SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)

de 3 de junio de 2010 *

En el asunto C-127/09,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Oberlandesgericht Nürnberg (Alemania), mediante resolución de 31 de marzo de 2009, recibida en el Tribunal de Justicia el 6 de abril de 2009, en el procedimiento entre

Coty Prestige Lancaster Group GmbH

y

Simex Trading AG,

* Lengua de procedimiento: alemán.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),

integrado por el Sr. J.-C. Bonichot, Presidente de Sala, la Sra. C. Toader y los Sres. C.W.A. Timmermans (Ponente), P. Kūris y L. Bay Larsen, Jueces;

Abogado General: Sr. P. Cruz Villalón;
Secretario: Sr. R. Grass;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

consideradas las observaciones presentadas:

— en nombre de Coty Prestige Lancaster Group GmbH, por los Sres. C. Lehment y U. Hildebrandt, Rechtsanwälte;

— en nombre de Simex Trading AG, por el Sr. E. Stolz, Rechtsanwalt;

— en nombre del Gobierno italiano, por la Sra. G. Palmieri, en calidad de agente, asistida por la Sra. M. Russo, avvocato dello Stato;

— en nombre del Gobierno austriaco, por la Sra. C. Pesendorfer, en calidad de agente;

— en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por el Sr. H. Krämer, en calidad de agente;

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;

dicta la siguiente

Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 13, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1) y 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 89/104»).

2 Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre Coty Prestige Lancaster Group GmbH (en lo sucesivo, «Coty Prestige»), con domicilio social en Mainz (Alemania), y Simex Trading AG (en lo sucesivo, «Simex Trading»), con domicilio social en Appenzell (Suiza), que dio lugar a una acción de cesación entablada por Coty Prestige contra Simex Trading, basada en la alegación de que esta última, al comercializar productos de perfumería en Alemania, viola los derechos inherentes a algunas marcas comunitarias e internacionales de las que Coty Prestige es titular o derechohabiente.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

3 El artículo 13 del Reglamento nº 40/94, con la rúbrica «Agotamiento del derecho conferido por la marca comunitaria», establece en su apartado 1:

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

4 El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104, en su versión inicial, disponía:

«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 De conformidad con el artículo 65, apartado 2, del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en relación con el anexo XVII, apartado 4, de este Acuerdo, apartado 1, de la Directiva 89/104, según su versión inicial, fue modificado a efectos de dicho Acuerdo, sustituyéndose la expresión «en la Comunidad» por los términos «en una Parte Contratante».

Derecho nacional

6 El artículo 24, apartado 1, de la Markengesetz (Ley sobre protección de marcas y demás signos distintivos) de 25 de octubre de 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082) dispone:

«El titular de una marca o de una denominación comercial no tendrá derecho a prohibir a un tercero la utilización de esa marca o denominación comercial para productos que hayan sido comercializados en Alemania, en otro Estado miembro de la Unión Europea o en otro Estado parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo con dicha marca o denominación comercial por el titular o con su consentimiento.»

Litigio principal y cuestión prejudicial

7 Coty Prestige fabrica y distribuye productos de perfumería con sus propias marcas, como Lancaster y Joop!, así como con marcas de terceros, como Davidoff, Jil Sander, Calvin Klein, Lagerfeld, J.Lo/Jennifer Lopez, Jette Joop, Nikos, Chopard y Vivienne Westwood.

8 Con dichas marcas, que han sido objeto de registros comunitarios e internacionales, Coty Prestige comercializa sus productos en todo el orbe mediante un sistema de distribución selectiva, designándose generalmente a sus distribuidores como «depositarios».

9 El artículo 5 del contrato tipo celebrado por Coty Prestige con cada uno de sus depositarios está redactado del siguiente modo:

«5. 1. Dentro de los límites de lo económicamente aceptable, [Coty Prestige] sostendrá de múltiples formas los esfuerzos de venta del depositario. Las cuestiones de detalle se resolverán puntualmente mediante acuerdo entre las partes.

