

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SRA. CHRISTINE STIX-HACKL

presentadas el 5 de abril de 2001¹

Observaciones preliminares

1. Los asuntos presentes se refieren de nuevo a la problemática del agotamiento del derecho del titular de una marca en casos de las llamadas «importaciones paralelas».

2. En este contexto, se solicita del Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la interpretación de los conceptos «consentimiento» y «motivos legítimos» del artículo 7 de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas² (en lo sucesivo «Directiva sobre marcas»). En las minuciosas cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional de remisión pide que se especifiquen las circunstancias de las cuales se puede deducir el consentimiento y, en el asunto C-414/99 también formula preguntas acerca de los «motivos legítimos», que pueden oponerse al agotamiento del derecho del titular de una marca, con arreglo al apartado 2 del artículo 7 de la Directiva sobre marcas.

3. Ya en dos ocasiones, el Tribunal de Justicia ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre el artículo 7 de la Directiva sobre marcas en el contexto de importaciones procedentes de países terceros. En la sentencia *Silhouette*,³ estableció que el artículo 7, apartado 1, se opone a una normativa nacional que prevé el agotamiento internacional del derecho del titular de una marca. En la sentencia *Sebago*⁴ reiteró su parecer y añadió que la consecuencia jurídica del agotamiento solamente se produce, si el consentimiento se extiende a cada unidad de los bienes para los cuales se haga valer el agotamiento del derecho.

4. Al parecer, las cuestiones prejudiciales presentes se basan en una actitud abiertamente crítica hacia la exclusión del agotamiento internacional de los derechos del titular de una marca conforme a la Directiva sobre marcas.⁵ Dicha exclusión debe permitir, en principio, a los titulares de una marca oponerse a la reimportación en el Espacio Económico Europeo (en lo suce-

3 — Sentencia de 16 de julio de 1998, *Silhouette International Schmied* (C-355/96, Rec. p. I-4799).

4 — Sentencia de 1 de julio de 1999, *Sebago y Maison Dubois* (C-173/98, Rec. p. I-4103).

5 — Véase también el artículo 13 del Reglamento de marcas, que tiene el mismo tenor: Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria (DO L 11, p. 1).

1 — Lengua original: alemán.

2 — DO L 40, p. 1.

sivo «EEE») de productos que llevan marca y que hayan sido comercializados en primer lugar fuera del EEE. Por consiguiente, el alcance de este principio del agotamiento interno en el EEE está estrechamente ligado al concepto de «consentimiento».

I. Hechos

Asunto C-414/99

5. La parte demandante en el asunto de remisión, la sociedad anónima Zino Davidoff SA (en lo sucesivo «Davidoff») es titular de dos marcas, «Cool Water» y «Davidoff Cool Water», registradas y utilizadas en el Reino Unido para una amplia gama de productos de aseo y cosméticos. Los productos se fabrican para Davidoff bajo licencia y se comercializan por ella o para ella tanto dentro como fuera del EEE.

6. Los productos, sus envases y sus signos distintivos son idénticos independientemente del lugar del mundo en que se vendan.

7. Los productos de Davidoff llevan números de lote. Con dicha referencia se pretende acatar las disposiciones de la Direc-

tiva 76/768/CEE⁶ sobre productos cosméticos, a la cual se adaptó el Derecho interno del Reino Unido mediante las Cosmetic Products (Safety) Regulations de 1996, SI 2925/1996.

8. La demandada en el procedimiento principal, la sociedad A & G Imports Ltd (en lo sucesivo, «A & G»), adquirió productos de la demandante que habían sido inicialmente comercializados en Singapur por Davidoff o con su consentimiento.

9. La demandada importó dichos productos en la Comunidad, y los puso en venta allí. Los productos controvertidos únicamente se diferencian de otros productos de la marca Davidoff en la medida en que un miembro de la red de distribución de los productos en cuestión eliminó u obliteró por completo o parcialmente los números de lote.

10. En 1998, Davidoff presentó una demanda judicial contra A & G ante la High Court of Justice (England & Wales) alegando entre otras cosas, que la importación de productos de Singapur a Inglaterra y su venta en este país representaban una violación de su marca registrada.

⁶ — Directiva 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).

11. Por su parte, A & G hace valer que, por la forma en que los productos fueron comercializados en Singapur por Davidoff o con su consentimiento, cabía considerar que su importación y su venta fueron a su vez autorizadas o habría que considerarlas autorizadas. Por lo que se refiere a tal consentimiento, la demandada basa su argumentación en las disposiciones de los artículos 7, apartado 1, y 5, apartado 1, de la Directiva sobre marcas.

12. Davidoff niega que haya consentido las actividades de la demandada en el litigio principal o que pueda considerarse que haya consentido, y señala, además, que había tenido motivos legítimos en el sentido del artículo 7, apartado 2, de la Directiva sobre marcas para oponerse a la importación y distribución de los productos. Dichos motivos consistían en la total o parcial eliminación u obliteración de los números de lote.

13. El 18 de mayo de 1999 el órgano jurisdiccional de remisión desestimó la demanda de dirimir el litigio entre las partes del litigio principal mediante un procedimiento sumario por considerar que los argumentos presentados por A & G no estaban manifestamente desprovistos de fundamento. La High Court estimó que el litigio planteaba cuestiones fundamentales, en particular, sobre el alcance y efecto del artículo 7, apartados 1 y 2, de la Directiva sobre marcas, cuya respuesta era necesaria para poder resolver el procedimiento principal.

14. En tales circunstancias, la High Court solicita al Tribunal de Justicia de las

Comunidades Europeas que se pronuncie con carácter prejudicial sobre las cuestiones 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

que vende numerosos artículos de marca, especialmente prendas de vestir.

15. Levi Strauss & Co., sociedad del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, es titular de las marcas «LEVI'S» y «501», que han sido registradas en el Reino Unido entre otras cosas, para pantalones vaqueros.

19. Levi Strauss & Co. y Levi Strauss (UK) Ltd (en lo sucesivo: «Levi») se han negado siempre a vender pantalones vaqueros de la marca Levi's 501 a Tesco y a Costco. Levi también ha denegado la solicitud, formulada por estas sociedades de convertirse en distribuidores autorizados de los productos controvertidos.

16. Levi Strauss (UK) Ltd, sociedad de Inglaterra y Gales, es licenciataria de Levi Strauss & Co. de las marcas registradas para la fabricación, importación, venta y distribución de pantalones vaqueros Levi's 501, entre otros. Vende los productos controvertidos en el Reino Unido y también ha concedido licencias a otros comerciantes al por menor como parte de un sistema de distribución selectivo.

20. Por este motivo, Tesco y Costco adquirieron auténticos pantalones vaqueros Levi's 501 de primera calidad de distintos proveedores, especialmente de personas que se dedican a importarlos desde países que no pertenecen al EEE. Los contratos mediante los cuales Tesco y Costco adquirieron los pantalones vaqueros no contenían ninguna restricción respecto a su comercialización ulterior. Los vaqueros vendidos por Tesco fueron fabricados por Levi o por encargo de Levi en Estados Unidos, México o Canadá y comercializados por primera vez en dichos países. También los pantalones vaqueros de Costco habían sido fabricados en Estados Unidos o en México.

17. Tesco Stores Ltd y Tesco plc (en lo sucesivo se hará referencia a ambas como «Tesco») son sociedades de Inglaterra y Gales. La última de ellas es la sociedad matriz de la primera. Tesco es una de las principales cadenas de supermercados del Reino Unido, con establecimientos en todo el país. Entre la gama de productos vendidos por Tesco se encuentran las prendas de vestir de diferentes tipos.

21. Los proveedores de Tesco y Costco habían adquirido los productos de forma directa o indirecta de distribuidores autorizados en los Estados Unidos, México o Canadá, y/o de mayoristas, quienes, a su vez, los habían comprado a «acumuladores»; éstos visitan muchos establecimientos

18. Costco (UK) Ltd, ahora Costco Wholesale UK Ltd (en lo sucesivo, «Costco»), es también una sociedad de Inglaterra y Gales

y compran tantas prendas como les resulta posible, para revenderlas luego a los mayoristas.

22. En 1998, Levi entabló ante la High Court of Justice (England & Wales) el presente procedimiento contra Tesco y Costco alegando que la importación y venta de los pantalones vaqueros Levi's en cuestión por parte de las demandadas constituía una violación de sus derechos de marca.

23. Por su parte, Tesco y Costco manifestaron que habían adquirido una facultad de disposición sobre los pantalones vaqueros. Levi, en cambio, indicó que de acuerdo con su política de distribución, en los Estados Unidos y en Canadá, Levi vendía a minoristas autorizados, quienes mediante apercebimiento de suspensión del suministro se obligaban a no vender más que a los consumidores finales. En México, Levi vendió parte de sus productos a mayoristas autorizados, indicándoles que los productos no debían exportarse fuera de México.

24. En tales circunstancias, la High Court solicita al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que se pronuncie con carácter prejudicial sobre las siguientes cuestiones:

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:

«1) En el supuesto de que productos con marca registrada hayan sido comercializados en un Estado no perteneciente

a) ¿En qué medida son pertinentes o determinantes para dilucidar si el titular ha consentido la comercia-

lización 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

«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:

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?

a) de cualquier signo idéntico a la marca para sus productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca está registrada [...]

[...]

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?»

3. Podrá, en especial, prohibirse, cuando se cumplan las condiciones anunciadas en los apartados 1 y 2:

a) poner el signo en los productos o en su presentación;

b) ofrecer productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines y ofrecer o prestar servicios con el signo;

II. El marco jurídico

25. El artículo 5 de la Directiva sobre marcas dispone, por lo que aquí interesa, lo siguiente:

c) importar productos o exportarlos con el signo [...]»

26. El artículo 7 de la Directiva sobre las marcas dispone, bajo el título «Agotamiento del derecho conferido por la marca», lo siguiente:

«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.»

Con arreglo al Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo⁷ (artículo 65, apartado 2, en relación con el anexo XVII, nº 4), el artículo 7, apartado 1, queda redactado como sigue: «El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en un Estado parte del Acuerdo con dicha marca por el titular o con su consentimiento.»

