

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA  
de 20 de noviembre de 2001 \*

En los asuntos acumulados C-414/99 a C-416/99,

que tienen por objeto varias peticiones dirigidas al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE, por la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court) (Reino Unido), destinadas a obtener, en los litigios pendientes ante dicho órgano jurisdiccional entre

Zino Davidoff SA

y

A & G Imports Ltd (asunto C-414/99),

entre

Levi Strauss & Co.,

Levi Strauss (UK) Ltd

y

Tesco Stores Ltd,

Tesco plc (asunto C-415/99)

\* Lengua de procedimiento: inglés.

y entre

Levi Strauss & Co.,  
Levi Strauss (UK) Ltd

y

Costco Wholesale UK Ltd, anteriormente Costco UK Ltd (asunto C-416/99),

una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 7 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), en su versión modificada por el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992 (DO 1994, L 1, p. 3),

### EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por el Sr. G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente, el Sr. P. Jann, la Sra. N. Colneric y el Sr. S. von Bahr, Presidentes de Sala, los Sres. C. Gulmann (Ponente), D.A.O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, L. Sevón, V. Skouris y C.W.A. Timmermans, Jueces;

Abogada General: Sra. C. Stix-Hackl;  
Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora;

consideradas las observaciones escritas presentadas:

- en nombre de Zino Davidoff SA, por los Sres. M. Silverleaf, QC, y R. Hacon, Barrister, designados por el Sr. R. Swift, Solicitor;
  
- en nombre de Levi Strauss & Co. y Levi Strauss (UK) Ltd, por los Sres. H. Carr y D. Anderson, QC, designados por Baker & MacKenzie, Solicitors;
  
- en nombre de A & G Imports Ltd, por el Sr. G. Hobbs, QC, y la Sra. C. May, Barrister, designados por los Sres. A. Millmore e I. Mackie, Solicitors;
  
- en nombre de Tesco Stores Ltd y Tesco plc, por los Sres. G. Hobbs y D. Alexander, Barrister, designados por la Sra. C. Turner y el Sr. E. Powell, Solicitors;
  
- en nombre de Costco Wholesale UK Ltd, por los Sres. G. Hobbs y D. Alexander, designados por los Sres. G. Heath y G. Williams, Solicitors;
  
- en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. W.-D. Plessing, A. Dittrich y la Sra. B. Muttelsee-Schön, en calidad de agentes;
  
- en nombre del Gobierno francés, por las Sras. K. Rispal-Bellanger y A. Maitrepierre, en calidad de agentes;
  
- en nombre del Gobierno italiano, por el Sr. U. Leanza, en calidad de agente, asistido por el Sr. O. Fiumara, vice avvocato generale dello Stato;

- en nombre del Gobierno finlandés, por la Sra. E. Bygglin, en calidad de agente;
  
- en nombre del Gobierno sueco, por el Sr. A. Kruse, en calidad de agente;
  
- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por la Sra. K. Banks, en calidad de agente;
  
- en nombre del Órgano de Vigilancia de la AELC, por la Sra. A.-L.H. Rolland, en calidad de agente;

habiendo considerado el informe para la vista;

oídas las observaciones orales de Zino Davidoff SA, representada por el Sr. Silverleaf; de Levi Strauss & Co. y de Levi Strauss (UK) Ltd, representadas por los Sres. H. Carr y D. Anderson; de A & G Imports Ltd, representada por el Sr. G. Hobbs y la Sra. C. May; de Tesco Stores Ltd, de Tesco plc y de Costco Wholesale UK Ltd, representadas por los Sres. G. Hobbs y D. Alexander; del Gobierno alemán, representado por el Sr. H. Heitland, en calidad de agente; del Gobierno francés, representado por la Sra. A. Maitrepierre; de la Comisión, representada por la Sra. K. Banks, y del Órgano de Vigilancia de la AELC, representado por el Sr. P. Dyrberg y la Sra. D. Sif Tynes, en calidad de agentes, expuestas en la vista de 16 de enero de 2001;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 5 de abril de 2001;

dicta la siguiente

### Sentencia

1 Mediante resolución de 24 de junio de 1999 (asunto C-414/99) y dos resoluciones de 22 de julio de 1999 (asuntos C- 415/99 y C-416/99), recibidas en el Tribunal de Justicia el 29 de octubre siguiente, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court), planteó, con arreglo al artículo 234 CE, seis cuestiones prejudiciales en el primer asunto y tres cuestiones prejudiciales idénticas en cada uno de los otros dos asuntos sobre la interpretación del artículo 7 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), en su versión modificada por el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992 (DO 1994, L 1, p. 3; en lo sucesivo, «Directiva»).

