

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)
de 1 de julio de 1999 *

En el asunto C-173/98,

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE (actualmente artículo 234 CE), por la Cour d'appel de Bruxelles (Bélgica), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre

Sebago Inc.,

Ancienne Maison Dubois et Fils SA

y

G-B Unic SA,

una decisión prejudicial sobre la interpretación del apartado 1 del artículo 7 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1),

* Lengua de procedimiento: francés.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),

integrado por los Sres.: J.-P. Puissochet, Presidente de Sala; P. Jann, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (Ponente) y D.A.O. Edward, Jueces;

Abogado General: Sr. F.G. Jacobs;

Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto;

consideradas las observaciones escritas presentadas:

- En nombre de G-B Unic SA, por M^e Richard Byl, Abogado de Bruselas;
- en nombre del Gobierno francés, por las Sras. Kareen Rispal-Bellanger, sous-directeur du droit économique international et droit communautaire de la direction des affaires juridiques del ministère des Affaires étrangères, y Anne de Bourgoing, chargé de mission de la misma Dirección, en calidad de Agentes;
- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por la Sra. Karen Banks, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agente;

habiendo considerado el informe para la vista;

oídas las observaciones orales de Sebago Inc. y Ancienne Maison Dubois et Fils SA, representadas por M^e Benoît Strowel, Abogado de Bruselas; de G-B Unic SA, representada por M^e Richard Byl, y de la Comisión, representada por la Sra. Karen Banks, expuestas en la vista de 28 de enero de 1999;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 25 de marzo de 1999;

dicta la siguiente

Sentencia

- 1 Mediante resolución de 30 de abril de 1998, recibida en el Tribunal de Justicia el 11 de mayo siguiente, la Cour d'appel de Bruxelles planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE (actualmente artículo 234 CE), varias cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del artículo 7 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva»), en su versión modificada por el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992 (DO 1994, L 1, p. 3; en lo sucesivo, «Acuerdo EEE»).

- 2 Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre, por una parte, las sociedades Sebago Inc. (en lo sucesivo, «Sebago») y Ancienne Maison Dubois et Fils SA (en lo sucesivo, «Maison Dubois») y, por otra parte, G-B Unic SA (en lo sucesivo, «G-B Unic»), que versaba sobre la venta por ésta sin el consentimiento de Sebago, de mercancías designadas con una marca de la que esta última es titular.

- 3 El artículo 7 de la Directiva, relativo al «agotamiento de los derechos conferidos por la marca», dispone:

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

2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en

especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización.»

- 4 Con arreglo al apartado 2 del artículo 65, en relación con el punto 4 del Anexo XVII del Acuerdo EEE, el apartado 1 del artículo 7 de la Directiva fue modificado a efectos de dicho Acuerdo, de forma que se sustituía la expresión «en la Comunidad» por las palabras «en una Parte Contratante».
- 5 Sebago es una sociedad inscrita en los Estados Unidos de América, que es titular de dos marcas Benelux constituidas por la denominación «Docksides» y de tres marcas Benelux con la denominación «Sebago». Dichas marcas están registradas, en particular, para zapatos. Maison Dubois es la distribuidora exclusiva en el Benelux de zapatos designados con las marcas de Sebago.
- 6 En su décima edición de 1996 de su folleto titulado «La quinzaine Maxi-GB», en el que se anunciaban precios válidos desde el 29 de mayo hasta el 11 de junio de 1996, G-B Unic hizo publicidad para la venta de zapatos Docksides Sebago en sus hipermercados Maxi-GB. Se trataba de 2.561 pares de zapatos fabricados en El Salvador y comprados a una sociedad belga especializada en importaciones paralelas. Durante el verano de 1996 se vendió la totalidad de las existencias.
- 7 Sebago y Maison Dubois no discuten que los zapatos vendidos por G-B Unic fuesen productos auténticos. Sin embargo, afirman que, puesto que no habían autorizado la venta de dichos zapatos en la Comunidad, G-B Unic no tenía el derecho de venderlos en dicho territorio.
- 8 En consecuencia, Sebago y Maison Dubois alegaron ante los órganos jurisdiccionales belgas que G-B Unic había violado el derecho de marca de Sebago al comercializar sin su consentimiento dichos productos en la Comunidad. Invocaron el apartado 8 del artículo 13 A de la Ley Uniforme Benelux de

marcas, modificada por el Protocolo Benelux de 2 de diciembre de 1992 (en lo sucesivo, «Ley Uniforme»), cuyos términos son análogos a los del apartado 1 del artículo 7 de la Directiva.

- 9 En su resolución de remisión, la Cour d'appel de Bruxelles señala que la interpretación que las partes del procedimiento principal dan al apartado 8 del artículo 13 A de la Ley Uniforme difiere en dos aspectos esenciales: uno se refiere a la cuestión de si en dicha disposición se consagra el principio de agotamiento internacional (tesis de G-B Unic) o únicamente el del agotamiento comunitario (tesis de Sebago), y el otro se refiere a la cuestión de determinar qué requisitos se deben reunir para que se pueda presumir que se ha prestado el consentimiento del titular de la marca.

