



FRACCIONAMIENTO DE MARCA DE ORIGEN COMÚN Y AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA

EL CASO “SCHWEPPEES”; SENTENCIA DE 22 DE JULIO DE 2019 DE LA SECCIÓN 15^a DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

El conflicto tiene su origen en las vicisitudes que ha sufrido la marca Schweppes desde que el alemán Johann Jacob Schuppe ideara la tónica en el signo XVIII de forma tal que, tras varias operaciones de fusiones y ventas, **el mercado europeo de la tónica Schweppes quedó repartido entre dos grupos empresariales diferentes: el grupo Schweppes (en adelante Schweppes), que es el propietario de la marca en España (y en otros países europeos como Austria, Bélgica, Alemania, Francia y Holanda) y el grupo Coca-Cola, que es el propietario de la marca en Reino Unido y otros países europeos como Grecia, Croacia, Eslovenia, etc.**

Schweppes demandó a una empresa española que introdujo en el mercado español tónica de la marca Schweppes producida por Coca-Cola en el Reino Unido, ejercitando acciones por infracción de la marca Schweppes registrada en España, sosteniendo que ello constituía ilícito comercio al no haber sido fabricado el producto por Schweppes sino por una sociedad de Reino Unido con la que Schweppes no guarda relación alguna y que además no ostenta derecho alguno sobre la marca Schweppes en España.

Repartido el procedimiento a Juzgado de lo Mercantil de Barcelona, **la empresa demandada alegó la existencia de agotamiento del derecho de marca de Schweppes en atención a la aplicación del art. 36.1 de la Ley de Marcas española** que regula el agotamiento del derecho de marca en los siguientes términos, disponiendo 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”**.

La demandada argumentaba que, de las pruebas aportadas en el procedimiento, se podía concluir la existencia de pactos económicos entre

Schweppes, titular de la marca en España y en otros países de la UE, y Coca-Cola, titular de la marca Schweppes en Reino Unido y otros países de la UE, **pactos que serían equivalentes al consentimiento** requerido en la doctrina del TJUE para que se produjera el agotamiento del derecho de marca a favor de la libre circulación de mercancías en el EEE. Considera la demandada que se habría producido el agotamiento del derecho de marca con respecto de todos los productos Schweppes distribuidos por ella en España, al ser productos auténticos comercializados en la UE, lo que incluye tanto productos con licencia expresa, **como aquellos que cuenten con consentimiento tácito**, cuál es el caso de los productos fabricados por Coca Cola en el Reino Unido. Afirma además que es incuestionable que existen vínculos jurídicos y económicos entre Coca Cola y Schweppes en la explotación en común de “Schweppes” como marca universal.

El Juzgado de instancia, tras el acto de juicio y previa audiencia a las partes, planteó cuestión prejudicial ante el TJUE sobre la interpretación de los preceptos que se refieren al agotamiento del derecho de marca en las dos directivas relativas a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas: el artículo 7.1 de la Directiva 2008/95/CE y el art. 15.1 de la Directiva (UE) 2015/2436, **así como del artículo 36 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea**, resolviéndose dichas cuestiones prejudiciales por medio de resolución de 20 de diciembre de 2017 (C-291/2016), en la que recuerda que **la jurisprudencia relativa al principio del agotamiento del derecho de marca**, basada en el artículo 36 TFUE, **pretende**, al igual que el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2008/95, **conciliar los intereses fundamentales de la protección de los derechos de marca**, por una parte, **y los de la libre circulación de mercancías en el mercado interior**, por otra parte, y que en

reiteradas ocasiones ha declarado que el derecho de marca constituye un elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Derecho de la Unión pretende establecer y mantener, sistema en el que **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 la identificación de tales productos y servicios y que para que la marca pueda desempeñar este cometido, debe constituir la garantía de que todos los productos designados con la misma han sido fabricados bajo**

el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad. Y considera que **tal función esencial de la marca como indicadora del origen empresarial podría verse mermada si, en ausencia de cualquier expresión de consentimiento por parte del titular, éste no pudiera oponerse a la importación de un producto idéntico o similar designado con una marca idéntica o que induzca a confusión, que ha sido fabricado y comercializado en otro Estado miembro por un tercero que no tiene ningún vínculo económico con ese titular.**

TRAS TODO ELLO EL TJUE DECLARA

El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, a la luz del artículo 36 TFUE, debe interpretarse en el sentido de que impide que el titular de una marca nacional se oponga a la importación de productos idénticos designados con la misma marca y procedentes de otro Estado miembro, en el que esta marca, que pertenecía inicialmente al mismo titular, es actualmente propiedad de un tercero que ha adquirido los derechos relativos a la misma mediante cesión cuando, tras esta cesión,