2 Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de tres litigios entre, por una parte, dos titulares de marcas registradas en el Reino Unido y un titular de una licencia de marca y, por otra parte, cuatro sociedades inglesas, en relación con la comercialización en el Reino Unido de productos anteriormente comercializados fuera del Espacio Económico Europeo (en lo sucesivo, «EEE»).

## Marco jurídico

- 3 El artículo 5 de la Directiva 89/104, «Derechos conferidos por la marca», es del siguiente tenor:

«1. La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:

- a) de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;

[...]

3. Podrá en especial prohibirse, cuando se cumplan las condiciones enunciadas en [el apartado 1]:

[...]

- c) importar productos o exportarlos con el signo;

[...]»

4 El artículo 7 de la Directiva, «Agotamiento de los derechos conferidos por la marca», dispone:

«1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad con dicha marca por el titular o con su consentimiento.

2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización.»

5 Con arreglo al artículo 65, apartado 2, en relación con el Anexo XVII, punto 4, del Acuerdo EEE, el artículo 7, apartado 1, de la Directiva fue modificado a efectos de dicho Acuerdo, de forma que se sustituía la expresión «en la Comunidad» por las palabras «en una Parte Contratante».

6 El Derecho interno del Reino Unido se adaptó a la Directiva, con efectos desde el 31 de octubre de 1994, mediante la Trade Marks Act 1994 (Ley de Marcas de 1994).

## Hechos de los litigios principales

### *Asunto C-414/99*

- 7 Zino Davidoff SA (en lo sucesivo, «Davidoff») es titular de dos marcas, Cool Water y Davidoff Cool Water, registradas en el Reino Unido y utilizadas para una amplia gama de productos de aseo y cosméticos. Los productos fabricados por Davidoff o por cuenta suya y que llevan dichas marcas con su consentimiento son vendidos por ella o por cuenta suya tanto dentro como fuera del EEE.
  
- 8 Estos productos llevan números de lote. Con dicha referencia se pretende acatar las disposiciones de la Directiva 76/768/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1976, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de productos cosméticos (DO L 262, p. 169), a la que se adaptó el Derecho interno del Reino Unido mediante las Cosmetic Products (Safety) Regulations 1996 (Normas sobre seguridad de los productos cosméticos de 1996) (SI 2925/1996). El órgano jurisdiccional remitente no se ha pronunciado sobre si los números de lote cumplen otros fines además de la observancia de la Directiva 76/768 y de las disposiciones nacionales de adaptación del Derecho interno.
  
- 9 En 1996, Davidoff celebró un contrato de distribución exclusiva con un operador de Singapur. A tenor de dicho contrato, el distribuidor se comprometía, por una parte, a vender los productos de Davidoff únicamente en un territorio determinado, fuera del EEE, a subdistribuidores, subagentes o minoristas locales y, por otra parte, a imponer a sus cocontratantes la prohibición de reventa fuera del territorio convenido. Las partes sometieron este contrato de distribución expresamente a la ley alemana.

- 10 A & G Imports Ltd (en lo sucesivo, «A & G») adquirió productos de Davidoff, fabricados en el EEE, que habían sido comercializados inicialmente en Singapur por Davidoff o con su consentimiento.
- 11 A & G importó dichos productos en el Reino Unido y los puso en venta allí. Esta sociedad u otro operador de la red de distribución eliminó u obliteró por completo o parcialmente los números de lote.
- 12 En 1998, Davidoff presentó una demanda contra A & G ante la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court), alegando en particular que la importación y la venta en el Reino Unido de dichos productos violaban sus derechos de marca.
- 13 A & G invocó lo dispuesto en los artículos 5, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva, y sostuvo que la importación y la venta se habían efectuado con el consentimiento de Davidoff o que debía considerarse que se habían efectuado de este modo habida cuenta de las circunstancias de su comercialización en Singapur.
- 14 Davidoff negó que hubiera consentido o que se pudiera considerar que había consentido la importación de dichos productos en el EEE. Invocó además motivos legítimos, en el sentido del artículo 7, apartado 2, de la Directiva, para oponerse a la importación y comercialización de los productos. Dichos motivos se referían a la eliminación u obliteración, total o parcial, de los números de lote.

