



El agotamiento de los derechos de propiedad intelectual e industrial

CARLOS LEMA DEVESA*
RAFAEL GARCÍA PÉREZ**

Sumario: I. Consideraciones previas. II. El principio del agotamiento. III. El principio del agotamiento en la legislación española sobre propiedad intelectual e industrial. IV. El agotamiento del derecho de marca. 4.1. Introducción. 4.2. El art. 36 LM establece el agotamiento del derecho de marca en el EEE. 4.3. El agotamiento únicamente se produce si los productos han sido comercializados con la marca por su titular o con su consentimiento. 4.4. Consecuencia del agotamiento del derecho de marca: el titular no puede prohibir el uso de la marca para productos comercializados con dicha marca. 4.5. Motivos legítimos que excluyen el agotamiento del derecho de marca. V. El agotamiento y los delitos contra la propiedad intelectual e industrial. 5.1. El agotamiento y los delitos contra la propiedad intelectual. 5.2. El agotamiento y los delitos contra la propiedad industrial.

I. CONSIDERACIONES PREVIAS

Los derechos de propiedad intelectual e industrial se caracterizan por dos notas. En primer lugar son bienes inmateriales. Y, en segundo lugar, sobre los mismos recae un derecho de exclusiva¹. Son bienes inmateriales en cuanto, en la definición propuesta por GÓMEZ SEGADE, son “creaciones de la mente humana que, mediante los medios adecuados, se hacen perceptibles y utilizables en las relaciones sociales y por su especial importancia económica son objeto de una tutela jurídica especial”². Y precisamente esta tutela jurídica especial se hace realidad mediante la concesión de un derecho de exclusiva que confiere a su titular no sólo la facultad de explotar el bien inmaterial, sino también de impedir que pueda ser utilizado por terceros (*ius prohibendi erga omnes*)³. Ahora bien,

* Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid

** Profesor de la Universidad de La Coruña

1 Cfr. AREÁN LALÍN, M., “El rol de la Propiedad Intelectual en los Procesos de Integración”, en AA.VV., *Propiedad Intelectual. Derecho de Autor y Propiedad Industrial. Homenaje al Dr. Ricardo Antequera Parilli*, Tomo I, Universidad de Margarita, Venezuela, 2004, pp. 114-128.

2 Cfr. GÓMEZ SEGADE, J.A., *El secreto industrial (know-how). Concepto y protección*, Tecnos, Madrid, 1974, pp. 73 y 74.

3 Cfr. GÓMEZ SEGADE, J.A., “La mundialización de la propiedad industrial y del derecho de autor”, en *Tecnología y Derecho. Estudios jurídicos del Prof.Dr.h.c. José Antonio Gómez Segade recopilados con ocasión de la conmemoración de los XXV años de Cátedra*. Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2001, pp. 31-45, p. 31.

todo ello viene matizado por un extremo que se mostrará de gran relevancia en el tema que tratamos; a saber: en virtud del principio de territorialidad, que rige la vida de los derechos de propiedad intelectual e industrial, el derecho de exclusiva sólo se extiende al territorio del Estado en el que se concede o reconoce, pero no más allá.

Las brevísimas consideraciones que hemos realizado nos permitirán comprender la problemática que plantea el agotamiento de los derechos de propiedad industrial e intelectual. Si tenemos en cuenta que el titular, —por ejemplo— de una marca, goza de un generoso derecho de exclusiva y un correlativo *ius prohibendi* concedidos por el art. 34 LM, podría darse la hipótesis de que emplease estas facultades otorgadas por el Ordenamiento jurídico no sólo para impedir la introducción por un tercero de productos en el mercado con su marca *por primera vez*, sino incluso para controlar la posterior circulación de los productos que él mismo ha puesto en el mercado. Podría, así, realizar una artificial tabicación de los mercados —estableciendo precios diferentes en las distintas Comunidades Autónomas— y limitar la libre circulación de bienes constitucionalmente protegida (art. 139.2 CE).

Si del ámbito nacional ascendemos al ámbito internacional —según el principio de territorialidad antes expuesto—, podría aislar el mercado español, impidiendo la importación de productos y establecer precios diferentes según los países en los que comercialice su producto.

Esta ponencia abordará precisamente el tema de si el *ius prohibendi* concedido al titular del derecho de propiedad intelectual e industrial permite los comportamientos que acabamos de describir o, por el contrario, se ve limitado o truncado de alguna manera ante la consideración de otros principios que deben prevalecer. Para conocer la respuesta debemos enfrentarnos ya al principio del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual e industrial.

