

Marcas

Tribuna

Caso Schweppes:
la prueba diabólica
**JOSÉ MARTÍNEZ
ENGUÍANOS**

 Asociado sénior de
Andersen Tax & Legal

Actualmente, la aplicación del agotamiento es pacífica cuando la marca tiene un único dueño mundial, pero ¿qué ocurre con las marcas fragmentadas, como Schweppes, que pertenecieron inicialmente a un único dueño pero que hoy se encuentran atribuidas territorialmente a distintos dueños? ¿Puede el titular de la marca en un país prohibir la importación de productos fabricados por la red del titular en otro país?

La respuesta es que sí puede prohibirlo (sostiene el Tribunal de Justicia de la UE), salvo que tras la fragmentación los titulares se hayan concertado para generar confusión en el público en cuanto al origen empresarial de los productos designados con la marca; o si existen vínculos económicos entre los titulares, con una política comercial común, o ejerciendo un control conjunto sobre el uso de la marca, con posibilidad de controlar su calidad.

Schweppes fue propiedad de Cadbury hasta que en 1999 la vendió a Coca-Cola para Reino Unido

y otros países, reteniendo para sí el resto de países entre los que se encuentra España. Cadbury fue comprada por el grupo japonés Suntory en 2009.

En 2014, Schweppes SA (del grupo Suntory) demandó a dos importadores de bebidas Schweppes británicas en España, ante el Juzgado Mercantil número 8 de Barcelona, alegando su derecho a prohibir su comercialización. Las demandadas alegaron el agotamiento del derecho.

En su defensa, las demandadas adujeron vinculación entre las dos titulares de la marca en base a: (i) el acceso a la pu-

blicidad de los productos Schweppes británicos desde la web del titular español; (ii) que la titular de la marca española asumía en redes sociales el territorio del Reino Unido como propio; (iii) el uso de productos ingleses en la publicidad institucional de la titular de la marca española; (iv) diferencias mínimas en la presentación de los productos; (v) conservación de las referencias al origen británico y la vinculación con Reino Unido; (vi) política marcaria paralela; (vii) colaboración empresarial en Holanda: Coca-Cola fabrica la Schweppes para Suntory, y (viii) comercialización en Estados miembros donde la marca es titularidad de Suntory de tónicas inglesas a través de Amazon.

Analizando pormenorizadamente cada una de estas ocho circunstancias, el Juzgado Mercantil de Barcelona consideró, en sentencia de 2018, que todas ellas indicaban que ambas titulares estaban coordinadas y tenían vínculos económicos, declarando que Schweppes SA no podía prohibir la comercialización en España de los productos fabricados por la titular en



Reino Unido. Suntory interpuso recurso de apelación, y el resultado ha sido diametralmente distinto.

En sentencia del pasado julio, tras considerar que la interpretación que el Juzgado Mercantil dio a esos ocho hechos no podía calificarse de arbitraria ni ilógica, la Audiencia Provincial consideró, con razonamientos igualmente lógicos, justo todo lo contrario: que ninguno de ellos acreditaba tales vínculos o coordinación. La Audiencia, pretendiendo seguir la estela del TJUE, parece exigir un grado de con-

centración entre ambos titulares más allá de actuaciones puntuales e inconexas, como pudieran ser las alegadas, pero olvida que, antes de la fragmentación de la marca, los productos venían comercializándose en ambos territorios bajo una misma política comercial y de marca que buscaba su homogeneidad global, por lo que la confusión y sensación de unicidad en los consumidores ya existía, de modo que una cierta pasividad será suficiente para que ello continúe siendo así, o que se vigilen de reojo, llevando a cabo esas

meras actuaciones puntuales e inconexas.

Es decir, se está exigiendo a los importadores que, para alegar el agotamiento del derecho de marca, lleven a cabo una prueba diabólica: acreditar una concertación a un nivel tal que nunca se producirá por ser innecesaria, ya que el efecto que esta pretendería, la confusión del consumidor, ya se estaba produciendo. Además, se concede con ello una mayor protección a los titulares de las marcas fragmentadas que la que se concede al titular único mundial.

Despedido por rayar el coche de un compañero de trabajo

 PATRICIA DEL ÁGUILA
MADRID

Rayar a propósito el coche de un compañero de trabajo es causa de despido. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Galicia así lo ha establecido en una sentencia, al considerar que el autor incurrió en una clara actuación "antijurídica" y "totalmente maliciosa", cuyo coste superó los 300 euros al propietario.

El trabajador era conductor en una empresa de

servicios sanitarios de A Coruña. Tiempo después de rayar el coche aparcado de su compañero, reconoció su autoría ante el propietario del vehículo y se ofreció a abonar la cantidad de 327 euros que le había costado la reparación. Según consta en el fallo, estos hechos ya habían ocurrido con anterioridad en un ambiente laboral conflictivo.

Meses después, recibió un burofax de la empresa en el que le comunicaban

su despido al tratarse de una falta muy grave. La resolución del TSJ corrige la decisión del juzgado de primera instancia que declaró improcedente el despido. La empresa debía abonar al autor una indemnización de más de 38.500 euros por salario e indemnización.

Clara deslealtad

La sentencia señala que ni su antigüedad en la empresa (ejercía allí desde 2001) ni su trayectoria puede hacer que el cese se califi-

El tribunal avala el cese porque su actuación es "antijurídica y maliciosa" y va contra los deberes básicos de toda relación laboral

que de improcedente. La doctrina jurisprudencial, explica, lo avala cuando se evidencie "una clara deslealtad con la empresa y de quebrantamiento de la buena fe", algo que debe liderar las relaciones empresa-trabajador. "Sin tales presupuestos, la convivencia humana y profesional se haría absolutamente inviable", afirma.

Así, el tribunal no considera "objeto de discusión" la gravedad y culpabilidad de la conducta "incontro-

vertida" del trabajador, más aún cuando ha sido reconocida por él mismo. Por tanto, zanja que atenta "contra los deberes básicos que debe presidir toda relación de trabajo", independientemente de la cuantía del daño causado.

Acogiéndose a la buena fe consustancial del contrato de trabajo, el TSJ de Galicia concluye que la empresa "no rompió la regla de proporcionalidad que debe haber entre infracción y sanción".