III. Definición de postura

27. Dada la detallada formulación de las cuestiones prejudiciales en el litigio principal, parece apropiado no tratarlas sucesivamente sino en un contexto sistemático que permita indagar mejor el fondo jurídico común de las cuestiones. Así, las cuestiones A a C en el asunto C-414/99 y todas las de los asuntos C-415/99 y C-416/99 se refieren al concepto de consentimiento recogido en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva sobre marcas. Aunque ello no se desprenda directamente de las cuestiones prejudiciales, esto resulta sin embargo de su relación con la problemática, también planteada, del agotamiento del derecho. Las cuestiones D a F en el asunto C-414/99 se refieren a la interpretación del artículo 7, apartado 2. Como su relevancia para la decisión final depende de la respuesta que se dé al primer conjunto de cuestiones mencionado conviene responder a éste en primer lugar.

28. Tanto las partes del litigio principal, como la República Federal Alemana, Francia, Finlandia, Italia, Suecia, la Autoridad de Vigilancia de la AELC y la Comisión han presentado escritos de alegaciones en parte muy detallados. Con la excepción de Finlandia, Italia y Suecia todos ellos participaron en la vista oral. En lo sucesivo, solamente se hará referencia a las alegacio-

⁷ — DO 1994 L 1, p. 3

nes de las partes en la medida en que sea necesario a efectos de la argumentación.

29. En resumen, A & G, por un lado y Tesco y Costco (en lo sucesivo, «importadores paralelos»), por otro, defienden una interpretación amplia del concepto de consentimiento que permita deducir más fácilmente el agotamiento del derecho de marca a partir de las circunstancias de cada caso concreto. Davidoff y Levi defienden en cambio sus sistemas de distribución selectiva haciendo referencia, fundamentalmente, a la jurisprudencia del Tribunal. Los demás interesados en el procedimiento, basándose en el principio del agotamiento comunitario, pero con una actitud distinta en cuanto a la necesidad de discutirlo desde un punto de vista jurídico, examinan principalmente los límites del concepto de consentimiento, sin llegar a ponerse de acuerdo sobre un criterio claro.

A. Sobre la interpretación del artículo 7, apartado 1, de la Directiva sobre marcas

30. Se trata de saber, si el consentimiento con arreglo al artículo 7, apartado 1, de la Directiva sobre marcas ha de ser considerado como un concepto jurídico nacional o comunitario.

31. En primer lugar, conviene examinar aquellos motivos que pudieran fundamentar una interpretación nacional. Dichos motivos pueden resumirse en distintas líneas de argumentación: rechazo de principio de la competencia legislativa comunitaria; aspectos conflictuales; falta de una armonización comunitaria del Derecho de obligaciones y de cosas.

Por ello, hay que examinar primero la competencia legislativa de la Comunidad, antes de poder examinar los aspectos conflictuales de esta argumentación y los relacionados con el derecho sustantivo.

1. Sobre la relevancia del artículo 7, apartado 1, de la Directiva sobre marcas para la apreciación del agotamiento de los derechos conferidos por la marca en casos de importaciones procedentes de países terceros.

32. El Gobierno italiano, apoyado en este punto por el Gobierno francés, resalta que si se acepta la premisa de que la primera comercialización de los productos controvertidos fuera del EEE fue realizada por los titulares de los derechos de marca o con su consentimiento, no puede producirse el agotamiento del derecho de marca en el EEE por aplicación de una norma comunitaria. Sostiene que la cuestión de si, en las circunstancias del litigio, hay que entender que hubo consentimiento para la comercialización dentro del EEE implicaría apreciar la existencia de un acto de disposición que habría que enjuiciar de acuerdo con el Derecho nacional. En este sentido, Tesco y Costco también invocan la existencia de un principio de territorialidad que impondría a

la Comunidad dejar la regulación del comercio exterior a los Estados miembros, mientras que la Directiva sobre marcas tendría simplemente el objetivo del establecimiento y el funcionamiento del mercado interior.

33. El Tribunal de Justicia ya se ha visto confrontado con esta argumentación en la sentencia *Silhouette*.⁸ En ella declaró que la Directiva no puede interpretarse en el sentido de que deja 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. El Tribunal fundamentó su decisión considerando que aunque la Directiva sobre marcas haya sido adoptada en virtud del artículo 100 A del Tratado CE (actualmente artículo 95 CE, tras su modificación), regula de forma taxativa algunos aspectos, en especial el agotamiento de los derechos conferidos por la marca.

34. Según dicha sentencia,⁹ los artículos 5 a 7 de la Directiva sobre marcas contienen una armonización completa de las normas relativas a los derechos conferidos por la marca. Por ello, la Directiva sobre marcas regula el agotamiento comunitario de los derechos conferidos por la marca independientemente del lugar en el que los productos que llevan la marca hayan sido comercializados por primera vez.

35. En la misma sentencia, el Tribunal señalaba además, que aunque se interpretara el artículo 7 en el sentido de que prevé una consecuencia jurídica para el caso de que los productos controvertidos hayan sido comercializados fuera del EEE, con ello no está regulando las relaciones de comercio exterior de la Comunidad, «[...] sino definiendo los derechos de los que gozan los titulares de marcas en la Comunidad».¹⁰ Al legislador comunitario no le está vedado, por tanto, prever consecuencias jurídicas en el interior de la Comunidad también para situaciones que puedan producirse fuera de la Comunidad o del EEE, en la medida en que ello sea necesario para alcanzar los fines de la Directiva, esto es, el establecimiento y funcionamiento del mercado interior a través de una armonización comunitaria de la protección de las marcas. La primera comercialización de los productos controvertidos fuera del EEE, no se opone, pues, a la aplicación de la Directiva sobre marcas.

36. Sin cuestionar la aplicabilidad global de la Directiva sobre marcas, se ha discutido sin embargo la del artículo 7, apartado 1, de dicha Directiva para apreciar el agotamiento de los derechos conferidos por la marca en caso de importaciones paralelas procedentes de países terceros, con el argumento de que una demanda por violación del derecho de marca ha de examinarse, en primer término, a la luz del artículo 5 de la Directiva sobre marcas y de los requisitos fijados en él para apreciar la «falta de consentimiento»; el artículo 7 se opone, en cambio, a un consentimiento del titular de la marca que dentro del EEE

8 — Citada en la nota 3, apartados 20 y siguientes.

9 — Citada en la nota 3, apartado 25.

10 — Citada en la nota 3, apartado 29.

no se extendiese a la totalidad del territorio —pero no fuese más allá.

derecho se centra, pues, en saber si la existencia de un consentimiento en el sentido de la teoría del agotamiento del derecho de marca ha de ser examinada en función del Derecho nacional o del Derecho comunitario.

37. No queda claro sin embargo, de qué disposiciones se deduce que la «falta de consentimiento» del artículo 5, apartado 1, no correspondiese exactamente al «consentimiento» del artículo 7, apartado 1. Tampoco se aprecia ningún elemento que permita establecer una diferencia conceptual efectiva, sobre todo cuando ambas disposiciones están funcionando relacionadas. En relación con la sistemática de la Directiva sobre marcas, el Abogado General Sr. Jacobs ya señalaba en el asunto *Silhouette* que «el artículo 7 [...] constituye una excepción a los derechos del titular conferidos por el artículo 5». ¹¹ De esta forma, el artículo 7, apartado 1, de la Directiva sobre marcas constituye un límite a los derechos exclusivos derivados del artículo 5, apartado 1.

2. El consentimiento como concepto jurídico de Derecho nacional

39. Para poder determinar el consentimiento a la luz del Derecho nacional, hay que examinar primero por qué Derecho nacional se debería regir esa interpretación. Por consiguiente, la cuestión conflictual previa tiene un papel fundamental en el marco de la interpretación nacional del concepto de consentimiento. Sin embargo, hay que señalar que las partes en el procedimiento también discrepan mucho entre sí en cuanto a esta cuestión previa.

38. Con ello debería quedar claro, que no puede dudarse seriamente de la pertinencia del artículo 7, apartado 1, para examinar la cuestión de si los derechos del titular de la marca están o no agotados en elEEE, incluso aceptando que los productos controvertidos hayan podido ser comercializados por primera vez en países terceros por el propio titular de la marca o con su consentimiento. Con ello, la cuestión de

a) ¿Por qué Derecho nacional debe guiarse la interpretación del concepto de consentimiento?

40. En el asunto C-414/99 parece considerarse que la interpretación del concepto de consentimiento en sentido del artículo 7, apartado 1, de la Directiva sobre marcas debería guiarse por el Derecho aplicable al

11 — Conclusiones de 29 de enero de 1998 en el asunto C-355/96 (sentencia citada en la nota 3), punto 34.

primer contrato¹² en la cadena de distribución. Siguiendo este parecer, el consentimiento para la comercialización con arreglo al artículo 7, apartado 1, tendría que corresponder, por consiguiente, a la declaración de voluntad expresada con motivo de la celebración del primer contrato. Según la resolución de remisión, las partes contratantes habían acordado la aplicabilidad del Derecho alemán. En aplicación de una regla de la prueba de la ley del foro —es decir del Derecho inglés— según la cual se presume la identidad del Derecho extranjero con el Derecho inglés, en tanto las partes no aleguen un contenido distinto del Derecho extranjero, el órgano jurisdiccional de remisión basa sus consideraciones no en el Derecho contractualmente pactado por las partes —el alemán— sino en la ley del foro. De la cuestión prejudicial B del asunto C-414/99 se deduce, que el examen del consentimiento ha de realizarse a la luz del Derecho aplicable al primer contrato de la cadena de distribución, mientras que en los asuntos C-415/99 y C-416/99 los importadores paralelos señalan, sin haber sido refutados en este extremo, que adquirieron la propiedad de los productos designados con la marca sin que les fueran impuestas limitaciones válidas de su facultad de disposición sobre los productos.

41. En estas circunstancias, queda abierta la cuestión de saber con arreglo a qué Derecho habría que realizar la interpretación del concepto de consentimiento y si eventualmente habría que tomar en consideración varios ordenamientos jurídicos, en función del número de contratos en la

cadena de distribución. La respuesta a esta cuestión presupone una norma de conflicto nacional o comunitaria. La determinación de esta norma de conflicto, requiere sin embargo por su parte, que la disposición de adaptación del Derecho nacional al artículo 7, apartado 1, de la Directiva sobre marcas esté subordinada a una norma de conflicto, es decir, que, sin una motivación más detallada sea calificada con arreglo al Derecho internacional privado. Esto muestra que no es posible determinar el consentimiento en sentido del artículo 7, apartado 1, conforme al Derecho aplicable al primer contrato en la cadena de distribución.

