

INFRACCIÓN DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA CUANDO EXISTE AGOTAMIENTO EN SUPUESTOS DE MARCAS PARALELAS

Cristina PELLISÉ

Profesora Titular de Derecho Internacional Privado
Universitat de Barcelona

SUMARIO: I. MARCAS NACIONALES PARALELAS Y LIBRE CIRCULACIÓN DE MERCANCÍAS: A. Marcas nacionales paralelas. B. Agotamiento del Derecho de marca como mecanismo de equilibrio entre los derechos de exclusiva y la libre circulación de mercancías. C. La aplicación del principio de agotamiento del Derecho de marca en supuestos de marcas nacionales paralelas.—II. EL AGOTAMIENTO EN SUPUESTOS DE INSTRUMENTALIZACIÓN DEL DERECHO DE MARCA PARA COMPARTIMENTAR EL MERCADO ÚNICO EUROPEO: A. La función reactiva del principio de agotamiento del Derecho de marca cuando se mantiene la imagen de marca global tras la fragmentación de la titularidad. B. El agotamiento automático como consecuencia de la concertación entre los titulares en la explotación de las marcas paralelas.—III. LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA A LA INSTRUMENTALIZACIÓN DEL DERECHO DE MARCA PARA COMPARTIMENTAR EL MERCADO: A. El agotamiento del Derecho de marca como presupuesto de la ilicitud de las restricciones al comercio paralelo. B. Restricciones de la competencia en supuestos de marcas paralelas desmembradas. C. La especial relevancia de la aplicación pública de las normas de competencia para la supresión de las conductas de compartimentación del mercado basadas en marcas paralelas. D. La terminación convencional de la CNMC en el asunto *Schweppees*.—IV. CONSIDERACIONES FINALES.

En el EEE conviven actualmente marcas con un ámbito de protección territorial coincidente con el territorio nacional de cada Estado y marcas de la Unión¹ que brindan protección en todo el territorio del EEE. Los sistemas nacional² y de la UE son complementarios y funcionan en paralelo. Las marcas nacionales son un sistema de protección preexistente al proceso de integración regional europea, sistema cuya existencia quedó garantizada cuando los Estados miembros convinieron el respeto de la propiedad privada en el Tratado fundacional. Con el avance de la integración europea, ha

¹ Existen también marcas de ámbito regional que otorgan protección en Bélgica, los Países Bajos y/o Luxemburgo, previa obtención del registro en la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux.

² Se incluyen las marcas registradas internacionalmente con efecto en algún Estado miembro.

sido necesario armonizar las legislaciones nacionales de marcas atendiendo a la especial incidencia del ejercicio de los derechos de exclusiva de ámbito nacional en el funcionamiento del mercado interior europeo. En particular, con el fin de equilibrar la existencia de derechos marcarios de ámbito territorial nacional con la libre circulación de mercancías, el legislador europeo ha armonizado y moderado, mediante el agotamiento regional del Derecho de marca, el alcance del *ius prohibendi* o monopolio legal de explotación del signo que ostenta el titular de la marca.

A su vez, los derechos de exclusiva están estrechamente vinculados al funcionamiento del mercado en un sistema de competencia no falseada, pues confieren a su titular un derecho exclusivo que afecta a las condiciones de competencia. Atendiendo a los efectos positivos de las marcas para la consecución de un entorno de competencia no falseada, el ejercicio de los derechos de exclusiva no constituye una infracción de la competencia *per se*, siempre y cuando el ejercicio de los mismos se ajuste a las normas específicas en materia de propiedad industrial (entre otras, el principio de agotamiento).

En suma, en el Derecho de la Unión cobra singular relevancia la vinculación entre la libre circulación de mercancías, la propiedad industrial y el Derecho de la Competencia que son tres sectores normativos complementarios al servicio de un mismo objetivo, a saber, el mercado interior con un sistema de competencia no falseado. La reciente STJ³ de 20 de diciembre de 2017, en el asunto *Schweppes*⁴, aporta una nueva perspectiva de la interrelación entre estas tres políticas de la Unión. Esta sentencia introduce consideraciones propias de la política de la competencia en los límites al ejercicio de los derechos de exclusiva y elimina la cobertura legal a las estrategias empresariales de compartimentación del mercado basadas en el ejercicio de los derechos de marca nacionales para obstaculizar las importaciones paralelas. La STJ *Schweppes* tiene origen en una demanda para impedir importaciones paralelas en un supuesto de desmembramiento voluntario de marcas nacionales paralelas⁵.

³ Tribunal de Justicia de la Unión Europea (antes Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas).

⁴ STJ de 20 de diciembre de 2017, *Schweppes* (C-291/16, ECLI:EU:C:2017:990), en adelante STJ *Schweppes*.

⁵ La STJ *Schweppes*, de alcance obligatorio para todas los tribunales y autoridades nacionales, tiene una repercusión directa inmediata más allá del litigio en el marco del cual se planteó (el procedimiento ordinario sustanciado ante el Juzgado Mercantil núm. 8 de Barcelona, asunto J. O. 774/2014F, que resolvió el litigio con fecha 9 de abril de 2018, Sentencia núm. 84/2018, <http://redparalela.eu/wp-content/uploads/2018/04/SENTENCIA-SCHWEPPES-vs-RED-PARALELA-.pdf>), pues son muchos los distribuidores que, tras las actuaciones de Schweppes, S. A., han cesado en su actividad de importación y comercialización de tónica Schweppes procedente de otros Estados miembros. Son más de 50 los procedimientos ordinarios iniciados por Schweppes, S. A., y otros tantos los acuerdos suscritos extrajudicialmente por esta entidad con distribuidores, para compartimentar el mercado español de tónica Schweppes (Antecedentes de Hecho Primero, Resolución de la CNMC de 29 de junio de 2017, S/DC/0548/15: *Schweppes*, <https://www.cnmc.es/expedientes/sdc054815>). De forma paralela al procedimiento prejudicial ante el TJ planteado en el marco del procedimiento ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Barcelona, se sustanció el procedimiento sancionador S/DC/0548/15: *Schweppes*.

I. MARCAS NACIONALES PARALELAS Y LIBRE CIRCULACIÓN DE MERCANCÍAS

Marcas nacionales paralelas, agotamiento de los derechos conferidos por la marca, objeto del Derecho de marca y función esencial de la marca son los conceptos centrales de la problemática que se analiza. A continuación, se describe el significado de cada uno de estos conceptos al hilo de la explicación de la articulación de la libre circulación de mercancías con la protección de las marcas nacionales.

A. MARCAS NACIONALES PARALELAS

La expresión marcas nacionales paralelas se refiere a situaciones en que la misma marca está registrada a nivel nacional en varios Estados del EEE. Los operadores deciden con qué sistema de protección de marcas les conviene en cada caso distinguir sus productos. La existencia de marcas nacionales paralelas no es percibida como una anomalía desde la óptica del funcionamiento del mercado interior europeo.

Las marcas son bienes inmateriales susceptibles de transmisión. Las marcas nacionales paralelas pueden estar en manos de un mismo titular o en manos de titulares distintos. En este segundo caso, puede tratarse de marcas con un origen común o que fueron originariamente solicitadas por personas diferentes. En el mercado único europeo surgen cuestiones específicas cuando la titularidad de las marcas nacionales no recae en una misma persona.

La marca Schweppes® es notoriamente conocida a nivel mundial, en particular en lo que se refiere al producto agua tónica en diversas variantes. Esta marca no es objeto de un registro único como marca de la Unión, sino que está registrada desde hace tiempo como una serie de marcas nacionales, denominativas y figurativas, idénticas o casi idénticas, en todos los países que componen el EEE. Inicialmente, todas estas marcas Schweppes® pertenecían a la empresa Cadbury Schweppes. En 1999, Cadbury Schweppes cedió a la sociedad Coca-Cola Atlantic Industries una parte de dichas marcas paralelas, a saber, aquellas registradas en trece países del EEE (entre los cuales, el Reino Unido). Cadbury Schweppes mantuvo la titularidad de otra parte de dichas marcas paralelas, a saber, las registradas en los 18 países restantes del EEE, entre ellos España⁶. Tras varias adquisiciones y reestructuraciones, las marcas paralelas conservadas por Cadbury Schweppes pertenecen hoy a la sociedad británica Schweppes International Limited. Esta última concedió a la sociedad española Schweppes, S. A., una licencia exclusiva sobre las marcas paralelas españolas controvertidas en el litigio en el marco del cual se ha planteado la cuestión prejudicial. Tanto Schwep-

⁶ STJ *Schweppes*, apartado 8.

pes International Limited como Schweppes, S. A., son sociedades controladas por la sociedad de Derecho holandés Orangina Schweppes Holding BV, que se encuentra a la cabeza del grupo Orangina Schweppes.

El litigio en el procedimiento principal se inicia con una demanda presentada por la sociedad española Schweppes, S. A., alegando infracción de las marcas españolas Schweppes®. La supuesta infracción consiste en la importación y distribución en España por parte de las demandadas Red Paralela y Carbóniques Montaner de botellas de tónica identificadas con la marca Schweppes®, provenientes del Reino Unido y de otros países del EEE.

B. AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA COMO MECANISMO DE EQUILIBRIO ENTRE LOS DERECHOS DE EXCLUSIVA Y LA LIBRE CIRCULACIÓN DE MERCANCÍAS

Desde los Tratados constitutivos originarios, el procedimiento de integración europea se ha basado en el principio de respeto de la propiedad privada⁷ y, por tanto, en el principio de que la consecución del mercado interior no afecta a la existencia de los derechos reconocidos por la legislación de un Estado miembro en materia de propiedad industrial e intelectual. Por ello, las legislaciones de los Estados miembros reconocen al titular de una marca el derecho de exclusiva de explotación del signo distintivo en el territorio nacional.

Es evidente que el ejercicio de los derechos de marca de protección territorial nacional choca con el objetivo de la libre circulación de mercancías. En efecto, cuando se trata de productos que proceden de otro Estado miembro, esto es, de productos que gozan de la libre circulación de mercancías, el ejercicio del *ius prohibendi* da lugar a una restricción de la libre circulación, esto es, a una medida de efecto equivalente en el sentido del art. 34 TFUE.

Para conciliar los intereses contrapuestos de la protección de la propiedad industrial e intelectual con la libertad fundamental de libre circulación de mercancías, los Tratados constitutivos originarios incorporaron una «razón de interés general» referida a la protección de la propiedad industrial y comercial, como excepción a la prohibición de las restricciones derivadas de medidas de efecto equivalente. Esta excepción está incluida en la relación de excepciones de la primera frase del art. 36 TFUE⁸.

Sin embargo, pronto se constató que era necesario modular la excepción para encajar correctamente los intereses contrapuestos de estos dos sectores

⁷ Art. 345 TFUE (antes art. 295 CE que sustituyó al art. 222 Tratado CE).