5. 2. [Coty Prestige] podrá igualmente poner de forma gratuita a disposición del depositario artículos de decoración y otros materiales publicitarios. Excepto en el supuesto de que deba ser entregado al consumidor, dicho material seguirá siendo propiedad de [Coty Prestige], la cual podrá reclamarlo en todo momento.

5. 3. El depositario deberá utilizar el material publicitario que [Coty Prestige] haya puesto a su disposición únicamente con una finalidad promocional. Se prohíbe al depositario explotar dicho material con carácter comercial, [...], en particular, vendiendo muestras, probadores o miniaturas.»

10 Simex Trading, que no forma parte de la red de depositarios de Coty Prestige, comercializa principalmente productos de perfumería.

11 El 26 de septiembre de 2007, Coty Prestige recibió dos frascos, conocidos como «probadores», que contenían perfume de la marca Davidoff Cool Water Man, procedente de una compra, realizada a modo de prueba, en una tienda de la cadena Sparfümerie situada en Ingolstadt (Alemania).

12 Los probadores de que se trata son frascos originales que contienen perfume igualmente original, los cuales carecen no obstante del sistema de cierre original y contienen la indicación «prueba». El envasado de los probadores difiere del relativo a las mercancías originales en cuanto, por una parte, está formado por un embalaje de cartón blanco en el que figuran en caracteres negros las menciones que aparecen generalmente en colores en el embalaje original. Por otra parte, la indicación «prueba» figura en la parte frontal del embalaje de los probadores y una de sus partes laterales contiene la indicación «prohibida su venta».

13 Los números de fabricación de los probadores obtenidos el 26 de septiembre de 2007 permitieron a Coty Prestige comprobar que los ejemplares de que se trata habían sido entregados en julio de 2006 a uno de sus depositarios establecido en Singapur.

14 Posteriormente, un operador de la cadena Sparfümerie informó a Coty Prestige de que se había procurado los ejemplares referidos de Simex Trading para el principal punto de venta de dicha cadena en Nuremberg, exhibiendo algunas facturas en apoyo de esta afirmación.

15 Sobre la base de las comprobaciones realizadas con motivo de dicha compra y de otra compra efectuada a modo de prueba de un probador inicialmente entregado en el Próximo Oriente, Coty Prestige entabló ante los órganos jurisdiccionales alemanes una acción de cesación contra Simex Trading, alegando que los probadores de que se trata fueron comercializados por primera vez en la Comunidad o en el Espacio Económico Europeo (EEE) sin el consentimiento del titular de la marca.

16 Simex Trading solicitó que se desestimara dicha acción, sosteniendo que se había agotado el derecho derivado de la marca en lo tocante a los probadores de que se trata en la medida en que habían sido comercializados en el EEE con el consentimiento del titular de la marca.

17 Coty Prestige replicó que no se había dado ninguna comercialización de los referidos productos por iniciativa suya ni con su consentimiento. Señaló que los perfumes, incluidos los probadores, se habían suministrado exclusivamente a sus depositarios. Agregó que, sin embargo, en los contratos otorgados con éstos, Coty Prestige se había reservado la propiedad de los probadores. Afirmó que se trataba además de material publicitario que, como tal, no va destinado a los consumidores, lo cual explica, a su juicio, el motivo por el cual se indica claramente en los probadores que su venta está prohibida.

18 El Landericht Nürnberg-Fürth (tribunal regional de Nürnberg-Fürth) desestimó la demanda de Coty Prestige, por considerar que se había agotado el derecho derivado de la marca en lo que a los probadores controvertidos se refiere, aunque éstos contuvieran la indicación de que su venta se halla prohibida.

19 Señaló que, en efecto, toda vez que Coty Prestige pone los probadores en poder de los depositarios con la autorización de consumir la totalidad del perfume que contienen, se cede la facultad de disposición efectiva sobre tales productos y, por lo tanto, éstos son comercializados, en el sentido del artículo 7 de la Directiva 89/104 y del artículo 13 del Reglamento nº 40/94.