42. El tenor del artículo 7, apartado 1, aclara ya que el consentimiento en el sentido de la Directiva sobre marcas no puede equipararse con el de la declaración de voluntad dirigida a la celebración de un contrato. Según este artículo, todo depende de si los productos fueron «comercializados [...] con dicha marca por el titular o con su consentimiento». Pero si la comercialización de los productos fue realizada por el titular de la marca mismo, entonces debería existir un contrato y con ello la correspondiente declaración de voluntad del titular de la marca, de forma que en este caso habría que reconocer también la identidad conceptual de la declaración de voluntad dirigida a la celebración del contrato y de aquella que da lugar al agotamiento del derecho de marca. De seguirse este parecer, quedaría sin aclarar, por qué el artículo 7, apartado 1, distingue entre la comercialización por el propio titular de la marca de la hecha con su consentimiento, ya que en

12 — Para los fines de la argumentación, hay que equiparar al concepto subyacente de «contrato», todo negocio jurídico en virtud del cual se transmite la facultad de disposición inmediata sobre los productos provistos con la marca.

ambos casos existe una declaración de voluntad del titular de la marca. Por ello, no parece que pueda afirmarse, con carácter general la identidad entre el consentimiento en el sentido de la Directiva sobre marcas y el consentimiento dirigido a la celebración de un contrato.

43. Un enfoque tal deduce manifiestamente la pertinencia de la ley aplicable al contrato de la posible identidad, considerada desde un punto de vista meramente conceptual, de los términos empleados para designar el consentimiento contractual y el consentimiento para la comercialización en sentido de la Directiva, pero sin entrar a examinar, más allá del mero tenor literal, el contenido y la función del consentimiento con arreglo al artículo 7, apartado 1.

44. Por otra parte, la interpretación del concepto de consentimiento desde una perspectiva nacional no puede tampoco eludir la cuestión previa de la calificación, necesaria para la determinación de la norma de conflicto. Aún cuando dicha calificación haya de operarse desde el punto de vista de la ley del foro,¹³ tiene que llevarse a cabo, con todo, teniendo en cuenta la Directiva sobre marcas, puesto que la protección del derecho de marca ha sido completamente armonizada y por ello, el Derecho nacional ha de ser interpretado

de una manera conforme con la Directiva.¹⁴ Aunque solamente fuese en el marco de la cuestión previa de la calificación con arreglo a las normas de conflicto, el análisis del contenido del concepto de consentimiento parece insoslayable.

45. Como conclusión preliminar debe señalarse, que, en cualquier caso, puede resultar necesaria una interpretación autónoma del concepto de consentimiento para resolver la cuestión de la calificación a efectos conflictuales.

46. Al margen de esto, hay otros puntos de vista contrarios al enfoque de los importadores paralelos. Así, junto a la argumentación de la pertinencia del estatuto contractual para la libre elección de la ley aplicable, quedaría aún por dilucidar, a la vista del elevado número de niveles que, llegado el caso, pueden integrar la cadena de distribución, con qué requisitos podría deducirse, si es que puede deducirse, el consentimiento en dichos niveles y, en su caso, en cuáles de ellos. Esto entrañaría el riesgo de «reintroducir» el agotamiento internacional en contra de los objetivos de

14 — Jurisprudencia reiterada; véase por ejemplo la sentencia de 25 de febrero de 1999, *Carbonari y otros* (C-131/97, Rec. p. I-1103), apartado 48: «Como se desprende de la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, al aplicar el Derecho nacional, en particular las disposiciones de una Ley que, como sucede en el procedimiento principal, han sido especialmente introducidas para garantizar la adaptación del Derecho interno a una Directiva, el órgano jurisdiccional nacional está obligado a hacer todo lo posible por interpretar su Derecho nacional a la luz de la letra y de la finalidad de la Directiva, para alcanzar el resultado que esta última persigue y atenerse así al párrafo tercero del artículo 189 del Tratado CE [véanse las sentencias de 13 de noviembre de 1990, *Marleasing* (C-106/89, Rec. p. I-4135), apartado 8, y de 16 de diciembre de 1993, *Wagner Miret* (C-334/92, Rec. p. I-6911), apartado 20]».

13 — Batiffol, H.; Lagarde, P.: *Droit international privé*, Vol. 1, 8ª ed., 1994, apartado 293.

la Directiva sobre marcas,¹⁵ porque es muy probable que a fin de cuentas, siempre fuera posible la presunción del consentimiento.

47. En estas circunstancias es preciso señalar que la argumentación de los importadores paralelos acerca de la libre elección de la ley aplicable y de la territorialidad del Derecho comunitario tiene algún parecido con las alegaciones de la demandada en el procedimiento principal del asunto Ingmar.¹⁶ Por lo que se refiere a la libre elección de la ley aplicable, las partes demandadas de los procedimientos principales invocan el Convenio de 19 de junio de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales.¹⁷

48. En el asunto Ingmar se trataba fundamentalmente de la aplicabilidad de la Directiva 86/653/CEE del Consejo de 18 de diciembre de 1986 relativa a la coordinación de los derechos de los Estados miembros en lo referente a los agentes comerciales independientes¹⁸ a un contrato de agencia que estaba sometido al Derecho de un país tercero en virtud de una cláusula de elección de la ley aplicable cuando el agente comercial independiente ejercía su actividad en el territorio de un Estado miembro, pero el empresario estaba establecido en un país tercero. En este asunto también se invocaron fundamentalmente la libertad de elección de la ley aplicable al contrato y la territorialidad del Derecho comunitario.

49. En la sentencia dictada en el referido asunto, el Tribunal de Justicia llegó a la conclusión de que la Directiva 86/653/CEE era, en esas circunstancias, aplicable al caso. En primer lugar señala, que la libre elección de la ley aplicable al contrato se entiende sometida a la aplicación de disposiciones imperativas.¹⁹ Luego examina la cuestión de si el carácter imperativo es una cuestión de Derecho comunitario o de Derecho nacional.²⁰ De la finalidad protectora de la Directiva, por un lado, y de sus objetivos armonizadores, por otro, deduce finalmente que la citada Directiva es aplicable a los agentes que ejerzan su actividad en la Comunidad, sin que tenga relevancia el lugar del domicilio del empresario.²¹

50. Esta argumentación puede ser aplicada *mutatis mutandis* al asunto presente. La Directiva sobre marcas se ocupa por un lado de la aproximación de legislaciones relativas al alcance de la protección de la marca, pero por otro lado sirve también al funcionamiento del mercado interior. Siguiendo a la sentencia Ingmar se puede deducir que hay que aplicar la protección armonizada de la marca, la cual limita el agotamiento de los derechos conferidos por la marca a los casos en que los productos designados con la marca hayan sido comercializados con los requisitos requeridos dentro de la Comunidad o delEEE, independientemente de cuál sea el Derecho nacional aplicable al contrato. Si el cumplimiento de los requisitos para reconocer

15 — Véase a este respecto la sentencia Silhouette, citada en la nota 3.

16 — Sentencia de 9 de noviembre de 2000, Ingmar (C-381/98, Rec. p. I-9305).

17 — DO L 266, p. 1; EE 01/03, p. 36.

18 — DO L 382, p. 17.

19 — Sentencia citada en la nota 16, apartados 15 y 16.

20 — Sentencia citada en la nota 16, apartados 17 a 19.

21 — Sentencia citada en la nota 16, apartados 24 y 25.

el consentimiento en el sentido del artículo 7, apartado 1, de la Directiva sobre marcas se rigiese por el Derecho aplicable al contrato, el alcance de la protección dependería de ordenamientos jurídicos nacionales distintos, lo que es contrario a la finalidad armonizadora de la Directiva sobre marcas.

51. Como conclusión preliminar debe señalarse que el agotamiento del derecho de marca según el artículo 7, apartado 1, de la Directiva sobre marcas ha de determinarse independientemente de la cuestión de cuál sea la ley nacional aplicable al contrato.

52. En estas circunstancias, debe examinarse de forma meramente subsidiaria el fondo de los argumentos de derecho material de los importadores paralelos. Dicha argumentación suscita cuestiones de derecho contractual y del derecho de cosas.

b) Consecuencias del Derecho nacional sobre el concepto de consentimiento

53. Desde el punto de vista del Derecho contractual, se aduce fundamentalmente, por un lado, la falta de armonización

comunitaria en esta materia y, por otro, la necesaria unidad del concepto de consentimiento. Así, el Gobierno alemán señala que ninguna disposición de la Directiva sobre marcas contiene preceptos sobre el perfeccionamiento de los contratos o sobre la emisión de declaraciones de voluntad. El Gobierno sueco mantiene un planteamiento similar. La Autoridad de Vigilancia de la AELC señala además, que una interpretación autónoma²² del concepto de consentimiento podría poner en peligro la unidad de dicho concepto en el Derecho nacional.

54. Por sí mismas, las consideraciones anteriores no están del todo desprovistas de fundamento; en el contexto de la controversia, sin embargo, resultan demasiado superficiales, pues se basan únicamente en la identidad del tenor literal del término «consentimiento» en el sentido de la Directiva sobre marcas y en los ordenamientos jurídicos internos.²³ Sin embargo, una interpretación que solamente se oriente por el tenor literal, sin un análisis teleológico previo, no puede conducirnos a la solución.

55. En primer lugar hay que objetar que el Gobierno alemán basa su argumento en la premisa de que el consentimiento a que se refiere el artículo 7, apartado 1, es una *declaración* de voluntad conforme a la doctrina general del negocio jurídico del Derecho civil alemán. Dicho análisis es esencialmente tributario de las particulari-

22 — «Autónoma» hay que entenderlo aquí y en lo sucesivo en sentido comunitario, independientemente de la configuración del concepto en Derecho nacional.

