

Reutilización de productos textiles vs. infracción de un derecho de marca. Estrategias materiales y de litigación transfronteriza

Upcycling of textile products vs trademark right infringement. Material and cross-border litigation strategies

ISABEL ANTÓN JUÁREZ

Profesora titular de Derecho internacional privado

Universidad Carlos III de Madrid

ORCID ID: 0000-0002-5639-2301

Recibido: 15.12.2023 / Aceptado: 08.01.2024

DOI: 10.20318/cdt.2024.8414

Resumen: La industria de la moda, tanto el negocio basado en el *fast fashion* como el de los productos de lujo, se ha configurado en gran medida en torno a una producción masiva. Pero no sólo eso, la producción textil en sí misma genera una importante cantidad de residuos (*ad ex.*, telas sobrantes, trozos de piel, etc.) que se desechan directamente. De hecho, a pesar de que las normas europeas sobre el tratamiento de residuos en Europa están cambiando (prueba de ello es la Ley 7/2022 de 8 abril, de residuos y suelos contaminados, fruto de la Directiva europea 2018/851) todavía las empresas generan un importante número de residuos a la hora de producir y también cuentan con mucho *stock* sobrante al final de cada temporada. De este modo, algunas de las soluciones que algunos expertos ofrecen para que la industria sea cada vez más sostenible y circular es que las empresas textiles fabriquen menos y se reutilice más lo ya fabricado. El *upcycling* es una técnica que consiste en reutilizar productos ya usados para que puedan tener una segunda vida. Esta reutilización, en muchas ocasiones basada en técnicas creativas, no plantea mayores problemas legales cuando es la propia marca de moda la que reutiliza sus productos o llega a un acuerdo con otra empresa para colaborar juntas y así aprovechar el *stock* sobrante. El problema surge cuando, es un tercero el que utiliza partes de productos protegidos por un derecho de marca y sin consentimiento del titular, los añade a otros productos. Esta cuestión jurídica que nos planteamos todavía resulta ser más interesante cuando percibimos que en la mayoría de las ocasiones en esas nuevas creaciones de *upcycling* se suelen reutilizar partes de productos donde aparecen firmas de moda muy conocidas mundialmente y que pertenecen al segmento de productos considerados “de lujo”. El objetivo de este trabajo es triple, así vamos a analizar: 1) Si la técnica del *upcycling* podría ser contraria a un derecho de marca de la UE; 2) Si el *upcycling* encajaría dentro del concepto de agotamiento europeo del derecho de marca y en qué medida podría convenir adaptar el agotamiento para conseguir una industria más sostenible; 3) Los aspectos desde una perspectiva internacional privatista se deberían tener presente en el caso de que el titular de la marca se decidiera a demandar por infracción marcaria ante tribunales europeos.

Palabras clave: *Upcycling*, marca de la UE, riesgo de confusión, daño a la imagen de marca, agotamiento del derecho de marca, competencia judicial internacional, Ley aplicable.

* Esta publicación es parte del proyecto de I+D+i PID2020-112707GB-I00, *Moda y bienes inmateriales*, financiado por MCI/AEI/10.13039/501100011033.

Abstract: The fashion industry, especially the business based on fast fashion, has been configured around massive production of clothing, footwear and accessories. But not only that, textile production itself generates a significant amount of waste (ad ex., leftover fabrics, pieces of leather, etc.) that are discarded directly. In fact, despite the fact that European standards on waste treatment in Europe are changing (proof of this is Law 7/2022 of April 8, on waste and contaminated soils derived from the European Directive 2018/851), companies still generate a significant number of waste at time to produce and they also have a lot of leftover stock at the end of each season. Thus, some of the solutions that some experts offer to make the industry increasingly sustainable and circular is for textile companies to manufacture less and reuse more of what is already manufactured. Upcycling is a technique that consists of reusing already used products so that they can have a second life. This reuse, often based on creative techniques, does not pose major legal problems when it is the fashion brand itself that reuses its products or reaches an agreement with another company to collaborate together. The problem arises when a third party uses parts of products protected by a trademark right and, without the owner's consent, adds them to other products. This legal question that we ask ourselves turns out to be even more interesting when we realize that in most cases these new upcycling creations usually reuse parts of products that feature fashion brands that are well-known worldwide and that belong to the segment of products considered "of luxury brands". The objective of this paper is threefold, so we are going to analyze: 1) If the upcycling technique could be contrary to an EU trademark right; 2) Whether upcycling would fit within the concept of European exhaustion of trademark rights and to what extent it could be appropriate to adapt exhaustion to achieve a more sustainable industry; 3) The aspects from a private international perspective should be kept in mind in the event that the trademark owner decides to sue for trademark infringement before European courts.

Keywords: Upcycling, European Union Trademark, likelihood of confusion, damage the brand image, exhaustion of the trademark, international jurisdiction, applicable law.

Sumario: I. Aproximación inicial. II. El porqué de la relevancia actual del *upcycling*. III. El Derecho de exclusiva que confiere una marca. 1. Concepto, principios básicos y tipos de marcas. 2. Las funciones de la marca. 3. El contenido del derecho de marca. IV. La vulneración del derecho de marca: el riesgo de confusión. 1. Introducción. 2. La vulneración de un derecho de marca por doble identidad. 3. La vulneración de un derecho de marca por riesgo de confusión. A) Introducción. B) El signo distintivo que usa el tercero debe ser idéntico o similar. C) Los productos o servicios que se designan con ese signo presuntamente infractor deben ser idénticos o similares. D) El uso crea riesgo de confusión. 4. La protección ampliada en el caso de las marcas renombradas. 5. Reflexiones finales. V. Límites al derecho de marca: El agotamiento europeo del derecho de marca. 1. Introducción. 2. Los requisitos necesarios para que el agotamiento europeo del derecho de marca concurra. A) Introducción. B) Elemento objetivo. C) Elemento subjetivo. D) El alcance del consentimiento. 3. La carga de la prueba en el agotamiento europeo del derecho de marca. 4. Las excepciones al agotamiento del derecho de marca. VI. Posibles vías de escape para proteger al *upcycling* frente a las infracciones marcarias desde el propio derecho de marcas VII. La estrategia de litigación transfronteriza a tener presente por vulneración de una marca de la UE. 1. Aproximación inicial. 2. Aspectos a tener presente para la determinación del tribunal de marca de la UE competente en casos de *upcycling*. 3. Los foros de competencia judicial internacional en el RMUE. 4. Foro de la elección por las partes del tribunal competente. 5. Foro del domicilio del demandado. A) Introducción. B) La determinación del "domicilio" del demandado a la luz del Reglamento Bruselas I bis. 6. Foro del establecimiento. A) Aproximación inicial. B) El término "establecimiento" de una empresa en atención Reglamento de marca de la UE. 7. Foro del domicilio del demandante. 8. Foro del lugar de la infracción. A) Aspectos característicos de este foro. B) La infracción de una marca de la UE mediante internet. 9. La determinación del Derecho aplicable. VII. Conclusiones.

I. Aproximación inicial

1. El *upcycling* es una de las tendencias más actuales en la moda y puede llevarse a cabo bien por la propia firma que ostenta los derechos de propiedad industrial e intelectual¹, bien mediante colaboraciones entre empresas diferentes o por un tercero ajeno a la firma². Las dos primeras vías no generarían, en principio, mayor problema legal. Sin embargo, no se puede decir lo mismo respecto el *upcycling* que se lleva a cabo por empresas que no tienen vinculación alguna con el titular de esos derechos y que utilizan marcas de firmas muy conocidas y las incorporan a “esas creaciones” basadas en todo o en parte en productos anteriores³. Estos nuevos productos a base de productos usados, de temporadas anteriores, especialmente cuando se realizan con partes de productos de firmas “de lujo”, suelen tener una buena acogida por los consumidores. Esto da lugar a que un tercero ajeno a la empresa que es titular de esos derechos se lucre utilizando parte de productos cuyas marcas y/o diseños son reconocidos como derechos de propiedad industrial. Todo ello llevado a cabo sin contar con el consentimiento de titular de la marca.

2. Un asunto que ilustra muy bien los problemas jurídicos que queremos plantear en este trabajo es el de *Louis Vuitton* contra *Sandra Ling*⁴. Este caso tuvo lugar ante tribunales del distrito de Texas (Estados Unidos) debido a la interposición de una demanda por parte de la firma francesa *Louis Vuitton* que pertenece al mayor conglomerado del lujo del mundo, *LVMH*, contra la dueña de una empresa estadounidense Sandra Lee por infracción del derecho de marca conforme a la *Lanham Trademark Act* (la ley de marcas estadounidense)⁵. Las razones que llevan a *Louis Vuitton* a demandar a Sandra Lee es que ésta crea productos como correas para relojes, bolsos, gorros, etc. con partes de otros productos de piel que se corresponden con parte del *monogram* original de *Louis Vuitton*. Algunas imágenes de los productos que comercializaba la empresa estadounidense ilustrarán mejor el *upcycling* al que nos referimos.



Fuente: <https://poshmark.com/listing/Gorgeous-Green-Vegan-UpCycle-LV-Bag-6341c00a04166da90f783de5>

¹ Un ejemplo reciente podría ser este de la empresa de ropa deportiva *Nike* que le da nueva vida a unas zapatillas de fútbol convirtiéndolas en unos zapatos de tacón, *vid* en “upcycling para las botas de fútbol”, <https://www.modaes.com/look/upcycling-para-las-botas-de-futbol> (consultado el 10 de diciembre de 2023).

² Este fue el caso de Balenciaga y Gucci, firmas que pertenece al grupo francés *Kering*, y *The Real Real*, revendedor estadounidense de productos de lujo, que llegaron a un acuerdo en 2021 para crear nuevos productos con prendas de dichas firmas de temporadas anteriores, la colección se llamó “ReCollection 01”.

³ Un ejemplo es la demanda interpuesta en junio de 2023 por parte de la firma francesa *Chanel* contra la empresa estadounidense *Vintage to Vogue* por la utilización de botones (en principio originales) de la marca *Chanel* para hacer joyas, *vid* al respecto en <https://www.thefashionlaw.com/chanel-wages-new-trademark-lawsuit-aimed-at-upcycled-jewelry/> (consultado el 10 de diciembre de 2023).

⁴ *Louis Vuitton Malletier S.A.S. v. Sandra Ling Designs, Inc. No. 4:21-CV-00352 (S.D. Tex. Dec. 1, 2022)*. La demanda que interpone Louis Vuitton está disponible en <https://enriqueortegaburgos.com/wp-content/uploads/2022/11/Louis-Vuitton-Malletier-S.A.S.-v.-Sandra-Ling-Designs-Complaint.pdf> (consultado el 10 de diciembre de 2023).

⁵ Disponible en https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf (consultado el 10 de diciembre de 2023).

3. La cuestión a tener presente es que esa lona de *Louis Vuitton* tan conocida está protegida como marca de la Unión Europea (en adelante, UE) desde 1996 y también como marca internacional con extensión a España y a Estados Unidos. El tribunal del Distrito de Texas que conocía sobre el asunto no tuvo posibilidad de pronunciarse al respecto ya que las partes llegaron a un acuerdo. Aunque se acordó por las partes que no había responsabilidad marcaria ni daños punitivos, la demandada, Sandra Ling, aceptó una *permanent injunction* (es decir, abstenerse de volver a utilizar los productos de la firma *Louis Vuitton* para hacer *upcycling*) y pagar alrededor de 600.000 dólares a la firma francesa.

4. Así, ante este escenario cabe plantearse si podría existir una infracción de un derecho de marca en los casos en los que un tercero sin consentimiento está utilizando la marca de otra empresa para poner en el mercado productos nuevos a base de otros anteriores. Estas actuaciones generalmente se llevan a cabo sin permiso del titular de los derechos marcarios, el cual se los encuentra en el mercado ya transformados. Desde una perspectiva marcaria, vamos a estudiar si este tipo de *upcycling* podría causar no sólo confusión en el consumidor sobre el origen de los productos sino también dilución en la imagen de marca y esto permitiría aunque esté agotado el derecho de marca, considerar que esta técnica la infringe.

5. La respuesta a este particular descansa por tener presente qué brinda el derecho de marca del ordenamiento jurídico donde se considerará que puede existir vulneración y qué límites existen al mismo.

Así, como posteriormente analizaremos, el derecho de marca confiere a su titular el derecho de ser el único que comercialice productos o servicios con la marca en cuestión, prohibiendo que terceros utilicen su signo distintivo sin su consentimiento. Sin embargo, en el Espacio Económico Europeo (en adelante, EEE), existen límites al derecho de marcas con el objetivo de evitar vulnerar la libre circulación de mercancías y hacer efectivo el mercado único europeo. De este modo, podemos destacar la existencia de la doctrina del agotamiento del derecho de marca. En base a esta doctrina, la primera venta del producto designado con la marca la puede realizar el titular o un tercero con su consentimiento. Sin embargo, el titular, en base a este principio, no podría prohibir las segundas y sucesivas ventas por terceros de productos con su marca aunque no las autorice. En atención a lo expuesto, el *upcycling* podría ser completamente respetuoso con el derecho marcario de los Estados miembros [en el caso del ordenamiento jurídico español la *Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas*⁶, en adelante, *Ley 17/2001*] y con el *Reglamento 2017/1001 del Parlamento europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre marca de la UE* (en adelante, RMUE⁷). No obstante, no todo es tan claro desde una perspectiva jurídica como se puede pensar en un primer momento. El agotamiento del derecho de marcas contiene excepciones, *ad ex.*, que tras su comercialización no se modifique el producto, y esto hace que se pueda plantear dudas de si el *upcycling* puede vulnerar un derecho de marca. Además, hay un nuevo aspecto a tener presente, y es si como ya se han planteado algunos autores, convendría adaptar los derechos de propiedad industrial e intelectual y en particular, el agotamiento, a una interpretación más sostenible en atención a normas como el art 37 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea⁸ con el objetivo de conseguir una economía más circular y sostenible⁹.

6. De este modo, el objetivo de este trabajo es determinar si esta técnica que permite darle una segunda vida a productos ya existentes puede implicar una vulneración del derecho de marca y en el caso de que pudiera ser así qué estrategias de litigación transfronteriza tener presente a la hora de plantearse una reclamación por daños y perjuicios cuando se trata de una marca de la UE. Para cumplir tal objetivo se va a dividir el trabajo en dos partes.

En una primera parte se va a estudiar la protección que brinda el derecho de marca de la UE, en particular, el análisis que hacemos es respecto al RMUE. En esta parte se analizará especialmente las

⁶ BOE núm. 294, de 7 de diciembre, de marcas.

⁷ DOUE L 154/1, de 16 de junio de 2017.

⁸ DOUE C 364/3, de 18 de diciembre de 2000.

⁹ *Vid.* P. MEZEI/H. HÄRKÖNEN, "Monopolising trash: a critical analysis of upcycling under finish and EU copyright Law", *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, vol. 18, nº 5, 2023, p. 365.

funciones de la marca, el riesgo de confusión y los límites que existen al derecho de marca de la UE. Esto nos llevará al análisis del agotamiento del derecho de marca, el cual será un principio clave en este trabajo debido a que será una baza legal a tener muy presente para defender la licitud del *upcycling*.

En una segunda parte analizaremos las normas de competencia judicial internacional y de Ley aplicable en relación a los litigios por infracción de una marca de la UE. En el caso de que el titular de una marca tuviera que proteger su marca de la UE de un tercero que utiliza parte de sus productos protegidos como marca para incorporarlos a otros diferentes vamos a analizar qué tribunal o tribunales europeos serían los competentes para conocer del litigio y qué aspectos claves sobre Derecho aplicable debemos tener en cuenta a la hora de planificar una litigación transfronteriza por infracción de una marca de la UE.

II. El porqué de la relevancia actual del *upcycling*

7. El *upcycling* es una tendencia de éxito en la actualidad que consiste en crear un nuevo producto partiendo de productos ya existentes¹⁰, productos ya fabricados y que se han puesto en el mercado. En definitiva, es una forma de darle una segunda vida a productos ya creados. Como consecuencia de la importancia que tiene a día de hoy la economía circular en el sector textil, especialmente debido a las iniciativas legislativas que se derivan del pacto verde europeo¹¹, el *upcycling* está teniendo mucha relevancia. Sin embargo, conviene tener presente que *upcycling* no es reciclar, detrás del *upcycling* no hay un proceso industrial para convertir una prenda en otro producto diferente, que podría ser textil o no¹². El *upcycling*, en realidad, no deja de ser una técnica basada en la creatividad que permite reutilizar partes de productos ya usados para crear otros nuevos. Por lo tanto, podríamos señalar que los productos derivados del *upcycling* tienen dos características: 1) El nuevo producto se realiza de productos ya existentes; 2) La creatividad es la que le da valor al nuevo producto. La realidad es que es una de las técnicas (si no la más) sostenible con el medioambiente, ya que no hay nada más sostenible que usar lo que ya existe.

8. Así, se podría afirmar que el *upcycling* no es algo nuevo, reutilizar trozos de prendas y pegarlas a un bolso, coger una gabardina y convertirla en vestido¹³, crear nuevos objetos a partir de otros usados se lleva haciendo desde hace décadas¹⁴. Sin embargo, la coyuntura social, económica y también legal actual han dado lugar a que el *upcycling* haya pasado de una tendencia puntual de algún diseñador

¹⁰ La revista *Vogue* ha calificado el *upcycling* como una tendencia muy actual, *vid.* R. ANNE PROCTOR, “Global Recycling Day: Why Upcycling is the Biggest Trend Right Now”, *Vogue*, 2022, disponible en <https://en.vogue.me/fashion/upcycling-fashion-trend-reema-al-banna-schiaparelli/> (consultado el 10 de diciembre de 2023).

¹¹ Para un mayor detalle sobre el pacto verde europeo *vid.* <https://www.consilium.europa.eu/es/politicas/green-deal/> (consultado el 10 de diciembre de 2023). Para una mayor profundización sobre esta futura normativa en la industria textil *vid.* J.L. QUINTANA CORTÉS, “La regulación del impacto ambiental de la moda: hacia la deseada circularidad”, en I. ANTÓN JUÁREZ (Dir.), *Cuestiones Actuales del Derecho de la Moda*, Aranzadi La Ley, Navarra, 2023, pp. 347-375.

¹² Sobre las diferencias entre el reciclaje y el *upcycling* *vid.* I. EVANS, “The difference between recycling and upcycling”, disponible en <https://www.evolvebeauty.co.uk/blogs/news/recycling-vs-upcycling> (consultado el 10 de diciembre de 2023).

¹³ Esto es lo que hizo el diseñador español MIGUEL ADROVER en el año 2000. Este diseñador convirtió una gabardina de la firma inglesa Burberry en un vestido. Esta creación le hizo famoso pero también le acarreo problemas con Burberry que legalmente no llegaron a nada. *Vid.* R. RODRÍGUEZ, “En la era del *upcycling*: ¿Qué separa el reciclaje creativo del robo intelectual?”, *Diario el País*, 31 de enero de 2023, disponible en R. RODRÍGUEZ, “En la era del *upcycling*, ¿qué separa al reciclado creativo del robo intelectual?” <https://smoda.elpais.com/moda/en-la-era-del-upcycling-que-separa-al-reciclado-creativo-del-robo-intelectual/> (consultado el 10 de diciembre de 2023).

¹⁴ Durante la II Guerra Mundial, en particular en el año 1943, el gobierno británico llevo a cabo una campaña titulada “*make, do and mend*” con la que quería animar a las mujeres a reutilizar ropa ya existente y crear nuevas prendas. El objetivo de esta campaña gubernamental era doble. Por un lado, reducir el consumo textil debido a que las fábricas textiles inglesas estaban al servicio de la guerra y eso generaba escasez. Por el otro, alentar a que los ciudadanos pudieran ir bien vestidos a pesar de las circunstancias y así no decayera la moral. *Vid.* el panfleto del Ministerio de la información inglés sobre el *upcycling* de los años 40 del pasado siglo en <https://www.bl.uk/learning/timeline/item106365.html> (consultado el 10 de diciembre de 2023). Sobre los objetivos que perseguía el gobierno británico con esta campaña fomentando institucionalmente el *upcycling* *vid.* “*make and mend*: la pionera campaña de *upcycling* del gobierno británico” disponible en <https://revistarevista.com/make-do-mend-la-pionera-campana-de-upcycling-del-gobierno-britanico/> (consultado el 10 de diciembre de 2023).

aislado a una tendencia de éxito en el sector del lujo¹⁵. Lo relevante es que en la actualidad tiene buena acogida por los consumidores y consideramos que se debe a una razón ya apuntada: el auge de una moda cada vez más sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Es decir, la implementación de la economía circular al negocio de la moda. Y es que hay que tener presente, como ya se ha señalado, que no hay nada más ecológico que usar algo que ya se tiene. Por eso actualmente el *upcycling* se concibe como una de las opciones más éticas en lo que al consumo de ropa se refiere¹⁶.

9. Este objetivo de convertir la moda en un negocio más circular ha dado lugar también a que otros fenómenos comerciales como la venta de productos de segunda mano (ya sean de ropa propiamente u otro tipo de productos como calzado, bolsos o pequeña marroquinería) crezca a un ritmo alto en los últimos años. Esto ha permitido que determinados negocios, especialmente plataformas *on line* de venta de productos de segunda mano, hayan convertido el vender un producto usado y que alguien ya no quiere, en un negocio muy lucrativo, ya sea en relación a productos de moda¹⁷ como de productos de lujo¹⁸.

10. Por lo tanto, debido a que cada vez es más habitual la utilización de la técnica del *upcycling* para crear nuevos productos de moda, es también una consecuencia natural que cada vez existan más litigios en los que sobre todo grandes firmas del lujo demandan a otras empresas que realizan *upcycling* por infracción de su derecho de marca. Ejemplos de los mismos no faltan, especialmente lo que más han trascendido se encuentran al otro lado del atlántico tales como el asunto en el que *Chanel* demandó a *Shiver+Duke* ante tribunales neoyorkinos debido al uso por esta última de botones de la firma francesa para realizar joyas y comercializarlas¹⁹ o aquél en el que *Rolex* demandó a la empresa con sede en Los Ángeles, *La Californienne*²⁰.

III. El primer problema que plantean los casos de *upcycling*

11. El primer aspecto problemático que plantean los asuntos de *upcycling* es su calificación. En otras palabras, para poder brindar un asesoramiento jurídico preciso y determinar si en el caso particular puede existir infracción de marca, es necesario analizar ante qué tipo de *upcycling* nos encontramos.

12. El punto de partida es que no todos los casos que se plantean sobre *upcycling* son iguales. Así, no es igual la creación de un producto original a través de trozos de tela, de cuero, etc. de productos anteriores donde las marcas originales son irreconocibles, que productos donde un aspecto principal del producto de *upcycling* es la marca de un tercero.

¹⁵ Prueba de ello es la firma *Louis Vuitton*, en su colección de primera-verano de 2019 presentó el diseño de unas zapatillas siguiendo la técnica del *upcycling* creada por su entonces director creativo VIRGIL ABLOH y que posteriormente se comercializarían en 2021, *vid.* al respecto, <https://www.lvmh.com/news-documents/news/lvmh-highlights-its-circular-economy-initiatives-at-the-changenow-summit-the-worlds-largest-gathering-of-innovations-for-the-planet/> (consultado el 10 de diciembre de 2023).

¹⁶ Sobre la evolución del *upcycling* en el último siglo *vid.* A. D'ALESSANDRO, "The evolution and history of Upcycling: from the 40s to nowadays" disponible en <https://www.revive-upcycling.com/blog/case-studies/the-evolution-and-history-of-upcycling> (consultado el 3 de diciembre de 2023).

¹⁷ Un ejemplo podría ser la plataforma de origen español de moda de segunda mano *Percentil*.

¹⁸ Un ejemplo podría ser la plataforma *Vestaire Collective*.

¹⁹ *Chanel, Inc. v. Shiver and Duke LLC et al*, Second Circuit New York, Southern District, la demanda se interpuso el 12 de febrero de 2021 y se encuentra en este enlace <https://es.scribd.com/document/495486477/Chanel-v-Shiver-and-Duke#> (consultado el 10 de diciembre de 2023). No obstante, este caso terminó en noviembre de 2022 debido a que Chanel llegó a un acuerdo con Shiver+Duke sobre el que no se conoce los términos del mismo, *vid.* al respecto, "Chanel settles upcycling suit over jewelry made from logo bearing" <https://www.thefashionlaw.com/chanel-settles-upcycling-suit-over-jewelry-made-from-logo-bearing-buttons/> (consultado el 10 de diciembre de 2023).

²⁰ *Rolex Watch U.S.A., Inc. v. Reference Watch LLC d / b / a La Californienne*; Courtney Ormond; y Leszek Garwacki, 2:19-cv-09796 (C.D. Cal.). Esta demanda se interpuso en 2019 ante tribunales californianos y concluyó en mayo de 2021 con un acuerdo judicial cuyo contenido puede verse en <https://www.leagle.com/decision/infdco20200602e44> (consultado el 10 de diciembre de 2023) y donde uno de los aspectos más relevantes que se acuerdan es que nunca más La Californienne va a utilizar relojes *Rolex* para crear parte de sus productos.

13. Tampoco es lo mismo cuando el producto original se transforma por completo y se convierte en un producto de otra categoría, que una mera modificación dando lugar a que el consumidor final sólo aprecie ligeros cambios respecto al producto original.

14. Esta calificación es importante porque va a afectar a la hora de analizar la infracción del derecho de marca y en especial, a lo relativo a la excepción por modificación del producto que se puede plantear cuando el derecho de marca está agotado.

15. De este modo, como punto de partida se podría tener presenten diferentes escenarios²¹ que se podrían derivar de la modificación de productos de marca originales:

- 1) Productos reparados.
- 2) Productos usados y modificados pero cuya categoría no cambia.
- 3) Productos usados y modificados cuya categoría cambia.

En los dos últimos escenarios se podría incluir una subcategoría que sería la de productos usados modificados en los que no se pueden identificar las marcas de los productos originales y productos usados y modificados donde las marcas de los productos originales son visibles y reconocibles por un consumidor final.

