

**EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA:  
NUEVAS SENTENCIAS DEL TJCE**

El principio del agotamiento del derecho de marca es un límite del derecho de exclusión que el registro de la marca confiere a su titular. Como es sabido, el registro de una marca otorga a su titular la facultad de utilizarla en el tráfico económico con carácter exclusivo, permitiéndole impedir a terceros la comercialización de productos identificados con su signo. Pero este monopolio, no es ilimitado, sino que está supeditado por el principio de agotamiento de la marca, en virtud del cual, el titular de la marca no puede prohibir su uso a terceros una vez comercializados los productos identificados con la misma.

La razón de ser de este principio reside en la propia naturaleza del Derecho de Marcas, el cual persigue ofrecer al comerciante un adecuado instrumento para identificar sus productos en el tráfico y esta finalidad se cumple desde el momento en que se efectúa la primera comercialización de los mismos. Si se extendiera la protección el titular podría compartimentar los diferentes mercados, convirtiéndose de esta manera en una herramienta de política antitrust.

Pues bien, habiéndose acogido en la Unión Europea el principio del agotamiento comunitario de la marca, en virtud del cual, el derecho de exclusiva que confiere la marca sólo se agota con la puesta en circulación de los productos dentro del ámbito territorial comunitario; recientemente el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (asuntos acumulados C-414/99 a 416/99 *Davidoff/Levi Strauss*) ha refrendado dicho principio (ya recogido en los asuntos *Shilhouette* y *Sebago*), concretando su ámbito de aplicación.

En virtud de esta sentencia, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha establecido la presunción, a favor de los titulares de marcas registradas, de que estos, en ningún momento, consienten la comercialización de sus productos en el Espacio Económico Europeo a través de la importación de los mismos, fuera de dicho espacio, por terceros no autorizados.

Por consiguiente:

1. Serán los importadores paralelos o aquellos que vendan productos paralelos los que tendrán la obligación de probar que el titular de la marca les ha permitido que unos productos determinados sean vendidos en el espacio europeo. Por lo tanto, los titulares de marcas registradas ostentan el derecho de controlar la primera comercialización de sus productos en el Espacio Económico Europeo.
2. De esta manera, si los sujetos anteriores no acreditan la autorización, se entenderá que los productos comercializados y previamente importados de un tercer país infringen el derecho de marca.
3. Por último, destacar que el mero silencio del titular de una marca registrada respecto a unas importaciones paralelas no actúa contra el derecho de marca que tiene reconocido. Sólo cuando sus actos sean claros e inequívocos pueden interpretarse como una renuncia a impedir la venta de los productos importados, identificados con su marca, en el Espacio Económico Europeo.

*Abril Abogados © 2001*