23 — Véase *supra*, punto 43.

dades del Derecho nacional: no todos los ordenamientos jurídicos conocen una teoría general del negocio jurídico; ésta última podría incardinarse también en el Derecho de obligaciones. Independientemente de esta objeción sistemática, es necesario llamar la atención sobre una dificultad de contenido: la interpretación del concepto de consentimiento como negocio jurídico en el sentido de cada Derecho nacional entra en colisión con la finalidad armonizadora de la Directiva sobre marcas, pues hay que tener en cuenta que algunos ordenamientos jurídicos no tenían como referencia la voluntad expresada sino la voluntad inherente.²⁴ Sería contrario a la finalidad armonizadora de la Directiva sobre marcas hacer depender en última instancia el alcance de la protección de la marca de las diferentes interpretaciones que se dan en los ordenamientos nacionales a los requisitos del agotamiento del derecho de marca.²⁵ Por último, hay que señalar que una interpretación que se oriente únicamente por la forma del consentimiento tampoco puede aclarar, por qué distingue el artículo 7, apartado 1, entre dos tipos de comercialización, cuando precisamente la comercialización realizada por el propio titular de la marca presupone *a fortiori* su consentimiento.²⁶

56. La idea de que eventualmente pueda existir a nivel nacional una concepción

uniforme al respecto postula, de forma injustificada, la elaboración de ese concepto a nivel nacional —que, en determinadas circunstancias puede no ser uniforme— sin examinar suficientemente el contenido inmanente del concepto de consentimiento y su función.

57. Por ello, tan sólo una interpretación teleológica permitirá aportar una respuesta que tenga suficientemente en cuenta el contenido inmanente y la función que desempeña el concepto de consentimiento en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva sobre marcas.

c) Consecuencias del Derecho nacional de cosas sobre el concepto de consentimiento.

58. Los importadores paralelos argumentan, además, sirviéndose de criterios del Derecho de cosas y señalan que este área del Derecho no es objeto de la aproximación perseguida por la Directiva sobre marcas. Proponen, por un lado, una analogía con la reserva de dominio y continúan argumentando, fundamentalmente en los asuntos C-415/99 y C-416/99, acerca del alcance de los derechos cedidos mediante el consentimiento.

59. La analogía con la reserva de dominio supone, fundamentalmente, que en el Derecho de cosas solamente se puede limitar la

24 — Únicamente para Francia: Stark B.; Roland H.; Boyer L.: *Droit civil: — les obligations*, Vol. 2: Contrat, 6ª ed., 1998, apartado 184 con más referencias.

25 — Véase *supra*, punto 50.

26 — Véase *supra*, punto 42.

transmisión de derechos en interés de la seguridad de las transacciones económicas, cuando el titular del derecho se haya reservado expresamente los derechos correspondientes. Dicha analogía sugiere, por lo tanto, una interpretación restrictiva del concepto de consentimiento, según la cual el agotamiento solamente quedaría excluido, cuando el titular de la marca se hubiera reservado previa y expresamente los derechos conferidos por ésta.

60. Sin embargo, esta analogía no resulta convincente: el consentimiento para la comercialización de los productos designados con la marca no afecta a la cesión del derecho de marca, sino a su ejercicio. Si se siguiese desarrollando la analogía, el derecho de marca perdería su exclusividad pues su ejercicio estaría entonces sujeto a una condición: que se haya pactado una cláusula prolongada de reserva de dominio. En tales circunstancias, la obligación de marcado que reclaman los importadores paralelos para los productos controvertidos parece lógica pero, a la luz de las consideraciones anteriores, asistemática. Incluso asumiendo la validez del enfoque propuesto, no parece viable la puesta en práctica de una «reserva de marca» —en el sentido de que ésta debe estar visible de forma permanente— bien debido a un eventual cambio de envase —como por ejemplo de productos cosméticos— o bien por la naturaleza de los productos —como en el caso de los pantalones vaqueros de los que aquí se trata—, de manera que dicho enfoque obligaría siempre de hecho a suponer el consentimiento del titular de la marca, con lo cual desembocaría de nuevo en el principio del agotamiento internacional.

61. Por lo demás, los argumentos de los importadores paralelos desconocen también que la eficacia del agotamiento no puede ser excluida convencionalmente. El agotamiento es una consecuencia jurídica que está vinculada a la presencia de los elementos constitutivos de la norma jurídica, entre los cuales se encuentra el «consentimiento» en cuestión.

62. Las consideraciones formuladas sobre la protección del último distribuidor tampoco son convincentes. Este último no recibe la titularidad del derecho de marca en sí; lo único que debe aclararse es si puede explotar los productos designados con la marca. La cuestión de la protección de la confianza sólo puede plantearse en este contexto.

63. Por último, no pueden considerarse consistentes los argumentos relativos a la garantía de la propiedad y la libertad de expresión. El derecho de propiedad y la libertad de expresión pertenecen, como derechos fundamentales, a los principios generales del Derecho comunitario. Sin embargo, según reiterada jurisprudencia, han de ser considerados en relación con su función social, por lo cual no se puede excluir que su ejercicio esté sometido a restricciones, siempre y cuando estas restricciones respondan efectivamente a objetivos de interés general perseguidos por la Comunidad Europea y no constituyan,

habida cuenta del objetivo perseguido, una intervención desmesurada e intolerable que afecte a la propia esencia de los derechos así garantizados.²⁷ No se advierte, en este sentido, ningún indicio de violación del principio de proporcionalidad por parte de la Directiva sobre marcas cuya finalidad es asegurar el correcto funcionamiento del mercado interior.

65. En estas circunstancias, es necesario examinar el significado del consentimiento en el sentido del artículo 7, apartado 1, desde el punto de vista del Derecho comunitario.

3. El consentimiento como concepto jurídico de Derecho comunitario

d) Conclusión preliminar

64. De todo ello se desprende, que el intento de considerar el concepto de consentimiento como un concepto de Derecho nacional no conduce a ninguna solución satisfactoria. En primer lugar, no queda claro cuál sería la ley nacional aplicable. La respuesta a esta pregunta presupone la calificación conflictual del agotamiento desde el punto de vista de la ley del foro, teniendo en cuenta tanto el tenor como los objetivos de la Directiva sobre marcas, de manera que parece insoslayable el examen de las disposiciones aplicables de la Directiva. Por lo demás, hay que señalar que la falta de armonización del Derecho de contratos y del Derecho de cosas no se opone a una interpretación comunitaria del concepto de consentimiento en el sentido del artículo 7, apartado 1, de la Directiva sobre marcas.

66. Aun cuando se considerasen correctos los argumentos de los partidarios de una interpretación del concepto de consentimiento desde el punto de vista del Derecho nacional, ésta última no permite, como ya se ha visto, una determinación suficientemente clara del sentido. Por ello cabe preguntarse, en qué medida resulta útil a estos efectos una interpretación autónoma del concepto de consentimiento del artículo 7, apartado 1, de la Directiva sobre marcas.

a) El tenor

67. Ya ha quedado dicho, a propósito del examen de una interpretación basada en el tenor literal del concepto de que se trata, que el consentimiento no puede consistir únicamente en la declaración de voluntad dirigida al perfeccionamiento de un contrato, pues dicha interpretación no tiene suficientemente en cuenta la diferenciación del artículo 7, apartado 1, entre la comer-

27 — Véase en especial la sentencia de 28 de abril de 1998, *Metronome Musik* (C-200/96, Rec. p. I-1953), apartado 21 sobre la cuestión análoga de la compatibilidad de un derecho exclusivo derivado de la Directiva 92/100/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual (DO L 346, p. 61) con el derecho al libre ejercicio de una actividad profesional y el derecho de propiedad.

cialización hecha por el titular de la marca y la comercialización hecha con su consentimiento.²⁸ Por lo demás, nada puede deducirse de la simple identidad literal entre el concepto de consentimiento de que se trata y un concepto nacional del consentimiento. Por ello, conviene examinar el origen, la sistemática y la finalidad de la disposición controvertida.

b) Origen del requisito del consentimiento en el principio del agotamiento

68. En relación con los derechos de marca, el principio del agotamiento conforme al artículo 7, apartado 1, de la Directiva sobre marcas se remonta a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la compatibilidad del ejercicio de derechos sobre bienes inmateriales —y con ello también de los derechos de marca— con la libre circulación de mercancías. De acuerdo con la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto *Deutsche Grammophon*, «el ejercicio, por parte de un fabricante de soportes sonoros, del derecho exclusivo de poner en circulación los objetos protegidos, derecho que emana de la legislación de un Estado miembro, para prohibir en este Estado la comercialización de productos *puestos a la venta por el propio fabricante en otro Estado miembro o con su consentimiento* por la única razón de que esta puesta en circulación no se hubiera realizado en el

territorio del primer Estado miembro, sería contrario a las normas sobre libre circulación de mercancías en el interior del mercado común»²⁹ (el subrayado es mío).

69. En sentencias posteriores, el Tribunal no se centró ya más en la venta, sino en la comercialización de los productos: así, en su sentencia *Centrafarm BV* y otros, el Tribunal de Justicia declaró que era incompatible con el Tratado CE «el ejercicio por el titular de una marca del derecho que le otorga la legislación de un Estado miembro a prohibir la comercialización en éste de un producto *comercializado* en otro Estado con dicha marca por el propio titular o con su consentimiento»³⁰ (el subrayado es mío). En este contexto, el Tribunal se basó fundamentalmente en la constatación de que, de otro modo, el titular de la marca tendría la posibilidad «de compartimentar los mercados nacionales, dando lugar con ello a una restricción en el comercio entre los Estados miembros, sin que dicha restricción sea necesaria para garantizarle el contenido del derecho exclusivo derivado de la marca».³¹

70. En relación con los derechos de marca, pues, esta jurisprudencia amplió el límite del agotamiento en el sentido de que el consentimiento para la comercialización no se podía referir ya únicamente al territorio de un Estado miembro, sino a todo el territorio de la Comunidad.

29 — Sentencia de 8 de junio de 1971, *Deutsche Grammophon* (78/70, Rec. p. 487), apartado 13).

30 — Sentencia de 31 de octubre de 1974 (16/74, Rec. p. 1183), apartado 1 del fallo.

31 — Citada en la nota 30, apartados 9 a 11.

28 — Véase *supra*, punto 42.

71. Sin embargo, la utilización del concepto de consentimiento en la jurisprudencia quedó de momento sin unificar: el Abogado General Sr. Römer en las conclusiones presentadas en el asunto *Deutsche Grammophon*,³² se refería a productos «que el titular del derecho protegido o una empresa dependiente de éste ha comercializado en otro Estado miembro» (el subrayado es mío). La sentencia del Tribunal de Justicia sustituyó, no obstante, este criterio de la dependencia, al cual aludía la cuestión prejudicial, por el del consentimiento.

