

# EL REMARCADO DE PRODUCTOS. A propósito de la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1.<sup>a</sup>) de 25 de junio de 2002 «Bernardo Alfageme, Miau y Conservas Alfageme / Cielo Azul»

Por José MASSAGUER  
Catedrático de Derecho Mercantil  
Universidad Pompeu Fabra  
Profesor del Instituto de Empresa

y  
Por Aurea SUÑOL  
Profesor Ayudante EU de Derecho Mercantil  
Universidad Pompeu Fabra

*SUMARIO:* I. INTRODUCCIÓN. II. LA FACULTAD DEL TITULAR DE LA MARCA REGISTRADA DE IMPEDIR SU SUPRESIÓN. III. REMARCADO DE PRODUCTOS ORIGINALES. IV. (SIGUE) REMARCADO DE PRODUCTOS ORIGINALES E IMPORTACIONES PARALELAS. V. (SIGUE) REMARCADO DE PRODUCTOS ORIGINALES «CUSTOMIZADOS», RECONSTRUIDOS Y REPARADOS. VI. REMARCADO DE PRODUCTOS RECICLADOS. VII. REMARCADO DE ENVASES RECICLADOS. 7.1. SUPRESIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MARCAS ADHERIDAS O GRABADAS EN ENVASES RECICLADOS. 7.2. ADICIÓN DE UNA MARCA BIDIMENSIONAL DE LA QUE ANTES CARECÍA EL ENVASE RECICLADO.

## I. INTRODUCCIÓN

La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1.<sup>a</sup>) de 25 de junio de 2002 «Bernardo Alfageme, Miau y Conservas Alfageme / Cielo Azul» resuelve un caso de remarcado de productos originales y, en particular, de sustitución de la marca con la que fueron comercializados por su titular por otra superpuesta perteneciente al distribuidor. Este caso constituye el supuesto típico de remarcado y, muy probablemente, también el supuesto del que trata principalmente el artículo 34.4 de la Ley de Marcas, aunque en esta ocasión, como se verá, el Tribunal Supremo ha resuelto el conflicto esencialmente mediante la aplicación de la Ley de Competencia Desleal y sólo se ha referido a la aplicación de la Ley de Marcas «a mayor abundamiento».

En la práctica, sin embargo, se conocen otros casos de remarcado de productos, cuyo enjuiciamiento puede suscitar algunas dudas. En particular, y a los efectos de su estudio sistemático, los casos de remarcado de productos se agruparán en tres grandes categorías, a saber: remarcado de productos originales (al que, como se ha indicado, pertenece el supuesto resuelto en la Sentencia del Tribunal Supremo a la que se refiere este comentario), remarcado de pro-

ductos reciclados y remarcado de envases reciclados. Antes de su estudio, sin embargo, parece conveniente detenerse a examinar brevemente el artículo 34.4 de la Ley de Marcas que, sin duda, encierra el núcleo y expresa los principios que inspiran el tratamiento legal de los casos de remarcado.

## II. LA FACULTAD DEL TITULAR DE LA MARCA REGISTRADA DE IMPEDIR SU SUPRESIÓN

Tradicionalmente, en el derecho de marca que el registro confiere a su titular (y que ahora se extiende igualmente al titular de las marcas notoriamente conocidas en el sentido del artículo 6bis del Convenio de la Unión de París) se ha distinguido un aspecto positivo, que se concreta en la facultad exclusiva de utilizar la marca en el tráfico económico, y un aspecto negativo o *ius prohibendi*, que se concreta en la facultad de impedir a los terceros que realicen determinados actos sin su consentimiento. Entre esos actos sobre los que se proyecta el derecho de exclusión del titular de la marca se cuenta la supresión de la marca por los distribuidores o comerciantes, a la que se refiere el artículo 34.4 de la Ley de Marcas. La estructura de esta facultad (condensada en los pasajes «podrá impedir» y «sin su consentimiento expreso») es, en efecto, la propia del aspecto negativo del derecho de marca (*cf.* art. 34.2 LM), como los intereses tutelados —del modo en que se explicará— se alinean igualmente con la garantía de cumplimiento de las funciones de la marca que justifican su protección jurídica a través del sistema de marcas. No puede ocultarse, con todo, que ésta es una facultad negativa hasta cierto punto singular en el panorama del Derecho comparado y, en particular, en el ámbito de la Unión Europea.

En efecto, ni la Directiva de Marcas, ni el Reglamento sobre la Marca Comunitaria han incluido de forma expresa en el *ius prohibendi* conferido al titular de la marca la facultad de impedir la supresión de la marca sin su consentimiento. Tampoco se encuentra una prohibición similar en las legislaciones internas de los demás Estados miembros, con excepción del artículo L.713-2 b) del *Code de la Propriété Intellectuelle* francés, que prohíbe expresamente la supresión o modificación de una marca regularmente colocada sin la autorización de su propietario (*vid.* A. CHAVANNE y J. J. BURST, *Droit de la propriété industrielle*, 5.<sup>a</sup> ed., Dalloz, Paris, 1998, p. 684). En Alemania y en el Reino Unido, en cambio, esta práctica se ha enjuiciado como supuesto de competencia desleal: así, según la jurisprudencia alemana, puede constituir un acto de competencia desleal por obstaculización o engaño según las circunstancias (*vid.* A. BAUMBACH y W. HEFFERMEHL, *Wettbewerbsrecht*, 21.<sup>a</sup> ed., C. H. Beck, Múnich, 1999, p. 612) y, según la jurisprudencia del Reino Unido, un supuesto de *passing off* (*vid.* «*Sodastream Ltd. v. Thorn Cascade Co. Ltd and another*» [1982] RPC 459 y *Calor Gas (Distributing) Co. Ltd. v. Cooper, High Court of Justice (Queen's Bench Division)* [1962] R.P.C. 16). En los Estados Unidos de América, en fin, se ha considerado que la supresión de la marca con la que fue comercializado el producto original constituye un acto de *reverse passing off* contrario a la *section 43 (a)* de la *Lanham Act* (*vid. per omnia J., Mc CARTHY, Trademarks and Unfair Competition*, (4rh. ed.), 2002, § 6.27, pp. 55-6).

En el ordenamiento español, la facultad de prohibir la supresión de la marca, o al menos algunas de sus modalidades, se ha reconocido al titular de la marca desde antiguo. Aunque la finalidad de la norma era distinta de la actual, ya el artículo 32.1 de la Ley de Propiedad Industrial de 1902 confirió al titular de la marca registrada la facultad de perseguir penalmente a los que arrancaren o separaren la marca de unos productos para aplicarla a otros. Más próximo al tratamiento vigente de esta materia, el artículo 123.4 del Estatuto sobre Propiedad Industrial reconoció al titular de la marca registrada la facultad de exigir una indemnización al comerciante que de modo indebido suprimiera la marca de fábrica, que doctrinalmente se entendió, no sin alguna duda, como manifestación de una paralela facultad de prohibición (*vid.* C. FERNÁNDEZ-NOVOA, *Fundamentos de Derecho de Marcas*, Montecorvo, Madrid, 1984, pp. 271-273). Por su parte, el artículo 31.3 de la Ley de Marcas de 1988 incluyó la supresión de la marca entre las facultades integrantes del derecho de exclusión del titular de una marca registrada (la introducción y redacción de esta norma se debe a la enmienda núm 188 del Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana, que se justificó simplemente por la necesidad de contar con un precepto análogo al artículo 123.4 del Estatuto sobre Propiedad Industrial: B.O.C.G, Congreso de Diputados, Serie, III Legislatura, 11 de febrero de 1988, núm. 56-6, pp. 84, col izq.). En fin, el artículo 34.4 de la Ley de Marcas retoma en lo esencial la redacción del artículo 31.3 de la Ley de Marcas de 1988, del que únicamente se separa en la previsión de que el titular de la marca tenga la facultad de oponerse a la adición de marcas de distribución cuando ello pudiera menoscabar la distintividad de la marca principal, esto es, en aquellos casos en los que el signo añadido a la marca de origen, ya sea por su ubicación o tamaño, ya sea por su semejanza con ella u otra circunstancia bien impida o dificulte el reconocimiento de la procedencia empresarial del producto o servicio en cuestión por parte del público generando un riesgo de confusión o de asociación, o bien perjudique indebidamente el carácter distintivo de la marca original (los términos empleados para establecer esta salvaguardia, sin embargo, no parecen apropiados para permitir que el derecho de marca pueda ser ejercitado por su titular para oponerse a la adición de la marca que resulte en un aprovechamiento o un perjuicio indebido de su reputación, por lo que en tales casos será preciso acudir a la Ley de Competencia Desleal).