- 15 Mediante resolución de 18 de mayo de 1999, el órgano jurisdiccional remitente desestimó una demanda de procedimiento sumario presentada por Davidoff, al considerar que el litigio debía ser objeto de un proceso completo. No obstante, estimó que a estos efectos resultaba necesario precisar el alcance y los efectos del artículo 7, apartados 1 y 2, de la Directiva.
- 16 En este contexto, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court), decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
- «1) ¿Debe interpretarse el concepto de comercialización en la Comunidad con el consentimiento del titular de una marca, a efectos de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 40, p. 1), en el sentido de que incluye todo consentimiento, tanto expreso como tácito y tanto directo como indirecto?
- 2) En el supuesto de que:
- a) el titular de una marca haya consentido o permitido que los productos se transmitan a un tercero en circunstancias en las que el derecho de este último para comercializar posteriormente dichos productos depende de la ley del contrato por el que el tercero los adquirió, y
- b) tal derecho permita al vendedor imponer restricciones a la comercialización posterior o al uso de los productos por el comprador, pero también establezca que, de no imponerse restricciones efectivas por el titular o en

su nombre al derecho del comprador de comercializar posteriormente los productos, el tercero puede comercializar tales productos en cualquier Estado, incluidos los de la Comunidad,

y si no se han impuesto restricciones efectivas con arreglo a tal derecho para limitar el derecho del tercero a comercializar los productos, ¿debe interpretarse la Directiva en el sentido de que ha de presumirse que el titular ha consentido el derecho del tercero, adquirido de este modo, de comercializar los productos en la Comunidad?

- 3) Si la respuesta a la cuestión [anterior] es afirmativa, ¿incumbe a los órganos jurisdiccionales nacionales determinar si, habida cuenta de las circunstancias, se han impuesto restricciones efectivas al tercero?
  
- 4) ¿Debe interpretarse el artículo 7, apartado 2, de la Directiva en el sentido de que cualquier acto de un tercero que afecte considerablemente al valor, atractivo o imagen de la marca o de los productos que la llevan constituye un motivo legítimo que el titular puede invocar para oponerse a la comercialización ulterior de los productos?
  
- 5) ¿Debe interpretarse el artículo 7, apartado 2, de la Directiva en el sentido de que la eliminación o la obliteración, total o parcial, por terceros de cualquier signo distintivo que lleven tales productos constituye un motivo legítimo que el titular puede invocar para oponerse a la comercialización ulterior de sus productos, cuando probablemente la eliminación o la obliteración no cause un perjuicio grave o sustancial a la reputación de la marca o a los productos que lleven dicha marca?

6) ¿Debe interpretarse el artículo 7, apartado 2, de la Directiva en el sentido de que la eliminación o la obliteración, total o parcial, por terceros de los números de lote que lleven los productos constituye un motivo legítimo que el titular puede invocar para oponerse a la comercialización ulterior de sus productos, cuando de tal eliminación u obliteración resulte que los productos afectados

a) infringen la legislación penal de un Estado miembro (que no se refiere a las marcas), o

b) infringen la Directiva 76/768/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1976, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de productos cosméticos (DO L 262, p. 169)?»

*Asuntos C-415/99 y C-416/99*

17 Levi Strauss & Co., sociedad del Estado de Delaware (Estados Unidos), es titular de las marcas Levi's y 501, que han sido registradas en el Reino Unido, entre otros productos, para pantalones vaqueros.

18 Levi Strauss (UK) Ltd, sociedad inglesa, es licenciataria de marca de Levi Strauss & Co. en el Reino Unido para la fabricación, importación, venta y distribución de pantalones vaqueros Levi's 501, entre otros. Vende estos productos en el Reino Unido y también ha concedido licencias a otros minoristas en el marco de un sistema de distribución selectivo.

- 19 Tesco Stores Ltd y Tesco plc (en lo sucesivo se hará referencia a ambas como «Tesco») son dos sociedades inglesas. La última de ellas es la sociedad matriz de la primera. Tesco explota una de las principales cadenas de supermercados del Reino Unido. Vende, entre otros productos, prendas de vestir.
- 20 Costco Wholesale UK Ltd (en lo sucesivo, «Costco»), sociedad inglesa, vende numerosos artículos de marca, especialmente prendas de vestir.
- 21 Levi Strauss & Co. y Levi Strauss (UK) Ltd (en lo sucesivo se hará referencia a ambas como «Levi's») se han negado en todo momento a vender pantalones vaqueros de la marca Levi's 501 a Tesco y a Costco y no han aceptado que se conviertan en distribuidores autorizados de estos productos.
- 22 Tesco y Costco adquirieron pantalones vaqueros Levi's 501 auténticos, vendidos originariamente por Levi's o por su cuenta a operadores que los importaban de países que no pertenecen al EEE. Los contratos mediante los cuales Tesco y Costco adquirieron dichos productos no contenían ninguna restricción que implicase que éstos debían o no debían venderse en un territorio concreto. Los vaqueros comprados por Tesco habían sido fabricados en Estados Unidos, México o Canadá por Levi's o por cuenta suya. Los adquiridos por Costco habían sido fabricados en las mismas condiciones en Estados Unidos o México.
- 23 Los proveedores de Tesco y Costco habían adquirido los productos de forma directa o indirecta de distribuidores autorizados en Estados Unidos, Canadá o México, o de mayoristas que, a su vez, los habían comprado a «acumuladores», es decir, personas que compran pantalones vaqueros en pequeñas cantidades en muchas tiendas autorizadas, en particular en Estados Unidos y Canadá.

