CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL SRA. CHRISTINE STIX-HACKL

presentadas el 18 de junio de 2002 [1]

I. Introducción

1. El agotamiento de los derechos de la propiedad intelectual, en el presente caso, los derechos conferidos por la marca, impide al titular de los derechos oponerse a la ulterior comercialización de productos designados con la marca, si tales productos se han comercializado por él o con su consentimiento. La Directiva 89/104/CEE [2] (en lo sucesivo, «Directiva») establece en su artículo 7, apartado 1, el agotamiento comunitario —en la actualidad, en el EEE— de los derechos conferidos por la marca. Como es sabido, la interpretación de esta disposición ya ha sido objeto de varias sentencias del Tribunal de Justicia, [3] en las que se ha precisado que la armonización de las legislaciones nacionales es completa en esta materia.

2. En el presente asunto se solicita al Tribunal de Justicia que se ocupe de una cuestión que la Directiva no aborda directamente, pero que le es próxima: la del reparto de la carga de la prueba con arreglo al Derecho nacional en el caso de una importación paralela. El órgano jurisdiccional remitente, el Bundesgerichtshof alemán, pide esencialmente que se dilucide si es compatible con los artículo 28 CE y 30 CE que una norma nacional en materia de prueba exija al demandado por violación de los derechos de marca que pruebe los requisitos del agotamiento, a saber, la comercialización de los productos en el EEE por el titular de la marca o con su consentimiento.

3. En el procedimiento principal consta que la parte demandada por violar derechos conferidos por una marca comercializaba productos originales. Sin embargo, no existe seguridad del lugar en que se comercializaron dichos productos por primera vez. En este punto el presente caso difiere del asunto en el que recayó la sentencia Davidoff y otros, [4] en el que había cons-

1 — Lengua original: alemán.

2 — 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).

3 — Sentencias de 16 de julio de 1998, Silhouette International Schmied (C-355/96, Rec. p. I-4799); de 1 de julio de 1999, Sebago y Maison Dubois (C-173/98, Rec. p. I-4103), y de 20 de noviembre de 2001, Davidoff y otros (asuntos acumulados C-414/99 a C-416/99, Rec. p. I-8691).

4 — Citada en la nota 3.

tancia del lugar de la primera comercialización, que estaba situado fuera del EEE.

4. En un sistema de agotamiento limitado territorialmente, como el agotamiento en el EEE, cobra especial importancia el lugar de la primera comercialización de los productos designados con una marca. En efecto, cuando es sabido que dichos productos han sido comercializados por el titular de la marca o con su consentimiento, el agotamiento de los derechos conferidos por la marca depende del consentimiento del titular de la marca a su comercialización *en* el EEE. En tal supuesto la cuestión del agotamiento sólo se plantea, lógicamente, cuando los productos se han comercializado por primera vez fuera del EEE.

5. Por consiguiente, el lugar de la primera comercialización es determinante en la medida en que los derechos conferidos por la marca se consideran agotados con arreglo al artículo 7, apartado 1, de la Directiva cuando los productos han sido comercializados en el EEE por el titular de la marca o con su consentimiento, mientras que en el supuesto de comercialización fuera del EEE el agotamiento requiere además el consentimiento del titular de la marca a su comercialización en el EEE.

II. Marco normativo

A. *Derecho comunitario*

6. El artículo 5 de la Directiva establece, en particular:

«Derechos conferidos por la marca

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 los apartados 1 y 2:

[...]

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;

[...]»

7. El artículo 7 de la Directiva lleva por título «Agotamiento del derecho conferido por la marca». Su apartado 1 dispone:

«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.»

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

B. *Derecho nacional*

9. El Derecho alemán fue adaptado al artículo 5, apartados 1 y 3, de la Directiva mediante el artículo 14, apartados 1 a 3, de la Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen de 25 de octubre de 1994 (Ley sobre protección de marcas y otros signos; en lo sucesivo, «MarkenG»), [5] y al artículo 7, apartado 1, de la Directiva, mediante el artículo 24, apartado 1, de la MarkenG.

10. El artículo 14 de la MarkenG establece, en particular:

«1. El derecho a la protección de la marca con arreglo al artículo 4 confiere al titular de la marca un derecho exclusivo.

5 — BGBl. I 1994, p. 3082 (1995, p. 156).

2. Queda prohibido a los terceros que, en el tráfico económico y sin el consentimiento del titular de la marca:

1) usen un signo idéntico a la marca para productos o servicios que sean idénticos a los protegidos por la marca,

[...]

3. Si se reúnen los requisitos del apartado 2, queda prohibido en especial:

1) poner el signo en productos o en su presentación o embalaje;

2) ofrecer o comercializar productos con el signo o almacenarlos con dichos fines;

3) ofrecer o prestar servicios con el signo; exportar o importar productos con el signo;

4) utilizar el signo en documentos mercantiles o en la publicidad.

[...]»

11. El artículo 24, apartado 1, de la MarkenG prevé:

«El titular de una marca o de un nombre comercial no podrá prohibir a un tercero usar la marca o el nombre comercial para productos que hayan sido comercializados por dicho titular o con su consentimiento, con dicha marca o nombre comercial, en el territorio nacional, en otro Estado miembro de la Unión Europea o en otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo».

III. Hechos

12. La sociedad STUSSY Inc. de Irvine (California) es titular del signo denominativo y figurativo «Stüssy», registrado para prendas de vestir, en particular, camisas, pantalones cortos, trajes de baño, camisetas, chándales, chalecos y pantalones. Los

productos designados con esta marca se comercializan en todo el mundo. No llevan ningún signo especial que permita determinar cuál es su zona de comercialización.

13. La sociedad van Doren + Q. GmbH (en lo sucesivo, «demandante») de Colonia, mayorista y minorista de prendas de vestir, es titular de los derechos de comercialización exclusivos de los productos de STUSSY Inc. en Alemania con arreglo a un contrato de distribución de 1 de mayo de 1995. STUSSY Inc. facultó además a la demandante para ejercitar en nombre propio acciones judiciales de cesación y de indemnización contra terceros por violación de los derechos de marca.

14. Según la demandante, en cada país del EEE existe un único distribuidor exclusivo (importador general) de los artículos «Stüssy», que está obligado contractualmente a no entregar productos a intermediarios para su ulterior comercialización fuera de la zona convenida.

15. La sociedad lifestyle + sportswear Handelsgesellschaft mbH, cuyo gerente es Michael Orth (en lo sucesivo, conjuntamente, «demandados»), comercializó artículos «Stüssy» en Alemania que no habían sido adquiridos de la demandante.

16. Ésta actuó contra los demandados ante los órganos jurisdiccionales alemanes. Solicitó la cesación de la comercialización de los referidos artículos por los demandados, información sobre dicha comercialización desde el 1 de enero de 1995 y la declaración de la obligación de indemnización desde dicha fecha. Afirmaba que los artículos comercializados por la primera demandada eran artículos comercializados originalmente en los Estados Unidos, cuya comercialización en Alemania o en otro Estado miembro de la Unión Europea no había sido consentida por el titular de la marca.