IV. El derecho de exclusiva que confiere una marca

1. Concepto, principios básicos y tipos de marcas

16. Una marca es un signo distintivo que permite distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras en el mercado (art. 4 Ley 17/2001 y art. 4 Reglamento sobre la marca de la UE). El poseer una marca implica ostentar un derecho de exclusiva. Pero para ser titular de un derecho de marca es necesario cumplir con lo que el ordenamiento jurídico del país donde se quiere ostentar tal derecho establece.

17. El Derecho material español en materia de marcas se encuentra armonizado en los Estados miembros de la Unión Europea debido a la *Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (versión refundida)* (en adelante, Directiva 2015/2436)²². Esto hace que los criterios para considerar qué es una marca, el modo de adquisición de este derecho o el procedimiento de registro sea prácticamente el mismo en todos los Derechos nacionales europeos.

18. El art. 4 RMUE recoge una lista no exhaustiva de lo que podría constituir una marca²³. Así, señala el citado precepto que una marca puede ser cualquier signo, especialmente lo podrán ser las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, pero también los colores, la forma del producto o de su embalaje o los sonidos. Pero para que dichos signos, palabras, sonidos...

²¹ Sobre este particular sería conveniente tener en cuenta otros escenarios que aquí no se tienen presentes por escaparse del objeto del presente trabajo pero que también son relevantes desde una perspectiva marcaria, éstos serían la publicidad de productos reparados, el rellenado de contenedores y la reventa de productos usados sin modificar, *vid.* al respecto A.KUR, “«As Good as New» – Sale of Repaired or Refurbished Goods: Commendable Practice or Trade Mark Infringement?”, *GRUR International*, 70(3), 2021 pp. 228-236, en particular, 229 a 230.

²² DOUE L 336/1, de 23 de diciembre de 2015. Esta Directiva no es la primera que armoniza el Derecho material de marcas en la UE con anterioridad lo hacía la Primera Directiva del Consejo de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas 89/107/CEE [DOCE núm. 40, de 11 de febrero de 1989].

²³ Del mismo modo se recoge en el art. 3 del Reglamento (UE) 2018/626 de 5 de marzo de 2018 y también en el art. 2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

puedan constituir legalmente una marca es necesario que cumplan dos requisitos cumulativos: 1) Deben poder identificar los productos o servicios de una empresa de los de otra en el mercado; 2) Deben poder ser representados en el registro de marcas de tal manera que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar de manera clara y precisa el objeto de la protección otorgado a su titular. Esto implica la eliminación del requisito de la representación gráfica²⁴. Por lo tanto, actualmente el signo que se persigue que se reconozca como una marca se puede representar de cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible²⁵. Esto ha permitido que las marcas no tradicionales²⁶ (tales como la marca patrón, la marca de movimiento, la marca multimedia o la marca de color, entre otras) cobren especial importancia en la actualidad para las empresas. Esto es así debido a que la ausencia de representación gráfica amplía el espectro de signos que se podrían registrar más allá de las marcas tradicionales (marca denominativa, marca figurativa y marca mixta)²⁷.

19. Sin ánimo de ser exhaustivos, hay dos principios claves en el derecho de marcas europeo, del cual embebe también el derecho de marcas español, estos son: 1) El principio de especialidad; 2) el principio de territorialidad.

El *principio de especialidad* implica que el titular de la marca ostenta sus derechos sobre una determinada clase de productos y/o servicios. Esos productos o servicios se clasifican de forma ordenada y concreta mediante la *Clasificación de Niza*. Esta Clasificación abarca 45 tipos diferentes de marcas²⁸. Así, el derecho de marca no es en general y en base al mismo su titular no puede prohibir que un tercero use un signo idéntico para productos que no guardan relación. En el derecho de marca existe el principio de especialidad, así el titular sólo puede ejercer sus derechos en relación a los productos o servicios para los que ha registrado el signo. De este modo, cuando una empresa se plantea registrar una marca debe tener muy claro la clase a elegir, en atención para qué productos o servicios se va a utilizar el signo

²⁴ Este cambio lo introdujo el art. 3 de la Directiva (UE) 2015/2436. Esta Directiva se traspuso en el ordenamiento jurídico español con el Real Decreto-Ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados [BOE núm. 312, de 27 de diciembre de 2018], lo cual implicó la modificación del art. 4 de la Ley 17/200, de 7 de diciembre, de marcas [BOE núm. 294, de 8 de diciembre de 2001].

²⁵ Considerando 13 de la Directiva 2015/2436.

²⁶ Sobre las marcas no tradicionales *vid.* sin carácter exhaustivo, M^a. M. MAROÑO GARGALLO, “Marcas no tradicionales. Especial referencia a la marca patrón, la marca de posición y la marca de color”, *Cuadernos de Derecho transnacional (CDT)*, vol. 15, nº 1, pp. 491-516, en particular p. 492.

²⁷ Los tipos de marcas que se pueden solicitar como marca de la UE serían los siguientes:

- Marcas denominativas. Se trata de marcas que se componen exclusivamente por palabras o letras, números u otros caracteres tipográficos habituales o una combinación de los mismos que pueda escribirse.
- Marcas gráficas o figurativas. Se trata de marcas que se conforman por dibujos o imágenes.
- Marcas mixtas. Se trata de marcas que combinan elementos verbales (es decir, palabras, letras) y dibujos.
- Marcas tridimensionales. Se trata de marcas en tres dimensiones que lo que persiguen normalmente es la protección de la forma de un producto, envase o embalaje. Este tipo de marcas han atraído especialmente el interés de la doctrina, *vid. ad ex.*, entre la doctrina española, S. LAUREDO CASADO, *La marca tridimensional*, Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, 2021.
- Marcas de color. Se trata de marcas que consisten en un color o en una combinación de colores sin contornos. Un ejemplo podría ser el color morado de la tableta de chocolate de la marca Milka o el color amarillo de tan conocidos y usados los *post-its*.
- Marcas sonoras. Se trata de marcas donde lo que se protege es un sonido o combinación de sonidos. Un ejemplo podría ser el rugido de león de *Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corporation*. Este rugido está registrado como marca de la Unión Europea.
- Marcas multimedia. Se trata de marcas que combinan imagen y sonido. Éstas deben representarse mediante un archivo audiovisual que contenga la combinación de la imagen y del sonido (art. 3.3. letra i del Reglamento de ejecución UE 2018/626 de la Comisión de 5 de marzo de 2018 por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea, y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431).
- Marcas de movimiento. Se trata de marcas que se conforman de un movimiento o un cambio en la posición en los elementos que componen la marca.
- Marcas basadas en un holograma. Se trata de marcas que se componen de elementos que tienen elementos con características holográficas.
- Marcas de posición. Se trata de marcas donde lo que se persigue es la protección de la colocación del signo en el producto.
- Marcas patrón. Se trata de marcas que consisten en un conjunto de elementos que se repiten de forma sistemática. Este tipo de marcas es útil para proteger estampados en prendas de ropa.

²⁸ Para ver cada una de las clases de las que se compone la Clasificación de Niza, *vid.* <https://consultas2.oepm.es/clinmar/inicio.action> (consultado el 10 de diciembre de 2023).

distintivo. Es decir, si el sector de actividad de una empresa es el cosmético, se deberá registrar la marca para la clase 3, la cual en la Clasificación de Niza abarca productos como perfumes, cosméticos, aceites esenciales y extractos aromáticos, productos para la higiene corporal y del cabello, entre otros. Por ese motivo, no tendría sentido si el sector de actividad es el cosmético registrar la marca también para la clase 9 (aparatos científicos) o para la 19 (materiales de construcción no metálicos). No sería aconsejable llevar a cabo un registro de una marca para todo tipo de producto o servicio, ya que aparte del coste económico, si la marca no se usa de forma efectiva en el mercado para distinguir esos productos o servicios, se podría perder por falta de uso (art. 18.1 RMUE/ art. 39 Ley 17/2001). Aunque en el derecho europeo de marcas no existe como sucede en el ordenamiento estadounidense el requisito formal de “declaración de uso de la marca”, ni tampoco se verifica de forma periódica por la EUIPO o las oficinas nacionales (a diferencia de lo que sucede en EE.UU.), el titular de una marca de la UE debe preocuparse por poder demostrar que ha usado la marca en los cinco años posteriores a su registro cuando un tercero lo cuestiona.

Así, *ad ex.*, el mismo signo puede ser registrado por dos compañías diferentes para designar a productos distintos y convivir pacíficamente. Este es el caso de la marca MAGNUM. La compañía británica *Unilever* la tiene registrada para helados (clase 30) y la compañía española *Hi-tec Spain* para calzado (clase 25).

El principio de especialidad tiene una excepción y sería en el supuesto de las *marcas renombradas*. Es decir, esas marcas que son conocidas por una parte significativa del público interesado en los productos o servicios para los que se ha registrado²⁹. A este tipo de marcas el principio de especialidad no se le aplica. Así, el titular de una marca renombrada podría prohibir que un tercero use un signo idéntico a su marca no sólo para la clase de productos o servicios para los que tiene registrado el signo sino también para otros que sean diferentes. El fin es evitar que el tercero se pueda beneficiar de la conocida notoriedad o reputación de una marca ajena para su propio beneficio. La excepción de este principio de especialidad va a tener importancia cuando se trata de infracciones marcarias que afectan a marcas de moda muy conocidas por todos provenientes de grandes grupos textiles y también en relación a aquellas consideradas firmas “de lujo”.

El *principio de territorialidad* implica que el titular de la marca pueda ostentar los derechos que adquiere por ser titular en un territorio o territorios concretos, que suele coincidir con Estados. Las marcas son signos concedidos en exclusiva, una de sus características básicas es que son una prerrogativa estatal. En otras palabras, al cumplir los requisitos que exige la legislación de un determinado ordenamiento jurídico, el titular registra su marca y puede usar el signo en ese territorio. La territorialidad lleva aparejada la independencia del derecho de marca. Un mismo titular puede registrar el mismo signo distintivo en diferentes ordenamientos jurídicos. Esto implica que tendrá derechos independientes, uno por cada Estado en el que registra su marca.

Esta última idea podría encajar con lo que puede entenderse por marca nacional. Sin embargo, no sólo existen marcas nacionales, en atención a su ámbito de protección, podríamos diferenciar entre marcas nacionales, marca europea (antes se denominaba comunitaria) y marca internacional. Vamos a mencionar brevemente en qué consiste cada una de ellas:

1. *Marca nacional*. Este signo distintivo se protege en un único país. En España se protegería una marca si se registra en la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante, OEPM).
2. *Marca de la Unión Europea*. Este signo distintivo permite que el titular pueda ostentar un derecho de marca en todos los Estados miembros mediante un único registro. Para ello es necesario el registro del signo distintivo en la Oficina de la Propiedad Intelectual de la UE (en adelante, EUIPO). La protección del signo distintivo se extiende a todos los Estados que conforman la UE sin necesidad de que se use por igual en todos ellos. Así, se considera que su uso obligatorio se cumple y es suficiente aunque sólo se use (de forma real y efectiva) en un país europeo³⁰ El sistema de marcas nacional y el sistema de marcas de la UE son siste-

²⁹ STJUE de 14 de septiembre de 1999, C-375/97, General Motors, ECLI:EU:C:1999:408, apartado 26.

³⁰ C. VELASCO VEGA/F. ILARDIA LORENTZEN, “Conceptos generales y nociones básicas del derecho de marcas”, en E. ORTEGA BURGOS, *Fashion Law* (Derecho de la Moda), Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, 2020, p. 59.

mas independientes y autónomos³¹. Un titular sobre el mismo signo distintivo puede ostentar una marca nacional española y una marca de la UE. Cuando se ostenta un derecho de marca de la UE se ostenta un derecho unitario. Un derecho de marca para el conjunto de Estados parte de la UE.

3. *Marca internacional*. Una marca se considera internacional cuando se circunscribe al sistema internacional de marcas³². Este sistema también conocido como *Sistema de Madrid* debido al Arreglo de Madrid adoptado en 1891³³ y su Protocolo adoptado en el año 1989³⁴ incluye en la actualidad a 130 países³⁵. Este sistema evita tener que ir solicitando el registro de marcas en todos los países del mundo donde se desarrolla una actividad comercial y se quiere utilizar el signo. De este modo, en atención a este sistema es posible mediante un único registro extender la protección del signo a varios países a la vez, siempre que se encuentren dentro del sistema internacional de marcas. Los trámites administrativos y el coste de este sistema es menor que si se tuviera que acudir de forma individual a la oficina concreta en cada país extranjero a registrar la marca.

2. Las funciones de la marca

20. Un aspecto a tener en cuenta es que todo no se puede registrar como una marca. Habrá que acudir a la regulación concreta para saber los límites de ese ordenamiento jurídico. De este modo, prácticamente en todas las legislaciones marcarias del mundo es posible diferenciar entre las prohibiciones absolutas (art. 7 RMUE/ art. 5 Ley 17/2001) y las prohibiciones relativas (art. 8 RMUE/ art. 6 Ley 17/2001). Estas prohibiciones guardan relación con las funciones que una marca puede desempeñar en el tráfico económico. La doctrina³⁶ y el TJUE³⁷ han diferenciado las siguientes funciones que una marca podría ostentar:

- 1) *La función indicadora de la procedencia empresarial de los productos*. El consumidor al ver la marca aplicada en un producto o servicio entiende que dicho producto o servicio procede de esa concreta empresa. Esta es una de las funciones más antiguas de las marcas. En la época medieval cuando surgen los gremios, las personas que comercializaban productos en el mercado ya les ponían signos con el fin de que los compradores pudieran saber a qué fabricante pertenecían³⁸. Del mismo modo, esta función indicadora del origen es la esencial que debe cumplir una marca según el TJUE³⁹. Sin embargo, no la única⁴⁰. Hay doctrina⁴¹ que ha señalado que en los mercados actuales (globalizados y donde la tecnología tiene una importante presencia) esta función no se cumple en muchas ocasiones debido a los complejos entramados societarios en los que basan su estructura las empresas. Estos entramados empresariales impedirían que el consumidor conociera qué empresa es la que está realmente

³¹ STGUE de 13 de septiembre de 2010, *Inditex c. OAMI*, T-292/08, ECLI:EU:T:2010:399, apartado 84.

³² *Vid.* al respecto, M. BOTANA AGRA, *La protección de las marcas internacionales* (con especial referencia a España), Madrid, 1994.

³³ *Gazeta de Madrid* núm. 185/1913, de 4 de julio de 1913.

³⁴ Instrumento de ratificación del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989 (BOE núm. 276, de 27 de junio de 1989).

³⁵ Los países parte del Protocolo de Madrid se pueden consultar en la siguiente dirección web https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/docs/pdf/madrid_marks.pdf (consultado el 10 de diciembre de 2023).

³⁶ Sobre este particular *vid.* sin carácter exhaustivo, C. FERNÁNDEZ NOVOA, “Las funciones de la marca”, *ADI*, tomo v, pp. 33-65.

³⁷ *Ad ex.*, STJCE de 18 de junio de 2009, *L’Oreal*, C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378, apartado 58.

³⁸ L. ALAMAR, “Funciones de la marca”, disponible en https://alarabogados.com/funciones-de-la-marca/#_ftn31 (consultado el 10 de diciembre de 2023).

³⁹ STJUE de 28 de mayo de 1978, *Hoffman-La Roche*, as.102/77, ECLI:EU:C:1978:58, apartado 7.

⁴⁰ STJUE de 22 de septiembre de 2011, *Interflora*, ECLI:EU:C:2011:604, apartados 32 a 41.

⁴¹ C. FERNÁNDEZ NOVOA, *Fundamentos de derecho de marcas*, Montecorvo, 1984, p. 47.

detrás de la fabricación de un producto⁴². No obstante, esto tampoco es una preocupación para el consumidor debido a que asume que en una economía globalizada donde la externalización de la producción es tan habitual que el titular de la empresa es el que debe preocuparse de garantizar la calidad asociada con dicho signo distintivo⁴³.

- 2) *La función informativa o de comunicación.* Una marca puede ofrecer información sobre la naturaleza, características, calidad, valores o prestaciones de los productos o servicios que se designan con la misma⁴⁴. Por lo tanto, es posible afirmar que la marca es un vehículo para transmitir información de lo más variada al consumidor⁴⁵. De hecho, la información que pueda transmitir una marca variará de marca a marca. No todas las marcas comunican del mismo modo ni quieren enviar el mismo tipo de información al consumidor. Así, una marca categorizada como “de lujo”, comunicará al público una información donde los valores en los que se basa la marca juegan un papel principal. Los valores en las marcas de lujo son clave para la transmisión de emociones, aspecto esencial en el consumo de este tipo de productos⁴⁶. Sin embargo, una marca que pertenece al segmento del gran consumo dedicará gran parte de su comunicación a poder distinguirse de las marcas blancas, por ejemplo, por lo que la información sobre la calidad de sus productos cobrará un peso relevante. Ya se trata de una marca de lujo o de gran consumo, todo titular de una marca debe tener presente que la información que se transmita con la marca debe ser veraz y no inducir al público a error. El consumidor en base a esa información debe tener la posibilidad de forjarse una libre y consciente decisión de comprar⁴⁷. De hecho, este es un motivo absoluto para denegar el registro de una marca (art. 7.1 letra g RMUE⁴⁸).
- 3) *La función indicadora de la calidad.* El consumidor presume (mayormente por su experiencia) que, si a un determinado producto o servicio se le aplica una determinada marca, el producto posee determinadas características de calidad⁴⁹. Esto es así porque relaciona esa marca con la empresa que considera que está detrás de la fabricación o control de esos productos o servicios. Hay que tener presente que esta función no implica que toda marca posea alta calidad, sino que los productos designados con esa marca concreta poseen la misma calidad, una calidad homogénea. Esa calidad que el consumidor entiende que existe con esa marca se deriva en gran parte de las características del producto o servicio designado con esa marca. La empresa titular de la marca es la responsable de garantizar esa calidad⁵⁰. Desde un punto de vista marcario no es relevante el que el titular de la marca cambie la calidad de un producto o servicio, quizás lo es más desde una perspectiva del derecho de consumo⁵¹. Lo relevante

⁴² Un ejemplo podría ser el asunto *Schweppes*, el cual versa sobre la prohibición de importaciones paralelas de tónica procedente de Inglaterra a España por parte de distribuidores no pertenecientes a la red oficial del titular de la marca *Schweppes* en España. Más sobre este asunto en I. ANTÓN JUÁREZ, “La coordinación tendente a ofrecer una imagen única de marca en el supuesto de marcas fragmentadas: ¿Otra razón para permitir el comercio paralelo en el EEE?”, *Revista de Derecho de la competencia y de la distribución*, n.º 25, 2019. Este caso sólo lo ponemos de ejemplo para mencionar el entramado empresarial que puede existir detrás de una marca. En este asunto, la parte demandante, *Schweppes S.A.*, licenciataria exclusiva de la marca *Schweppes* en España, la cual pertenecía a su vez a la empresa inglesa *Schweppes International*, que a su vez pertenece a *Orangina Schweppes*, empresa con domicilio en Países Bajos, y que a su vez esta última pertenece al grupo de bebidas japonés *Suntory*.

⁴³ M. LOBATO, *Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas*, 2ª ed., Aranzadi, Navarra, 2007, p. 98.

⁴⁴ Sobre el origen de esta función vid. R. SCHREINER, *Die Dienstleistungsmarke: Typus, Rechtsschutz und Funktion. Eine rechtstatsächliche und rechtsvergleichende Untersuchung aus Anlass der Einführung des*, Köln, 1983, p. 448 y ss, el cual es de los primeros autores que pone de manifiesto como la marca es un vehículo de comunicación.

⁴⁵ Conclusiones Abogado General MINGOZZI de 10 de febrero de 2009, C-487/07, L’Oréal, ECLI:EU:C:2009:70, apartado 54.

⁴⁶ Para un mayor detalle sobre los ingredientes que componen un producto o servicio de lujo vid. S. CAMPUZANO, *La fórmula del lujo*, IE Knowledge, 2ª edición, 2019, pp. 121-149, en particular respecto a las emociones vid. pp. 137 y 138.

⁴⁷ STS de 2 de junio de 1998, n.º 518/1998, ECLI:ES:TS:1998:3618, FD 2º.

⁴⁸ El precepto homónimo en la Ley 17/2001 lo encontramos en el art. 5.1 letra g.

⁴⁹ Vid. sobre esta función I. GRIMALDOS GARCÍA, “La función de la marca como indicador de la calidad del producto o servicio a la luz de los casos Emanuel y Fiorucci”, *ADI*, tomo xviii, 2007, pp. 825-843, en particular, p. 826.

⁵⁰ STJCE de 19 de septiembre de 1998, *Canon*, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, apartado 28; STJUE de 12 de julio de 2011, C-324/09, *L’Oreal vs. Ebay*, ECLI:EU:C:2011:474, apartados 80 y 81.

⁵¹ L.ALAMAR, “Función de la marca”, disponible en https://alamarabogados.com/funciones-de-la-marca/#_ftn31 (consultado el 10 de diciembre de 2023).

desde el derecho de marcas es que dicha calidad, sea alta o baja, sea homogénea y pueda ser garantizada por el titular de la marca. Si la calidad de un determinado producto se modifica y el consumidor considera que deja de cumplir sus expectativas, lo dejará de adquirir.

Para concluir, se puede afirmar que esta función es especialmente relevante en el caso de las marcas colectivas y las marcas de garantía⁵². Es decir, marcas que permiten designar productos o servicios y a los que el titular de la marca certifica que los productos designados con dicho signo se han realizado con determinados materiales, el modo de fabricación que sea seguido, la calidad o el origen geográfico, entre otras características y que permite diferenciarlos en el mercado de los que poseen esa certificación⁵³. Hay que tener presente que en las marcas individuales la función principal de la marca es indicar el origen empresarial del producto o servicio. Sin embargo, en las marcas de garantía o de certificación la función esencial es indicar la calidad de los productos o servicios que se certifican, debiendo el titular de la marca controlar el uso de la misma y que se cumple con los estándares de calidad que se certifican con esa marca. Las marcas de garantía son muy habituales en la alimentación⁵⁴ pero también las podemos encontrar en la moda. Especialmente las marcas de garantía que se han concedido en los últimos años en el sector textil están relacionadas con la moda sostenible. Un ejemplo es la marca de certificación de la UE “Global organic textile standard gots”⁵⁵.

- 4) *La función condensadora del prestigio*. La marca es una vía para que una empresa comunique información al consumidor en relación a los productos o servicios que comercializa en el tráfico económico. Una marca consigue reputación y prestigio en base a factores como la calidad de sus productos y/o servicios, cómo los presenta en el mercado o la fuerza de su mensaje publicitario. Ese arduo trabajo para el titular es recompensado desde el derecho de marcas. Así, aunque el prestigio que tiene una marca en el mercado no es tangible, el titular de la marca puede protegerse de terceros que quieren beneficiarse de su buena imagen, resultando la lesión del prestigio de una marca un motivo para que renazca el derecho de marca una vez se ha agotado el derecho (art. 15.3 RMUE). Además, el daño al prestigio de una marca es un factor muy relevante a la hora de calcular el importe de una indemnización por daños y perjuicios por infracción marcaria⁵⁶.

No obstante, sería conveniente tener presente tres aspectos:

- i. *Una marca no sólo goza de prestigio cuando tiene renombre en el mercado*⁵⁷. De este modo, a una marca se le lesiona su función condensadora del prestigio o *goodwill* cuando su imagen se lesiona por un tercero. No es relevante si la marca es renombrada o su grado de difusión en el mercado para valorar la existencia de la infracción. Los motivos que pueden dar lugar a esa lesión de la reputación de la marca pueden ser variados y tanto la Ley 17/2001, de marcas, como el RMUE, lo dejan abierto porque dependerá de las circunstancias del caso concreto. Así, la reventa original del producto con modificaciones no autorizadas por el titular de la marca, la comercialización de productos de baja calidad usando la marca sin

⁵² En relación a este tipo de marcas sin carácter exhaustivo, en la doctrina española *vid.* R. LARGO GIL, *Las marcas colectivas y las marcas de garantía*, Civitas, 2016; en la doctrina extranjera *vid.* J. BELSON, *Certification and collective marks. Law and practice*, Edward Elgar Publishers, 2018.

⁵³ La marca de garantía se regula en el art. 68 de la Ley 17/2001, de marcas. En relación al Reglamento de la marca de la UE, podemos destacar la marca de certificación (art. 89), similar a la marca de garantía pero con una importante diferencia y es que la marca de certificación de la UE no puede certificar el origen geográfico del producto o servicio al que se refiera. De este modo para la certificación del origen geográfico de un producto o servicio se debe acudir a la marca colectiva de la UE.

⁵⁴ Un ejemplo es la marca de garantía “*tierra de sabor*” que persigue identificar en el mercado productos agroalimentarios de calidad que proceden de Castilla y León.

⁵⁵ *Vid.* al respecto, <https://global-standard.org> (consultado el 10 de diciembre de 2023).

⁵⁶ Art. 43.1 Ley 17/2001, de marcas. Sobre la indemnización por desprestigio *vid.* A. GARCÍA VIDAL, *Las acciones civiles por infracción de la propiedad industrial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, pp. 610-616.

⁵⁷ SAP de Madrid de 18 de noviembre de 2013, nº 320/2013, ECLI:ES:APM:2013:20343, FD 4º.

- autorización, hacer publicidad de productos originales de la marca denigrando su imagen, entre otros, podrías ser motivos que den lugar a esa lesión del goodwill.
- ii. *El hecho de que se infrinja una marca renombrada no implica automáticamente que se dañe su prestigio*⁵⁸.
 - iii. *Para que un juez otorgue una indemnización por vulneración del prestigio de una marca es necesario tener presente el grado de difusión de la marca en el mercado y que ese daño en la imagen cause una pérdida de valor*⁵⁹. Por lo tanto, no toda lesión a la reputación de una marca lleva aparejado una indemnización por daños y perjuicios.
- 5) *La función publicitaria*. Esta función tiene lugar cuando se utiliza la marca con el fin de informar o atraer al consumidor⁶⁰. No obstante, como ha señalado la doctrina, la función publicitaria presenta diferentes vertientes⁶¹, las cuales serían: i) la tarea de promocionar el producto, la cual se desarrolla mediante la asociación que realiza el consumidor entre la marca y el producto en atención, principalmente, a experiencias anteriores; ii) la labor de publicidad que realiza la propia marca, en un mercado lleno de marcas, la marca en sí misma es un importante elemento para publicitar los productos y diferenciarlo de los de la competencia; iii) la facultad de atraer a los clientes en base a los valores que representa la marca, lo cual puede ser calidad, modernidad, *glamour*...