II. EL PRINCIPIO DEL AGOTAMIENTO

Para comprender la doctrina del agotamiento resulta conveniente acudir al origen que tuvo la figura en Alemania, donde surgió en el ámbito del Derecho de marcas, a principios del S-XX, para hacer frente a los intentos de los titulares de las marcas de influir en la reventa y en los precios finales de los productos. En la sentencia “Kölnisch Wasser” de 1902, el *Reichsgericht* declaró que la marca tiene meramente el cometido de diferenciar los productos de su titular de otros productos, pero no concede a su titular un monopolio de venta, por lo que no le permite controlar las distribuciones ulteriores del producto hasta el consumidor final, control que supondría una carga insoportable para la generalidad y una restricción del tráfico comercial. El *Reichsgericht* se topaba, sin embargo, con el problema de que según el tenor literal de la Ley, el derecho de exclusiva del titular de la marca se extendía a cada comercialización del producto; y, por lo tanto, también a la posterior circulación de los productos originales que el propio titular de la marca introducía en el mercado. El Tribunal resolvió este problema estableciendo que el derecho de marca se ejercita y se “agota” con la primera comercialización del producto. Había nacido el principio del agotamiento del derecho de marca, que muy poco después se extendería al Derecho de patentes y al Derecho de autor⁴.

4 Vid. BEIER, “Territorialität des Markenrechts und internationaler Wirtschaftsverkehr”, en *Markenrechtliche Abhandlungen. Beiträge zur neueren Entwicklung des Warenzeichen-, Ausstattungs- und Herkunftsschutzes 1956-1985*. Carl Heymanns Verlag, Colonia, Berlín, Bonn, Múnich, 1986, pp. 38 y 39.

III. EL PRINCIPIO DEL AGOTAMIENTO EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

El principio del agotamiento aparece ampliamente reconocido en la legislación española actual sobre propiedad intelectual e industrial. En la Ley de Propiedad Intelectual se hacen varias referencias al mismo (arts. 19, 99, 109, 117, 123 y 126), si bien con la importante particularidad de que en este caso, como refleja la Exposición de Motivos de la reciente Ley 23/2006, de 7 julio, que modificó en profundidad la Ley de Propiedad Intelectual, “la primera venta u otra transmisión de la propiedad no supone la extinción del derecho de distribución, sino que únicamente se pierde la facultad de autorizar o impedir posteriores ventas o transmisiones de la propiedad... dentro del territorio de la Unión Europea”. De este modo, por ejemplo, los derechos de alquiler y préstamo no se agotarían en caso de la venta de un original o copia de una obra protegida por el derecho de autor⁵.

El principio de agotamiento se recoge también en las leyes de propiedad industrial, como la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad (art. 52), la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial (art. 49) y la Ley de marcas (art. 36). Precisamente por la importancia que ha alcanzado el principio del agotamiento en el Derecho de Marcas, a continuación incidiremos en él con mayor detenimiento.

IV. EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA

4.1. Introducción

La Ley española de marcas cumple las obligaciones impuestas por la Primera Directiva del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (art. 7) y establece en su art. 36 el principio del agotamiento del derecho de marca, disponiendo:

“1. El derecho conferido por el registro de marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso de la misma para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento.

2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los mismos se haya modificado o alterado tras su comercialización.”

El contraste con la anterior Ley de marcas de 1988 resulta patente, pues el art. 32 de la derogada Ley limitaba el agotamiento del derecho a aquellos supuestos en los que el producto se comercializaba en España. En cualquier caso, el tenor del actual art. 36 no puede llevar a pensar que el agotamiento es un problema ceñido al fenómeno de la importación de productos desde terceros países del EEE, pues existe una vertiente nacional del agotamiento del derecho, que sin duda por estar ya totalmente asumida se suele pasar por alto. En este punto, la Ley alemana de marcas es mucho más explícita, ya que en lugar de hacer una alusión genérica a los productos comercializados en el EEE, habla de productos

⁵ Vid. art. 1 de la Directiva 92/100/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual.

comercializados en Alemania, en algún otro de los Estados miembros de la UE o en otro de los países firmantes del Acuerdo sobre el EEE (art. 24).