Desde un punto de vista sustantivo, no puede dejar de advertirse que el *ius prohibendi* atribuido al titular de la marca en relación con su supresión no se encuentra vinculado a ninguna condición cuya concurrencia sea presupuesto de su infracción y explicita positivamente su fundamento. En este sentido, la ilicitud de la supresión de la marca se separaría formalmente de la ilicitud de los actos de utilización de una marca ajena del artículo 34.3 de la Ley de Marcas, que se someten a la presencia de las condiciones referidas en su artículo 34.2 y que, por tanto, y con la excepción de los casos de identidad de signos y productos o servicios, requiere la presencia de un riesgo de confusión o de asociación o, en el caso de marcas notorias o renombradas, la presencia de un riesgo de aprovechamiento o lesión indebidos de su carácter distintivo o de su notoriedad o renombre (y ello también para el caso de que se utilice en re-

lación con productos y servicios que son idénticos o similares: *vid.* STJCE 9-I-2003, asunto C-292/00 «Davidoff & Cia S.A. y Zino Davidoff S.A. e Gofkid Ltd.»). La falta de mención de condiciones de esta clase en el artículo 34.4 de la Ley de Marcas no significa, sin embargo, que la facultad que atribuye al titular de la marca tenga carácter absoluto y pueda oponerse ante cualquier supuesto de supresión no autorizada. En este sentido, debe repararse en la proximidad estructural existente entre la formulación positiva del *ius prohibendi* reconocido en relación con la supresión de la marca y la que ha merecido el *ius prohibendi* reconocido en relación con la utilización de un signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que está registrada, tal y como resulta del artículo 34.2 a) y del artículo 34.3 de la Ley de Marcas. Y bajo este aspecto, ha de recordarse que la vulneración del derecho de marca no exige en este caso la prueba del riesgo de confusión (STJCE 20-III-2003, asunto C-291/00 «LTJ Difusión S.A. c. Sadas Verbaudet S.A.»), pero sí que la utilización considerada comprometa los legítimos intereses del titular relacionados con las funciones de la marca y, en particular, el cumplimiento de la garantía de identidad de origen y de calidad del producto o servicio (STJCE 12-XI-2002, asunto C-206/01 «Arsenal Football Club plc c. M. Reed»). A nuestro modo de ver, esta exigencia de lesión o amenaza del cumplimiento de las funciones de la marca es igualmente trasladable al derecho a prohibir la supresión de la marca que reconoce el artículo 34.4 de la Ley de Marcas. Dicho en otros términos, el titular de la marca no podrá oponer su derecho frente a cualquier supresión no consentida, sino sólo en la medida en que esta práctica comprometa su interés a que la marca pueda cumplir aquellas funciones que justifican su protección jurídica a través del sistema de marcas.

Las funciones que, en particular, salvaguarda la extensión del *ius prohibendi* del titular de la marca a su supresión no consentida (más allá de una formal correspondencia con el ámbito del derecho positivo de utilización en el tráfico económico, que ciertamente resulta vaciado de efectos prácticos con la supresión) consiste tanto en el mantenimiento de la función básica de toda marca, indicación acerca de la procedencia empresarial de un producto, como en el aseguramiento de su función publicitaria o, por mejor decir, de la posibilidad de que desarrolle una función publicitaria, esto es, una aptitud para condensar las experiencias satisfactorias proporcionadas por el uso o consumo del producto portador de una marca y para trasladar todas esas experiencias positivas a los productos o servicios con ella distinguidos. Bajo el primer aspecto, ha de repararse en que la sustitución de la marca perturba o intercepta el proceso de transmisión de información entre fabricante y usuario o consumidor que se establece precisamente a través de la marca y, en particular, frustra por completo la función de identificación del origen empresarial o profesional de los productos y servicios. Y bajo el segundo aspecto, por su parte, ha de repararse en que la sustitución de la marca impide que la marca sea instrumento de fidelización de la clientela y atesoramiento de las expectativas de ganancia relativas a los productos con ella distinguidos o, lo que es lo mismo, impide que en ella se condensen las experiencias positivas de uso o consumo tenidas por la demanda en relación con el producto portador de la marca sustituida y, por

tanto, el ofrecimiento de expectativas de calidad tanto en relación con dichos productos como con el resto de productos con ella distinguidos (y, en su caso, lleva a los consumidores a atribuir incorrectamente la experiencia satisfactoria de uso o consumo habida en relación con el producto portador de la marca sustituida a una fuente de procedencia empresarial distinta de la original). La coherencia sistemática y legitimidad comunitaria del artículo 34.4 de la Ley de Marcas en cuanto garante de la primera de esas funciones, esto es, en cuanto preserva la información transmitida por la marca acerca de la procedencia empresarial de los productos está fuera de duda. Más dudosa podría ser si el artículo 34.4 de la Ley de Marcas posee la misma coherencia sistemática y legitimidad comunitaria en cuanto norma destinada a garantizar la función publicitaria de la marca. En este sentido, no puede dejar de reconocerse que la protección de la función publicitaria de la marca se encuentra en sintonía con la tutela reforzada de las marcas notorias y renombradas dispuesta en la Ley de Marcas [y que expresamente se reconoce en diversos pronunciamientos judiciales: SSAP *Las Palmas* 22-I-2002 «Fila Short S.P.A. c. Magagous» (JUR 2002\159964), *Madrid* de 8-II-2003 «Levi Strauss & Co. y Levi Strauss de España c. José Antonio» (JUR 2003\128814)] y, sobre todo, con las disposiciones de la Directiva 89/104/CEE que admiten que los Estados miembros refuercen la protección jurídica de las marcas notorias en el seno del sistema de marcas. Esta última circunstancia, en efecto, es absolutamente necesaria para asegurar la compatibilidad de esta función del artículo 34.4 de la Ley de Marcas con las exigencias de Derecho comunitario, puesto que nos encontramos en un ámbito en el que, como se ha declarado repetidamente, la armonización comunitaria tiene carácter exhaustivo (últimamente, STJCE «Arsenal Football Club plc c. M. Reed», cit. *supra*). Pero tampoco puede dejar de advertirse, de otro lado, que la facultad de prohibir la supresión de la marca atribuida por el artículo 34.4 de la Ley de Marcas no se halla limitada a los casos en los que la marca en cuestión posea efectivamente esa función publicitaria y, en este sentido y como se ha apuntado, parece más correcto entender desde esta perspectiva que su finalidad consiste en asegurar que dicha función pueda desarrollarse. Y, bajo este aspecto, el reconocimiento de que el artículo 34.4 de la Ley de Marcas tiene esta finalidad, con la consecuencia de que sería de aplicación en las hipótesis (que no son ciertamente fáciles de imaginar) en que la sustitución de la marca no comprometa su función de identificación del origen empresarial sino sólo amenace el desarrollo de su función publicitaria, tal vez resulte incompatible con las exigencias comunitarias. En tal caso, con todo, el titular de la marca sustituida podría encontrar el amparo a través de la acción de competencia desleal, pues no parece dudoso que la supresión de la marca que pueda frustrar el desarrollo o el afianzamiento de su función publicitaria entra en el ámbito del grupo de casos de obstaculización desleal.