⁸ Art. 36 TFUE (antiguo art. 30 CE y originariamente art. 36 Tratado CE): «Las disposiciones de los artículos 34 y 35 no serán obstáculo para las prohibiciones o restricciones a la importación, exportación o tránsito justificadas por razones de [...] protección de la propiedad industrial y comercial. No obstante, tales prohibiciones o restricciones no deberán constituir un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros».

normativos. El TJ estableció que, en el mercado interior, el *ius prohibendi* que la marca confiere al titular de la misma no es un derecho de carácter absoluto, sino limitado. Posteriormente, el legislador europeo constató entonces que era imprescindible armonizar las legislaciones nacionales sobre marcas en lo relativo al ejercicio de los derechos de exclusiva incorporando el principio del agotamiento regional. Las sucesivas Directivas en materia de marcas han codificado la jurisprudencia del TJ⁹ en materia de agotamiento de los derechos de marca, cuya regulación no ha sufrido cambios significativos en las sucesivas normas armonizadoras¹⁰.

La Directiva 2008/95 efectúa una total armonización completa de las normas relativas a los derechos conferidos por la marca y de este modo define los derechos de los que gozan los titulares de marcas nacionales en la Unión¹¹. En particular, el art. 5 de la esta Directiva confiere al titular de la marca un derecho exclusivo que le permite, entre otras cosas, prohibir a cualquier tercero importar productos designados con la marca, ponerlos a la venta, comercializarlos o conservarlos a tal fin (*ius prohibendi*). Estas facultades están limitadas en la Directiva por el principio del agotamiento del Derecho de marca. Introducido primero en el Derecho de la Unión por vía jurisprudencial y codificado después en el art. 7, apartado 1, de la Directiva 2008/95¹², el principio del agotamiento del derecho conferido por la marca limita el alcance del *ius prohibendi* reconocido por los Estados miembros, con el objetivo de evitar que se ejerza de modo que se segmente el mercado interior mediante la compartimentación de los mercados nacionales.

En aras del equilibrio entre territorialidad nacional de la marca y libre circulación de mercancías, este límite objetivo a los derechos de exclusiva postula que, cuando un producto designado legalmente con la marca haya sido comercializado en el EEE con el consentimiento del titular o por él mismo, este no puede oponerse a la circulación posterior de este producto dentro del EEE.

La doctrina del agotamiento regional del Derecho de marca circunscribe el *ius prohibendi* a la primera puesta en circulación en el EEE del producto portador de la marca. Esta limitación que del derecho de exclusiva de

⁹ STJ *Schweppes*, apartado 34.

¹⁰ La Directiva 2008/95/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas ha quedado derogada con efectos a partir del 15 de enero de 2019 por la Directiva (UE) 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (que entró en vigor el 12 de enero de 2016). La Directiva 2008/95/CE sustituyó a la 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. Todas ellas son normas válidas para el EEE.

¹¹ STJ de 3 de junio de 2010, *Coty Prestige Lancaster Group* (C-127/09, EU:C:2010:313), apartado 27.

¹² El art. 7, apartado 1, de la Directiva 2008/95 (anteriormente el art. 7, apdo. 1, de la Directiva 89/104) dispone: «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». El art. 15, apartado 1, de la Directiva 2015/2436 se corresponde sustancialmente con el art. 7 de la Directiva 2008/95.

marca hace la doctrina del agotamiento, implica que el titular de la marca o su licenciatarario no podrán controlar ni prohibir los ulteriores actos de comercialización que del producto portador de marca auténtica hagan los terceros. Por ello, el titular de la marca no puede oponerse a que se venda en cualquier país del EEE ese producto.

Ahora bien, en el sistema de fuentes del Derecho europeo, frente a esta normativa sectorial priman las disposiciones del TFUE relativas a la libre circulación de mercancías¹³ que prevén la excepción de la protección de la propiedad industrial. Básicamente, el TJ ha interrelacionado estos dos órdenes de disposiciones estableciendo que el principio de agotamiento es el instrumento que elimina la contradicción más flagrante entre derechos de exclusiva y libre circulación.

La existencia o no de agotamiento se regula por la normativa sectorial¹⁴. En consecuencia, la invocación de la razón de interés general de la protección de las marcas contemplada en el art. 36 TFUE, primera parte, se rige por la regulación sectorial del agotamiento del Derecho de marca. Ahora bien, el TJ también ha determinado que el principio del agotamiento debe interpretarse en los límites tolerados por las normas del Tratado¹⁵. Por consiguiente, el principio de agotamiento debe interpretarse a la luz de la jurisprudencia del TJ relativa, por un lado, a los principios generales de interpretación de las excepciones a la libre circulación de mercancías y, por otro lado, relativa a la segunda parte del art. 36 TFUE¹⁶.

El primero y principal criterio interpretativo establecido por el TJ es que las excepciones a la libre circulación de mercancías deben ser interpretadas de forma restrictiva. Respecto a la protección de los derechos de marca, esta interpretación restrictiva significa que únicamente se puede invocar la excepción para la protección de los derechos que constituyen el objeto específico de la marca¹⁷. El TJ considera que el objeto específico del Derecho de marca es asegurar la garantía de procedencia empresarial del producto que lleva dicha marca, esto es, garantizar que la marca pueda cumplir su función esencial¹⁸. La función esencial¹⁹ de la marca es la función diferen-

¹³ En particular, en lo que ahora concierne, los arts. 34 y 36 TFUE relativos a la prohibición de las medidas de efecto equivalente y a las excepciones a dicha prohibición.

¹⁴ STJ *Schwepes*, apartado 30.

¹⁵ STJ *Bristol-Myers Squibb*, apartados 31 y ss.

¹⁶ Segunda parte del art. 36 TFUE (antiguo art. 30 TCE y originariamente art. 36 TCEE): «No obstante, tales prohibiciones o restricciones no deberán constituir un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros».

¹⁷ SSTJ de 17 de octubre de 1990, *Hag GF (Hag II)* (C-10/89, ECLI:EU:C:1990:359), apartado 12, y de 11 de noviembre de 1997, *Loendersloot v. Ballantine & Son and Others* (C-349/95, ECLI:EU:C:1997:530), apartado 25.

¹⁸ STJ de 17 de mayo de 2018, *Junek Europ-Vertrieb* (C-642/16, ECLI:EU:C:2018:322), apartado 23.

¹⁹ A modo ilustrativo sobre la formulación del TJ acerca de este concepto, «la función esencial de la marca es 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 [véanse, en particular, las SSTJ de 29 de septiembre de 1998, *Canon* (C-39/97, rec. p. I5507), apdo. 28, y de 4 de octubre de 2001, *Merz & Krell* (C-517/99, rec.

ciadora de determinados productos o servicios indicando la procedencia empresarial del producto o servicio²⁰, es decir, quién es el empresario que produce el producto o presta el servicio²¹.

Esta definición genérica del objeto específico del Derecho de marca es contextualizada en función de las circunstancias en que se plantea el conflicto sobre el ejercicio de los derechos de marca. En supuestos de importaciones paralelas de productos distinguidos con marcas nacionales paralelas desmembradas, el TJ entiende que el objeto específico del Derecho de marca consiste en conferir al titular A el derecho a utilizar la marca para la primera comercialización de un producto, y en protegerlo, de este modo, contra los competidores que pretendan abusar de la posición y de la reputación de la marca vendiendo productos designados con marca idéntica del titular B registrada en otro país del EEE²². Esto es, según el TJ, el objeto específico del Derecho de marca es el derecho que se reconoce al titular de una marca de oponerse a cualquier utilización de la misma que pueda falsear la garantía de procedencia empresarial.

Es evidente que para que exista un «objeto específico del Derecho de marca» a proteger es necesario que la marca en cuestión cumpla su función esencial que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen de los productos que con ella se designan, permitiéndole distinguir sin confusión posible dichos productos de los que tienen otra procedencia empresarial. Si por el uso que se ha hecho de la marca ya no queda garantizada su función esencial, desaparece la justificación que sustenta la excepción a la libre circulación de mercancías en base a la razón de interés general relativa a la protección de la propiedad industrial.

El segundo elemento que limita el alcance de la excepción basada en la protección de los derechos de marca es el principio de agotamiento. Cuando a la situación controvertida es de aplicación el principio de agotamiento, el *ius prohibendi* está limitado en el sentido establecido por la Directiva de marcas. El principio de agotamiento es el mecanismo específico que limita el ámbito de aplicación de la excepción. Pero la aplicación de este

p. 16959), apdo. 2]. Para que la marca pueda desempeñar su función de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado CE pretende establecer, debe constituir la garantía de que todos los productos o servicios designados con ella han sido fabricados o prestados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad»; «en general, la percepción del sector de los consumidores o usuarios finales desempeña un papel decisivo. En efecto, la finalidad de todo el proceso de comercialización es la adquisición del producto en el seno de aquel sector y la función de los intermediarios consiste tanto en detectar y anticiparse a la demanda del producto en cuestión como en intensificar y orientar dicha demanda», STJ de 29 de abril de 2004, *Björnekulla Fruktindustrier* (C-371/02, ECLI:EU:C:2004:275). Más reciente, la STJ de 8 de junio de 2017, *W. F. Gözze Frottierweberei* (C-689/15, ECLI:EU:C:2017:434), apartado 41.

²⁰ Las marcas tienen otras funciones accesorias, tales como la consistente en garantizar la calidad, o las de comunicación, inversión o la publicitaria que no inciden en el agotamiento del Derecho de marca [STJ de 8 de junio de 2017, *W. F. Gözze Frottierweberei* (C-689/15, ECLI:EU:C:2017:434), apdo. 42].

²¹ A nivel legal, véase el considerando 16 y el art. 3 de la Directiva 2015/2436 (art. 4.1 Ley de Marcas).

²² STJ *Schwepes*, apartado 37; STJ de 22 de junio de 1994, *IHT Internationale Heiztechnik v. Ideal-Standard* (C-9/93, ECLI:EU:C:1994:261), apartado 33.

límite no solo lo determina la Directiva de marcas, sino que por encima de esta también lo limita el propio art. 36 TFUE. La segunda parte del art. 36 TFUE establece que la restricción derivada del ejercicio de los derechos de exclusiva está autorizada, a menos que constituya un medio de discriminación arbitraria o una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros. La jurisprudencia dictada por el TJ respecto a la interpretación de la segunda parte del art. 36 TFUE es abundante, pero, hasta el asunto *Schweppes*, el TJ no se había pronunciado sobre su aplicación en relación con el ejercicio del *ius prohibendi* en supuestos de marcas nacionales desmembradas.

Más adelante se expone la doctrina del TJ relativa a la compartimentación encubierta cuando se ejerce el *ius prohibendi* en situaciones en las que, de resultas del comportamiento del titular de la marca tras el desmembramiento, su función esencial ya no está garantizada²³. En este supuesto, el TJ impone el agotamiento del derecho conferido por la marca, allá donde inicialmente hubiera sido conforme a la normativa sectorial el ejercicio del *ius prohibendi*. Se trata de una activación reactiva del agotamiento allá donde en principio operaba una excepción a la libre circulación de mercancías. Esta activación reactiva del agotamiento es el instrumento con el que se garantiza el cumplimiento de la prohibición absoluta de las restricciones encubiertas del comercio entre los Estados miembros, en el sentido de la segunda parte del art. 36 TFUE.

