

Septiembre 2015

Alerta Propiedad Industrial

Agotamiento del derecho de marca en la venta de productos de lujo por internet

El derecho de marca otorga a su titular la facultad de prohibir a terceros el uso de signos idénticos o similares para distinguir productos o servicios igualmente idénticos o similares en el mercado.

Este derecho exclusivo, no obstante, se agota tras la primera comercialización de los productos en el Espacio Económico Europeo por parte del titular de la marca o con su consentimiento -por ejemplo, a través de un distribuidor autorizado-. Este límite es aprovechado desde hace algún tiempo por los *pure players*, empresas cuyo único canal de venta de productos originales es Internet.

Sin embargo, no son pocas las ocasiones en las que el estado de los productos se altera hasta tal punto que la exclusividad y prestigio de la marca resulta afectado, lo que justifica que el derecho exclusivo del titular recupere de nuevo su eficacia.

Por lo demás, el conflicto entre la libre circulación de mercancías y el derecho exclusivo de marca es especialmente frecuente en aquellos casos en los que el titular ha implantado un esquema de distribución selectiva, en el que para ser distribuidor autorizado deben cumplirse una serie de requisitos objetivos tales como la buena imagen del establecimiento, la formación de los comerciales o el mantenimiento de un stock mínimo.

En fechas recientes se ha hecho pública una resolución del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Palma de Mallorca, de 10 de abril de 2015, de gran interés para los titulares de marcas. El proceso del que dimana la sentencia se inicia por la interposición por las demandantes, titular y distribuidora respectivamente de la marca Bvlgari, de acciones judiciales contra la administradora de una página web a través de la cual se comercializaban productos originales de la marca. Tal comercialización se realizaba en un entorno de distribución selectiva sin ser el demandado un distribuidor autorizado y sin reunir en la venta de los productos los presupuestos necesarios para preservar la requerida imagen de lujo y exclusividad.

Especialmente denigratoria a juicio de las demandantes era la comercialización online -sin contar con un establecimiento físico- y la promoción al margen de los métodos y material publicitario corporativos, sin que los argumentos de la demandada -el hecho de que la web en cuestión hubiera sido premiada por su calidad en más de una ocasión y el incumplimiento por distribuidores autorizados de aquellas condiciones que a ella se le exigían- constituyeran razones sólidas para impedir el daño irrogado a su imagen marcaria.

Si bien la sentencia considera que la no pertenencia al grupo de distribuidores autorizados no genera automáticamente la infracción del derecho de marca o la comisión de conductas de competencia desleal, de su contenido se desprende que el mantenimiento del prestigio de las marcas solo puede alcanzarse a través de determinadas medidas, que nacen no solo de la calidad y presentación del producto sino también de toda una serie

de características que rodean a su comercialización y que indudablemente constituyen un valor añadido al producto en sí mismo.

Por lo demás, considera la sentencia que el incumplimiento de parámetros establecidos por las actoras -mención en la web de "venta a mayoristas", ausencia de establecimiento físico o dirección a la que pueda dirigirse un cliente insatisfecho, falta de enlaces a las páginas de las actoras y uso de técnicas de marketing no acordes con su prestigio como la identificación de la web como "*low cost*" o la falta de un stock mínimo de los productos- atenta frontalmente contra la imagen de lujo y exclusividad de la marca, razón por la que la sentencia declara finalmente la vulneración de sus derechos.

No corren la misma suerte las pretensiones relativas a la acción por competencia desleal y a la publicación de la sentencia a costa de la demandada por atender al principio de especialidad normativa, esto es, la incompatibilidad entre las acciones por infracción de marca y competencia desleal salvo que éstas se fundamenten en hechos distintos y a la corriente jurisprudencial del Tribunal Supremo según la cual los anuncios y las notificaciones deben cumplir una función empírica que no concurre en la situación de autos.

Blanca Cortés / Patricia Liñán

Si está interesado en obtener información adicional sobre el contenido de esta Alerta puede ponerse en contacto con Blanca Cortés o con Patricia Liñán mediante email: blanca.cortes@cms-asl.com o patricia.linan@cms-asl.com

Los comentarios expuestos contienen información de carácter general sin que constituya opinión profesional o asesoramiento jurídico.

CMS Albiñana & Suárez de Lezo, Paseo de Recoletos, 7-9, 28004 - Madrid, España
T +34 91 451 93 00 www.cms-asl.com