- 10 Por lo que se refiere al segundo aspecto, G-B Unic sostiene que, para cumplir el requisito de consentimiento previsto en el apartado 8 del artículo 13 A de la Ley Uniforme, es suficiente que se hayan comercializado legalmente en la Comunidad con el consentimiento del titular productos similares de la misma marca. En cambio, Sebago alega que debe obtenerse su consentimiento para cada partida concreta de mercancías, es decir para cada partida importada en un momento dado por un importador particular. Por tanto, considera que sólo puede presumirse su consentimiento si G-B Unic logra demostrar que obtuvo los zapatos de que se trata de un vendedor que formaba parte de la red de distribución creada por Sebago en la Comunidad o de un vendedor que, aunque no perteneciere a dicha red, hubiere obtenido los zapatos legalmente en la Comunidad.

- 11 G-B Unic también sostuvo ante el órgano jurisdiccional nacional que ya había quedado acreditado que Sebago había prestado tácitamente su consentimiento a la comercialización en la Comunidad de las mercancías controvertidas al no prohibir a su licenciatario de El Salvador exportar sus productos a la Comunidad. Sin embargo, la Cour d'appel de Bruxelles estimó de modo expreso que no se había aportado la prueba de que se hubiese concedido una licencia, cuya existencia se había negado por Sebago, y que, ante tal situación, el mero hecho de que el fabricante de El Salvador hubiera exportado los productos de referencia a la Comunidad no permitía dar por demostrado que Sebago hubiera prestado su consentimiento a que fueran comercializados en ésta.

- 12 En consecuencia, la Cour d'appel de Bruxelles decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:

«¿Procede interpretar el apartado 1 del artículo 7 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, en el sentido de que el derecho conferido por la marca permite a su titular oponerse a la utilización de su marca para productos auténticos que no se hayan comercializado en la Comunidad Económica Europea (ampliada a Noruega, Islandia y Liechtenstein, en virtud del Acuerdo de 2 de mayo de 1992 sobre el Espacio Económico Europeo) por el titular o con su consentimiento, cuando:

- los productos designados con la marca proceden directamente de un país no perteneciente a la Comunidad Europea ni al Espacio Económico Europeo,

- los productos designados con la marca proceden de un país de la Comunidad Europea o del Espacio Económico Europeo donde se encuentran en tránsito sin el consentimiento del titular de la marca o de su representante,

- si los productos se han adquirido en un país de la Comunidad Europea o del Espacio Económico Europeo, donde se han comercializado por primera vez sin el consentimiento del titular de la marca o de su representante,

— ya sea cuando productos designados con la marca, idénticos a los productos auténticos designados con la misma marca, pero importados en paralelo directa o indirectamente de países no pertenecientes a la Comunidad Europea o al Espacio Económico Europeo, son o han sido ya comercializados en la Comunidad o en el Espacio Económico Europeo por el titular de la marca o con su consentimiento, designados con la marca, similares a los productos auténticos designados con la misma marca, pero importados en paralelo directa o indirectamente de países no pertenecientes a la Comunidad Europea o al Espacio Económico Europeo, son o han sido ya comercializados en la Comunidad o en el Espacio Económico Europeo por el titular de la marca o con su consentimiento?»

- 13 De modo preliminar, procede señalar que en la sentencia de 16 de julio de 1998, *Silhouette International Schmied* (C-355/96, Rec. p. I-4799), pronunciada con posterioridad a la resolución de remisión en el presente asunto, el Tribunal de Justicia estimó que el apartado 1 del artículo 7 de la Directiva, en su versión modificada por el Acuerdo EEE, se opone a normas nacionales que prevén el agotamiento del derecho conferido por una marca respecto de productos comercializados fuera del Espacio Económico Europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento.
- 14 Las partes del procedimiento principal, así como el Gobierno francés y la Comisión consideran que, en la sentencia *Silhouette International Schmied*, antes citada, el Tribunal de Justicia respondió a las primeras tres cuestiones de modo que sólo procede responder a las dos últimas.
- 15 Por lo que respecta a estas últimas cuestiones, Sebago y Maison Dubois, así como el Gobierno francés y la Comisión, estiman que el consentimiento del titular de la marca para la comercialización en el Espacio Económico Europeo (en lo sucesivo, «EEE») de una partida de mercancías no agota los derechos conferidos por la marca para la comercialización de otras partidas de sus productos, aun cuando éstos sean idénticos.
- 16 G-B Unic considera, en cambio, que el artículo 7 de la Directiva no exige que el consentimiento se refiera a las mercancías afectadas concretamente por la importación paralela. Basa su argumentación, en particular, en el concepto de función esencial de la marca que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, consiste en garantizar a los consumidores la identidad de origen del producto, siendo el objetivo permitir a los consumidores distinguir dicho producto sin

confusión alguna de aquellos que tengan otra procedencia. Sin embargo, según ella, dicha función no implica que el titular tenga el derecho de prohibir la importación de productos auténticos. En consecuencia, sería erróneo pretender que el artículo 7 de la Directiva sólo se refiera al consentimiento del titular para la comercialización de los ejemplares importados de productos originales. Por tanto, G-B Unic estima que existe consentimiento con arreglo al artículo 7 de la Directiva cuando éste se refiere a la especie de productos de que se trate.

