SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala)

de 30 de noviembre de 2004 *

En el asunto C-16/03,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Hovrätten över Skåne och Blekinge (Suecia), mediante resolución de 19 de diciembre de 2002, registrada en el Tribunal de Justicia el 15 de enero de 2003, en el procedimiento entre

Peak Holding AB

y

Axolin-Elinor AB, anteriormente Handelskompaniet Factory Outlet i Löddeköpinge AB,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala),

integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, y los Sres. P. Jann, C.W.A. Timmermans y A. Rosas y la Sra. R. Silva de Lapuerta, Presidentes de Sala, y los Sres. C. Gulmann (Ponente), J.-P. Puissochet, R. Schintgen y J.N. Cunha Rodrigues, Jueces;

* Lengua de procedimiento: sueco.

Abogado General: Sra. C. Stix-Hackl;
Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 24 de marzo de 2004;

consideradas las observaciones escritas presentadas:

— en nombre de Peak Holding AB, por el Sr. G. Gozzo, advokat;

— en nombre de Axolin-Elinor AB, por el Sr. K. Azelius, advokat, y el Sr. M. Palm, jur. kand.;

— en nombre del Gobierno sueco, por la Sra. K. Wistrand y el Sr. A. Kruse, en calidad de agentes;

— en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. N.B. Rasmussen y K. Simonsson, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 27 de mayo de 2004;

dicta la siguiente

Sentencia

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

2 Esta petición se planteó en el marco de un litigio entre Peak Holding AB (en lo sucesivo, «Peak Holding») y Axolin-Elinor AB (en lo sucesivo, «Axolin Elinor»), que en la época en la que se originó el litigio se denominaba Handelskompaniet Factory Outlet i Löddeköpinge AB (en lo sucesivo, «Factory Outlet»), relativo a la forma en que Factory Outlet comercializó una partida de ropa de la marca Peak Performance, de la que es titular Peak Holding.

Marco jurídico

3 El artículo 5 de la Directiva, titulado «Derechos conferidos por la marca», está redactado como sigue:

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

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

[...]

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

[...]

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

c) importar productos o exportarlos con el signo;

[...]»

4 El artículo 7, titulado «Agotamiento del derecho conferido por la marca», disponía en su versión inicial:

«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.

[...]»

5 Con arreglo al artículo 65, apartado 2, del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (en lo sucesivo, «EEE»), interpretado conjuntamente con el anexo XVII, punto 4, de dicho Acuerdo, el artículo 7, apartado 1, de la Directiva, en su versión inicial, fue modificado a efectos de dicho Acuerdo, sustituyendo la expresión «en la Comunidad» por «en una Parte Contratante».

El litigio principal y las cuestiones prejudiciales

6 Peak Holding, sociedad del grupo danés IC-Companys, es titular, entre otras, de la marca Peak Performance. El derecho a utilizar dicha marca se cedió a Peak Performance Production AB (en lo sucesivo, «Peak Performance Production»), otra sociedad del citado grupo. Esta empresa fabrica y vende ropa y accesorios designados con dichas marcas en Suecia y en el extranjero.

7 Cuando se inició el litigio principal, Factory Outlet, sociedad sueca, se dedicaba a la venta directa, en establecimientos situados en Suecia, de ropa y otros artículos que en gran parte eran productos de marca procedentes de importaciones paralelas, de reimportaciones, o bien eran obtenidos al margen de los circuitos de distribución ordinarios del titular de la marca correspondiente.

8 En concreto, Factory Outlet comercializó a finales del año 2000 una partida de aproximadamente 25.000 prendas de vestir de la marca Peak Performance, tras haber publicado en la prensa diversos anuncios en los que ofrecía tales artículos a mitad de precio.

9 Dichos artículos procedían de las colecciones de Peak Performance Production de los años 1996 a 1998. Habían sido fabricados fuera del EEE por cuenta de la citada sociedad y fueron importados en el EEE para su venta.

10 Según Factory Outlet, entre 1996 y 1998 la ropa se puso a la venta en establecimientos pertenecientes a revendedores independientes, mientras que, según Peak Holding, se comercializó en las tiendas de Peak Performance Production.

11 En noviembre y diciembre de 1999, todas las prendas de la partida formaban parte de la ropa que se vendía a los consumidores finales en Copenhague (Dinamarca), en los locales de Base Camp, establecimiento cedido por Carli Gry Denmark A/S, empresa del mismo grupo que Peak Performance Production. La partida estaba compuesta, por tanto, por productos que no se habían vendido tras las rebajas.

