

B. DERECHO MERCANTIL	EL DENOMINADO «AGOTAMIENTO» DE LA MARCA	Núm. 154/2002
---------------------------------	--	--------------------------

José Manuel SUÁREZ ROBLDANO
Magistrado

• **ENUNCIADO:**

Habiéndose contratado entre una empresa automovilística multinacional y otra empresa la concesión para la distribución de los vehículos y repuestos de la primera, siendo su concesionaria, la referida relación negocial se resolvió de mutuo acuerdo entre las partes contratantes.

No existiendo ya, pues, contrato alguno que vinculara a las partes y que pudiera amparar la utilización de la marca por la empresa anteriormente concesionaria, la misma venía utilizando la marca de la anterior concedente, pese a su expresa oposición a ello.

Por ello, plantea la empresa multinacional judicialmente la posible infracción de sus derechos de exclusiva y explotación sobre la marca en cuestión, dada la actitud de la otra empresa mediante la utilización de rótulos y marcas, alegándose por la demandada en el proceso la posibilidad que tenía de su uso merced a la denominada «doctrina del agotamiento de la Marca».

• **CUESTIONES PLANTEADAS:**

- a) ¿Resulta posible la distribución indefinida de los productos por la empresa titular de la marca?
- b) ¿Cuál debe ser la interpretación adecuada de la prohibición legal de los riesgos de confusión y de asociación?

• **SOLUCIÓN:**

a) Desde la perspectiva comunitaria, el principio de agotamiento del derecho conferido por la marca a que se refiere el artículo 7.º de la Directiva tiene por objeto (al igual que el art. 36, actual 30, del Tratado) conciliar los intereses de la protección de los derechos de marca y los de la libre circulación de mercancías en la Comunidad, haciendo posible la comercialización ulterior de un ejemplar de un producto que lleve una marca sin que su titular pueda oponerse a ello, y pretende evitar que los titulares puedan compartimentar los mercados nacionales y favorecer así el mantenimiento de las diferencias de precio existentes entre los Estados miembros. Su problemática ha sido particularmente analizada con motivo de litigios sobre reenvasado de productos u otras intervenciones similares en el trayecto entre su fabricación o primera comercialización con la marca y su puesta al público final. Tiene su correspondencia en el artículo 32 de nuestra Ley de Marcas. Ciertamente comprende la ulterior venta o comercialización de los productos como su anuncio al público: cuando el titular de una marca ha comercializado o dado su consentimiento a la comercialización en el mercado o espacio comuni-

tario de productos que llevan su marca, el comerciante facultado para venderlos tiene también la facultad de usar dicha marca para anunciar al público la comercialización ulterior, pero conforme a prácticas usuales y leales en el ramo de actividad del comerciante, por tratarse de una información necesaria para asegurar el derecho de reventa derivado del artículo 7.º, sin aprovechamiento indebido del carácter distinto o renombre de la marca. Pero, aparte de otros requisitos (como los de tratarse de comercialización por el titular de la marca o con su consentimiento en la Comunidad o espacio Económico Europeo y no en países terceros: SSTJCE de 16 de julio de 1998, C-355/1996, Silhouette; y 1 de julio de 1999, C-173/1998, Sebago), el artículo 7.º número 2 (y en la medida correspondiente, el 6.º de la Directiva, 33 de nuestra Ley anterior) excluye la aplicación de la regla cuando existan motivos legítimos que justifiquen la oposición del titular de la marca a la comercialización ulterior, según circunstancias, como la modificación o alteración del estado original de los productos tras su comercialización, el menoscabo a la reputación de la marca, la actuación desleal para con los intereses legítimos del titular de la marca y de productos de prestigio (como la publicidad que afecte al valor de la marca perjudicando el aura y la imagen de prestigio de los productos).