El tenor literal del art. 36 de la LM permite obtener algunos puntos de partida importantes:

- a) *Establece el agotamiento del derecho de marca en el EEE. A sensu contrario, por lo tanto, excluye el agotamiento internacional del derecho de marca.*
- b) *El agotamiento se produce únicamente si los productos han sido comercializados con la marca por su titular o han sido comercializados con su consentimiento.*
- c) *La consecuencia del agotamiento del derecho de marca consiste en que el titular de la marca no puede prohibir el uso de la misma para productos comercializados con dicha marca.*
- d) *Existen motivos legítimos que excluyen el agotamiento del derecho de marca.*

A continuación comentaremos con mayor detenimiento los puntos que acabamos de reseñar:

4.2. El art. 36 LM establece el agotamiento del derecho de marca en el EEE

Como consecuencia de la Directiva sobre marcas y del Acuerdo EEE, la Ley española de Marcas ha optado por establecer que el agotamiento del derecho sobre la marca se produce con la comercialización de los productos en el EEE. *A sensu contrario*, se está excluyendo el agotamiento internacional del Derecho de marca, como no podía ser de otra manera, pues el TJUE ha establecido con rotundidad en la sentencia *Silhouette*⁶ que “el apartado 1 del artículo 7 de la Directiva, en su versión modificada por el Acuerdo EEE, se opone a normas nacionales que prevén el agotamiento del derecho conferido por una marca respecto de productos comercializados fuera del EEE con dicha marca por el titular o con su consentimiento”⁷ (ap. 31)⁸.

Y el TJUE ha continuado declarando en la mencionada sentencia lo siguiente:

“18. (...)El agotamiento está subordinado, en primer lugar, a que los productos hayan sido comercializados por el titular o con su consentimiento. Ahora bien, según el

6 Sentencia de 16 de julio de 1998, *Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG y Hartlauer Handelsgesellschaft GmbH*, C-355/96. Comentada por GARCÍA VIDAL, A., *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Tomo XX, 1999, pp. 567-591.

7 El TS, tras la vacilación que supuso la sentencia *Bacardí* (núm. 852/2001 (Sala de lo Civil), de 28 septiembre de 2001), es plenamente respetuoso con esta jurisprudencia del TJUE, como demuestra la STS núm. 999/2005 (Sala de lo Civil, Sección 1), de 20 diciembre de 2005. También en la jurisprudencia menor se ha rechazado el principio del agotamiento internacional de la marca. Vid., por ejemplo, las sentencias de las Audiencias Provinciales de Madrid de 18 de mayo de 2006, de 2 de febrero de 2005, de 21 de junio de 2004, de 13 de octubre de 2003, de 8 de febrero de 2003, y de 21 de septiembre de 1999, de Asturias de 26 de mayo de 2003, de Barcelona de 30 de enero de 2004 y de Las Palmas de 25 de noviembre de 2005.

8 Sobre la pugna entre el agotamiento internacional y el agotamiento comunitario o nacional en Derecho alemán y español, véase la excelente exposición de FERNÁNDEZ NÓVOA, en *Tratado sobre Derecho de Marcas*, 2.ª edición, Marcial Pons, Madrid/Barcelona, 2004, pp. 462 y ss.

propio texto de la Directiva, el agotamiento sólo tiene lugar cuando los productos han sido comercializados en la Comunidad (en el EEE desde la entrada en vigor del Acuerdo EEE).

(...)

26. En estas circunstancias, la Directiva no puede interpretarse en el sentido de que deja a los Estados miembros la posibilidad de prever en su Derecho nacional el agotamiento de los derechos conferidos por la marca respecto de productos comercializados en países terceros.

27. Por lo demás, esta interpretación es la única que puede alcanzar plenamente la finalidad de la Directiva, que consiste en salvaguardar el funcionamiento del mercado interior. En efecto, de una situación en la que algunos Estados miembros podrían establecer el agotamiento internacional mientras que otros sólo preverían el agotamiento comunitario se derivarían obstáculos ineluctables para la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios”.

La razón de ser de que el agotamiento se extienda a todo el ámbito de la UE (y del EEE) radica en el deseo de hacer realidad el mercado interior europeo, que resulta incompatible con la tabicación de los mercados nacionales a los que podría dar lugar la utilización del *ius prohibendi*, que otorga la marca en los diferentes países en los que se registra para impedir la libre circulación de los productos por toda la Comunidad.

Hace años, y para conciliar las exigencias de la libre circulación de mercancías con los derechos de propiedad industrial, el TJUE desarrolló la teoría del objeto específico de los derechos de propiedad industrial. Según esta teoría, el artículo 30 CE sólo admite excepciones al principio fundamental de la libre circulación de mercancías en el mercado interior en la medida en que estén justificadas por la protección de los derechos que constituyen el objeto específico de la propiedad industrial y comercial de que se trate⁹.

Pues bien, a la hora de determinar el objeto específico de la marca, el Tribunal dejó bien claro que tal objeto “consiste en garantizar al titular el derecho exclusivo a utilizar la marca **para la primera comercialización de un producto**, y protegerlo de este modo contra los competidores que pretendan abusar de la posición y del prestigio de la marca vendiendo productos designados indebidamente con ella”¹⁰.