17. Los demandados se opusieron a tales pretensiones y alegaron que los derechos conferidos por la marca estaban agotados respecto de los productos controvertidos. Los demandados adquirieron dichos productos en el EEE, donde habían sido comercializados por el titular de la marca o con su consentimiento. Las prendas de vestir que fueron compradas como prueba en octubre de 1996 a la primera demandada fueron adquiridas en el EEE a un intermediario y los demandados suponían que éste las había adquirido a su vez de un distribuidor autorizado.

18. Sostenían que no estaban obligados a dar el nombre de su proveedor, al menos mientras la demandante no demostrara la estanqueidad del sistema de distribución.

19. El órgano jurisdiccional que conoció del asunto en primera instancia estimó en su mayor parte las pretensiones de la demanda.

20. En cambio, el recurso de apelación interpuesto por los demandados condujo a la desestimación de la demanda. El órgano jurisdiccional de apelación señaló que la demandante debió haber alegado circunstancias que permitieran establecer con cierta probabilidad que los productos controvertidos procedían de importaciones comercializadas en el EEE sin el consentimiento del titular de la marca.

21. La demandante interpuso recurso de casación ante el Bundesgerichtshof.

22. El Bundesgerichtshof considera que la solución del litigio depende de la interpretación de los artículos 28 CE y 30 CE y, por tanto, mediante resolución de 11 de mayo de 2000, suspendió el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«¿Deben interpretarse los artículos 28 CE y 30 CE en el sentido de que permiten la aplicación de disposiciones jurídicas nacionales con arreglo a las cuales el demandado por la comercialización de productos originales de una marca que invoca el agotamiento del derecho de marca a efectos del artículo 7 de la Directiva 89/104/CEE [...] debe alegar y, en su caso, probar que los productos de que se trata fueron comercializados por primera vez en el Espacio Económico Europeo por el propio titular de la marca o con su consentimiento?»

23. El Bundesgerichtshof se remite a la sentencias Silhouette y Sebago del Tribunal de Justicia,[6] con arreglo a las cuales el agotamiento de los derechos conferidos por la marca en el sentido del artículo 7, apartado 1, de la Directiva, en su versión modificada por el Acuerdo EEE, se produce cuando los productos han sido comercializados en el EEE con dicha marca por el titular o con su consentimiento, pero no cuando la primera comercialización tuvo lugar fuera del EEE.

24. Afirma que los requisitos objetivos del agotamiento de los derechos conferidos por la marca, que constituyen un motivo de defensa basado en el artículo 24, apartado 1, de la MarkenG, deben ser probados, en principio, por los demandados, con arreglo al principio general de que cada parte debe probar los requisitos para la aplicación de las normas que le son favorables.

6 — Citadas en la nota 3.

25. El órgano jurisdiccional remitente considera que la inversión de la carga de la prueba tal como se deriva de dicho principio general sería contraria al sistema del Derecho de marcas, ya que se apartaría sin justificación suficiente del modelo tradicional del Derecho sancionador, según el cual no corresponde al perjudicado probar la ilegalidad, sino, por regla general, al infractor demandado demostrar la inexistencia de ilegalidad. Además, la inversión de la carga de la prueba limitaría de modo desproporcionado el derecho exclusivo del titular de la marca frente al interés del infractor en comercializar libremente mercancías originales. De esta forma se limitaría la eficacia del agotamiento en el EEE de tal manera que lo haría prácticamente inoperante, aunque el supuesto infractor de los derechos conferidos por la marca pudiera acreditar con facilidad el origen de los productos.

26. El órgano jurisdiccional remitente añade que con arreglo al artículo 14, apartado 2, de la MarkenG, los terceros tienen prohibido utilizar la marca «sin el consentimiento del titular». A su juicio, el titular de la marca debe probar en este supuesto el «uso» en el sentido de esta disposición, pero el eventual consentimiento del titular de la marca debe acreditarlo el demandado, en la medida en que lo alegue.

27. El Bundesgerichtshof comparte la opinión del órgano jurisdiccional de apelación, con arreglo a la cual la carga de la prueba recae, en principio, sobre el infractor demandado, pero sin perjuicio de que el titular de la marca demandante deba exponer su posición sobre la «situación en materia de consentimiento» a efectos del artículo 14, apartado 2, de la MarkenG y demostrar una cierta probabilidad. En opinión del Bundesgerichtshof, el órgano jurisdiccional de apelación equiparó equivocadamente el consentimiento del titular de la marca a efectos del artículo 14, apartado 2, de la MarkenG, que constituye un acto de disposición, con el consentimiento a la primera comercialización del artículo 24, apartado 1, de la MarkenG. La comercialización con arreglo a esta última disposición o el consentimiento del titular de la marca a esta comercialización implica el agotamiento legalmente previsto con independencia de cualquier acto de disposición de dicho titular. Por tanto, no existe ni siquiera un solapamiento parcial de los requisitos de hecho para la aplicación de los artículos 14, apartado 2, y 24, apartado 1, de la MarkenG, por lo que, según el Bundesgerichtshof, no existe ningún motivo para que el titular de la marca tenga que pronunciarse sobre la «situación en materia de consentimiento».

28. No obstante, el Bundesgerichtshof considera que al imponer al demandado por el titular de la marca la carga de la prueba se corre el peligro de que se pueda impedir la venta de productos de marca al operador que no esté vinculado al productor, aun en los casos en que dichos productos hayan sido comercializados en el EEE con el consentimiento de quien puede otorgarlo, en particular en el caso que se describe a continuación. Un operador por lo general puede acreditar sin mayores problemas de quién ha adquirido las mercancías. Sin

embargo, no puede imponer a su proveedor que le revele quién fue, a su vez, su proveedor o los eslabones anteriores en la cadena de distribución. Aun cuando le fuera posible remontar la cadena de distribución hasta el titular de la marca y acreditar que los productos fueron comercializados en el EEE con el consentimiento de quien podía otorgarlo, podría de este modo verse privado de su fuente de suministro para el futuro.

29. El órgano jurisdiccional remitente estima que en estas circunstancias se corre el peligro de que el titular utilice la marca para compartimentar los mercados nacionales.

30. Por consiguiente, dicho órgano jurisdiccional se plantea la cuestión de si el artículo 28 CE obliga a establecer una excepción a la norma general de que la carga de alegación y prueba recae ilimitadamente sobre el demandado por lo que respecta a los requisitos objetivos del agotamiento de los derechos conferidos por la marca. En opinión del Bundesgerichtshof, la solución podría consistir en que la imposición de la carga de la prueba al demandado se hiciera depender de que el productor hubiera hecho uso previamente de las posibilidades de que razonablemente dispone de diferenciar entre productos comercializados por él o con su consentimiento en el EEE de los comercializados fuera del EEE. En la medida en que pudiera considerarse que el titular de la marca ha procedido de este modo, el operador demandado estaría obligado a acreditar que se reúnen los requisitos del agotamiento cuando los productos, a primera vista, pudieran haberse comercializado únicamente fuera del EEE.

IV. Apreciación jurídica

31. Con carácter previo quiero señalar que el presente asunto no ofrece motivos para cuestionar el ámbito territorial del principio de agotamiento, es decir, el agotamiento en el EEE. A continuación se examinarán los fundamentos de Derecho material en los que el órgano jurisdiccional remitente basa sus conclusiones sobre la exigencias para la aportación de la prueba. Después se analizarán los límites a la competencia normativa nacional en materia de prueba que se pueden deducir del Derecho comunitario.