20 Según dicho órgano jurisdiccional, no puede restringirse el principio de agotamiento ni hacer que éste sea inaplicable mediante restricciones contractuales. Sostiene que el incumplimiento por parte de un depositario del contrato que ha celebrado con Coty Prestige sólo afecta a las relaciones contractuales entre los operadores interesados. Afirma que, por lo demás, la reserva de propiedad carece de pertinencia por cuanto, según manifiesta, el agotamiento exige únicamente la transmisión de la facultad de disposición efectiva.

21 En sede de apelación, el Oberlandesgericht Nürnberg estima que existen serias dudas en cuanto a la procedencia de la tesis sostenida por el tribunal de primera instancia.

22 Según el órgano jurisdiccional remitente, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y, en particular, de la sentencia de 30 de noviembre de 2004, Peak Holding (C-16/03, Rec. p. I-11313), se desprende que los criterios fundamentales que subyacen al concepto de «comercialización», en el sentido del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104 y del artículo 13, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, son la cesión de la facultad de disposición sobre la mercancía y la realización de su valor económico.

23 Matiza que, con todo, la particularidad del asunto principal radica en el hecho de que, debido a las estipulaciones contractuales, los probadores siguen siendo propiedad del titular de la marca, y que sólo su contenido se pone a disposición de los depositarios para ser consumido, pero no para ser vendido. Agrega que, debido a las menciones que figuran en los probadores y en sus envases, los adquirentes saben que los probadores no van destinados a la venta, por lo que queda excluida la posibilidad de una adquisición por terceros de buena fe.

24 Señala que, por lo tanto, en tales circunstancias, el depositario ostenta tan sólo una facultad de disposición limitada sobre los probadores. Observa que, por lo demás, el titular de la marca no puede haber realizado el valor económico de los productos ya que la venta de éstos no está prevista.

25 El órgano jurisdiccional remitente observa además que el verdadero objeto de la puesta a disposición de los probadores es la promoción. Afirma que, por lo demás, esto se deriva claramente de las indicaciones que figuran en el envasado exterior y en el frasco. Afirma que, ahora bien, en las circunstancias a que se refiere Coty Prestige en su acción de cesación, no se cumple dicha finalidad, ya que no se pusieron los probadores a disposición de los clientes para que éstos pudieran probar su contenido, dado que fueron vendidos a terceros incumpliendo el contrato celebrado con el pertinente depositario.

26 En estas circunstancias, el Oberlandesgericht Nürnberg decidió suspender el curso de las actuaciones y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«¿Engloba el concepto de comercialización, en el sentido del artículo 13, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 y del artículo 7 de la Directiva 89/104, la entrega –sin transmisión de propiedad y con la prohibición de venta– de "probadores de perfume" a intermediarios vinculados por un contrato con el fin de que sus clientes potenciales puedan probar su contenido, cuando se señala la prohibición de venta en los productos, el fabricante/titular de la marca puede en todo momento retirar tales productos en virtud del contrato y la presentación de éstos se distingue claramente, por una mayor simplicidad, de la relativa a la mercancía habitualmente comercializada por el fabricante/titular de la marca?»

Sobre la cuestión prejudicial

27 Según jurisprudencia consolidada, los artículos 5 a 7 de la Directiva 89/104 efectúan una total 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 Unión (véase, en particular, la sentencia de 15 de octubre de 2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel y otros, C-324/08, Rec. p. I-10019, apartado 20 y jurisprudencia allí citada).

28 En particular, el artículo 5 de la citada 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 tal fin. El artículo 7, apartado 1, de la misma Directiva 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 propio titular o con su

consentimiento (véase, en particular, la sentencia Makro Zelfbedieningsgroothandel y otros, antes citada, apartado 21 y jurisprudencia allí citada).