Como se puede apreciar, el TJUE recurre a la teoría del objeto específico para reducir el derecho de exclusiva a sus justos términos, ya que su hipertrofia colisionaría con

⁹ Vid., entre otras, las sentencias del TJUE de 17 de octubre de 1990, *Hag II*, C-10/89, *Rec.* 1990, p. I-3711, ap. 12, y de 11 de noviembre de 1997, *Frits Loendersloot/George Ballantine & Son Ltd y otras*, C-349/95, *Rec.* 1997, p. I-6227, ap. 21.

¹⁰ Cfr. sentencias del TJUE de 31 de octubre de 1974, *Centrafarm y Adriaan De Peijper /Winthrop*, 16/74, *Rec.* 1974 (Selección), p. 481, ap. 8; de 23 de mayo de 1978, *Hoffmann-La Roche & Co./Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse*, 102/77, *Rec.* 1978 (Selección), p. 317, ap. 7; de 10 de octubre de 1978, *Centrafarm/American Home Products Corporation*, 3/78, *Rec.* 1978 (Selección), p. 541, ap. 11; de 3 de diciembre de 1981, *Pfizer/Eurim-Pharm*, 1/81, *Rec.* 1981-II (Selección), p. 763, ap.7, y de 23 de octubre de 2003, *Administration des douanes et droits indirects/Rioglass y Transremar*, C-115/02, ap. 25.

la realización de un mercado sin fronteras interiores. En el caso de la marca, el Tribunal establece de manera rotunda que el objeto específico del derecho de marca consiste en garantizar al titular el derecho exclusivo a utilizar la marca únicamente para la primera comercialización de un producto, lo que equivale a garantizar la libre circulación de las mercancías por toda la UE tras esa primera comercialización.

4.3. El agotamiento únicamente se produce si los productos han sido comercializados con la marca por su titular o con su consentimiento.

Recientemente, el TJUE se ha enfrentado con la interpretación del concepto “comercializados”, cuya importancia es decisiva ya que, en palabras del propio Tribunal, “constituye un elemento que determina la extinción del derecho exclusivo del titular de la marca” (ap. 31)¹¹. El mencionado Tribunal afirma en primer lugar que “la redacción del artículo 7, apartado 1, de la Directiva no permite, por sí sola, determinar si los productos importados al EEE o puestos a la venta en él por el titular de la marca deben considerarse ‘comercializados’ en el EEE en el sentido de dicha disposición”, por lo que “para interpretar la disposición controvertida se deberá tomar en consideración el sistema y los objetivos de la Directiva” (ap. 33). A continuación, el Tribunal sostiene lo siguiente:

“40 Una venta, que permite al titular hacer efectivo el valor económico de su marca, agota los derechos exclusivos conferidos por la Directiva, incluido el derecho a prohibir que el tercero adquirente revenda los productos.

41 En cambio, cuando el titular importa sus productos con la intención de venderlos en el EEE o los pone a la venta en él, no los comercializa en el sentido del artículo 7, apartado 1, de la Directiva.

42 En efecto, estos actos no transmiten al tercero el derecho a disponer de los productos designados con la marca. No permiten al titular hacer efectivo el valor económico de la marca. Incluso tras haber efectuado dichos actos, el titular conserva el interés en mantener un control completo de los productos designados con su marca con el fin, entre otros, de garantizar su calidad.

43 Por otro lado, es preciso observar que el artículo 5, apartado 3, letras b) y c), de la Directiva, relativo al contenido del derecho exclusivo del titular, distingue entre ofrecer los productos, comercializarlos y almacenarlos a los efectos de su importación. Por consiguiente, el tenor de esta disposición confirma también que importar u ofrecer los productos en el EEE no puede equipararse a comercializarlos.

44 Por tanto, procede responder a la primera cuestión que el artículo 7, apartado 1, de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que los productos designados con una marca no pueden considerarse comercializados en el EEE cuando el titular de la marca los ha importado al EEE con la intención de venderlos en él o cuando los ha ofrecido a los consumidores en el EEE, en sus propios establecimientos o en los de una sociedad del mismo grupo, pero sin llegar a venderlos.”

¹¹ Sentencia del TJUE de 30 de noviembre de 2004, *Peak Holding AB y Axolin-Elinor AB*, C-16/03.

De la sentencia del TJUE se desprende la importante conclusión de que existe una comercialización de los productos cuando se venden en el EEE, pero no cuando meramente se importan al EEE con la intención de venderlos en él, ni tampoco cuando se ofrecen a los consumidores pero sin llegar a venderlos.

