la marca no haya comunicado su oposición a la comercialización en el EEE, de que en los productos no figure la prohibición de comercialización en el EEE, ni de que el titular de la marca haya transmitido la propiedad de

los productos designados sin imponer reservas contractuales, y concluye diciendo que “corresponde al operador que invoca la existencia del consentimiento aportar la prueba correspondiente y no al titular de la marca acreditar la falta de consentimiento”.

Por último, en cuanto a la carga de la prueba, es doctrina asentada la que proclama que recae sobre el demandado la obligación de acreditar que se ha producido el agotamiento del derecho del titular marcario. En efecto, dicha institución constituye un límite a los derechos conferidos por el signo y representa un motivo de defensa de quien resulta demandado por aquél.

La inversión de la carga de la prueba sería contraria al sistema del Derecho de marcas, ya que supondría apartarse del esquema del derecho sancionador que le es propio.

Ello no obstante, podría impedir la comercialización de productos al operador no vinculado al titular porque, aunque conociera toda la cadena de distribución, podría verse privado de suministro para el futuro. Se corre el riesgo de compartimentar los mercados. Si ello es así (y lo prueba el demandado) le incumbe al titular acreditar que los productos fueron comercializados por él o por un tercero con su consentimiento fuera del Espacio Económico Europeo.

Entonces corresponderá al tercero acreditar la existencia de un consentimiento del titular para la ulterior comercialización en el EEE (STJCE de 8 de abril de 2003 –caso *Van Doren-*).

La Ley española 17/2.001, de 7 de diciembre, de Marcas

De acuerdo con la interpretación europeizante que se había venido exigiendo, el artículo 36 de la vigente Ley de Marcas afirma que “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”.

El párrafo 2º (concordante con el artículo 7.2º de la Directiva) introduce una serie de limitaciones a dicho principio al afirmar que “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”.

Vemos, por tanto que, a diferencia de lo que sucede en el derecho de patentes, donde el agotamiento opera ineludiblemente, en derecho de marcas la comercialización del producto distinguido no implica la extinción definitiva del *ius prohibendi*, que renacerá si el titular de la marca demuestra que concurren los requisitos enunciados en dicho párrafo, es decir, si acredita que el estado de los productos portadores de la marca y comercializados por él o con su consentimiento, han sido modificados o alterados tras su comercialización.

Esta doctrina fue defendida por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 11 de julio de 1996 –caso *Paranova-*, relativa a un supuesto de importaciones paralelas de productos farmacéuticos portadores de una marca que habían sido reenvasados por un tercero sin autorización de su titular, en la que manifiesta que:

a) el titular de una marca puede oponerse a cualquier reenvasado que implique el riesgo de exponer el producto contenido en el embalaje a manipulaciones o influencias que afecten a su estado original, para lo que es preciso tener en cuenta la naturaleza del producto y el procedimiento de reenvasado.

b) el titular de la marca puede oponerse legítimamente a la comercialización ulterior de un producto farmacéutico cuando el importador ha reenvasado el producto y ha puesto de nuevo la marca, a menos que:

1) se acredite que la utilización del derecho de marca por parte de su titular para oponerse a la comercialización de los productos reenvasados con dicha marca, contribuiría a compartimentar artificialmente los mercados entre Estados miembros, lo que sucede si el titular ha comercializado el producto farmacéutico en distintos Estados miembros en envases diferentes y el reenvasado efectuado por el importador es, por una parte, necesario para comercializar el producto y, por otra, se realiza en condiciones tales que el estado original del producto no puede quedar afectado.

2) se demuestre que el envasado no puede afectar al estado original del producto contenido en el embalaje (como sucedería si el importador se ha limitado a retirar los blisters, frascos, tubos, ampollas... para colocarlos en un nuevo embalaje exterior, en fijar etiquetas al embalaje exterior del producto, añadir en el embalaje otro prospecto o folleto informativo...).