En suma, el principio de agotamiento de los derechos de marca y los conceptos de «objeto específico del Derecho de marca» y de «función esencial de la marca» delimitan negativamente la posibilidad de ejercer el *ius prohibendi*. A continuación, se expone cuando, en aplicación de la Directiva de marcas, se produce el agotamiento en supuestos de marcas paralelas.

C. LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA EN SUPUESTOS DE MARCAS NACIONALES PARALELAS

La titularidad dividida de las marcas nacionales paralelas pone en jaque el mecanismo de equilibrio establecido por el Derecho europeo entre la libre circulación de mercancías y la protección de los derechos de marca. En estas situaciones surgen cuestiones específicas en torno al agotamiento cuando la titularidad de las marcas nacionales no recae en una misma persona. Efectivamente, la aplicación del principio de agotamiento de los derechos de marca en el EEE garantizaría la libre circulación de mercancías, pero eliminaría la protección otorgada por la marca del territorio A, al poder ser comercializados en ese territorio A los productos del tercero con marca idéntica del territorio B.

El TJ se ha pronunciado en cuatro ocasiones sobre el agotamiento del Derecho de marca cuando las marcas nacionales paralelas tienen titulares

²³ Véase *infra* II.A.

diferentes, siendo la última de ellas el asunto *Schweppes*. En estas cuatro sentencias se dilucida si el titular de una marca registrada en varios Estados miembros, titularidad en un primer momento de una misma persona y fraccionada posteriormente, de manera voluntaria o como consecuencia de una medida de coacción pública, puede oponerse a la importación en el territorio en el que su derecho está protegido de productos designados con la misma marca introducidos en el tráfico económico en un Estado miembro en el que la mencionada marca es titularidad de un tercero. La STJ *Van Zuylen Hag (Hag I)* dictada en el 1974, cuando todavía no se había armonizado las respectivas legislaciones nacionales de marcas contiene un pronunciamiento que por genérico es confuso.

Las dos posteriores STJ *Hag GF (Hag II)* y STJ *IHT Internationale Heiztechnik v. Ideal-Standard* establecieron que en estos casos, no se produce el agotamiento de los derechos de marca, de tal manera que el titular de la marca del territorio A puede impedir la comercialización en su territorio de los productos con marca idéntica del territorio B. La fragmentación de la titularidad conlleva la aniquilación del principal instrumento de equilibrio entre derechos de marca y libre circulación de mercancías: el principio de agotamiento no se aplica a las importaciones paralelas entre el territorio A y el territorio B. Estas tres sentencias anteriores al asunto *Schweppes*, añaden que, aunque no se aplique en estos casos el principio de agotamiento de forma automática, el ejercicio del *ius prohibendi* sigue sin ser absoluto, pues en ningún caso su ejercicio puede constituir una compartimentación encubierta del mercado interior. Sin esta precisión, esta jurisprudencia habría dado alas a la instrumentalización de las marcas nacionales paralelas para compartimentar el mercado.

La STJ *Schweppes* constituye el primer pronunciamiento sobre situaciones en que la aplicación del principio de agotamiento se impone como consecuencia del modo en que los diferentes titulares de las marcas tras el desmembramiento han usado las marcas paralelas. La STJ *Schweppes* impone la aplicación del principio de agotamiento como si se tratase de una situación de titular único de las marcas paralelas en el EEE.

En el asunto *Schweppes*, el desmembramiento de la titularidad de las marcas paralelas es también voluntario²⁴ y las marcas paralelas desmembradas distinguen productos idénticos. Los hechos en el litigio principal ya han sido descritos²⁵. Las dudas planteadas al TJ están referidas a la posibilidad de que el uso y explotación de las marcas paralelas con posterioridad a su desmembramiento tenga como consecuencia la aplicación del principio de agotamiento de los derechos de marca en el comercio entre los territorios de sendos titulares.

²⁴ Hay que indicar que el desmembramiento parcial fue una opción del cedente tras comprobar que la cesión total de la marca Schweppes® al grupo Coca-Cola no sería aprobada por la Comisión Europea y por las autoridades de la competencia de algunos Estados miembros (https://elpais.com/diario/1999/05/25/economia/927583206_850215.html; https://cincodias.elpais.com/cincodias/2014/03/10/empresas/1394434863_487144.html).

²⁵ Véase *supra* I.A.

La doctrina establecida por el TJ en la STJ *Schweppes* es objeto de un análisis detallado a continuación. Esta sentencia aclara como se interpreta la segunda parte del art. 36 TFUE cuando el uso de las marcas constituye una compartimentación encubierta del mercado y, afirma que la concertación en la explotación de las marcas paralelas es constitutiva de la existencia de vínculos económicos entre los titulares. En ambos casos, la consecuencia ante estos comportamientos es la aplicación del principio de agotamientos allá donde de no existir ese comportamiento, la prohibición de las importaciones paralelas hubiera sido compatible con el TFUE.

II. EL AGOTAMIENTO EN SUPUESTOS DE INSTRUMENTALIZACIÓN DEL DERECHO DE MARCA PARA COMPARTIMENTAR EL MERCADO ÚNICO EUROPEO

El agotamiento del Derecho de marca elimina la cobertura legal a los comportamientos empresariales tendentes a la compartimentación nacional del mercado interior.

El agotamiento del Derecho de marca no se aplica, en principio, cuando se trata de importaciones entre los territorios de los distintos titulares de marcas paralelas desmembradas. En estas situaciones, el agotamiento del Derecho de marca ve su ámbito de aplicación limitado a los territorios nacionales en los que el titular de la marca es el mismo (agotamiento regional con extensión territorial parcial). En estos supuestos, el titular del territorio A se puede, en principio, oponer a la importación hacia su territorio de productos de marca idéntica puestos en el mercado en el territorio B donde el titular de la marca idéntica es un tercero. Este es el punto de partida en la STJ *Schweppes*, en la que el TJ reconoce que «podría quedar mermada la función esencial de la marca si, en ausencia de cualquier expresión de consentimiento por parte del titular, este 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»²⁶.

La STJ *Schweppes* establece dos situaciones en las que los obstáculos a las importaciones entre los territorios de los distintos titulares de marcas paralelas desmembradas pierden el amparo legal del Derecho europeo. El mecanismo que establece el TJ es la aplicación del principio de agotamiento de los derechos de marca, en supuestos en los que, si los titulares de las marcas paralelas se hubieran comportado de otro modo, oponerse a las importaciones paralelas hubiera sido legal. Estas dos situaciones no son excluyentes entre ellas.

²⁶ STJ *Schweppes*, apartado 38.

A. LA FUNCIÓN REACTIVA DEL PRINCIPIO DE AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA CUANDO SE MANTIENE LA IMAGEN DE MARCA GLOBAL TRAS LA FRAGMENTACIÓN DE LA TITULARIDAD

El asunto *Schweppes* es importante porque es la primera vez que se pregunta al TJ acerca de la interpretación del principio de agotamiento a la luz de la segunda parte del art. 36 TFUE. El TJ ya había manifestado que la facultad de oponerse a las importaciones paralelas de productos con marca idéntica de otro titular en otro país del EEE está condicionada a que el ejercicio del *ius prohibendi* no constituya una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros. Esta condición es la que el TJ exige en el asunto *Schweppes* con la fórmula «siempre que en todo caso, a pesar de su origen común, cada una de las marcas, en el marco territorial que le corresponde, haya cumplido de forma independiente, a partir de la expropiación o la cesión, su función de garantizar que los productos designados con la marca tienen una procedencia única»²⁷. En otros términos, siempre que no concurren circunstancias que impidan que cada una de las marcas paralelas deje de constituir la garantía de que todos los productos con ellas designados han sido fabricados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad.

La STJ *Schweppes* atribuye, así, al agotamiento del Derecho de marca una función reactiva que se acciona cuando, tras una desmembración, cada una de las marcas no ha cumplido de forma independiente su función identificadora del origen empresarial de los productos. Esta función está directamente entroncada con la segunda parte del art. 36 TFUE que establece un control *ex post* para evitar que la invocación de la razón de interés general de la protección de los derechos de marca sea fraudulentamente utilizada por los titulares de las marcas paralelas para promover compartimentaciones encubiertas, en perjuicio del mercado único y de los consumidores europeos.

Como ya se ha señalado, Schweppes® es un signo distintivo protegido por marcas nacionales paralelas desde el año 1999 fruto de una cesión voluntaria parcial de los registros marcarios en algunos países del EEE, en particular del Reino Unido, a Coca-Cola. El conflicto surge cuando el licenciatario exclusivo de la marca Schweppes® en España (Schweppes, S. A., filial de Cadbury Schweppes) demanda a Red Paralela, S. L., por infracción de los derechos de marca en base a la importación paralela de productos lícitos de la marca Schweppes® procedentes de otros Estados miembros, entre otros, del Reino Unido. Red Paralela, S. L., se opuso a la demanda invocando, en particular, el agotamiento del Derecho de marca porque Schweppes, S. A., y Schweppes International Limited (entidad inglesa titular de la marca y filial de Cadbury Schweppes) habían mantenido la apariencia de una marca global y habían coordinado su política marcaria

²⁷ STJ *Schweppes*, apartado 39.

con la de Coca-Cola. El importador paralelo apoya esta pretensión en una serie de elementos de prueba que aporta al procedimiento y que el titular/licenciario no discute²⁸.

Ante estas alegaciones, finalizado el periodo probatorio, el Tribunal Mercantil núm. 8 de Barcelona decide plantear cuatro preguntas prejudiciales que el TJ reformula en la pregunta única siguiente:

«El órgano jurisdiccional remitente pregunta fundamentalmente si el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2008/95, 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 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 concurren una o varias de las siguientes circunstancias:

— el titular ha promovido una imagen de marca global asociada al Estado miembro de donde proceden los productos cuya importación pretende prohibir;

— el titular y el tercero coordinan su estrategia de marca para promover deliberadamente, en el conjunto delEEE, la apariencia o la imagen de marca única y global;

— la imagen de marca única y global proyectada de este modo genera confusión en el consumidor medio en cuanto al origen empresarial de los productos designados con esta marca;

— el titular y el tercero mantienen intensas relaciones comerciales y económicas, aunque no de estricta dependencia, para la explotación conjunta de la marca;

— el titular ha consentido, expresa o tácitamente, que los mismos productos cuya importación pretende que se prohíba se importen en otro u otros Estados miembros en los que sigue siendo propietario de los derechos de marca»²⁹.