29 La extinción del derecho exclusivo resulta ya del consentimiento del titular a una comercialización en el EEE, manifestado de forma expresa o tácita, ya de la comercialización en el EEE por el propio titular o por un operador vinculado a él económicamente, como, en particular, un licenciatario. Por lo tanto, el consentimiento del titular o la comercialización en el EEE por éste o por un operador que se halle vinculado económicamente al mismo, que equivalen a una renuncia al derecho exclusivo, constituyen, cada uno de ellos, un elemento determinante de la extinción del referido derecho (véanse, en este sentido, las sentencias de 8 de abril de 2003, Van Doren + Q, C-244/00, Rec. p. I-3051, apartado 34; de 23 de abril de 2009, Copad, C-59/08, Rec. p. I-3421, apartado 43, y Makro Zelfbedieningsgroothandel y otros, antes citada, apartado 24 y jurisprudencia allí citada).

30 Para garantizar la protección de los derechos conferidos por la marca haciendo posible la comercialización posterior de los productos designados con una marca sin que el titular de ésta pueda oponerse a ello, es esencial que éste pueda controlar la primera comercialización de esos productos en el EEE, con independencia de que éstos hayan sido objeto eventualmente de una primera comercialización fuera de dicha zona, ya que tal comercialización no produce ningún efecto extintivo a efectos del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104 (véase, en este sentido, por todas, la sentencia Makro Zelfbedieningsgroothandel y otros, antes citada, apartados 31 y 32, así como la jurisprudencia allí citada).

31 Además, los derechos conferidos por la marca sólo se agotan respecto de los ejemplares del producto que hayan sido objeto de una primera comercialización en el EEE por el propio titular o con su consentimiento. En cambio, con respecto a otros ejemplares del mismo producto que no hayan sido objeto de tal primera comercialización en el EEE, el titular siempre puede prohibir la utilización de la marca en méritos del derecho exclusivo que le confiere la Directiva 89/104 (véase, en este sentido, la sentencia de 1 de julio de 1999, Sebago y Maison Dubois, C-173/98, Rec. p. I-4103, apartados 19 y 20).

32 En el asunto principal se plantea la cuestión de si, en las circunstancias del caso de autos, los productos controvertidos, es decir, los probadores de perfume que Coty Prestige pone a disposición de sus depositarios en virtud de un contrato de distribución selectiva, han sido objeto de una primera comercialización en el EEE por el propio titular o por un tercero, pero con el consentimiento del titular.

33 Contrariamente al asunto que dio lugar a la sentencia Peak Holding, antes citada, el asunto principal del que trae causa el caso de autos no se refiere a la cuestión de si determinados actos que afectan a productos designados con una marca, siempre que se efectúen en el EEE por el titular de esa marca o un operador vinculado económicamente con él, pueden calificarse de «comercialización», en el sentido del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104. Por lo tanto, carecen de pertinencia en circunstancias como las del referido asunto principal las conclusiones relativas al concepto de comercialización derivadas de dicha sentencia.

34 En efecto, en el asunto principal, como se desprende de la resolución de remisión, el acto que debe calificarse de primera comercialización en el EEE de los productos controvertidos para los cuales se invoca el agotamiento de los derechos conferidos por la marca no lo realizó el titular de la marca ni un operador económicamente vinculado a éste, sino un tercero, por cuanto es pacífico que el primer acto de comercialización en el EEE de los probadores controvertidos en el asunto principal consiste en la venta en Alemania por Simex Trading a favor de la cadena Sparfümerie de probadores importados por Simex Trading, que tal sociedad obtuvo de un depositario de Coty Prestige establecido en Singapur.

35 Por otra parte, teniendo en cuenta la jurisprudencia recordada en los apartados 30 y 31 de la presente sentencia, no puede considerarse comercialización, en el sentido del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104, de los productos controvertidos en el asunto principal, respecto a los que se invoca el agotamiento de los derechos conferidos por la marca, el suministro inicial por Coty Prestige de ejemplares de dichos productos a su depositario establecido en Singapur ni el suministro por Coty Prestige a sus depositarios establecidos en el EEE de otros ejemplares de ese mismo producto.