12 Peak Performance Production vendió dicha partida a COPAD International (en lo sucesivo, «COPAD»), empresa con domicilio social en Francia. Según Peak Holding, el contrato celebrado con ocasión de la venta establecía que dicha partida no debía revenderse en ningún país europeo, salvo Rusia y Eslovenia, con excepción del 5 % de la cantidad total, que podía revenderse en Francia. Factory Outlet ha negado la existencia de esta restricción y ha sostenido que, en todo caso, no tenía conocimiento de ella cuando compró la partida.

13 Factory Outlet ha asegurado que había adquirido la partida de Truefit Sweden AB, sociedad sueca.

14 No se discute que la partida no abandonó el EEE desde que salió de los almacenes de Peak Performance Production en Dinamarca hasta su entrega a Factory Outlet en Suecia.

15 El 9 de octubre de 2000, Peak Holding inició un proceso ante el Lunds tingsrätt (Suecia) alegando que la forma de comercialización elegida por Factory Outlet, en especial, sus anuncios publicitarios, lesionaba sus derechos de marca. Peak Holding solicitaba a dicho órgano jurisdiccional que condenara a Factory Outlet a pagar una indemnización por daños y perjuicios, que le prohibiera comercializar y vender ropa y otros artículos procedentes de la partida de que se trata y que ordenara la destrucción de dichos productos.

16 Factory Outlet solicitó que se desestimaran las pretensiones de la demandante. Sostenía que los productos controvertidos habían sido comercializados en el EEE por Peak Holding, de modo que ésta no tenía derecho a prohibir la utilización de la marca en el momento de la venta de los artículos.

17 En primer lugar, Factory Outlet señalaba que los productos habían sido comercializados como consecuencia de su importación, por parte de Peak Performance Production, al mercado interior y del pago de los derechos de aduana correspondientes con la intención de vender dichos artículos en la Comunidad. En segundo lugar, alegaba que habían sido comercializados en la medida en que los habían puesto a la venta revendedores independientes. En tercer lugar, sostenía que habían sido comercializados en la medida en que Peak Performance Production los había puesto a la venta en sus propios establecimientos, así como en el establecimiento de Base Camp y que, en dicho contexto, los había ofrecido a los consumidores. Factory Outlet afirmaba, en cuarto lugar, que, en cualquier caso, los productos habían sido comercializados en la medida en que habían sido vendidos a COPAD, con independencia de si la venta se había efectuado con restricción de reventa en el mercado interior o sin ella.

18 Peak Holding negaba que los productos hubieran sido comercializados por el titular de la marca o con su consentimiento. En su opinión, aun cuando se hubiera producido el agotamiento del derecho de marca tras haber puesto a la venta los

productos en el establecimiento de Base Camp, este agotamiento se interrumpió y se restableció el derecho de marca cuando los productos volvieron a los almacenes.

19 El tingsrätt desestimó la demanda al considerar que, efectivamente, los productos habían sido comercializados al haberse puesto a disposición de los consumidores en el establecimiento de Base Camp y que el derecho que confiere la marca no había podido restablecerse posteriormente.

20 Peak Holding interpuso un recurso de apelación contra la sentencia del tingsrätt ante el órgano jurisdiccional remitente.

21 Al considerar que la resolución del litigio entre Peak Holding y Axolin-Elinor requiere la interpretación del término «comercializados» que figura en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva, el Hovrätten över Skåne och Blekinge decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:

«1) ¿Debe considerarse que unos productos han sido comercializados cuando el titular de la marca:

a) los ha importado al mercado común, pagando los derechos de aduana, con la intención de venderlos en él;

b) los ha puesto a la venta en sus propios establecimientos o en los de empresas del mismo grupo dentro del mercado común, pero no ha llegado a producirse la venta de los productos?

2) Si unos productos han sido comercializados de acuerdo con alguna de las alternativas anteriores y se han agotado por ello los derechos de marca sin que los productos se hayan llegado a vender, ¿puede el titular de una marca poner fin al agotamiento de sus derechos devolviendo los productos al almacén?

3) ¿Debe considerarse que unos productos han sido comercializados por haber sido vendidos por el titular de la marca a otra sociedad en el mercado interior si, con ocasión de la venta, el titular de la marca impuso una restricción al comprador en virtud de la cual éste no podía revender los productos en el mercado común?