De este modo, el titular de una marca puede prohibir que terceros sin su consentimiento usen un signo idéntico para los productos o servicios para los que está registrada su marca cuando dicho uso afecte a la utilización de la marca por su titular en la promoción de las ventas o como instrumento de la estrategia comercial⁶². En particular, el art. 9.3 RMUE señala la prohibición de utilizar la marca en documentos mercantiles y publicidad y la de utilizar el signo en publicidad comparativa, de una forma contraria a la Directiva 2006/114/CE⁶³.

Un aspecto a tener presente es que la función publicitaria está estrechamente relacionada con la función informativa y al igual que sucedía con aquella, no se puede engañar al consumidor. Además, esta función publicitaria quedaría limitada también por otras normas como la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal⁶⁴ (en adelante, LCD) y la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad⁶⁵.

Teniendo presente la jurisprudencia del TJUE se podrían destacar cinco aspectos relevantes a tener presente sobre la función publicitaria de la marca que el titular de la marca debe tener en cuenta:

- a. Una vez que el producto de marca ya se ha comercializado por su titular o por un tercero con su consentimiento y el derecho de marca está agotado⁶⁶, el titular no puede oponerse a que terceros comerciantes que revenden sus productos puedan también usar la marca para publicitar la reventa de los mismos⁶⁷.
- b. El titular de la marca tampoco podría oponerse a que un comerciante que normalmente vende el mismo tipo de productos que el titular de la marca pero no necesariamente de la misma calidad anuncie la marca conforme a los métodos habituales de su ramo de actividad para revender los productos⁶⁸. No obstante, este uso publicitario de los terceros no es ilimitado, el derecho de marca renacería y se consideraría una excepción al agotamiento

⁵⁸ SAP de Alicante de 19 de noviembre de 2009, nº 441/2009, ECLI:ES:APA:2009:3655, FD 12°.

⁵⁹ A. GARCÍA VIDAL, *Las acciones civiles...*, p. 613.

⁶⁰ STJUE de 25 de julio de 2018, C-129/17, *Mitsubishi*, ECLI:EU:C:2018:594, apartado 37.

⁶¹ R. GARCÍA PÉREZ, *La expansión del derecho de marca. De la marca como indicación de la procedencia empresarial a la multifuncionalidad jurídica de la marca*, Marcial Pons, Madrid, 2021, p. 248.

⁶² STJUE de 23 de marzo de 2010, C-236/08 a C-238/08, *Google France*, ECLI:EU:C:2010:159, apartados 91 y 92.

⁶³ Directiva L 376/21, de 27 de diciembre de 2006.

⁶⁴ BOE núm. 10, de 11 de enero de 1991.

⁶⁵ BOE núm. 274, de 15 de noviembre de 1988.

⁶⁶ Sobre el agotamiento del derecho de marca *vid.* apartado V del presente trabajo.

⁶⁷ STJCE de 4 de noviembre de 1997, C-337/95, *Parfums Christian Dior*, ECLI:EU:C:1997:517, apartado 38.

⁶⁸ *Ibidem*, apartado 48.

- cuando el tercero coloca la marca en un folleto publicitario junto con otros productos que por su tipología puedan denigrar la imagen de prestigio de la marca⁶⁹. Ese daño que puede causar la publicidad del tercero en la marca se debe valorar conforme a las circunstancias del caso concreto.
- c. El titular de una marca no puede prohibir que un tercero use la marca para indicar el destino de un producto o de un servicio⁷⁰. Esto tiene lugar especialmente en el caso de talleres independientes que reparan vehículos de marcas de terceros. En la práctica es imposible no utilizar la marca del tercero cuando el negocio consiste en reparar o mantener sus vehículos. Ese uso publicitario de la marca para indicar un servicio no se va a poder prohibir por el titular de la marca.
 - d. Un tercero que utiliza la marca de otro en publicidad avalado por el agotamiento del derecho de marca no puede en esa publicidad dar la impresión de que existe un vínculo comercial entre el comerciante y el titular de la marca, en especial que dé la impresión por el uso de la marca del tercero en publicidad de que éste pertenece a la red oficial de distribución del titular de la marca o que existe una relación especial entre ambas empresas⁷¹. Este puede ser un argumento a tener presente para que el titular de la marca pueda oponerse legítimamente al *upcycling* haciendo renacer el derecho de marca.
 - e. El titular de la marca puede prohibir que un tercero utilice una palabra clave idéntica a su marca para hacer publicidad de productos o servicios idénticos para los que está registrada la misma en el caso de que dicha publicidad no permita a un internauta medio determinar si los productos que se anuncian proceden del titular de la marca, de una empresa económicamente vinculada a ésta o proceden de un tercero⁷².
- 6) *La función de inversión*. Esta función ha sido definida por el TJUE como aquella función mediante la cual se usa la marca para adquirir o conservar una cierta reputación para atraer a los consumidores y ganar una clientela fiel⁷³. Esa reputación que tiene una marca en el mercado se puede conseguir mediante publicidad pero también mediante otras técnicas comerciales. Dichas técnicas pueden ser muy variadas, las cuales pueden incluir desde una estrategia comercial creada *ad hoc* para diferenciarse de la competencia, el uso de envases⁷⁴ de mayor calidad y/u originales y diferenciadores, el uso de determinados materiales en la fabricación de los productos para ser más sostenible, etc.

Para determinar en qué casos la función de inversión de una marca se menoscaba es necesario tener presente dos escenarios⁷⁵:

- i. *La marca no ha adquirido reputación en el mercado*. En este caso se considera que la función de inversión se lesiona por un tercero cuando éste usa un signo idéntico a dicha marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que está registrada de tal forma que supone al titular de la marca un obstáculo esencial para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel.
- ii. *La marca ya tiene reputación en el mercado*. En este supuesto el titular ve lesionada la función de inversión cuando el uso de un tercero de un signo idéntico a dicha marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que está registrada afecta a esa reputación que la marca ostenta y pone en peligro su mantenimiento.

⁶⁹ *Ibidem*, apartados 43 a 45 y 47.

⁷⁰ STJUE de 23 de febrero de 1999, C-63/97, *BMW c. Deenik*, ECLI:EU:C:1999:82, apartado 58.

⁷¹ *Ibidem*, apartado 51.

⁷² STJUE de 23 de marzo de 2010, C-236/08 a C-238/08, *Google France*, ECLI:EU:C:2010:159, apartado 99.

⁷³ STJUE de 22 de septiembre de 2011, C-323/09, *Interflora*, ECLI:EU:C:2011:604, apartado 61.

⁷⁴ STJUE 12 julio 2011, C-324/09, *L'Oréal c. E-Bay*, ECLI:EU:C:2011:474, apartado 83.

⁷⁵ STJUE de 22 de septiembre de 2011, C-323/09, *Interflora*, ECLI:EU:C:2011:604, apartados 62 y 63.

En contraposición, no se considera que existe vulneración de la función de inversión cuando un tercero, en condiciones de competencia leal y respetuosa con la función de indicación del origen de la marca, usa un signo idéntico a una marca registrada para los mismos productos o servicios cuando la única consecuencia que se deriva de dicho uso es que el titular de la marca debe adaptar sus esfuerzos para adquirir o conservar una reputación que le permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel. El titular de la marca no puede alegar el hecho de que ese uso del tercero implique que algunos consumidores se desvíen de los productos o servicios que lleven dicha marca⁷⁶.

3. El contenido del derecho de marca

21. El contenido del derecho de marca se regula en los arts. 9 a 29 RMUE⁷⁷. El conocer las prerrogativas que ostenta el titular y cuándo una marca se podría llegar a infringir nos podría llevar a determinar si una empresa que recurre a la técnica del *upcycling* estaría infringiendo un derecho de marca.

22. El derecho de marca otorga al titular la facultad de prohibir que terceros usen el signo en relación a productos o servicios en el tráfico económico sin su autorización. Por lo tanto, se podría afirmar que el *upcycling* no supondría una infracción marcaria cuando se enmarca en meras actividades privadas, no vinculadas con actividades comerciales. Sin embargo, al igual que sucede cuando se parodia una marca⁷⁸, más dudas surgen cuando el *upcycling* se enmarca entre la actividad privada y la comercial ya que se puede considerar que existe uso de la marca en el tráfico económico.

En la actualidad el derecho de marcas se configura como un derecho de vertiente negativa⁷⁹. Esto es así debido a la jurisprudencia del TJUE⁸⁰, que posteriormente se siguió por nuestro Tribunal Supremo⁸¹ y que se incorporó en la Ley 17/2001 en la reforma del año 2019⁸². Este cambio dio lugar a que se tuviera que dejar la doctrina jurisprudencial existente hasta ese momento⁸³. Este cambio fue importante para los titulares de los derechos de marcas debido a que afecta de lleno en el ejercicio de su derecho en la práctica. Así, en la actualidad, el derecho de exclusiva que un titular ostentaría con una marca consiste en la capacidad de prohibir a terceros (extensible también a terceros titulares de marcas, ya sean de la UE o nacionales) el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares de su marca. Este derecho legitima al titular de la marca anterior a poder reclamar ante los tribunales la vulneración de su marca y una indemnización por daños y perjuicios sin necesidad de una declaración previa de nulidad. También este *ius prohibendi* tiene su reflejo en la vertiente registral del derecho exclusivo de marcas. Así, el titular de un derecho de marca anterior puede evitar que terceros registren como marca un signo distintivo que pueda resultar incompatible con ese signo anterior.

23. Una cuestión que surge es el alcance de ese *ius prohibendi* que confiere el derecho de marcas nacional y europeo. Es decir, si se puede prohibir cualquier uso de una marca en relación con productos o servicios o sólo los usos en relación a productos o servicios que se realizan por el tercero con finalidad distintiva. Esto se denomina uso a “título de marca” e implica que el monopolio que concede el derecho

⁷⁶ STJUE de 22 de septiembre de 2011, C-323/09, *Interflora*, ECLI:EU:C:2011:604, apartado 64.

⁷⁷ De forma similar en los arts. 34 a 50 de la Ley 17/2001, de marcas.

⁷⁸ *Vid.* al respecto, S. JAKUES, “A parody Exception: Why trademark owners should get the joke?”, *European Intellectual Property Review*, 38 p. 3.

⁷⁹ F. RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, “Marcas y nombres comerciales y sector de la moda”, en E. ORTEGA BURGOS, *Tratado de Derecho de la moda (Fashion Law)*, Thomson Reuters Aranzadi, 2022, p. 81.

⁸⁰ STJUE de 21 de febrero de 2013, C-561/11, *Fédération Cynologique Internationale*, ECLI:EU:C:2013:91 apartado 48; STJUE de 10 de marzo de 2015

⁸¹ STS de 14 de octubre de 2014, n° 520/2014, *Denso*, ECLI:ES:TS:2014:5089, FD 5°; STS de 28 de octubre de 2014, n° 586/2014, *Douglas*, ECLI:ES:TS:2014:5562, FD 6°; STS de 2 de marzo de 2017, n° 151/2017, *la información*, ECLI:ES:TS:2017:726, FD 9°.

⁸² En atención a lo establecido por la Directiva 2015/2436, como ya se ha señalado anteriormente, estos cambios en la Ley de marcas por el Real Decreto-Ley 23/2018.

⁸³ Ejemplificada en sentencias como la del TS de 7 de julio de 2006, n° 717/2006, *L’Oreal*, ECLI:ES:TS:2006:3936 o la del 4 de abril de 2012, n° 177/2012, ECLI:ES:TS:2012:3107.

de marca se limite a prohibir el uso de la marca cuando el tercero usa la marca de otro con la finalidad de distinguir sus productos o servicios. Hay un sector doctrinal para el que sólo habría infracción marcaria si el tercero usa la marca con dicha finalidad distintiva⁸⁴. Así, en base a esta posición se quedarían fuera de la infracción marcaria usos meramente comunicativos⁸⁵.

Sin embargo, el derecho de marcas europeo no sigue esta posición doctrinal más proveniente de Estados Unidos⁸⁶ en la cual prima la tesis de la función económica de la marca⁸⁷. En atención a esta tesis, desde una perspectiva jurídica, lo que debe proteger una marca es a los consumidores y la competencia debiéndose salvaguardar únicamente la función esencial indicadora del origen. Sin embargo, si al titular de la marca también es sujeto de protección, además de la función esencial de la marca se deben salvaguardar otras funciones de la marca como la publicitaria o la de inversión. De hecho, se podría afirmar que la interpretación actual por parte del TJUE del derecho de marcas europeo se aleja de esa tesis de la función económica de la marca. Así, de diferentes resoluciones judiciales se puede observar como el TJUE⁸⁸ persigue proteger a los consumidores y a la competencia, pero también a los titulares de los signos distintivos. Por ende, la protección de la marca va más allá de la proteger únicamente la función indicadora del origen del producto o servicio que con ella se designa, sino que se protegen también otras funciones, aunque se trate de marcas no renombradas⁸⁹. De este modo, aunque en un primer momento se podría afirmar que la protección jurídica de las marcas en el derecho europeo se ha ampliado de forma considerable en los últimos años⁹⁰, es también cierto, como estudiaremos posteriormente, que esa amplia protección se ha acotado debido a que el TJUE ha convertido las funciones de las marcas en diques de contención⁹¹. En otras palabras, la lesión a las funciones que puede cumplir una marca se han convertido en presupuestos necesarios para que se pueda considerar que existe infracción del derecho de marca.

V. La vulneración del derecho de marca: el riesgo de confusión

1. Introducción

24. El derecho de marca se vulneraría cuando algunas de las funciones de la marca se lesionen. No obstante, en función del escenario es posible diferenciar presupuestos diferentes para que la lesión tenga lugar, así se puede distinguir entre: 1) La lesión de la marca en los casos de doble identidad (art. 9.2 letra a RMUE); 2) La lesión de la marca por riesgo de confusión (art.9.2 letra b RMUE); 3) La lesión de la marca por obtención de una desventaja desleal del renombre (art. 9.2 letra c RMUE). En el presente trabajo nos centraremos en las dos primeras infracciones.

2. La vulneración de un derecho de marca por doble identidad

25. En atención al art. 9.2 letra a RMUE, la infracción de una marca por doble identidad tiene lugar cuando un tercero usa un signo distintivo igual a una marca idéntica registrada para productos o

⁸⁴ *Vid per alia*, A. SUÑOL LUCEA, “El presupuesto de uso en el tráfico económico para productos o servicios en el actual derecho de marcas”, *INDRET*, octubre 2012, pp. 1 a 82, en particular, p. 49. Artículo disponible en https://indret.com/wp-content/themes/indret/pdf/936.es_2.pdf (consultado el 10 de diciembre de 2023).

⁸⁵ *Ibidem*, p. 70.

⁸⁶ J. LITMAN, “Breakfast with Batman: the Public Interest in the Advertising Age”, *Yale Law Journal*, vol. 108, nº 7, 1999, disponible en https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2813639 (consultado el 10 de diciembre de 2023).

⁸⁷ Sobre la función económica de la marca *vid.* A. SUÑOL LUCEA, *Estudios sobre la función y la protección de la marca*, Granada, Comares, 2023, pp. 1 a 8.

⁸⁸ STJUE de 18 de junio de 2009, *L`Oreal*, C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378; STJUE de 22 de septiembre de 2011, C-323/09, *Interflora*, ECLI:EU:C:2011:604; STJUE de 6 de febrero de 2014, C-65/12, *Leidseplein Beheer BV*, ECLI:EU:C:2014:49.

⁸⁹ STJUE de 22 de septiembre de 2011, C-323/09, *Interflora*, ECLI:EU:C:2011:604, apartado 40.

⁹⁰ En contra de esta posición *vid.* A. SUÑOL LUCEA, *Estudios sobre la...*, pp. 165 y ss., donde la autora propone que se vuelva a aplicar de forma estricta el uso “a título de marca” para no ampliar tanto el radio de protección que tienen actualmente las marcas.

⁹¹ R. GARCÍA PÉREZ, *La expansión del derecho...*, p. 272.

servicios idénticos para los que está registrada dicha marca. En estos casos a pesar de que el margen de interpretación es escaso no se considera que existe infracción marcaria de forma automática⁹² sino que debe existir lesión en alguna de las funciones de la marca⁹³. En este escenario cualquiera de las funciones que se lesionara implicaría infracción del derecho de marca. Esto es una diferencia con la infracción de marca por riesgo de confusión, en la que, como estudiaremos a continuación, la marca se lesionaría cuando se vulnera la función esencial de indicación del origen de los productos.

No obstante, el análisis de las funciones que se lesionan de la marca en el caso de la doble identidad no es en abstracto⁹⁴, es necesario analizar de forma concreta las circunstancias particulares en las que se comercializaron los productos que presuntamente infringen el derecho de marca⁹⁵.

26. Un ejemplo de doble identidad en relación con el *upcycling* es cuando el tercero utiliza copias en lugar de originales para hacer esas creaciones. Esta es una duda que presentan estos asuntos cuando los titulares de las marcas se enfrentan a los mismos, si las partes de productos que se corresponden con marcas registradas, son originales o son falsos. Y esto no es un aspecto baladí porque la estrategia para la defensa de la marca varía en atención a si las partes de los productos que se utilizan para el *upcycling* son originales o son meras copias. En el caso de ser copias se podría plantear una demanda civil por infracción marcaria por doble identidad en atención al art. 9. 2 letra a RMUE⁹⁶. Sin embargo, si son originales las partes de los productos que se utilizan y esos productos ya se han puesto en el mercado por sus titulares habrá que atender, como estudiaremos posteriormente, si el derecho de marca está agotado o si existen alguna de sus excepciones para valorar si ha podido existir una infracción del derecho de marca.

3. La vulneración de un derecho de marca por riesgo de confusión

A) Introducción

27. En atención al art. 9.2 letra b RMUE, la lesión de una marca por riesgo de confusión tendría lugar cuando un tercero usa un signo similar a una marca de la UE en relación a productos o servicios idénticos o similares siempre que exista un riesgo de confusión por parte del público.

28. Por lo tanto, para que esta infracción del derecho de marca tenga lugar es necesario que se cumplan tres requisitos cumulativos: i) El signo que usa el tercero debe ser idéntico o similar; ii) Los productos o servicios que se designan con ese signo presuntamente infractor deben ser idénticos o similares; iii) ese uso genera un riesgo de confusión.

B) El signo distintivo que usa el tercero debe ser idéntico o similar

29. Para determinar el grado de similitud entre dos marcas se debe valorar la impresión en conjunto desde tres perspectivas diferentes⁹⁷: a) la similitud gráfica o visual; b) la similitud fonética; c) la similitud conceptual.

30. La *similitud gráfica* implica un análisis de los colores, la disposición de los mismos, elementos figurativos, su estructura, etc. Cuando se trata de signos relacionados con la moda, la impresión

⁹² *Ibidem*, p. 273.

⁹³ STJUE de 22 de septiembre de 2011, C-323/09, *Interflora*, ECLI:EU:C:2011:604, apartado 37.

⁹⁴ R. GARCÍA PÉREZ, *La expansión del derecho...*, p. 273.

⁹⁵ STJUE de 18 de julio de 2013, C-252/12, *Specsavers*, ECLI:EU:C:2013:497, apartado 45.

⁹⁶ Para un caso de reciente de como la copia se considera infracción por doble identidad *vid.*, SAP de 26 de abril de 2023, nº 226/2023, ECLI:ES:APA:2023:266, FD 3º.

⁹⁷ En la jurisprudencia del TJUE *vid.* STJCE de 22 de junio de 1999, C-342/97, *Lloyd*, ECLI:EU:C:1999:323, apartado 25. En la de nuestro TS *vid.* STS de 15 de septiembre de 2017, nº 504/2017, ECLI:ES:TS:2017:3278, FD 6º.

visual cobra especial relevancia debido a que el consumidor selecciona en gran medida en base a esas impresiones visuales. Las compras en moda suelen en gran medida basarse en el impulso y uno de los factores que invitan a realizarlas es ese factor visual. No obstante, ese aspecto visual de la marca también es relevante en otro tipo de productos de gran consumo como puede ser aceite⁹⁸ o galletas⁹⁹ donde en el lineal del supermercado hay diferentes envases o marcas se ha señalado que para ese tipo de productos el consumidor especialmente se guía por impacto visual de la marca que busca.

31. La *similitud fonética* es apreciar cómo suenan las marcas, de los fonemas que se componen, sus palabras, su longitud, la entonación para pronunciarla, entre otros aspectos que pudiera ser relevantes para apreciar esa similitud. Hay que tener en cuenta que la primera parte de un signo tiene una influencia mayor en el consumidor debido a que es la que éste suele recordar mejor¹⁰⁰.

32. Por su parte, la *similitud conceptual* es el concepto o idea al que evocan las marcas. Los conceptos a los que las marcas evocan son contrapuestos si una de las marcas en conflicto se refiere a productos relacionados con un estilo de vida saludable donde prima el cuidado personal mientras que la otra el concepto es relacionado con productos que no aportan nada al bienestar personal, más bien lo contrario. La similitud conceptual guarda una especial relevancia porque en ocasiones se ha utiliza para compensar las similitudes o diferencias que puedan existir en un plano más gráfico o fonético¹⁰¹.

33. Otro aspecto que hay que tener presente para determinar la similitud entre marcas es la estructura signo¹⁰². No es lo mismo comparar marcas denominativas que marcas figurativas o marcas compuestas. Los tribunales han señalado que cuando se compara una marca denominativa con una marca mixta hay que atender a los elementos denominativos¹⁰³.

C) Los productos o servicios que se designan con ese signo presuntamente infractor deben ser idénticos o similares

34. Para poder determinar si dos productos o servicios son idénticos habría que tener presente su naturaleza, su uso, su carácter competidor, la distribución que se realiza, el público al que van dirigido esos productos o servicios y otros factores como su carácter complementario¹⁰⁴.

En el caso de la moda, la complementariedad entre productos es un factor a tener presente para considerar si los productos son iguales o semejantes. Aunque el criterio jurisprudencial no es unánime al respecto¹⁰⁵, ha habido alguna resolución en la que se ha considerado que hay similitud entre prendas y gafas de sol debido a que a pesar de que son productos distintos, las últimas son complementarias de las primeras ya que completan el *outfit* de una persona y que son productos que pertenecen a una misma familia de productos relacionados con la moda¹⁰⁶. De igual manera cabría preguntarse si esa complementariedad entre productos podría existir también entre prendas de vestir y bolsos o entre prendas de vestir y joyas, productos que pertenecen a categorías diferentes de la Clasificación de Niza. Una de las últimas resoluciones que se ha pronunciado sobre la complementariedad entre prendas de vestir y relojes ha sido

⁹⁸ STJUE de 3 de septiembre de 2009, C-498/07, *La española*, ECLI:EU:C:2009:503, apartado 75.

⁹⁹ Sentencia Juzgado de lo mercantil nº 8 de Barcelona, nº 123/2009, ECLI:ES:JMB:2019:184, demanda interpuesta por la empresa Artiach S.A por infracción marcaria contra la empresa la Flor Burgalesa porque esta última también comercializaba galletas con forma de dinosaurio. El juez consideró que no existía riesgo de confusión entre las marcas a pesar de que en las cajas de ambas se recogían imágenes de dinosaurios y las propias galletas tenían forma de dinosaurio.

¹⁰⁰ STPI de 25 de marzo de 2009, T-109/07, *Spa Therapy*, ECLI:EU:T:2009:81, apartado 30.

¹⁰¹ F. RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, “Marcas y nombres comerciales y sector de la moda”, en E. ORTEGA BURGOS, *Tratado de Derecho de la moda (Fashion Law)*, Thomson Reuters Aranzadi, 2022, p. 83.

¹⁰² STS de 20 de junio de 2016, nº 2016/87641.

¹⁰³ STS de 9 de mayo de 2016, nº 302/2016, ECLI:ES:TS:2016:1903, FD 14.

¹⁰⁴ STJCE de 19 de septiembre de 1998, *Canon*, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, apartado 23.

¹⁰⁵ STPI de 24 de septiembre de 2008, T-116/06, ECLI:EU:T:2008:399, apartados 86 y 87.

¹⁰⁶ SAP de Alicante de 26 de octubre de 2017, nº 428/2017.

la STGUE de 18 de enero de 2023¹⁰⁷. En este último asunto el TGUE consideró que no se trataban de productos complementarios. Por lo tanto, debido a la falta de un criterio jurisprudencial homogéneo habrá que atender al caso concreto para determinar si esa complementariedad entre productos diferentes pero muy relacionados con la moda tiene lugar.

D) El uso crea riesgo de confusión

35. Cuando el juzgador *a quo* considera que las marcas son idénticas o similares y que los productos o servicios que designan también lo son, el último requisito para considerar que existe infracción marcaria conforme al art. 9.2 letra b) RMUE es analizar si los usos dan lugar a un riesgo de confusión. Es decir, si derivado de esos usos un consumidor medio¹⁰⁸ podría pensar, aunque fuera hipotéticamente, que la empresa que usa los signos en conflicto y el titular de la marca son la misma entidad o bien que tienen un vínculo ya sea económico o empresarial. Esta noción de confusión ha ido cambiando con el paso de los años debido a que el TJUE ha ido realizando una interpretación cada vez más amplia con el fin de proteger a los titulares de las marcas anteriores¹⁰⁹. De este modo, sería posible diferenciar dos etapas del TJUE en la noción de confusión:

- a) *Primera etapa*. En esta etapa podíamos diferenciar entre¹¹⁰: i) la noción de confusión en sentido estricto; ii) la noción de confusión en sentido amplio o riesgo de asociación.