A. *Sobre las premisas del agotamiento en el EEE*

32. Ya expuse al principio[7] que en un sistema de agotamiento limitado territorialmente —en el presente caso, limitado al

7 — Véanse los puntos 4 y 5 *supra*.

EEE— es determinante el lugar donde se comercializaron por primera vez los productos designados con una marca en el supuesto de que no se discuta que dichos productos se han comercializado por el titular de la marca o con su consentimiento.

33. Por tanto, la determinación del lugar de la primera comercialización, y la correspondiente problemática en materia de prueba, presupone un agotamiento limitado territorialmente. [8]

B. *Sobre los fundamentos de Derecho material relativos al reparto de la carga de la prueba en el litigio principal*

1. Observaciones presentadas

34. La Comisión y los Gobiernos alemán y francés exponen que corresponde a los Estados miembros resolver las dificultades en materia de prueba mediante el Derecho procesal nacional.

8 — Por consiguiente, este problema no se plantea en el supuesto del agotamiento internacional.

35. Según el Gobierno alemán, la aplicación de las normas nacionales encuentra su límite en los requisitos elaborados por el Tribunal de Justicia para el Derecho procesal administrativo, a saber, la prohibición de discriminación y el principio de eficacia. [9]

36. El Gobierno francés destaca que la Directiva no aporta una respuesta para la cuestión de quién debe demostrar el agotamiento. No obstante, recuerda que en su décimo considerando se afirma que «la regulación de los medios de prueba del riesgo de confusión [a efectos del artículo 5, apartado 1, de la Directiva] y, en particular, la carga de la prueba, corresponde a las normas nacionales de procedimiento que no son objeto de aproximación por la presente Directiva». Esta remisión al Derecho procesal nacional es válida también cuando se trata de probar el agotamiento de los derechos conferidos por la marca con arreglo al artículo 7, apartado 1, de la Directiva.

37. El Gobierno francés se refiere asimismo a los límites de la autonomía procesal de los Estados miembros. Según jurisprudencia constante del Tribunal de Justicia, [10] cuando no existe normativa comunitaria

9 — Sobre este particular, se remite a las sentencias de 12 de junio de 1980, Express Dairy Foods (130/79, Rec. p. 1887), apartado 12, y de 21 de septiembre de 1983, Deutsche Milchkontor (asuntos acumulados 205/82 a 215/82, Rec. p. 2633), apartados 17 y 19.

10 — El Gobierno francés invoca, en particular, las sentencias de 16 de diciembre de 1976, Rewe (33/76, Rec. p. 1989); de 9 de noviembre de 1983, San Giorgio (199/82, Rec. p. 3595); de 25 de julio de 1991, Emmott (C-208/90, Rec. p. I-4269), y de 1 de abril de 1993, Lageder y otros (asuntos acumulados C-31/91 a C-44/91, Rec. p. I-1761).

aplicable, corresponde a los Estados miembros regular las cuestiones procesales para garantizar la protección de los derechos conferidos por el efecto directo del Derecho comunitario, respetando la prohibición de discriminación [11] y el principio de eficacia. [12]

38. La Comisión también sostiene que los Estados miembros disponen de autonomía procesal, dado que el artículo 7 de la Directiva no regula expresamente la carga de la prueba.

39. La Comisión se refiere además a la relación entre el «consentimiento» en el sentido del artículo 5, apartado 1, y el «consentimiento» en el sentido del artículo 7, apartado 1, de la Directiva y comparte la opinión del órgano jurisdiccional remitente de que ambos términos no tienen el mismo alcance. En el primer supuesto, existe un acto de disposición personal del titular de la marca sobre su derecho de marca, en cuyo caso el titular está obligado a alegar y probar en el proceso la inexistencia del acto de disposición. En el segundo supuesto se trata de un asentimiento impuesto, construido jurídicamente, que implica automáticamente las consecuencias del agotamiento previstas legalmente, con independencia de todo acto de disposición del titular de la marca. Por tanto, para interpretar el artículo 7, apartado 1, de la Directiva no cabe apoyarse en ningún elemento que sirva para interpretar el artículo 5, apartado 1.

2. Apreciación jurídica

40. Existe unanimidad en que el artículo 7, apartado 1, de la Directiva no regula la carga de la prueba. El considerando décimo de la Directiva, invocado por el Gobierno francés, se refiere, según su tenor, únicamente al riesgo de confusión, pero también indica que la Directiva no pretende en principio afectar a las normas procesales nacionales. De este reconocimiento sólo puedo colegir, teniendo en cuenta la autonomía procesal de los Estados miembros, que los Estados miembros deben resolver en su Derecho interno, con arreglo a sus propios principios sobre la carga de la prueba, las eventuales dificultades en materia de prueba relativas al consentimiento del titular de la marca a efectos del artículo 7, apartado 1, de la Directiva.

41. La proximidad de tales principios al Derecho material de los Estados miembros,

11 — Con arreglo al cual las disposiciones procesales para los recursos que se basan en el Derecho comunitario no pueden ser menos favorables que las aplicables a los recursos similares fundados en el Derecho nacional. Véanse las sentencias citadas en la nota 9.

12 — Con arreglo al cual las disposiciones procesales no pueden articularse de manera que hagan prácticamente imposible el ejercicio de los derechos que confiere el ordenamiento comunitario.

que ha sido armonizado por la Directiva, también es evidente. En Derecho comunitario tampoco es nítida la frontera entre el Derecho material y la normativa en materia de prueba y, por ende, el Derecho procesal. Así queda demostrado, en particular, en la sentencia Davidoff, [13] en la que el propio Tribunal de Justicia estableció una norma en materia de prueba, con arreglo a la cual «corresponde al operador que invoca la existencia de consentimiento aportar la prueba correspondiente y no al titular de la marca acreditar la falta de consentimiento». [14]

42. También el órgano jurisdiccional remitente, apoyado en este punto por la Comisión, basa la norma en materia de prueba que propone en una determinada interpretación del Derecho material. El Bundesgerichtshof funda su razonamiento en que el agotamiento con arreglo al artículo 7, apartado 1, de la Directiva y, en Derecho interno, al artículo 24, apartado 1, de la MarkenG constituye un motivo de defensa del infractor demandado. Antes de examinar la cuestión prejudicial, creo que debo ocuparme, por tanto, de la interpretación del Derecho material en que se basa esta norma en materia de prueba.

43. Debe señalarse, en primer lugar, que el Bundesgerichtshof se pronuncia por primera vez en su resolución de remisión sobre la relación controvertida entre los artículos 14 y 24, apartado 1, de la MarkenG y, por ende, entre los artículos 5, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva. Hasta entonces no se había determinado si en el marco de una demanda basada en el Derecho nacional por violación de los derechos de marca, el consentimiento del titular de la marca a la comercialización en el EEE constituía un requisito negativo que se corresponde con la expresión «sin su consentimiento» del artículo 5, apartado 1, de la Directiva [15] o un motivo de defensa del demandado por tratarse de un requisito para la aplicación del artículo 7, apartado 1, de la Directiva. [16] Tomando como base el principio del Derecho nacional de que cada parte debe probar los requisitos de aplicación de las normas que le son favorables, la primera posibilidad implica imponer al titular de la marca la obligación de alegación y prueba, mientras que la segunda lleva a que la carga de alegación y prueba recaiga en el supuesto infractor. El Bundesgerichtshof se decanta claramente en su resolución de remisión por la segunda opción.