Finalmente, tal vez no esté de más recordar que esta facultad negativa queda a salvo de los efectos sustantivos del agotamiento del derecho de marca (del modo en que, por demás, resulta evidente en toda la jurisprudencia comunitaria sobre el agotamiento del derecho de marca y el reempaquetado de productos originales y sobre agotamiento y *dual branding*, a la que nos referiremos

más adelante). Como es sabido, el juego de esta limitación estructural del derecho de marca se desencadena mediante la comercialización de los productos portadores de la marca por primera vez por el titular de la marca o por un tercero con su consentimiento en el Espacio Económico Europeo. Y lo cierto es que la supresión de la marca por distribuidores o comerciantes contemplada en el artículo 34.4 de la Ley de Marcas presupone una puesta en comercio. Sin embargo, el reconocimiento del *ius prohibendi* en este caso no se condiciona en forma alguna a las circunstancias en que haya tenido lugar la primera comercialización de los productos cuya marca se suprime. En particular, no se restringe a los casos en los que no se haya producido el agotamiento. Ahora bien, no puede olvidarse que el fundamento jurídico marcario (que no en cuanto tiene de medida de política comercial) de la doctrina del agotamiento descansa en la correspondencia entre los efectos prácticos de la protección jurídica de la marca y el cumplimiento efectivo de las funciones que justifican el otorgamiento de esa tutela y, en consecuencia y omitiendo ahora toda consideración de los aspectos territoriales de esta cuestión, impide que el titular de la marca pueda monopolizar el tráfico de productos originales, esto es, de productos que portan marcas y que cumplen adecuadamente esas funciones (por lo que, de forma coherente con este planteamiento, los tribunales han negado la aplicación de la regla del agotamiento en los casos en los que las actuaciones realizadas por los revendedores de productos originales han comprometido la función de garantizar la identidad de la procedencia empresarial o la calidad del producto: *vid.* por todas, SSTJCE 23-V-1978, asunto C-102/77 «Hoffmann-Laroche KG c. Centrafarm Vertiebsgelellsschaft Pharmazeutische Erzeugnisse mbH», 11-X-1996, asuntos acumulados C-427/93, C-429/93 y C-436/93 «Bristol-Myers Squibb c. Paranoia A/S C. H. Boheringer Sohn, Boheringer Ingelheim KG y Sellschaft y Bayer Danmark c. Paranova», 17-X-1990, asunto C-10/89 «Centrafarm c. American Home Productos Corporation»). En el caso de supresión de la marca, sin embargo, esa correspondencia se ha roto por completo, pues una vez eliminada la marca deja de indicar la procedencia empresarial o profesional correcta así como de cumplir satisfactoriamente su función publicitaria.

### III. REMARCADO DE PRODUCTOS ORIGINALES

El remarcado de productos originales consiste en la sustitución de la marca que portan unos productos originales, esto es, unos productos puestos en comercio por primera vez por el titular de la marca o por un tercero con su consentimiento, de la que resulta al tiempo la supresión de esa marca original sea mediante la simple superposición de otra, sea mediante su previa eliminación y colocación de otra en su lugar. Como es obvio, el silencio que guarda el artículo 34.4 de la Ley de Marcas respecto de la colocación de una nueva marca sobre el producto original no constituye obstáculo alguno para que esta clase de remarcado sea enjuiciado como supuesto de supresión de marca, tanto si resulta de su eliminación previa como de la simple superposición de otra marca o de otro signo distintivo o elemento propio de la presentación de los pro-

ductos. De hecho, en la lógica de las cosas está que la supresión de la marca del producto original que lleva a cabo el distribuidor o comerciante sea el paso previo a la comercialización de ese producto bajo una marca distinta, propia de ese distribuidor o comerciante y, por tanto, que este caso de remarcado sea el supuesto más habitual de cuantos forman la constelación de casos de supresión comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 34.4 de la Ley de Marcas.

Del modo en que se ha anticipado, el conflicto resuelto por la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de junio de 2002 versa sobre un supuesto de remarcado de esta clase. Ahora bien, ha de repararse en que la fundamentación jurídica de esta Sentencia se ha construido esencialmente con los artículos 5, 6, 7 y 12 de la Ley de Competencia Desleal, y sólo a «mayor abundamiento» se ha apoyado en el artículo 31.3 de la Ley de Marcas de 1988 (que, como se ha advertido anteriormente, coincide en lo sustancial con el artículo 34.4 de la vigente Ley de Marcas).

Sin duda, no faltan razones para concluir que la conducta enjuiciada constituye un acto de competencia desleal por obstaculización y confusión, aunque resulta más dudoso que en este caso pueda haber componentes de engaño [salvo que la procedencia empresarial se incluya entre los extremos relevantes para determinar un acto de engaño, lo que a nuestro modo de ver difuminaría indebidamente las fronteras entre confusión y engaño (*vid.* J. MASSAGUER, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Civitas, Madrid, 1999, p.168)] o de explotación de la reputación ajena [que presupone, como es sabido, el empleo de un signo ajeno o al menos de un elemento que permita establecer una conexión entre un producto y el tercero cuya reputación se explota (*vid.* J. MASSAGUER, *ob. ult. cit.*, p. 367)]. En efecto, en este caso se dan las circunstancias necesarias para calificar la sustitución de la marca de los productos originales como acto de obstaculización contrario al artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal, esto es, como acto de competencia desleal frente al competidor que, sin contar con una justificación objetiva, es apto para impedir la entrada o el mantenimiento o afianzamiento en el mercado de un tercero o de alguna de sus prestaciones [el razonamiento que sirve de base a la delimitación del grupo de casos de actos de obstaculización ha sido acogido en diversos pronunciamientos judiciales dictados en aplicación de la cláusula general contra la competencia desleal: *vid.* STS 22-I-1999 «Precisión Mecánica Naval de Canarias, S.A. c. Manuel T.» (RJ 1999\631), 19-IV-2002 «Asersa Oviedo, S.L. c. D. Emilio M. A. y otros y Asintesa, S.L.» (RJ 2002\3306), y SSAP *Alicante* 30-VI-2001 «A. Grupo Miño S.L. c. D. José B. E.» (JUR 2001\267606), *Zaragoza* 25-IX-2002 «Seincó, S.L. c. Internet Zaragoza, Sociedad Civil y otros», (AC 2002\1633), *Asturias* 11-VI-2002 «D. Policarpo A. G. c. D. Ramón V. M.» (JUR 2002\251302), y de forma más explícita SAP *Pontevedra* 5-IX-2001 «Difor Asesoría Editorial, S.A.L. c. Difusora Internacional, S.A.» (AC 2002\353)]. En particular, la sustitución de las marcas comporta el riesgo de que los usuarios de los productos originales remarcados asocien este producto a un proveedor distinto del titular de la marca, impidiendo con ello que pueda beneficiarse de la clientela y expectativas de ganancia debidas a las experiencias satisfactorias tenidas por los

usuarios mediante el uso o consumo de sus productos, de las que por el contrario, y sin causa justificada, se ha de beneficiar el sujeto que proceda a la sustitución de la marca. Asimismo, en este caso concurren circunstancias suficientes para determinar la existencia de un riesgo de confusión, aunque ciertamente la confusión que se genera mediante la sustitución de la marca original es justamente del tipo inverso a la que se produce en el supuesto típico de confusión mediante la utilización de un signo idéntico o semejante a otro ajeno (esto es, se trata de lo que en la jurisprudencia de los Estados Unidos de América se denomina *reverse passing off* o *reverse palming off* [vid. ad. ex., entre las últimas sentencias, *John G. Danielson Inc. v. Winchester-Conant Properties Inc., The Willows at Winchester*, 322 F.3d 26 (1<sup>th</sup>. Cir. 2003), *Robert Montgomery v. Rebecca Noga and Florida Lion's Den, Nc.*, 168 F.3d 1282 (11<sup>th</sup>. Cir. 1999), *Roho Incorporated v. Charles Marquis*, 902 F.2d 356 (5<sup>th</sup>. Cir. 1990), recientemente respaldadas por el Tribunal Supremo: vid. *Dastar Corporation, Petitioner v. Twentieth Century Fox Film Corporation et al.*, 123 S. Ct. 2041 (S.Ct. 2003)]. Adviértase, en fin, que en este caso el recurso a la cláusula general de prohibición de la competencia desleal, no obstante encuadrarse la conducta considerada en un tipo específico (como es el art. 6 LCD), se encuentra plenamente justificada, y no resulta por ello una reiteración innecesaria, en la medida en que a través de aquella se reprime un aspecto de la deslealtad de esa conducta (obstaculización) distinto del que se reprime a través del artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal (confusión) y que, además, en un caso y otro están principalmente comprometidos intereses diversos, como son el de los operadores económicos a desarrollar su actividad sin trabas que no sean expresión de la eficiencia de las prestaciones de otros operadores (en el caso de la obstaculización) y el de los consumidores a formar sus preferencias y tomar sus decisiones de mercado contando con una información correcta sobre el origen empresarial o profesional de los productos (en el caso de la confusión).