Por un lado, la noción de confusión en sentido estricto consistía en esos supuestos en los que el público relevante confundía el signo controvertido y la marca¹¹¹. Por el otro, la noción de confusión en sentido amplio o riesgo de asociación implicaba que el tercero que usaba el signo controvertido con ese uso inducía a creer que entre él y el titular de la marca había una relación, un vínculo ya fuera económico o jurídico¹¹².

- b) *Etapa actual*. En la etapa actual se podría afirmar que la noción amplia de riesgo de confusión expuesta anteriormente se ha ampliado todavía más¹¹³. Sobre todo se ha observado esta tendencia del TJUE en los supuestos relacionados con la publicidad en internet. Así, en asuntos como *Google France*, el TJUE consideró que se podía entender que existía riesgo de confusión cuando el anuncio no permite al internauta normalmente informado y razonablemente atento determinar si los productos o servicios anunciados proceden del titular de la marca o de una empresa vinculada económicamente con el titular o proceden de un tercero¹¹⁴. El TJUE consideró que existía riesgo de confusión, y que, por lo tanto, se vulneraba la función esencial de la marca tanto cuando los anuncios en internet sugerían un vínculo económico entre el titular de la marca y el tercero¹¹⁵ como en aquellos supuestos en los que los anuncios no aludían a ningún vínculo económico pero el origen de los productos o servicios en el anuncio se formulaba de forma imprecisa que el internauta medio no podía determinar,

¹⁰⁷ STGUE de 18 de enero de 2023, T-726/21, *Rolex*, ECLI:EU:T:2023:6, apartados 23 y 32.

¹⁰⁸ El concepto de consumidor medio razonablemente informado, atento y perspicaz ha sido establecido por el TJUE en numerosas resoluciones (de las primeras *vid.* STJCE de 22 de junio de 1999, C-342/97, *Lloyd*, ECLI:EU:C:1999:323, apartado 26). El TJCE coge este concepto de consumidor que aplica al derecho de marcas de su jurisprudencia sobre publicidad engañosa, *vid.* STJCE de 16 de julio de 1998, C-210/96, *Gut Springenheide GmbH y Rudolf Tusky*, ECLI:EU:C:1998:369, apartado 31.

¹⁰⁹ Hay doctrina que considera que la noción de confusión se ha extendido demasiado por parte del TJUE tanto desde una óptica material como temporal, *vid.* al respecto, A. SUÑOL LUCEA, *Estudios sobre la...*, p. 139.

¹¹⁰ A. SUÑOL LUCEA, *Estudios sobre la...*, p. 139.

¹¹¹ STJUE de 11 de noviembre de 1997, C-252/95, *Sabel*, ECLI:EU:C:1997:528, apartado 18.

¹¹² STJCE de 22 de junio de 1999, C-342/97, *Lloyd*, ECLI:EU:C:1999:323, apartado 17; STJUE de 12 de junio de 2008, C-533/06, *O2*, ECLI:EU:C:2008:339, apartado 59.

¹¹³ *Vid.* A. SUÑOL LUCEA, *Estudios sobre la...*, pp. 142-148.

¹¹⁴ STJUE de 23 de marzo de 2010, C-236/08 a C-238/08, *Google France*, ECLI:EU:C:2010:159, apartado 84.

¹¹⁵ STJUE de 23 de marzo de 2010, C-236/08 a C-238/08, *Google France*, ECLI:EU:C:2010:159, apartado 89.

sobre la base del enlace promocional y el texto que lo acompañaba, si el anunciante de esos productos o servicios era el titular de la marca o un tercero¹¹⁶. No obstante, esta postura se matizó en el asunto *Interflora*, precisando que para considerar si existe riesgo de confusión cuando se trata de anuncios por internet no es suficiente con el hecho de que algunos consumidores puedan tener problemas para saber si dicho anuncio (impreciso en cuanto al origen del producto o servicio) procede del titular de la marca o de un tercero¹¹⁷. De este modo, sería también necesario analizar para determinar que existe riesgo de confusión y que se lesiona, por ende, la función esencial de la marca, las características del mercado de ese concreto sector y los conocimientos generales que ostentan los consumidores¹¹⁸.

36. Otro elemento relevante es el momento temporal del riesgo de confusión, el cual se podría pensar que es únicamente en el momento en el que el consumidor va a adquirir los productos o servicios. Sin embargo, para el TJUE la confusión no sólo podría tener lugar en dicho momento, en el de la adquisición, según sentencias como *Arsenal Football Club*¹¹⁹ esa confusión en cuanto al origen del producto o servicios se puede producir también en un momento posterior a la venta (confusión post venta¹²⁰) o incluso antes de que el consumidor adquiriera el producto (confusión pre venta). En relación a la confusión preventa, el TJUE en el asunto *Portakabin* precisó que el riesgo de confusión puede tener lugar antes de la adquisición del producto aunque posteriormente dicha confusión se diluya antes de la compra del producto¹²¹. Este escenario podría tener lugar en supuestos de publicidad en internet en los que un consumidor *ad ex.*, introduce en un motor de búsqueda las palabras claves “bolsos Loewe” y en los resultados de búsqueda aparecen diferentes enlaces promocionales y uno de ellos aparece la indicación “bolsos originales”¹²². Debido a la redacción del enlace promocional podemos pinchar en dicha web con la creencia de encontrar bolsos de la firma *Loewe* pero una vez en dicho sitio web nos damos cuenta de que en lugar de bolsos de la marca *Loewe* los bolsos que se venden son de la marca *Wewe*. Para el TJUE este tipo de situaciones genera un riesgo de confusión que aunque se pudiera desvanecer poco después genera una duda al consumidor sobre la procedencia del producto¹²³.

Respecto a la confusión post venta, esta tendría lugar cuando el producto original se vende por un tercero y aunque en su punto de venta advierte de que los productos que comercializa con esa marca no son “productos oficiales”, el TJUE ha considerado que puede haber riesgo de confusión sobre el origen del producto (de si proviene esa reventa del tercero o del titular de la marca) para aquellos consumidores que adquieren el producto en puntos de venta que no son los de ese tercero en los que aparece el *disclaimer*¹²⁴. El TJUE basó su razonamiento en que ese uso de la marca por el tercero, el cual comercializaba tanto productos oficiales como no oficiales y advertía de ello, pero aun así para el tribunal podía poner en peligro la garantía de procedencia del producto la cual constituye la función esencial de la marca¹²⁵.

37. En definitiva, el riesgo de confusión para que una marca se infrinja debe apreciarse de forma global y atendiendo a las circunstancias del caso en concreto. Es decir, para el TJUE el análisis no es en abstracto¹²⁶ sino que hay que atender al caso en particular que se analiza, a sus hechos¹²⁷. Esto implica

¹¹⁶ *Ibidem*, apartado 90.

¹¹⁷ STJUE de 22 de septiembre de 2011, C-323/09, *Interflora*, ECLI:EU:C:2011:604, apartado 50.

¹¹⁸ *Ibidem*, apartado 51.

¹¹⁹ STJUE de 12 de noviembre de 2002, C-206/01, *Arsenal Football Club*, ECLI:EU:C:2002:651.

¹²⁰ La doctrina ha criticado esta forma tan amplia de entender la noción de confusión debido a la inseguridad jurídica que crea, *vid.*, A. SUÑOL LUCEA, *Estudios sobre la...*, pp. 141 y 142. Sobre

¹²¹ STJUE de 8 de julio de 2010, C-558/08, *Portakabin*, ECLI:EU:C:2010:416, apartados 68, 70 y 72.

¹²² *Vid.*, A. SUÑOL LUCEA, *Estudios sobre la...*, p. 142.

¹²³ STJUE de 8 de julio de 2010, C-558/08, *Portakabin*, ECLI:EU:C:2010:416, apartados 70 a 72.

¹²⁴ STJCE de 12 de noviembre de 2002, C-206/01, *Arsenal Football Club*, ECLI:EU:C:2002:651, apartado 57.

¹²⁵ *Ibidem*, apartado 60.

¹²⁶ Como sucede en sede registral cuando se dirime una acción de oposición.

¹²⁷ STJUE de 18 de julio de 2013, C-252/12, *Specsavers*, ECLI:EU:C:2013:497, apartado 45. También en el mismo sentido, STJUE de 12 de junio de 2008, C-533/06, *O2*, ECLI:EU:C:2008:339, apartado 64.

considerar cómo usa la marca el titular (aunque este uso pudiera diferir de la forma en la que la marca en el registro) y también cómo usa el tercero el signo en conflicto¹²⁸. Este análisis se realiza porque es relevante cómo percibe el consumidor la marca anterior supuestamente infringida¹²⁹.

38. Por último, los factores que se tienen presente para determinar si existe riesgo de confusión pueden ser variados como los usos en el sector, el tipo de producto, pero, en particular vamos a destacar tres¹³⁰:

- a) *El consumidor medio y su grado de atención*. El TJUE ha desarrollado una doctrina bastante particular en cuanto a la percepción del consumidor para determinar en qué se supuestos se le podría confundir¹³¹. En general el grado de atención que tendría el consumidor es medio, se trataría de un consumidor razonablemente informado, atento y perspicaz, pero que en ningún caso es un experto. Este consumidor medio percibiría las marcas como un todo sin atender a los detalles, se presume que rara vez podría comparar las dos marcas en conflicto de forma directa por lo que tendría una imagen imperfecta de las mismas¹³². Esto hace que la distintividad de la marca, sus elementos más dominantes sean importantes para saber si podría existir riesgo de confusión, ya que es lo que mejor podría recordar el consumidor, lo más llamativo respecto a esa marca. El TJUE también ha señalado que el grado de atención del consumidor varía en función del tipo de producto¹³³. Aunque el grado de atención del consumidor se presume medio, el tipo de producto es determinante para saber si el producto se dirige a un público general o a un público experto.

En el caso de la moda, las prendas o complementos dirigidos a un público de consumo masivo, debido a que se derivan de un modelo de negocio basado en el *fast fashion*, el grado de atención que se considera que suele tener este tipo de consumidor es medio¹³⁴. Sin embargo, en el caso de productos de lujo, este consumidor es más experto (por diferentes motivos, por el precio de los productos, por su calidad, por la experiencia que se persigue con los mismos, etc.) y se puede presumir que el grado de atención es alto. Del mismo modo sucedería con la ropa dirigida a profesionales concretos, *ad ex.*, ropa para *chefs* de cocina, ropa de trabajadores de la construcción u otro tipo de ropa dirigida a un profesional específico. El grado de atención del consumidor es más elevado si el público al va dirigido el producto o servicio es para profesionales o consumidores especializados¹³⁵. Así, cuanto mayor es el grado de atención del consumidor, más difícil es que exista riesgo de confusión.

- b) *El grado de conocimiento de la marca en el mercado*. En el caso de marcas renombradas o muy conocidas por el público en general el TJUE ha venido considerando que a mayor conocimiento, mayor protección debido a que cuanto más conocida es una marca más riesgo de confusión existe¹³⁶. Sobre este particular hay doctrina que mantiene una posición crítica con la postura del TJUE. El razonamiento de estos autores descansa en que no hay datos objetivos que permitan afirmar que el riesgo de confusión aumenta cuando la marca es renombrada¹³⁷. Para la profesora ÁUREA SUÑOL, una marca por ser renombrada ya cuenta con

¹²⁸ STJUE de 18 de julio de 2013, C-252/12, *Specsavers*, ECLI:EU:C:2013:497, apartado 45.

¹²⁹ *Idem*, apartados 48 y 49.

¹³⁰ *Per alia*, *vid.* STJUE de 11 de noviembre de 1997, C-252/95, *Sabel*, ECLI:EU:C:1997:528, apartado 22.

¹³¹ Sobre este particular para un mayor detalle *vid.* las directrices de examen de la EUIPO, Parte C, Sección 2, doble identidad o riesgo de confusión, disponible en <https://guidelines.euipo.europa.eu/2058843/1788020/trade-mark-guidelines/section-2-double-identity-and-likelihood-of-confusion> (consultado el 10 de diciembre de 2023).

¹³² STJCE de 22 de junio de 1999, C-342/97, *Lloyd*, ECLI:EU:C:1999:323, apartado 26.

¹³³ *Ibidem*, apartado 26.

¹³⁴ F. RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, "Marcas y nombres comerciales...", p. 87.

¹³⁵ STPI de 14 de julio de 2005, T-126/03, *Aladin*, ECLI:EU:T:2005:288, apartado 81.

¹³⁶ *Per alia* *vid.* STJCE de 11 de noviembre de 1997, C-252/95, *Sabel*, ECLI:EU:C:1997:528, apartado 24 y STJCE de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros, C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378, apartado 44.

¹³⁷ *Id.* A. SUÑOL LUCEA, *Estudios sobre la...*, p. 146.

una protección especial¹³⁸, por lo que no es necesario hacer mayores correcciones en lo que respecta al riesgo de confusión, ya que genera inseguridad jurídica y afecta negativamente a la libre competencia ese afán tan desmesurado (a su juicio) de proteger la inversión que realizan los titulares de marcas anteriores¹³⁹.

- c) *El principio de interdependencia*. Este principio significa que un bajo grado de similitud entre las marcas en conflicto podría compensarse con un alto grado de semejanza en el plano aplicativo, es decir, en la similitud entre los productos o servicios.

39. Por lo tanto, en atención a lo expuesto anteriormente una marca se infringiría en atención al art. 9.2 letra b del RMUE cuando:

- a) se pueda determinar que se utiliza un signo idéntico o semejante al que es objeto de la marca que se considera infringida;
- b) que ese uso se produce en el tráfico económico para productos o servicios y el mismo puede menoscabar las funciones propias de la marca;
- c) que los productos o servicios para los que se usa el signo incompatible con la marca son idénticos o similares a aquellos para los que está registrada la marca;
- d) y, que como resultado de todo lo anterior, se deriva un riesgo de confusión que incluye un riesgo de asociación.

4. La protección ampliada en el caso de las marcas renombradas

40. De los pocos asuntos que hemos podido tener constancia en relación a infracción marcaria por *upcycling*, aunque todos ellos enmarcados en la jurisdicción estadounidense, tenían un aspecto en común: la marca presuntamente infringida era una marca de renombre¹⁴⁰. De este modo, debido a que en el derecho de marcas europeo las marcas renombradas tienen una protección reforzada cuando concurren determinadas circunstancias, ya que, como ha sostenido el propio TJUE, (...) *cuanto mayores sean el carácter distintivo y el renombre de dicha marca, más fácilmente podrá admitirse la existencia de una infracción*¹⁴¹. Este escenario hace plantearse qué aspectos debe tener presente el titular de la marca renombrada que se encuentra con productos en el mercado donde una marca similar a la suya aparece en productos de *upcycling*. Así, de forma breve se debería tener presente las siguientes consideraciones:

- 1) El grado de similitud entre las marcas enfrentadas no necesita ser tan elevado como en la protección por riesgo de confusión¹⁴². Así, sería suficiente con el hecho de que la marca posterior evoque a la anterior en la mente del consumidor, no siendo necesario ni que exista riesgo de confusión¹⁴³.
- 2) La infracción de marca tiene lugar incluso cuando los productos o servicios que se designan con la marca posterior son diferentes que para los que está registrada la marca renombrada supuestamente lesionada.
- 3) La protección reforzada tendría lugar cuando concurren algunas de las siguientes circunstancias¹⁴⁴:
 - i) *El tercero obtiene un aprovechamiento indebido del carácter distintivo de la marca anterior*. Esto también se conoce como parasitismo o *free-riding* y tiene lugar cuando el

¹³⁸ El principio de especialidad no opera, por ejemplo. *Vid.* art. 9.2 letra c Reglamento de la marca de la UE.

¹³⁹ *Vid.* A. SUÑOL LUCEA, *Estudios sobre la...*, p. 147.

¹⁴⁰ Chanel, Inc. v. Shiver and Duke LLC et al, Second Circuit New York, Southern District; Rolex Watch U.S.A., Inc. v. Reference Watch LLC d / b / a La Californienne; Courtney Ormond; y Leszek Garwacki, 2: 19-cv-09796 (C.D. Cal.)

¹⁴¹ STJCE de 18 de junio de 2009, *L'Oreal*, C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378, apartado 58.

¹⁴² F. RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, "Marcas y nombres...", pp. 88-90.

¹⁴³ STGUE de 1 de marzo de 2018, T-629/16, *Shoe Branding Europe BVBA*, ECLI:EU:T:2018:108, apartado 35.

¹⁴⁴ STJCE de 18 de junio de 2009, *L'Oreal*, C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378, apartado 38.

tercero consigue que haya una transferencia de la imagen de la marca renombrada a los productos o servicios designados con la marca posterior¹⁴⁵. En otras palabras, el tercero obtiene una ventaja desleal de los valores, reputación y prestigio de la marca renombrada sin hacer nada, sólo por usar un signo posterior muy similar. Esta ventaja se considera desleal por esa mera transferencia, incluso cuando no haya perjuicio ni en el carácter distintivo ni en el renombre de la marca¹⁴⁶.

- ii) *A la marca anterior se le perjudica en su carácter distintivo*. Una marca puede tener capacidad distintiva, bien de forma intrínseca o adquirida por el uso. Sea como se haya adquirido esa fuerza distintiva, se dañaría cuando la marca pierde la capacidad de identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró y respecto para los que se ha utilizado debido a que el uso de la marca posterior diluye la identidad de la imagen anterior y su presencia en la mente del público¹⁴⁷.
- iii) *A la marca anterior se le perjudica en su renombre*. Ese perjuicio tendría lugar cuando los productos o servicios que se designan con marca posterior causan tal impresión en el público que el poder de atracción de la marca anterior se reduce. Esto puede suceder cuando esos productos o servicios del tercero tienen alguna característica o cualidad que puede ejercer una influencia negativa sobre la imagen de la marca anterior¹⁴⁸.

5. Reflexiones finales

41. Un primer aspecto a valorar para poder determinar si existe una infracción de marca en el caso de *upcycling* es que se use la marca de un tercero sin consentimiento “en el tráfico económico” en el sentido del art. 9 del RMUE. Es decir, la persona física o jurídica debe vender los productos designados con la marca en conflicto en el mercado, el uso de la marca no deber ser un uso meramente particular, una venta aislada. El creador del nuevo producto mediante la técnica de *upcycling* se lucra de ello utilizando un signo similar a una marca registrada de un titular anterior. Además, ese uso en el tráfico económico debe ser en relación “con productos o servicios”. Este particular se suele cumplir fácilmente debido a que la noción “de uso” establecida por el TJUE es amplia¹⁴⁹, por lo que el *upcycler* que simplemente mencione la marca de un tercero para hacer alusión a la fuente de sus productos reciclados ya estaría usando una marca, y qué decir cuando ese *upcycler* incluye la marca de un tercero de forma visible en el producto resultado del *upcycling*. No obstante, conviene recordar que el tercero use la marca no implica infracción de la misma.

42. Por otro lado, la interpretación amplia y en muchos casos laxa de los criterios necesarios que se deben tener presente para determinar el riesgo de confusión de un signo anterior con respecto a los usos de un tercero de otro posterior que entra en conflicto puede dar lugar a que en determinados casos de *upcycling* donde, no se cuenta con la autorización del titular para llevar a cabo esa técnica, se considere que existe riesgo de confusión, y que por lo tanto, se determine que se menoscaba la función de la marca indicadora del origen de los productos. Especialmente esto puede tener lugar cuando la marca de un tercero que nada tiene que ver con el *upcycler* aparece en el producto final. Además, según se interpreta en la actualidad el riesgo de confusión por parte del TJUE puede haber riesgo de confusión incluso cuando la empresa que realiza el *upcycling* advierte de ello. Es decir, como hemos visto, el *disclaimer* puede que no excluya el riesgo de confusión en todo caso¹⁵⁰. Esto es así debido a que como hemos analizado, la confusión también puede tener lugar en la post venta pudiendo darse incluso cuando el origen

¹⁴⁵ *Ibidem*, apartado 41.

¹⁴⁶ *Idem*, apartado 43.

¹⁴⁷ STJCE de 27 de noviembre de 2008, C-252/07, *Intel*, EU:C:2008:655, apartado 29.

¹⁴⁸ STJCE de 18 de junio de 2009, *L’Oreal*, C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378, apartado 40.

¹⁴⁹ STJCE de 23 de febrero de 1999, C-63/97, *BMW c. Deenik*, ECLI:EU:C:1999:82, apartado 42.

¹⁵⁰ Consecuencia de la amplitud temporal con la que se interpreta riesgo de confusión, *vid.* STJCE de 12 de noviembre de 2002, C-206/01, *Arsenal Football Club*, ECLI:EU:C:2002:651, apartado 57.

comercial se especifica correctamente en el punto de venta¹⁵¹. Esto podría suceder en los casos en los que el producto fruto del *upcycling* no se adquiere de su creador sino de la reventa llevada a cabo por un tercero. Para el que realiza *upcycling* sería importante que de alguna forma pudiera dejar claro tanto en la primera venta como en ventas posteriores, que su producto es fruto del *upcycling* y que no guarda relación alguna con el titular de la marca que parte de ese producto incorpora.

V. Límites al derecho de marca: el agotamiento de marca europeo

1. Introducción

43. El derecho de marcas no es un derecho absoluto¹⁵². Se otorga con una finalidad específica que no es otra que la marca pueda cumplir las funciones que le son propias¹⁵³. Así, el ejercicio del derecho de marca debe quedar reservado cuando un tercero use el signo menoscabando algunas de dichas funciones, las cuales, como ya se ha estudiado, van más allá de la función esencial permitir que el consumidor conozca la procedencia del producto o servicio, también se encuentra la función de garantizar la calidad, la de comunicación, inversión o publicidad¹⁵⁴.

44. No obstante, sin perder de vista lo anterior, pero con el fin de preservar la libre circulación de mercancías en el Espacio Económico Europeo¹⁵⁵ (en adelante, EEE), hacer efectivo un mercado único y no cercenar la libre competencia, la exclusión que implica el derecho de marca tiene límites y queda reservada a la primera comercialización del producto¹⁵⁶. De este modo, como posteriormente estudiaremos, una vez que el titular o un tercero con su consentimiento comercializa el producto en el EEE implica que decae el derecho de marca a oponerse a la reventa de dicho producto. En otras palabras, el agotamiento europeo del derecho de marca permite que los productos puedan circular libremente entre unos países y otros y que los titulares de las marcas no puedan prohibir en base a su derecho de marca las reventas de productos entre Estados miembros. Cuestión diferente es cuando los productos proceden de terceros países no parte del EEE. En ese caso, el titular de la marca podría oponerse a la importación de sus productos desde países no pertenecientes al EEE designados con su marca. Esto es posible porque en las legislaciones marcarias no se permite el agotamiento internacional.

45. Así, es posible diferenciar tres tipos de agotamiento: i)El agotamiento nacional; ii)El agotamiento europeo; iii)El agotamiento internacional. El alcance del agotamiento es importante para conocer si el titular de la marca puede oponerse a las importaciones paralelas en virtud de su derecho de marca¹⁵⁷. El agotamiento internacional implica que la primera puesta en el comercio del producto agota el derecho de marca con indiferencia del país del que se trate. Por su parte, el agotamiento europeo tiene lugar cuando el producto designado con un derecho de marca se comercializa en cualquier Estado dentro del EEE. Por último, el agotamiento nacional, se produce cuando el producto es comercializado por primera vez en ese Estado específico. Por lo tanto, el comercio paralelo estaría permitido, restringido o prohibido en función del agotamiento que se adopte. El agotamiento que se sigue en los Estados miembros europeos es el agotamiento europeo del derecho de marca.

¹⁵¹ M. SENFTLEBEN, “Fashion Upcycling and Trademark Infringement – A Circular Economy/Freedom of the Arts Approach”, 2023, IVIR, disponible en https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4470873 (consultado el 10 de diciembre de 2023).

¹⁵² STJUE de 6 de febrero de 2014, C-65/12, *Leidseplein Beheer BV*, ECLI:EU:C:2014:49, apartado 32.

¹⁵³ STJUE de 19 de septiembre de 2013, C-611/11, *Martin Y Paz Diffusion*, C-611/11, ECLI:EU:C:2013:577, apartado 58.

¹⁵⁴ STJUE de 22 de septiembre de 2011, C-323/09, *Interflora*, ECLI:EU:C:2011:604, apartados 32 a 41.

¹⁵⁵ Este espacio implica el territorio de los países que componen la UE más Islandia, Noruega y Liechtenstein.

¹⁵⁶ *Vid.* al respecto, T. DE LAS HERAS, “Marca comunitaria”, en A. BERCOVITZ (Dir.), *Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial en la Unión Europea*, 2007, pp. 357-422. Para un trabajo más reciente sobre el agotamiento del derecho de marca *vid.* A. ARROYO APARICIO, “Agotamiento del derecho conferido por la marca de la UE”, *CDT*, vol.13, nº 2, 2021, pp. 116-131.

¹⁵⁷ Sobre el comercio paralelo *vid. ad ex.* C. GORRIZ LÓPEZ, *Distribución selectiva y comercio paralelo*, Aranzadi, Navarra, 2007.

46. El origen del agotamiento se deriva de la jurisprudencia del TJUE¹⁵⁸. Este principio permitió dar solución a la pugna entre territorialidad del derecho de marca y la libre circulación de mercancías¹⁵⁹. Posteriormente, el agotamiento se incluyó en la Primera Directiva de Marcas¹⁶⁰ y en las sucesivas modificaciones que han existido hasta llegar a la Directiva de marcas actual (Directiva (UE) 2015/2436), de ahí que este principio esté incorporado en el derecho de marcas de los Estados miembros (*ad ex.*, art. 36 Ley 17/2001¹⁶¹). Del mismo modo, en relación a la marca de la UE, el agotamiento se recoge en la actualidad en el art. 15 del RMUE.

47. El agotamiento del derecho de marca es un aspecto fundamental en relación al objeto del trabajo que nos ocupa. Esto es así porque los principales problemas marcarios que pudieran existir por creaciones derivadas de *upcycling* no tendrían tanto que ver por la pugna de un signo anterior con otro posterior sino que la controversia sería en relación a la licitud desde un punto de vista marcario de unos productos originales que se han modificado y que en algunos casos incluso incorporan la marca registrada de una empresa que no es la que crea el producto derivado del *upcycling*. Un ejemplo muy representativo del tipo de casos al que nos referimos tuvo lugar ante tribunales estadounidenses y es el asunto *Louis Vuitton* contra *Sandra Ling Designs* el cual hemos mencionado al inicio del trabajo. Así, cabe preguntarse si conforme al derecho de marcas europeo, el agotamiento del derecho de marca avalaría legalmente el *upcycling* o, sin embargo, el titular podría ampararse en las excepciones que existen a al agotamiento para hacer valer su derecho de marca y prohibirlo.