44. Por tanto, cabe observar que la carga de la prueba en el Derecho nacional depende de la interpretación del Derecho material. Ahora bien, dado que «procede

13 — Citada en la nota 3.

14 — Sentencia citada en la nota 3, apartado 54.

15 — En este sentido véase, en la doctrina alemana, Ingerl/Rohnke, *Markengesetz*, § 24, apartado 15; véanse también, en la doctrina austriaca reciente, Plöckinger/Gassner, *Zur Beweislastverteilung bei Parallelimporten*, ÖBl. 2001, 99, con numerosas referencias a otros trabajos alemanes, y, en la doctrina alemana, Mulch, *Der Tatbestand der markenrechtlichen Erschöpfung*, 2001, p. 129 y ss.

16 — En este sentido, véanse, en la doctrina alemana, Fezer, *Markenrecht*, § 24, apartado 58, letras a) y b); Klados, *Darlegungs- und Beweilast bei Parallelimporten im Markenrecht*, WRP 1999, 1018, y las referencias allí citadas; en la doctrina francesa, Desmazières de Sechelles, Gaz. Pal. 1998. 2. doctr., p. 1490, apartado 13 c), y las sentencias allí citadas.

interpretar los artículos 5 a 7 de la Directiva en el sentido de que contienen una armonización completa de las normas relativas a los derechos conferidos por la marca» [17] y 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», [18] la carga de la prueba en Derecho nacional depende en última instancia de la interpretación de los artículos 5 y 7 de la Directiva.

45. En este contexto debe señalarse que el Bundesgerichtshof ha renunciado a interrogar al Tribunal de Justicia sobre la relación entre los artículos 5 y 7 de la Directiva. Esta postura conlleva el riesgo de que la Directiva se interprete de modo diferente en Estados diferentes, como ha quedado claramente demostrado con una resolución diametralmente opuesta del Oberster Gerichtshof austriaco, citada por el Bundesgerichtshof, [19] en la que en el marco de una demanda por violación de los derechos de marca se califica al requisito del consentimiento de requisito negativo a efectos del artículo 5 de la Directiva.

46. El conflicto planteado por el Bundesgerichtshof entre la libre circulación de mercancías del Derecho comunitario y las normas nacionales en materia de carga de la prueba, sobre el que debe pronunciarse el Tribunal de Justicia, se refiere, en último término, a la interpretación de las disposiciones nacionales mediante las que el Derecho interno se adaptó a la Directiva. Con arreglo a tal interpretación corresponde al demandado probar los requisitos del agotamiento previsto en el artículo 7 de la Directiva, en especial el consentimiento; por el contrario, el demandante no tiene que acreditar que su marca ha sido usada sin su consentimiento.

47. Aunque la cuestión del Bundesgerichtshof sólo se refiere a la compatibilidad de la regulación de la carga de la prueba en el Derecho nacional con el Derecho primario, resulta útil examinar brevemente, en este contexto, el sistema de la Directiva.

48. A juicio del Bundesgerichtshof, existen razones basadas en dicho sistema para interpretar el artículo 7, apartado 1, de la Directiva como un motivo de defensa del demandado, y por tanto como una norma que le resulta favorable. En un procedimiento por violación de los derechos de marca es el supuesto infractor el que alega el agotamiento como motivo de defensa. En favor de esta postura también cabe alegar las apreciaciones de la sentencia Davidoff [20] con arreglo a las cuales el artículo 7, apartado 1, constituye una excepción al artículo 5: «El artículo 5 de la Directiva confiere al titular de la marca

17 — Sentencia Silhouette, citada en la nota 3, apartado 25.

18 — *Ibidem*, apartado 26.

19 — OGH, resolución de 15 de febrero de 2000 — 4 Ob 29/00v, ÖBl 2000, 178 = EvBL 2000/123 = ZfRV 2000/61.

20 — Citada en la nota 3, apartado 40.

un derecho exclusivo que le permite prohibir a cualquier tercero, "sin su consentimiento", importar productos designados con la marca. El artículo 7, apartado 1, establece *una excepción a dicha norma,* al prever que el derecho del titular se agota cuando los productos se hayan comercializado en el EEE por el titular o "con su consentimiento"» (el subrayado es mío).[21] Si el artículo 5 de la Directiva establece una regla según la cual entre los derechos del titular de la marca se cuenta, entre otros, el de prohibir la importación de productos designados con la marca de que se trate, excepto si presta su consentimiento,[22] el artículo 7 de la Directiva, que limita este derecho a decidir una única vez sobre la comercialización dentro del EEE, constituye una excepción al principio mencionado en primer lugar que evidentemente favorece al demandado.

49. Aun cuando el artículo 7, apartado 1, de la Directiva constituye sin duda un límite a los derechos del titular de la marca, creo que no cabe afirmar sin más que dicha disposición debe ser considerada, por regla general, una excepción a los derechos exclusivos conferidos por el artículo 5 de la Directiva. Esta solución no se ajusta a la función de equilibrio entre la libre circulación de mercancías y los derechos de la propiedad intelectual que cumple el principio de agotamiento.[23] A este respecto debe recordarse que el principio de agotamiento fue desarrollado por la jurisprudencia con el fin de establecer tal equilibrio, de modo que el agotamiento, desde el punto de vista del Derecho primario que aquí nos ocupa, constituye más bien un límite de los derechos de la propiedad intelectual inmanente al sistema, en aras de la libre circulación de mercancías, que tiene igual importancia para el Derecho comunitario.

50. Por tanto, el artículo 7, apartado 1, de la Directiva también podría ser considerado una norma favorable al titular de la marca en la medida en que *limita* el agotamiento de los derechos conferidos por la marca al territorio del EEE.[24]

21 — Véanse también las conclusiones del Abogado General Sr. Jacobs en el asunto en el que recayó la sentencia Silhouette, citada en la nota 3, punto 34: «el apartado 1 del artículo 7 es una excepción a los derechos conferidos al titular de una marca por el apartado 1 del artículo 5».

22 — En este contexto no es necesario pronunciarse sobre si la falta de consentimiento con arreglo al artículo 5 de la Directiva equivale al consentimiento requerido en el artículo 7. Tanto el órgano jurisdiccional remitente como la Comisión han destacado a este respecto que el consentimiento en el sentido del artículo 5 de la Directiva es un acto de disposición, mientras que el consentimiento del artículo 7 de la Directiva constituye un asentimiento construido legalmente, con independencia de cualquier acto de disposición.

23 — Sobre este particular, véanse mis conclusiones en el asunto en el que recayó la sentencia Davidoff, citada en la nota 3, puntos 80 y ss.