En materia de agotamiento y limitación de los efectos de la marca en relación con el monopolio y *ius prohibendi* del titular, el Tribunal Europeo llegó a la conclusión en el caso BMW de que los artículos 5.º a 7.º de la Directiva 89/104 no permiten que el titular de una marca prohíba a un tercero el uso de su marca para anunciar al público que efectúa la reparación y el mantenimiento de productos que llevan dicha marca, comercializados con la marca por el titular o con su consentimiento, o que está especializado o es especialista en la venta o en la reparación y mantenimiento de dichos productos, a menos que se utilice la marca de tal forma que pueda dar la impresión de que existe un vínculo comercial entre la empresa tercera y el titular de la marca y, en particular, de que la empresa del comerciante pertenece a la red de distribución del titular de la marca o de que existe una relación especial entre ambas empresas.

No puede ampararse la utilización de la marca y rótulos de la demandante en la expuesta doctrina del agotamiento de la marca de la empresa demandante.

b) De todo lo dicho hasta aquí resulta clara la importancia en esta materia del riesgo de confusión (incluido el de asociación). El considerando décimo de la Directiva dice que la protección conferida por la marca registrada, cuyo fin es primordialmente garantizar la función de origen de la marca, es absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos o servicios; que la protección cubre igualmente los casos de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios; que es imprescindible interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión; que el riesgo de confusión, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado, del grado de similitud entre la marca y signo y entre los productos o servicios designados, constituye la condición específica de la protección; que la regulación de los medios de prueba del riesgo de confusión, y, en particular, la carga de la prueba, corresponde a las normas nacionales de procedimiento que no son objeto de aproximación por la presente Directiva. Literalmente, ese considerando introductorio y el propio texto de la norma refieren el riesgo de confusión no al supuesto de identidad (total) tanto de las marcas o signos confrontados como de los productos o servicios a los que se apliquen aquéllos [art. 5.º 1 a); en lo registral: 4.º 1 a)], sino a los supuestos de similitud (o identidad parcial) mayor o menor entre tales elementos [art. 5.º 1 b); en lo registral: 4.º 1 b)]. A dife-

rencia de la Ley actual (puede verse el art. 34.1 y 2 y el registral 6.º), la anterior Ley española no era tan precisa (art. 31.1 y registral 12) y ha dado pie a críticas doctrinales y a alguna resolución judicial que ha valorado otros aspectos secundarios o circunstanciales para denegar la protección por falta de error o confundibilidad independientemente de la identidad. De todos modos, aunque se interpretara que este elemento es igualmente predicable o que no es consustancial a los supuestos de plena identidad, parece difícil no apreciar en la práctica un riesgo máximo al ser éste tanto mayor cuanto mayores sean las semejanzas o identidades, y siendo así que basta el riesgo o peligro en sentido objetivo sin necesidad de que llegue a producirse resultado o daño efectivo.