El TJ afirma que oponerse a las importaciones paralelas en un supuesto como el descrito por el tribunal remitente³⁰ constituye una compartimentación encubierta del comercio entre los Estados miembros «cuando, tras la cesión de una parte de las marcas paralelas nacionales a favor de un tercero, el titular, solo o coordinando su estrategia de marca con ese tercero, haya

²⁸ Sobre el desarrollo del litigio principal que ha dado lugar a la STJ *Schweppes* y el planteamiento de la cuestión prejudicial, véase Auto de planteamiento de la cuestión prejudicial (Auto de 17 de mayo de 2006, Tribunal de lo Mercantil núm. 8 de Barcelona, ECLI:ES:JMB:2016:90; CENDOJ: 08019470082016200001) y Sentencia del Juzgado Mercantil núm. 8 de Barcelona de 9 de abril de 2018, juicio ordinario 774/2014 (<http://redparalela.eu/wp-content/uploads/2018/04/SENTENCIA-SCHWEPES-vs-RED-PARALELA-.pdf>), en adelante SJM8B *Schweppes*.

²⁹ STJ *Schweppes*, apartado 31.

³⁰ La STJ *Schweppes*, apartado 14, describe el comportamiento de Schweppes, S. A., y de Schweppes International Limited (e indirectamente, de Coca-Cola) tras la cesión a partir de los hechos probados relacionados en el hecho segundo del Auto de planteamiento de la cuestión prejudicial (Auto de 17 de mayo de 2006, Tribunal de lo Mercantil núm. 8 de Barcelona, ECLI:ES:JMB:2016:90; CENDOJ: 08019470082016200001). El detalle de estos hechos está descrito en el extenso apartado 74 de la SJM8B *Schweppes* (<http://redparalela.eu/wp-content/uploads/2018/04/SENTENCIA-SCHWEPES-vs-RED-PARALELA-.pdf>).

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». En estas circunstancias, el TJ considera que ha desaparecido el objeto de la protección de la marca porque «a través de tal conducta, que provoca que la marca del titular ya no cumpla su función esencial de forma independiente en el marco territorial que le corresponde, el propio titular ha menoscabado o, incluso, ha desnaturalizado esta función. Por consiguiente, no puede esgrimir la necesidad de proteger dicha función para oponerse a la importación de productos idénticos designados con la misma marca procedentes de otro Estado miembro en el que esa marca es actualmente propiedad de dicho tercero»³¹.

Por todo ello, el TJ falla lo siguiente:

«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 esta»³².

Como en muchas otras resoluciones interpretativas, el TJ afirma que corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales apreciar si el comportamiento del titular que se opone a las importaciones paralelas responde al patrón descrito en la STJ *Schweppes*, tomando en consideración todos los elementos que caracterizan la situación particular en cuestión. En la Sentencia de 9 de abril de 2018, el Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Barcelona concluye que «SIL, sola o coordinando su estrategia con Coca-Cola, ha seguido, tras la fragmentación de la marca en 1999, promoviendo activa y deliberadamente una imagen de marca Schweppes® global y única, creando confusión en el público pertinente sobre el origen empresarial»³³. Fundamenta esta afirmación en los siguientes hechos: llevar a cabo publicidad en su *web* de productos de Coca-Cola; el re-direccionamiento a la *web* del otro titular; la defensa en las redes de los productos británicos; el uso en la publicidad propia de productos británicos; las vinculaciones con el Reino

³¹ STJ *Schweppes*, apartado 40 (cursiva añadida).

³² El fallo acaba con la descripción de una segunda situación en que se produce igualmente agotamiento y que es analizada más adelante.

³³ SJM8B *Schweppes*, apartado 75. Para llegar a este pronunciamiento, este Juzgado excluye el hecho relativo a la invocación del origen histórico de las marcas españolas en el Reino Unido, tal y como exigía la STJ *Schweppes*, apartado 42.

Unido sin ser el titular marcario en aquel territorio; los acuerdos económicos en Holanda entre los dos titulares; la similitud de las presentaciones de los productos; y, la política de marca paralela registrando los mismos signos en sus respectivos estados o incluso a nivel europeo.

Para el Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Barcelona, «todos estos elementos llevan a afirmar que *ambos titulares están concertados* para generar y mantener una imagen de marca global que genera confusión en el consumidor respecto del origen empresarial del producto, por lo que se desnaturaliza la función esencial de la marca, no pudiendo en estos casos, como indica el TJ en el apartado 40 de su resolución, esgrimir la necesidad de proteger dicha función para oponerse a la importación de productos idénticos designados con la misma marca procedentes de otro EM en el que esa marca es actualmente propiedad de dicho tercero con el que está coordinando la estrategia de explotación de la misma»³⁴. En consecuencia, el titular o el licenciatarario de la marca española no puede oponerse a la comercialización en España de botellas de tónica Schweppes® fabricadas por Coca-Cola y comercializadas en el EEE con su consentimiento³⁵.

B. EL AGOTAMIENTO AUTOMÁTICO COMO CONSECUENCIA DE LA CONCERTACIÓN ENTRE LOS TITULARES EN LA EXPLOTACIÓN DE LAS MARCAS PARALELAS

La segunda vía por la que el asunto *Schweppes* amplía la aplicación del principio de agotamiento para evitar la instrumentación de las marcas para compartimentar el mercado es a través del concepto de vínculos económicos existentes, en este caso, entre los titulares de las marcas paralelas. El TJ afirma que la concertación en la explotación de las marcas paralelas constituye un vínculo económico, a los efectos de la aplicación del principio de agotamiento, entre los titulares de las marcas paralelas desmembradas³⁶. Si existen vínculos económicos entre el titular del territorio A que se opone a la importación paralela y el titular del territorio B de donde proceden los productos, ninguno de los dos podrá oponerse a que se comercialicen en su

³⁴ SJM8B *Schweppes*, apartado 75.

³⁵ Aunque el juez español aprecia que se trata de un comportamiento conjunto, corresponde al tribunal de un país en el que el titular es Coca-Cola valorar si esta entidad se puede oponer a la importación de tónica Schweppes® fabricada por Cadbury Schweppes. En todo caso, la tónica Schweppes® fabricada por Coca-Cola e importada a España podrá, a continuación, comercializarse en todo el EEE.

³⁶ «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 (...), 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». Fallo de la STJ *Schweppes*.

territorio los productos del otro titular que hayan sido comercializados con su autorización en su respectivo territorio.

Como ya se ha expuesto, el principio de agotamiento es el equilibrio entre los intereses contrapuestos de la protección de los derechos de marca y la libre circulación de mercancías. Se aplica el principio de agotamiento porque las importaciones paralelas no pueden afectar negativamente a la función esencial de la marca. Esta función no se ve en absoluto afectada por la libertad de las importaciones cuando el titular de la marca en el país del EEE de recepción y el titular de la marca en el país del EEE de procedencia son el mismo. Progresivamente, el TJ ha asimilado a esta situación supuestos en los que la primera comercialización del producto en el EEE no la ha realizado directamente el titular de la marca, pero sí un operador vinculado a este; porque considera que el objetivo del mercado interior exige aplicar el principio del agotamiento cuando no existiendo identidad entre la persona que es titular de los derechos de marca y la persona que ha realizado la primera comercialización en el EEE, existen vínculos económicos entre ambas. Es la doctrina del agotamiento del derecho exclusivo conferido por la marca cuando la comercialización de los productos la efectúa un operador económicamente vinculado al titular de la marca³⁷.

El concepto de «vínculos económicos» se ha ido ampliando con los años, aplicándose a situaciones diversas que tienen como elemento común el hecho que el titular de la marca mantiene el control sobre la calidad de los productos porque, aunque sea un tercero quien los pone en el mercado, los productos designados con la marca se fabrican bajo el control de una misma entidad³⁸, de modo que la libre circulación de estos productos no pone en peligro la función esencial de la marca. El TJ ha afirmado que existen estos vínculos económicos cuando el tercero que comercializa los productos en el EEE es un licenciataria, una sociedad matriz o una filial del mismo grupo o, incluso, un concesionario exclusivo³⁹. Como puede apreciarse, el concepto de vínculos económicos, en el sentido de esta jurisprudencia, no alude a un criterio formal, sino a un criterio material. El abanico de situaciones que pueden ser calificadas como vínculos económicos es una relación abierta⁴⁰.

La STJ *Schweppes* añade un nuevo supuesto a esta jurisprudencia: la existencia de vínculos económicos entre los titulares de marcas paralelas desmembradas, a los efectos de esta jurisprudencia, deriva del comportamiento posterior a la cesión de estos titulares. Este supuesto presenta la peculiaridad de incorporar consideraciones del análisis de la libre competencia en la aplicación del concepto de vínculos económicos⁴¹.

³⁷ STJ *IHT Internationale Heiztechnik v. Ideal-Standard*, apartados 34 y 37.

³⁸ STJ *Schweppes*, apartado 45.

³⁹ STJ *Schweppes*, apartado 44; Conclusiones AG *Schweppes* apartados 75 y ss.

⁴⁰ STJ *Schweppes*, apartado 46.

⁴¹ Las reglas sobre libre circulación y las reglas de competencia son normas complementarias que tienen como misión garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior. Ciertamente es que tienen diferencias en cuanto a sus destinatarios, a sus consecuencias legales y a su aplicación, pero

La fragmentación de la titularidad de la marca Schweppes® se produce por la cesión de las marcas nacionales en diversos países del EEE a Coca-Cola⁴². El importador paralelo demandado en el procedimiento ordinario se opuso a la acción por supuesta infracción marcaria, alegando que entre los titulares de las marcas paralelas existían vínculos económicos a los efectos del principio de agotamiento⁴³. El Juzgado Mercantil núm. 8 de Barcelona preguntó al TJ si puede considerarse que existen vínculos económicos cuando los titulares de las marcas paralelas desmembradas tienen un comportamiento como el descrito en el litigio principal⁴⁴.

En la STJ *Schweppes*, tras recordar que el carácter voluntario de la cesión no conlleva la existencia *per se* de vínculos económicos, el TJ afirma que el concepto de vínculo económico se cumple «cuando, tras la fragmentación de marcas paralelas nacionales resultante de una cesión territorialmente limitada, los titulares de esas marcas coordinan sus políticas comerciales o se conciertan para ejercer un control conjunto sobre el uso de dichas marcas, de modo que tienen la posibilidad de determinar directa o indirectamente los productos en los que figura la marca y de controlar su calidad»⁴⁵. En las Conclusiones, el Abogado General desarrolla esta tesis sobre la existencia de control conjunto de dos personas distintas —cada una titular de derechos reconocidos a nivel nacional— que actúan, en la explotación de la marca, como un mismo centro de intereses⁴⁶. En estas circunstancias, considera que «el hecho de permitir que tales titulares protejan sus respectivos territorios contra la importación paralela de estos productos llevaría a una compartimentación de los mercados nacionales que no está justificada por el objeto del Derecho de marca y que, en particular, no es necesaria para preservar la función esencial de las marcas en cuestión». Y, por ello, como en los precedentes supuestos de vínculos económicos, considera que en estas circunstancias, también «debe considerarse que el producto fue comercializado en el Estado miembro de exportación con el consentimiento del titular del Derecho de marca protegido por el Estado miembro de importación en el sentido del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2008/95, interpretado a la luz del artículo 36 TFUE»⁴⁷. Por tanto, se establece la existencia de consentimiento conjunto cada vez que un titular de las marcas paralelas pone en el mercado del EEE un producto

están destinadas a funcionar de forma complementaria. La STJ *Schweppes* es una manifestación directa de esta complementariedad, pues incorpora al principio de agotamiento de los derechos de marca consideraciones del análisis de la libre competencia. Otra muestra de esta complementariedad es la Sentencia de 14 de julio de 2011, *Viking Gas* (C-46/10, ECLI:EU:C:2011:485), apartados 31 y ss.