Ahora bien, y tal y como ha quedado dibujado en la Sentencia y particularmente en su Fundamento de Derecho Primero y Segundo, en el supuesto enjuiciado igualmente parecen concurrir los elementos necesarios para subsumirlo sin dificultad, en aquel momento, en el artículo 31.3 de la Ley de Marcas de 1988 y, ahora, en el artículo 34.4 de la Ley de Marcas. Como acertadamente advirtió el Tribunal Supremo, aquel artículo facultaba al titular de la marca para impedir la superposición de la marca del demandado en los productos originales del actor, o si se prefiere: para impedir su remarcado. (Nada apunta en los Fundamentos de Derecho a que el fundamento de la ilicitud de la supresión de la marca se hubiera encontrado en la preservación de la posibilidad de que la marca adquiriera una función publicitaria y que tal fundamento no pudiera encontrar encaje en la Ley de Marcas de 1988 o no fuera compatible con las exigencias de la Directiva 89/104/CEE).

De los hechos de la Sentencia no se deduce con claridad, de otro lado, si el demandado era un distribuidor o un fabricante, aunque a nuestro modo de ver, como se explicará más adelante, este extremo no ha de excluir la aplicación del artículo 34.4 de la Ley de Marcas en un caso de remarcado como el ahora con-

siderado. De aquellos hechos se deduce, en cambio, que la sustitución de la marca se había realizado en los productos o en su presentación, y no en la publicidad. En todo caso, ante el silencio del artículo 34.4 de la Ley de Marcas en relación con el soporte en el que se permite impedir la supresión de la marca, y a la vista de la función económica que cumple y de su expresa mención en la letra *d*) del artículo 34.3 de la Ley de Marcas, no parece dudoso que la facultad de exclusión del titular de la marca se extiende tanto a la supresión de la marca colocada en los productos o en su presentación, como a la marca colocada en cualquier soporte publicitario que reproduzca los productos, como pueden ser catálogos de precios (*vid.* en Francia la sentencia de la *Cour Cassation, Chambre commerciale*, de 24-IX-2002 «*Skiffy France S.A.S. v. Alsacienne*» [se puede encontrar en [www.legifrance.gouv.fr](http://www.legifrance.gouv.fr), consultada por última vez 10 de julio de 2003]).

Así las cosas y dejando ahora de lado las dudas acerca de la compatibilidad comunitaria del artículo 34.4 de la Ley de Marcas en cuanto tenga por finalidad preservar la función publicitaria de la marca sustituida, en realidad parece que no existiría razón para recurrir a la legislación de competencia desleal para combatir la actuación de la demandada. En este sentido, ha de repararse en que la fundamentación sustantiva del reconocimiento de la facultad de exclusión establecido en el artículo 34.4 de la Ley de Marcas, a la que nos hemos referido anteriormente (*vid. supra* [2]), coincide plenamente en este caso con la fundamentación del reproche de deslealtad. En particular, la obstaculización reprime la frustración del proceso de comunicación con la clientela que debería haberse establecido a través de la marca suprimida y que habría permitido a su titular atesorar las experiencias positivas que el uso o consumo de los productos hubieran propiciado a los consumidores, mientras que la confusión reprime la puesta en circulación de información incorrecta sobre el origen empresarial de los productos en los que la marca ha sido suprimida. Y de otro lado, todas las pretensiones sustanciadas mediante el ejercicio de la acción de competencia desleal tienen igualmente cabida en la acción de defensa de marca.

Algunos supuestos plenamente encuadrables entre los casos de remarcado de productos originales merecen una atención específica por distintas razones. Se trata, en particular, de los supuestos de remarcado que se producen como medio para realizar importaciones paralelas y de los supuestos de remarcado que se producen en los casos de «customización» y reparación de productos.

#### **IV. (SIGUE) REMARCADO DE PRODUCTOS ORIGINALES E IMPORTACIONES PARALELAS**

En los casos de importaciones paralelas en el interior de la Comunidad Europea decididos por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el marco de la formación de la doctrina del agotamiento comunitario han aflorado dos prácticas de remarcado, realizadas ambas con la finalidad de posibilitar la comercialización del producto objeto de importación paralela en el mercado

de destino, que merecen una especial consideración. Nos referimos al remarcado que se produce con ocasión del reempaquetado y reenvasado de productos originales (que comprende la supresión de la marca de la presentación original del producto para su ulterior colocación en su nueva presentación). Y nos referimos también a la sustitución de la marca del producto original por la marca con la que ese mismo producto es puesto en el comercio por el titular de aquélla en el mercado de importación, esto es, en casos de *dual branding*.

Como es sabido, la doctrina del agotamiento comunitario establece, en esencia y por lo que ahora interesa, que el titular de una marca en un Estado miembro de la Comunidad Europea (o del Espacio Económico Europeo) no podrá oponerse a la importación y ulterior comercialización en ese Estado miembro de productos que hayan sido previamente comercializados por él o con su consentimiento en otro Estado miembro. Esta doctrina, consolidada inicialmente por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas [*vid.* entre las más recientes, STJCE 16-VII-1998, asunto C-355/96 «Silhouette Internacional Schmied c. Hartlauer Handelsgesellschaft». Confirmando esta doctrina *vid.* STJCE 1-VII-1999, asunto C-173/98 «Sebago Inc., Ancienne Maison Dubois et Fils S.A. c. G-B Unic S.A.», y recordándola, *vid.* SSTJCE 20-XI-2001, asuntos acumulados C-414/99 y C-416/99 «Zino Davidoff S.A. c. A&G Imports Ltd., Levi Strauss & Co., Levi Strauss (UK) Ltd., Tesco Stores Ltd. Y Tesco plc., Levi Strauss & Co., Levi Strauss (UK) Ltd., y Costco Wholesale UK Ltd.» y 8-IV-2003, asunto C-244/00 «Van Doren + Q. GMBH c. Lifestyle Short + Sportswear Handelsgesellschaft mbH, Michael Orth»] y actualmente recogida tanto en el artículo 7 de la Directiva de Marcas como en el artículo 13 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria, no tiene su fundamento en exigencias propias del sistema de marcas y, en particular, en la exigencia de asegurar la efectiva correspondencia entre la finalidad y los efectos de la protección jurídica de las marcas, sino en exigencias propias del proceso de integración de los mercados nacionales en un único mercado interior y, en particular, del principio de libre circulación de mercancías (*vid.* J. MASSAGUER, «Acerca del agotamiento internacional del derecho de marca», *Aranzadi Civil*, 1996, pp. 125 y ss.). Pronto se hizo evidente sin embargo que esta doctrina no había desarmado por sí misma suficientemente al derecho de marca como medio de limitar las importaciones paralelas. En efecto, no en todos los casos tenían los productos las mismas presentaciones (envoltorios y envases), ni las mismas marcas en todos los Estados miembros, diferencias que en la práctica se revelaban adecuadas para limitar la demanda de o incluso privar de sentido comercial a las importaciones paralelas. De ahí que su viabilidad dependiera del reempaquetado o reenvasado del producto original y, en este contexto, de la supresión de la marca para su ulterior colocación en el nuevo envoltorio o envase, o bien de la sustitución de la marca del mercado de procedencia por la marca con la que ese producto se comercializa en el mercado de destino. La suerte de estas disputas es de todos conocida (el tema ha sido ampliamente tratado por A. CASADO y B. CERRO PRADA, «Reflexiones sobre el reenvasado de productos de la marca del actual derecho comunitario de marcas», XV ADI 1993, p. 109 ss., y A. CASADO, «El agotamiento del derecho de marca», en R. GIMENO BAYÓN (co-

ord.), *Derecho de Marcas. Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre*, Bosch, Barcelona, 2003, pp. 251-279). Resumidamente, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha establecido que, en principio, no se produce el agotamiento del derecho de marca cuando los productos originales han sido alterados o modificados tras su comercialización [vid. SSTJCE «Hoffmann-Laroche y Cp. KG c. Centrafarm Vertiebsgelellsschaft Pharmazeutische Erzeugnisse MBG», cit. *supra*, 3-XII-1981, asunto C-1/81 «Pfizer Inc. Eurim-Pharm GmbH», cuya doctrina ha sido acogida y desarrollada en numerosas sentencias posteriores del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y que igualmente ha hallado cabida en los pronunciamientos de nuestros tribunales de apelación: vid. SSAP *Barcelona* 20-II-1997 «Sebago y Sociedad Comercial Importadora GAFA S.A. c. East West Trade S.L. y Promivar S.A.» (AC 1997\814), *Madrid* 30-IV-1999 «Hiperpec, S.L. c. D. Luis R.O.» (AC 1999\1726), *La Coruña* 28-IX-2001 «Ford Motor Company Limited c. Ramammovil S.A.» (JUR 2001\318623)] y, en particular, cuando la marca original ha sido retirada (vid. STJCE 11-XI-1997, asunto C-349/95 «Frits Loendersloot c. George Ballantine & Son Ltd., y otros» cit. *supra*). Entre esas alteraciones o modificaciones se cuenta, en principio, el reempaquetado y reenvasado, así como la sustitución de la marca del mercado de exportación por la del mercado de importación. Ahora bien, el enjuiciamiento de estos dos supuestos ha sido distinto.