24 — Esta opinión también se apoya en que existen discrepancias manifiestas sobre la función de la marca como medio de controlar la comercialización, que está vinculada a la limitación territorial del principio de agotamiento. A este respecto, véase el pasaje de Sir Robin Jacob citado por Sir Hugh Laddie en la sentencia Zino Davidoff SA v. A&G Imports Ltd [2000] Ch. 127; [1999] E.T.M.R. pp. 700 y ss., en especial p. 718: «The doctrine of non-exhaustion, whilst it makes some sense in patents and copyrights, is inimical to the very nature of trade mark. "Kodak" means the goods of the Kodak company wherever they were made. When you import Kodak film, the name Kodak still tells you the truth that this is Kodak's film; no rational trade mark law would allow any other result (La doctrina del no agotamiento, aunque pueda tener cierta lógica en el caso de las patentes y los derechos de autor, es completamente contraria a la naturaleza misma de la marca. "Kodak" designa a los productos de la empresa Kodak con independencia del lugar donde se fabricaron. Cuando se importa un carrete Kodak, el nombre Kodak no miente al afirmar que se trata de un carrete de Kodak; ninguna normativa sobre marcas redactada racionalmente permitiría otro resultado)». Véanse también los comentarios críticos de D.A.O. Edward en *Trade Marks, Descriptions of Origin and the Internal Market*, I.P.Q. 2001, pp. 135 y ss., en especial pp. 139 y 140: «Whether the produt may be then lawfully be sold in that second territory is a separate question that does no derogate from the character of the mark as the trader's mark (La posibilidad de que el producto se pueda vender legalmente en otro territorio es una cuestión distinta que no priva a la marca de su carácter de marca del operador)».

51. El órgano jurisdiccional remitente también basa su apreciación de que la falta de consentimiento mencionada en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva no puede ser un requisito negativo en que dicha falta de consentimiento se refiere a la ilegalidad de la que es un indicio el cumplimiento del requisito objetivo, a saber, el uso de la marca por un tercero. Este argumento también merece ser examinado. Cuando se trata de productos originales comercializados en el EEE, la ilegalidad del uso de la marca resulta, a la luz del equilibrio buscado con el principio de agotamiento, no de la comercialización de dichos productos en el EEE, sino de haberse traspasado las fronteras exteriores del EEE sin el consentimiento del titular. Tal argumento aboca a la presunción de ilegalidad, que considero cuestionable habida cuenta del equilibrio requerido por el Derecho primario entre la libre circulación de mercancías y los derechos de la propiedad intelectual.

52. En vista de las afirmaciones de la resolución de remisión, que merecen al menos ser examinadas, es evidente que el órgano jurisdiccional remitente se ha pronunciado de forma incidental sobre la relación entre los artículos 5 y 7 de la Directiva, al fundar el reparto de la carga de la prueba con arreglo a los principios nacionales en una determinada interpretación de las disposiciones de Derecho material por las que el ordenamiento alemán se adaptó a la Directiva.

53. Habida cuenta del principio de autonomía procesal de los Estados miembros, éstos pueden aplicar sus propios principios para el reparto de la carga de la prueba, siempre que respeten los límites que se derivan del Derecho comunitario. Por consiguiente, las consideraciones anteriores sobre la interpretación del Derecho comunitario material aplicable efectuadas por el Bundesgerichtshof no ponen en duda la conveniencia general de una respuesta del Tribunal de Justicia: sólo pretenden ser útiles al Tribunal de Justicia para que, en su caso, no adopte esta interpretación en vista de mis objeciones.

C. *Sobre las normas comunitarias que han de considerarse*

54. Partiendo de que en las demandas por violación de los derechos de marca es competencia de los Estados miembros determinar el reparto de la carga de probar el consentimiento, el Bundesgerichtshof pregunta, en esencia, sobre la compatibilidad de dicho reparto con el Derecho primario.

1. Observaciones presentadas

55. La Comisión propone examinar la norma nacional a la luz de la Directiva. Se funda en la jurisprudencia constante del

Tribunal de Justicia según la cual todas las medidas nacionales comprendidas en el ámbito de aplicación de una Directiva deben apreciarse a la luz de tal Directiva y no a la luz de las disposiciones sobre la libre circulación de mercancías. Señala asimismo que la Directiva, como en general el Derecho derivado, deben interpretarse de conformidad con las disposiciones del Tratado sobre la libre circulación de mercancías y en particular del artículo 30 CE. [25] Además, el artículo 7 de la Directiva y el artículo 30 CE persiguen el mismo resultado y, por tanto, han de interpretarse de la misma manera. [26]

56. El Gobierno francés se adhirió claramente a esta opinión durante la vista. Dicho Gobierno se refirió en este punto a la sentencia Davidoff, [27] en la que se estableció una excepción limitada al principio de autonomía procesal de los Estados miembros y en cuyo apartado 54 se elaboró un principio para el reparto de la prueba. Esto se justifica, en opinión de dicho Gobierno, por la estrecha relación que existía en aquel asunto entre la cuestión de Derecho procesal relativa al reparto de la carga de la prueba y la cuestión de Derecho material relativa a la forma del consentimiento. El Gobierno francés infiere de lo anterior que el reparto de la carga de la prueba está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 1, de la Directiva.

25 — 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 25 y 27.

26 — Sentencia de 11 de noviembre de 1997, Loendersloot (C-349/95, Rec. p. I-6227), apartado 18.

27 — Citada en la nota 3.

2. Apreciación jurídica

57. Ya he expuesto que yo también reconozco la autonomía procesal de los Estados miembros. [28]

58. Ahora bien, el reconocimiento de la autonomía procesal de los Estados miembros para determinar el reparto de la carga de la prueba puede excluir la consideración de la Directiva como parámetro de la compatibilidad de las normas nacionales con el Derecho comunitario. En efecto, cuando los Estados miembros disponen de una competencia normativa de esta índole, no existen medidas nacionales que estén comprendidas «en el ámbito de aplicación de la Directiva» en el sentido de la jurisprudencia citada por la Comisión.

59. No obstante, cabe preguntarse si la sentencia Davidoff, [29] tal como la interpreta el Gobierno francés, debe entenderse en el sentido de que el Tribunal de Justicia ha permitido una excepción limitada al principio de autonomía procesal de los Estados miembros, al establecer en el apartado 54 un principio de Derecho comunitario sobre el reparto de la carga de la prueba.

60. Esta interpretación podría apoyarse en que las diversas normativas nacionales

28 — Véase el punto 40 *supra*.

29 — Citada en la nota 3.

sobre reparto de la carga de la prueba, como sucede en las resoluciones del Bundesgerichtshof alemán y del Oberster Gerichtshof austriaco, afectan directamente al alcance de la protección que se deriva de los derechos conferidos por la Directiva. Así, cuando un norma, en comparación con otra, hace más difícil la prueba del agotamiento, se configura de modo distinto la protección de los derechos conferidos por la marca que se deriva de la Directiva, porque su aplicación está sujeta a exigencias distintas. Ahora bien, en las apreciaciones de Derecho material del Tribunal de Justicia tanto en la sentencia Silhouette como en la sentencia Davidoff se considera fundamental la necesidad de que la protección sea la misma. [30]

61. En contra de esta interpretación puede señalarse que el apartado 54 no constituye un fundamento esencial de la sentencia Davidoff. Tras señalar en el apartado 53 que no cabe excluir un consentimiento tácito, pero que este debe reconocerse «con certeza», el Tribunal de Justicia deduce en el apartado 55 que no basta con un simple silencio. En este contexto, la referencia a la carga de la prueba en el apartado 54 no parece indispensable.

62. Ahora bien, en el apartado 58 el Tribunal de Justicia declara que una ley nacional que «tomara en consideración el mero silencio del titular de la marca», admitiendo así un «consentimiento presunto», incumpliría el requisito de un consentimiento positivo que impone el Derecho comunitario.

