BREXIT Y AGOTAMIENTO COMUNITARIO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

El 31 de diciembre de 2020 a medianoche, hora central europea, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte abandonó de forma efectiva la Unión Europea (UE). En ese momento, finalizó el periodo transitorio establecido en el Acuerdo de Retirada[1] y el Reino Unido dejó de ser Estado miembro de la UE, pasando a tener la consideración de tercer país.

La salida efectiva del Reino Unido de la UE va a tener importantes consecuencias en el ámbito de los derechos de Propiedad Industrial. Una de estas consecuencias, muy relevante, aunque menos conocida, es la relativa al régimen del agotamiento comunitario de los derechos de propiedad industrial.

El agotamiento comunitario de los derechos de propiedad industrial significa que el titular de un derecho (marcas, patentes y diseños) en un Estado miembro de la UE no puede ejercitar los derechos derivados de los registros de los que es titular en otros países comunitarios para impedir la comercialización o importación a esos Estados de esos productos, protegidos por la patente o diseño o distinguidos por la marca, que se introdujeron por primera vez en el mercado de la UE por ese mismo titular, por otra empresa del mismo grupo o por otra tercera persona con su autorización y consentimiento[2].

Es decir, el titular de las patentes, los diseños o las marcas tiene un derecho exclusivo para autorizar la primera introducción en el mercado del Espacio Económico Europeo (EEE) de los productos protegidos por la patente o el diseño o distinguidos por la marca, pero una vez que esa introducción autorizada en el mercado ha tenido lugar, se produce el "agotamiento" de su derecho, de tal manera que esos productos, puestos en el mercado por el titular o con su

[1] Acuerdo de retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de Energía Atómica (DOUE de 31 de enero de 2020). La entrada en vigor del Acuerdo (1 de febrero de 2020) marca el inicio de un periodo transitorio que finalizó el 31 de diciembre de 2020 (artículo 126 del Acuerdo de Retirada).

[2] Esta doctrina del agotamiento comunitario fue consagrada inicialmente por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (entre otras, sentencias de 31 octubre 1974, Caso Centrapharm/Winthrop; 22 junio 1976, Caso Terrapin/Terranova; y 11 de julio 1996, Caso Bristol-Myers Squibb) y ha sido reconocida, con posterioridad, por los ordenamientos jurídicos de los distintos Estados miembros. En España, la doctrina del agotamiento comunitario está recogida, en concreto, en los artículos 36 de la Ley 17/2001, de Marcas, 61.2 de la Ley 24/2015, de Patentes y 49 de la Ley 20/2003, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

Madrid / Gijón / Málaga /Oviedo / Santa Cruz de Tenerife
c/ Caracas n º 23, Planta 1ª 28010 – MADRID. Tel. 914 320 543 / 913 082 073.
admin@abcgcabogados.com – www.abcgcabogados.com;

autorización, pueden ya circular libremente y ser objeto de sucesivos negocios dentro del EEE, sin que sea necesaria la autorización del titular.

El agotamiento constituye, pues, un límite fundamental al ejercicio de los derechos de propiedad industrial y tiene como finalidad salvaguardar la unidad de mercado y la libre circulación de las mercancías en su interior.

El agotamiento de los derechos se produce para todo el mercado del Espacio Económico Europeo (EEE), integrado por todos los Estados miembros de la Unión Europea junto con Islandia, Liechtenstein y Noruega. Por el contrario, la comercialización fuera del EEE del producto patentado o marcado con el consentimiento del titular no produce el agotamiento del derecho para la comercialización en el EEE. Es decir, no se admite el llamado agotamiento internacional de los derechos de propiedad industrial[3].

Esto significa que si el producto protegido ha sido puesto en el mercado en un país fuera del EEE, el titular conserva sus derechos dentro del EEE, de tal manera que puede ejercitar las acciones derivadas de la titularidad de las patentes, diseños o marcas registrados en los distintos países del EEE para impedir la libre circulación de ese producto. En este caso, los derechos del titular no se agotan.