3) se indique claramente en el nuevo embalaje el autor del reenvasado del producto y el nombre del fabricante de éste.

4) la presentación del producto reenvasado no sea tal que pueda perjudicar la reputación de la marca y la de su titular. Así el embalaje no debe ser defectuoso, de mala calidad o descuidado.

5) el importador advierta, antes de la comercialización del producto reenvasado, al titular de la marca y le proporcione, a petición de éste, un ejemplar del producto reenvasado.

Con todo, la anterior no es la única limitación que contempla el párrafo estudiado, ya que la misma operará en general cuando “existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos”.

A este respecto, el TJCE manifestó en su sentencia de 4 de noviembre de 1997 –caso *Christian Dior v. Evora BV*- que “un uso publicitario lesivo de la reputación de la marca puede constituir en algunos casos un motivo legítimo que deje sin efecto el agotamiento ya acaecido del derecho de marca”.

En materia de reenvasado de productos (en este caso farmacéuticos), la STJCE de 23 de abril de 2002 –caso *Merck, Sharp & Dohme GMBH c. Paranova*- sostiene que los medicamentos constituyen un ámbito sensible en el que la prestación del producto puede inspirar o destruir la confianza del público (doctrina de la *St. Bristol.Myres Squibb*).

- que la necesidad que justifica el reenvasado al autorizar “la violación de la marca ha de ser interpretada restrictivamente”.

- que el importador debe causar el menor daño posible a la marca. No puede cambiar el embalaje si puede superponer etiquetas.

- la oposición del titular constituye una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros, si contribuye a compartimentar artificialmente los mercados (p.e. cuando el reenvasado sea necesario para que el producto importado de forma paralela pueda comercializarse en el Estado de importación).

No está justificada si obstaculiza de forma efectiva el acceso del producto importado al mercado de dicho Estado. El obstáculo existe cuando por ejemplo los medicamentos no puedan comercializarse con su embalaje original debido a una normativa o práctica nacional relativa a los embalajes, a normas en materia de seguro de enfermedad que subordina el reembolso de los gastos médicos a un determinado embalaje.

- por el contrario, el titular puede oponerse si la única razón de ser del embalaje es la búsqueda de una ventaja comercial por parte del importador paralelo. “Un reenvasado de medicamentos mediante sustitución del embalaje es objetivamente necesario si, de lo contrario, se obstaculiza el acceso efectivo al mercado de que se trate o a una parte importante de éste debido a una fuerte resistencia de una proporción significativa de consumidores frente a los medicamentos reetiquetados”.

La STJCE de esa misma fecha, dictada en el caso *Boehringer* efectúa un resumen de la doctrina recaída hasta la fecha (especialmente contenida en la STJCE de 12 de octubre de 1999 –caso *Pharmacia Upjohn, S.A-Paranova a/s-*) y afirma que:

- la función esencial de la marca es la de garantizar la identidad del origen empresarial del producto que designa, lo que implica que el consumidor pueda estar seguro de que el producto no ha sido objeto, en una fase anterior a su comercialización, de una intervención de tercero sin autorización del titular y que haya afectado al estado original del producto.

- el titular puede oponerse a que un importador después de reenvasar el producto, coloque la marca en el nuevo embalaje.

- dicha operación constituye una restricción encubierta:

- . si la utilización de la marca por el titular compartimenta artificialmente los mercados entre Estados miembros.

- . si se demuestra que el reenvasado no puede afectar al estado original del producto o a la reputación de la marca.

- . si el titular ha sido advertido de la comercialización del producto reenvasado (STJCE de 23 de mayo de 1.978 -caso *Hoffman-La Roche-*). El importador debe proporcionar una muestra, a petición del titular; debe advertirle por sí mismo (no basta con que le informen otras fuentes) y ha de hacerlo en el plazo de 15 días.

. si se indica en el nuevo embalaje quien ha reenvasado el producto.