- 24 En 1998, Levi's ejercitó ante la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court), una acción contra Tesco y Costco. Alegó que la importación y venta de los pantalones vaqueros Levi's por parte de éstas constituía una violación de sus derechos de marca.
- 25 Levi's señaló que en Estados Unidos y Canadá había comunicado a sus distribuidores autorizados, bien por escrito, bien verbalmente, directrices que incluían la prohibición de reventa al por mayor, en virtud de las cuales los productos sólo podían venderse a consumidores finales. En sus formularios de confirmación escrita de pedidos, se reservaba el derecho, que ya había ejercido en varias ocasiones, de cesar el suministro de productos a los distribuidores que incumplieran la prohibición. Afirmó haber solicitado a sus distribuidores autorizados limitar sus ventas de prendas de vestir a un cierto número por cliente, por lo general seis, y colocar carteles en sus tiendas en los que se indicase la política de prohibición de reventa al por mayor así como dicho límite de venta. En México vendió sus productos a mayoristas autorizados. En todo momento les informó, en particular mediante comunicaciones escritas reiteradas, de su regla de que los productos no podían ser objeto de ventas para la exportación.
- 26 Tesco reconoció que en el momento de autos sabía que Levi's deseaba que sus pantalones vaqueros sólo se vendieran en el EEE a través de distribuidores autorizados. Costco, por el contrario, sostuvo que ignoraba este extremo.
- 27 Tesco y Costco señalaron que no estaban vinculados por ninguna reserva contractual. Alegaron que Levi's no trató de imponer restricción alguna a los productos ni de difundir información a este respecto y que tampoco se había reservado ningún tipo de derecho. Por consiguiente, en su opinión, el operador que había adquirido los pantalones vaqueros objeto del litigio podía disponer de ellos libremente.

28 En este contexto, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court), decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:

- «1) En el supuesto de que productos con marca registrada hayan sido comercializados en un Estado no perteneciente al Espacio Económico Europeo por el titular de la marca o con su consentimiento y de que posteriormente hayan sido importados o vendidos en el Espacio Económico Europeo por un tercero, ¿permite la Directiva 89/104/CEE (en lo sucesivo, “Directiva”) al titular de la marca prohibir dicha importación o venta a menos que la haya consentido expresa y explícitamente?, o ¿puede dicho consentimiento ser tácito?
  
- 2) Si la respuesta a la primera cuestión es que el consentimiento puede ser tácito, ¿se puede deducir dicho consentimiento del hecho de que tales productos hayan sido vendidos por el propietario o por cuenta suya sin restricciones contractuales que prohíban su reventa en el Espacio Económico Europeo y que vinculen al primer comprador así como a los sucesivos compradores?
  
- 3) En el supuesto de productos con marca que han sido comercializados en un Estado no perteneciente al Espacio Económico Europeo por el titular de la marca:
  - a) ¿En qué medida son pertinentes o determinantes para dilucidar si el titular ha consentido la comercialización de tales productos en el Espacio Económico Europeo, en el sentido de la Directiva, las siguientes circunstancias:

- i) que la persona que comercializa los productos, aun no siendo distribuidor autorizado, lo haga sabiendo que es el propietario legítimo de los productos y que éstos no llevan ninguna indicación de que no se pueden comercializar en el Espacio Económico Europeo; y/o
  
- ii) que la persona que comercializa los productos, aun no siendo distribuidor autorizado, lo haga sabiendo que el titular de la marca se opone a que se comercialicen en el Espacio Económico Europeo; y/o
  
- iii) que la persona que comercializa los productos, aun no siendo distribuidor autorizado, lo haga sabiendo que el titular de la marca se opone a que se comercialicen por personas que no sean distribuidores autorizados; y/o
  
- iv) que los productos que hayan sido adquiridos a minoristas autorizados en un país no perteneciente al Espacio Económico Europeo que hayan sido informados por el titular de la marca de que se opone a su venta para que sean revendidos, pero que no han impuesto ninguna restricción contractual a sus propios compradores sobre la forma en que pueden disponer de los productos; y/o
  
- v) que los productos hayan sido adquiridos a mayoristas autorizados en un país no perteneciente al Espacio Económico Europeo que hayan sido informados por el propietario de la marca de que deben vender los productos a minoristas en dicho país no perteneciente al Espacio Económico Europeo y que no deben venderlos para la exportación, pero a los que no se les haya impuesto ninguna restricción contractual sobre la forma en que pueden disponer de los productos; y/o

vi) que el titular de la marca haya o no haya comunicado a todos los compradores posteriores de los productos (es decir, a aquellos situados entre el primer comprador que los haya adquirido del titular y la persona que los comercializa en el Espacio Económico Europeo) su oposición a la venta de los productos para que sean revendidos; y/o

vii) que el titular de la marca haya o no haya establecido una reserva contractual en virtud de la cual el primer comprador tiene prohibida jurídicamente la reventa de los productos a toda persona que no sea un consumidor final?

b) ¿Existen otros factores de los que dependa que el titular de una marca haya consentido o no a la comercialización de los referidos productos en el Espacio Económico Europeo, en el sentido de la Directiva, y en tal caso cuáles son?»