En el caso del reempaquetado y reenvasado, en efecto, se ha consentido la manipulación de la presentación del producto original y, en particular, la retirada y recolocación de la marca original implícitas cuando la oposición del derecho de marca por parte del titular de la marca pudiera tener como efecto la compartimentación artificial de los mercados entre Estados Miembros y, en particular, cuando han sido necesarias para permitir la comercialización de los productos importados de forma paralela, a saber: cuando por virtud de una normativa o práctica del Estado de importación no podían ser comercializados con su envase original o cuando ha existido una fuerte resistencia de una proporción significativa de consumidores del mercado o una parte importante del mismo frente a los productos reetiquetados, a condición, claro está, de que, en cualesquiera de ambos supuestos, se hayan respetado los intereses legítimos del titular y, por tanto, no se haya afectado al estado original del producto, ni causado un perjuicio a la reputación de la marca y se haya advertido a dicho titular de la comercialización del producto reenvasado o reempaquetado así como consignado al responsable del mismo en el nuevo embalaje [vid. por todas, SSTJCE «Hoffmann-Laroche KG c. Centrafarm Vertiebsgelellsschaft Pharmazeutische Erzeugnisse mbG», cit. *supra*, «Bristol-Myers Squibb c. Paranoia A/S C. H. Boheringer Sohn, Boheringer Ingelheim KG y Sellschaft y Bayer Danmark c. Paranova», cit. *supra*, 12-X-1999, asunto C-379797 «Pharmacia & Upjohn S.A. y Paranova A/S », 23-IV-2002, asunto C-143/00 «Bohering Ingelheim KG y Bohering Ingelheim Pharma KG y otros»].

Como indican las condiciones a las que se acaba de hacer referencia, el Derecho comunitario no tolera cualquier manipulación de la presentación de los pro-

ductos que pueda ser necesaria para facilitar su tráfico entre Estados miembros a través de importaciones paralelas. Así, se ha admitido que el titular de la marca pueda legítimamente invocar su derecho para impedir que un tercero retire la marca y la vuelva a colocar tras haber suprimido alguno de los elementos que figuraban en la etiqueta de la que formaba parte siempre que la presencia de dicho elemento se encuentre objetivamente justificada (vid. STJCE «Frits Loendersloot c. George Ballantine & Son Ltd., y otros», cit. supra). Particularmente interesantes y controvertidos son, desde esta perspectiva, los casos de supresión o desfiguración de códigos de control del producto original. De ello da buena cuenta el Informe de la Comisión presentado en respuesta a la resolución adoptada por el Parlamento Europeo solicitándole el examen de varios aspectos relativos al agotamiento del derecho de marca en la Unión Europea (vid. The posible abuses of trade mark rights within the EU in the context of Community exhaustion [SEC (2003) 575], de 21 de mayo de 2003, p. 8). La jurisprudencia extranjera tiende a considerar que esta práctica es ilícita, ya sea porque infringe el derecho del titular de la marca ya sea porque constituye un supuesto de competencia desleal. No obstante y como recuerda el referido Informe, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha abierto la puerta a la posibilidad de que los importadores paralelos puedan acudir a las normas sobre defensa de la competencia para combatir los supuestos en los cuales el titular de la marca se sirve de dichos códigos para protegerse del comercio paralelo (vid. STJCE «Frits Loendersloot c. George Ballantine & Son Ltd., y otros», cit. supra).

Por su parte, en los casos de *dual branding* no se ha admitido en principio la sustitución de la marca original. A ello podrá, en efecto, oponerse el titular de la marca siempre y cuando la práctica de utilizar marcas diferentes para un mismo producto no haya sido adoptada precisamente para compartimentar artificialmente los mercados, en cuyo caso, semejante práctica puede constituir una restricción encubierta al comercio de los Estados miembros en el sentido del artículo 30 del Tratado de la Comunidad Europea (vid. SSTJCE 17-X-1990, «Centrafarm c. American Home Products Corporation», cit. supra, 12-X-1999, «Pharmacia & Upjohn SA c. Paranova A/S», cit. supra).

## **V. (SIGUE) REMARCADO DE PRODUCTOS ORIGINALES «CUSTOMIZADOS», RECONSTRUIDOS Y REPARADOS**

El remarcado de productos originales «customizados», reconstruidos y reparados consiste en la sustitución de la marca que portan los productos originales en el marco de un proceso de customización, reconstrucción o reparación de esos productos que tiene por finalidad última su reventa, ahora bajo una marca diferente a aquella con la que inicialmente se comercializaron. Como es obvio, el rasgo característico de estos supuestos, frente a los examinados anteriormente (vid. supra [3]), consiste en que el producto original remarcado sufre alteraciones o modificaciones realizadas por un tercero, que ora los modifica, los reconstruye o los repara para ponerlos de nuevo en el comercio.

A nuestro modo de ver, esta práctica de remarcado no constituye en todo caso una infracción del derecho de marca o lo que es lo mismo, no parece que el titular de la marca pueda impedir la sustitución de la marca con que el producto original se puso en el comercio en cualesquiera de los diferentes supuestos que pueden originarse en el marco del remarcado de productos originales customizados, reconstruidos o reparados. Ante todo y siempre en atención a las razones que justifican la extensión del *ius prohibendi* del titular de la marca a su supresión no autorizada, parece conveniente tratar de forma diferenciada el remarcado de productos originales «customizados», de una parte, y el remarcado de productos originales reconstruidos o reparados, de otra.

En efecto, en el primero de los supuestos y sentado que las modificaciones o alteraciones que el producto pudiera padecer se deben a una petición del cliente, parece razonable aceptar que el titular de la marca no puede impedir a dichos sujetos que supriman su marca. Las funciones que la marca tiene atribuidas han sido en este caso, en efecto, adecuadamente satisfechas, sin que, por lo tanto, el mantenimiento de la marca original en el producto así modificado pueda amenazar la transmisión de información entre el fabricante y usuario o consumidor [*vid. Karl Storz Endoscopy-America, Incorporated v. Fiber Tech medical Incorporated*, 2001 LEXIS 1540 (4<sup>th</sup>. Cir. 2001)]. Y otro tanto cabe afirmar con apoyo a estos mismos motivos cuando el tercero que realiza la reparación lo haga sin el propósito de revender los productos remarcados (*vid. Karl Storz Endoscopy-America, Incorporated v. Fiber Tech medical Incorporated, cit. supra*).

Menos claras resultan ser las cosas, en cambio, en la segunda subespecie de remarcado que ahora consideramos, esto es, el remarcado de productos originales reconstruidos o reparados. Su enjuiciamiento no parece especialmente sencillo. Una lectura en exceso rigurosa del artículo 34.4 de la Ley de Marcas pudiera dar a entender que el titular de la marca puede oponerse también al remarcado de estos productos, lo que, como es fácil advertir, puede suscitar, en determinados casos, conflictos en absoluto desdeñables y, desde luego, efectos adversos a los que subyacen a la finalidad de la norma en particular, y al sistema de marcas en general. A nuestro parecer, el elemento que ha de permitir discernir entre aquellos casos de remarcado de productos reconstruidos y reparados que han de entenderse comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 34.4 de la Ley de Marcas de aquellos otros que, por el contrario, deben mantenerse excluidos, se encuentra, sin duda, en el grado de modificación o alteración sufrida por los productos originales. Así, el remarcado de productos reconstruidos o reparados puede constituir una violación de los derechos atribuidos al titular de la marca cuando el producto original no haya padecido alteraciones o modificaciones sustanciales, esto es, cuando el producto de que se trata se mantenga casi en su integridad o haya sufrido variaciones accesorias. En efecto, en este caso, no ofrece demasiadas dificultades convenir en que el titular mantiene incólume su facultad de impedir la supresión de la marca que portaban los productos cuando fueron inicialmente comercializados, habida cuenta de que el remarcado frustra plenamente, en este caso, la

función de procedencia y, amenaza de nuevo el efectivo cumplimiento de la función de publicidad de la marca por los mismos motivos que antes se expusieran (*vid. supra* [3.2]). De otro modo y, en particular, en aquellos supuestos en los cuales la sustitución de la marca de los productos originales reparados o reconstruidos fuera realizada por un tercero ajeno al círculo de destinatarios previsto en el art. 34. 4 de la Ley de Marcas, la protección del titular en estos casos vendría, en cualquier caso, de la mano del derecho de la represión contra la competencia desleal, puesto que se dan las circunstancias precisas para que dicha práctica pueda calificarse como acto de obstaculización contrario a la cláusula general (art. 5 de la LCD) y, en las hipótesis en las que el producto original posea singularidad competitiva y el grado necesario de consolidación y reconocimiento en el tráfico, incluso como acto de confusión (art. 6 de la LCD) [*vid. BGH (Bundesgerichtshof)* en la sentencia de 18-II-1972 «Teerspritzmaschinen» (*GRUR*, 1972, pág. 558)].