⁴² Véase *supra* I.A y I.D.

⁴³ Conclusiones del Abogado General de 12 de septiembre de 2017, *Schweppes* (C-291/16, ECLI:EU:C:2017:666), nota 4 (en adelante, Conclusiones AG *Schweppes*).

⁴⁴ Véase *supra* II.A nota 30.

⁴⁵ STJ *Schweppes*, fallo: «Existen vínculos económicos entre el titular y dicho tercero, 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».

⁴⁶ Conclusiones AG *Schweppes*, apartado 78.

⁴⁷ STJ *Schweppes*, apartados 46 a 48.

distinguido con la marca paralela. Apreciada la existencia de coordinación o concertación, el agotamiento es automático para todos los productos comercializados en el EEE.

Sin más indicaciones, el TJ encomienda a los órganos jurisdiccionales nacionales apreciar si, tomando en consideración todos los elementos pertinentes del caso, los titulares de las marcas paralelas se han coordinado o han concertado para gestionar en común sus signos distintivos.

El Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Barcelona remitente dictó sentencia el 9 de abril de 2018 y apreció que «entre los titulares de las marcas paralelas hay unos vínculos económicos en el sentido de coordinar sus políticas comerciales para llevar a cabo un control conjunto sobre el uso de la marca determinando los productos y la calidad de los mismos donde figura la marca»⁴⁸. Este tribunal no es muy explícito, pues ya había razonado el agotamiento como reacción ante un comportamiento que no garantiza de forma independiente la función esencial de la marca, y este pronunciamiento es a mayor abundamiento. Así, afirma que los mismos indicios relacionados para fundamentar el agotamiento reactivo son suficientes para constatar que los titulares han coordinado sus políticas comerciales para llevar a cabo un control conjunto sobre el uso de la marca determinando los productos y la calidad de los mismos donde figura la marca. Como ejemplo suficiente, menciona el acuerdo de producción en Holanda donde Schwepes International Limited es el titular de las marcas paralelas, pero la explotación de la marca en dicho país (esto es, la elaboración, el embotellado y la comercialización del producto) corre a cargo de Coca-Cola, en calidad de licenciataria. Este acuerdo de colaboración constituye un indicio claro de que los titulares de esas marcas coordinan sus políticas comerciales o se concertan para ejercer un control conjunto sobre el uso de dichas marcas, de modo que tienen la posibilidad de determinar directa o indirectamente los productos en los que figura la marca y de controlar su calidad.

A notar que la STJ *Schweppes* se refiere a dos modalidades de comportamiento que son constitutivos de vínculos económicos: la coordinación y la concertación. El TJ ha establecido la diferencia entre estos dos comportamientos en el ámbito de las normas de competencia⁴⁹. Estos conceptos son trasladables a este ámbito.

El TJ en la STJ *Schweppes* impone en los supuestos de desmembración voluntaria, una inversión de la carga de la prueba⁵⁰, de tal forma que el tercero importador únicamente debe aportar un conjunto de indicios precisos y concordantes de los que se pueda inferir la existencia de tales vínculos

⁴⁸ Apartado 78 de la SJM8B *Schweppes*.

⁴⁹ STJ de 10 de marzo de 1992, *Montedipe/Comisión* (T-14/89, ECLI:EU:T:1992:36), apartado 49.

⁵⁰ Según jurisprudencia consolidada, la carga de la prueba corresponde a la parte que invoca el agotamiento [Sentencia de 20 de noviembre de 2001, *Zino Davidoff y Levi Strauss* (C-414/99 a C-416/99, EU:C:2001:617), apdo. 54], pero ante una cesión voluntaria se invierte la carga de la prueba sobre la existencia de cooperación o concertación en la explotación de las marcas tras la cesión.

económicos⁵¹. Esta inversión de la carga de la prueba se explica porque cuando existe desmembración voluntaria, es muy probable que si los titulares de las marcas fragmentadas concertan su comportamiento futuro, lo hagan de forma oculta.

Aunque en la STJ *Schweppes* no se mencione, este agotamiento automático se producirá mientras perduran los efectos de la coordinación o concertación. Para la desaparición de los vínculos económicos creados no es suficiente con cesar en la coordinación o concertación y tampoco con adoptar decisiones individuales en la explotación marcaria. Es necesario, por ejemplo, hacer desaparecer los efectos de la coordinación o concertación, renunciando, por ejemplo, a marcas paralelas registradas con posterioridad a la cesión. La conexión de este supuesto de vínculos económicos con los planteamientos propios de la política de competencia sustenta esta consideración⁵².

De este modo, el agotamiento del Derecho de marca es también un instrumento anulador de los beneficios que para los titulares se hubieran generado con la coordinación o concertación en la explotación de las marcas paralelas. El agotamiento del Derecho de marca es la «sanción» de la política de libre circulación de mercancías ante comportamientos de particulares tendentes a la compartimentación del mercado interior en base a la coordinación de la explotación de marcas paralelas desmembradas. Los órganos ejecutores de esta «sanción» son los jueces ordinarios que únicamente actuarán si se invoca la existencia de agotamiento y si se aportan indicios suficientes. El pronunciamiento que únicamente existirá si se ejercitan acciones marcarias, tendrá efectos inter partes. Por ello, este instrumento no permite eliminar desde una perspectiva global del funcionamiento del mercado en competencia, la compartimentación concertada del mercado, función que corresponde a la aplicación de las normas de competencia y, como se explica más adelante⁵³, con mayor eficacia en la aplicación pública de estas normas.

III. LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA A LA INSTRUMENTALIZACIÓN DEL DERECHO DE MARCA PARA COMPARTIMENTAR EL MERCADO

El establecimiento de un sistema de competencia no falseado constituye uno de los objetivos originarios de los Tratados fundacionales. Ahora bien, un sistema de competencia no falseado no es un fin en sí mismo, sino una condición para la realización de un mercado interior en competencia y dinámico, y constituye uno de los instrumentos que contribuyen al bienestar económico general.

⁵¹ STJ *Schweppes*, apartados 52 a 54.

⁵² STJ *Montedipe/Comisión*, apartado 231.

⁵³ Véase *infra* IV.C.

La protección de las marcas es una parte intrínseca de este sistema de competencia no falseado⁵⁴. En el asunto STJ *Hag GF (Hag II)*, el TJ señaló que el Derecho de marca constituye un elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener, y que este sistema requiere que las empresas sean capaces de crear y mantener relaciones con sus clientes en virtud de la calidad de sus productos⁵⁵. La protección de los derechos de marcas se percibe como un elemento de la competencia no falseada, pero para ello es necesario que cada marca tenga la capacidad de indicar el origen empresarial de los productos.

En lo que se refiere a los límites de los derechos de exclusiva, el principio de competencia efectiva exige establecer un equilibrio no solo entre los intereses de los titulares de las marcas y la libre circulación de mercancías, sino también con los intereses de los otros actores del mercado en el uso de los signos distintivos para fines legítimos. El sistema de competencia no falseado es un principio interpretativo que permitirá fijar el correcto alcance de los derechos de marca, esto es, que permitirá encontrar el equilibrio entre los intereses de los titulares marcarios y los de los otros operadores del mercado y los consumidores. En suma, el sistema de competencia no falseado es el criterio rector en la interpretación del principio de agotamiento⁵⁶, en los supuestos de obstaculización de las importaciones paralelas analizados desde el prisma de las normas de la competencia.

La STJ *Schweppes* no se pronuncia sobre la interpretación de las normas de la competencia porque el Juzgado Mercantil núm. 8 de Barcelona únicamente le sometió dudas interpretativas sobre la interpretación del principio de agotamiento de los derechos de marca a la luz de las normas sobre libre circulación de mercancías. Sin embargo, es menester mencionar que, en el procedimiento principal, la parte demandada ejerció en sede reconvencional, acciones por infracción de las normas de la competencia⁵⁷. Posteriormente, en el acto de vista, la actora reconvencional desistió de las acciones de defensa de la competencia porque la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNMC) había incoado expediente sancionador⁵⁸.

⁵⁴ A diferencia de otros derechos de propiedad industrial como las patentes, el objetivo de las marcas no es conferir una posición exclusiva en el mercado para determinados bienes o tecnologías. Las marcas no generan obstáculos de entrada a los mercados. Para entrar en el mercado, los operadores únicamente tienen que distinguir sus productos con otra marca que permita establecer el origen empresarial de sus productos.

⁵⁵ STJ *Hag GF (Hag II)*, apartado 13.

⁵⁶ La postura adoptada por el Tribunal de Justicia en la STJ *Van Zuylen Hag (Hag I)* anticipada, en el ámbito de las normas de competencia, por la STJ de 18 de febrero de 1971, *Sirena v. Eda* (40/70, ECLI:EU:C:1971:18), apartado 11, y confirmada por la STJ de 22 de junio de 1976, *Terrapin* (119/75, EU:C:1976:94), apartado 6.

⁵⁷ La acción ejercitada se describe en los siguientes términos: «Acción de defensa de la competencia por infracción de los artículos 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y del artículo 1 de la Ley española de Defensa de la Competencia, al haber incurrido en actos de limitación de la distribución de productos “Schweppes” auténticos y en actos de reparto del mercado y de las fuentes de aprovisionamiento» (SJM8B *Schweppes*, apdos. 7 y 10; hecho primero del Auto de planteamiento de la cuestión prejudicial en este procedimiento ordinario).

⁵⁸ Expediente sancionador S/DC/0548/15: *Schweppes* que fue concluido mediante terminación convencional el 29 de junio de 2017, RCNMC *Schweppes* (<https://www.cnmc.es/expedientes/>)

A continuación, se explican las peculiaridades de la aplicación de las normas de la competencia a las prácticas restrictivas de restricción del comercio paralelo en supuestos de marcas paralelas desmembradas y por qué la persecución pública de estas conductas es esencial. Para acabar, se realiza un análisis crítico de la terminación convencional adoptada por la CNMC en el expediente *Schweppes*.

A. EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA COMO PRESUPUESTO DE LA ILICITUD DE LAS RESTRICCIONES AL COMERCIO PARALELO

La temática analizada se refiere a restricciones al comercio paralelo en supuestos de marcas paralelas desmembradas, esto es, a restricciones al margen de la red autorizada del fabricante⁵⁹. No se abordan aquí ni los acuerdos de licencia ni los sistemas de distribución exclusiva o selectiva, porque de lo que se trata es de las importaciones paralelas realizadas por operadores ajenos a la red oficial del titular de la marca.