63. Esta afirmación del apartado 58 hace una referencia inequívoca a la relación recíproca entre las normas sobre la carga de la prueba y el Derecho material. Por lo tanto, debe entenderse en el sentido de que exigir requisitos demasiado exiguos para admitir la existencia de un eventual consentimiento equivale a aceptar un consentimiento presunto y, por tanto, cuando menos, a admitir la inversión de la carga de la prueba.

64. Esta solución, sin embargo, iría en contra de la protección perseguida por la Directiva, ya que supondría en última instancia vulnerar el derecho sobre la primera comercialización conferido al titular de la marca. Por consiguiente, el apartado 54 debe entenderse en el sentido de que el reparto de la carga de la prueba no puede poner en peligro la protección que la Directiva quiere otorgar a los derechos del titular de la marca.

65. Por tanto no creo que la afirmación del apartado 54 de la sentencia Davidoff deba interpretarse como un principio de Derecho comunitario en materia de reparto de la carga de la prueba, sino únicamente como un límite a las normas nacionales aplicables.

30 — Sentencia Silhouette, apartado 24, y sentencia Davidoff, apartado 42, ambas citadas en la nota 3.

66. De todo lo anterior resulta que aunque la Directiva no regula en principio cuestiones de prueba, de sus disposiciones se pueden deducir límites para los principios nacionales en materia de reparto de la carga de la prueba. Así pues, deben examinarse los principios procesales controvertidos a la luz del Derecho primario, prestando la debida atención a las disposiciones de Derecho material de la Directiva. El artículo 28 CE tiene por objeto garantizar la libre circulación de mercancías. Con arreglo al artículo 30 CE, determinadas restricciones a esta libertad fundamental puedan estar justificadas, en particular, por razones de protección de la propiedad industrial y comercial. En este contexto, la Directiva debe considerarse una concreción del artículo 30 CE y, con arreglo a la jurisprudencia citada por la Comisión, [31] debe interpretarse de la misma manera.

D. *El reparto de la carga de la prueba controvertido a la luz de los artículo 28 CE y 30 CE, así como de los artículos 5 y 7 de la Directiva*

1. Observaciones presentadas

67. Los demandados alegan que una normativa nacional que impone a un operador económico demandado por el titular de una marca toda la carga de probar las circunstancias del agotamiento constituye una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa a la importación en el sentido del artículo 28 CE.

68. Aducen que con una normativa de esta índole el titular de la marca podría compartimentar los mercados nacionales, aun cuando sus productos hubieran sido comercializados por él o con su consentimiento en el EEE. Sin embargo, el derecho de marca no tiene por objeto ofrecer al titular de la marca la posibilidad de compartimentar los mercados nacionales y favorecer así el mantenimiento de las diferencias de precio que puedan existir entre los Estados miembros. [32]

69. Los demandados, al igual que el órgano jurisdiccional remitente, señalan que, aunque el operador pudiera remontar la cadena de distribución hasta el titular de la marca, este último siempre puede interrumpir la comercialización ulterior, por tal operador, de productos que se han comercializado en el EEE por el propio titular. Por tanto, en un procedimiento como el principal debe esclarecerse principalmente si existen lagunas en el sistema de distribución del titular de la marca.

70. El Gobierno alemán también considera que se conculcaría la libre circulación de

31 — Véase la nota 26 *supra*.

32 — Sentencia Bristol-Myers Squibb y otros, citada en la nota 25, apartado 46.

mercancías en el sentido del artículo 28 CE si se aplicaran de modo ilimitado normas nacionales del tipo de las controvertidas. En su opinión se crea una restricción a la libre circulación de mercancías porque, habida cuenta de las dificultades en materia de prueba descritas, el demandado puede, en determinados casos, perder el proceso aun cuando los productos hayan sido comercializados en el EEE por el titular de la marca o por un tercero autorizado por éste. Ahora bien, esta restricción no está justificada ni por razones imperiosas de interés general [33] ni por la protección de la propiedad industrial y comercial en el sentido del artículo 30 CE.

71. El Gobierno francés, en cambio, duda que las normas nacionales controvertidas constituyan una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa a la importación en el sentido de la jurisprudencia de la sentencia Dassonville sobre el artículo 28 CE. [34] Considera que la causa de la compartimentación de los mercados a la que se refiere el órgano jurisdiccional remitente debe buscarse, por el contrario, en la organización del sistema de distribución de los productos de marca.

72. Según el Gobierno francés, una eventual restricción a la libre circulación de mercancías estaría justificada, en cualquier caso, con arreglo al artículo 30 CE, ya que la inversión de la carga de la prueba restringiría considerablemente el ejercicio de los derechos del titular de la marca.

73. La Comisión aboga por la apreciación de las normas nacionales en materia de reparto de la carga de la prueba a la luz de la Directiva y distingue dos tipos de supuestos. Por un lado, la aplicación de la legislación sobre marcas no debería permitir al titular de la marca compartimentar los mercados nacionales y favorecer así el mantenimiento de las diferencias de precio que puedan existir entre los Estados miembros. [35] Por otro lado, de la interpretación de las disposiciones sobre libre circulación de mercancías se deduce que no es compatible con el artículo 30 CE imponer a un importador paralelo la prueba mediante documentos que le son inaccesibles, cuando la Administración o, en su caso, el juez reconoce que la prueba puede ser aportada por otros medios. [36]

74. La Comisión concluye que el órgano jurisdiccional nacional, al aplicar una norma interna sobre reparto de la carga de la prueba, debe examinar hasta qué punto esta aplicación puede conducir a una

33 — En el sentido de la sentencia de 20 de febrero de 1979, «Cassis de Dijon» (120/78, Rec. p. 649), apartado 8.

34 — Sentencia de 11 de julio de 1974 (8/74, Rec. p. 837), apartado 5.

35 — En este punto se remite a la sentencia Loendersloot, citada en la nota 26, apartado 23.

36 — Sentencias de 20 de mayo de 1976, De Peijper (104/75, Rec. p. 613), apartado 29, y de 17 de octubre de 1989, Danfoss (109/88, Rec. p. 3199), apartados 14 a 16.

compartimentación de los mercados o a una exigencia irrazonable en la aportación de la prueba.

2. Apreciación jurídica

75. Partiendo del principio de la autonomía procesal de los Estados miembros, corresponde a éstos y a sus órganos jurisdiccionales establecer las normas en materia de prueba en ejercicio de dicha autonomía. Así ocurre también en los asuntos de marcas, ya que la Directiva no contiene ninguna disposición de carácter procesal sobre este punto. [37] No obstante, existen límites para tales disposiciones nacionales que se derivan del Derecho comunitario material.

a) Sobre el artículo 28 CE

76. Debe dilucidarse en qué medida un determinado reparto de la carga de la prueba con arreglo a los principios nacionales puede constituir una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa a la importación en el sentido del artículo 28 CE y de la fórmula elaborada en la sentencia Dassonville. [38] Si este examen revelara un riesgo de restricción a la libre circulación de mercancías, cuya protección es uno de los objetivos del principio de agotamiento, [39] deberá analizarse en qué medida puede considerarse que existe una justificación con arreglo al artículo 30 CE y a la Directiva.