Ahora bien, las cosas tienden a ser distintas cuando la modificación padecida por el producto original remarcado es de tal envergadura que, en puridad, se produce una completa transformación del producto en cuestión, es decir, cuando de ellas resulta, en efecto, un nuevo producto distinto del producto original. No parece, en efecto, que la facultad establecida en el artículo 34. 4 de la Ley de Marcas pueda extenderse a estas hipótesis y, por lo tanto, que el remarcado de productos originales reconstruidos o reparados pueda ser impedido por el titular de la marca [*vid. en un caso ciertamente elocuente de lo expuesto por lo que tiene de extremo, Roho Incorporated v. Charles Marquis* 902 F.2d 356 (5<sup>th</sup>. Cir. 1990)]. Dos son, cuanto menos, las razones que sustentan esta aproximación. En primer lugar, porque el artículo 34.4 de la Ley de Marcas faculta al titular de la marca a impedir la supresión de la marca del producto, en tanto en cuanto dicha supresión se produzca, efectivamente, sobre el producto original inicialmente distinguido con su marca, lo que, como es evidente no comprende aquellos supuestos en los cuales de las modificaciones realizadas resulta un producto completamente distinto. En segundo lugar, porque el efecto de comprender esta clase de remarcado en el ámbito del artículo 34. 4 de la Ley de Marcas sería, indudablemente, perverso: el mantenimiento por el tercero de la marca original en esta hipótesis podría ocasionar precisamente el efecto que tanto el mencionado precepto como el propio sistema de marcas trata de impedir, esto es, que se produzca una falsa conexión entre el titular de la marca y el tercero que repara o reconstruye el producto original que la porta y, según los casos, un aprovechamiento indebido de la reputación o incluso del esfuerzo de dicho titular [*vid. Karl Storz Endoscopy-America, Incorporated v. Fiber Tech medical Incorporated*, 2001 LEXIS 1540 (4<sup>th</sup>. Cir. 2001), *Rolex Watch U.S.A. Inc. v. Michel Co. and Michael Mottale*, 179 F.3d 704 (9<sup>th</sup>. Cir. 1999), *Rolex Watch U.S.A. Inc., v. Robert Meece*, 158 F.3d 816 (5<sup>th</sup>. Cir. 1999) donde los tribunales, lejos de lo que pudiera parecer, han condenado a los sujetos que han efectuado una completa reconstrucción del producto original sobre la base de la s. 43 a) de la Lanham Act, cuando han procedido a revenderlos sin suprimir la marca con que originalmente fueron comercializados]. Y lo cierto es que esta aproximación no deja de ser coherente con la postura que al inicio se expusiera, esto es, con la con-

cepción de la facultad establecida en el artículo 34.4 de la Ley de Marcas como un derecho relativo que únicamente puede enervarse en aquellos supuestos en los que la supresión de la marca amenaza la satisfacción de alguna de las funciones que le son propias.

## **VI. REMARCADO DE PRODUCTOS RECICLADOS**

El remarcado de productos reciclados consiste en la sustitución de la marca del producto original tras haber sido usado y desechado, y ello en el marco de un proceso de reacondicionamiento de ese producto (de común comercializado como «producto de un solo uso») que ha de permitir su nueva puesta en comercio, ahora bajo una marca diferente de aquella con la que inicialmente se comercializó, y su reutilización por el mismo o por un nuevo usuario. Así podría suceder, por ejemplo, en el caso de cartuchos de impresora que admitan ser rellenados (*vid.* en Francia la sentencia de la *Cour de Cassation* 15-VI-1999 «Piwincet et Molinie S.C.P Guiguet, Bachelier et Varde S.C.P v. Esenstein Philippe, Plantier, Jean-Luc» [se puede encontrar en [www.legifrance.gouv.fr](http://www.legifrance.gouv.fr); consultada por última vez el 10 de julio de 2003]), mecheros de un solo uso que no obstante admitan recarga, cámaras fotográficas de un solo uso que sin embargo puedan funcionar todavía tras colocarse una nueva película fotográfica o una nueva batería (aunque en el caso no había propiamente remarcado, sino reempaquetado conservando la marca original, *vid.* en Corea la Sentencia del Tribunal Supremo en el caso 2002Do3445 «Fuji Film Co. Ltd. v. Noh» [noticia de la cual se puede encontrar en [www.worldtrademarklawreport.com](http://www.worldtrademarklawreport.com), consultada por última vez el 21 de julio de 2003]), de bolígrafos de un solo uso cuyo cartucho de tinta pudiera ser repuesto.

El remarcado de productos reciclados usados para su nueva puesta en el mercado, en nuestra opinión, constituye igualmente una infracción del derecho de marca y ello a pesar de que, ciertamente, la aplicación del artículo 34.4 de la Ley de Marcas al caso pudiera suscitar, *prima facie*, algunas dudas. Éstas vendrían motivadas porque, a diferencia de lo que sucede con el artículo L. 713-2 b) del *Code de la propriété intellectuelle*, el artículo 34.4 de la Ley de Marcas parece estar referido a la supresión que tiene lugar en el canal de distribución, tras haber sido suministrado el producto portador de la marca por el fabricante y antes de ser comercializado (mediante venta o de otro modo) al usuario o consumidor final.

Sin embargo, esta aproximación puede, desde nuestro punto de vista, rebatirse con relativa facilidad tan pronto se repara adecuadamente en las dos enseñanzas que, en todo caso, proporciona este precepto desde la perspectiva que ahora interesa considerar. En primer lugar, el artículo 34.4 de la Ley de Marcas establece la vigencia del derecho de marca en relación con productos cuya propiedad ha sido transmitida a un tercero, esto es, reconoce que la protección jurídica de los legítimos intereses del titular de un derecho de marca se proyecta igualmente sobre actos de terceros no autorizados que comporten una mani-

pulación de la marca colocada sobre un producto no obstante haberse transmitido y, por ello, perdido la propiedad de dicho producto. En segundo lugar, la supresión de la marca se sitúa en una fase del proceso de comercialización del producto portador de la marca previa a la venta o puesta a disposición del usuario o consumidor final y sobre la que el titular de la marca carece de un control directo. Trasladadas estas dos enseñanzas al caso ahora considerado resulta que la pertenencia de los productos originales usados a un tercero no es obstáculo para reconocer al titular de una marca la facultad de impedir su supresión del producto que la porta y, por extensión, para que el ordenamiento reconozca la legitimidad y dignidad de protección de su interés en evitar dicha supresión. De tales enseñanzas se desprende asimismo que la sustitución de la marca de los productos que se quieren reciclar se produce en una fase que no está bajo el control de su titular, y antes de su venta o puesta a disposición a los consumidores finales.

En ello, por tanto, coinciden las características del supuesto de hecho considerado y las del supuesto de hecho regulado en el artículo 34.4 de la Ley de Marcas. En este sentido, no parece dudoso que la razón que explica el reconocimiento de este particular *ius prohibendi* consiste tanto en el mantenimiento de la función básica de toda marca, indicación acerca de la procedencia empresarial de un producto, como en el aseguramiento de su aptitud para que los usuarios y consumidores asocien a un determinado empresario y a su oferta las experiencias satisfactorias proporcionadas por el uso o consumo del producto portador de una marca. Dicho en otras palabras, la sustitución de la marca perjudica los legítimos intereses del titular de la marca sustituida precisamente en la misma forma que explica la atribución de la facultad prevista en el artículo 34.4 de la Ley de Marcas, según hemos expuesto anteriormente (*vid. supra* [2]). En efecto, la experiencia satisfactoria derivada de la utilización de los productos originales remarcados no será atribuida al titular de la marca sustituida, sino a un tercero. La supresión de la marca original dificulta, por ello, que su titular pueda hacer propias (en forma de generación de clientela y de creación de expectativas de negocio) las ventajas de la calidad de sus productos y, paralelamente, propicia que de ellas se aproveche injustificadamente un tercero.