29 Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 15 de diciembre de 1999, los asuntos C-414/99 a C-416/99 se acumularon a efectos de la fase escrita, de la fase oral y de la sentencia.

Sobre las cuestiones relativas al artículo 7, apartado 1, de la Directiva

### *Observaciones previas*

30 Debe señalarse que en el asunto C-414/99 las cuestiones se plantean en relación con productos comercializados en la Comunidad, mientras que en los asuntos

C-415/99 y C-416/99 se plantean en relación con productos comercializados en el Espacio Económico Europeo, es decir, teniendo en cuenta la modificación realizada al artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104 por el Acuerdo sobre el EEE.

- 31 Dado que el contenido de las respuestas en lo que atañe a los Estados miembros de la Comunidad no difiere según se trate de una u otra de las situaciones, en el resto de la presente sentencia se hará referencia a la comercialización en el EEE.
- 32 Hay que recordar asimismo que en los artículos 5 a 7 de la Directiva, el legislador comunitario consagró la norma del agotamiento comunitario, es decir, la norma en virtud de la cual el derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de ésta para productos comercializados en el EEE con dicha marca por el titular o con su consentimiento. Al adoptar tales disposiciones, el legislador comunitario no ha dejado a los Estados miembros la posibilidad de prever en su Derecho nacional el agotamiento de los derechos conferidos por la marca respecto de productos comercializados en países terceros (sentencia de 16 de julio de 1998, *Silhouette International Schmied*, C-355/96, Rec. p. I-4799, apartado 26).
- 33 El efecto de la Directiva es, por tanto, limitar el agotamiento del derecho conferido al titular de la marca únicamente a los casos en que los productos son comercializados en el EEE y permitir al titular comercializar sus productos fuera de esta zona sin que tal comercialización agote sus derechos dentro del EEE. Al precisar que la comercialización fuera del EEE no agota el derecho del titular a oponerse a las importaciones de dichos productos efectuada sin su consentimiento, el legislador comunitario ha permitido al titular de la marca controlar la primera comercialización en el EEE de los productos designados con la marca (sentencia de 1 de julio de 1999, *Sebago y Maison Dubois*, C-173/98, Rec. p. I-4103, apartado 21).

34 Mediante sus cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente pretende que se dilucide, principalmente, en qué circunstancias se puede considerar que el titular de una marca ha consentido, directa o indirectamente, a que terceros, propietarios actuales de los productos designados con dicha marca y comercializados fuera del EEE por el titular o con su consentimiento, importen dichos productos y los comercialicen en el EEE.

*Sobre la posibilidad de un consentimiento tácito del titular de una marca a la comercialización en el EEE*

35 Mediante la primera cuestión planteada en cada uno de los asuntos C-414/99 a C-416/99, el órgano jurisdiccional remitente solicita, en esencia, que se determine si el artículo 7, apartado 1, de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que el consentimiento del titular de una marca a la comercialización en el EEE de productos designados con dicha marca que anteriormente se habían comercializado fuera del EEE por el titular o con su consentimiento debe ser expreso o si también puede ser tácito.

36 Por tanto, esta cuestión tiene por objeto que se precise cómo se puede manifestar el consentimiento del titular de la marca para la comercialización en el EEE.

37 La respuesta a tal cuestión implica que se determine previamente si, habida cuenta de situaciones como las de los asuntos principales, el concepto de «consentimiento» utilizado en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva ha de recibir una interpretación uniforme en el ordenamiento jurídico comunitario.