. si se acredita que dicho titular ha utilizado marcas diferentes para un mismo producto con el fin de compartimentar artificialmente los mercados.

Ya la conocida sentencia *Ballantine* STJCE de 11 de noviembre de 1997, dictada en el litigio que esta conocida firma productora y comercializadora de whisky dedujo contra quienes se dedicaban al comercio paralelo de dicha bebida, adquiriéndola en los países en los que el precio era mas bajo para revenderla en otros en los que el precio ascendía, a cuyo efecto sustituían o alteraban las etiquetas originales y suprimían los números de identificación que figuraban bajo o sobre aquéllas y en los envases de las botellas y con los que la actora controlaba la distribución del producto, sostuvo que:

el titular de un derecho de marca puede invocar este derecho para impedir que un tercero retire y vuelva a poner o sustituya etiquetas en las que figura su marca y que han sido puestas por el propio titular en productos comercializados por él, por cuanto ello puede falsear la garantía de procedencia aportada por la marca, a menos que:

- se acredite que la utilización del derecho de marca por parte del titular para oponerse a la comercialización de los productos reetiquetados con la misma contribuiría a compartimentar artificialmente los mercados entre los Estados miembros. Dice el Tribunal que cuando los números de identificación han sido puestos con fines legítimos (p.e. para cumplir una obligación legal), el hecho de que el titular invoque este derecho para impedir que un tercero retire y vuelva a poner o sustituya las etiquetas en las que figura su marca con el fin de suprimir dichos números, no contribuye a compartimentar artificialmente los mercados entre Estados miembros. Por contra, ello ocurrirá cuando el titular utilice dichos números para poder localizar fugas de su organización de venta y combatir, de ese modo, el comercio paralelo de sus productos, en cuyo caso, las personas que participan en ese comercio paralelo deberán protegerse de dichos actos en el marco de las normas del Tratado en materia de competencia.

- se demuestre que el reetiquetado no puede afectar al estado original del producto.

- la presentación del producto reetiquetado no sea tal que pueda perjudicar la reputación de la marca y de su titular.

- la persona que ha llevado a cabo el reetiquetado advierta de éste al titular de la marca antes de la comercialización de los productos reetiquetados, le proporcione, a petición de éste, un ejemplar del producto reenvasado e indique en el mismo quien es el responsable de dicha operación.

EL USO OBLIGATORIO DE LA MARCA

No es una obligación jurídicamente exigible, sino de un imperativo del propio interés que determina que el titular del signo haya de usarlo para evitar su caducidad. Se trata, pues, de una carga que le viene impuesta al mismo por mor de su propio derecho y para evitar su claudicación.

Su *fundamento* se encuentra, *desde un punto de vista teleológico* en la propia finalidad de la marca, que sólo será efectiva si cumple con las funciones de identificación del origen empresarial de los productos y servicios que trata de identificar, lo que sólo se conseguirá con su uso. *Desde un punto de vista práctico*, la finalidad de uso obligatorio persigue adecuar la realidad material a la realidad formal del Registro, depurando éste de marcas que no se utilizan en el mercado e impidiendo que se convierta en un cementerio de marcas, por seguir la dicción de Franceschelli. Igualmente, como afirma Lobato³, para evitar que el Ordenamiento tutele monopolios innecesarios que impidan a otros empresarios acceder a la protección que el registro supone.

Requisitos subjetivos

¿*Quién ha de usar la marca?* En primer término, el titular, incluyendo en dicho concepto, al copropietario, al titular real, al fiduciario; lo que se exige es que tenga personalidad jurídica, por lo que será válido el uso del signo por parte de la sociedad en formación.

También cabe que sea usada por un tercero con el consentimiento del titular, concepto en el que cabe incluir al licenciatario expreso o tácito (y al sublicenciatario), al importador, al agente, al distribuidor, al concesionario, al integrante de un grupo de empresas (o a la sociedad filial respecto del signo propiedad de la matriz o viceversa).