2. Los requisitos necesarios para que el agotamiento europeo del derecho de marca concorra

A) Introducción

48. El agotamiento del derecho de marca tiene lugar, según la doctrina¹⁶² apoyada en las numerosas sentencias del Tribunal de Justicia sobre la materia¹⁶³ cuando concurren dos elementos cumulativos. Estos elementos son el argumento clave para el tercero que comercializa los productos mediante la técnica del *upcycling* para que no se considere que vulnera un derecho de marca, estos son: 1) el elemento objetivo; 2) el elemento subjetivo.

B) Elemento objetivo

49. El elemento objetivo tendría lugar cuando se produzca la comercialización del producto de forma efectiva en el EEE¹⁶⁴. El TJUE ha considerado que la importación de las mercancías con la

¹⁵⁸ STJCE de 31 octubre de 1974, C-16/74, *Centrafarm*, ECLI:EU:C:1974:115.

¹⁵⁹ A. ARROYO APARICIO, “Agotamiento del derecho...”, p. 118.

¹⁶⁰ 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 (89/107/CEE).DOCE núm. 40, de 11 de febrero de 1989.

¹⁶¹ Para un comentario sobre este artículo *vid.* P. MARTÍN ARESTI, “Art. 36, agotamiento del derecho de marca”, en A. BERCOVITZ CANO (Dir.)/ J.A GARCÍA CRUCES GONZÁLEZ (Dir. adjunto), *Comentarios a la Ley de Marcas*, Tomo I, Aranzadi, 2008, pp. 575-600.

¹⁶² *Vid.* A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, *Comentario a la ley de marcas*, Navarra, Aranzadi, 2008; R. BERCOVITZ ÁLVAREZ, “La utilización de una marca por empresa distinta del titular, como medio de publicitar la reventa o la reparación de productos previamente comercializados por el titular de la misma”, *Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia*, nº 201, 1999, pp. 59-67; M. BOTANA AGRA, “El derecho de marca en la jurisprudencia del Tribunal de la CE: de un derecho descafeinado a un derecho con cafeína”, *Cuadernos de Jurisprudencia sobre propiedad industrial*, nº 9, 1992, pp. 41 y ss.; T. DE LAS HERAS, *El agotamiento del derecho de marca*, Montecorvo, Madrid, 1994; C. FERNÁNDEZ NOVOA, *Tratado sobre Derecho de marcas*, Marcial Pons, MADRID, 2001, pp. 371-391; A. GARCÍA VIDAL, “El alcance territorial del derecho de marca en la reciente jurisprudencia del TJCE”, *ADI*, 20, 1999; M. LOBATO GARCÍA MIJÁN, *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, Civitas, 2002, pp. 561 y ss.

¹⁶³ Entre muchas *vid. ad ex.* STJCE de 16 de julio de 1998, C-355/96, *Silhouette International Schmied*, EU:C:1998:374; STJCE de 30 de noviembre de 2004, C-16/03, *Peak holding*, ECLI:EU:C:2004:759.

¹⁶⁴ SSTJCE de 16 de julio de 1998, C-355/96, *Silhouette International Schmied*, EU:C:1998:374, apartado 26; de 20 de

intención de venderlas en el EEE o incluso la oferta de las mismas en su establecimiento o en el de un tercero no implica comercialización del producto¹⁶⁵. Este Tribunal entiende que la venta debe implicar hacer efectivo el valor económico de la marca¹⁶⁶. Así, con el mero hecho de poner las mercancías en el mercado no se está transmitiendo al tercero el derecho a disponer de los productos. La admisión de que el derecho se ha agotado con la oferta del producto podría poner en riesgo la función identificadora de la marca (conocimiento del origen empresarial del producto). Del mismo modo, el transporte de las mercancías tampoco se considera como comercialización del producto a efectos del agotamiento comunitario del derecho de marca¹⁶⁷. Una vez el agotamiento se produce, el titular de la marca tampoco podría evitar que terceros ajenos a su red de distribución oficial y que disponen de los productos con su marca, puedan anunciar al público la comercialización ulterior de los productos¹⁶⁸. Siempre y cuando esos usos no induzcan a confusión respecto del origen o dañen la reputación la marca¹⁶⁹.

50. Una práctica que no implica que haya existido comercialización¹⁷⁰ ni tampoco consentimiento tácito por parte del titular¹⁷¹ es cuando se entrega al distribuidor oficial *testers* o probadores de perfumes designados con la marca. Estos productos tienen como fin que el distribuidor los entregue de forma gratuita a sus clientes con el objetivo de promocionar el producto y que el cliente lo pueda conocer. El titular de la marca siempre puede retirarlos y habitualmente se acompañan con las leyendas “prohibida su venta” o “prueba”. Así, a falta de elementos que puedan probar lo contrario, no se considera tampoco que el derecho de marca se agote por el hecho de entregar frascos perfumes a los distribuidores oficiales para que los clientes puedan probarse el producto en el punto de venta autorizado¹⁷².

51. Por último, no se considera que tenga lugar el agotamiento del derecho de marca porque no existe esa primera comercialización cuando un tercero que ha importado paralelamente productos de terceros países al EEE e incluye dichas mercancías en régimen de depósito aduanero y en ese régimen se suprimen las marcas de esos productos y se las sustituye por las propias, se eliminan las placas de identificación originales de los productos y los número de series, todo ello sin consentimiento del titular¹⁷³. Estos actos infringen el derecho de marca debido a que vulneran la función esencial que otorga el derecho de marca a su titular, la cual no es otra que controlar la primera comercialización de sus productos en el EEE¹⁷⁴.

C) Elemento subjetivo

52. Como se ha señalado, es necesario una primera venta en el EEE, pero ésta debe realizarse por el titular del signo distintivo¹⁷⁵ o por un tercero que cuente con el consentimiento del titular. Cuando

noviembre de 2001, asuntos acumulados C-414/99 a C-416/99, *Zino Davidoff y Levi Strauss*, EU:C:2001:617, apartados 32 y 33, y de 18 de octubre de 2005, C-405/03, *Class International*, EU:C:2005:616, apartado 33.

¹⁶⁵ STJCE de 30 de noviembre de 2004, C-16/03, *Peak holding*, ECLI:EU:C:2004:759.

¹⁶⁶ *Ibidem*, apartado 40.

¹⁶⁷ STJCE de 23 de octubre de 2003, C-115/02, *Rioglass*, ECLI:EU:C:2003:587, apartado 27; STJCE de 9 de noviembre de 2006, *Montex Holdings/Diesel*, C-281/05, ECLI:EU:C:2006:709, apartado 33.

¹⁶⁸ STJCE de 4 de noviembre de 1997, C-337/95, *Parfums Christian Dior*, ECLI:EU:C:1997:517, apartado 36.

¹⁶⁹ *Ibidem*, apartado 59.

¹⁷⁰ STJUE 12 julio 2011, C-324/09, *L'Oréal -E-Bay*, ECLI:EU:C:2011:474, apartado 73. Para un comentario de esta sentencia *vid.* A. GARCÍA VIDAL, “La comercialización de productos de marca ajena en mercados electrónicos”, (Sentencia del TJUE, de 12 de julio de 2011, en el caso *L'Oreal-eBay*), *GA_P*, julio 2011, disponible en <https://www.ga-p.com/publicaciones/la-comercializacion-de-productos-de-marca-ajena-en-mercados-electronicos-sentencia-del-tjue-de-12-de-julio-de-2011-en-el-caso-l%C2%92oreal-ebay/> (consultado el 10 de diciembre de 2023).

¹⁷¹ STJUE 4 junio 2010, C-127/09, *Coty Prestige*, ECLI:EU:C:2010:313, apartado 48.

¹⁷² STJUE 12 julio 2011, C-324/09, *L'Oréal -E-Bay*, ECLI:EU:C:2011:474, apartado 73.

¹⁷³ STJUE de 25 de julio de 2018, C-129/17, *Mitsubishi*, ECLI:EU:C:2018:594, apartado 46.

¹⁷⁴ STJUE de 16 de julio de 2015, C-379/14, *TOP Logistics BV*, ECLI:EU:C:2015:497, apartado 48.

¹⁷⁵ A efectos del agotamiento europeo del derecho de marca se considera titular la persona física o jurídica que ha registrado la marca. También se consideraría titular a una empresa perteneciente al mismo grupo del titular de la marca y están económicamente vinculados. *Vid.*, STJCE de 22 de junio de 1994, C-9/93, *Ideal Standard*, ECLI:EU:C:1994:261, apartado 34.

es el titular el que comercializa el producto no hay mayor problema respecto a si el consentimiento ha sido prestado. Los problemas aparecen cuando es un tercero el que debe comercializar por primera vez el producto.

53. De los numerosos litigios que han existido en relación al consentimiento del titular del signo cuando la primera comercialización la realiza un tercero, el TJUE ha considerado que el consentimiento existe cuando éste ha sido otorgado por el titular bien de forma expresa o bien de forma tácita pero en todo caso de forma inequívoca¹⁷⁶. Un ejemplo de consentimiento prestado por el titular puede tener lugar cuando la primera comercialización la lleva a cabo un tercero económicamente vinculado con el titular de la marca, como podría ser un licenciario¹⁷⁷. De este modo, el consentimiento tácito no se debe dar por supuesto en los siguientes casos¹⁷⁸:

- 1) Cuando el titular no haya comunicado su oposición de comercializar en el EEE;
- 2) Cuando los productos no incluyen indicaciones de prohibición de comercialización dentro del EEE;
- 3) Cuando el titular haya transmitido la propiedad de los productos designados con la marca sin imponer reservas contractuales en lo referente a su posterior comercialización en el EEE.

54. Uno de los supuestos más controvertidos surge cuando las mercancías deben ser vendidas fuera del EEE pero el distribuidor/licenciario infringe esta prohibición y las acaba vendiendo dentro del EEE. Ante esta situación cabría preguntarse si el derecho de marca podría considerarse agotado, por entender que existe consentimiento del titular, a pesar de que éste prohíbe contractualmente la venta de las mercancías en el EEE. La solución del Tribunal de Justicia ha sido clara, si el licenciario infringe el contrato y vende las mercancías dentro EEE cuando las debería comercializarlas fuera del EEE, el agotamiento se habría producido conforme al art. 7.1 de la Directiva 2008/95/CE de marcas (actual art. 15.1 de la Directiva 2015/2436), ya que se considera que ha existido consentimiento¹⁷⁹. El razonamiento descansa en que la ilegalidad de la infracción de la cláusula de comercializar fuera del territorio estipulado no se deriva del derecho de marca sino de una disposición contractual establecida por las partes, por lo que se trataría de un incumplimiento contractual y no de una infracción marcaria.

55. También otro supuesto relevante en relación con las licencias es respecto a la calidad de los productos designados con la marca y que el licenciario fabrica y comercializa. Hay asuntos en los que el titular de la marca se ha opuesto al agotamiento del derecho de marca cuando un licenciario ya había vendido por vez primera los productos en el EEE debido a que consideraba que dichos productos carecían de la calidad suficiente para ser designados con su marca y que no había existido consentimiento en atención al art. 15.1 de la Directiva 2015/2436. Sin embargo, hay que tener presente que si el titular de la marca, el cual tiene posibilidad de controlar la calidad de los productos que fabrica su licenciario, no pone objeción al respecto y tolera la venta de productos de mala calidad con su marca, posteriormente no podría alegar la prohibición de la reventa de esos productos en base a esa mala calidad y oponerse al agotamiento del derecho de marca¹⁸⁰. No obstante, esto siempre puede tener matices y hay que tener muy presente las disposiciones del contrato de licencia, ya que un contrato de licencia no es un consentimiento absoluto por parte del titular de la marca¹⁸¹.

¹⁷⁶ STJCE de 20 de noviembre de 2001, asuntos acumulados C-414/99 a C-416/99, *Zino Davidoff y Levi Strauss*, EU:C:2001:617, apartado 45; STJUE de 3 de junio de 2010, *Coty Prestige Lancaster Group GmbH/Simex Trading AG*, C-127/09, ECLI:EU:C:2010:313, apartados 45-48.

¹⁷⁷ STJUE de 23 abril 2009, C-59/08, *Copad*, ECLI:EU:C:2009:260, apartado 43; STJUE de 15 octubre 2009, C-324/08, *Makro*, ECLI:EU:C:2009:633, apartado 24.

¹⁷⁸ STJCE de 20 de noviembre de 2001, asuntos acumulados C-414/99 a C-416/99, *Zino Davidoff y Levi Strauss*, EU:C:2001:617, apartado 60.

¹⁷⁹ STJCE de 30 de noviembre de 2004, *Peak holding*, C-16/03, ECLI:EU:C:2004:759, apartado 56.

¹⁸⁰ STJCE de 22 de junio de 1994, C-9/93, *Ideal Standard*, ECLI:EU:C:1994: 261, apartado 38.

¹⁸¹ STJUE de 23 abril 2009, C-59/08, *Copad*, ECLI:EU:C:2009:260, apartado 47.

56. Por último, otro supuesto a tener presente también relacionado con las licencias y que posteriormente estudiaremos en las excepciones al agotamiento del derecho de marca, es cuando el titular de la marca se opone a la comercialización realizada por su licenciataria debido a que vende las mercancías en establecimientos que en el contrato de licencia se habían prohibido. Esto sucedió en el famoso asunto *Dior contra Copad*¹⁸². *Dior* establecía en el contrato de licencia la prohibición de comercialización de sus productos en tiendas de saldo debido a que ese tipo de venta dañaba la imagen y prestigio de su marca. Sin embargo, el licenciataria (*SIL*) incumplió y vendió los productos a *Copad*, un saldistista que no era distribuidor oficial. Las cuestiones que se suscitaron en este asunto fueron variadas. Así, entre las más importantes destacar:

- 1) La comercialización de los productos de marca fuera de la red oficial de distribución debido al incumplimiento de la licencia por parte del licenciataria podría implicar que el titular de la marca pudiera oponer sus derechos de marca (art. 8 Primera Directiva de marcas, Directiva 89/104/CEE, actual art. 25.2 de la actual Directiva de marcas, Directiva 2015/2436) al licenciataria.
- 2) Si el hecho de comercializarse los productos sin cumplir con lo señalado en el contrato de licencia se podría entender que el titular de la marca no había consentido esa comercialización y, que por lo tanto, el agotamiento del derecho de marca no se había producido conforme al art. 15.1 de la actual Directiva de marcas, Directiva 2015/2436 (en aquel momento art. 7.1 Primera Directiva de marcas, Directiva 89/104/CEE).
- 3) En el caso de que la comercialización se hubiera considerado consentida y que el agotamiento del derecho de marca se había producido, podría considerarse que dicha venta al margen de la red por parte del licenciataria prohibida por el contrato de licencia podría menoscabar la imagen y reputación de la marca y suponer una excepción legítima al agotamiento del derecho de marca en atención al art. 15.2 de la Directiva 2015/2426.

La respuesta a todas esas cuestiones por parte del TJUE fueron sí. Siempre teniendo presente los hechos particulares del caso concreto.

De este modo, un titular de una marca sí puede hacer valer sus derechos marcarios (art. 25.2 Directiva 2015/2436) contra un licenciataria que incumple un contrato de licencia en el que se establece la prohibición de vender a terceros ajenos a la red con el fin de proteger el prestigio de la marca cuando dicha comercialización fuera de la red dañe verdaderamente la imagen y aura de *glamour* de la marca¹⁸³.

En la misma línea, sí se puede considerar que el derecho de marca no está agotado porque no existe consentimiento del titular de la marca aunque exista un contrato de licencia cuando el licenciataria comercializa los productos incumpliendo algunas de las cláusulas del contrato de licencia que se corresponden con lo establecido en el actual art. 25.2 Directiva 2015/2436¹⁸⁴.

Por último, en el caso de que dicha venta del licenciataria a saldistas incumpliendo el contrato de licencia haya provocado el agotamiento del derecho de marca porque se considere que el titular de la marca ha consentido, dicho derecho de marca puede renacer. Esto es así porque se puede considerar que en el caso de que la venta a saldistas dañe la imagen de marca es un motivo legítimo que exceptúa el agotamiento del derecho de marca a la luz del art. 15.2 Directiva 2015/2436 (antiguo art. 7.2 de la Directiva 89/104/CEE)¹⁸⁵.

57. Sobre este particular relativo al consentimiento y en relación a todo lo expuesto anteriormente, cabría preguntarse por hipotéticos supuestos en los que el licenciataria de la marca es el que realiza el *upcycling*. Es decir, en lugar de vender todos los productos de la marca en la forma original, hace una transformación creativa de los mismos, añadiéndoselo a otros productos. Esta situación que

¹⁸² *Ibidem*.

¹⁸³ *Idem*, apartado 37.

¹⁸⁴ *Idem*, apartado 51.

¹⁸⁵ *Idem*, apartado 59.

planteamos hace preguntarnos si podría dar lugar a un mero incumplimiento contractual o a una infracción de marca. En el caso de que el titular de la marca lo prohíba de forma expresa en el contrato el *upcycling* estaríamos sin duda ante una infracción de una licencia pero cabría preguntarse si también ante una infracción del derecho de marca. Aquí la clave es el consentimiento para que el derecho de marca se considere agotado. Desde nuestro punto de vista, si en el contrato de licencia se establece de forma expresa la prohibición del *upcycling*, en definitiva, la de transformar productos y crear otros nuevos, el titular de la marca podría argumentar que no ha consentido esa primera venta y que su derecho de marca puede renacer porque se incumple el art. 25.2 RMUE. En particular, el titular podría basar esta posición en la calidad de los productos que pone a la venta por el licenciario. En el supuesto de que en el contrato de licencia no se estableciera nada al respecto sobre el *upcycling* y se considere que esos productos ya se han comercializado bajo el consentimiento del titular, éste podría mantener que su marca se infringe a pesar de esa primera comercialización debido a que tras la misma se alteran sus productos por el licenciario sin su consentimiento. Aquí es esencial tener presente las excepciones al agotamiento del derecho de marca, las cuales analizaremos más adelante.

D) Consideraciones finales

58. Para concluir, en el caso de concurrir estos dos elementos (comercialización y consentimiento del titular), el agotamiento del derecho de marca tendrá lugar y el titular del signo no podría oponerse a la reventa del producto. Su *ius prohibendi* decae. Debido a que el agotamiento del derecho de marca es una limitación del derecho de marca estos dos elementos mencionados deben interpretarse de forma restrictiva¹⁸⁶.

59. En definitiva, el agotamiento del derecho de marca limita el derecho de exclusiva del titular en aras de que la libre circulación de mercancías pueda ser efectiva y evitar así la compartimentación de los mercados nacionales. El hecho de que el titular de la marca sea el primero que introduzca el producto (bien él mismo o un tercero con su consentimiento) en el EEE, permite garantizar la función esencial del signo. Es decir, que el consumidor pueda conocer el origen empresarial del producto.

3. La carga de la prueba en el agotamiento europeo del derecho de marca

60. La Directiva 2015/2436 ni tampoco el RMUE establecen nada sobre la carga de la prueba del agotamiento del derecho de marca. La jurisprudencia del TJUE existente sobre la materia ha sido acorde con lo dispuesto por el art. 217 LEC, que se encarga de regular la carga de la prueba en los supuestos que nos ocupan. La regla general es que cada parte debe probar lo que afirma (*affirmanti incumbit probatio*). Así, el tercero, al que se le acusa de haber vulnerado la marca y que se defiende alegando que el derecho de marca está agotado, es él el que debe probar la existencia del agotamiento. Es decir, el que quiere hacer valer que el agotamiento ha tenido lugar es el que debe probarlo. En contraposición, el titular de la marca debe probar que es titular y que las actuaciones de ese tercero vulneran su derecho de marca. Sin embargo, la dificultad para el tercero de probar la primera comercialización del bien da lugar a que dicha obligación se module. La excepción a la regla general que contiene el art. 217 LEC es que el tribunal, al aplicar la regla general, deberá tener en cuenta la disponibilidad y facilidad probatoria de las partes¹⁸⁷.

61. La prueba de la primera comercialización dentro del EEE es esencial para justificar que el agotamiento se ha producido. Pero probar el lugar de la primera comercialización del producto puede convertirse en una prueba diabólica para el importador paralelo o tercero que desea alegar el agotamiento.

¹⁸⁶ Conclusiones del Abogado General Sr. PAOLO MENGOZZI presentadas el 12 de septiembre de 2017, C-291/16, ECLI:EU:C:2017:666, apartado 29.

¹⁸⁷ *Vid.* C. GORRIZ LÓPEZ, *Distribución selectiva y comercio paralelo*, Thomson Reuters Civitas, 2007, p. 435.

to. Esto es así debido a que ese tercero que adquiere el producto después de varias transmisiones no va a tener fácil acceso a la información necesaria para llegar a componer la cadena de distribución hasta el momento en que se produjo la primera comercialización¹⁸⁸. El tercero únicamente sabe quién le vende a él los productos, pero es complicado que llegue a conocer las fuentes de abastecimiento de su proveedor, y a la vez, el suministrador de éste. La explicación es sencilla, en el mercado paralelo la información acerca de los proveedores se suele guardar con un gran secretismo debido a que en muchas ocasiones los productos se consiguen porque un distribuidor autorizado incumple un contrato de distribución.

62. Por lo tanto, ante la necesidad de probar el agotamiento del derecho de marca es necesario diferenciar entre dos supuestos:

- a) No se conoce el lugar de la primera comercialización;
- b) Es conocido el lugar de la primera comercialización.

La importancia de diferenciar entre los dos supuestos deriva de la influencia que va a tener en la prueba. De este modo, difiere la forma en la que va a distribuirse su carga cuando el lugar de la primera comercialización es conocido. Así, si la primera comercialización no se conoce y existe riesgo de compartimentación del mercado, será el titular y no el importador paralelo el que deba probar si el derecho está agotado¹⁸⁹. En la sentencia *Van Doren*, el TJCE consideró que una prueba de que existe riesgo de compartimentación del mercado tiene lugar cuando el titular comercializa sus productos bajo una red de distribución exclusiva¹⁹⁰.

En contraposición, si desde el inicio es conocido que el producto se ha comercializado por primera vez fuera del EEE y el titular de la marca puede probarlo, la situación a abordar es distinta. Dicha prueba genera la presunción de que el titular no ha consentido la posterior entrada de los productos en el mercado europeo. Por lo tanto, deberá ser el importador paralelo el que pruebe el consentimiento del titular de la marca para que dichos productos se vendieran en el EEE¹⁹¹. En el asunto *Zino Davidoff*, el TJCE consideró que debía ser el importador paralelo el que probase el consentimiento del titular a comercializar las mercancías, y no el titular el que probase la falta de consentimiento¹⁹².

63. Por lo tanto, en conclusión, el tercero debe probar el agotamiento del derecho de marca, ya que es la clave de su defensa ante una demanda por infringir un derecho de marca. Sin embargo, el TJUE considera que en atención a las exigencias de la libre circulación de mercancías es necesario adaptar la prueba del agotamiento. De este modo, si ese tercero prueba que existe riesgo de compartimentación de los mercados nacionales en el caso de que tenga que probar él mismo el agotamiento, se invertirá la carga de la prueba y será el titular el que deba probar que los productos de su marca no se han comercializado por primera vez en el EEE¹⁹³. Una vez que el titular pruebe dicho extremo, el importador paralelo

¹⁸⁸ Vid. B. X. MUÑIZ CALAF, “La carga probatoria del agotamiento del derecho de marca”, *La Ley*, nº 6141, 2004, p. 7.

¹⁸⁹ STJCE de 8 de abril de 2003, C-244/00, *Van Doren*, ECLI:EU:C:2003:204, apartado 41. La prueba de que los productos se han comercializado fuera del EEE la puede realizar el titular de la marca acudiendo a aspectos como el código de barras o a las etiquetas en el caso de la ropa. Es un hecho en las prendas de vestir que los fabricantes etiqueten de diferente manera los productos según se vayan a vender en Europa o EE.UU. Este es el caso, *ad ex.*, de la marca *Lacoste*, que etiquetaba sus polos como “chemise Lacoste” en el mercado europeo e “Izod Lacoste” en el mercado estadounidense. Otra forma de probar que las mercancías no van dirigidas al mercado europeo es mediante símbolos o leyendas en las que se indique que está prohibido vender en el EEE (Vid. B. X. MUÑIZ CALAF, “La carga probatoria...”, p. 7).

¹⁹⁰ STJCE de 8 de abril de 2003, C-244/00, *Van Doren*, ECLI:EU:C:2003:204, apartado 39.

¹⁹¹ Vid. B. X. MUÑIZ CALAF, “La carga probatoria...”, p. 10.

¹⁹² STJCE 20 noviembre 2001, C-414/99 a C-416/99, *Zino Davidoff*, ECLI:EU:C:2001:617, apartado 54.

¹⁹³ STJCE de 8 de abril de 2003, C-244/00, *Van Doren*, ECLI:EU:C:2003:204, apartado 42. Como recoge el Abogado General STIX-HACKL, la obligación de probar los requisitos del agotamiento por parte del importador paralelo le pone en la siguiente disyuntiva, aportar la prueba requerida revelando quiénes son sus proveedores a pesar de que le puede costar la fuente de abastecimiento, o dar por perdido el proceso al no poder probar que el titular verdaderamente comercializó dentro del EEE o que lo hizo un tercero con su consentimiento. Si el importador paralelo opta por la primera opción, es decir, revela cuáles son sus fuentes de suministro, le permite al titular de la marca conocer de dónde proceden las fugas en su red de distribución. De este modo podrá identificar a los infractores y el importador paralelo se quedará sin fuente de suministro y no podrá volver a operar.

deberá acreditar que, a pesar de que el titular no comercializó las mercancías, sí prestó su consentimiento para que un tercero las comercializara¹⁹⁴.