Tal y como se ha expuesto con anterioridad, desde el 1 de enero de 2021, el Reino Unido ha pasado a tener la consideración de tercer país, no incluido en el EEE.

Cabe pues plantearse cómo va a afectar esta salida del Reino Unido del EEE, al agotamiento de los derechos de propiedad industrial, tanto en la UE como en el Reino Unido.

El Acuerdo de Retirada ha dedicado su artículo 61 a esta cuestión. En concreto, este artículo establece que los derechos de propiedad industrial e intelectual que se hayan agotado tanto en la Unión como en el Reino Unido antes del final del

[3] Inicialmente, el Tribunal Supremo español admitió el agotamiento internacional del derecho de marca en las sentencias (Sala 1.ª) de 15 mayo 1985 (RJ 1985, 2393) (Caso Scotsman) y de 28 septiembre de 2001 (RJ 2001, 8718) (Caso Ron Bacardí)). Sin embargo, posteriormente, en la Sentencia (Sala 1.ª) de 20 de diciembre 2005 (RJ 2006, 288) (Caso Reebok), el Tribunal Supremo rectificó su postura, declarando que no agota el derecho la comercialización de los productos marcados realizada por el titular de la marca o con su consentimiento fuera del EEE. Esta última interpretación es acorde con la jurisprudencia del TJUE y ha sido posteriormente mantenida por el TS, entre otras, en las sentencias de 12 noviembre 2008 (RJ 2009, 139), 20 octubre 2008 (RJ 2008, 5780) y 1 septiembre 2010 (RJ 2010, 6949).

Madrid / Gijón / Málaga /Oviedo / Santa Cruz de Tenerife
c/ Caracas n º 23, Planta 1ª 28010 – MADRID. Tel. 914 320 543 / 913 082 073.
admin@abcgcabogados.com – www.abcgcabogados.com;

período transitorio, con arreglo a las condiciones establecidas en el Derecho de la Unión, se seguirán considerando agotados tanto en la Unión como en el Reino Unido.

Por lo tanto, los derechos que se habían agotado en el territorio de la UE y en el Reino Unido antes del inicio del periodo transitorio o durante éste, seguirán estando agotados a partir de la media noche del 31 de diciembre de 2020.

Esto significa que los titulares de los derechos que habían introducido los productos protegidos o marcados en el EEE, incluido el Reino Unido, antes de la finalización del periodo transitorio, no recuperan sus derechos por el hecho de pasar el Reino Unido a tener la consideración de tercer país y dejar de pertenecer al EEE. Estos derechos seguirán estando agotados.

¿Y qué ocurre después? ¿Cómo afecta el agotamiento de los derechos de propiedad industrial a partir del 1 de enero de 2021?

Desde el 1 de enero de 2021 es aplicable el Acuerdo de Comercio y Cooperación aprobado por los negociadores de la UE y el Reino Unido el 24 de diciembre de 2020. Este Acuerdo establece regímenes preferenciales de cooperación en diferentes ámbitos.

En concreto, el Acuerdo de Comercio y Cooperación dedica su Título V a la propiedad industrial e intelectual. Los objetivos de ese Título son, entre otros, alcanzar un nivel adecuado y eficaz de protección y cumplimiento de los derechos de propiedad industrial e intelectual, facilitando la producción, el suministro y la comercialización de productos y servicios innovadores y creativos entre las Partes mediante la reducción de las distorsiones y los obstáculos a dicho comercio, contribuyendo así a una economía más sostenible e inclusiva.

En cuanto a su ámbito de aplicación, el Título V del Acuerdo viene a complementar y a especificar más detalladamente los derechos y las obligaciones de cada una de las Partes en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC y otros tratados internacionales sobre propiedad intelectual de los que sean parte, si bien, las normas incluidas en ese Título V no impedirán que cualquiera de las Partes introduzca una protección o una garantía de cumplimiento más amplias de los derechos de propiedad intelectual de lo que se exige en el mismo, a condición de que tal protección o garantía de cumplimiento no infrinja las disposiciones del Acuerdo.