Sobre esta materia, la jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS) de España, tanto de su Sala Civil como de lo Contencioso-Administrativo, ha dicho, entre otras cosas (mayormente en litigios registrales sobre marcas), que la protección legal y eliminación del riesgo no atiende sólo al interés del titular de la marca, sino también y de modo destacado al de los consumidores al tomar sus decisiones (Ss., Sala Primera, de 14 de abril y 19 de mayo de 1993, 2 de junio de 1998 y 28 de septiembre de 2000); que, si la identidad constituye cuestión de hecho, la similitud o semejanza comporta conceptos jurídicos indeterminados a buscar y subsumir en la norma (Sentencia de la misma Sala de 5 de junio de 1997); que, en palabras de la Sentencia de la misma Sala de 14 de abril de 1993 (y de modo muy parecido, otras dos de la Sala Tercera de 16 de junio de 1993), entre los criterios directos y complementarios fijados jurisprudencialmente ocupa lugar preferente el que propugna una visión de conjunto sintética, de la totalidad de los elementos integrantes de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales, perspectiva adecuada a cuestiones cuyo aspecto más significativo es el lingüístico (Sentencia de 6 de mayo de 1975 de la antigua Sala Tercera del TS), criterio recogido en la Sentencia de 2 de abril de 1990 de esta Sala que acepta la doctrina contenida en la de 30 de julio de 1988 de la Sala Tercera del TS en el sentido de que es de constante aplicación el criterio de la unidad gramatical y conceptual indiscutible de las marcas en pugna, porque su comparación ha de hacerse partiendo de la totalidad de los términos literarios o gráficos de las denominaciones a considerar, sin desintegrar artificiosamente las sílabas o palabras que las componen, sino atendiendo más bien a la impresión fonética o gráfica que normalmente ha de producir en el público consumidor y que sus componentes asumen a través de la visión o de la audición, más que en buscar en sus profundos y prolijos significados etimológicos, producto de disquisiciones léxico-gramaticales, descomponiendo y aquilatando técnica y científicamente los elementos que forman los vocablos o expresiones enfrentados, pues esta labor propia de las personas de alto estado cultural no es realizada con dicho rigor por el ciudadano medio al que la marca ha de impresionar (en las Ss., Sala Primera, de 10 de mayo de 1990 y 19 de mayo de 1993, casos Bayleys, se habla de impresión lo suficientemente indeferenciada, y en la de 22 de septiembre de 1999, caso NiKe, y otras, de percepción sensorial unitaria).

Por su parte, el Tribunal de Justicia Europeo, en sus Sentencias de 11 de noviembre de 1997, C-251/1996, Sabel-Puma, 29 de septiembre de 1998, C-39/1997, Canon-Metro Goldwyn Mayer y 22 de junio de 1999, C-342/1997, Lloyd-Klijnsen, contestando a las cuestiones prejudiciales sobre los artículos 4.º 1 b) y 5.º 1 b) de la Directiva, ha proclamado, entre otras cosas: que el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, como los mencionados en el considerando décimo de la Directiva, del que resulta su interdependencia y, así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa; que

la apreciación global de la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas y, en particular, de sus elementos distintivos dominantes; que es importante la percepción del consumidor medio, que normalmente la percibe como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar; y que rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta de su memoria, pudiendo variar su nivel de atención en función de la categoría de productos o servicios contemplada, a tener también en cuenta en unión de las condiciones en que se comercializan; que entre los factores para apreciar la similitud entre los productos o servicios se incluye su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario; y que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior, bien intrínseco, o bien por lo conocida o la notoriedad o por su renombre.

También en materia del anterior apartado constituye un riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente, incluso cuando los atribuye a lugares de producción diferentes.

• **SENTENCIAS, AUTOS Y DISPOSICIONES CONSULTADAS:**

- SSTJCE de 31 de octubre de 1974, C-16/74 (CentraFarm-Winthrop); 17 de octubre de 1990, C-10/89 (Hag II) y 13 de noviembre de 1990, C-106/89 (Marleasing); 22 de junio de 1994, C-9/93 (IHT); 11 de julio de 1996, C-71/94, 72/94 y 73/94 (Eurim-Pharma); 11 de julio de 1996, C-232/94 (MPA Pharma); 11 de julio de 1996, C-427/93, C-429/93 y C-436/93 (Bristol-Myers); 29 de septiembre de 1997, C-39/97 (Canon-Metro Goldwyn Mayer); 11 de noviembre de 1997, C-337/95 (Parfums Christian Dior); 11 de noviembre de 1997, C-349/95 (Loendersloot); 11 de noviembre de 1997, C-251/97 (Sabel-Puma); 16 de julio de 1998, C-355/96 (Silhouette); 23 de febrero de 1999, C-63/97 (BMW) y 22 de junio de 1999, C-342/97 (Lloyd-Klijnsen).
- SSAP de Baleares (Secc. 3.^a) de 27 de junio de 1994 y 11 de febrero de 1998, y de La Coruña (Secc. 4.^a) de 28 de septiembre de 2001.