- 17 En primer lugar procede observar que las partes en el presente asunto han señalado con razón que el Tribunal de Justicia ya había formulado la respuesta a las tres primeras cuestiones prejudiciales en la sentencia *Silhouette International Schmied*, antes citada. En efecto, en los apartados 18 y 26 de esta última sentencia, el Tribunal de Justicia estimó que, según el propio texto del artículo 7 de la Directiva, el agotamiento de los derechos conferidos por la marca sólo tiene lugar cuando los productos han sido comercializados en la Comunidad (en el EEE desde la entrada en vigor del Acuerdo EEE) y que la Directiva no deja a los Estados miembros la posibilidad de prever en su Derecho nacional dicho agotamiento respecto de productos comercializados en países terceros.
- 18 Después, debe resaltarse que, mediante sus últimas dos cuestiones, el órgano jurisdiccional nacional pide esencialmente que se dilucide si hay consentimiento en el sentido del artículo 7 de la Directiva cuando el titular de la marca ha permitido la comercialización en el EEE de productos idénticos o similares a aquellos respecto de los cuales se invoca el agotamiento o si, por el contrario, el consentimiento debe referirse a cada ejemplar del producto respecto del cual se invoca el agotamiento.
- 19 En relación con este extremo, procede afirmar que, si bien el texto del apartado 1 del artículo 7 de la Directiva no da directamente la respuesta a esta cuestión, no es menos cierto que los derechos conferidos por la marca sólo se agotan respecto de los ejemplares del producto comercializados con el consentimiento del titular en el territorio definido por dicha disposición. Respecto de los ejemplares de este producto que no han sido comercializados en dicho territorio con su consentimiento, el titular siempre puede prohibir la utilización de la marca con arreglo al derecho que le confiere la Directiva.

- 20 Dicha interpretación del apartado 1 del artículo 7 ya ha sido consagrada por el Tribunal de Justicia. En efecto, este último ya ha declarado que dicha disposición tiene por objeto hacer posible la comercialización ulterior de un ejemplar de un producto designado con una marca que ha sido comercializado con el consentimiento del titular sin que éste pueda oponerse a ello (véanse las sentencias de 4 de noviembre de 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95, Rec. p. I-6013, apartados 37 y 38, y de 23 de febrero de 1999, BMW, C-63/97, Rec. p. I-905, apartado 57). En resumen, esta interpretación queda confirmada por el apartado 2 del artículo 7 de la Directiva, que, al hacer referencia a la «comercialización ulterior» de los productos, muestra que el principio de agotamiento sólo afecta a determinados productos que han sido objeto de una primera comercialización con el consentimiento del titular de la marca.
- 21 También procede recordar 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. Pues bien, dicha protección quedaría vacía de contenido si fuese suficiente, para que hubiese agotamiento con arreglo al artículo 7, que el titular de la marca hubiera prestado su consentimiento a la comercialización en dicho territorio de productos idénticos o similares a aquellos respecto de los cuales se invoca el agotamiento.
- 22 Habida cuenta de las anteriores observaciones, procede responder a las cuestiones prejudiciales que el apartado 1 del artículo 7 de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que:
- el agotamiento de los derechos conferidos por la marca sólo tiene lugar cuando los productos han sido comercializados en la Comunidad (el EEE tras la entrada en vigor del Acuerdo EEE) y de que dicho precepto no 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;

- para que haya consentimiento, en el sentido del apartado 1 del artículo 7 de dicha Directiva, éste debe referirse a cada ejemplar del producto respecto del cual se invoca el agotamiento.

Costas

- 23 Los gastos efectuados por el Gobierno francés y por la Comisión, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),

pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por la Cour d'appel de Bruxelles mediante resolución de 30 de abril de 1998, declara:

El apartado 1 del artículo 7 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las

legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, en su versión modificada por el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992, debe interpretarse en el sentido de que:

- el agotamiento de los derechos conferidos por la marca sólo tiene lugar cuando los productos han sido comercializados en la Comunidad (en el Espacio Económico Europeo tras la entrada en vigor del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo) y de que dicho precepto no 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;

- para que haya consentimiento, en el sentido del apartado 1 del artículo 7 de dicha Directiva, éste debe referirse a cada ejemplar del producto respecto del cual se invoca el agotamiento.

Puissochet

Jann

Moitinho de Almeida

Gulmann

Edward

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 1 de julio de 1999.

El Secretario

El Presidente de la Sala Quinta

R. Grass

J.-P. Puissochet