4. Las excepciones al agotamiento del Derecho de marca

A) Aproximación inicial

64. El agotamiento de los derechos de propiedad industrial no es ilimitado. Existen causas legítimas que permiten al titular hacer valer su derecho de exclusiva, aunque incluso el producto ya se haya comercializado y el derecho esté agotado. Así se establece en el art. 15.2 de la Directiva 2015/2436 y en el art. 15.2 del RMUE. Esta excepción permitiría que el titular de la marca se oponga a la reventa de su producto en el EEE y podría ser la vía para prohibir la reventa de productos creados a través del *upcycling* una vez que ya se han comercializado los productos en el EEE por el titular o con su consentimiento.

65. En el citado art. 15.2 RMUE no se recoge una lista *numerus clausus* de causas que son consideradas excepción al agotamiento. De este modo, los motivos legítimos para exceptuar el agotamiento del derecho de marca varían en función del caso concreto¹⁹⁵ pudiendo alegarse cualquier motivo que en atención a las circunstancias lesione la indicación del origen empresarial del producto o, en conexión con la anterior, otras funciones como la calidad o la reputación de la marca.

No obstante, sí que se precisa al menos un motivo tanto en la Directiva como en el Reglamento y es “*la alteración o modificación de los productos tras su comercialización*”. El cambio del paquete o envase de un producto realizado por el importador paralelo ha sido considerado como una modificación del producto y por lo tanto una excepción al agotamiento en diferentes ocasiones¹⁹⁶. Esta podemos decir que es la regla general. El titular de un derecho de marca puede oponerse al cambio del envase o paquete de su producto. Sin embargo, esta regla general se ha modulado a favor de la libre circulación de mercancías en el EEE¹⁹⁷. Así, un importador paralelo podría modificar el paquete o embalaje de un producto si cumple las siguientes condiciones¹⁹⁸: 1) Se acredite que esa oposición del titular a la comercialización de los productos reenvasados contribuiría a compartimentar artificialmente los mercados entre Estados miembros; 2) El estado original del producto no se ve afectado por el cambio de embalaje; 3) El nuevo embalaje establece claramente quién es el autor del mismo y el fabricante de éste; 4) La presentación del producto no perjudica la reputación de la marca ni la de su titular; 5) El importado avisa al titular de la marca antes de la comercialización del producto reenvasado y además, le proporciona un ejemplar del producto reenvasado.

En el caso de que se cumplan estos cinco criterios el titular de la marca no podría oponerse a un cambio o modificación en el paquete o envase de su producto.

Junto con esta excepción sería posible señalar otro motivo que haría renacer el derecho de marca, el cual es de especial relevancia en el asunto que nos ocupa y es el motivo basado en el daño al prestigio y reputación de una marca.

El precio que debe pagar el importador paralelo por probar el agotamiento es demasiado alto, además que permite que el titular de la marca pueda seguir compartimentando el mercado mediante la diferencia de precios. De este modo, la inversión de la carga de la prueba es importante, ya que permite suavizar dicho dilema (Opinión del Abogado General STIX-HACKL presentadas el 18 de junio de 2002 en el caso *Van Doren*, apartados 76-79).

¹⁹⁴ STJCE de 18 de octubre de 2005, C-405/03, *Class International*, ECLI:EU:C:2005: 616, apartado 74.

¹⁹⁵ A. ARROYO APARICIO, “Agotamiento del derecho...”, p. 127.

¹⁹⁶ STJCE de 23 de mayo de 1978, as. 102/77, *Hoffmann-La Roche*, Rec. 1978, p. I-1139; STJCE de 10 de octubre de 1978, *Centrafarm*, as. 3/78, Rec. 1978; STJCE de 3 de diciembre de 1981, *Eurim-Pharm*, as. 1/81, Rec. 1981, p. I-2913; STJCE de 11 de julio de 1996, asuntos acumulados C-427/93, C-429/93 y C-436/93, *Bristol Myers Squibb/Paranova*, ECLI:EU:C:1996:282.

¹⁹⁷ Vid. I. ANTÓN JUÁREZ, “Las importaciones paralelas y el reetiquetado de productos (comentario a la STJUE de 17 de mayo de 2018, C-642/16)”, *Revista de Derecho de la competencia y de la distribución*, nº 23, 2018, pp. 1-9.

¹⁹⁸ STJCE de 11 de julio de 1996, asuntos acumulados C-427/93, C-429/93 y C-436/93, *Bristol Myers Squibb/Paranova*, ECLI:EU:C:1996:282, apartado 79; STJCE de 22 de diciembre de 2008, C-276/05, ECLI:EU:C:2008:756, apartado 23.

66. Hay que tener en cuenta que la excepción al agotamiento sólo puede ser invocada por el titular frente a operadores económicos, respecto a mercancías que estén en el mercado y en el contexto de una actividad mercantil¹⁹⁹. Así, un titular de una marca no podría hacer valer su derecho de marca frente a una persona física que ha comprado un producto de una marca de lujo, lo ha modificado y lo vende en el marco de una actividad privada. Cuestión diferente es cuando esa persona física por el volumen, frecuencia de la actividad y otras circunstancias, se pueda dejar de considerar que actúa en el ámbito privado y que realmente actúa como un operador más en el tráfico económico. En este último supuesto el titular de la marca podrá invocar su derecho de marca.

67. En atención al objeto del presente trabajo, los motivos legítimos de excepción del agotamiento que se van a analizar son los que guardarían relación con el *upcycling*: 1) La modificación del producto; 2) Vínculo que genera el tercero respecto al titular de la marca; 3) El daño a la reputación y al prestigio de la marca.

B) Motivo 1: la modificación del producto

68. Como se ha señalado el único motivo legítimo que se recoge de forma expresa tanto en la actual Directiva de marcas como en el RMUE en sus respectivos artículos 15.2 es el relativo a la modificación o alteración del producto tras su comercialización sin autorización del titular de la marca. Y en esa línea, el TJUE lo ha confirmado, y es que el titular de la marca tiene derecho a que el producto llegue al destinatario final tal y como el titular lo introdujo en el mercado²⁰⁰. De este modo, una modificación o alteración del producto que lesionara algunas de las funciones de la marca (no sólo la función identificadora del origen) implicaría una excepción al agotamiento del derecho de marca. Son las circunstancias del caso concreto las que permitirán determinar si verdaderamente existe motivo legítimo que haga renacer ese derecho de marca.

69. Desde nuestro punto de vista, cortar parte de un producto y pegarlo a otro producto de inferior calidad como sucede *ad ex.* en el asunto, ya mencionado, *Louis Vuitton* contra *Sandra Ling* podría implicar una infracción del derecho de marca aunque éste esté agotado. El derecho de marca podría renacer en este tipo de casos de *upcycling* porque a un producto diferente y de inferior calidad se le añade de forma un tanto burda trozos de piel de un producto que está registrado como marca sin el consentimiento del titular. A nuestro juicio, este tipo de actuaciones de terceros podría implicar una modificación del producto original en la reventa de forma substancial. En apoyo de esta posición que mantenemos podríamos mencionar un asunto que resolvió la el Tribunal Supremo alemán en el año 1990²⁰¹ donde se resolvía sobre un coche que tras un accidente había sido reparado en los elementos más sustanciales (que se podría considerar como si hubiera fabricado de nuevo) si éste podía comercializarse de nuevo bajo la marca original. El tribunal consideró que no podía comercializarse con la marca original debido a que la profundidad de la reparación lo impedía.

70. Además, consideramos que en este tipo de casos de *upcycling* como el de *Louis Vuitton* contra *Sandra Ling* no sólo se dañaría la función de indicación del origen empresarial, generando confusión al consumidor sobre si el titular de la marca colabora en el *upcycling* de ese tercero, sino que también podría argumentarse un daño en la imagen de la marca, como posteriormente estudiaremos.

71. Para argumentar esta excepción al agotamiento sería interesante tener presente ante qué tipo de *upcycling* nos encontramos. No se debería considerar del mismo modo un producto nuevo creado a base de un único producto anterior que se transforma de forma substancial dando lugar a otra categoría

¹⁹⁹ STJUE de 12 de julio de 2011, *L'Oreal vs. Ebay*, C-324/09, ECLI:EU:C:2011:474, apartado 54.

²⁰⁰ STJCE de 28 de mayo de 1978, as.102/77, *Hoffman-La Roche*, ECLI:EU:C:1978:58.

²⁰¹ Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de April de 1990, I ZR 198/88, 1990, GRUR 678.

de producto y se puede apreciar la marca ajena como sucede en el asunto de *Louis Vuitton* contra *Sandra Ling* que en otros supuestos donde la transformación procede de varios productos y las marcas ajenas no aparece en la creación de *upcycling*. Este escenario consideramos que es distinto desde la perspectiva de la infracción marcaria, creemos que la confusión sería prácticamente inexistente y que en estos casos debería hacerse una interpretación más pro sostenibilidad. Esta posición implicaría que se debiera realizar una interpretación de la excepción del agotamiento por modificación del producto más amplia con el fin de fomentar la reutilización de productos textiles. Esta interpretación iría en línea con la actual de posición del legislador europeo que dará en breve lugar a normativa (como el Reglamento de diseño ecológico²⁰²) que persigue una reducción de la producción textil y un mayor aprovechamiento de los productos ya creados.

72. Por lo tanto, para concluir, a la hora de argumentar la excepción al agotamiento basada en la modificación del producto original mediante la técnica del *upcycling* se debería tener muy presente el caso concreto porque no hay a día de hoy una respuesta y menos aún para todas las situaciones que se podrían derivar de esta técnica. Consideramos que en estos casos se debería diferenciar entre los diferentes tipos de *upcycling* que poder tener lugar. Así, en aquellos supuestos donde la marca no aparece o es un elemento más y la voluntad del que realiza el *upcycling* es reutilizar y no aprovecharse de la reputación de una marca ajena se podría establecer una doctrina como la que se creó por el TJUE en el caso de cambios de envases o paquetes de fármacos para favorecer las importaciones paralelas. En este caso, se podría modular esta excepción del agotamiento del derecho de marca basado en *upcycling* con el fin de favorecer y potenciar la sostenibilidad y circularidad en la industria textil.

C) Motivo 2: Vínculo que genera el tercero con respecto al titular de la marca

73. Este motivo tendría lugar cuando el tercero comerciante mediante una comunicación comercial (un anuncio en internet, un *post* en una red social, etc.) dé la impresión de que existe un vínculo entre él y el titular de la marca. En particular, esta situación tendría lugar cuando con sus actuaciones el tercero genere la impresión al consumidor de que ese tercero bien pertenece a la red oficial de distribución del titular de la marca o que existe una relación especial entre ambas empresas²⁰³. De este modo, como ya vimos cuando estudiamos el riesgo de confusión, el titular puede hacer valer su derecho de marca una vez agotado dicho derecho debido a que se dañaría la función esencial de la marca en los casos en los que el tercero usa una marca ajena igual o similar a otra registrada como palabra clave en motores de búsqueda y en relación a ese uso que el tercero realiza, el consumidor medio razonablemente atento y perspicaz no puede saber si ese anuncio procede del titular de la marca, de una empresa vinculada con el titular o de un tercero que no guarda ninguna relación con el titular de la marca²⁰⁴.

74. De este modo para considerar que el *upcycling* es lícito desde un punto de vista marcario sería necesario llevar a cabo al menos dos tipos de actuaciones para evitar esa vinculación con el titular de la marca cuando éste no colabora con la empresa que realiza el *upcycling*.

Por un lado, sería recomendable incluir una advertencia o *disclaimer* en los productos que se crean donde se advierte que no hay vinculación alguna entre el titular de la marca que aparece en el producto y la empresa que comercializa el producto creado mediante *upcycling*. Esta advertencia podría aparecer en una web donde se ofertan los productos²⁰⁵ pero también incorporarse en las etiquetas de los productos. Esa incorporación en la etiqueta evitaría una confusión post venta.

²⁰² Sobre este borrador de normativa *vid.* las enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 12 de julio de 2023, disponibles en https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0272_ES.html (consultado el 10 de diciembre de 2023).

²⁰³ STJUE de 8 de julio de 2010, C-558/08, *Portakabin*, ECLI:EU:C:2010:416, apartado 80.

²⁰⁴ *Ibidem*, apartado 81.

²⁰⁵ Un ejemplo de *disclaimer* podría ser este que hemos encontrado de un web que vende productos de *upcycling* a los que incorpora parte de productos usados de las firmas *Louis Vuitton* o *Gucci*, *vid.* <https://glammamasboutique.com/collections/upcycled-designer-accessories-?page=1> (consultado el 10 de diciembre de 2023).

Por el otro, sería aconsejable evitar el uso de palabras clave en motores de búsqueda que coinciden con las del titular de la marca. Esto evitaría que el consumidor pudiera confundirse aunque fuera sólo inicialmente. Sin embargo, esto en la práctica poco o nada se lleva a cabo porque los terceros prefieren arriesgarse y aprovecharse en gran medida del tráfico que generan las marcas renombradas en internet. Por lo tanto, si se va a utilizar como palabras clave las marcas de tercero sería necesario para evitar dañar la marca ser lo más transparente posible y acompañar el anuncio con otras palabras como “*upcycling*” o “producto no creado por la marca x”. Expresiones que, en definitiva, permitan al consumidor medio saber desde el primer momento qué está adquiriendo (si un producto de segunda mano, usado o una nueva creación a través del *upcycling*) y cuál es el origen empresarial de ese producto.

Por último, hay que tener en cuenta que una advertencia o *disclaimer* no excluye en todo caso la responsabilidad marcaria o por competencia desleal que pudiera ostentar ese tercero por las prácticas de *upcycling* que está realizando. No obstante, a nuestro juicio es importante poner este tipo de advertencias porque a la hora de tener que defenderse de una infracción marcaria podría ayudar al presunto infractor.

D) Motivo 3: el daño a la reputación y prestigio de la marca

a) Introducción

75. Otro motivo en el que el titular del signo distintivo puede basarse para alegar la excepción al agotamiento del derecho de marca sería que esa comercialización posterior de los productos mediante la técnica del *upcycling* sin su consentimiento daña la reputación e imagen de marca.

76. Este motivo de dañar el prestigio y reputación de la marca se podría sustentar en algunas de las siguientes actuaciones realizadas por el tercero:

- 1) La escasa calidad de los productos utilizados para realizar el *upcycling*.
- 2) El modo en el que se comercializa el producto objeto de *upcycling*.
- 3) La forma en la que se hace publicidad de ese producto derivado de la técnica del *upcycling*.

b) Daño a la reputación de la marca por la escasa calidad de productos

77. El *upcycling* se caracteriza por el hecho de que surge un nuevo producto de otros ya existentes siendo la creatividad la que da valor al nuevo producto. Sin embargo, de los diferentes asuntos que hemos podido conocer y que han tenido lugar al otro lado del atlántico como el de *Ralph Lauren* contra *VDNS*²⁰⁶ se puede observar como el nuevo producto que se crea no tiene valor por la creación en sí derivada del *upcycling* sino por la marca (bien incorporada de forma directa, bien con trozos de productos anteriores) que porta ese nuevo producto. Por lo tanto, el primer argumento es que ni si quiera estaríamos ante supuestos de verdadero *upcycling*.

78. Sostenido lo anterior, otra característica habitual en este tipo de casos es que los productos que se crean bajo la técnica de *upcycling* suelen ser de peor calidad que las partes de los productos originarios. Un ejemplo lo ilustraría estas imágenes del asunto al que ya nos hemos referido anteriormente, *Louis Vuitton* contra *Sandra Ling*.

²⁰⁶ En este asunto se condenó a *VDNS*, empresa con sede en California a pagar a *Ralph Lauren* 800.000 dólares por infracción marcaria (15 U.S.C. § 1117(c) de la *Lanham Trademark Act*). La referencia del caso es: *Polo Ralph Lauren USA Holdings v. VDNS Los Angeles*, No. 2:20-cv-00374-CBM-PJW.(C. D. Cal. Dec. 9, 2020).



Fuente: <https://enriqueortegaburgos.com/louis-vuitton-vs-sandra-ling-designs/> (consultado el 10 de diciembre de 2023).

79. Esta calidad baja de los productos a los que se incorpora parte del producto que se corresponde con una marca registrada puede dar lugar a diluir la marca y a dañar su imagen y reputación.

80. Otro factor a argumentar para considerar que esa venta del producto de *upcycling* que porta una marca de lujo daña la imagen de marca es al precio al que se comercializan los productos. La imagen de marca de un producto de lujo se puede diluir si se comercializa a un precio que se aleja del rango de precios al que el consumidor puede adquirir productos de esa marca.

c) Daño a la reputación de la marca por la forma en la que se distribuyen los productos objeto creados bajo el *upcycling*

81. Los productos de lujo, los cuales son los que suelen ser objeto principalmente del *upcycling*²⁰⁷, se distribuyen por regla general mediante sistemas muy cuidados, generalmente sistemas de distribución selectiva que permiten proteger el *glamour* y prestigio de la marca²⁰⁸. Así, cabe plantearse si la venta descuidada de un producto de lujo, el cual se ha modificado y forma parte de otro completamente diferente, podría implicar un motivo legítimo para que el derecho de marca renaciera conforme al art. 15.2 del RMUE. La base jurídica en la que podría apoyar el titular su argumento sería que tal forma de comercializar parte de su producto tan alejada (*ad ex.*, sin servicio preventa y postventa) de su forma habitual de distribución podría implicar una lesión de su derecho de marca, y por lo tanto que renaciera su derecho, debido a que el consumidor al poder encontrar parte de su producto así vendido permite que el consumidor haga asociaciones negativas de su marca y dañe su función reputacional.

No obstante, se deberá atender al caso concreto porque el mero hecho de vender productos de lujo fuera de la red oficial de distribución no implica de forma automática que se dañe la reputación de la marca, siendo necesario atender al caso concreto. El TJUE estableció en el asunto *Dior Couture* de 2009 que la venta fuera de la red puede menoscabar la calidad de los productos de marca, pero para que “la posibilidad de daño” se convierta en un daño real que menoscabe la reputación de la marca es necesario tener en cuenta aspectos como quiénes son los destinatarios de los productos y las condiciones de ese sistema concreto de distribución selectiva²⁰⁹.

²⁰⁷ Para muestra respecto de los casos que han más trascendido hasta el momento, en todos ellos los demandantes son firmas de lujo *vid.*, Chanel, Inc. v. Shiver and Duke, LLC, No. 1:21-cv-01277-MKV (S.D.N.Y. Nov. 29, 2022); Rolex Watch U.S.A., Inc. v. BeckerTime, LLC, No. 4:20-CV-01060, 2022 WL 286184(N.D. Tex. Jan. 31, 2022); Hamilton Int’l Ltd. v. Vortic LLC, 486 F. Supp. 3d 657.

(S.D.N.Y. 2020), *aff’d*, 13 F.4th 264 (2d Cir. 2021); Rolex Watch U.S.A., Inc. v. Reference Watch LLC d/b/a La Californienne, No. 2:19-cv-09796-RGK-JPR (C.D. Cal. May 28, 2020); Polo Ralph Lauren USA Holdings v. VNDS Los Angeles, No. 2:20-cv-00374-CBM-PJW.(C.D. Cal. Dec. 9, 2020).

²⁰⁸ Sobre la distribución que se utiliza para productos de lujo *vid.* el capítulo 6 de la presente obra.

²⁰⁹ STJCE de 23 de abril de 2009, *Copad SA/Christian Dior couture SA*, asunto C-59/08, *Rec.* 2009, p. I-03421, apartado 58.

82. Al hilo de lo sostenido por el propio TJUE en incontables ocasiones, el tribunal nacional es el que debe comprobar si las circunstancias concretas del caso permiten apreciarlo como motivo legítimo de excepción de agotamiento. Los tribunales españoles en diferentes sentencias han considerado que la comercialización de productos de marca por distribuidores no pertenecientes a la red oficial es un motivo legítimo de excepción del agotamiento contemplado en el art. 36.2 LM debido a que vulnera el prestigio de la marca²¹⁰. Sin embargo, este reconocimiento no significa que la comercialización fuera de la red en sistemas de distribución selectiva constituya *per se* un motivo legítimo para prohibir las ulteriores comercializaciones de los productos de marca una vez agotado este derecho²¹¹. De este modo, las circunstancias del caso son importantes, es decir, los destinatarios de las ventas, su volumen y frecuencia, la naturaleza del producto, la trayectoria del revendedor, es decir, su prestigio, su modo de operar, en definitiva, el establecimiento donde vende el producto, si utiliza servicio preventa y posventa, etc²¹². Estos aspectos que se analizan para determinar si la venta fuera de la red oficial de distribución puede ser un motivo legítimo que excepciona el agotamiento del derecho de marca (ex art. 15.2 RMUE) también podrían ser criterios a tener presente para determinar si se daña la reputación e imagen de una marca cuando los productos que se comercializan se derivan del *upcycling*.

d) La lesión de la reputación de la marca mediante la publicidad

83. Como ya hemos señalado anteriormente, el tercero que comercializa un producto de marca agotado va a estar también facultado para hacer publicidad de dicho producto. El derecho de marca se agota con la primera comercialización y con él también la posibilidad del titular de oponerse a que un tercero realice publicidad de su marca con el fin de revender los productos. De este modo, el TJUE sostuvo en el asunto *Parfums Christian Dior* de 1997 que el titular de la marca no va a poder invocar la excepción del art. 7.2 de la Primera Directiva de marcas (actual art. 15.2 de la Directiva 2436/2015, los cuales se corresponden con el art. 15.2 del RMUE) por el hecho de que el vendedor haga publicidad de los productos mediante las vías específicas de su sector de actividad²¹³, a pesar de que dicha forma de publicitar no se corresponda con la que realizan los distribuidores oficiales de la marca. No obstante, una excepción al respecto tiene lugar cuando el titular de la marca pueda probar que la publicidad que realiza el revendedor independiente menoscabe la reputación de la marca. *Ad ex.* cuando el revendedor coloca la marca en su folleto publicitario junto con otros productos que puede entrañar el riesgo de desvalorizar gravemente la imagen que el titular ha logrado transmitir con su signo en el mercado²¹⁴. Sin embargo, del mismo modo que se sostenía en el apartado anterior, cuan lujoso y prestigioso sea el producto y el tipo de publicidad realizada por el revendedor será lo que demuestre la necesidad de hacer valer la excepción al agotamiento en función de si dichas actuaciones son aptas o no para menoscabar o degradar la reputación de la marca.

84. En definitiva, para hacer valer este motivo son claves las circunstancias del caso porque son las que permiten hacer factible este motivo o no. Cuanto más lujosa sea una marca más fácil podría ser recobrar el *ius prohibendi*, ya que las técnicas de venta de estos productos son más necesarias para preservar el halo de *glamour* y prestigio.

²¹⁰ Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza (Secc. 4ª) de 20 de octubre de 2003, *Clarins Paris/Supermercados Sabeco*, núm. 558/2003, (AC 2003/1693), FD 5; Sentencia de la Audiencia provincial de Madrid (Secc. 28ª) de 5 de octubre de 2006, *Bulgar y Hevige Distribución S.L/Makro Autoservicio Mayorista S.A.*, núm. 140/2006, (JUR 2007,54756), FD 3º; Sentencia Audiencia Provincial de Alicante (sección 8ª), *L'oreal y otros/Univexva S.L.*, núm. 352/2008 de 14 octubre (JUR 2009,26671), FD 8.

²¹¹ STS de 22 de abril de 2006, nº 267/2016, ECLI:ES:TS:2016:1669, FD 6º.

²¹² Vid. F. CARBAJO CASCÓN, *La distribución selectiva...*, p. 188.

²¹³ STJCE de 4 de noviembre de 1997, C-337/95, *Parfums Christian Dior*, ECLI:EU:C:1997:517, apartado 46. Vid. P. MARTÍN ARESTI, "Art. 36, agotamiento...", pp. 598-600.

²¹⁴ STJCE de 4 de noviembre de 1997, C-337/95, *Parfums Christian Dior*, ECLI:EU:C:1997:517, apartado 47.

VI. Posibles vías de escape para proteger al *upcycling* frente a las infracciones marcarias desde el propio derecho de marcas

85. Estudiado el contenido del derecho de marca a su titular y una de sus excepciones más importantes, el agotamiento del derecho de marca, se puede afirmar que actualmente tal y como se concibe legalmente el derecho de marca en la UE y también de cómo se interpreta el *upcycling* tiene poca posibilidad de sobrevivir ante un pleito por infracción marcaria. Aunque cada caso de *upcycling* es peculiar, el riesgo de confusión o el daño a la reputación son ilícitos que el titular puede argumentar y probar con relativa facilidad cuando el *upcyclier* incorpora a su creación trozos de productos que se corresponden con la marca registrada de un tercero, no informa al consumidor de su relación con esa marca del tercero, el creador no incorpora su propio logo o signo distintivo y no aclara qué tipo de intervención ha realizado. Incluso cuando el derecho de marca está agotado, éste podría renacer con bastante probabilidad en base al argumento de la modificación del producto original tras su puesta en circulación en el mercado o por daño en la reputación de la marca.

86. Por lo tanto, ante este escaso margen de maniobra con el que contaría el creador de productos reutilizados cabe plantearse si habría alguna opción legal, incluso dentro del derecho de marcas, que evitase que el creador estuviese tan expuesto a una posible demanda por infracción marcaria ante tribunales europeos. La respuesta no es categórica, pero ha habido autores que han considerado que la licitud del *upcycling* podría derivarse del art. 14.1 en sus letras b y c RMUE²¹⁵. Es decir, que el *upcyclier* podría amparar el uso que hace la marca de un tercero en sus creaciones bien en que ese uso es sin carácter distintivo y sólo como mero elemento decorativo (art. 14.1 letra a RMUE) o bien que ese uso es como mera referencia (art. 14.1 letra b RMUE). Este apoyo al *upcycling* en base a las letras b y c del art. 14 RMUE puede ser bastante discutible debido a que el *upcyclier* debe centrar su argumento en que ese uso que hace de la marca del tercero no tiene carácter distintivo. Y para eso será importante que sus actos puedan probarlo, por ejemplo, una vía para hacerlo es incorporando su propio logo o marca. También esa incorporación del propio signo distintivo del *upcyclier* en la creación es especialmente relevante para probar que su actuación es leal²¹⁶. La cual se exige por el art. 14.2 RMUE. De hecho, éste es el aspecto que desde nuestro punto de vista, en algunos de los casos señalados en este trabajo puede faltar.