72. La sentencia en el asunto *Keurkoop*³³ contiene una formulación conciliadora. En ella el criterio determinante es si los productos controvertidos «han sido comercializados con arreglo a Derecho, en el mercado de otro Estado miembro, por el propio titular del derecho, con su consentimiento o por una persona unida a él por vínculos de dependencia jurídicos o económicos»³⁴ (el subrayado es mío).

73. De estas formulaciones se desprende claramente que el concepto de consentimiento en el marco de la teoría del agotamiento del Tribunal de Justicia no se refiere a la declaración de voluntad que el titular de la marca emite a efectos de la cesión, sino más bien a la cuestión de la imputabilidad de la venta —o de la comer-

cialización— de los productos designados con la marca.³⁵ No se trata de tener en cuenta el consentimiento prestado para transmitir la facultad de disposición sobre los productos designados con la marca con el fin de apreciar la posibilidad de invocar el derecho de marca, sino más bien de determinar si la comercialización de los productos controvertidos en el EEE podía ser atribuida al titular de la marca. De conformidad con lo anterior, la diferenciación entre la comercialización por el propio titular de la marca o con su consentimiento significa que la comercialización de los productos controvertidos ha sido realizada por el propio titular de la marca o le puede ser atribuida provocando con ello la consecuencia jurídica del agotamiento. Por lo tanto, la interpretación comunitaria del concepto de consentimiento ha de tener por objeto la búsqueda de criterios de imputabilidad.

74. En este contexto y en línea con la jurisprudencia nacional citada por el Abogado General Sr. Römer en el asunto *Deutsche Grammophon*³⁶ y con las consideraciones del Abogado General Sr. Trabucchi en las conclusiones presentadas en los dos asuntos *Centrafarm*,³⁷ se puede interpretar el consentimiento también como una referencia a la legitimidad para la comercialización. De acuerdo con este parecer, el titular de la marca podría invocar su derecho de marca con ocasión

32 — Conclusiones de 28 de abril de 1971 (Sentencia citada en la nota 29), punto 1.

33 — Sentencia de 14 de septiembre de 1982 (144/81, Rec. p. 2853).

34 — Citada en la nota 33, apartado 25.

35 — Véase también en este sentido la sentencia de 22 de junio de 1994, *Ideal-Standard* (C-9/93, Rec. p. I-2789), apartado 43: «El consentimiento que implica toda cesión no es el que se exige para que se produzca el agotamiento del derecho».

36 — Citada en la nota 29, p. 508.

37 — Conclusiones de 18 de septiembre de 1974 (sentencias de 31 de octubre de 1974, *Centrafarm y otros/Sterling Drug*, 15/74, Rec. p. 1147, y *Centrafarm y otros/Winthrop*, 16/74, Rec. p. 1183).

de la primera comercialización en la Comunidad o en el EEE de los productos controvertidos únicamente cuando su conducta anterior y consideradas todas las circunstancias del caso particular, no pudiese ser interpretada en el sentido de que propició o, cuando menos, toleró, la comercialización por terceros de los productos con marca.

75. No es necesario saber aquí cuáles son los criterios de imputabilidad con los que determinar el concepto de consentimiento: la respuesta a esta cuestión debe basarse en la finalidad de la disposición comunitaria. Simplemente basta con recordar que el concepto de consentimiento tiene un contenido objetivo que habrá que determinar posteriormente.

76. Además, es preciso señalar que el artículo 7, apartado 1, de la Directiva sobre marcas refleja la jurisprudencia del Tribunal de Justicia acerca de la relación entre el ejercicio de derechos sobre bienes inmateriales y la libre circulación de mercancías. A este respecto señala el Tribunal que los términos del artículo 7, apartado 1, corresponden «a los empleados por el Tribunal de Justicia en las sentencias que, interpretando los artículos 30 y 36 del Tratado CE, han reconocido en el Derecho comunitario el principio del agotamiento del derecho de marca». ³⁸ Esto no significa, claro está, que el artículo 7, apartado 1, haya codificado dicha jurisprudencia, por-

que el ámbito de aplicación de esta disposición va más allá del comercio intracomunitario.

77. En este sentido, el Tribunal de Justicia ya aclaró en la sentencia Sebago, que «al adoptar el artículo 7 de la Directiva, que restringe el agotamiento del derecho conferido por la marca a los casos en que los productos designados con la marca han sido comercializados en la Comunidad (el EEE tras la entrada en vigor del Acuerdo EEE), el legislador comunitario ha precisado que la comercialización fuera de dicho territorio no agota el derecho del titular de oponerse a la importación de dichos productos efectuada sin su consentimiento y a controlar, de este modo, la primera comercialización en la Comunidad (el EEE tras la entrada en vigor del Acuerdo EEE) de los productos designados con la marca». ³⁹

78. Esta afirmación es importante en la medida en que sugiere una diferenciación entre supuestos comunitarios (incluido el EEE) y supuestos extracomunitarios. Esta diferenciación resulta de una importancia capital en los presentes asuntos, porque determina de forma decisiva el alcance de los resultados puestos de relieve por la jurisprudencia. En los casos intracomunitarios se pueden extrapolar principios de la jurisprudencia relativa a los artículos 30 y 36 del Tratado CE, mientras que los supuestos referidos al comercio con países terceros solamente caen dentro del ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 1, de la Directiva sobre marcas en la medida en

38 — Sentencia de 11 de julio de 1996, Bristol-Myers Squibb y otros (asuntos acumulados C-427/93, C-429/93 y C-436/93, Rec. p. I-3457), apartado 31.

39 — Citada en la nota 4, apartado 21.

que ésta ha armonizado de forma completa la protección de la marca en los Estados miembros en lo relativo al principio del agotamiento. Por consiguiente, la alegación de los importadores paralelos según la cual sería necesaria una interpretación de la Directiva sobre marcas a la luz de las correspondientes disposiciones del derecho primario, parece problemática. Se remiten a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual los artículos 28 CE a 30 CE no distinguen en función del origen de las mercancías⁴⁰ y alegan que el agotamiento comunitario⁴¹ conduce por lo tanto a una diferenciación improcedente. Este punto de vista no toma, sin embargo, en consideración el hecho de que la armonización comunitaria de la protección de la marca con arreglo al artículo 7, apartado 1, produce efectos que no se limitan únicamente al comercio intracomunitario; la libre circulación de mercancías en el interior de la Comunidad no se ve afectada por la aplicación del principio del agotamiento comunitario a mercancías que hayan sido comercializadas primero fuera del EEE.

79. De todo lo anterior se deduce ya, que el consentimiento del titular de la marca para la comercialización de los productos designados con la marca en el EEE está condicionado a que éste haya tenido o haya podido tener la posibilidad de ejercer su derecho exclusivo en el EEE. Esto queda corroborado por el abandono expreso del

principio del agotamiento internacional durante los trabajos preparatorios de la Directiva.⁴² Este resultado ha de ser examinado ahora más detenidamente conforme a la finalidad del principio del agotamiento.

c) Interpretación teleológica

80. En los ordenamientos jurídicos nacionales, el principio del agotamiento se basa en una ponderación de los intereses en conflicto entre la exclusividad del derecho de marca, por una parte, y las necesidades del tráfico económico, por otra, en especial por lo que se refiere a la venta ulterior de los productos de que se trata a través de una cadena de distribución. En el caso de importaciones paralelas de productos originales, lo relevante no es tanto el fraude sobre el origen o la autenticidad de esos productos sino más bien el aprovechamiento ilícito de la reputación asociada a la marca. Mediante la ponderación de intereses se limitan los derechos de intervención del titular de la marca en el sentido de que no puede oponerse a la distribución ulterior de los productos en cuestión siempre que hubiera podido hacer valer de forma suficiente los derechos conferidos por la marca con ocasión de la primera comercialización.⁴³ Por consiguiente, el principio del agotamiento debe impedir

40 — En especial por lo que se refiere a la sentencia de 7 de noviembre de 1989, Nijman (125/88, Rec. p. 3533), apartado 11.

41 — A los efectos de la presente argumentación se entiende por agotamiento comunitario el agotamiento en la Comunidad y en el EEE.

42 — Véanse las conclusiones del Abogado General Sr. Jacobs en el asunto *Silhouette* (citado en la nota 3), punto 32.

43 — Sobre la ratio de la codificación alemana del principio del agotamiento véase Ingerl/Rohnke: *Markengesetz*, 1998, ap. 24, número marginal 5.

que la facultad de control del titular de la marca perjudique desmesuradamente el comercio.⁴⁴

81. La caracterización jurídico-comunitaria del principio del agotamiento, tal y como ha quedado recogida en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva sobre marcas, se basa asimismo en una ponderación de intereses entre la protección de los derechos sobre bienes inmateriales y las exigencias de la libre circulación de mercancías. Tal como se desprende de la idea fundamental del mercado interior que resulta del Tratado, el agotamiento comunitario debe impedir que el ejercicio de derechos conferidos por la marca provoque una restricción del comercio entre los Estados miembros.

82. La jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia⁴⁵ se refería a la legalidad de importaciones paralelas de otros Estados miembros a la luz de los artículos 30 (actualmente artículo 28 CE, tras su modificación) y 36 del Tratado CE (actualmente artículo 30 CE, tras su modificación). Para sopesar los intereses establecía el criterio de que el artículo 36 del Tratado CE solamente aceptaba restricciones a la libre circulación de mercancías dentro del mercado común «en la medida en que estén justificadas por la protección de los derechos que constituyen el objeto específico de dicha propiedad. En materia de marcas, el

objeto específico de la propiedad industrial consiste en garantizar al titular el derecho exclusivo a utilizar la marca para la primera comercialización de un producto y protegerlo de este modo contra los competidores que pretendan abusar de la posición y del prestigio de la marca vendiendo productos designados indebidamente con ella.»⁴⁶ Como resultado de esa ponderación, el Tribunal de Justicia declaró, que en la medida en que los productos controvertidos «habían sido comercializados legalmente en el Estado miembro desde el cual se realizaba la importación por el titular de la marca o con su consentimiento»,⁴⁷ y puesto que no podía considerarse que existiese un abuso o una violación del derecho de marca, el ejercicio del derecho de exclusividad en el caso de importaciones paralelas dentro de la Comunidad por parte de terceros independientes con el fin de garantizar los derechos que constituyen el objeto específico del derecho de marca no está amparado por dicha disposición.