4) ¿Influye en la respuesta a la tercera cuestión el hecho de que el titular de la marca haya autorizado al comprador, con ocasión de la venta de la partida a la que pertenecen los productos, a revender una pequeña parte de los productos en el mercado común, pero sin especificar a qué productos en concreto se refería dicha autorización?»

Sobre las cuestiones prejudiciales

Sobre la primera cuestión

22 A la luz de las circunstancias del asunto principal, con su primera cuestión el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 7, apartado 1, de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que los productos designados con una marca pueden considerarse comercializados en el EEE cuando el titular de la marca los ha importado al EEE con la intención de venderlos en él o cuando los ha ofrecido a los consumidores en el EEE, en sus propios establecimientos o en los de una sociedad del mismo grupo, pero sin llegar a venderlos.

Observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia

23 Peak Holding y la Comisión consideran que el agotamiento del derecho conferido por la marca sólo se produce cuando tiene lugar la venta del producto en el EEE por el titular de la marca o con su consentimiento. En su opinión, este derecho no se agota en los supuestos contemplados en la primera cuestión prejudicial.

24 Axolin-Elinor alega que el agotamiento del derecho del titular de la marca se produce por el mero hecho de la importación, del despacho de aduanas y del almacenamiento del producto en el EEE con el fin de venderlo. Subsidiariamente, sostiene que el derecho conferido por la marca se agota cuando el titular de ésta ofrece el producto a los consumidores, aun cuando dicha oferta no finalice en venta.

25 El Gobierno sueco señala que debe entenderse que las diferentes versiones lingüísticas de la Directiva exigen que el titular de la marca haya adoptado alguna medida orientada al mercado para que pueda considerarse que un producto ha sido comercializado.

26 Por tanto, en su opinión, no debe estimarse que un producto ha sido comercializado en el EEE por el mero hecho de haber sido importado, despachado en aduanas y, a continuación, almacenado en él por el titular, cuando ninguna de estas medidas esté orientada al mercado.

27 Según el Gobierno sueco, el agotamiento se produce, a más tardar, cuando el titular del derecho de marca o cualquier operador que tenga derecho a utilizarla pone el producto a la venta al público en el EEE.

28 En cambio, el Gobierno sueco considera que el agotamiento no se produce cuando el titular de la marca ofrece sus productos, en el EEE, a algunos revendedores, ya que una oferta de venta con frecuencia sólo comprende una parte de los productos de que se trata. En este último caso, resulta imposible identificar los productos en relación con los cuales se ha producido el agotamiento. Por otra parte, una oferta que no finaliza en venta no puede considerarse como un acto de disposición suficientemente definitivo del titular.

29 El agotamiento se produce, según el Gobierno sueco, cuando tiene lugar la venta efectiva a un revendedor, siempre que se trate de una medida orientada al mercado. En su opinión, una venta entre sociedades del mismo grupo debe considerarse una medida interna del grupo que no conlleva el agotamiento del derecho.

Respuesta del Tribunal de Justicia

30 Procede recordar que los artículos 5 a 7 de la Directiva efectúan una armonización completa de las normas relativas a los derechos conferidos por la marca y, de este modo, definen los derechos de los que gozan los titulares de marcas en la Comunidad (sentencias de 16 de julio de 1998, Silhoutte International Schmied, C-355/96, Rec. p. I-4799, apartados 25 y 29, y de 20 de noviembre de 2001, Zino Davidoff y Levi Strauss, asuntos acumulados C-414/99 a C-416/99, Rec. p. I-8691, apartado 39).

31 El concepto de «comercializados» en el EEE, utilizado en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva, constituye un elemento que determina la extinción del derecho exclusivo del titular de la marca previsto en el artículo 5 de esta Directiva (véase la sentencia de 8 de abril de 2003, Van Doren + Q, C-244/00, Rec. p. I-3051, apartado 34).

32 Este concepto ha de recibir, por tanto, una interpretación uniforme en el ordenamiento jurídico comunitario (véase, por analogía, la sentencia Zino Davidoff y Levi Strauss, antes citada, apartados 41 a 43).

33 La redacción del artículo 7, apartado 1, de la Directiva no permite, por sí sola, determinar si los productos importados al EEE o puestos a la venta en él por el titular de la marca deben considerarse «comercializados» en el EEE en el sentido de dicha disposición. Por consiguiente, para interpretar la disposición controvertida se deberá tomar en consideración el sistema y los objetivos de la Directiva.

