

# **Asunto C-281/05**

**Montex Holdings Ltd**

**contra**

**Diesel SpA**

(Petición de decisión prejudicial  
planteada por el Bundesgerichtshof)

«Marcas — Directiva 89/104/CEE — Derecho del titular de una marca a prohibir el tránsito de mercancías que lleven un signo idéntico por el territorio de un Estado miembro en el que la marca está protegida — Fabricación ilegal — Estado asociado»

Conclusiones del Abogado General Sr. M. Poiares Maduro, presentadas el 4 de julio de 2006 . . . . . I - 10883

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 9 de noviembre de 2006 I - 10897

## Sumario de la sentencia

*Aproximación de las legislaciones — Marcas — Directiva 89/104/CEE — Derechos conferidos por la marca — Productos que llevan una marca y que están incluidos en el régimen de tránsito externo — Marca que está protegida en un Estado miembro de tránsito pero no en el Estado miembro de destino*

*(Directiva 89/104/CEE del Consejo, art. 5, aps. 1 y 3)*

El artículo 5, apartados 1 y 3, de la Directiva 89/104, relativa a las marcas, debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca únicamente puede prohibir el tránsito, a través de un Estado miembro en el que dicha marca está protegida, de productos que lleven la marca y que estén incluidos en el régimen de tránsito externo con destino a otro Estado miembro en el que no existe tal protección, cuando aporte la prueba de que los productos en cuestión sean objeto de un acto de un tercero efectuado mientras los productos estén incluidos en el régimen de tránsito externo y que necesariamente implique su comercialización en el Estado miembro de tránsito.

A este respecto, carecen de pertinencia, en principio, tanto el hecho de que la mercancía destinada a un Estado miembro proceda de un Estado asociado o de un Estado tercero, como la circunstancia de que la misma haya sido fabricada en el país de origen legalmente o con violación de un derecho de marca del titular en vigor en dicho país.

(véanse los apartados 23, 26, 27 y 41 y los puntos 1 y 2 del fallo)