Cuando existen marcas paralelas con titularidad única, el principio de agotamiento permite que surja el comercio paralelo, incrementando de este modo la competencia intra marca. La doctrina del agotamiento, junto con la prohibición a las restricciones a las ventas pasivas, deben permitir que los consumidores europeos se beneficien de precios más bajos.

En principio, el agotamiento de los derechos conferidos por la marca no se aplica al comercio entre territorios de titulares diferentes de marcas paralelas. Cada titular podrá ejercer su *ius prohibendi* para oponerse a la entrada de productos de marca idéntica, pero de un tercero. Si los titulares de las marcas paralelas desmembradas acuerdan, entre sí, un sistema de compartimentación absoluta entre sus territorios respectivos, este acuerdo no vulnerará el art. 101 TFUE. En el mismo sentido, si uno de los titulares ostentase una posición de dominio, sus actuaciones tendentes a excluir del territorio A los productos de marca idéntica procedentes del territorio B

sdc054815), sorprendentemente, excluyendo de los compromisos el objeto de la cuestión prejudicial (a saber, la oposición a las importaciones paralelas procedentes del reino Unido) a pesar de que era una restricción denunciada e investigada. La Resolución indica que: «La presente terminación convencional debe entenderse en todo caso sin perjuicio del resultado del asunto C-291/16, *Schweppes S. A./Exclusivas Ramírez S. L.*, y de la sentencia que pueda llegar a emitir el TJ en el mismo en relación a la interpretación del artículo 7 de la Directiva 2008/95, 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, así como del resultado del procedimiento seguido ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Barcelona en el que dicha cuestión prejudicial fue formulada». Es difícilmente comprensible en el marco legal de la terminación convencional el significado de la expresión «sin perjuicio». La Resolución no contiene ningún compromiso sobre los obstáculos a las importaciones procedentes de los territorios en los que el titular de la marca es Coca-Cola, en particular del Reino Unido. En consecuencia, se produce una situación anómala en la que se ha cerrado un expediente mediante una terminación convencional que no incluye el principal objeto de la incoación tal y como es descrito en la nota de prensa de la incoación emitida por la CNMC (<https://www.cnmc.es/file/125687/download>).

⁵⁹ No se va a tratar en esta sede la articulación de los derechos de marca con las restricciones territoriales de venta en las redes oficiales de distribución, pues es una cuestión que excede el ámbito de esta colaboración.

donde el titular es un tercero, no serán abusivas. Todas estas actuaciones restrictivas encuentran cobertura legal en la legislación marcaria.

En suma, las normas de defensa de la competencia no pueden perseguir comportamientos de los titulares marcarios que restringen el comercio paralelo entre territorios de titulares diferentes de marcas idénticas cuando esta fragmentación del mercado interior tiene una cobertura legal. La compartimentación tendrá un origen legal y no será consecuencia de una conducta empresarial.

Pero esta cobertura legal puede desaparecer. Si a resultas de la explotación coordinada o concertada de las marcas o del mantenimiento de una imagen de marca global se aplica el principio de agotamiento, cualquier actuación que tenga como objeto o efecto compartimentar el mercado será susceptible de análisis bajo el prisma de los arts. 101 y 102 TFUE. En este escenario, estos preceptos tienen como finalidad garantizar la competencia inter marca que permite generar el principio de agotamiento.

Las normas de defensa de la competencia tienen como función garantizar que los titulares de las marcas paralelas conjuntamente o unilateralmente no puedan anular la corriente de comercio paralelo abierta como consecuencia de la aplicación del principio de agotamiento de los derechos marcarios. Hay que recordar que el principio del agotamiento es un instrumento de equilibrio de dos sectores normativos para los cuales el Derecho europeo no ha previsto unas autoridades con facultades sancionadoras. La efectividad del principio de agotamiento requiere que se inste su reconocimiento en sede judicial y su eficacia será inter partes⁶⁰, por lo que el pronunciamiento únicamente afectará a los productos litigiosos⁶¹.

La necesidad de que exista agotamiento como requisito previo a la existencia de infracción de las normas de competencia a causa de restricciones al comercio paralelo de productos designados con marcas paralelas sería la explicación de porqué hasta el momento el TJ no ha analizado nunca esta cuestión en profundidad.

Hasta aquí, lo importante es retener que las prácticas de compartimentación del mercado entre territorios de diferentes titulares marcarios en supuestos de marcas paralelas únicamente son analizables desde el prisma de los arts. 101 y 102 TFUE⁶², si se aplica el principio del agotamiento a las importaciones paralelas litigiosas.

⁶⁰ Esta afirmación no contradice la posibilidad de que la Comisión Europea inicie un procedimiento de incumplimiento contra España por una práctica administrativa sistemática por parte de las autoridades españolas (sentencias reiteradas que no aplican el principio de agotamiento de conformidad con la jurisprudencia del TJ), que supone un obstáculo para el libre intercambio de los productos y que, por consiguiente, constituye una medida de efecto equivalente prohibida por el art. 34 TFUE [Sentencia de 5 de marzo de 2009, *Comisión c. España* (C-88-07, ECLI:EU:C:2009:123), apdo. 54].

⁶¹ Véase *infra* apartado III.C.

⁶² Anteriormente arts. 81 y 82 CE.

B. RESTRICCIONES DE LA COMPETENCIA EN SUPUESTOS DE MARCAS PARALELAS DESMEMBRADAS

Los titulares de las marcas paralelas desmembradas que, tras la fragmentación han actuado de un modo tal que han provocado la aplicación del principio de agotamiento, pueden posteriormente intentar obstruir las oportunidades de comercio paralelo que se han generado⁶³.

Con carácter previo a la exposición de estos comportamientos obstructivistas, es menester excluir de este análisis el contrato de cesión de marcas paralelas. Aunque cabe la posibilidad de que la cesión tenga una finalidad anticompetitiva, en el sentido de que se realice con el objetivo de instrumentalizar las marcas para compartimentar el mercado, la cesión parcial de marcas paralelas no es *per se* perseguible en base al art. 101 TFUE. El falseamiento de la competencia no resultará del contrato de cesión celebrado, sino únicamente del modo en que se realiza el ejercicio de los derechos de marca con posterioridad al desmembramiento de las marcas paralelas. El efecto restrictivo asociado al contrato de cesión parcial de marcas paralelas se produce únicamente cuando los titulares de las marcas paralelas desmembradas optan por hacer uso de sus derechos para impedir las importaciones paralelas sin el amparo del Derecho de marca. Si este ejercicio contraviene el agotamiento constatado a consecuencia del comportamiento de los titulares tras el desmembramiento, podrá existir infracción de los arts. 101 y 102 TFUE y podrá ser oportuno analizar las circunstancias del contrato de cesión.

También con carácter previo, conviene aclarar que la conducta supuestamente restrictiva no se puede presumir iniciada con el comportamiento que ha dado pie al agotamiento. El ejercicio de los derechos de marca de una manera que no permite garantizar de forma independiente su función esencial o la coordinación o concertación en la explotación de las marcas desmembradas⁶⁴ no son conductas restrictivas *per se*⁶⁵. Mantener una

⁶³ La existencia de cuantiosa información pública sobre el asunto *Schweppes* permite ilustrar con este litigio diferentes conductas restrictivas perseguibles en base a los arts. 101 y 102 TFUE. Además, de la STJ *Schweppes* y las Conclusiones AG *Schweppes*, así como la SJM8B *Schweppes* (también, el auto de planteamiento de la cuestión prejudicial) y la RCNMC *Schweppes*, se han publicado numerosas noticias que se hacen eco de las vicisitudes de la actuación de SSA para impedir la comercialización en España de tónica Schweppes procedente de otros países de la SSA. A título de ejemplo, https://cincodias.elpais.com/cincodias/2014/03/10/empresas/1394434863_487144.html, <http://www.osservatorioantitrust.eu/es/schweppes-versus-schweppes-bye-bye-libre-circulacion-de-mercancias/>, <http://www.expansion.com/2014/06/30/juridico/1404152786.html>.

⁶⁴ Esta coordinación o concertación no es restrictiva por objeto. En efecto, en situaciones de conflictos marcarios, la negociación de convenios de coexistencia entre signos distintivos en disputa es una solución consensuada habitual. En estos convenios las partes se comprometen, entre otros extremos, a dejar de utilizar tal o cual marca y/o a abstenerse de solicitar registros en un periodo de tiempo más o menos largo. Estos acuerdos no tienen por objeto restringir la competencia.

⁶⁵ «Con carácter preliminar, procede recordar que, para estar incurso en la prohibición establecida en el artículo 101 TFUE, apartado 1, un acuerdo debe tener “por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior”. Es jurisprudencia reiterada, desde la Sentencia de 30 de junio de 1966, LTM (56/65, rec. p. 337), que el carácter alternativo de este

imagen de marca global o una coordinación en la explotación de las marcas no tiene efectos restrictivos sobre el comercio paralelo, aunque sí sea perjudicial para un sistema de competencia no falseado, pues se confunde a los otros operadores y al consumidor sobre el origen empresarial de los productos. Por ello, el TJ, en el asunto *Schwepkes*, ha decretado el agotamiento. Es lógico suponer que cuando se produce un desmembramiento voluntario y los titulares adoptan algunos de los comportamientos que causan agotamiento de los derechos de marca, su objetivo es preservar el valor de la marca no haciendo visible a los ojos de los consumidores el desmembramiento de su titularidad. El agotamiento es una «sanción» latente, que se manifiesta cuando el titular de la marca del territorio A pretende oponerse a la importación paralela de productos con la marca del territorio B de otro titular.

Si existen diferencias de precios interesantes, los operadores del comercio paralelo iniciarán importaciones paralelas confiados en la imagen de marca global. Si ante estos flujos de importaciones paralelas, los titulares de las marcas paralelas desmembradas no intentan oponerse a esta competencia inter marca, no existe infracción de la competencia porque no se producen efectos restrictivos de compartimentación del mercado. El agotamiento manifiesta sus efectos dando cobertura legal a estas importaciones paralelas.

La restricción a la competencia se inicia cuando los titulares de las marcas paralelas adoptan comportamientos tendentes a obstaculizar el comercio paralelo, salvo la existencia de indicios que indiquen que la finalidad de la cesión era restrictiva. Y subsiste mientras perduran los efectos de la conducta de compartimentación del mercado.

La dificultad es que, en la práctica, el pronunciamiento sobre la aplicación del principio de agotamiento en estos supuestos se produce en el marco de litigios de oposición a importaciones paralelas y, hasta ahora, los importadores no han invocado, salvo en el procedimiento ordinario que ha dado lugar a la STJ *Schwepkes*⁶⁶, la infracción de normas de la competencia. El asunto *Schwepkes* abre nuevas vías de defensa ante obstrucciones del comercio paralelo sin cobertura del Derecho marcario. Por tanto, antes de oponerse a las importaciones paralelas, los titulares de marcas paralelas desmembradas deberían autoevaluar si su comportamiento tras la cesión puede ser causante de la aplicación del principio de agotamiento pues en caso de respuesta positiva, su conducta será muy posiblemente restrictiva.