34 El artículo 5 de la Directiva confiere al titular de la marca un derecho exclusivo que le permite, entre otras cosas, prohibir a cualquier tercero importar productos designados con la marca, ponerlos a la venta, comercializarlos o conservarlos a estos efectos. El artículo 7, apartado 1, establece una excepción a dicha norma, al disponer que el derecho del titular se agota cuando los productos se hayan comercializado en el EEE por el titular o con su consentimiento (véanse las sentencias, antes citadas, Zino Davidoff y Levi Strauss, apartado 40, y Van Doren + Q, apartado 33).

35 El Tribunal de Justicia ha declarado que la Directiva tiene por objeto, en particular, garantizar al titular el derecho exclusivo a utilizar la marca para la primera comercialización de los productos que ésta designa (véase, entre otras, la 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, apartados 31, 40 y 44).

36 Por otra parte, el Tribunal de Justicia ha observado que el legislador comunitario, al precisar que la comercialización fuera del EEE no agota el derecho del titular a oponerse a la importación de dichos productos efectuada sin su consentimiento, ha permitido al titular de la marca controlar la primera comercialización en el EEE de los productos designados con la marca (véanse las sentencias de 1 de julio de 1999, Sebago y Maison Dubois, C-173/98, Rec. p. I-4103, apartado 21; Zino Davidoff y Levi Strauss, antes citada, apartado 33, y Van Doren + Q, antes citada, apartado 26).

37 Asimismo, el Tribunal de Justicia ha subrayado que el artículo 7, apartado 1, de la Directiva tiene por objeto hacer posible la comercialización posterior de un ejemplar de un producto designado con una marca sin que el titular de la marca pueda oponerse a ello (véanse las sentencias de 23 de febrero de 1999, BMW, C-63/97, Rec. p. I-905, apartado 57, así como Sebago y Maison Dubois, antes citada, apartado 20).

38 Por último, el Tribunal de Justicia ha declarado que, para que la marca pueda desempeñar su función de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado CE pretende establecer, debe constituir la garantía de que todos los productos o servicios designados con ella han sido fabricados o prestados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad (véase, en particular, la sentencia de 18 de junio de 2002, Philips, C-299/99, Rec. p. I-5475, apartado 30).

39 En el presente asunto no se discute que al vender a un tercero, en el EEE, productos designados con su marca, el titular los comercializa en el sentido del artículo 7, apartado 1, de la Directiva.

40 Una venta, que permite al titular hacer efectivo el valor económico de su marca, agota los derechos exclusivos conferidos por la Directiva, incluido el derecho a prohibir que el tercero adquirente revenda los productos.

41 En cambio, cuando el titular importa sus productos con la intención de venderlos en el EEE o los pone a la venta en él, no los comercializa en el sentido del artículo 7, apartado 1, de la Directiva.

42 En efecto, estos actos no transmiten al tercero el derecho a disponer de los productos designados con la marca. No permiten al titular hacer efectivo el valor económico de la marca. Incluso tras haber efectuado dichos actos, el titular conserva el interés en mantener un control completo de los productos designados con su marca con el fin, entre otros, de garantizar su calidad.

43 Por otro lado, es preciso observar que el artículo 5, apartado 3, letras b) y c), de la Directiva, relativo al contenido del derecho exclusivo del titular, distingue entre ofrecer los productos, comercializarlos y almacenarlos a los efectos de su importación. Por consiguiente, el tenor de esta disposición confirma también que importar u ofrecer los productos en el EEE no puede equipararse a comercializarlos.

44 Por tanto, procede responder a la primera cuestión que el artículo 7, apartado 1, de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que los productos designados con una marca no pueden considerarse comercializados en el EEE cuando el titular de la marca los ha importado al EEE con la intención de venderlos en él o cuando los ha ofrecido a los consumidores en el EEE, en sus propios establecimientos o en los de una sociedad del mismo grupo, pero sin llegar a venderlos.

Sobre la segunda cuestión

45 La segunda cuestión se planteó únicamente en el supuesto de que la respuesta a la primera cuestión fuera afirmativa.

46 Por tanto, no es necesario darle respuesta.

Sobre la tercera cuestión

47 Mediante su tercera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si, en unas circunstancias como las del litigio principal, la inclusión de una prohibición de reventa en el EEE en un contrato de compraventa celebrado entre el titular de la marca y un operador establecido en dicho EEE excluye que exista comercialización en el EEE en el sentido del artículo 7, apartado 1, de la Directiva e impide, por tanto, el agotamiento del derecho exclusivo del titular en caso de reventa en el EEE en contra de la prohibición.

Observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia

48 Peak Holding subraya que el agotamiento previsto en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva implica una comercialización por el propio titular o con su consentimiento. Considera que el agotamiento requiere, de este modo, el consentimiento del titular en los dos casos y, por tanto, no se produce con ocasión de la venta del producto por el titular de la marca si éste estipula que conserva sus derechos de marca. Si no se respeta esta estipulación, el producto no se habrá comercializado con el consentimiento del titular, por lo que no se producirá el agotamiento.

49 Axolin-Elinor, el Gobierno sueco y la Comisión consideran que una estipulación como la que es objeto de la tercera cuestión no impide el agotamiento, que se produce en virtud de la ley. Una estipulación de esta índole no es oponible a terceros. La inobservancia de una prohibición de reventa constituye una infracción contractual y no una vulneración de los derechos inmateriales. El efecto jurídico del agotamiento con respecto a los terceros no puede dejarse a disposición de las partes contratantes, con independencia de los efectos que pueda tener el acuerdo en cuanto a las obligaciones. En su opinión, cualquier otra interpretación sería contraria al objetivo del artículo 7, apartado 1, de la Directiva.

Respuesta del Tribunal de Justicia

50 El artículo 7, apartado 1, de la Directiva supedita el agotamiento comunitario bien a una comercialización en el EEE por el propio titular de la marca, bien a la comercialización en el EEE por un tercero pero con el consentimiento del titular.

51 De la respuesta a la primera cuestión resulta que, en circunstancias como las del litigio principal, la comercialización en el EEE por el titular requiere una venta de los productos por parte de éste en el EEE.

52 En caso de que se produzca dicha venta, el artículo 7, apartado 1, de la Directiva no supedita el agotamiento del derecho conferido por la marca a que el titular, además, consienta la comercialización posterior de los productos en el EEE.

53 El agotamiento se produce únicamente como consecuencia de la comercialización en el EEE por el titular.

54 La eventual inclusión, en el acto de compraventa por el que se produce la primera comercialización en el EEE, de una estipulación por la que establecen restricciones territoriales al derecho a revender los productos afecta únicamente a las relaciones entre las partes de dicho acto.

55 Una estipulación de esta índole no puede impedir el agotamiento previsto en la Directiva.

56 Por tanto, procede responder a la tercera cuestión que, en circunstancias como las del litigio principal, la inclusión de una prohibición de reventa en el EEE en un contrato de compraventa celebrado entre el titular de la marca y un operador establecido en dicho EEE no excluye que exista comercialización en el EEE en el sentido del artículo 7, apartado 1, de la Directiva y no impide, por tanto, el agotamiento del derecho exclusivo del titular en caso de reventa en el EEE en contra de la prohibición.

Sobre la cuarta cuestión

57 La cuarta cuestión presupone que la respuesta a la tercera cuestión sea que la estipulación contemplada por ésta excluye que exista comercialización en el EEE en caso de reventa en éste en contra de la restricción territorial acordada.

58 Por tanto, no es necesario darle respuesta.

Costas

59 Los gastos efectuados por el Gobierno sueco 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 (Gran Sala) declara:

1) **El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, en su versión modificada por el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992, debe interpretarse en el sentido de que los productos designados con una marca no pueden considerarse comercializados en el Espacio Económico Europeo cuando el titular de la marca los ha importado al Espacio Económico Europeo con la intención de venderlos en él o cuando los ha ofrecido a los consumidores en el Espacio Económico Europeo, en sus propios establecimientos o en los de una sociedad del mismo grupo, pero sin llegar a venderlos.**

2) **En circunstancias como las del litigio principal, la inclusión de una prohibición de reventa en el Espacio Económico Europeo en un contrato de compraventa celebrado entre el titular de la marca y un operador establecido en dicho Espacio Económico Europeo no excluye que se haya producido la comercialización en el Espacio Económico Europeo en el sentido del artículo 7, apartado 1, de la Directiva y no impide, por tanto, el agotamiento del derecho exclusivo del titular en caso de reventa en el EEE en contra de la prohibición.**

Firmas.