Sentado lo anterior, no puede olvidarse que la mención «comerciantes o distribuidores» que incorpora aquel artículo no debe constituir un obstáculo insuperable para su aplicación al presente caso, puesto que estos conceptos no se emplean como sinónimos, debiendo advertirse, en este sentido, que el término «comerciante» puede entenderse referido a todos los sujetos que llevan a cabo operaciones de comercio, entre las que se encuentra la actividad industrial, y que el término «distribuidor» no deja de ser aplicable en un sentido económico a quien adquiere los productos desechados para reacondicionarlos (que no es propiamente una transformación) y revenderlos. Y lo cierto es que no se alcanza a ver ninguna razón de política legislativa que pueda explicar o aconsejar el trato diferenciado del revendedor que no transforma ni manipula y de aquel que se limita a reacondicionar el producto original como paso previo a

su reintegración al tráfico. En este sentido ha de repararse en que en Francia, único Estado que ha regulado una facultad prohibitiva pareja a la contenida en el artículo 34.4 de la Ley de Marcas, no se ha circunscrito su aplicación a un círculo delimitado de destinatarios (de la aplicación de la norma francesa al caso de remarcado de productos reciclados da buena cuenta la ya citada sentencia de la *Cour de Cassation*, 15-VI-1999 «Piwincet et Molinie S.C.P, Guiguet, Bachellier et Varde S.C.P v. Esenstein Philippe, Plantier, Jean-Luc») ni, tampoco, la rica jurisprudencia habida en los tribunales estadounidenses en este ámbito, ha sometido la verificación del *reverse passing off* a la condición de distribuidor de quien sustituya la marca del producto [para casos de reparación, *vid. ad. ex. Karl Storz Endoscopy-America, Incorporated v. Fiber Tech medical Incorporated, Rolex Watch U.S.A. Inc. v. Michel Co. and Michael Mottale, Rolex Watch, U.S.A. Inc, v. Robert Meece, Roho, Incorporated v. Charles Marquis* (todas, *cit. supra*)].

En cualquier caso, el remarcado de productos reciclados constituye asimismo un acto de competencia desleal. La eventual omisión de la actividad de los fabricantes en el artículo 34.4 de la Ley de Marcas o la exclusión de la tutela del desarrollo de la función publicitaria de la marca no obedece a una excepción o limitación del *ius prohibendi* reconocido a los titulares de marcas registradas, que impediría el recurso a la legislación contra la competencia desleal, sino a una evidente laguna legal o a la limitación comunitaria al ámbito de la tutela que los legisladores nacionales pueden establecer a través del sistema de marcas. En este caso, por tanto, se dan las circunstancias necesarias para la calificación de la sustitución de la marca que portan los productos reciclados como un acto de competencia desleal por obstaculización y confusión contrarios a los artículos 5 y 6 de la Ley de Competencia Desleal. Por las razones que ya se han expuesto (*vid. supra* [3]), la sustitución de las marcas impide, en primer lugar, que los usuarios de los productos remarcados reconozcan su verdadera procedencia empresarial y, con ello, que el titular de la marca pueda beneficiarse de la clientela y expectativas de ganancia debidas a las experiencias satisfactorias tenidas por los usuarios mediante la utilización de sus productos, de las que por el contrario, y sin causa justificada, se ha de beneficiar el sujeto que proceda a la sustitución de la marca, y, en segundo lugar, el riesgo de que al producto remarcado se atribuya una procedencia empresarial o profesional incorrecta.

## **VII. REMARCADO DE ENVASES RECICLADOS**

El remarcado del envase de los productos originales usados constituye un supuesto de hecho próximo al remarcado de productos reciclados que se acaba de examinar. No obstante, presenta algunas peculiaridades que lo hacen merecedor de una particular atención.

Ante todo, conviene diferenciar esta hipótesis del caso de reutilización del envase del producto utilizado para rellenarlo o recargarlo con un producto dis-

tinto del producto original, que ciertamente no constituye un supuesto de supresión de la marca y sustitución por otra, esto es, un supuesto de remarcado, sino simple y llanamente la colocación de la marca en la presentación de los productos para los que está registrada y, por tanto y en la medida en que haya sido realizado sin el consentimiento del titular de la marca y comprometa sus legítimos intereses relacionados con el cumplimiento de la función de la marca, un caso de infracción del derecho de marca [art. 34.3 a) LM]. En la hipótesis de remarcado de envases reciclados, en cambio, también se reutiliza el envase usado, que se rellena o recarga para ser puesto de nuevo en el mercado, pero, a diferencia del caso anterior, o bien se suprime la marca original colocada sobre el envase con o sin sustitución por otra, o bien se añade una marca bidimensional de la que antes carecía el envase. Como es fácil advertir, estas subespecies de remarcado de envases reciclados se caracterizan por la presencia de una marca adherida o de cualquier modo incorporada al envase, como sucede en las indicadas en primer lugar, y por la falta de marca adherida o incorporada al envase, como sucede en la indicada en último lugar. A continuación se examinan estas dos hipótesis por separado.

#### 7.1. SUPRESIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MARCAS ADHERIDAS O GRABADAS EN ENVASES RECICLADOS

En esta hipótesis, el remarcado consiste en la supresión y, en su caso, sustitución de las marcas colocadas en el envase reciclado, distintas del mismo envase. El artículo 34.4 de la Ley de Marcas no condiciona el derecho que atribuye al titular de la marca al lugar de colocación de la marca y, en particular, no distingue entre supresión de la marca colocada en el producto o en su presentación. Ello no obstante, y atendidas las razones en que se funda la atribución de esta facultad, parece necesario tratar de forma diferenciada la supresión de la marca colocada en el envase que todavía contiene el producto original y que por ello será ofrecido y comercializado sin marca o bajo la que reemplace a la marca original, de un lado, y, de otro, la supresión de la marca colocada en el envase ya utilizado, que servirá de presentación al producto con el que se rellene. En efecto, si el primer supuesto entra de lleno en el ámbito de aplicación del artículo 34.4 de la Ley de Marcas, no parece en cambio que en el segundo caso concurren necesariamente los riesgos que justifican la atribución de esta facultad de prohibición. A nuestro modo de ver, el enjuiciamiento del remarcado de envases reciclados debe ser distinto según el producto con el que se rellena o recarga el envase sea el producto original o un producto distinto.

En el caso de que el envase reciclado y remarcado se rellene o recargue con el producto original, los intereses en juego son esencialmente los mismos que en el supuesto de remarcado de productos reciclados. En efecto, la supresión de la marca impide que el fabricante del producto pueda beneficiarse de la experiencia positiva y satisfacción que obtienen los consumidores con ocasión del uso o consumo de los productos justamente por la falta del signo que permite al tráfico y dispuso su titular para establecer un vínculo entre el producto y su

verdadero origen empresarial o profesional. Además, la marca que en su caso reemplace a la original suprimida indica una incorrecta fuente de procedencia empresarial o profesional y, por ello, genera un riesgo de confusión. En suma, en este supuesto concurren todas las razones que justifican la atribución del *ius prohibendi* del artículo 34.4 de la Ley de Marcas. No obstante, la referencia a «distribuidores o comerciantes» del artículo 34.4 de la Ley de Marcas parece limitar el alcance del derecho a impedir la supresión de la marca a aquellos casos en que esta práctica afecte precisamente al producto en su día comercializado por el titular de la marca o bajo su control, y no a su presentación en sí misma considerada (esto es, cuando se haya desligado de ese producto); de otra forma, en efecto se extendería el derecho de marca desde el contenido al continente. De ahí no debe deducirse una laguna en la protección de los intereses del titular de la marca. En efecto, y justamente por las razones que se han indicado, en este caso el remarcado de envases reciclados constituye un acto de competencia desleal por obstaculización y confusión en el sentido de los artículos 5 y 6 de la Ley de Competencia Desleal. Además, debe repararse en que si el envase constituye él mismo objeto de una marca, su reutilización entra de pleno en el ámbito del artículo 34.2 a) y 34.3 a) de la Ley de Marcas del modo en que se explicará más adelante [*vide infra* (7.2)].