La forma de obstaculizar las importaciones paralelas puede ser diversa como, por ejemplo, intentar el cese de las importaciones con coacciones

requisito, como indica la conjunción “o”, lleva en primer lugar a la necesidad de considerar el objeto mismo del acuerdo, habida cuenta del contexto económico en el que se debe aplicar. Cuando queda acreditado el objeto contrario a la competencia de un acuerdo, no es necesario examinar sus efectos (véase la Sentencia de 6 de octubre de 2009, *GlaxoSmithKline Services y otros/Comisión y otros*, C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P y C-519/06 P, rec. p. 19291, apdo. 55 y jurisprudencia citada)» [STJ de 3 de junio de 2010, *Coty Prestige Lancaster Group* (C-127/09, EU:C:2010:313), apdo. 34].

⁶⁶ Véase *infra* III.D.

extrajudiciales o la firma de acuerdos con distribuidores independientes de que únicamente adquieran productos distinguidos con la marca del titular del territorio donde se realiza la comercialización. Una cuestión compleja es determinar si las demandas por infracción marcaría contra los importadores paralelos constituyen, en sí mismas, una actuación restrictiva. El análisis desde la óptica de las normas de la competencia debe realizarse atendiendo a los efectos de la conducta sobre la competencia, de tal modo que no será la misma la valoración de un comportamiento del titular marcario consistente en una demanda aislada contra un único distribuidor paralelo que una conducta global contra muchos importadores paralelos con el objetivo del cese inmediato del comercio paralelo mediante la solicitud de medidas cautelares *in limine litis*. El hecho de que se recurra a la vía judicial para hacer valer un supuesto *ius prohibendi* no impide que se considere que se está ante un comportamiento restrictivo de la competencia.

En caso de denuncia de las conductas de compartimentación del mercado ante las autoridades responsables de la aplicación de las normas de competencia (tanto aplicación pública como privada), estas deberán resolver la cuestión del agotamiento, para así determinar si pueden existir prácticas restrictivas. En el apartado siguiente se señalan determinadas peculiaridades y dificultades procesales que plantea la articulación de la cuestión previa del agotamiento con la aplicación de las normas de competencia.

Partiendo de la existencia de agotamiento de los derechos de marca, se describen, a continuación, algunos supuestos de prácticas restrictivas⁶⁷.

Una primera situación consistiría en la existencia de un pacto entre los titulares de las marcas paralelas para mantener una estructura de distribución oficial en las que se contempla una prohibición de ventas pasivas a clientes del territorio del otro titular marcario. Esta situación de infracción del art. 101 TFUE debería ser analizada desde las perspectivas horizontal y, en su caso, vertical. Además, sería conveniente verificar si la cesión tenía finalidades anticompetitivas.

Una segunda situación más probable, es cuando uno de los titulares pretende impedir las importaciones paralelas dentro de su territorio, mientras que el otro titular se mantiene pasivo. Se produce una restricción de la competencia que será perseguible en base al art. 102 del TFUE si el

⁶⁷ Es importante tener en mente que el agotamiento certifica que la competencia inter marca de los productos distinguidos con marcas paralelas desmembradas es la situación que permite el correcto funcionamiento del mercado interior. Cualquier restricción a este comercio paralelo constituye una infracción grave de las normas de defensa de la competencia. Además, los titulares de las marcas paralelas pasan a ser empresas competidoras. Ahora bien, este cambio de las condiciones de competencia no altera la calificación no restrictiva por objeto de la coordinación para el mantenimiento de una imagen global o de la explotación en coordinación o concertada de las marcas. Lo que ocurre es que la aplicación del principio de agotamiento deslegitima las conductas que puedan tener como efecto restringir el comercio paralelo compartimentando así el mercado.

titular tiene posición de dominio en el mercado de destino de las importaciones paralelas. En estas circunstancias, también se aplica el art. 101 TFUE porque los dos titulares son partícipes de la conducta⁶⁸, si bien puede ser que únicamente uno sea responsable a los efectos de la sanción pecuniaria.

En ambas situaciones, si la aplicación del principio de agotamiento se fundamenta en la existencia de una concertación en la explotación marcaría, el estándar de prueba exigible para la aplicación de las normas de competencia no tiene porque ser superior al exigido para afirmar la existencia de vínculos económicos entre los titulares de las marcas paralelas. Debe recordarse que la STJ *Schweppes* establece unos criterios de carga de la prueba importados del ámbito de la aplicación de las normas de competencia. La existencia de esta coordinación o concertación también da base a la aplicación del art. 101 TFUE, aunque el expediente se incoe o la acción se ejercite únicamente contra el titular que ha obstaculizado el comercio paralelo. La conexión entre la coordinación que da lugar al agotamiento de los derechos de marca y los efectos restrictivos de obstrucción de las importaciones paralelas es clara. La obstrucción la materializa generalmente el titular del territorio de destino de las importaciones paralelas. Como ya se ha apuntado, cabe considerar que ambos titulares han participado en la conducta, aunque únicamente uno de ellos haya ejecutado la oposición a las importaciones⁶⁹.

En relación al supuesto de agotamiento en base al mantenimiento de una imagen de marca global, el TJ dispone que puede tratarse de un comportamiento unilateral o bilateral. Si la conducta es bilateral para la aplicación del art. 101 TFUE, lo expuesto en relación a la concertación en la explotación marcaría es igualmente aplicable a este supuesto. Si es unilateral, únicamente será perseguible en aplicación del 102 del TFUE.

La tercera y última situación, es que el titular que pretende eliminar el comercio paralelo imponga acuerdos con los importadores paralelos mediante los cuales estos se comprometan a no comercializar productos procedentes del comercio paralelo. Estos acuerdos contienen una restricción vertical muy grave que infringe el art. 101 TFUE⁷⁰. En este caso, siguiendo la práctica habitual en el análisis de los acuerdos verticales, se consideraría responsable de la infracción al titular de la marca que ha suscrito los acuerdos.

⁶⁸ Normalmente, solo actúa el titular perjudicado por las importaciones paralelas. Por tanto, el que se oponga a las mismas uno u otro es circunstancial.

⁶⁹ Entre otras razones porque, atendiendo al carácter nacional de la marca, únicamente el titular de la marca o su licenciatario puede ejercer el *ius prohibendi*.

⁷⁰ En el caso de *Schweppes* se plantea una situación añadida y es que se han dictado más de 40 sentencias antes del pronunciamiento del TJ. En estas sentencias, se estima la demanda de *Schweppes*. La mayoría de estas sentencias son firmes. Estas sentencias no son revisables. El importador paralelo puede decidir reiniciar su actividad de comercio paralelo y si es nuevamente demandado, invocar el agotamiento y la infracción de las normas de la competencia, aportando los elementos de prueba suficientes para que el juez pueda decidir sobre la concurrencia de alguna de las dos situaciones del asunto *Schweppes*.

C. LA ESPECIAL RELEVANCIA DE LA APLICACIÓN PÚBLICA DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA PARA LA SUPRESIÓN DE LAS CONDUCTAS DE COMPARTIMENTACIÓN DEL MERCADO BASADAS EN MARCAS PARALELAS

El agotamiento es un principio que se predica respecto de cada producto en concreto. El agotamiento se presenta como un efecto limitativo de los derechos exclusivos del titular de la marca que surge como consecuencia de la primera comercialización de los productos, siempre y cuando se den determinados requisitos, en particular el consentimiento a esta primera comercialización en el EEE. Por ello, cuando surge un litigio marcario en el que se discute el alcance del *ius prohibendi*, la declaración respecto del agotamiento únicamente se refiere a los productos litigiosos.

La delimitación de cuáles son los productos litigiosos está en función de cómo se plantee la demanda. Si la demanda se plantea en relación a unos determinados lotes de productos, el pronunciamiento únicamente afectará a dichos productos. Pero si la demanda se plantea en términos más generales, el alcance podrá ser más amplio, aunque siempre con efectos inter partes.

De la STJ *Schweppes* en el procedimiento principal se desprende que la demanda se plantea en términos genéricos⁷¹: Schweppes, S. A., solicita que se declare «que la importación y/o distribución y/o almacenamiento y/o comercialización por parte de Red Paralela, S. L., y Carbóniques Montaner, S. L., en España de cualesquiera productos identificados con la marca Schweppes, los cuales no hayan sido fabricados por la mercantil Schweppes, S. A. o un tercero autorizado, supone una infracción del derecho exclusivo de la marca»⁷². El Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Barcelona desestima esta pretensión y declara el agotamiento de los derechos de marca en los siguientes términos:

«79. Acreditadas las circunstancias expuestas por el TJ en la Sentencia de 20 de diciembre de 2017, la promoción de una imagen global y única de marca y la existencia de vínculos económicos para la explotación y uso de la marca, debo concluir 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 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»⁷³.

Por tanto, el agotamiento se declara para todas las botellas de tónica Schweppes (declaración genérica) con marca paralela que importen las demandas (efecto inter partes) desde un país del EEE.

⁷¹ Este es el caso de la demanda planteada ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Barcelona y, a tenor de la resolución de la CNMV, también en todos los otros procedimientos iniciados por esta entidad contra distribuidores de productos procedentes del comercio paralelo.

⁷² SJM8B *Schweppes*, Antecedente de Hecho 1.º

⁷³ SJM8B *Schweppes*, FD 10, apartado 79 (cursiva añadida).

El carácter inter partes junto con la delimitación genérica de los productos litigiosos en las demandas conlleva un riesgo evidente de decisiones judiciales contradictorias, tanto entre procedimientos sobre infracción marcaria contra distribuidores diferentes, como entre procedimientos sobre infracción marcaria y procedimiento sobre infracción competencial entre las mismas partes. Si en el procedimiento por infracción marcaria no se plantean acciones de competencia, nada impide que el distribuidor independiente que ha sido condenado por infracción marcaria plantee, posteriormente, una demanda contra el titular marcario por infracción de las normas de defensa de la competencia.

A la vista de esta complejidad, adquiere especial relevancia la aplicación pública de las normas de defensa de la competencia. Las conductas que compartimentan el mercado interior son especialmente lesivas para el correcto funcionamiento del mercado interior. La limitación del *ius prohibendi* es el instrumento de la libre circulación de mercancías que es la política nuclear del mercado interior, mientras que la política de competencia constituye un instrumento para la consecución de este objetivo.

La Comisión Europea y los órganos nacionales de la competencia son las autoridades mejor colocadas para realizar un pronunciamiento de alcance general que, en caso de constatarse la infracción, consiga el cese de las restricciones al comercio paralelo. Las autoridades de competencia deben pronunciarse con carácter previo sobre la existencia o no de agotamiento. Las pautas que establece la STJ *Schweppes* son de obligado cumplimiento para estas autoridades. La instrucción que se requiere para comprobar si existe o no concertación en la explotación marcaria o, incluso, si existe o no una imagen de marca global no es ni más compleja ni más costosa que la que se requiere para establecer la existencia de infracciones competenciales. Apreciado el agotamiento, la acreditación del comportamiento obstructor del comercio paralelo no plantea dificultades relevantes, así como tampoco la identificación de los infractores.