Madrid / Gijón / Málaga /Oviedo / Santa Cruz de Tenerife
c/ Caracas n º 23, Planta 1ª 28010 – MADRID. Tel. 914 320 543 / 913 082 073.
admin@abcgcabogados.com – www.abcgcabogados.com;

Pues bien, en concreto y respecto al agotamiento de los derechos de propiedad industrial e intelectual, el artículo IP.5 del Acuerdo de Comercio y Cooperación establece:

> *"Artículo IP.5: Agotamiento*
>
> *El presente título no afectará a la libertad de las Partes para determinar si se aplica el agotamiento de los derechos de propiedad intelectual, y en qué condiciones".*

Por lo tanto, a partir del 1 de enero de 2021, la aplicación o no del agotamiento de los derechos de propiedad industrial y las condiciones en las que se aplique queda a la libre voluntad de cada una de las partes.

A este respecto, el gobierno del Reino Unido planea publicar una consulta formal sobre lo que debería hacer el Reino Unido en relación con el agotamiento de los derechos de propiedad industrial y el comercio paralelo en el futuro. Esta consulta todavía no ha sido publicada.

Mientras tanto, el mismo gobierno del Reino Unido ha publicado unas directrices en relación con la operatividad del agotamiento de los derechos de propiedad industrial y el comercio paralelo[4].

Conforme a lo dispuesto en estas directrices, los bienes comercializados en el Reino Unido, por o con el consentimiento del titular de los derechos, ya no se consideraran agotados en el EEE.

Por el contrario, los derechos de propiedad industrial sobre mercancías comercializadas en el mercado del EEE, por el titular de los derechos o con su consentimiento, siguen considerándose agotados en el Reino Unido.

Se establece, pues, un tratamiento no igualitario que afecta al régimen de exportaciones e importaciones desde y hacia el Reino Unido.

Así, las empresas que importen a cualquier país de la UE productos protegidos por derechos de propiedad intelectual desde el Reino Unido, van a necesitar el consentimiento y autorización del titular, pues la prioritaria puesta en el mercado del Reino Unido no va a producir el agotamiento de los derechos. Por el contrario, las importaciones que se realicen al Reino Unido desde el EEE, no se van a ver

[4] www.gov.uk/guidance/exhaustion-of-ip-rights-and-parallel-trade.

Madrid / Gijón / Málaga /Oviedo / Santa Cruz de Tenerife
c/ Caracas n º 23, Planta 1ª 28010 – MADRID. Tel. 914 320 543 / 913 082 073.
admin@abcgcabogados.com – www.abcgcabogados.com;

afectadas, ya que la puesta en el mercado de los productos dentro del EEE sí que producirá el agotamiento de los derechos de propiedad industrial.

Esta situación, de mantenerse finalmente, puede causar importantes disfunciones en el mercado y afectar seriamente a las importaciones y exportaciones comerciales tal y como se han venido desarrollando hasta ahora. Y es que, son muchas las empresas que pueden ver comprometidos sus negocios al necesitar el consentimiento de los titulares de los derechos para la importación de productos a la UE, desde el Reino Unido. Esto puede ser especialmente relevante, si se tiene en cuenta que un buen número de multinacionales, especialmente norteamericanas, han utilizado tradicionalmente el Reino Unido, como puerta de entrada para la comercialización en Europa de sus productos y servicios.

No obstante, para tener una respuesta final sobre cómo va a operar el agotamiento comunitario de los derechos de propiedad industrial tras el Brexit, habrá que esperar las decisiones que en un futuro, no muy lejano, vaya adoptando el Reino Unido sobre esta cuestión.

Angela del Barrio Pérez
adelbarrio@abcgcabogados.com