Por otro lado, del art. 36 LM se colige que la venta de que venimos hablando no tiene necesariamente que realizarse por el propio titular del derecho de exclusiva, sino que también puede llevarse a cabo por un tercero con su consentimiento. Un caso típico tendrá lugar cuando comercialice el producto un licenciario, ya que el consentimiento del titular de la marca para comercializar los productos marcados resulta ínsito al contrato de licencia¹². Sin embargo, existen también otros casos en los que, normalmente en virtud de alguna relación contractual, un tercero dispone del beneplácito del titular de la marca para introducir los productos en el mercado (por ejemplo, un contrato de distribución).

Por otra parte, el consentimiento al que se refiere la LM puede ser tanto expreso como tácito, tal como ha dispuesto el alto Tribunal comunitario en la sentencia *Zino Davidoff*¹³. El mero silencio del titular de la marca, sin embargo, no es suficiente, correspondiendo al operador que invoca la existencia de consentimiento aportar la prueba correspondiente y no al titular de la marca acreditar la falta de consentimiento¹⁴.

Con la introducción del requisito de que la comercialización se lleve a cabo por el propio titular o por un tercero con su consentimiento se logra un objetivo elemental: impedir la absurda consecuencia de que la puesta en el comercio de falsificaciones agotase el derecho de marca¹⁵. No obstante, esta consideración no debe llevar a pensar que el derecho siempre se agota cuando las mercancías son originales, ya que en algunos casos tampoco así se produce el agotamiento. Piénsese en las mercancías que el propio titular del derecho de marca ha comercializado fuera del EEE. Se trata de mercancías originales pero, al no estar consagrado en nuestro país el principio del agotamiento internacional, el titular del derecho de exclusiva podría prohibir su comercialización en España.

4.4. Consecuencia del agotamiento del derecho de marca: el titular no puede prohibir el uso de la marca para productos comercializados con dicha marca.

Una reiterada jurisprudencia del TJUE¹⁶ ha sentado el principio de que el art. 7 de la Directiva tiene por objeto hacer posible la comercialización ulterior de un ejemplar de un

12 Vid. VON HELLFELD, J., en EKEY/KLIPPEL, *Heidelberger Kommentar zum Markenrecht*, C.F.Müller, Heidelberg, 2003, p. 358.

13 STJUE de 20 de noviembre de 2001, asuntos acumulados *Zino Davidoff SA y A & G Imports Ltd* (asunto C-414/99), *Levi Strauss & Co. Levi Strauss (UK) Ltd y Tesco Stores Ltd, Tesco plc* (asunto C-415/99) y *Levi Strauss & Co., Levi Strauss (UK) Ltd y Costco Wholesale UK Ltd, anteriormente Costco UK Ltd* (asunto C-416/99). Aps. 45 y ss.

14 Ibid. aps. 53 y ss.

15 Como ha señalado el TS en sentencia núm. 407/2004 (Sala de lo Civil, Sección 1.ª) de 19 de mayo de 2004, “el ‘agotamiento de la marca’ exige como presupuesto de su aplicación que se trate de prendas [en el caso polos con la marca falsa Lacoste] auténticas”(FJ 3).

16 Vid. sentencias del TJUE de 4 de noviembre de 1997, *Parfums Christian Dior*, C-337/95, aps. 37 y 38; de 23 de febrero de 1999, *Bayerische Motorenwerke AG (BMW) y BMW Nederland BV y Ronald Karel*

producto designado con una marca, que ha sido comercializado con el consentimiento del titular sin que éste pueda oponerse a ello. Dicho con otras palabras, también el Tribunal europeo sostiene que la comercialización en el EEE por el titular del derecho o con su consentimiento provoca “la extinción del derecho exclusivo”:

“En consecuencia, la extinción del derecho exclusivo resulta bien del consentimiento del titular a una comercialización en el EEE, manifestado de manera expresa o tácita, bien de la comercialización en el EEE por el propio titular. Por consiguiente, tanto el consentimiento del titular como la comercialización por éste en el EEE, que equivalen a una renuncia al derecho exclusivo, constituyen elementos que determinan la extinción de este derecho”¹⁷.

La extinción del derecho de exclusiva tras la primera comercialización permite conciliar los intereses de la protección de los derechos de marca y los de la libre circulación de mercancías en la Comunidad, haciendo posible la comercialización ulterior de un ejemplar de un producto que lleva una marca sin que el titular de la misma pueda oponerse a ello¹⁸. De esta manera se evita que los titulares de los derechos de marca compartimenten los mercados nacionales y favorezcan el mantenimiento de las diferencias de precio que puedan existir entre los Estados miembros; objetivo que, como la jurisprudencia comunitaria ha afirmado desde antiguo, no encuentra acogida en el objeto del derecho de marca¹⁹.