En cambio, en el caso de que el envase reciclado y remarcado se rellene o recargue con un producto distinto del original, la supresión de la marca y su sustitución por otra no entrañan necesariamente los riesgos que se han apuntado. Ahora bien, no puede olvidarse que el propio envase puede constituir objeto de una marca registrada, o bien identificar de facto en el mercado una determinada procedencia empresarial o profesional. Si el envase es objeto de una marca, su utilización para comercializar el nuevo producto con el que se rellena o recarga constituye un supuesto de colocación de la marca en el producto y, por ello, queda comprendido en el ámbito del artículo 34.3 a) de la Ley de Marcas [*vid. ad ex.* estimando que la utilización por un tercero de un envase registrado constituye una infracción de marca, con independencia ahora de la semejanza de la marca bidimensional, SAP Granada 13-V- 2002 «Elaboración y Molienda S.A. y Cotesma y Arrocerías Herba S.A. c. D. Mohamed H.A.» (JUR 2002\178017)]. La adición de una segunda marca en el envase (sustituyendo a la original) no es suficiente para eludir la violación del derecho de marca, que ha de establecerse únicamente en atención a la utilización del signo registrado (que concurre por causa de la utilización del envase) y los productos para los que se utiliza, prescindiendo de las circunstancias de hecho que rodean esa utilización (entre las que podría contarse la presencia de otros signos) por exigencias del carácter normativo, y no fáctico, del riesgo de confusión determinante de la infracción del derecho de marca [correctamente, STS 23-II-1998, «Nutrexp S.A., Cola-Cao / Ollé S.A., Elgorriaga Canatalou» (RJ 1998\1164), SSAP Valencia 22-III-2000 «Beiersdorf AG y BDF Nivea S.A., Amalfi, Garley / Industrias Quimi Romar, S.L., Amalfi Garley» (AC 2000\3594), Valencia 27-III-2000 «Laboratorios Vinfer S.A. Matón, Vinfer Matón / Quimi Romar S.A. Yuki Matón» (AC 2000\1206), Baleares 6-XI-2000 «Intima S.L. c. Dos Perellons S.A.» (JUR 2000\28887), Valencia 30-IX-2002 «Helle & Co. GMBH & Co. KG, Ice Cobes Moritz / STI Ibérica S.A.L. y Don

José L.L. Ices Cubes, Cuadrillos-Einkonfert, Cápsulas» (AC 2002\2135), *Almería* 4-V-2001 «Casado y Nordeman S.A. c. Vajirol S.L.» (JUR 2001\1902129)]. En efecto, en este caso el signo que se emplea es idéntico al registrado y además los productos a los que se aplica son igualmente idénticos a aquellos para los que está registrado, por lo que la conducta entra de lleno en el ámbito del derecho exclusivo conferido al titular de la marca y, en particular, en el ámbito del artículo 34.2 a) de la Ley de Marcas. Si el envase no es objeto de una marca, su reutilización para comercializar un producto distinto del original todavía podría considerarse un acto de competencia desleal y en particular un acto de confusión del artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal en la medida en que, por su singularidad estructural o por el uso que se ha hecho en el tráfico y por el grado de implantación alcanzado así como por las características de la nueva marca que se adhiera y la forma en que ello se haga, el envase permita de hecho (y no obstante la adición de una nueva marca) que en el mercado se establezca una vinculación entre el producto y la persona que viene utilizando habitualmente el envase para la presentación de sus productos, de modo que exista el riesgo de que el producto presentado en ese envase no se entienda ofrecido por su productor, sino por quien originariamente puso en el mercado el envase reciclado que lo contiene. Bajo este aspecto, especial atención merece el hecho de que, como se ha apuntado, la adición de una marca o una etiqueta con indicaciones correctas acerca del oferente bien puede no ser suficiente para evitar el riesgo de confusión (por ejemplo, STS 19-V-1993 «R. & A. Bailey & Co. Ltd. c. Albeldense S.L.» (RJ 1993\3804), SSAP *Valencia* 10-VII-1997 «R. & A. Bailey & Co. Ltd., c. Carmelitano S.A.» (AC 1997\1485), *Almería* 4-V-2001 (JUR 2001\1902129) «Casado y Nordeman S.A. c. Vajirol S.L.» o en Inglaterra la sentencia de la *Cour of Appeal (Chancery Division)* en el caso «Sodastream Ltd. v. Thorn Cascade Co. Ltd and another» [1982] RPC 459). Por el contrario, si el envase no es por sí mismo objeto de una marca ni reúne las condiciones exigidas para que su utilización entrañe un riesgo de confusión, el remarcado de envases reciclados que se rellenan o recargan con un producto no original no constituye ni una infracción del derecho de marca ni un supuesto de competencia desleal [vid. en este sentido, desestimando la existencia de un acto de confusión al amparo del art. 6 de la LCD, SAP *Barcelona* 19-VI-1999 «Freixenet S.A. c. Codorniu S.A.» «botella esmerilada» (AC 1999\292) y aunque a la luz del art. 11 de la LCD, vid. STS 5-V-1997 (RJ 1997\4608) «Procter y Gamble de España S.A. y Richardson-Vicks Inc. Vidal Sasson / Sociedad Química de Perfumería y Color S.A., Tayco y Neymi»].

## 7.2. ADICIÓN DE UNA MARCA BIDIMENSIONAL DE LA QUE ANTES CARECÍA EL ENVASE RECICLADO

En esta hipótesis, el remarcado consiste en añadir en el envase reciclado una marca bidimensional que no reemplaza ni convive con ninguna con la cual se hubiera puesto en el comercio el producto original. No es dudoso que la sola adición de esa marca al envase no constituye un supuesto de supresión que pueda reconducirse al artículo 34.4 de la Ley de Marcas, ni tampoco de lícita

colocación de una marca de distribuidor como el que se contempla en ese precepto. De nuevo, se hace preciso diferenciar según el producto con el que se rellena o recarga el envase reciclado sea el producto original o no, y en ambos casos todavía será preciso distinguir si el envase es o no objeto de una marca. (No se considerarán en esta ocasión, sin embargo, los aspectos que se plantearían si el envase fuera objeto de un modelo industrial comunitario no registrado o de un dibujo o diseño industrial comunitario o español registrado).

La utilización de un envase reciclado objeto de una marca al que se añade otra marca bidimensional para rellenarlo o recargarlo con el producto original constituye un caso de colocación de la marca en el producto en el sentido del artículo 34.3 a) de la Ley de Marcas, cuya realización sin el consentimiento del titular de la marca infringe el correspondiente derecho de marca. La presencia de una marca añadida, por las razones ya explicadas y muy en particular tanto por la estructura del derecho exclusivo como por el carácter normativo del ilícito, no conduce a una conclusión distinta. Y tampoco, a nuestro modo de ver, el hecho de que el producto con el que se rellena o recarga el envase reciclado sea el producto original. En efecto, desde un punto de vista material, ha de repararse en que el rellenado o recarga implica una manipulación del producto original que, realizada sin el consentimiento del titular de la marca, quiebra la identidad de origen del producto designado con la marca tal y como se ofrece en el mercado y, en particular, el cumplimiento de la función de garantía propia de la marca en la medida en que una parte del proceso de producción (el envasado) no se ha realizado bajo el control del titular de la marca, por lo que sus intereses quedan comprometidos en la forma exigida para que pueda estimarse vulnerado el derecho de marca en aquellos casos en los que, como sucede en esta hipótesis, la marca usada es idéntica a la registrada y se aplica a productos idénticos a aquellos para los que se encuentra registrada (STJCE «Arsenal Football Club plc c. M. Reed», *cit. supra*).

Por su parte, la utilización de un envase reciclado objeto de una marca al que se añade otra marca bidimensional para rellenarlo o recargarlo con un producto no original ha de resolverse de la misma forma que la hipótesis de remarcado de envases reciclados con sustitución de la marca original. Así, en los supuestos en los que el propio envase sea objeto de una marca, el remarcado ahora considerado constituirá una infracción del derecho de marca en el sentido del artículo 34.2 a) y 3 a) de la Ley de Marcas. Y cuando no lo sea, podrá constituir un supuesto de competencia desleal por confusión en el sentido del artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal si, no obstante la adición de un nuevo signo, el envase (por su originalidad o intensidad del uso anterior y por la implantación ganada en el mercado) continúa remitiendo al público de los consumidores a una procedencia empresarial distinta de la real.