77. Es pacífico que una normativa como la controvertida, que impone toda la carga de probar las circunstancias del agotamiento al operador económico al que demanda el titular de una marca por violación de sus derechos, coloca a dicho operador ante un dilema, ya que debe decidir a) si da por perdido el proceso aun cuando los productos designados con la marca hayan sido comercializados en el EEE por el titular de la marca o con su consentimiento, o b) si aporta la prueba requerida mediante la mención de su proveedor y de posibles proveedores anteriores, pero revelando de este modo su fuente de suministro, con la consecuencia de que el titular de la marca descubrirá las lagunas de su sistema de distribución y podrá tomar medidas para impedir que el importador paralelo demandado pueda retomar su práctica.

78. El reparto de la carga de la prueba que es objeto del procedimiento principal refuerza, por tanto, la posición del titular de la marca, ya que puede aprovecharse del dilema que se le presenta al supuesto infractor para descubrir las lagunas de su sistema de distribución. El órgano jurisdiccional remitente, los demandados, el

37 — Véase el punto 40 *supra*.

38 — Citada en la nota 34, apartado 5.

39 — Véase, por ejemplo, la sentencia de 31 de octubre de 1974, Centrafarm y otros (16/74, Rec. p. 1183), apartado 12: «[...] 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 miembro con dicha marca por el propio titular o con su consentimiento es incompatible con las normas del Tratado CEE relativas a la libre circulación de mercancías dentro del mercado común».

Gobierno alemán y la Comisión han señalado con acierto que el demandado se encuentra ante la alternativa de aportar la prueba renunciando en el futuro a su fuente de suministro o perder el proceso, aun cuando los productos considerados hayan sido comercializados en el EEE por el titular de la marca o con su consentimiento. De este modo se ofrece al titular de la marca la posibilidad de compartimentar los mercados nacionales dentro del EEE con el fin de mantener diferencias de precio. Con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el objeto del derecho de marca «no es permitir a los titulares compartimentar los mercados nacionales y favorecer así el mantenimiento de las diferencias de precio que puedan existir entre los Estados miembros». [40]

79. Por consiguiente, una normativa nacional como la controvertida no es compatible con el artículo 28 CE si permite al titular de la marca compartimentar los mercados nacionales y favorecer así el mantenimiento de las diferencias de precio que puedan existir entre los Estados miembros.

b) Sobre el artículo 30 CE y los artículos 5 y 7 de la Directiva

80. También debe determinarse si una normativa nacional como la controvertida, que impone toda la carga de probar las circunstancias del agotamiento al operador económico al que demanda el titular de una marca por violación de sus derechos, está justificada con arreglo al artículo 30 CE y a las disposiciones aplicables del Derecho derivado.

81. Según la jurisprudencia citada por la Comisión, [41] «no estaría justificado en absoluto, en virtud del artículo 36 [actualmente artículo 30 CE], obligarle [al importador paralelo] a hacerlo [aportar la prueba] mediante documentos que le son inaccesibles, cuando la Administración o, en su caso, el Juez reconoce que la prueba puede ser aportada por otros medios.» [42]

82. Por lo tanto, no puede invocarse el artículo 30 CE para justificar una normativa nacional como la controvertida, que puede restringir de manera indirecta y potencial las importaciones y exportaciones en el sentido de la fórmula elaborada en la sentencia Dassonville, cuando la exigencia de prueba para el importador paralelo demandado es irrazonable o imposible de cumplir. Así lo reconoce el Gobierno francés en sus observaciones.

83. Tanto el órgano jurisdiccional remitente como el Gobierno alemán y la Comi-

40 — Sentencia Bristol-Myers Squibb y otros, citada en la nota 25, apartado 46. Véase también la sentencia Loendersloot, citada en la nota 26, apartado 23.

41 — Véase la nota 31 *supra*.

42 — Sentencia de Peijper, citada en la nota 36, apartado 29.

sión han hecho referencia a las dificultades del demandado en materia de prueba. Éstas consisten, esencialmente, en que sólo puede aportar la prueba mediante la mención de su proveedor, y, por tanto, renunciando probablemente a su fuente de suministro, y en que se ve obligado a probar circunstancias de las que difícilmente puede tener conocimiento. Serán raras las ocasiones en que pueda reconstruir completamente la cadena de proveedores cuando ésta sea extensa.

84. La sentencia Davidoff[43] ha precisado, por su parte, que no es compatible con los artículos 5 y 7 de la Directiva una ley nacional que acepta un consentimiento presunto y, de este modo, impide al titular de la marca el ejercicio de su derecho a la primera comercialización en el EEE.[44]

85. No obstante, de la mencionada función de equilibrio del principio de agotamiento,[45] tal como se establece en el artículo 7 de la Directiva, se deriva que una restricción a la libre circulación de mercancías mediante el ejercicio de los derechos de la propiedad intelectual no debe exceder de lo necesario para garantizar tales derechos, es decir, una normativa nacional no debe permitir el ejercicio de estos derechos cuando, en aras de la libre circulación de mercancías, éstos se consideran agotados.

43 — Citada en la nota 3.

44 — *Ibidem*, apartado 58. Véanse también los puntos 59 y ss. *supra*.

45 — Véanse el punto 49 y la nota 23 *supra*.

E. *Sobre la propuesta del Bundesgerichtshof de modificar el reparto de la carga de la prueba determinado por el Derecho nacional*

1. Observaciones presentadas

86. Los demandados proponen, al igual que la resolución de remisión, imponer al titular de la marca la obligación de agotar, en la medida de lo razonable, sus posibilidades de diferenciar los productos comercializados por él o con su consentimiento en el EEE de los comercializados fuera de esta zona. Consideran que no resulta excesivo imponer esta obligación al titular de la marca.

87. También el Gobierno alemán se adhiere a esta propuesta del órgano jurisdiccional remitente. Estima que el distribuidor podría reconocer con facilidad mediante un elemento distintivo sencillo y comprensible si se han agotado o no los derechos conferidos por la marca. Esta solución compatibiliza las exigencias de la libre circulación de mercancías establecidas

en los artículos 28 CE y 30 CE con la normativa nacional en materia de prueba. Imponer a los titulares de marcas obligaciones de organización y etiquetado es razonable y proporcionado, máxime cuando facilitan la reclamación de sus propios derechos. La solución consistente en invertir la carga de la prueba de modo que recaiga en el titular de la marca no es necesaria y favorecería en muchos casos de manera injustificada a quienes violan los derechos de marca.

88. El Gobierno francés, por el contrario, expuso en la vista que consideraba inapropiada la propuesta del órgano jurisdiccional remitente. En su opinión equivaldría a la inversión de la carga de la prueba, lo que iría en contra del necesario equilibrio entre los intereses en conflicto al perjudicar únicamente al titular de la marca.

89. La Comisión aboga, en principio, por una obligación de colaboración del titular de la marca, pero sólo en la medida en que sea necesaria para evitar el riesgo de que se compartimenten los mercados o de que la exigencia de prueba que se impone al infractor sea irrazonable.

90. Añade que en ambos supuestos corresponde al órgano jurisdiccional nacional decidir en cada caso concreto cuál es el deber de colaboración que se debe exigir al titular de la marca. El elemento distintivo propuesto por el órgano jurisdiccional remitente podría, por regla general, ofrecer al titular de la marca la posibilidad de cumplir con su obligación.