83. En el caso de importaciones paralelas procedentes de países terceros hay que examinar si las consideraciones formuladas acerca de la interpretación del artículo 7, apartado 1, de la Directiva sobre marcas son directamente transferibles, dado que las importaciones paralelas procedentes de países terceros no afectan a la libre circulación de mercancías.⁴⁸ Ya se ha indicado anteriormente,⁴⁹ que para realizar dicho examen hay que traer a colación el artículo 7, apartado 1, de la Directiva

44 — Ya lo manifestó así el Abogado General Sr. Jacobs en las conclusiones presentadas en los asuntos acumulados Bristol-Myers Squibb y otros (sentencia citada en la nota 38), apartado 60.

45 — Sentencias en los asuntos Deutsche Grammophon (citada en la nota 29), Centrafarm/Sterling Drug así como Centrafarm/Winthrop (citada en la nota 37) y Keurkoop (citada en la nota 33).

46 — Véase la sentencia en el asunto Centrafarm BV y otros (citada en la nota 30), apartado 7 y siguiente.

47 — Citada en la nota 30, apartados 9 a 11.

48 — Duda de ello el Abogado General Sr. Jacobs en sus conclusiones en el asunto Silhouette (sentencia citada en la nota 3), punto 49 y siguiente, haciendo referencia a la sentencia de 15 de junio de 1976, EMI Records (51/75, Rec. p. 811).

49 — Véase *supra*, puntos 33 y siguientes.

sobre marcas —y con él el principio del agotamiento comunitario—, porque la armonización completa de los Derechos de los Estados miembros emprendida hasta ahora produce efectos sobre las relaciones comerciales exteriores. Sin embargo, en la medida en que se alega que el artículo 7, apartado 1, de la Directiva sobre marcas comunitarias ha de ser interpretado como el artículo 30 CE incluso por lo que respecta a las importaciones paralelas de países terceros porque «según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia el artículo 7 de la Directiva, al igual que el artículo 36 del Tratado, tiene por objeto conciliar los intereses fundamentales de la protección de los derechos de marca y los de la libre circulación de mercancías en el mercado común»,⁵⁰ esta argumentación resulta superficial, ya que en los casos de importaciones desde países terceros el artículo 7 no puede tener la finalidad de conciliar los intereses de la protección de la marca con los de la libre circulación de mercancías.

84. La aplicación del artículo 7, apartado 1, de la Directiva sobre marcas de forma indistinta al comercio intracomunitario, por un lado, y al comercio con países terceros, por otro, no tomaría en cuenta las diferencias en los respectivos puntos de partida: en las importaciones paralelas dentro de la Comunidad, la transmisión de la facultad de disposición sobre los productos designados con la marca y su comercialización coinciden en el tiempo, mientras que en las importaciones paralelas

de países terceros en la Comunidad no son concomitantes. De ello se desprenden necesariamente distintas posibilidades del control de la distribución, que hay que considerar como es debido en el marco de una ponderación entre los intereses de la protección de la marca y los del comercio.

85. De ello se desprende, que aun cuando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la compatibilidad del ejercicio de derechos de propiedad intelectual con las libertades fundamentales no es directamente aplicable al presente asunto, hay que tener en cuenta las consideraciones en las que se basa. Hay que hacer hincapié aquí, en que no es el punto de partida de la ponderación —el objeto específico del Derecho de marcas—, sino los intereses contrapuestos aquí ponderados los que dependen del lugar de la primera comercialización.

86. En este contexto, el Abogado General Sr. Jacobs, en sus conclusiones en los asuntos acumulados Bristol-Myers Squibb⁵¹ expuso lo siguiente en relación con el objeto específico del derecho derivado de la marca:

«Todos los sistemas jurídicos desarrollados reconocen a los operadores el derecho a utilizar determinados signos o símbolos

50 — Sentencia de 12 de octubre de 1999, Pharmacia & Upjohn (C-379/97, Rec. p. I-6927), apartado 30, que remite a la sentencia Bristol-Myers Squibb y otros (citada en la nota 38), apartado 40.

51 — Citada en la nota 38, punto 72.

distintivos en relación con sus productos. Lo hacen a) para permitir que los operadores protejan la reputación de sus productos y eviten la apropiación indebida de su clientela por parte de competidores sin escrúpulos que, de otra manera, podrían verse tentados de hacer pasar sus productos por productos de otro operador que goza de una reputación sólida y b) para permitir que los consumidores efectúen opciones de compra informadas sobre la base de la presunción de que los productos vendidos bajo la misma denominación proceden de la misma fuente y, en circunstancias normales, son de calidad uniforme. En consecuencia, los derechos sobre las marcas pretenden proteger no sólo los intereses del titular de la marca, sino también los del consumidor. En la medida en que la marca protege los intereses de su titular, facultándole para impedir que sus competidores obtengan un beneficio ilícito de su reputación comercial, los derechos exclusivos conferidos al titular constituyen, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el objeto específico del derecho de marca. En la medida en que la marca protege los intereses de los consumidores, actuando como garantía de que todos los productos que llevan la marca tienen la misma procedencia comercial, esto se conoce, en la terminología del Tribunal de Justicia, como función esencial de la marca. Es evidente que estos dos aspectos de la protección a través de la marca son las dos caras de la misma moneda.»

En los casos de importaciones paralelas de productos con marca sin que se modifiquen éstos, lo relevante no es el origen del producto —en el presente asunto no era la autenticidad de los productos en cuestión el objeto del litigio—, sino más bien la posibilidad reservada al titular de la marca de ejercitar su derecho exclusivo en el EEE.

87. En consecuencia y según la jurisprudencia citada sobre el comercio intracomunitario,⁵² únicamente es aceptable invocar el derecho de marcas a la luz del artículo 30 CE cuando el titular de la marca pretenda obtener con ello la protección de los derechos exclusivos conferidos por la marca. El derecho a «decidir libremente las condiciones en las que se comercializará su producto»⁵³ forma parte de esos derechos exclusivos. Por lo tanto, el consentimiento del artículo 7, apartado 1, de la Directiva sobre marcas se refiere a este derecho exclusivo de controlar la distribución sin cortapisas de ningún género: el titular del derecho de marca sólo podrá invocarlo para oponerse a importaciones paralelas cuando no haya hecho uso de su derecho exclusivo al control de la distribución en el EEE o no haya podido hacerlo. En cambio, según las consideraciones en que se basa el artículo 7, apartado 1, de la Directiva sobre marcas, los derechos del titular de la marca quedan agotados en el caso de importaciones paralelas de países terceros cuando éste haya controlado la comercialización de los productos controvertidos o haya podido controlarla.

88. En tales circunstancias, resulta necesario examinar más detenidamente el criterio del control de la distribución. En la senten-

52 — Sentencias en los asuntos *Deutsche Grammophon* (citada en la nota 29), *Centrafarm/Sterling Drug* así como *Centrafarm/Winthrop* (citada en la nota 37) y *Keurkoop* (citada en la nota 33).

53 — Sentencia de 9 de julio de 1985, *Pharmon* (19/84, Rec. p. 2281), apartado 25.

cia de 22 de junio de 1994 en el asunto *Ideal-Standard*, el Tribunal de Justicia manifestó lo siguiente en relación con el comercio intracomunitario:

«Este principio, llamado de agotamiento del derecho, opera cuando el titular de la marca en el Estado de importación y el titular de la marca en el Estado de exportación son idénticos o cuando, incluso siendo personas distintas, están económicamente vinculados. Son varias las situaciones que contempla: productos puestos en circulación por la misma empresa, o por un licenciataria, o por una sociedad matriz, o por una filial del mismo grupo o, también, por un concesionario exclusivo». ⁵⁴

89. Por consiguiente, cuando el titular de la marca y el distribuidor de los productos ⁵⁵ designados con la marca están económicamente vinculados, el principio del agotamiento —como límite del derecho conferido por la marca— ha de ser interpretado de forma restrictiva y entonces debe presumirse el consentimiento a efectos de agotamiento del derecho de marca en el comercio intracomunitario. No obstante, este criterio parece ser muy general y posiblemente podría entenderse en el sentido de que coincide con la relación entre el titular de la marca y el adquirente de los productos designados con la marca. Por lo que respecta a las importaciones paralelas de

países terceros, parece también de poca ayuda ya que en estos casos la distribución en elEEE tiene lugar generalmente en una fase posterior de la cadena de distribución —a través de un tercero independiente. Sin embargo, rechazar la posibilidad de principio del agotamiento del derecho de marca remitiéndose únicamente a la —eventual— independencia del importador paralelo, resulta poco satisfactorio.

90. Por el contrario, en la sentencia *Sebago* ⁵⁶ el Tribunal de Justicia consideró decisiva la posibilidad de que el titular de la marca «control[e] de este modo, la primera comercialización en la Comunidad (elEEE tras la entrada en vigor del AcuerdoEEE) de los productos designados con la marca». La Comisión señala que esto no se aplica a la distribución mediante una empresa matriz o filial, y que es confuso respecto de la distribución a través de licenciataria en la medida en que el titular de la marca no controlaba directamente la distribución por el licenciataria.

91. De acuerdo con la finalidad del consentimiento, según ha quedado expuesto anteriormente, hay que considerar que tanto el aspecto del vínculo económico como también el del control se refieren en última instancia a un mismo y único criterio: el control de la primera comercialización en elEEE. Tal y como se contempla en la sentencia *Sebago*, no se trata de un control inmediato, sino más bien de la

⁵⁴ — Citada en la nota 35, apartado 34.

⁵⁵ — Un importador paralelo independiente no es titular de la marca controvertida, de manera que por este solo motivo, la fórmula utilizada en el sentencia *Ideal-Standard* no parece que puede aplicarse más que de forma limitada.

⁵⁶ — Citada en la nota 4, apartado 21.

posibilidad de decidir, de ejecutar o de supervisar el circuito de distribución. Entendido de esta forma, el criterio del control comprende perfectamente tanto la distribución dentro del grupo de empresas como la distribución a través de licenciatarios.

sión, no es necesario abordar ahora la cuestión de si se debe considerar que los casos mencionados en la sentencia *Ideal-Standard* tienen carácter exclusivo, con la consecuencia de que la presunción del agotamiento quedaría excluida en otros casos.