Ahora bien, resulta necesario subrayar, que —como es natural—, el agotamiento del derecho se produce respecto de los ejemplares marcados que se han introducido en el mercado. El TJUE tuvo ocasión de pronunciarse sobre este extremo al plantearse la cuestión de si se produce el agotamiento cuando el titular de la marca permitió la comercialización en el EEE de productos idénticos o similares a aquellos respecto de los cuales se invoca el agotamiento o si, por el contrario, el consentimiento debe referirse a cada ejemplar del producto respecto del cual se invoca el agotamiento²⁰. El Tribunal respondió que:

“19. ...si bien el texto del apartado 1 del artículo 7 de la Directiva no da directamente la respuesta a esta cuestión, no es menos cierto que los derechos conferidos por la marca sólo se agotan respecto de los ejemplares del producto comercializados con el consentimiento del titular en el territorio definido por dicha disposición. Respecto de

Deenik, C-63/97, ap. 57, y de 1 de julio de 1999, *Sebago Inc., Ancienne Maison Dubois et Fils SA y G-B Unic SA*, C-173/98, ap. 20.

17 STJUE de 8 de abril de 2003, *Van Doren + Q. GmbH y Lifestyle sports + sportswear Handelsgesellschaft mbH, Michael Orth*, C-244/00, ap. 34.

18 Vid. STJUE de 23 de febrero de 1999, *Bayerische Motorenwerke AG (BMW) y BMW Nederland BV y Ronald Karel Deenik*, C-63/97, ap. 61.

19 Vid. STJUE de 11 de julio de 1996, asuntos acumulados *Bristol-Myers Squibb contra Paranova A/S* (C-427/93), *C. H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG y Boehringer Ingelheim A/S contra Paranova A/S* (C-429/93) y *Bayer Aktiengesellschaft y Bayer Danmark A/S contra Paranova A/S* (C-436/93), ap. 46.

20 STJUE de 1 de julio de 1999, *Sebago Inc., Ancienne Maison Dubois et Fils SA y G-B Unic SA*, C-173/98.

los ejemplares de este producto que no han sido comercializados en dicho territorio con su consentimiento, el titular siempre puede prohibir la utilización de la marca con arreglo al derecho que le confiere la Directiva. (Ap. 19)²¹.

4.5. Motivos legítimos que excluyen el agotamiento del derecho de marca

El principio del agotamiento del derecho de marca no rige, como indica FERNÁNDEZ NÓVOA²², de manera absoluta. Dicho de otra forma, y empleando las palabras que conforman el título de una reciente monografía, existen “motivos legítimos que impiden el agotamiento del derecho de marca”²³. En efecto, el propio apartado 2 del artículo 36 de la LM dispone que:

“2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los mismos se haya modificado o alterado tras su comercialización”.

El apartado enuncia un caso concreto que excluye el agotamiento; a saber: la modificación o alteración del producto tras su comercialización. Pero contempla la posibilidad de que concurren otros motivos legítimos. Por consiguiente, incluye una cláusula general en la que cabrá incluir otros supuestos: “cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos”²⁴. Excede sin embargo del propósito general de este artículo indagar en un tema tan complejo como específico. De modo que sin mayor dilación entraremos en el análisis, desde el punto de vista de la doctrina del agotamiento, de los delitos contra la propiedad intelectual e industrial.

21 En los posteriores apartados de la sentencia el Tribunal fundamenta su decisión, sosteniendo:

“20. ...esta interpretación queda confirmada por el apartado 2 del artículo 7 de la Directiva, que, al hacer referencia a la ‘comercialización ulterior’ de los productos, muestra que el principio de agotamiento sólo afecta a determinados productos que han sido objeto de una primera comercialización con el consentimiento del titular de la marca.

21. También procede recordar que al adoptar el artículo 7 de la Directiva, que restringe el agotamiento del derecho conferido por la marca a los casos en que los productos designados con la marca han sido comercializados en la Comunidad (el EEE tras la entrada en vigor del Acuerdo EEE), el legislador comunitario ha precisado que la comercialización fuera de dicho territorio no agota el derecho del titular de oponerse a la importación de dichos productos efectuada sin su consentimiento y a controlar, de este modo, la primera comercialización en la Comunidad (el EEE tras la entrada en vigor del Acuerdo EEE) de los productos designados con la marca. Pues bien, dicha protección quedaría vacía de contenido si fuese suficiente, para que hubiese agotamiento con arreglo al artículo 7, que el titular de la marca hubiera prestado su consentimiento a la comercialización en dicho territorio de productos idénticos o similares a aquellos respecto de los cuales se invoca el agotamiento”.

22 Vid. FERNÁNDEZ NÓVOA, en *Tratado sobre Derecho de Marcas*, 2.ª edición Marcial Pons, Madrid/Barcelona, 2004, p. 486.

23 Vid. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M^o CRISTINA, *Los motivos legítimos que impiden el agotamiento del derecho de marca*, Comares, Granada, 2005.