Es evidente que la ilicitud marcaria que se encuentra en el origen de estas infracciones de la competencia exige a las autoridades de competencia adentrarse en un ámbito jurídicamente complejo. Pero también es cierto que estas autoridades no se encuentran limitadas por el carácter nacional de los derechos marcarios litigiosos y que su intervención no limitada por el alcance inter partes de las sentencias en procedimientos ordinarios es más efectiva.

D. LA TERMINACIÓN CONVENCIONAL DE LA CNMC EN EL ASUNTO *SCHWEPPE*S

Como ya se ha mencionado, Red Paralela, S. L., parte demandada en el procedimiento por infracción marcaria iniciado por Schweppes, S. A., ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Barcelona, se opuso a la demanda por supuesta infracción marcaria invocando la existencia de agotamiento

de los derechos de marca y, en vía reconventional, ejercitó acciones por infracción de las normas europeas de la competencia. Paralelamente, el 13 de febrero de 2015, Red Paralela, S. L., presentó una denuncia ante la CNMC que fue incoada el 17 de septiembre de 2015⁷⁴. La incoación abarca todas las actuaciones emprendidas por SSA para impedir las importaciones paralelas hacia España.

Esta situación de aplicación paralela, pública y privada, de las normas de la competencia desapareció cuando Red Paralela, S. L., desistió, en el procedimiento ordinario, de las acciones por infracción de la competencia. Según se desprende de la *SJM8B Schweppes*, este desistimiento, aceptado en fecha de 7 de abril de 2016, se justificó por haberse dictado el acuerdo de incoación de la CNMC. No obstante el desistimiento, la participación de Schweppes, S. A., y Red Paralela, S. L., como partes en ambos procedimientos, ha supuesto que la CNMC ha estado puntualmente informada de los desarrollos del litigio marcario que, como ya se ha expuesto, versa sobre la cuestión previa determinante en el análisis de la infracción competencial. En particular, la CNMC estuvo plenamente informada sobre el procedimiento prejudicial ante el TJ⁷⁵.

Si se coteja la cronología de ambos procedimientos, se constata que el acuerdo de incoación del expediente sancionador es de fecha 17 de septiembre de 2015 y que, en menos de tres meses, se inicia el procedimiento de terminación convencional.

El 4 de julio de 2016, la CNMC tuvo conocimiento del planteamiento de la cuestión prejudicial ante el TJ y del contenido de las cuestiones planteadas. El 9 de febrero de 2017, la CNMC recibió las observaciones escritas de la Comisión, Holanda y Grecia⁷⁶, todas ellas apuntando claramente a la existencia de agotamiento. El 31 de mayo de 2017 se celebró la vista oral en el procedimiento prejudicial ante el TJ.

Este procedimiento prejudicial no debió de interesar a la CNMC pues, con fecha 31 de agosto de 2017 se elevó el informe propuesta de terminación prejudicial. De la *RCNMC Schweppes* se desprende que la instrucción decidió eludir el objeto principal de la denuncia, del acuerdo de incoación y de la cuestión prejudicial, y aceptar unos compromisos referidos únicamente a cuestiones circunstanciales que no han tenido efectos restrictivos reales sobre el funcionamiento del mercado⁷⁷.

El 29 de junio de 2017, la CNMC dictó *RCNMC Schweppes*. El 12 de septiembre de 2017 se hacen públicas las Conclusiones AG *Schweppes* y el

⁷⁴ Nota de prensa de la incoación emitida por la CNMC (<https://www.cnmc.es/file/125687/download>).

⁷⁵ La información recibida por la CNMC sobre el desarrollo del procedimiento prejudicial se percibe claramente en la descripción de los Antecedentes de Hecho de la Resolución de la *RCNMC Schweppes*.

⁷⁶ *RCNMC Schweppes*, Antecedente de Hecho 18. Es relevante observar que España no se personó en el procedimiento ante el TJ.

⁷⁷ De la *SJM8B Schweppes* se desprende claramente que el comercio paralelo que Schweppes, S. A., quería impedir era el procedente del Reino Unido.

20 de diciembre de 2017 el TJ dictó la STJ *Schweppes*. Para un expediente cuyo procedimiento de terminación convencional ha durado dieciocho meses, es sorprendente que no se halla esperado a la finalización del procedimiento prejudicial para dictar la RCNMC *Schweppes*. Todavía más absurda y criticable es la situación creada por esta Resolución cuyo contenido crea una situación de gran inseguridad jurídica y bloqueo en la posibilidad de eliminación de los efectos de compartimentación del mercado interior.

En efecto, en los Fundamentos de Derecho de la RCNMC *Schweppes* se alude a la cuestión prejudicial en dos ocasiones:

«Tal y como se ha señalado en los antecedentes de hecho 14 y 18, en la actualidad se encuentra pendiente de resolución ante el TJ la cuestión prejudicial C-291/16, planteada por el Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Barcelona mediante Auto de 17 de mayo de 2016 y concerniente a la interpretación del artículo 7 de la Directiva 2008/95, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas».

«La presente terminación convencional *debe entenderse en todo caso sin perjuicio del resultado del asunto C-291/16, Schweppes, S. A. / Exclusivas Ramírez, S. L.*, y de la sentencia que pueda llegar a emitir el TJ en el mismo en relación a la interpretación del artículo 7 de la Directiva 2008/95, 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, así como del resultado del procedimiento seguido ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Barcelona en el que dicha cuestión prejudicial fue formulada»⁷⁸.

La adopción de una Resolución de terminación convencional que no contiene compromisos sobre la totalidad de la conducta descrita por el acuerdo de incoación es una infracción de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia⁷⁹. Más grave es que la adopción de la RCNMC *Schweppes* sin perjuicio del procedimiento prejudicial constituye un incumplimiento de las obligaciones derivadas del Derecho europeo. En efecto, la inclusión de la expresión «debe entenderse en todo caso sin perjuicio» manifiesta que la CNMC era consciente de la relevancia del dictamen del TJ y, a pesar de ello, prescinde del mismo, lo cual es un incumplimiento flagrante del principio de cooperación leal con la UE. Este principio, establecido en el art. 4, apartado 1 TUE, comporta abstenerse de todas aquellas medidas que puedan poner en peligro la realización de los fines de la UE. Las autoridades de competencia están vinculadas, cuando aplican el Derecho europeo, al imperativo de eficacia en el sentido de la cooperación leal con la UE.

⁷⁸ RCNMC *Schweppes*, Hechos acreditados II. Caracterización del mercado. 1. Marco Normativo *in fine* y Fundamentos de Derecho. Segundo. Valoración Jurídica de los Compromisos, respectivamente (cursiva añadida).

⁷⁹ Esta «reserva» debe ser interrelacionada con el hecho de que si bien el Acuerdo de incoación incluye los obstáculos a las importaciones procedentes de territorios donde el titular de la marca es Coca-Cola, los compromisos propuestos y aprobados únicamente alcanzan a las importaciones paralelas procedentes de territorios donde el titular de la marca es el mismo que en España, Schweppes International Limited.

Es significativo también el uso de la expresión «así como» con la que la CNMC pone al mismo nivel la sentencia del TJ y la sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Barcelona. Nada más incorrecto que equiparar ambas sentencias, cuando la propia magistrada del Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Barcelona solicita el auxilio del TJ suspendiendo el procedimiento para plantear las preguntas prejudiciales. Es evidente que cerrar un procedimiento sancionador mediante terminación convencional en estas circunstancias comporta un riesgo real de que la RCNMC *Schweppes* vulnere el art. 101, apartado 1 TFUE en relación con el art. 4, apartado 1 TUE. No en vano, el TJ ha afirmado que «tanto el principio de cooperación leal, consagrado en el artículo 4 TUE, apartado 3, como el objetivo de la aplicación eficaz y uniforme del Derecho de la Unión en materia de competencia obligan al juez nacional a tener en cuenta el análisis preliminar de la Comisión y a considerarlo un indicio —o, incluso, un principio de prueba— del carácter contrario a la competencia del acuerdo en cuestión a la luz del artículo 101 TFUE, apartado 1»⁸⁰. Esta doctrina es extrapolable a este caso, en el que la CNMC tuvo acceso, antes de aprobar la resolución de terminación de competencia, al escrito presentado por la Comisión Europea en el procedimiento prejudicial que ha dado lugar a la STJ *Schweppes*. En consecuencia, la CNMC debería haber esperado a que el TJ dictase la sentencia prejudicial⁸¹.

¿Cuál es la situación creada con la RCNMC *Schweppes*? Incierta y obstructiva. La conducta investigada era única, pero la CNMC ha adoptado conscientemente una resolución parcial. La terminación convencional impide a todos los distribuidores que se han visto obligados a cesar la importación paralela desde el Reino Unido, acceder a la información obrante en el expediente para intentar la aplicación privada de las normas de la competencia.

¿Cómo se podría desbloquear la situación? Un recurso-contencioso administrativo por parte de Red Paralela, S. L., que, según consta en la RCNMC *Schweppes* presentó alegaciones a los compromisos propuestos. También podría interpretarse la RCNMC *Schweppes* en el sentido de que la CNMC examinará de oficio la parte pendiente del expediente una vez dictada la STJ *Schweppes*. Finalmente, no se puede excluir que la Comisión Europea inicie un expediente, dado que la CNMC no ha entrado en el fondo⁸². Cualquiera de estas salidas será más lenta que haber esperado a la STJ *Schweppes* para resolver sobre la adecuación de los compromisos propuestos por las entidades investigadas.

IV. CONSIDERACIONES FINALES

En el sistema de competencias establecido en los Tratados constitutivos para la consecución del mercado interior, el principio de agotamiento

⁸⁰ STJ de 23 de noviembre de 2017, *Gasorba y otros* (C-547/16, ECLI:EU:C:2017:891), apartado 29.

⁸¹ En este sentido, la STJ de 25 de julio de 2018, *Georgsmarienhütte y otros* (C-135/16, ECLI:EU:C:2018:582), apartados 24 y 25.

⁸² En sentido inverso, véase STJ *Gasorba y otros*.

comunitario del Derecho de marca es el instrumento de equilibrio entre la existencia de los derechos de marca nacionales y los objetivos de la libre circulación de mercancías, y los arts. 101 y 102 TFUE son el complemento necesario para evitar que los titulares perpetúen compartimentaciones del mercado sin la cobertura legal del Derecho de marcas. El principio de agotamiento no es suficiente para garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior cuando los operadores instrumentalizan las marcas nacionales para compartimentar el mercado. En estos supuestos, la intervención pública de las autoridades de la competencia se asevera la más eficaz para el correcto funcionamiento del mercado interior.