En cuanto a la *naturaleza del consentimiento*, el artículo 4.3 de la Ley de 1.988 exigía que fuera *expreso*. El artículo 39.3 de la Ley 17/2.001 elimina dicho requisito de acuerdo con el tenor de la Directiva (art. 10.3), que también recogen el artículo 15.3 RMC o el 19.2 de los ADPIC.

Basta, pues, *el consentimiento tácito*, no entendiéndose por tal la mera tolerancia, la dejación de facultades por parte del titular (asunto CORBERÓ) o la violación (asunto NIKÉ). Por tanto, el consentimiento ha de resultar de las circunstancias del caso, pudiendo hablarse de ausencia del mismo, por un lado, a) cuando el titular carece de posibilidad para manifestarlo o resulta evidente que no lo ha prestado (esto es, cuando no tiene conocimiento del uso de la marca por un tercero o cuando podría ejercitar contra dicho uso una acción por violación de los derechos de marca) y, por otro, b) cuando el otorgamiento de su consentimiento carece de relevancia alguna porque el tercero podría seguir usando la marca en España sin aquél (como sucede cuando se ha producido el agotamiento del derecho de marca).

Es irrelevante la inscripción registral a efectos de satisfacer la exigencia del uso. Aparte de que la finalidad del artículo 46.3 es la oposición de la propia licencia a terceros (y, por tanto es ajena a la materia que nos ocupa), la exigencia de inscripción equivaldría a no entender bastante el consentimiento, lo que resulta contrario a la Directiva. Esta fue la respuesta ofrecida por la Declaración conjunta del Consejo y de la Comisión al interpretar el RMC.

³ LOBATO, Manuel. Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. Ed. Cívitas, Madrid, 2.002, pág. 615.

Si el usuario de la marca no es un mero revendedor o distribuidor sino que fabrica o manipula los productos y suministra los servicios, cabe pensar en que sea preciso el control por parte del licenciante; ello resulta del art. 19.2 ADPIC, y de muchos Ordenamientos, como el norteamericano, en los que el licenciante tiene la obligación de controlar la calidad de los productos comercializados por el licenciario.

Requisitos objetivos

El uso real y efectivo de la marca

No es suficiente cualquier uso, sino un uso cualificado. Se representa mediante la realización de transacciones comerciales en un número relevante (no esporádico o aparente), actos externos de venta, distribución, el almacenamiento o los preparativos serios y efectivos para la realización de alguno de dichos actos.

La Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, especializada ya desde hace más de doce años en este tipo de controversias, ha venido afirmando (entre otras, en sus sentencias de 14 de febrero de 1995, 24 de marzo de 1998, 22 de abril de 1999, 18 de julio de 1999 o, más recientemente, la de 30 de septiembre de 2002), que *real* significa, a estos efectos, veraz, inequívoco e indisimulado, no debiendo entenderse por tal el “uso aparente de una marca, ya oculte, disimulada, (a) una situación contraria, por completo a la simulada, como es la de desuso absoluto..., ya oculte (b) una situación de uso real pero no efectivo”, recordando que el uso emprendido con el único ánimo de cumplir un expediente formal para evitar la caducidad, no debe reputarse uso real (STS de 5 de febrero de 1.990).

Efectivo, por su parte, significa relevante o con una repercusión en el mercado que justifique el mantenimiento de la exclusiva que los artículos 30 y 31 de la ley reconocen, circunstancias que vendrán determinadas por una cierta persistencia o continuidad del comportamiento de mercado (cierto tiempo) y una determinada cuantificación de sus consecuencias en él (ganancias apreciables), además de que las ventas esporádicas pueden ser sintomáticas de apariencia.

El uso aislado es real pero no es efectivo (St. 15ª de 18-6-99, asunto GAUDI).