VII. La estrategia de litigación transfronteriza a tener presente por vulneración de una marca de la UE

1. Aproximación inicial

87. En el supuesto de que el titular de una marca de la UE considerara que mediante el *upcycling* se le estaría vulnerando su derecho de marca y quisiera tutelararlo, es necesario tener presente la estrategia procesal internacional a seguir. Es decir, se deberán resolver los tres interrogantes que surgen cuando un elemento extranjero existe en una situación privada. Estos serían: qué tribunales serían competentes para conocer del litigio, el Derecho aplicable a esa controversia, y una vez se cuente con una resolución judicial, en qué Estados podría desplegar efectos la misma. En esta parte del trabajo vamos a intentar dar respuesta a los dos primeros interrogantes.

2. Aspectos a tener presente para la determinación del tribunal de marca de la UE competente en casos de *upcycling*

88. Sobre la determinación de los tribunales internacionalmente competentes por vulneración de una marca de la UE es necesario tener presente lo siguiente:

²¹⁵ M. SENFLEBEN, “Fashion Upcycling and...”, pp. 7 - 9.

²¹⁶ *Ibidem*, p. 20.

89. Un primer aspecto a valorar en la determinación de los tribunales internacionalmente competentes sobre una infracción relativa a una marca de la UE es que el legislador europeo ha limitado los tribunales que podrían conocer del asunto. Es decir, ha establecido unas normas de competencia judicial internacional específicas para determinar qué tribunales pueden solucionar los asuntos en los que se ven afectados títulos de propiedad industrial unitarios como la marca de la UE, pero también aunque no sea objeto del presente estudio, el diseño comunitario o las obtenciones vegetales²¹⁷. De este modo, en relación a la competencia judicial internacional sobre asuntos en los que se debe dirimir la validez y/o la infracción de una marca de la UE es necesario tener presente lo siguiente:

- 1) Las normas que regulan la competencia judicial internacional en el RMUE (arts.125 a 133) son *lex specialis*²¹⁸ respecto a las reglas que se recogen en el reglamento 1215/2012 del *Parlamento europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil* (en adelante, Reglamento Bruselas I-bis)²¹⁹. En otras palabras, cuando se plantee un litigio para proteger una marca de la UE, los foros del Reglamento Bruselas I bis son subsidiarios. Esto significa que habrá que acudir, en primer lugar, a lo dispuesto en el RMUE, y en lo no regulado por estos foros, resultará de aplicación el Reglamento Bruselas I bis (salvo los preceptos expresamente excluidos por el art. 122 RMUE).
- 2) Cualquier tribunal no podría conocer de un asunto relativo a una marca de la UE. Como se ha señalado anteriormente, el legislador europeo ha limitado los tribunales que pueden conocer sobre la marca de la UE. De este modo, cada Estado ha designado y comunicado a la Comisión qué tribunales de su organigrama judicial son “tribunales de marca de la UE”²²⁰. En el caso de España, dichos tribunales son los juzgados de lo mercantil de Alicante *ex art.* 86 bis 4 LOPJ para conocer de los asuntos en primera instancia y la Audiencia Provincial de Alicante (sección 8ª) en virtud del art. 82.23º LOPJ para conocer en segunda instancia²²¹. Estos juzgados y tribunales españoles designados ostentan competencia exclusiva²²² y pueden extender su jurisdicción a todo el territorio nacional²²³.

²¹⁷ En el caso de los títulos de obtenciones vegetales comunitarios aunque también es un derecho unitario de propiedad industrial, el derecho europeo no ha exigido a los Estados miembros que creen unos tribunales específicos que conozcan en exclusiva de las acciones judiciales que afectan a estos títulos. Así, en el caso de las obtenciones vegetales comunitarias se deberá atender a lo dispuesto en el art. 101 del *Reglamento (CE) n° 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales* (DOCE n° 227 de 1 de septiembre de 1994). Para un mayor detalle sobre este particular *vid.*,

A.-L. CALVO CARAVACACA/J. RODRÍGUEZ RODRIGO, “Competencia y procedimiento en el ejercicio de acciones civiles sobre derechos de obtenciones vegetales”, en A. GARCÍA VIDAL, *Derecho de obtenciones vegetales*, Valencia, 2017, pp. 1051- 1109.

²¹⁸ STJUE de 5 de junio de 2014, C-360/2012, *Coty Germany*, ECLI:EU:C:2014:1318, apartado 27.

²¹⁹ DOUE L 351/1, de 20 de diciembre de 2012.

²²⁰ *Vid.* art. 123 apartado 1 y apartado 2 del Reglamento de marca de la UE.

²²¹ En relación a la denominación que realiza la LOPJ respecto del Juzgado de lo mercantil de Alicante y a la sección especializada de la Audiencia provincial de Alicante dos precisiones: 1) Aunque la LOPJ los denomina “juzgados de marca comunitaria” y “tribunal de marca comunitaria”, tras el Reglamento europeo 2015/2424 la denominación debe ser marca de la UE o marca de la Unión. 2) A pesar de que la LOPJ lo obvia en cómo nombra al juzgado de lo mercantil de Alicante y la sección 8ª de la Audiencia Provincial de Alicante, haciendo únicamente referencia a la marca de la UE, estos órganos jurisdiccionales españoles son competentes no sólo en materia de marca de la UE, también en todo lo relativo al diseño y dibujo comunitario. Sobre este particular *vid.*, A. GARCÍA VIDAL, *Las acciones civiles por...*, p. 130 y también *vid.*, J.A. GÓMEZ SEGADÉ, “Los juzgados de lo mercantil o de cómo el fin no justifica los medios”, en *Estudios sobre la Ley Concursal. Libro Homenaje a Manuel Olivencia*, Marcial Pons, Madrid, 2005, pp. 1359-1375.

²²² En atención al art. 124 del Reglamento de la marca de la UE, los tribunales de marcas de la UE tienen competencia para: “a) para cualquier acción por violación y –si la legislación nacional la admite– por intento de violación de una marca de la Unión;

b) para las acciones de comprobación de inexistencia de violación si la legislación nacional las admite;

c) para cualquier acción enablada a raíz de hechos contemplados en el artículo 11, apartado 2;

d) para las demandas de reconvencción por caducidad o por nulidad de la marca de la Unión contempladas en el artículo 128”.

²²³ A. GARCÍA VIDAL, *Las acciones civiles por...*, p. 130.

3. Los foros de competencia judicial internacional en el RMUE

90. Los foros de competencia judicial internacional para determinar qué juzgado de marcas de la UE tendría competencia única y exclusiva²²⁴ para conocer de las acciones civiles para proteger una marca de la UE serían los siguientes:

- 1) Foro de sumisión tácita (art. 125. 4 letra b RMUE).
- 2) Foro de sumisión expresa (art 124.4 letra a RMUE).
- 3) Foro del domicilio del demandado (art. 125.1 RMUE).
- 4) Foro del lugar del establecimiento del demandado (art. 125.1 RMUE).
- 5) Foro del lugar del domicilio del demandante (art. 125.2 RMUE).
- 6) Foro del lugar del establecimiento del demandante (art. 125.2 RMUE).
- 7) Foro del lugar donde se encuentra la oficina, es decir, la EUIPO (antes OAMI). La cual se encuentra en Alicante, España.
- 8) Foro del lugar donde se hubiere cometido o pudiera cometerse la infracción marcaria.

91. Un aspecto importante que se debe tener presente es cómo se relacionan estos foros entre sí. Así, cabe preguntarse si el demandante podría elegir cualquiera de estos foros de forma alternativa o si en realidad existe una relación jerárquica entre los mismos. La respuesta es compleja y merece una explicación pausada, ya que habría que atender a una combinación de ambos criterios. En otras palabras, de las sentencias del TJUE sobre la marca de la UE (pero también sobre diseño comunitario)²²⁵ se ha podido llegar a la conclusión de que la relación de algunos de estos foros es en cascada entre sí²²⁶ pero también hay alternatividad entre algunos de ellos²²⁷. En otras palabras, la relación de los siete primeros foros enunciados entre sí es en cascada o sucesiva²²⁸, debe primero comprobarse si concurre las circunstancias del primero foro y si no del segundo y así de forma sucesiva²²⁹. De este modo, si existe un acuerdo entre las partes sobre el tribunal al que acudir a litigar respecto a ese litigio que afecta a una marca de la UE, ese foro de sumisión expresa va a prevalecer sobre el foro del domicilio del demandado. Del mismo modo, sólo en el caso de que el demandado no esté domiciliado en un Estado miembro y tampoco ostente un establecimiento en un Estado miembro se podrá acudir al foro del domicilio del demandante. Sin embargo, la relación de algunos de estos foros enunciados (domicilio del demandado y domicilio del demandante) es alternativa con respecto al foro que hemos enunciado en último lugar relativo al lugar de la infracción marcaria. Así, los tribunales del lugar de la infracción son competentes para conocer de forma alternativa de los hechos cometidos en el Estado miembro donde se encuentra sito ese tribunal de marca de la UE. No obstante, este foro del lugar de la infracción, como vamos a estudiar posteriormente, es un foro que cuenta con límites, los cuales son: 1) Estos tribunales del lugar de la infracción sólo son competentes de las infracciones marcarias cometidas en el territorio del Estado miembro donde se encuentra sito ese tribunal; 2) Los tribunales competentes mediante este foro no pueden ser competentes para la declaración de no existencia de infracción de marca de la UE.

²²⁴ Conviene no olvidar que una consecuencia de esta exclusividad es que una sentencia de un tribunal de un tercer Estado que se pudiera dictar en relación a una marca de la UE no podría nunca desplegar efectos en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. Esto es así porque los tribunales designados como “tribunales de marca de la UE” ostentan competencia única y exclusiva, por lo que si normas de Derecho internacional privado de terceros Estados atribuyeran a sus tribunales nacionales competencia judicial internacional para asuntos que afectan a marcas de la UE podrían hacerlo pero sería poco efectivo, ya que en ningún caso conforme a las normas del Reglamento de la UE dichas sentencias de terceros Estados desplegarían efectos en España.

²²⁵ De hecho, lo expuesto en esta parte del trabajo en relación a los foros de competencia judicial internacional del RMUE puede ser también aplicable al art. 82 del Reglamento 6/2002 de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios (DOCE L 3, de 5 de enero de 2002).

²²⁶ STJUE de 13 de julio de 2017, C-433/2016, *Motoren Werke*, ECLI:EU:C:2017:550, apartado 40.

²²⁷ A.-L. CALVO CARAVACA/J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, *Tratado de Derecho internacional privado*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, p. 3735.

²²⁸ Vid. P.A. DE MIGUEL ASENSIO, “Competencia judicial de infracciones en línea de marcas de la Unión”, *La Ley la Unión Europea*, 2019, p. 12.

²²⁹ Algunos autores se han referido a esta relación como jerárquica, vid. G.N. HASSELBLAT, *European Union trade mark regulation. Article-by-article commentary*, “article 125”, Hart Publishing, 2018, pp. 1094-1103, en particular, p. 1095.

Un ejemplo práctico sobre cómo funcionan estos foros sería el siguiente: una empresa con sede en París LUXI BAGS es titular de una marca patrón de la UE que reproduce un conjunto de cuadros. La empresa francesa se ha dado cuenta de que hay una empresa portuguesa MODY con sede estatutaria en Lisboa que comercializa accesorios de moda en España y Portugal, especialmente bolsos y pequeña marroquinería donde incorpora trozos de tela y de cuero originales que proceden de productos de la empresa francesa y que se corresponden con la marca patrón que tiene registrada como marca de la UE. LUXI BAGS considera que, aunque se trata de productos originales de LUXI BAGS los que se incorporan a las nuevas creaciones de MODY, se confunde al consumidor sobre el origen del producto y se daña su reputación e imagen de marca. Por ese motivo, la empresa francesa se plantea acudir a los tribunales franceses a demandar a la empresa española porque son los tribunales de su domicilio como demandante y cree que sería posible en virtud de art. 125.2 del RMUE. Sin embargo, la empresa francesa se equivoca. Así, sus opciones serían: 1) Acordar el tribunal competente con el demandado. Si ambas partes quieren, podrían decidir a qué Estado miembro acudir a litigar; 2) Acudir a los tribunales portugueses de marca de la UE debido a que en Portugal se encontraría el foro del domicilio del demandado a su favor. Sólo en el caso de que no existiera ni domicilio del demandado ni establecimiento en ningún Estado miembro de la UE, se podría acudir al foro del domicilio del demandante. Y sólo en el caso de que no existiera ni domicilio ni establecimiento de demandado ni demandante en la UE se podría acudir al tribunal de marca de la UE en la que se encuentra la sede de la EUIPO, la cual se encuentra en Alicante (España). Pero éste no es el caso, ya que el demandado sí tiene domicilio en algún Estado miembro, en Lisboa; 3) El demandante podría basar su competencia en el foro del lugar de la infracción, por lo que se podría demandar en España en base a este foro, pero hay que tener presente que el tribunal español de marca de la UE sólo podría pronunciarse sobre la infracción marcaria que ha tenido lugar en España. En el caso de que la empresa francesa quisiera reclamar por todos los daños sufridos por esa marca de la UE tendría la opción de acudir al foro del domicilio del demandado, es decir, demandar ante tribunales portugueses.

4. Foro de la elección por las partes del tribunal competente

92. El art. 125.4 en sus letras a y b del RMUE permite que las partes que se vean envueltas en un litigio que afecta a una marca de la UE puedan elegir libremente el tribunal de marca de la UE del Estado miembro donde quieren acudir a litigar. Dicha elección de tribunal competente puede ser expresa o tácita. Las partes deberán atender a lo dispuesto en los arts. 25 (sumisión expresa) y 26 (sumisión tácita) del Reglamento Bruselas I bis para llevar a cabo una elección de foro válida²³⁰.

5. Foro del domicilio del demandado

A) Introducción

93. En el caso de que las partes no hayan elegido de forma expresa o tácita el tribunal de marca de la UE competente para conocer de su asunto o dicha elección no sea válida, es necesario atender al foro del domicilio del demandado. El art. 125.1 RMUE recoge el clásico foro del domicilio del demandado. En otras palabras, el tribunal con competencia judicial internacional para conocer de un asunto relativo a la validez o a declaración o no declaración una infracción de una marca de la UE será del del Estado donde el demandado tiene su domicilio. Este foro se rige por lo dispuesto en el citado precepto (art. 125.1 RMUE) del Reglamento de la marca de la UE, pero también se aplica de forma subsidiaria el Reglamento Bruselas I bis (art. 122.1 RMUE).

²³⁰ Para un mayor detalle sobre estos foros *vid.* sin carácter exhaustivo en la doctrina española, A. -L. CALVO CARAVACA/J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, *Tratado de Derecho ...*, pp. 2625-2679; y en la extranjera, U. MAGNUS, “Article 25”, en U. MAGNUS/P. MANKOWSKI, *Brussels I bis Regulation*, Ottoschmidt, Köln, 2016, pp. 584-669.

94. La competencia de los tribunales designados como marca de la UE y que ostenten este foro basado en el domicilio del demandado pueden resolver la infracción de una marca en relación a hechos cometidos en cualquier Estado miembro. Es decir, porque los hechos que dan lugar al litigio hayan sucedido en otro Estado miembro no implica que un tribunal de otro Estado miembro si tiene foro no pueda conocer del asunto. Una de las consecuencias de este principio es que las resoluciones dictadas por los tribunales de marca de la UE de los Estados miembros van a desplegar efectos en cualquier otro Estado miembro²³¹.

B) La determinación del “domicilio” del demandado a la luz del Reglamento Bruselas I bis

95. Un aspecto importante para la aplicación de este foro es la determinación del domicilio del demandado. Debido a que el RMUE no recoge nada al respecto debe aplicarse lo dispuesto en el Reglamento Bruselas I bis para la determinación del domicilio del demandado. Para ello el Reglamento Bruselas I bis tiene dos preceptos específicos. En el caso de las personas físicas, la norma aplicable es el art. 62 Reglamento Bruselas I bis. En el supuesto de las personas jurídicas, es necesario acudir al art. 63 Reglamento Bruselas I bis. La diferencia entre determinar el domicilio de persona física y persona jurídica en el Reglamento Bruselas I bis no es baladí. Esto es así porque mientras que para persona jurídica existe un concepto propio en el texto del Reglamento. No sucede así para las personas físicas. Un juez al igual que un demandante que quiera saber si un posible demandado está domiciliado en un Estado europeo concreto deberá acudir a las normas nacionales del ese Estado. Así, en el caso del ordenamiento jurídico español, será necesario acudir al art. 40 del Código Civil (en adelante CC). Una persona tiene su domicilio civil en España cuando reside habitualmente en España. El citado art. 40 CC no define residencia habitual, para ello se debe acudir a la jurisprudencia del Tribunal Supremo²³². De este modo, una persona ostenta su residencia habitual en España cuando se cumplen dos requisitos²³³: 1) La persona tiene presencia física en España; 2) La persona tiene intención de permanecer en España. Así, si el demandado está empadronado o no en España, o si su residencia es desde un punto de vista administrativo ilegal, no es relevante²³⁴. Lo importante es si la persona física en España reside con habitualidad y tiene esa voluntad de permanecer en ese lugar. Por lo tanto, los jueces españoles para determinar su competencia judicial en virtud del art. 4 Reglamento Bruselas I bis deben aplicar el art. 40 CC para determinar la residencia habitual y no el art. 50 LEC. Esta norma es para determinar la competencia territorial de los tribunales españoles pero una vez que éstos ostentan competencia judicial internacional.

96. Estudiado los criterios a tener presente para considerar cuando una persona física está domiciliada en España, cabe preguntarse qué sucede si el demandado no está domiciliado. En ese caso el juez español de marca de la UE no podrá declararse internacionalmente competente en virtud del art. 125.1 RMUE y para saber si está domiciliado en otro Estado que no es España deberá aplicar las normas internas de ese Estado donde considera que podría estar domiciliado el demandado.

97. En el caso de las personas jurídicas es más sencillo. El art. 63 Reglamento Bruselas I bis desarrolla un concepto de domicilio propio. Así, una persona jurídica estará domiciliada en un Estado miembro cuando bien su sede estatutaria, o su administración central o su centro de actividad principal se encuentre en dicho Estado. Esta noción material de domicilio es amplia con el fin de facilitar la litigación transfronteriza, lo cual fomenta la tutela judicial efectiva.

²³¹ *Vid.*, A. GARCÍA VIDAL, *Acciones civiles por...*, p. 134.

²³² A. -L. CALVO CARAVACA/J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, *Tratado de Derecho...*, p. 1245.

²³³ STS 21 noviembre 2017, 4113/2017, ECLI:ES:TS:2017:4113, FD 5º.

²³⁴ STS 15 noviembre 1991; STS 13 julio 2022, 622/1996; STS 22 marzo 2001.

6. Foro del establecimiento

A) Aproximación inicial

98. El art. 125.1 del RMUE señala que en el caso de que el demandado no esté domiciliado en un Estado miembro será necesario tener presente si tiene un establecimiento en un Estado miembro. Este foro del establecimiento sólo entra en escena en ausencia de domicilio del demandado en el sentido establecido por el Reglamento Bruselas I bis²³⁵.

B) El término “establecimiento” de una empresa en atención Reglamento de marca de la UE

99. Como se ha señalado anteriormente, en el caso de que el demandado no tenga su domicilio en un Estado miembro se deberá precisar si tiene un establecimiento en algún país de la UE. Sin embargo, el RMUE no define qué debe entenderse por establecimiento. Así, es necesario acudir a la interpretación que ha realizado el TJUE sobre este particular, la cual no coincide exactamente con lo establecido en relación al Reglamento Bruselas I bis²³⁶. De este modo, para el alto tribunal europeo²³⁷, una sociedad filial de segundo grado de una empresa matriz no domiciliada en un Estado miembro podría ser el establecimiento de una empresa en el sentido del art. 125.1 RMUE siempre que esa filial sea un centro de operaciones estable y permanente en el Estado miembro en el que se encuentra y esa continuidad le permita el desarrollo de una actividad comercial que se pueda manifestar de forma duradera como una prolongación de la empresa matriz²³⁸.

100. Por lo tanto, esta interpretación que lleva a cabo el TJUE hace que resulte irrelevante para considerar que existe establecimiento en un Estado miembro en virtud del art. 125.1 del RMUE: i) Que el establecimiento así considerado haya participado o no en la vulneración de la marca²³⁹; ii) Que la sociedad tenga personalidad jurídica propia²⁴⁰; iii) que la sociedad establecida en ese Estado miembro sea una filial directa o de segundo grado, siempre que tengan lugar los requisitos indicados por el TJUE²⁴¹.

101. La consecuencia de esta interpretación amplia del término establecimiento podría implicar que una empresa sin domicilio en un Estado miembro tuviera más de un establecimiento en la UE. Esto daría lugar a que el demandante pudiera especular sobre dónde interponer la demanda, dando lugar al *forum shopping*²⁴². Sin embargo, esto también puede suceder con el concepto de domicilio. El mayor riesgo que plantean estos escenarios de pluralidad de establecimientos/domicilios es el riesgo de resoluciones contradictorias, pero para evitarlo existen las reglas de litispendencia. Así, el posible coste en términos procesales de esta interpretación amplia de establecimiento se vería compensado por el beneficio que implica para el demandado poder defenderse ante un tribunal próximo.

²³⁵ STJUE de 18 de mayo de 2017, C-616/15, *Hummel Holding*, C-617/15, ECLI:EU:C:2017:390, apartado 32.

²³⁶ STJUE de 18 de mayo de 2017, C-616/15, *Hummel Holding*, C-617/15, ECLI:EU:C:2017:390, apartado 25. En relación al Reglamento Bruselas I bis, el TJUE ha interpretado el concepto de establecimiento en diferentes sentencias tales como STJCE de 22 de noviembre de 1978, as. 33/78, *Somafer*, ECLI:EU:C:1978:205, apartados 11 a 13 o la STJUE de 19 de julio de 2012, C-151/11, *Mahamdia*, ECLI:EU:C:2012:491, apartado 48. *Vid.* también, G.N. HASSELBLAT, *European Union trade mark regulation...*, p. 1098.

²³⁷ STJUE de 18 de mayo de 2017, C-616/15, *Hummel Holding*, ECLI:EU:C:2017:390.

²³⁸ STJUE de 18 de mayo de 2017, C-616/15, *Hummel Holding*, ECLI:EU:C:2017:390, apartado 41.

²³⁹ *Idem*, apartado 40.

²⁴⁰ STJUE de 15 de diciembre de 2011, C-384/10, *Voogsgeerd*, ECLI:EU:C:2011: 842, apartado 54.

²⁴¹ STJUE de 18 de mayo de 2017, C-616/15, *Hummel Holding*, ECLI:EU:C:2017:390, apartado 39.

²⁴² A. GARCÍA VIDAL, *Acciones civiles por...*, p. 135 y p. 138.

7. Foro del domicilio del demandante

102. En atención al art. 125.2 del RMUE, en el caso de que el demandado no tuviera ni su domicilio ni tampoco un establecimiento en un Estado miembro el tribunal competente será el del domicilio del demandante. Esta previsión permite que el RMUE se aplique incluso aunque el demandado no esté domiciliado en un Estado miembro, a diferencia de lo que sucede en términos generales en relación al Reglamento Bruselas I bis. Y esa particularidad tiene todo el sentido debido en los litigios sobre validez e infracción de una marca de la UE debido a que la conexión del litigio con la UE no se deriva en realidad del domicilio del demandante sino de la infracción de un derecho unitario (en este caso una marca de la UE) cuya protección resulta por igual en todos los Estados miembros, y por lo tanto, también se puede proteger el derecho en Estado miembro donde el demandante tiene su domicilio²⁴³.

103. Un ejemplo permitirá entender mejor este foro. Imaginemos que la marca TIMEON, marca denominativa de la UE registrada para la clase 9 y que se utiliza por su titular principalmente para relojes, está siendo presuntamente violada por una empresa con sede en el Estado de Delaware (EE.UU.) y que opera en Europa a través de internet. TIMEON pertenece a una empresa española con sede en Madrid. La posible infracción se basaría en que la empresa estadounidense cambia a los relojes con la marca TIMEON, la cual es renombrada en mundo entero, las correas originales por unas llamativas y de colores muy variados. El titular de la marca de la Unión quiere evitar que se comercialicen en Europa estos productos que crea la empresa americana con parte de sus productos porque considera que se confunde al consumidor sobre el origen del producto y se le daña su reputación al ponerle a su reloj una correa de calidad inferior que en nada se parece a la original de los relojes de su marca. Para poder lograr su objetivo tiene que plantearse ante qué tribunal europeo plantear su demanda por infracción marcaria en atención al art. 125 del RMUE. Así, en defecto de sumisión (expresa o tácita), habría que acudir al foro del domicilio del demandado, en su defecto, se debería buscar un establecimiento del demandado en la UE conforme a los criterios establecidos por el TJUE, y sólo en el caso de que no concurriera, la opción sería acudir al foro del domicilio del demandante. Este foro podría ser utilizado en este caso que planteamos, lo que implicaría que el demandante pudiera interponer una demanda por infracción de su marca de la UE ante tribunales españoles. La conexión de este tribunal con el litigio no es tanto por el hecho de que el demandante tiene su domicilio en España sino porque se infringe una marca de la UE que se protege en todos los Estados miembros y también en el Estado donde el demandante tiene su domicilio.

8. Foro del lugar de la infracción

A) Aspectos característicos de este foro

104. El art. 125.5 del RMUE establece que serán competentes para conocer de acciones para proteger una marca de la UE los tribunales del lugar en el que se hubiera cometido el hecho que dar lugar a la infracción marcaria o el intento de infracción. En un primer momento podemos llegar a la conclusión de que este foro es el “del lugar del daño” del art. 7.2 del Reglamento Bruselas I bis. Sin embargo, aunque pueden parecerse, no es el mismo foro, de su tenor literal ya se pueden advertir que presentan diferencias, siendo una de sus consecuencias que la doctrina jurisprudencial del TJUE sobre el art. 7.2 no pueda aplicarse de forma automática al art. 125.5 del RMUE²⁴⁴.