36 Teniendo en cuenta la jurisprudencia recordada en el apartado 29 de la presente sentencia, de lo anteriormente señalado se desprende que, en un contexto como el relativo al asunto principal, el agotamiento del derecho exclusivo del titular de la marca sólo puede resultar de su eventual consentimiento, manifestado de forma expresa o tácita, a una comercialización en el EEE por un tercero de los productos controvertidos. Por lo tanto, en tal contexto, el elemento determinante que puede generar la extinción del derecho exclusivo se refiere a tal consentimiento, que equivale a una renuncia del titular de la marca a su derecho exclusivo.

37 A este respecto, debe recordarse que, incluso en los supuestos en que la primera comercialización de los productos de que se trate en el EEE se haya efectuado por un sujeto que no tenga ningún vínculo económico con el titular de la marca y a falta de consentimiento expreso de éste, la voluntad de renunciar al derecho exclusivo previsto en el artículo 5 de la Directiva 89/104 puede deducirse de un consentimiento tácito de dicho titular (véase la sentencia Makro Zelfbedieningsgroothandel y otros, antes citada, apartado 19 y jurisprudencia allí citada).

38 Se desprende efectivamente de la jurisprudencia que, si bien tal voluntad resulta normalmente de una formulación expresa del consentimiento, no cabe excluir que, en determinados casos, pueda resultar implícitamente de elementos y circunstancias anteriores, concomitantes o posteriores a la comercialización fuera del EEE o en el interior de dicha zona, que, apreciados por el juez nacional, revelen también con certeza la renuncia del titular a su derecho (sentencia de 20 de noviembre de 2001, Zino Davidoff y Levi Strauss, C-414/99 a C-416/99, Rec. p. I-8691, apartado 46).

39 A este respecto, en el apartado 60 de la sentencia Zino Davidoff y Levi Strauss, antes citada, el Tribunal de Justicia declaró igualmente que un consentimiento tácito no puede resultar:

— de que el titular de la marca no haya comunicado a todos los compradores sucesivos de productos comercializados fuera del EEE su oposición a la comercialización en el EEE;

— de que los productos no lleven indicaciones de la prohibición de comercialización en el EEE;

— de que el titular de la marca haya transmitido la propiedad de los productos designados con la marca sin imponer reservas contractuales y de que, según la ley aplicable al contrato, el derecho de propiedad transmitido comprenda, a falta de tales reservas, el derecho de reventa ilimitado o, cuando menos, el derecho a comercializar posteriormente los productos en el EEE.

40 Además, en el apartado 66 de la misma sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que, por lo que respecta al agotamiento del derecho exclusivo del titular de la marca, no resulta pertinente:

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

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

41 Si bien incumbe, por lo tanto, al órgano jurisdiccional remitente apreciar, con respecto a los elementos recordados en los apartados 38 a 40 de la presente sentencia si, en el asunto principal, se da el consentimiento del titular de la marca a una comercialización en el EEE, manifestado de forma expresa o tácita, debe señalarse que, en un contexto como el del presente asunto, algunos elementos y circunstancias que deben tenerse en cuenta para determinar si puede inferirse un consentimiento tácito del titular no militan en favor de una renuncia efectiva de éste a su derecho exclusivo previsto en el artículo 5 de la Directiva 89/104.

42 En efecto, de los elementos contenidos en la resolución de remisión resumidos en el apartado 12 de la presente sentencia se desprende que los productos controvertidos en el asunto principal son frascos de perfume presentados en un envase que contiene, además de la mención «prueba», la indicación «prohibida su venta».

43 En la medida en que tal indicación refleja claramente la voluntad del titular de la marca de que se trate de que los productos designados con ésta no sean objeto de venta alguna, ni fuera del EEE ni dentro de dicha zona, constituye, de por sí, y a falta de elementos probatorios en sentido contrario, un elemento decisivo que se opone a que se infiera la existencia de un consentimiento del titular a la comercialización en el EEE, en el sentido del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104.