La STJCE de 11 de marzo de 2003 –Asunto C-40/01 *Ansul BV c. Ajax Brandbeveiliging BV*-, después de recordar que el artículo 5, parte C, apartado 1 del Convenio de la Unión de París afirma en relación con la caducidad por falta de uso que

“si en un país fuera obligatoria la utilización de la marca registrada, el registro no podrá ser anulado sino después de un plazo equitativo y si el interesado no justifica la causa de su inacción”, añade que “el uso efectivo es un uso que *no debe efectuarse con carácter simbólico*, con el único fin de mantener los derechos conferidos por la marca. Debe tratarse de un uso acorde con la función esencial de la marca, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad del origen de un producto o de un servicio, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia... La protección de la marca y los efectos que se pueden oponer a terceros a raíz de su registro no podrían perdurar si la marca perdiera su razón de ser comercial, que consiste en crear o conservar un mercado para los productos o los servicios designados con el signo en que consiste, en relación con los productos o los servicios procedentes de otras empresas. Así, el uso de la marca

debe referirse a productos y servicios que ya se comercialicen o cuya comercialización, preparada por la empresa para captar clientela, en particular, mediante campañas publicitarias, sea inminente. Tal uso puede realizarlo tanto el titular de la marca como, según establece el artículo 10, apartado 3 de la Directiva, un tercero autorizado a utilizar la marca.

Por último, en la apreciación del carácter efectivo del uso de la marca, deben tomarse en consideración todos los hechos y circunstancias apropiadas para determinar la realidad de su explotación comercial, en particular, los usos que se consideran justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca”.

Ejemplos de uso efectivo y real

Lobato⁴ cita, entre otros, el uso de la marca acreditado en facturas relativas a la contratación del producto o del servicio (que habrán de probar también el elemento temporal); el uso característico de la actividad que ampara la marca (marcas de actividades temporeras); los preparativos serios para el uso; uso para clientes restringidos (*duty free shops*, economatos con acceso limitado, etc); el empleo de la marca en forma diferente (en las condiciones del art. 39.2 a LM) o el uso con fines de exportación (art. 39.2 b).

El supuesto clásico de uso de la marca es el de la comercialización del producto distinguido con ella, aunque ha de tener la intensidad necesaria para que pueda identificar los productos o servicios en cuestión, lo que entraña una mínima presencia en el mercado, determinada por una cierta cuantificación del volumen de negocios que, contrastada con las condiciones del mercado, especialmente con el número de consumidores potenciales, con la duración de la comercialización y con las características de los productos o servicios, permitirá determinar en el caso concreto el grado de penetración de la marca en el correspondiente círculo de consumidores y, por consiguiente, si la marca cumple su función.

Por contra, no se consideran ejemplos de uso real y efectivo de la marca el uso publicitario si no va seguido del lanzamiento del producto al mercado (a salvo, dice Fernández Nóvoa⁵, si se trata de productos altamente cualificados que solo cabe esperar que se vendan mediante encargo); el uso meramente interno (en documentos, el diseño de la marca, la confección de envases y embalajes sobre los que figure la misma, el transporte de las mercancías hasta los puntos de venta, la utilización de la marca en las relaciones entre empresas de un mismo grupo, la firma de un contrato, el encargo de etiquetas o la venta fuera de los canales comerciales), por cuanto carece de toda trascendencia exterior; el uso como rótulo (dada la limitación territorial que caracteriza a estos signos); el llamado *residual goodwill*, o recuerdo que las marcas prestigiosas dejaron en la mente de los consumidores, pese a no ser comercializados ya los productos que las identifican (STS de 1-3-99, asunto HISPANO SUIZA); la simple obtención de un nombre de dominio (es necesario que la utilización de una página *web* se vincule a los productos o servicios para los que la marca está registrada).

⁴ LOBATO, Manuel. op.cit, pág. 621.

⁵ FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “Tratado sobre Derecho de Marcas”, op. cit, pág. 471.