24 Vid. FERNÁNDEZ NÓVOA, en *Tratado sobre Derecho de Marcas*, 2.ª edición Marcial Pons, Madrid/Barcelona, 2004, p. 488.

V. EL AGOTAMIENTO Y LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Los delitos contra la propiedad intelectual e industrial han experimentado una reciente reforma, a través de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modificó el Código Penal. Entre las modificaciones que se han realizado, nos interesan las relacionadas con las importaciones paralelas y el agotamiento de los derechos de propiedad intelectual e industrial. De ahí que centremos nuestra atención en los arts. 270.2 y 274.1 del CP.

5.1. El agotamiento y los delitos contra la propiedad intelectual.

Con anterioridad a la reforma de 2003, el art. 270 del CP —en sus dos primeros párrafos— disponía lo siguiente:

“Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o de multa de seis a veinticuatro meses quien, con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios.

La misma pena se impondrá a quien intencionadamente importe, exporte o almacene ejemplares de dichas obras o producciones o ejecuciones sin la referida autorización.”

El párrafo segundo del artículo transcrito suscitó un intenso debate doctrinal, en torno a si se castigaban únicamente las importaciones de ejemplares de origen “ilícito”, o por resultar más plásticos, de ejemplares “piratas”. O si, por el contrario, se castigaban también las denominadas “importaciones paralelas”, es decir, la importación de ejemplares introducidos en el mercado de un país extranjero por el propio titular o con su consentimiento y posteriormente importados a España por un tercero al margen de los canales “oficiales” de distribución del titular del derecho²⁵.

La controversia fue resuelta por la STS de 2 de abril de 2001 (Sala Segunda), que llegó a la conclusión de que “la importación prohibida en el art. 270 es la de obras cuyos derechos intelectuales han sido usurpados” (FJ 4); mientras que la protección frente importaciones de ejemplares con un origen lícito queda relegada al ámbito civil.

Sin embargo, el legislador ha querido dejar fuera de toda duda que las importaciones paralelas también son conductas constitutivas de delito. De suerte que, en la reforma efectuada por la LO 15/2003, ha modificado el tenor del ap. 2 del art. 270 del CP, en el que ahora se dispone:

25 Vid. un resumen de la controversia, con abundante cita bibliográfica, en RODRÍGUEZ MORO, L., “La nueva protección penal de la propiedad intelectual (Análisis de la reforma del Código Penal por la Ley Orgánica 15/2003)”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, Tomo XXIV, 2003, pp. 331-357, pp. 334 y ss.

*“2. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses quien intencionadamente exporte o almacene ejemplares de las obras, producciones o ejecuciones a que se refiere el apartado anterior sin la referida autorización. **Igualmente incurrirán en la misma pena los que importen intencionadamente estos productos sin dicha autorización, tanto si éstos tienen un origen lícito como ilícito en su país de procedencia;** no obstante, la importación de los referidos productos de un Estado perteneciente a la Unión Europea no será punible cuando aquéllos se hayan adquirido directamente del titular de los derechos en dicho Estado, o con su consentimiento.”*

Por lo tanto, tras la reforma queda claro que las importaciones paralelas de países que no pertenecen a la UE son constitutivas de delito. Ahora bien, ¿sucede lo mismo con las exportaciones? ¿Constituye un delito exportar a países no miembros de la UE productos que tienen un “origen lícito” en España? En nuestra opinión no, porque partiendo de la situación anterior tal y como había sido interpretada por el TS, si el legislador sólo ha reformado el artículo en punto a las importaciones y no con respecto a las exportaciones (en torno a las que ha mantenido la situación inalterada), cabe sostener que se tipifica como delito únicamente la importación de ejemplares de origen lícito, pero no la exportación de los mismos²⁶. Esta es también la conclusión a la que llega la Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2006, 5 de mayo de 2006, sobre los delitos contra la propiedad intelectual e industrial tras la reforma de la Ley Orgánica 15/2003:

“La cuestión está en determinar si la consideración de que son sancionables penalmente las exportaciones paralelas, constituye una interpretación extensiva, contraria al principio de tipicidad, o si por el contrario la sanción penal de tales exportaciones está incluida en la descripción típica del art. 270.2. En la redacción de este apartado como ya hemos expuesto, a diferencia de lo que ocurría en la redacción de la LO 10/95, se describen separadamente las conductas de exportación y almacenaje de un lado, y las de importación de otro, y sólo en la mención de estas últimas el legislador ha vinculado la conducta de importar con el origen de las obras, para señalar que se sancionará la importación no autorizada tanto si es de obras lícitas como ilícitas. Por tanto, deberá considerarse una interpretación extensiva y prohibida, la consideración de que en el caso de conductas de exportación se encuentran tipificadas las exportaciones de obras lícitas”.