92. Conforme a la sentencia *Merck y Beecham*,⁵⁷ hay que señalar en este lugar, que lo determinante no es el ejercicio efectivo del derecho, sino su mera posibilidad, ya que el titular de la marca podría invocar entonces sus derechos también después de la primera comercialización de los productos en el EEE, cuando, por ejemplo, los productos se importen a través de un Estado miembro en el que no existe protección alguna de la marca.

93. Por lo tanto, no se puede suponer la existencia de consentimiento para la comercialización de los productos en la medida en que el titular de la marca no haya tenido ninguna posibilidad de controlar la primera comercialización de los productos designados con marca en el EEE.⁵⁸

94. A la vista de la abundante casuística existente, como bien ha señalado la Comi-

95. En consideración, pues, a los distintos puntos de partida, parece problemático aplicar el principio de la sentencia *Ideal-Standard* a casos de importaciones paralelas de países terceros, en la medida en que justamente en estos casos,⁵⁹ la primera comercialización efectiva de los productos en cuestión no coincide con la primera comercialización en el EEE. En dichos casos, el importador paralelo no se encuentra vinculado de ninguna forma con el titular de la marca. De ello no se deduce sin embargo forzosamente, que haya que excluir siempre el agotamiento del derecho conferido por la marca en casos de importaciones paralelas de países terceros, en la medida en que el titular de la marca aún no haya tenido o no haya podido tener ocasión en estos casos de ejercer su derecho exclusivo en el EEE. Conforme a la finalidad del principio del agotamiento, hay que ponderar las necesidades del tráfico económico con los intereses de la protección de la marca y examinar así, si en las circunstancias del caso concreto el comportamiento del titular de la marca ha podido aumentar la confianza de los adquirentes ulteriores en que había renunciado al ejercicio de su derecho de marca con ocasión de la primera comercialización de los productos en el EEE.

57 — Sentencia de 5 de diciembre de 1996, asuntos acumulados C-267/95 y C-268/95 (Rec. p. I-6285).

58 — Con arreglo a la sentencia *Pharmon* (citada en la nota 53) el principio del agotamiento no se aplica, por lo tanto, en el caso de las licencias obligatorias.

59 — Véase *supra*, punto 84.

96. Sin embargo, queda por considerar la decisión político-jurídica en que se basan los artículos 5 y 7 de la Directiva sobre marcas, según la cual el titular de la marca debe poder invocar su derecho de marca en el caso de importaciones paralelas de países terceros en el momento de la primera comercialización en elEEE, y ello con independencia de la cuestión de si los productos fueron comercializados en países terceros por él o con su consentimiento, en la medida en que no haya controlado o no haya podido controlar la primera comercialización en elEEE.

97. De la misma forma, queda también por considerar la ponderación de intereses en que se basa el principio del agotamiento, en virtud del cual y en atención a los intereses comerciales, el ejercicio del derecho de marca no debe sobrepasar el límite de lo necesario para la protección de los derechos que constituyen el objeto específico del Derecho de marcas.

98. Si el titular de la marca pierde la facultad de disposición sobre los productos en cuestión antes de su primera comercialización en elEEE, como sucede en el caso de las importaciones paralelas de países terceros, probablemente intentará controlar la distribución de sus productos ya desde el momento de su primera comercialización efectiva, por ejemplo pactando la prohibición de enajenaciones ulteriores, estableciendo restricciones territoriales de la facultad de disposición del adquirente o la prohibición de exportar, etc. Depen-

diendo de su configuración, estas medidas de política de ventas del titular de la marca pueden generar, sin embargo, una confianza digna de protección en otras partes contratantes. Esta confianza debe tenerse en cuenta a la hora de realizar la necesaria ponderación entre los intereses de la protección de la marca y los del comercio, de modo que en tales casos es preciso garantizar la posibilidad de que el titular de la marca invoque el derecho conferido por la marca, de acuerdo con el principio del agotamiento comunitario, pero sin actuar de forma contradictoria con su propio comportamiento en el momento de la primera comercialización.

99. Por ello, en los casos de importaciones paralelas desde países terceros, el consentimiento del titular de la marca para la comercialización en elEEE de los productos en cuestión consiste en renunciar a su derecho exclusivo al control de la distribución dentro delEEE. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional examinar, atendiendo a los mencionados aspectos del Derecho comunitario y a las circunstancias del caso, si el comportamiento del titular de la marca puede interpretarse como una renuncia a este derecho.

100. El resultado de tal examen, sin embargo, debería ser puesto en consonancia con el principio del agotamiento comu-

nitario del artículo 7, apartado 1, de la Directiva sobre marcas, en la medida en que no se debería impedir en la práctica al titular de la marca invocar su derecho exclusivo en el momento de la primera comercialización en la Comunidad o elEEE estableciendo un criterio demasiado amplio para apreciar la renuncia. En este sentido, parece necesario examinar también las llamadas «presunciones del consentimiento».

B. Sobre la interpretación del artículo 7, apartado 2, de la Directiva sobre marcas

101. En el asunto C-414/99, también se solicita del Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la interpretación del artículo 7, apartado 2, de la Directiva sobre marcas. En el caso en que Davidoff hubiera de admitir que se le trate como si sus derechos conforme al artículo 7, apartado 1, de la Directiva sobre marcas estuvieran agotados, se plantea la cuestión de si puede alegar motivos legítimos con arreglo al apartado 2, especialmente con el trasfondo de la eliminación de los números de lote —aparentemente exigidos por la Directiva sobre cosméticos— para poder oponerse a las importaciones paralelas de países terceros.

102. Habida cuenta de la interpretación propuesta del concepto de consentimiento del artículo 7, apartado 1, de la Directiva sobre marcas, las consideraciones sobre estas cuestiones parecen de escasa importancia. No obstante, la alegación de la Comisión acerca de la relevancia del apartado 2 resulta digna de ser considerada, pues afecta a una cuestión sistemática fundamental.

103. La Comisión afirma, que el artículo 7, apartado 2, de la Directiva sobre marcas no es aplicable a las circunstancias de los procedimientos principales, porque faltaría la «distribución ulterior» en el sentido de esta disposición, si hubiera que considerar que el titular de la marca había consentido la comercialización en el EEE. A juicio de la Comisión, el artículo 7, apartado 2, no puede utilizarse para oponerse a la primera comercialización en el EEE.

104. A este respecto cabe señalar que la comercialización en sentido del apartado 1 —independientemente de la cuestión del consentimiento— no se refiere a la comercialización al consumidor final, sino a la transmisión de la facultad directa de disposición sobre los productos en cuestión. Por ello, en casos de importaciones paralelas de países terceros hay que examinar, por un lado, si el titular de la marca consintió o no la importación de los productos en el EEE; en caso afirmativo habrá que examinar, por

otro lado, si el titular de la marca puede oponerse con arreglo al apartado 2 a la distribución ulterior de los productos en el EEE —por lo general se tratará de ventas al consumidor final. Por más que la Comisión se limite a señalar que la «distribución ulterior» en sentido del artículo 7, apartado 2, se refiere necesariamente a un negocio posterior a la comercialización de los productos en cuestión con el consentimiento del titular de la marca, no demuestra que el artículo 7, apartado 2, no sea aplicable a los casos de que se trata.

105. Visto de esta forma, podría ser necesario detenerse también en la interpretación del concepto «motivos legítimos». De la sistemática y de la finalidad de la disposición se puede concluir que el apartado 2 se refiere a la ponderación de intereses expuesta anteriormente.⁶⁰ Si los productos designados con la marca han sido comercializados por el titular de la marca o con su consentimiento en el EEE, éste únicamente puede oponerse a la utilización de la marca, conforme al artículo 7, apartado 2, cuando una distribución ulterior afecte a la función principal de la marca de tal manera que no se le podría exigir al titular de la marca.

106. En el procedimiento principal, Daviddoff no ha alegado que la comercialización de los productos en cuestión por un importador no autorizado implique un perjuicio para la reputación de la marca. Invoca un menoscabo de la reputación de la marca a causa de la eliminación de los números de lote.

107. En tales circunstancias, los intereses del importador paralelo en una distribución lo más libre posible —manteniendo secretas en lo posible las fisuras de la cadena de distribución— colisionan con el interés del titular de la marca en una protección de los derechos que constituyen el objeto específico de la marca: para ponderar dichos intereses hay que considerar la función esencial de la marca, que es garantizar al consumidor o comprador final la identidad de origen de los productos que la llevan, permitiéndole distinguir dichos productos de los que tengan otro origen sin riesgo de confusión. Esta garantía de procedencia implica que el consumidor o el usuario final pueda estar seguro de que el producto designado con la marca que le es ofrecido no ha sido objeto, en una fase anterior de su comercialización, de una intervención realizada por un tercero sin autorización del titular de la marca que haya afectado al estado original del producto.⁶¹

⁶⁰ — Véase *supra*, puntos 80 y siguientes.

⁶¹ — Sentencia de 11 de noviembre de 1997, Loendersloot (C-349/95, Rec. p. I-6227), apartado 24, con referencia a las sentencias de 23 de mayo de 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, Rec. p. 1139), apartado 7, y de 11 de julio de 1996, Bristol-Myers Squibb y otros, citada en la nota 38), apartado 47.

108. El órgano jurisdiccional de remisión formula en principio tres cuestiones acerca de los motivos legítimos en sentido del artículo 7, apartado 2, de la Directiva sobre marcas, las dos primeras se refieren a la reputación de la marca, mientras la tercera se ocupa de si se podría considerar como motivo legítimo la eliminación u obliteración del número de lote, que obviamente se hace constar por imperativo legal y, de ser así, en qué condiciones.

a) Menoscabo de la reputación de la marca

109. En su sentencia *Parfums Christian Dior*,⁶² el Tribunal de Justicia entendió que «el menoscabo causado a la reputación de la marca [...] puede ser un motivo legítimo, en el sentido del apartado 2 del artículo 7 de la Directiva, que justifique que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos que fueron comercializados en la Comunidad por él mismo o con su consentimiento. En efecto, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al reenvasado de productos de marca, el titular de la marca tiene un interés legítimo, vinculado con el objeto específico del derecho de marca, en poder oponerse a la comercialización de dichos productos si la presentación de los productos reenvasados puede perjudicar a la reputación de la marca. [...] En un caso como el que se plantea en el litigio principal, que se refiere a productos de prestigio y

de lujo, el comerciante no debe actuar de modo desleal para con los intereses legítimos del titular de la marca. Debe, pues, esforzarse por evitar que su publicidad afecte al valor de la marca perjudicando el aura y la imagen de prestigio de los productos de que se trata, así como la sensación de lujo que emana de ellos».⁶³

110. La sentencia *Parfums Christian Dior* se refería a la utilización de una marca con fines publicitarios. En la sentencia *Bristol-Myers Squibb* y otros⁶⁴ el Tribunal de Justicia siguió la misma argumentación respecto del reenvasado de productos para su comercialización:

«Incluso cuando el autor del reenvasado del producto figure en el embalaje, no puede excluirse la posibilidad de que la reputación de la marca y, por consiguiente, la del titular de ésta resulten, de todos modos, perjudicadas por una presentación inadecuada del producto reenvasado. En tal caso, el titular de la marca tiene un interés legítimo, vinculado con el objeto específico del derecho de marca, en poder oponerse a la comercialización del producto. Para apreciar si la presentación del producto reenvasado puede perjudicar la reputación de la marca, debe tenerse en cuenta la naturaleza del producto y el mercado al que va destinado.»

