

Resumen y comentario de la Sentencia Núm.965/2008 del Tribunal Supremo, de 20 de octubre de 2008 (Jack Daniel's Property, Inc. y Bacardí España, S.A. contra Licores Navarrés, S.L.)

1. Antecedentes de hecho

Las empresas Bacardí España S.A. y Jack Daniel's Properties, Inc. formularon demanda contra Licores Navarrés S.A. por infracción de derechos de propiedad industrial y la realización de actos de competencia desleal. El Juzgado de Primera Instancia admitió la demanda y declaró que la demandada al comercializar, vender y distribuir whisky Jack Daniel's procedente de importaciones paralelas de territorios no comprendidos en el espacio económico europeo había violado los derechos que sobre la marca Jack Daniel's tenía como propietaria la entidad Jack Daniel's Properties Inc, llevando a cabo además un acto de competencia desleal.

Tal decisión fue recurrida ante la Audiencia Provincial de Valencia tanto por las demandantes como por la demandada. Dicho recurso dio lugar a la revocación de la sentencia dictada en primera instancia, absolviendo a Licores Navarrés SA de las peticiones deducidas contra ella.

Contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial se presentó un recurso de casación por Bacardí España SA y Jack Daniel's Properties integrado por cinco motivos.

2. Fundamentos de Derecho

Los motivos que articulaban el recurso de casación planteado eran los siguientes: en primer lugar, la infracción del art. 43 de la Ley de Marcas 32/1988¹ en relación con el Art. 189 de la Ley de Competencia Desleal; en segundo lugar, se alegaba la interpretación indebida del art. 32.1 de la Ley de Marcas 32/1988² en relación con el Art. 7 de la Directiva 89/104/CCE³; en tercer lugar, se apreciaba una interpretación

¹ El art.43 establece: “Para que la cesión o licencia de la marca surta efecto frente a terceros deberá presentarse por escrito e inscribirse en el registro de marcas.”

² El art.32.1 establece: “El derecho conferido por el registro de la marca no permitirá a su titular prohibir a los terceros el uso de la misma para productos comercializados en España con dicha marca por el titular o con su consentimiento expreso.”

³ El art.7 establece: “1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad con dicha marca por el titular o con su consentimiento.2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización.”

errónea del art. 32.1 de la Ley de Marcas 32/1988, en relación con el art. 4.2 del C.C.⁴; en cuarto lugar, se alegaba la infracción de los arts. 5, 12 y 15 de la Ley de Competencia Desleal 3/1991; y en último lugar, según las recurrentes se había producido la infracción de los Arts. 30 y 35 Ley de Marcas 32/1988, puestos en relación con los arts. 37⁵ y 38⁶ del Código Civil.

El Tribunal únicamente admitió el segundo motivo del recurso, centrándose en decidir si el derecho conferido a Jack Daniel's Properties, Inc., por el registro de tres marcas españolas integradas por el elemento denominativo Jack Daniel's, se había agotado o no con la primera comercialización del producto en el mercado norteamericano por el titular o con su consentimiento.

El Tribunal Supremo entendió que el derecho de la demandante sobre sus marcas nacionales no se había agotado con la primera comercialización de los productos identificados con ellas con su consentimiento pero fuera del Espacio Económico Europeo.

En el motivo segundo del recurso, las recurrentes denunciaban la incorrecta interpretación del Art. 32.1 de la Ley 32/1988 de Marcas en relación con el Art. 7 de la Directiva 89/104/CCE. Para las recurrentes no se había producido el agotamiento del derecho de Jack Daniel's Properties Inc. sobre sus marcas españolas, al haberse comercializado fuera del Espacio Económico Europeo el producto con ellas designado.

El Tribunal Supremo declaró que los preceptos sobre el agotamiento de la Directiva 89/104/CCE no pueden interpretarse en el sentido de que los Estados miembros puedan prever en sus ordenamientos nacionales un agotamiento respecto de productos comercializados en terceros países, pues de la disparidad normativa sobre el agotamiento se derivarían obstáculos insalvables para la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios.