5.2. El agotamiento y los delitos contra la propiedad industrial.

Una vez analizado el artículo referido a los derechos de propiedad intelectual, debemos abordar el Art. 274 del CP, relativo a los signos distintivos, que guarda un innegable paralelismo con el art. 270 del mismo cuerpo legal. Veamos su primer apartado:

²⁶ Para un debate en mayor profundidad del problema vid. SOUTO GARCÍA, E.M., “La protección de la propiedad intelectual frente a las importaciones paralelas y las exportaciones no autorizadas”, *Actas del II Congreso sobre Propiedad Industrial y Derechos de Autor* (en prensa).

“1. Será castigado con la pena de seis meses a dos años de prisión y multa de 12 a 24 meses el que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas y con conocimiento del registro, reproduzca, imite, modifique o de cualquier otro modo utilice un signo distintivo idéntico o confundible con aquél, para distinguir los mismos o similares productos, servicios, actividades o establecimientos para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado. Igualmente, incurrirán en la misma pena los que importen intencionadamente estos productos sin dicho consentimiento, tanto si éstos tienen un origen lícito como ilícito en su país de procedencia; no obstante, la importación de los referidos productos de un Estado perteneciente a la Unión Europea no será punible cuando aquéllos se hayan adquirido directamente del titular de los derechos de dicho Estado, o con su consentimiento.”

Se observa que se hace la misma mención respecto a las importaciones que la Ley Orgánica 15/2003 incorporó al artículo 270 del CP. De hecho, la introducción de tal mención fue el resultado de varias enmiendas que se presentaron en el Congreso de los Diputados (la que se aprobó fue la del Grupo Popular), que sostenían que debía otorgarse una regulación paralela de los delitos contra la propiedad intelectual e industrial, debido a “la íntima conexión existente entre los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial”²⁷. Por lo tanto, las importaciones paralelas también resultan penadas por el art. 274 del CP.

Sobre este aspecto resulta esclarecedora la Circular de la Fiscalía General antes citada:

“No existe ninguna razón para considerar que las exportaciones de productos en los que se han incorporado los signos distintivos fraudulentos, han sido excluidas de la protección penal. El art. 34.3 c) LM expresamente indica entre las facultades del ius prohibendi del titular de la marca las de “importación o exportación de productos portadores del signo”, y debe entenderse que la exportación no autorizada por el titular registral de la marca, lesiona el bien jurídico directamente protegido, que como hemos expuesto es el derecho exclusivo del titular, sin perjuicio de que indirectamente se protejan otros bienes jurídicos. Por otro lado, la falta de tipicidad de la conducta de exportación debe descartarse si tenemos en cuenta que el art. 274.1 utiliza un sistema abierto de descripción de las conductas al utilizar la expresión “...o de cualquier otro modo utilice...”, en la cual pueden incluirse las conductas que constituyen el contenido del derecho del titular del signo distintivo tal y como es delimitado por la LM, y por tanto cabe considerar incluidas la conductas de exportación, al igual que las de almacenaje que se contemplan en el art. 34.3 b).

Más complicado resulta el supuesto de las exportaciones, pues no aparecen expresamente mencionadas por la norma. Se puede llegar a la conclusión, sin embargo, de que las

27 Vid. ENMIENDA NÚM. 152 del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso al artículo 274.1 (http://www.congreso.es/public_oficiales/L7/CONG/BOCG/A/A_145-09.PDF).

exportaciones de productos en los que se han incorporado los signos distintivos fraudulentos encajarían o bien en el primer apartado del precepto —“que de cualquier otro modo utilice un signo distintivo”²⁸ o bien en el segundo —“poseer para su comercialización”, “poner en el comercio”—²⁹.

Las exportaciones de productos lícitos sin autorización del titular registral, sin embargo, y por las mismas razones expuestas al tratar del delito recogido en el art. 270 del CP, no serían constitutivas de delito. Así lo señala la tan citada circular de la Fiscalía General, según la cual:

“Por lo que se refiere a la exportación de productos lícitos pero sin autorización del titular registral cabe sostener lo mismo que en los derechos de propiedad intelectual, en el sentido de que no cabe hacer una interpretación extensiva considerando sancionadas las conductas de exportaciones paralelas.”

28 Vid. la Circular de la Fiscalía General, reproducida más abajo en el texto.

29 Sobre el apartado 2 del art. 274 vid. MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., *Derecho Penal Económico y de la Empresa. Parte Especial*, 2 edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, p. 189 y ss., y doctrina allí citada.