- *el titular, solo o coordinando su estrategia de marca con ese tercero, **ha seguido promoviendo activa y deliberadamente la apariencia o la imagen de una marca global y única**, creando o reforzando de este modo una confusión en el público pertinente en cuanto al origen empresarial de los productos designados con ésta, o*
- ***existen vínculos económicos** entre el titular y dicho tercero, en el sentido de que coordinan sus políticas comerciales o se conciertan para ejercer un control conjunto sobre el uso de la marca, de modo que tienen la posibilidad de determinar directa o indirectamente los productos en los que figura dicha marca y de controlar su calidad.*

A la vista de esta resolución, el Juzgado de lo Mercantil de Barcelona desestimó la demanda de Schweppes por sentencia de 9 de abril de 2018, en la que tras una extensa referencia a las cuestiones prejudiciales que fueron planteadas y a la resolución del TJUE, se desestima la demanda principal por violación de marca al considerarse acreditado que se ha promovido activa y deliberadamente por los titulares de las marcas paralelas (Schweppes y Coca-Cola) la apariencia o la imagen de una marca global y única, en el sentido que coordinan sus políticas comerciales o se conciertan para ejercer un control conjunto sobre el uso de la marca, determinando directa o indirectamente los productos sobre los que figura la marca y controlan su calidad.

Para llegar a esta valoración de los hechos el juez toma en consideración una serie de pruebas relativas a la existencia de colaboración empresarial entre Schweppes y Coca-Cola en Holanda, acceso a la publicidad de los productos Schweppes británicos de Coca-Cola a través de la web de Schweppes, mínimas diferencias en la presentación de los productos, uso en la publicidad institucional de Schweppes de la imagen de productos Schweppes británicos, etc. Todo ello conduce a que el juez considere que ***“en el caso de autos existe consentimiento tácito por parte de SSA en la introducción de producto marcado con la marca paralela en el EEE, por lo que de conformidad con los dispuesto en el art. 36 de la LM existe agotamiento de su derecho de marca,***

no pudiéndose oponer a la comercialización llevada a cabo por las demandadas, es decir, a la introducción en España de tónicas Schweppes inglesas, por lo que procede la desestimación de la demanda”, desestimándose también la demanda reconventional por competencia desleal y otras cuestiones.

La sentencia fue objeto de recurso de apelación por parte de Schweppes ante la Audiencia Provincial de Barcelona, que el 22 de julio de 2019 dictó sentencia estimando íntegramente el recurso, declarando la existencia de la infracción de la marca española Schweppes y condenando a la empresa española importadora de los productos a, entre otras cosas, cesar de toda importación y/o comercialización y/o almacenamiento y/o distribución en España, de cualesquiera productos identificados con la marca Schweppes, los cuales no hayan sido fabricados por Schweppes o con la autorización de Schweppes y a indemnizar a Schweppes, en concepto de daños y perjuicios.

Es evidente que la Audiencia Provincial de Barcelona, sin apartarse de la doctrina del TJCE, sin embargo valoró los hechos de forma muy distinta al Juzgado y concluyó que de las pruebas aportadas por la demandada no puede concluirse que Schweppes y Coca-Cola tengan coordinadas sus estrategias para promover una imagen global de la marca o la existencia de vínculos económicos, considerando que el hecho de que Schweppes haga referencias al origen británico de

la marca para mantener y reforzar su tradición como uno de sus valores de una marca centenaria es algo normal y que de esas referencias no se puede deducir que "haya seguido promoviendo activa y deliberadamente la apariencia o la imagen de una marca global y única, creando o reforzando de este modo una confusión en el público pertinente en cuanto al origen empresarial de los productos designados con esta marca", o que el hecho de la existencia de un "acuerdo puntual" sobre la licencia del uso de la marca en Holanda suponga la existencia de vínculos económicos que permitan a los titulares ejercer un control conjunto sobre la marca en todo el EEE que les otorgue "la posibilidad de determinar directa o indirectamente los productos en los que figura dicha marca y de controlar su calidad".

En definitiva, esta sentencia resulta interesante en relación al asentamiento de la doctrina del TJCE del agotamiento del derecho de marca en supuesto de confrontación de marcas con un origen común y, asimismo, en lo que respecta a la valoración de determinados hechos puntuales, alegados por la parte demanda a fin de tener por acreditado el agotamiento del derecho de la empresa demandante de la infracción de marca.

Pero es más que probable que esta Sentencia sea recurrida ante el Tribunal Supremo, por lo que habrá que estar atentos a lo que en definitiva se resuelva por dicho Tribunal, como última instancia final y definitiva.