105. Respecto del foro del lugar de la infracción recogido en el art. 125.5 se podrían destacar cuatro aspectos:

²⁴³ Vid. al respecto, P.A. DE MIGUEL ASENSIO, “Competencia judicial de infracciones en línea de marcas de la Unión”, *La Ley la Unión Europea*, 2019, nº 76, p. 4.

²⁴⁴ STJUE de 5 de junio de 2014, C-360/12, *Coty Germany*, ECLI:EU:C:2014:1318, apartado 32.

- 1) Este foro opera como alternativo en relación al foro del domicilio del demandado²⁴⁵. El demandante podrá litigar para proteger su marca de la UE en base a uno (foro del lugar de la infracción) u otro (foro del domicilio del demandado) en función de la estrategia procesal internacional que desee seguir. No obstante, el demandante no podrá acumular acciones de ambos foros ante un mismo tribunal²⁴⁶.
- 2) Este foro no puede utilizarse cuando lo que se pretende es que el juez dicte una sentencia en la que se declare que no existe infracción²⁴⁷. De este modo, para este foro se aplica de forma exclusiva el art. 125.5 que excluye de forma expresa las “*acciones de declaración de inexistencia de violación de marca de la Unión*”. Por lo tanto, al art. 125.5 no se le podría aplicar lo dispuesto por el TJUE en el asunto *Folien Fisher* donde se considera que un juez competente vía art. 7.2 del Reglamento Bruselas I bis puede pronunciarse sobre acciones en las que se persigue la declaración de inexistencia de responsabilidad extracontractual²⁴⁸.
- 3) Este foro sólo permite que el tribunal se pronuncie sobre los hechos que infringen la marca que tienen lugar en su territorio (art. 126.2 RMUE)²⁴⁹. El juez competente mediante este foro no puede determinar la infracción por hechos cometidos fuera de su Estado. Esto hace que se aplique la conocida como tesis del mosaico²⁵⁰ desarrollada por el TJUE en relación al art. 7.2 del Reglamento Bruselas I bis para los ilícitos pluralizados²⁵¹. No obstante, conviene no olvidar que un juez en base a este foro también podría pronunciarse sobre la nulidad de una marca, cuya declaración como afecta a un derecho unitario, presentará efectos en el conjunto de Estados miembros²⁵².
- 4) Para determinar la competencia judicial internacional mediante este foro es irrelevante el lugar donde se produzcan los efectos de esa violación marcaria, lo importante es el lugar de los hechos que causan la violación. De este modo, este foro del art. 125.5 del RMUE no va a otorgar competencia tanto al tribunal del lugar de los hechos como al tribunal del lugar donde esa infracción marcaria produce efectos²⁵³. Esto es así porque el art. 125.5 sólo otorga competencia judicial internacional al tribunal de marca de la UE del lugar de los hechos, al tribunal del lugar del origen de la actividad²⁵⁴. La explicación es que este foro del lugar de la infracción que se recoge en el RMUE (a diferencia del Reglamento Bruselas I bis) requiere un comportamiento activo del autor de esa infracción, no siendo relevante para determinar la competencia judicial internacional el lugar donde esa infracción marcaria causa efectos²⁵⁵.

106. Un ejemplo permitiría entender mejor el funcionamiento de este foro. Una empresa con sede en Italia tiene registrada como marca de la UE un estampado como marca patrón. Este estampado está

²⁴⁵ STJUE de 5 de septiembre de 2019, C-172/18, *AMS Neve*, ECLI:EU:C:2019:674, apartados 37 y 38.

²⁴⁶ *Ibidem*, apartado 41.

²⁴⁷ En la doctrina *vid.*, P.A. DE MIGUEL ASENSIO, “Competencia judicial de...”, p.4 ;A. GARCÍA VIDAL, *Acciones civiles por...*, p. 144. En la jurisprudencia del TJUE en relación al diseño comunitario pero perfectamente aplicable a la marca de la UE *vid.*, STJUE de 13 de julio de 2017, C-433/2016, *Motoren Werke*, ECLI:EU:C:2017:550, apartado 42.

²⁴⁸ STJUE de 25 de octubre de 2012, C-133/11, *Folien Fischer*, ECLI:EU:C:2012:226, apartado 52.

²⁴⁹ P.A. DE MIGUEL ASENSIO, *Derecho privado de internet*, Civitas, Madrid, 2022, p. 893.

²⁵⁰ En base a esta tesis la víctima tiene la posibilidad de reclamar una indemnización en atención al art. 7.2 del Reglamento Bruselas I bis en el Estado donde ha sufrido los daños. Dicho tribunal sólo podrá conocer en relación a los daños que han tenido lugar en ese país. Si la víctima sufre daños en diferentes países debería reclamar Estado por Estado. De ahí el nombre de “mosaico”, la litigación país por país da lugar a un mosaico. En el supuesto de que se trata de un ilícito plurilocalizado pero a la vez también de un ilícito a distancia, el perjudicado tendría dos opciones: 1) litigar ante el tribunal del Estado miembro del origen del hecho causal. La víctima podría reclamar ante dicho tribunal los daños producidos en todos los países del mundo; 2) litigar Estado miembro por Estado miembro en función de donde se ha producido el daño. Sobre este particular *vid.*, A. -L. CALVO CARAVACA / J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, *Tratado de Derecho...*, pp. 3840-3841.

²⁵¹ Sobre esta tesis, para las sentencias más representativas del TJUE *vid.*, STJUE 7 de marzo de 1995, C-68/93, *Shevill*, ECLI:EU:C:1995:61, apartado 32; STJUE 27 de septiembre de 1988, as.189/87, *Kalfelis*, ECLI:ES:C:1988:459, apartado 21.

²⁵² A. GARCÍA VIDAL, *Acciones civiles por...*, p. 144.

²⁵³ STJUE de 5 de junio de 2014, C-360/12, *Coty Germany*, ECLI:EU:C:2014:1318, apartado 32.

²⁵⁴ P.A. DE MIGUEL ASENSIO, *Derecho privado de...*, p. 887.

²⁵⁵ STJUE de 5 de junio de 2014, C-360/12, *Coty Germany*, ECLI:EU:C:2014:1318, apartado 34.

registrado como marca para la clase 25 y la empresa italiana lo usa sobre todo para bolsos y blusas. La empresa italiana se ha dado cuenta de que hay una empresa con sede en Portugal que coge sus blusas y esos estampados los recorta y los pega en otros productos de pequeña marroquinería y accesorios, comercializándolos como productos de *upcycling* y vinculando sus creaciones con la moda sostenible. La empresa portuguesa vende estos productos en España mediante una tienda física sita en Marbella. Si el titular de la marca se decidiera a interponer una demanda por infracción marcaría podría demandar a la empresa portuguesa ante tribunales españoles por concurrir el foro del art. 125.5 del RMUE. España es el lugar donde se han producido los hechos que dan lugar a la violación de la marca de la UE. El infractor ha llevado a cabo un comportamiento activo (la venta de productos derivados de *upcycling*) en el territorio español. El tribunal de marca de la UE español sólo podría pronunciarse sobre los hechos ocurridos en España, si existen más violaciones ocurridas en otros territorios europeos, el juzgador español no podría pronunciarse en virtud de este foro. El demandante debe tener presente que existe también la posibilidad de acudir al foro del domicilio del demandado, y que acudir al foro del lugar de la infracción de la marca o al foro del domicilio del demandado dependerá de la estrategia procesal que decida seguir para defender su derecho de marca.

B) La infracción de una marca de la UE mediante internet

107. En el caso de la infracción de una marca de la UE por internet se debe tener en cuenta que en atención al art. 125.5 se podría llevar a cabo una acción por infracción marcaría ante el tribunal de marca de la UE del Estado miembro donde el presunto infractor dirige la publicidad o las ofertas de venta a los consumidores de un Estado miembro y que estén disponibles en un sitio web²⁵⁶. El TJUE ha modulado esa exigencia de “actuación activa” del infractor para poder aplicar este foro del art. 125.5 en las infracciones por internet centrándose en un aspecto intermedio: el tribunal del lugar hacia donde se dirige la publicidad y oferta de los productos que venden por internet²⁵⁷. Decimos que el TJUE ha optado en su interpretación por el término medio porque exigir la mera accesibilidad a una web desde un Estado miembro considera que es una conexión insuficiente en el caso de la marca de la UE²⁵⁸ pero requerir al titular, para aplicar este foro del art. 125.5, que identifique el lugar donde el infractor toma las decisiones y medidas técnicas que dan lugar a la infracción de la marca de la UE podría resultar demasiado exigente para el titular de la marca²⁵⁹. Por lo tanto, en relación a la venta de productos en línea que presuntamente infringen una marca de la UE, los tribunales competentes en virtud del art. 125.5 RMUE serían los tribunales del Estado miembro donde se encuentren los consumidores a los que va dirigida la oferta y publicidad de una web con independencia de que el responsable de ese sitio web esté establecido en ese Estado miembro y tomo desde ese último Estado las decisiones y medidas relativas al contenido y difusión del sitio web²⁶⁰.

9. La determinación del Derecho aplicable

108. Como ya se ha venido estudiando, la marca de la UE se regula por lo dispuesto en el RMUE. Sin embargo, este instrumento legal internacional no lleva a cabo una regulación exhaustiva. Hay aspectos que quedan sin regular²⁶¹ y esto hace que sea necesario que se deba tener en cuenta una

²⁵⁶ STJUE de 5 de septiembre de 2019, C-172/18, *AMS Neve*, ECLI:EU:C:2019:674, apartado 65. En la doctrina *vid. sin carácter exhaustivo*, E. CASTELLANOS RUIZ, “Determinación de la competencia judicial internacional en materia de infracción de propiedad intelectual en internet”, en J. J. CASTELLÓ PASTOR, *Desafíos jurídicos ante la integración digital aspectos europeos e internacionales*, Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, 2021, pp. 263-285; P.A. DE MIGUEL ASENSIO, *Derecho privado de...*, p. 893; A. GARCÍA VIDAL, *Acciones civiles por...*, pp. 147 a 147.

²⁵⁷ STJUE de 12 de julio de 2011, C-324/09, *L’Oreal vs. Ebay*, ECLI:EU:C:2011:474, apartado 63.

²⁵⁸ No así en el caso de la infracción de marca nacional donde el TJUE lleva a cabo una interpretación más amplia permitiendo que la mera accesibilidad al material infractor sea un criterio que atribuya competencia judicial internacional en virtud del art. 7.2 del Reglamento Bruselas I bis. *Vid. al respecto*, STJUE de 19 de abril de 2012, C-523/10, *Wintersteiger*, ECLI:EU:C:2012:220, apartado 39; STJUE de 3 de octubre de 2013, C-170/12, *Pinckney*, ECLI:EU:C:2013:635 apartado 42.

²⁵⁹ STJUE de 5 de septiembre de 2019, C-172/18, *AMS Neve*, ECLI:EU:C:2019:674, apartado 51.

²⁶⁰ *Ibidem*, apartado 65.

²⁶¹ No se recoge en el RMUE normativa relativa a sanciones, por ejemplo.

normativa que complete la regulación establecida en el RMUE. Pero conviene no olvidar que al tratarse de un derecho unitario, cuya protección y efectos son los mismos en todos los Estados miembros, la norma que determine ese derecho complementario también debe tener un alcance territorial europeo y ser aplicable en todos los Estados miembros. Así es como entra en escena el art. 8.2 del *Reglamento (CE) n.º 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de julio de 2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales* (en adelante, Roma II)²⁶².

109. El art. 8.2 del Reglamento Roma II establece una regla específica para determinar el Derecho aplicable en relación a las infracciones que afecten a un derecho unitario como es el caso de la marca de la UE, pero también el diseño comunitario y las obtenciones vegetales²⁶³. Este precepto es una norma de conflicto universal aplicable en todos los Estados miembros con excepción de Dinamarca que persigue ofrecer una regulación complementaria a la específica que regula el derecho de propiedad industrial unitario, en el caso de la marca de la UE, el RMUE.

El punto de conexión que se recoge en el citado art. 8.2 del Reglamento Roma II es el del “país en el que se haya cometido la infracción”. Este precepto presenta dificultades para su interpretación especialmente en dos tipos de supuestos²⁶⁴: 1) infracciones que tienen lugar en internet; 2) infracciones plurilocalizadas, es decir, que se producen en varios países.

A la hora de interpretar el art. 8.2 del Reglamento Roma II varios aspectos se deben tener presentes.

El primero, tal y como ha señalado el TJUE, es que el art. 8.2 del Reglamento Roma II se interpreta de forma autónoma respecto del art. 4.1 del mismo Reglamento europeo²⁶⁵. Esto es así porque el art. 8.2 es una regla específica de la conexión general “ley del lugar del daño” que se recoge en el art. 4.1 del Reglamento Roma II²⁶⁶.

El segundo es que las violaciones de marca de la Unión suelen normalmente ser ilícitos a distancia y en los que al infractor se le reprocha más de una infracción. Que se trate de un ilícito a distancia implica que el país del origen de la infracción y el país donde se producen los daños como consecuencia de esa infracción difieran. El hecho de que se le imputen al infractor distintos usos ilícitos de la marca puede implicar que las mismas se localicen en diferentes Estados. Este escenario puede dar lugar a que diferentes leyes estatales sean llamadas a aplicarse a la infracción de una misma marca de la UE. La aplicación de varias leyes conlleva un aumento considerable de los costes del litigio (las partes deben informarse sobre el derecho extranjero, debe ser probado, etc.) lo que conlleva una menor previsibilidad jurídica.

De este modo, el TJUE ha interpretado que el “país en el que se haya cometido la infracción” (art. 8.2 Reglamento Roma II) sería el lugar en el que se pueda localizar el hecho generador del daño²⁶⁷. Es decir, el lugar en el que se ha cometido el acto que da lugar a la infracción²⁶⁸. Esta forma de interpretar el art. 8.2 permite que se ahorren costes y aumente la seguridad jurídica.

La clave es poder detectar esa infracción inicial, el origen de la misma, siendo indiferente cada actuación que se le pueda reprochar al demandado. Así, es necesario tener una visión en conjunto, y para eso, se debe tener presente la actitud global del demandado²⁶⁹.

Con el fin de facilitar la interpretación de este art. 8.2, el TJUE ha establecido unas líneas de interpretación para casos habituales. Los supuestos sobre los que se pronuncia el tribunal de Luxemburgo serían dos:

- 1) La venta por internet de productos que infringen un derecho de marca de la UE a través de una web que va dirigida a clientes situados en varios Estados europeos²⁷⁰. En este escenario,

²⁶² DOUE L 199/40, de 31 de julio de 2007.

²⁶³ STJUE de 27 de septiembre de 2017, C 24/16 y C 25/16, *Nintendo*, EU:C:2017:724, apartado 93

²⁶⁴ P.A. DE MIGUEL ASENSIO, “Competencia judicial de...”, p. 6.

²⁶⁵ STJUE de 27 de septiembre de 2017, C 24/16 y C 25/16, *Nintendo*, EU:C:2017:724, apartado 94.

²⁶⁶ P.A. DE MIGUEL ASENSIO, “Competencia judicial de...”, p. 6.

²⁶⁷ STJUE de 27 de septiembre de 2017, C 24/16 y C 25/16, *Nintendo*, EU:C:2017:724, apartado 98.

²⁶⁸ *Ibidem*.

²⁶⁹ *Idem*, apartado 103.

²⁷⁰ STJUE de 27 de septiembre de 2017, C 24/16 y C 25/16, *Nintendo*, EU:C:2017:724, apartado 107.

el TJUE considera que en atención al art. 8.2 del Reglamento Roma II “la ley del lugar del daño” es aquella que se corresponde con el Estado donde se ha iniciado el proceso de publicación de la oferta de venta por parte del operador en una web de su propiedad²⁷¹.

- 2) El transporte de productos, que infringen supuestamente un derecho de marca de la UE, por parte de un operador tercero que no es titular de la marca. Este operador transportaría esos productos a un país diferente del que está establecido. Para este tipo de supuestos, el TJUE considera que “la ley del lugar del daño” sería la del país donde se produce el acto de infracción inicial, es decir, habría que atender al origen del comportamiento reprochado²⁷².

110. Una vez se llegue a ese Derecho estatal aplicable a la infracción de marca de la UE no hay que olvidar que su posición es de complemento, se aplicará en todo aquello a lo que el RMUE no regule.

111. Un ejemplo práctico permitiría entender mejor este punto de conexión del art. 8.2 del Reglamento Roma II. Imaginemos que una empresa con sede en Dublín que fabrica y comercializa prendas de vestir y accesorios de moda por toda Europa y que es muy conocida a lo ancho y largo del mundo tiene registrada una marca de la UE figurativa en la que se puede ver como se entrelazan dos letras U. Esta empresa irlandesa se ha dado cuenta de que hay una empresa con sede en Madrid que está utilizando botones originales donde aparece la marca de la UE de la empresa irlandesa para crear joyas. La empresa española crea esas joyas en donde incorpora los botones originales de la firma irlandesa en España y las vende en un sitio web al que se puede acceder en idioma español e inglés y desde cualquier país de la UE. La empresa irlandesa se está planteando litigar ante tribunales españoles, pero tiene dudas en cuanto al derecho aplicable a esta infracción de su marca de la UE. En relación a este caso la empresa demandante debería tener presente varios aspectos: 1) El derecho de marca de la UE es un derecho unitario de propiedad industrial europeo que se regula principalmente en el RMUE; 2) Para las cuestiones relativas a la infracción de un derecho de marca de la UE no reguladas por el propio Reglamento se debe tener presente el art. 8.2 del Reglamento Roma II; 3) El Derecho aplicable en atención al punto de conexión que establece esta norma será el del Estado “del lugar del daño”. Una marca de la UE, como sucede en este caso, puede ser lesionada en diferentes Estados miembros a la vez debido a que su protección es panaeuropea. Sin embargo, la clave es detectar el lugar del daño inicial, teniendo presente la actitud del presunto infractor de forma global. En este caso que plantemos ese lugar del daño inicial sería España. Esto es así porque España se corresponde con el lugar de la creación de las joyas, el cual podría ser un factor importante en los casos de *upcycling*. No obstante, al comercializar los productos mediante internet, también hay que tener presente cuál es el Estado donde se ha iniciado el proceso de publicación de la oferta de venta por parte del operador en una web de su propiedad, pudiendo ser ese Estado España. De este modo, se podría afirmar que el derecho aplicable a esta posible infracción por *upcycling* podría ser el español.

VII. Conclusiones

112. Para concluir este trabajo consideramos que sería necesario poner de manifiesto las siguientes conclusiones:

113. Primera. El *upcycling* es una técnica actual que permite que productos usados puedan tener una segunda vida. El verdadero valor de estos productos creados mediante el *upcycling* es la creatividad de su autor. Éste mediante su imaginación y su inventiva desarrolla nuevos productos de otros ya usados cuyo destino sin esa creatividad hubiera sido acabar en la basura.

Sin embargo, algunos de los asuntos que hemos puesto de manifiesto en el presente trabajo, todos ellos desarrollados ante tribunales estadounidenses, no reflejan que lo relevante sea la creatividad sino la incorporación de marcas ajenas a productos muy simples. Por lo tanto, una de las conclusiones

²⁷¹ *Ibidem*, apartado 108.

²⁷² *Idem*, apartado 109.

a las que llegamos es que algunos de los asuntos mencionados no serían propiamente *upcycling* debido a que la creatividad que realiza su autor es nula. A nuestro parecer, no se persigue tanto la reutilización de un producto ya usado sino a un producto corriente añadirle una firma de lujo sin consentimiento del titular bajo el paraguas de la sostenibilidad. En estos casos el valor del producto “reutilizado” viene por la incorporación de parte de un producto donde aparece en mayor o menor medida la marca de una firma de moda muy conocida. De este modo, utilizar productos originales de firmas renombradas e incorporarlos a productos tan simples como una cartera, un bolso o una chaqueta vaquera no es verdaderamente *upcycling*, pudiendo afirmar incluso que estamos más ante actos de *greenwashing*. Actuaciones que incluso de considerarse *greenwashing* podrían considerarse contrarias a la competencia desleal²⁷³.

114. Segunda. En el supuesto de que haya creatividad en el producto posterior y podamos hablar de verdadero *upcycling* hay que tener presente si existe colaboración entre el titular de la firma y el que realiza el *upcycling*. Un primer paso podría ser buscar esa colaboración, ponerlo en conocimiento de la firma. No obstante, es muy probable que la firma no lo otorgue debido a que son muy reticentes (especialmente las firmas de lujo) a colaboraciones que pudieran menoscabar la imagen de la marca.

En el caso de que no exista tal colaboración se debería advertir al consumidor de la forma más clara posible, bien mediante la web en la que se ofertan los productos, bien mediante las etiquetas de los propios productos cuál es el origen de producto y qué relación hay con la marca que se incorpora. Un *disclaimer* no siempre implica que no exista infracción del derecho de marca, ya que no en todo caso evita que la confusión del consumidor, pero es un punto de partida importante en la defensa de un creador de productos mediante *upcycling*.

115. Tercera. El derecho de marca faculta al titular que pueda evitar que terceros sin su consentimiento utilicen en el tráfico económico una marca igual o similar para comercializar productos idénticos o similares a los que comercializa el titular creando riesgo de confusión o de asociación en el consumidor.

Sin embargo, este derecho no es absoluto y no todos los usos de terceros de marcas ajenas se pueden prohibir. Así, se puede afirmar como hemos estudiado, que el derecho de marca en la UE (también en otras jurisdicciones como en EE.UU.) cuenta con límites con el objetivo principalmente de proteger la libre competencia y en el caso de la UE el mercado único europeo. Uno de esos límites es el agotamiento del derecho de marca. Este principio permite que el titular no pueda oponerse a la reventa de sus productos una vez ya se han comercializado en el EEE bien por el titular de la marca o por un tercero con su consentimiento. Así, la justificación legal del *upcycling* podría quedar amparada por el agotamiento. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, no sería así en muchos supuestos de *upcycling*. Al menos con la interpretación actual que existe del agotamiento y de sus excepciones. Como se ha analizado, el agotamiento del derecho de marca cuenta con determinadas excepciones que hacen que el titular pueda recuperar su *ius prohibendi*. Estas excepciones al agotamiento persiguen en gran medida proteger las funciones de la marca, como la función de indicación del origen, la función de calidad, de comunicación y de condensación del *goodwill*. De este modo, habría que estar al caso concreto para saber si el *upcycling* particular que analizamos una vez el derecho de marca se ha agotado hace renacer el derecho de marca.

Así, consideramos que será clave determinar si estamos ante una creación novedosa donde la marca que se utiliza es algo auxiliar, complementario, un elemento decorativo más donde verdaderamente el sentido de ese producto es reutilizar un producto usado aunque sea de una firma renombrada o si verdaderamente el objeto de ese *upcycling* es usar la marca de un tercero en productos de inferior calidad con el objetivo de vender productos que de otra forma no atraerían la atención del consumidor. Si estamos ante este segundo escenario el titular podría incluso aunque el derecho de marca esté agotado argumentar la excepción del agotamiento basada en la modificación o alteración del producto tras su comercialización alegar una infracción del derecho de marca. El apoyo a este motivo es que al

²⁷³ Sobre este particular resulta interesante el estudio publicado en esta misma revista en este número por A.MIRANDA ANGUITA, “Declaraciones ambientales, competencia desleal y patrones en la jurisprudencia comparada: a propósito del blanqueo ecológico o *greenwashing*”, *CDT*, vol. 16, n°1, 2024.

alterar el producto se está vulnerando la función esencial de la marca. El consumidor, si no hay nada que lo especifique de forma clara (un aviso en la web, un cartel en la tienda física, una advertencia en la etiqueta), no va a poder determinar qué empresa está detrás de ese producto creado por *upcycling*. De mismo modo, otro motivo que se podría utilizar el titular para hacer renacer su derecho es el daño a la imagen de marca. Ese daño podría ser consecuencia de la propia modificación que realiza el tercero al hacer el *upcycling* que quizás no va en la línea de la marca o incluso por la forma también en la que se comercializan esos productos de *upcycling* se podría alegar daño en la reputación marcaria. A la luz de toda la jurisprudencia analizada en este trabajo se puede afirmar que cuanto más conocida por el público en general sea la marca, más fácil será argumentar motivos que permiten plantear la excepción del agotamiento del derecho de marca y protegerla del *upcycling*.

116. Cuarta. Los asuntos que hemos analizado en este trabajo relativos al *upcycling* tienen dos máximas que se repiten. Una, ya la hemos mencionado, y es el uso de marcas muy reconocidas, de las consideradas “de lujo”. La otra, el elemento extranjero. De este modo, al existir un elemento extranjero debemos tener presente los aspectos estudiados en cuanto a competencia y ley para poder plantear una estrategia de litigación transfronteriza solvente en atención a los intereses del titular de la marca. Sobre este particular hay que tener varias consideraciones presentes:

- 1) La marca de la UE es un derecho unitario, con mismos efectos en todos los Estados miembros. El derecho aplicable va a ser el mismo en todos los Estados miembros porque para determinar si se vulnera una marca de la UE es necesario acudir al RMUE aplicable en todos los Estados miembros. Además, para los aspectos particulares que el RMUE no regule se deberá determinar el derecho nacional aplicable, que en el caso del derecho de marcas está armonizado en todos los Estados miembros por la Directiva 2015/2436.
- 2) Litigar en un país u otro no es lo mismo, unos tribunales europeos son más lentos que otros, en otros litigar es más caro, otros simplemente, aunque siguen la jurisprudencia del TJUE y el RMUE son menos sensibles a los matices y peculiaridades que plantea el derecho de marcas para la protección de la moda. Por eso conviene tener presente los distintos foros en el caso concreto, cómo se ordenan los mismos en el RMUE o qué relación guardan con el Reglamento Bruselas I bis para preparar la mejor estrategia procesal posible.