Así, para el Tribunal Supremo como el Art. 7.1 de la Directiva mencionada circunscribe el agotamiento del derecho sobre la marca a los supuestos en que los productos hubieran sido comercializados por primera vez en el Espacio Económico Europeo, le está permitido al titular controlar la primera comercialización en éste de los productos designados con el signo, sin que se agoten esos derechos en el interior de dicho Espacio por una comercialización de los productos fuera de tal ámbito territorial. Por ello, apunta el Tribunal, el titular puede prohibir la utilización de la marca con arreglo al derecho que le confiere la Directiva, independientemente de que hubiera prestado su

⁴ El art.4.2 establece: “Las Leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal no se aplicarán a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas.”

⁵ El art.37 establece: “La capacidad civil de las corporaciones se regulará por las leyes que las hayan creado o reconocido; la de las asociaciones por sus estatutos, y la de las fundaciones por las reglas de su institución, debidamente aprobadas por disposición administrativa, cuando este requisito fuere necesario.”

⁶ El art.38 establece: “Las personas jurídicas pueden adquirir y poseer bienes de todas clases, así como contraer obligaciones y ejercitar acciones civiles o criminales, conforme a las leyes y reglas de su constitución.”

consentimiento a la comercialización en el mercado nacional de otros productos iguales o similares a aquellos respecto de los cuales se invoca el agotamiento.

3. Comentario

Esta sentencia es de gran importancia para la práctica del Derecho de marcas en España, ya que supone la admisión por parte del Tribunal Supremo de la doctrina del agotamiento comunitario establecida por la jurisprudencia del TJUE⁷. De acuerdo con esta doctrina, el titular de la marca no puede ejercitar el “ius prohibendi” que ésta le ha conferido y oponerse a que otros comercialicen aquellos productos que él ya ha puesto en el mercado por primera vez o con su consentimiento.

En conclusión, esta sentencia esclarece diversos puntos importantes relativos a la interpretación del concepto del agotamiento comunitario estimando que el derecho de las recurrentes, respecto a los productos en cuestión, no se había agotado, por haber realizado su primera comercialización, o con su consentimiento fuera, del EEE. Por tanto, “Jack Daniel’s, Inc. y Bacardí España S.A. Unipersonal” podían hacer valer el ius prohibendi que les había otorgado el registro de sus marcas en España e impedir a Licores Navarrés S.L. la importación de sus productos dentro del EEE.

Legislación relacionada disponible en UAIPIT:

Ley 32/1988, de Marcas:

http://www.uaipit.com/files/documentos/0000001052_F1-IP-ES-%20de%20marcas-Nov1988Ley.pdf

Directiva 89/104/CEE del Consejo, Relativa a la Aproximación de las Legislaciones de los Estados Miembros en Materia de Marcas:

http://www.uaipit.com/files/documentos/2000005120_Directiva_Marcas_1988_21_12.pdf

Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal:

http://www.uaipit.com/files/documentos/1366629417_LEY_DE_COMPETENCIA_DE_SLEAL.pdf

⁷ Para otras sentencias ver: caso C-355/96 del TJCE de 16 de julio de 1998 (Silhouette International Schmied GmbH & Co. v. Hartlauer HmbH) y caso C-414/99 del TJCE de 20 de noviembre de 2001 (Zino Davidoff SA v. A & G Imports Ltd and Levi Strauss & Co. and Others v. Tesco Stores Ltd. and Others)

Resumen y comentario en inglés - RCLIP Database of IP Precedents:

http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search_detail.php?cfid=2989

Autores: Lydia Esteve, Richard A. Mac Bride, Clara Ibáñez y Nuria Martínez.
www.UAIPIT.com -University of Alicante Intellectual Property and Information Technology.