- 38 El Gobierno italiano estima que, en el supuesto de comercialización fuera del EEE, no existe en ningún caso agotamiento de la marca a consecuencia de una disposición comunitaria, ya que tal agotamiento no está previsto por la Directiva. La cuestión de la existencia de un consentimiento expreso o tácito para la reimportación en el EEE no se refiere al consentimiento del agotamiento, contemplado en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva, sino a un acto de disposición sobre el derecho de marca, al que es aplicable el Derecho nacional correspondiente.
- 39 A este respecto, conviene recordar que los artículos 5 a 7 de la Directiva efectúan una armonización completa de las normas relativas a los derechos conferidos por la marca y que de este modo definen los derechos de los que gozan los titulares de marcas en la Comunidad (sentencia *Silhouette International Schmied*, antes citada, apartados 25 y 29).
- 40 El artículo 5 de la Directiva confiere al titular de la marca un derecho exclusivo que le permite prohibir a cualquier tercero, «sin su consentimiento», importar productos designados con la marca. El artículo 7, apartado 1, establece una excepción a dicha norma, al prever que el derecho del titular se agota cuando los productos se hayan comercializado en el EEE por el titular o «con su consentimiento».
- 41 Por tanto, se infiere que el consentimiento, que equivale a una renuncia del titular a su derecho exclusivo, derivado del artículo 5 de la Directiva, de prohibir a terceros importar productos designados con su marca, constituye el elemento determinante de la extinción de este derecho.
- 42 Pues bien, si el concepto de consentimiento incumbiera al Derecho nacional de los Estados miembros, la protección para los titulares de las marcas podría variar en

función de la ley aplicable. No se alcanzaría el objetivo de una «misma protección en las legislaciones de todos los Estados miembros» declarado en el noveno considerando de la Directiva 89/104 y calificado de «fundamental» por éste.

43 Por consiguiente, corresponde al Tribunal de Justicia dar una interpretación uniforme al concepto de «consentimiento» para la comercialización en el EEE al que se refiere el artículo 7, apartado 1, de la Directiva.

44 Las partes en el litigio principal, los Gobiernos alemán, finlandés y sueco, así como el Órgano de Vigilancia de la AELC admiten, explícitamente o porque así se deduce de sus razonamientos, que el consentimiento para la comercialización en el EEE de productos anteriormente comercializados fuera de esta zona puede ser expreso o tácito. Por el contrario, el Gobierno francés sostiene que el consentimiento debe ser expreso. La Comisión, por su parte, estima que no se trata de establecer si el consentimiento debe ser expreso o tácito, sino de determinar si el titular de la marca ya ha tenido una primera oportunidad de sacar provecho de los derechos exclusivos que tiene en el EEE.

45 Debe señalarse que, habida cuenta de la importancia de su efecto de extinción del derecho exclusivo de los titulares de las marcas que son objeto de los asuntos principales, derecho que les permite controlar la primera comercialización en el EEE, el consentimiento debe manifestarse de una manera que refleje con certeza la voluntad de renunciar a tal derecho.

46 Esta voluntad resultará normalmente de una formulación expresa del consentimiento. No obstante, no cabe excluir que, en determinados casos, pueda resultar implícitamente de elementos y circunstancias anteriores, concomitantes o posteriores a la comercialización fuera del EEE que, apreciados por el Juez nacional, también revelen con certeza la renuncia del titular a su derecho.

- 47 Por consiguiente, debe responderse a la primera cuestión planteada en cada uno de los asuntos C-414/99 a C-416/99 que el artículo 7, apartado 1, de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que el consentimiento del titular de una marca para la comercialización en el EEE de productos designados con dicha marca que han sido comercializados anteriormente fuera del EEE por el titular o con su consentimiento puede ser tácito, cuando resulte de elementos o de circunstancias anteriores, concomitantes o posteriores a la comercialización fuera del EEE que, apreciados por el Juez nacional, revelen con certeza la renuncia del titular a su derecho de oponerse a la comercialización en el EEE.

*Sobre la posibilidad de un consentimiento tácito resultante de un simple silencio del titular de la marca*

- 48 Mediante su segunda cuestión y mediante la tercera cuestión, letra a), incisos i), vi) y vii), en los asuntos C-415/99 y C-416/99 y mediante su segunda cuestión en el asunto C-414/99, el órgano jurisdiccional remitente solicita, en sustancia, que se dilucide si, habida cuenta de los elementos de los litigios principales, puede resultar un consentimiento tácito:

- de que el titular de la marca no haya comunicado a todos los compradores sucesivos de productos comercializados fuera del EEE su oposición a la comercialización en el EEE;
- de que los productos no lleven indicaciones de la prohibición de comercialización en el EEE;
- de que el titular de la marca haya transmitido la propiedad de los productos designados con la marca sin imponer reservas contractuales y de que, según la

ley aplicable al contrato, el derecho de propiedad transmitido comprenda, a falta de tales reservas, el derecho de reventa ilimitado o, cuando menos, el derecho a comercializar posteriormente los productos en el EEE.

49 A & G, Tesco y Costco, refiriéndose en particular a las sentencias *Silhouette International Schmied* y *Sebago y Maison Dubois*, antes citadas, alegan que se debe presumir que el demandado en una acción por violación de derechos de marca ha actuado con el consentimiento del titular de la marca, salvo prueba en contrario aportada por éste.

