



La supresión de los códigos de trazabilidad en los envases y el derecho de marcas.

Morgan Schaaf

Aunque el derecho exclusivo de marca se erige como un obstáculo infranqueable ante el uso no autorizado de signos distintivos en productos o servicios, el agotamiento de sus derechos supone un límite a la protección que se concede al titular. Ahora bien, es posible oponerse a la comercialización de productos subsiguientes si concurren motivos legítimos, como la modificación del envase del producto, siendo esta una cuestión de gran relevancia en el sector cosmético. En este sentido, la jurisprudencia europea y española ha destacado en varias ocasiones que la eliminación de códigos de trazabilidad en envases de productos cosméticos puede considerarse un motivo legítimo para frenar el agotamiento del derecho, en atención al perjuicio que tal actuación genera en la imagen de la marca y en la función de identificación del origen empresarial inherente a toda marca.

En el ámbito de la infracción de marcas, se ha consagrado como principio fundamental que, gracias al derecho exclusivo conferido por el registro de la marca, su titular ostenta el poder de impedir el uso no autorizado de cualquier signo en relación con productos o servicios, cuando se aprecie el riesgo de confusión con la marca registrada o cuando se haga uso de ella de forma desleal para aprovecharse del carácter distintivo o del renombre que le es inherente.

No obstante, es cierto que, como en cualquier norma general, existen ciertos límites. Así, se permite el uso de una marca registrada para fines descriptivos, informativos, comparativos o publicitarios, siempre y cuando se haga de buena fe y sin intención de confundir al público. De igual forma, se permite el uso de una marca que sea necesaria para identificar un producto o servicio de terceros, como es el caso de los repuestos y accesorios.

En el presente artículo, se abordará otro límite a la protección conferida por la marca, a saber, el agota-

miento de sus derechos. La doctrina del agotamiento del derecho de marca se erige como un instrumento para armonizar la libre circulación de mercancías en el Espacio Económico Europeo (EEE). Esta doctrina consagra el principio de que una vez que un producto ha sido puesto en el mercado del EEE por el titular de la marca o con su autorización o consentimiento, el derecho de marca no habilitará al titular para prohibir a terceros su uso en relación con dichos productos. Pero existen motivos legítimos que justifican la oposición del titular a la comercialización subsiguiente de los productos por un tercero, en pos de proteger la función y el prestigio de la marca.

En el ámbito jurídico de las marcas, la doctrina del agotamiento del derecho se encuentra enmarcada en los artículos 15 del [Reglamento \(UE\) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea](#) y [36 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas](#), en los cuales se establecen diversas excepciones o "motivos legítimos" que justifican la oposición del

titular de la marca a la comercialización ulterior de los productos, con el fin de salvaguardar la función distintiva y el prestigio que ostenta la marca. Uno de estos motivos legítimos es la alteración o modificación de los envases.

Existen límites como el agotamiento de los derechos del titular una vez que el producto ha sido puesto en el mercado del EEE con su autorización o consentimiento.

En el sector cosmético, es común que las empresas incluyan en los envases de sus productos códigos de trazabilidad, como el conocido *datamatrix*, un tipo de código de barras bidimensional que permite etiquetar y rastrear los productos a lo largo de la cadena de suministro. Esta práctica se justifica en la necesidad de ofrecer al consumidor información relevante sobre el producto, como el número de lote, la fecha de producción, la fecha de caducidad, el fabricante y el distribuidor, lo que contribuye a verificar la autenticidad del producto y a rastrear cualquier problema de seguridad o calidad que pudiera surgir.

En cuanto a la jurisprudencia de nuestros tribunales en materia de códigos de trazabilidad en envases de productos cosméticos, encontramos un referente en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-349/95 de 1997, la cual establece que estos códigos pueden ser necesarios para cumplir con obligaciones legales y objetivos legítimos, como la retirada de productos defectuosos, por lo que su eliminación podría generar una excepción a la libre circulación de mercancías y el titular de los derechos tendría derecho a oponerse a la comercialización de dichos productos.

La jurisprudencia española, por su parte, ha declarado en múltiples ocasiones que la eliminación

de los códigos de trazabilidad supone una infracción de derechos de marcas. Destacan, a modo de ejemplo, la Sentencia núm. 164/2005 de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, la Sentencia núm. 271/2003 de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Baleares, la Sentencia núm. 116/2016 de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) de 6 de mayo de 2016 (JUR 2016\152769) y la Sentencia núm. 219/2016 de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) de 25 de julio de 2016. Asimismo, es importante mencionar el reciente Auto de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 11 de enero de 2023 (JUR\2023\24607), donde se reitera que la alteración del estado del producto, específicamente la supresión de códigos matriciales de seguimiento y su sustitución por una etiqueta, representa una infracción de los derechos de marca.

Existen motivos legítimos que justifican la oposición del titular a la comercialización subsiguiente de los productos, para proteger la función y el prestigio de la marca.

El fundamento jurídico de estas Sentencias descansa, en primer lugar, en la posible merma que la supresión de los códigos de trazabilidad puede generar en la imagen y prestigio de la marca. Adicionalmente, se ha considerado por dichas resoluciones que la eliminación de tales códigos puede menoscabar la función de identificación del origen empresarial de la marca, al ser posible que no se incluyan datos legalmente requeridos, como la identificación del fabricante o responsable de la comercialización del producto. Finalmente, estas Sentencias subrayan la incidencia que la alteración del envase puede tener en la confianza que los consumidores depositan en los productos.

Cuál puede ser el interés de un tercero en suprimir el código *datamatrix* o de trazabilidad de unos productos? En términos generales, suele obedecer a

la intención de ocultar la procedencia geográfica de los productos, en particular cuando éstos provienen de fuera del EEE, o a la renuncia a revelar el distribuidor autorizado que ha incumplido sus obligaciones contractuales al comercializar el producto fuera de los cauces establecidos y autorizados por la marca. Con todo, resulta crucial destacar que la mera eliminación de dichos códigos de trazabilidad implica una transgresión del derecho de marcas, y que, en caso de descubrirse que el producto proviene de fuera del EEE o ha sido comercializado al margen de la red de distribución autorizada, tales conductas podrán ser objeto de acciones jurídicas adicionales.

La jurisprudencia ha considerado que la eliminación de los códigos de trazabilidad supone una infracción de marcas.