44 Por otra parte, si bien, teniendo en cuenta concretamente el alcance de la demanda reconvencional presentada por Simex Trading en el asunto principal, la petición de decisión prejudicial debía entenderse en el sentido de que, además del supuesto descrito en el apartado 34 de la presente sentencia, engloba asimismo el de un suministro inicial por Coty Prestige de los probadores controvertidos en el asunto principal a uno de sus depositarios establecidos en el EEE, se plantea la cuestión de si este suministro debe calificarse de «comercialización», en el sentido del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104.

45 Pues bien, la indicación «prohibida su venta», tal como figura en los envases de los frascos de perfume controvertidos en el asunto principal, excluye tal calificación, por cuanto, como ya se ha señalado en el apartado 43 de la presente sentencia, refleja claramente la voluntad del titular de la marca de que se trata de que los productos designados con ésta no sean objeto de venta alguna ni fuera del EEE ni dentro de dicha zona.

46 Teniendo en cuenta que el texto del artículo 13, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 es esencialmente idéntico al del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104, a excepción de la definición del territorio en el que debe tener lugar la comercialización, circunstancia que, no obstante, carece de pertinencia en un contexto como el del asunto principal, y toda vez que no existen otros elementos contextuales o relacionados con el objetivo de dichas disposiciones que exijan una interpretación distinta de éstas, debe estarse a la interpretación del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104, realizada en la presente sentencia, para dar una respuesta a la cuestión prejudicial planteada asimismo respecto al artículo 13, apartado 1, del Reglamento nº 40/94.

47 Considerando lo que precede, debe responderse a la cuestión planteada que, en circunstancias como las del asunto principal, el artículo 13, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 y el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104 deben interpretarse en el sentido de que únicamente tiene lugar el agotamiento de los derechos conferidos por la marca si, según una apreciación que corresponde al órgano jurisdiccional remitente, puede inferirse el consentimiento expreso o tácito del titular de ésta a una comercialización en la Comunidad o en el EEE, respectivamente, de los productos respecto a los cuales se invoca ese agotamiento.

48 En circunstancias como las del asunto principal, en las que la entrega de «probadores de perfume» a los intermediarios vinculados contractualmente con el titular de la marca, para que sus clientes puedan probar el contenido, se produce sin transmisión de propiedad y con prohibición de venta, en las que el titular de la marca puede en todo momento retirar dichos productos y en las que la presentación de éstos se distingue claramente de la de los frascos de perfume habitualmente puestos a disposición de esos intermediarios por el titular de la marca, el hecho de que tales probadores sean frascos de perfume que contienen las menciones «prueba» y «prohibida su venta», se oponen a que se reconozca tácitamente el consentimiento del titular de la marca a su comercialización, a falta de todo elemento probatorio en sentido contrario, cuya apreciación corresponde al órgano jurisdiccional remitente.

Costas

49 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. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:

En circunstancias como las del asunto principal, el artículo 13, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, y 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, deben interpretarse en el sentido de que únicamente tiene lugar el agotamiento de los derechos conferidos por la marca si, según una apreciación que corresponde al órgano jurisdiccional remitente, puede inferirse el consentimiento expreso o tácito del titular de ésta a una comercialización en la Comunidad Europea o en el Espacio Económico Europeo, respectivamente, de los productos de que se trate respecto a los cuales se invoque dicho agotamiento.

En circunstancias como las del asunto principal, en las que la entrega de «probadores de perfume» a los intermediarios vinculados contractualmente con el titular de la marca, para que sus clientes puedan probar su contenido, se produce sin transmisión de propiedad y con prohibición de venta, en las que el titular de la marca puede en todo momento retirar dichos productos y en las que la presentación de éstos se distingue claramente de la de los frascos de perfume habitualmente puestos a disposición de esos intermediarios por el titular de la marca, el hecho de que tales probadores sean frascos de perfume que contienen las menciones «prueba» y «prohibida su venta», se oponen a que se reconozca

tácitamente el consentimiento del titular de la marca a su comercialización, a falta de todo elemento probatorio en sentido contrario, cuya apreciación corresponde al órgano jurisdiccional remitente.

Firmas