50 A su juicio, el titular de una marca que pretenda reservar su derecho exclusivo en el EEE debe asegurarse:

— de que los productos designados con la marca lleven una indicación clara de la existencia de reservas en este sentido, y

— de que tales reservas estén estipuladas en los contratos de venta y de reventa de dichos productos.

51 A & G sostiene que la cláusula del contrato celebrado entre Davidoff y su distribuidor en Singapur, en virtud de la cual éste se comprometía a exigir a sus subdistribuidores, subagentes y/o minoristas que no revendieran los productos fuera del territorio convenido, no prohibía al distribuidor y a sus subdistribuidores, subagentes y/o minoristas vender tales productos a terceros en los límites de dicho territorio con derechos de reventa ilimitados. Añade que los autos del asunto principal no contienen prueba alguna de que los productos controvertidos se hayan vendido fuera del territorio convenido por el distribuidor o por sus subdistribuidores, subagentes o minoristas. Además, los productos o sus envases no llevaban ninguna indicación de la existencia de restricciones en materia de

reventa y dichos productos se adquirieron y posteriormente se vendieron a A & G sin ninguna restricción de este tipo.

- 52 Tesco y Costco consideran que, a falta de restricciones a la reventa en los contratos por los que un operador adquiere productos de marca comercializados fuera del EEE, es irrelevante si el titular de la marca ha manifestado, mediante comunicaciones o de cualquier otro modo, que no quiere que sus productos sean vendidos en el EEE por dicho operador.
- 53 Ahora bien, es preciso señalar que de la respuesta a la primera cuestión en los tres asuntos C-414/99 a C-416/99 se desprende que el consentimiento debe expresarse positivamente y que los elementos que han de tenerse en cuenta para inferir la existencia de un consentimiento tácito deben revelar con certeza la renuncia del titular de la marca a oponer su derecho exclusivo.
- 54 De lo anterior se deduce que corresponde al operador que invoca la existencia de consentimiento aportar la prueba correspondiente y no al titular de la marca acreditar la falta de consentimiento.
- 55 Por consiguiente, un consentimiento tácito para la comercialización en el EEE de productos comercializados fuera de éste no puede resultar de un simple silencio del titular de la marca.
- 56 De igual modo, un consentimiento tácito no puede resultar de que el titular de la marca no haya comunicado su oposición a la comercialización en el EEE ni de que en los productos no figure la prohibición de comercialización en el EEE.

- 57 Por último, tal consentimiento no puede resultar de la circunstancia de que el titular de la marca haya transmitido la propiedad de los productos designados con la marca sin imponer reservas contractuales y de que, según la ley aplicable al contrato, el derecho de propiedad transmitido comprenda, a falta de tales reservas, el derecho de reventa ilimitado o, al menos, el derecho de comercializar posteriormente los productos en el EEE.
- 58 En efecto, una ley nacional que tomara en consideración el mero silencio del titular de la marca admitiría no ya un consentimiento tácito, sino un consentimiento presunto. De este modo incumpliría la exigencia de consentimiento positivo que impone el Derecho comunitario.
- 59 Puesto que corresponde al legislador comunitario determinar los derechos del titular de una marca en los Estados miembros de la Comunidad, no cabe admitir la aplicabilidad de disposiciones legales, en concepto de ley aplicable al contrato de comercialización fuera del EEE, para limitar la protección conferida al titular de una marca por los artículos 5, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva.
- 60 En consecuencia, procede responder a la segunda cuestión y a la tercera cuestión, letra a), incisos i), vi) y vii), en los asuntos C-415/99 y C-416/99 y a la segunda cuestión en el asunto C-414/99, que un consentimiento tácito no puede resultar:
- de que el titular de la marca no haya comunicado a todos los compradores sucesivos de productos comercializados fuera del EEE su oposición a la comercialización en el EEE;

- de que los productos no lleven indicaciones de la prohibición de comercialización en el EEE;
  
- de que el titular de la marca haya transmitido la propiedad de los productos designados con la marca sin imponer reservas contractuales y de que, según la ley aplicable al contrato, el derecho de propiedad transmitido comprenda, a falta de tales reservas, el derecho de reventa ilimitado o, cuando menos, el derecho a comercializar posteriormente los productos en el EEE.

61 Habida cuenta de esta respuesta, no procede responder a la tercera cuestión planteada en el asunto C-414/99.

*Sobre la consecuencia de que el importador en el EEE de productos designados con la marca no respete la oposición a la importación manifestada por el titular de dicha marca*

62 Mediante su tercera cuestión, letra a), incisos ii) a v), en los asuntos C-415/99 y C-416/99, el órgano jurisdiccional remitente solicita principalmente que se determine si es pertinente, en relación con el agotamiento del derecho exclusivo del titular de la marca:

- que el operador que importa los productos designados con la marca no tenga conocimiento de la oposición del titular a su comercialización en el EEE o a

su comercialización en este mercado por operadores que no sean distribuidores autorizados, o

— que los distribuidores y los mayoristas autorizados no hayan impuesto a sus propios compradores reservas contractuales que reiteren tal oposición, aunque hayan sido informados de ella por el titular de la marca.