El uso a título de marca

Que el uso deba de hacerse a título de marca significa que el signo ha de distinguir en el mercado productos o servicios de una persona de productos o servicios idénticos de otra. La forma típica de cumplimiento de este requisito es la colocación del signo en el producto (por más que ello no pueda cumplirse en las marcas de servicios).

No puede decirse que se utilice el signo a título de marca cuando se persiguen funciones ajenas a las de la marca, tales como las docentes, divulgativas, informativas u ornamentales o en un procedimiento administrativo para la obtención de una autorización de comercialización (en este caso Fernández Novoa se inclina por calificar esta circunstancias como causa justificativa de la falta de uso), ni cuando se utiliza para identificar elementos diferentes de los productos o servicios (esto es, cuando se usa como nombre de una persona –STS de 22 de enero de 2000, asunto EL CORDOBÉS-, razón social, nombre comercial, rótulo de establecimiento o nombre de dominio).

Cambio de forma de la marca

Se trata de mantener la impresión comercial de las marcas (“comercial impresión”) y a la vez satisfacer el gusto cambiante del consumidor (MICHELÍN, ALLIANZ, etc.); así lo entendió el TS en el caso NIKÉ.

Lo decisivo para admitir si el uso de la marca, cuando ésta ha cambiado de forma, resulta válido a los efectos de la obligación que establece el artículo 39 LM es determinar si la impresión comercial de la marca registrada ha sido alterada por los cambios en su forma, para lo cual será necesario analizar si el consumidor medio identifica la nueva versión de la marca con la marca registrada. (STS de 28-11-89, asunto J&B). Por el contrario, cuando existe una evidente distorsión del grafismo respecto de lo registrado, se considera que no hay un uso válido.

Uso parcial

Cuando la marca había sido registrada para identificar varios productos o servicios de la misma clase, la LM de 1988 (siguiendo el modelo francés) extendía los efectos del uso parcial de la marca no sólo a los productos o servicios sobre los que, efectivamente, se había usado, sino también a aquéllos inscritos que estaban comprendidos en la misma clase del Nomenclátor, lo que favorecía al titular de la marca registrada y procurada la salvaguarda de las marcas defensivas (y, ello, pese a la antinomia que existía con el artículo 54 – caso PARRANDA-).

Ahora bien, dicha interpretación contrariaba frontalmente a la Directiva (que sigue el modelo alemán) que establece que en caso de uso parcial, la marca se considerará registrada únicamente para los productos o servicios en relación con los cuales se haya efectivamente usado (art. 11.4 DM), criterio que debe seguirse en la actualidad, pese al silencio que al respecto guarda el artículo 39 LM de 2.001.

Causas justificativas de la falta de uso

El EPI aludía a fuerza mayor documentalmente justificada. El artículo 39.4 LM ha sido tomado del 19.1 ADPIC. Se trata de circunstancias que impiden la utilización de la marca y son objetivas y ajenas al titular de la misma (ver art. 87.2 LP).

Han admitido dicho tratamiento: la falta de autorización sanitaria de comercialización; la retirada de la autorización de comercialización por parte de la Administración sanitaria; supuestos de fuerza mayor (guerra, carencia de materias primas, etc); prohibiciones legales de exportación de productos y restricciones a la importación.

No se consideran causas justificativas: la retirada del mercado para evitar las importaciones paralelas, la quiebra del fabricante, la coyuntura económica difícil (St. 15^a de 22-7-99, asunto TROJANO), la enfermedad del titular de la marca, el contrato por el que se prohíbe al titular el uso de la marca anterior, la rehabilitación de una marca no usada, la jubilación del titular (STS de 22-1-00, asunto EL CORDOBÉS), el temor a una acción judicial por parte del titular de la marca posterior, las dificultades para poner en marcha una industria de alta tecnología (St. De 7-3-95, asunto COLCAFÉ).

[Fin del documento]