62 — Sentencia de 4 de noviembre de 1997 (C-337/95, Rec. p. I-6013).

63 — Citada en la nota 62, apartados 43 y siguientes.

64 — Citada en la nota 38, apartado 75.

111. De la sentencia *Parfums Christian Dior* se desprende además, que el menoscabo de la reputación solamente puede considerarse como motivo legítimo, cuando sea considerable.⁶⁵

hincapié en la necesidad de poder eliminar o borrar los números de lote para llevar a cabo las importaciones paralelas. El Tribunal de Justicia observó al respecto, lo siguiente:⁶⁶

112. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia reconoce, por tanto, el menoscabo considerable de la reputación de la marca como motivo legítimo en el sentido del artículo 7, apartado 2.

b) Eliminación u obliteración de números de lote

113. La cuestión fundamental que debe dilucidarse aquí es la de saber si el artículo 7, apartado 2, de la Directiva sobre marcas comprende la eliminación u obliteración de los números de lote, que deben hacerse constar en aplicación de las disposiciones nacionales de adaptación a la Directiva 76/768/CEE, bajo la amenaza de actuaciones penales.

114. El Tribunal de Justicia ya tuvo ocasión de pronunciarse sobre un caso parecido en la sentencia *Loendersloot*. De forma similar al procedimiento principal que nos ocupa, el titular de la marca invocaba entonces una obligación comunitaria de etiquetado, mientras que el importador paralelo hacía

«Sin embargo, también hay que reconocer que, para los productores, la colocación de los números de identificación puede ser necesaria para cumplir una obligación legal, en particular la que resulta de la Directiva 89/396/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1989, relativa a las menciones o marcas que permitan identificar el lote al que pertenece un producto alimenticio (DO L 186, p. 21), o para conseguir otros objetivos importantes y legítimos según el Derecho comunitario, como la retirada del mercado de productos defectuosos y la lucha contra las imitaciones.

[...] cuando los números de identificación han sido puestos con fines como los indicados en el apartado anterior, el hecho de que el titular de un derecho de marca invoque este derecho para impedir que un tercero retire y vuelva a poner o sustituya las etiquetas en las que figura su marca, con el fin de suprimir dichos números, no contribuye a compartimentar artificialmente los mercados entre Estados miembros. En tales situaciones, no procede limitar los derechos que el titular de la marca puede invocar en virtud del artículo 36 del Tratado».

65 — Citada en la nota 62, apartados 46 y 47.

66 — Sentencia citada en la nota 61, apartados 41 y siguiente.

115. También aquí parece necesario dilucidar si se puede extrapolar esta valoración dado que el marco jurídico en el presente caso no hay que buscarlo en el artículo 36 del Tratado CE (actualmente artículo 30 CE, tras su modificación) sino en el artículo 7 de la Directiva sobre marcas. La Comisión no estima que esto constituya un obstáculo y se remite a la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia⁶⁷ antes mencionada. En la medida en que ésta se ocupa únicamente de las restricciones del comercio entre los Estados miembros y la intención de compartimentar artificialmente los mercados, no parece sin embargo posible aplicarla directamente a las circunstancias del presente procedimiento.

116. Conforme a las relaciones anteriormente expuestas entre la libre circulación de mercancías y el ejercicio de los derechos conferidos por la marca,⁶⁸ el ejercicio del derecho de marca del artículo 7, apartado 2, en el marco del comercio intracomunitario se entiende como una excepción a la libre circulación de mercancías, que solamente es legítima en la medida en que esté justificada por la protección de los derechos que constituyen su objeto específico. Por ello, el juez nacional también está obligado a examinar si el ejercicio del derecho conferido por la marca persigue un objetivo justificado con los medios proporcionados.

117. Este enfoque parece aplicable a las importaciones paralelas de productos de marcas de países terceros. En el conflicto entre los derechos del titular de la marca y el interés del comprador del producto en disponer libremente de los productos en cuestión, parece que el ejercicio del derecho de marca solamente se justifica cuando es necesario para garantizar los derechos que constituyen el objeto específico del derecho conferido por la marca. Por ello, en el presente caso habría que valorar especialmente, de conformidad con la ponderación efectuada en la sentencia *Loendersloot*, en qué medida la eliminación u obliteración de los números de lote afectan a la garantía de origen, modifican el estado original de los productos en cuestión y menoscaban la reputación de la marca. En el estado actual de la jurisprudencia es preciso en estos casos que el perjuicio sea de carácter grave.⁶⁹ No obstante, corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales comprobar si se reúnen estas condiciones en el caso concreto.

118. Por último, habría que preguntarse de qué manera hay que apreciar por sí sola la eliminación u obliteración de los números de lote. Al parecer, la colocación de esos números es necesaria para cumplir con una obligación legal impuesta por una directiva, y la eliminación u ocultación de esos

67 — Citada en la nota 50.

68 — Véase *supra*, punto 82.

69 — Queda pendiente la cuestión del grado de esa gravedad, incluida la de la eventual ausencia de gravedad, esta cuestión constituye el objeto del asunto C-143/00 en el que aún no ha recaído sentencia.

números no iba acompañada de ninguna otra medida, como por ejemplo un nuevo etiquetado o un reenvasado.

119. En sus conclusiones en el asunto *Loendersloot*, el Abogado General Sr. Jacobs⁷⁰ señala: «Está claro que no es posible oponerse a la retirada de dichos números de identificación basándose exclusivamente en los derechos de marca». En cambio, el Tribunal de Justicia consideró fundamentalmente que la colocación de número de identificación en cumplimiento de una obligación legal o para alcanzar otros fines legítimos —desde el punto de vista del Derecho comunitario— no contribuía a crear una compartimentación artificial de los mercados entre Estados miembros.

120. Como en el presente caso el último punto de vista no es pertinente, la eliminación u obliteración de números de lote que figuraban en los productos en cumplimiento de una obligación legal sólo sería relevante desde el punto de vista del Derecho de marcas si perjudicase de forma desproporcionada el objeto específico del derecho conferido por la marca.

121. Sin embargo, como acertadamente ha puesto de relieve la Comisión, existe un

nexo inequívoco entre la reputación de la marca que es digna de protección y la simplificación de la retirada del mercado de productos eventualmente defectuosos o contrarios a la normas, que resulta facilitada por la obligación de hacer constar los números de identificación. En aras de la buena reputación de los productos designados con la marca, su titular tiene un interés digno de ser protegido en poder retirar tales productos del mercado. De ahí que en el procedimiento principal haya que examinar también si el menoscabo de la reputación de la marca en razón de la eliminación u obliteración de los números de lote obligatorios alcanza una importancia suficiente. La eventual violación de la Directiva sobre cosméticos⁷¹ sólo sería relevante a los efectos del Derecho de marcas desde este punto de vista.

122. La cuestión de si los motivos legítimos que justifican que el titular de la marca se oponga a la comercialización ulterior de los productos designados con la marca comprenden la eliminación u obliteración, total o parcial, por parte de terceros de los números de identificación de los productos, por la sola razón de que esta eliminación u obliteración constituye una infracción penal, debe quedar sin respuesta. De la resolución de remisión no se desprende, según la información que obra en autos, que el titular de la marca sería penalmente responsable en el caso de que faltasen las indicaciones previstas por la Directiva sobre cosméticos y los productos designados con la marca no hubiesen sido comercializados por él mismo en elEEE.

70 — Citadas en la nota 61, punto 43.

71 — Citada en la nota 6.

IV. Conclusión

123. Como conclusión a las consideraciones anteriores propongo al Tribunal de Justicia que responda de la siguiente manera:

En los asuntos C-414/99, C-415/99 y C-416/99

- «1) El consentimiento del titular de la marca para la comercialización de los productos designados con la marca en el sentido del artículo 7, apartado 1, de la Directiva sobre marcas se refiere a la posibilidad de que el titular de la marca controle la primera comercialización o la primera distribución de esos productos en elEEE.
- 2) Cuando la primera comercialización de los productos designados con la marca y su primera distribución en el interior delEEE no coincidan, el titular de la marca puede controlar su primera distribución en elEEE en el momento de la primera comercialización de dichos productos, en la medida en que renuncie a su derecho exclusivo al control de la distribución.
- 3) Corresponde al órgano jurisdiccional nacional decidir, respetando la primacía del Derecho comunitario y tomando en consideración todas las circunstancias del caso concreto, si el titular de la marca renunció, en el momento de la

primera comercialización efectiva de los productos en cuestión, a su derecho exclusivo a controlar su distribución en elEEE. A este respecto, el artículo 7, apartado 1, de la Directiva sobre marcas se opone a una norma nacional que tenga por objeto una presunción general de renuncia o sea equivalente a tal presunción.»

Y, subsidiariamente, en el asunto C-414/99

- «4) El artículo 7, apartado 2, de la Directiva sobre marcas debe interpretarse en el sentido de que los motivos legítimos que justifican que el titular de la marca se oponga a la distribución ulterior de los productos designados con la marca, incluyen actos de terceros que menoscaben considerablemente el valor, el atractivo o la reputación de la marca o de los productos que la lleven.
- 5) El artículo 7, apartado 2, de la Directiva sobre marcas debe ser interpretado en el sentido de que los motivos legítimos que justifican que el titular de la marca se oponga a la distribución ulterior de los productos designados con la marca, no incluyen actos de terceros o circunstancias que no afecten a los derechos que constituyen el objeto específico y la función principal del derecho de marca.»