63 Dichas cuestiones plantean el problema de si se puede oponer a un tercero que haya adquirido mercancías a título particular una restricción al derecho de disponer libremente de éstas exigida al primer comprador por el primer vendedor o acordada entre las dos partes en la venta.

64 Estas cuestiones son ajenas a la cuestión del efecto que el consentimiento para la comercialización en el EEE tiene sobre el derecho de marca. En efecto, dado que tal consentimiento no se deriva del silencio del titular de la marca, la eventual manifestación de la prohibición de comercialización en el EEE, a la que no está obligado el titular, y, con mayor razón, la repetición de tal prohibición en uno o varios contratos celebrados en la cadena de distribución no constituyen requisitos para la conservación de su derecho exclusivo.

65 Por lo tanto, las normas nacionales relativas a la oponibilidad a terceros de restricciones de venta son irrelevantes para la solución de un litigio entre el titular de la marca y un operador posterior de la cadena de distribución sobre la conservación o la extinción del derecho de marca.

<sup>66</sup> Por consiguiente, procede responder a la tercera cuestión, letra a), incisos ii) a v), en los asuntos C-415/99 y C-416/99, que es irrelevante en relación con el agotamiento del derecho exclusivo del titular de la marca:

— que el operador que importa los productos designados con la marca no tenga conocimiento de la oposición del titular a su comercialización en el EEE o a su comercialización en este mercado por operadores que no sean distribuidores autorizados, o

— que los distribuidores y los mayoristas autorizados no hayan impuesto a sus propios compradores reservas contractuales que reiteren tal oposición, aunque hayan sido informados de ella por el titular de la marca.

<sup>67</sup> Habida cuenta de esta respuesta y de las respuestas anteriores, no procede responder a la tercera cuestión, letra b), planteada en los asuntos C-415/99 y C-416/99.

### Sobre las cuestiones relativas al artículo 7, apartado 2, de la Directiva

<sup>68</sup> Habida cuenta de las respuestas dadas a las cuestiones examinadas anteriormente, no es necesario para la solución del litigio responder a las cuestiones cuarta, quinta y sexta planteadas en el asunto C-414/99.

## Costas

- <sup>69</sup> Los gastos efectuados por los Gobiernos alemán, francés, italiano, finlandés y sueco, por la Comisión y por el Órgano de Vigilancia de la AELC, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,

### EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court), mediante resoluciones de 24 de junio de 1999 y 22 de julio de 1999, declara:

- 1) El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, en su versión modificada por el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992, debe interpretarse en el sentido de que el consentimiento del titular de una marca para la comercialización en el Espacio Económico

Europeo de productos designados con dicha marca que han sido comercializados anteriormente fuera del Espacio Económico Europeo por el titular o con su consentimiento puede ser tácito, cuando resulte de elementos o de circunstancias anteriores, concomitantes o posteriores a la comercialización fuera del Espacio Económico Europeo que, apreciados por el Juez nacional, revelen con certeza la renuncia del titular a su derecho de oponerse a la comercialización en el Espacio Económico Europeo.

2) Un consentimiento tácito no puede resultar:

- de que el titular de la marca no haya comunicado a todos los compradores sucesivos de productos comercializados fuera del Espacio Económico Europeo su oposición a la comercialización en el Espacio Económico Europeo;
  
- de que los productos no lleven indicaciones de la prohibición de comercialización en el Espacio Económico Europeo;
  
- de que el titular de la marca haya transmitido la propiedad de los productos designados con la marca sin imponer reservas contractuales y de que, según la ley aplicable al contrato, el derecho de propiedad transmitido comprenda, a falta de tales reservas, el derecho de reventa ilimitado o, cuando menos, el derecho a comercializar posteriormente los productos en el Espacio Económico Europeo.

3) Es irrelevante, en relación con el agotamiento del derecho exclusivo del titular de la marca:

— que el operador que importa los productos designados con la marca no tenga conocimiento de la oposición del titular a su comercialización en el Espacio Económico Europeo o a su comercialización en este mercado por operadores que no sean distribuidores autorizados, o

— que los distribuidores y los mayoristas autorizados no hayan impuesto a sus propios compradores reservas contractuales que reiteren tal oposición, aunque hayan sido informados de ella por el titular de la marca.

Rodríguez Iglesias

Jann

Colneric

von Bahr

Gulmann

Edward

La Pergola

Puissochet

Sevón

Skouris

Timmermans

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 20 de noviembre de 2001.

El Secretario

El Presidente

R. Grass

G.C. Rodríguez Iglesias