2. Apreciación jurídica

91. La necesidad de modificar normas de prueba nacionales como las controvertidas se deriva de su incompatibilidad con los artículos 28 CE y 30 CE en relación con los artículos 5 y 7 de la Directiva.

92. Como ya se ha señalado,[46] considero, al contrario que el Gobierno alemán, que la sentencia Davidoff[47] no estableció en sus apartados 54 y 58 una norma de Derecho comunitario sobre el reparto de la carga de la prueba. En mi opinión, el Tribunal de Justicia se limitó en aquel asunto a establecer un requisito derivado del Derecho material, a saber, la improcedencia de una normativa que acepte el consentimiento presunto.[48]

93. El Tribunal de Justicia ha interpretado el consentimiento como una renuncia al

46 — Véase el punto 65 *supra*.
47 — Citada en la nota 3.
48 — Véase el punto 84 *supra*.

derecho exclusivo conferido por la marca [49] y ha exigido acertadamente que la voluntad se manifieste con certeza. [50] De estas consideraciones resulta necesariamente la exclusión del consentimiento presunto. [51] Ahora bien, cuando la carga de probar el consentimiento del titular de la marca recae por completo en el importador paralelo demandado, puede producirse, en las circunstancias descritas, una restricción potencial a la libre circulación de mercancías que no está justificada. [52] Entre ambos polos debe haber lugar, en contra de lo mantenido por el Gobierno francés, para un reparto equilibrado de los riesgos procesales.

94. En las circunstancias del litigio principal parece adecuado imponer al titular de la marca un deber de colaboración, como lo contempla el Bundesgerichtshof, para excluir las objeciones a las normas en materia de prueba controvertidas.

95. La concreción de dicho deber ha de dejarse al Derecho nacional, ya que los límites que se derivan, en particular, de la Directiva no excluyen completamente, mediante la imposición de requisitos obligatorios, el margen de que disponen los Estados miembros habida cuenta de su autonomía procesal.

96. De la interpretación del concepto de consentimiento en que se basa la sentencia Davidoff se deriva que la carga de probar los requisitos del agotamiento debe repartirse, ya que, por un lado, la eficacia de la protección establecida en la Directiva excluye el consentimiento presunto y, por otro, no está justificado restringir, en las circunstancias descritas, la libre circulación de mercancías garantizada por el Derecho primario mediante la imposición de la carga de la prueba únicamente al demandado. Por tanto, debe compartirse la opinión de la Comisión y del Gobierno alemán de que el deber de colaboración del titular de la marca establecido por el Derecho nacional sólo debe existir en la medida en que sea necesario para eliminar las situaciones de imposibilidad de prueba o el riesgo de una compartimentación de los mercados.

97. La obligación, repetidamente propuesta en este contexto, de dotar a los productos de marca de un elemento distintivo *facilita* la prueba del lugar de la primera comercialización, pero *no* proporciona una información definitiva sobre si el titular de la marca ha consentido o no la primera comercialización en el EEE. Debe señalarse que dicha obligación, en cualquier caso, coadyuva a un reparto de la carga de la prueba, pero que, en contra de la opinión del Gobierno francés, ello no supone aceptar un consentimiento presunto respecto de productos que se han comer-

49 — Sentencia citada en la nota 3, apartado 41.
50 — Sentencia citada en la nota 3, apartado 45.
51 — Sentencia citada en la nota 3, apartado 58.
52 — Véase los puntos 76 y ss. *supra*.

cializado fuera del EEE. [53] En todo caso se podrían plantear objeciones relativas a la incertidumbre sobre la base jurídica de esta carga que se impone al titular de la marca.

98. Con independencia de una prueba concluyente de la compatibilidad con arreglo al Derecho comunitario, desde un punto de vista práctico se suscita en cualquier caso la cuestión de si el elemento distintivo es un medio idóneo para solucionar las dificultades en materia de prueba, ya que no se garantiza la exactitud de la información aportada de este modo. [54] Si el operador demandado vende productos con el elemento distintivo que indica una primera comercialización fuera del EEE, cuando éstos en realidad han sido comercializados en el EEE, bien en ese momento bien posteriormente, por el titular de la marca o con su consentimiento, seguiría recayendo por completo en el operador la carga de la prueba aunque los derechos de dicho titular se hayan agotado realmente.

99. La solución podría residir en que recaiga en el titular de la marca la carga de probar la estanqueidad de su sistema de distribución dentro del EEE, cuando el lugar de la primera comercialización no se pueda deducir de otros elementos, como, en particular, la naturaleza de los productos o un elemento distintivo especial cuya exactitud sea indiscutible. Si el órgano jurisdiccional nacional está convencido de la estanqueidad del sistema de distribución dentro del EEE, debe deducirse que los productos del importador paralelo designados con la marca provienen de fuera del EEE, y, en consecuencia, que el agotamiento de los derechos conferidos por la marca respecto a dichos productos no resulta, en realidad, de su primera comercialización por el titular de la marca o con su consentimiento.

100. Procede por tanto señalar que, para restablecer la compatibilidad de una norma en materia de prueba como la controvertida con los artículos 28 CE y 30 CE, en relación con los artículos 5 y 7 de la Directiva, resulta idóneo imponer un deber de colaboración al titular de la marca, ya sea mediante la obligación de dotar a los productos de un elemento distintivo o mediante un deber de alegación y prueba, y que este deber de colaboración sólo debe imponerse en la medida en que sea necesario para excluir, por un lado, el riesgo de compartimentación de los mercados o, por otro, una carga de la prueba irrazonable para el demandado.

53 — A no ser que así se establezca. Véase a este respecto lo expuesto en el apartado 56 de la sentencia Davidoff, citada en la nota 3: «un consentimiento tácito no puede resultar de que el titular de la marca no haya comunicado su oposición a la comercialización en el EEE ni de que en los productos no figure la prohibición de comercialización en el EEE».

54 — En este contexto podría plantearse la cuestión de la inalterabilidad del elemento distintivo o de si es posible eliminarlo.

V. Conclusión

101. Por consiguiente, se propone al Tribunal de Justicia responder del siguiente modo a la cuestión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof:

«Los artículos 28 CE y 30 CE, así como 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, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen, en principio, a la aplicación de normas nacionales en materia de prueba para demostrar los requisitos del agotamiento con arreglo al artículo 7 de dicha Directiva.

No obstante, cuando esto implique que el operador demandado por la comercialización de productos originales de una marca que ha invocado el agotamiento de los derechos conferidos por la marca en el sentido del artículo 7 de la Directiva 89/104 deba alegar y, en su caso, probar que los productos comercializados por él ya han sido comercializados por primera vez en el Espacio Económico Europeo por el titular de la marca o con su consentimiento, debe garantizarse que tales disposiciones nacionales

— no ofrecen al titular de la marca la posibilidad de compartimentar los mercados nacionales y favorecer así el mantenimiento de diferencias de precios entre los Estados miembros, y

— no hacen imposible la prueba exigida al operador demandado o la dificultan de tal manera que dicho operador sólo podrá aportar la prueba del agotamiento en circunstancias irrazonables, en particular, mediante la revelación de su fuente de suministro y el consiguiente riesgo de verse privado de dicha fuente.»