CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL SRA. CHRISTINE STIX-HACKL de 27 de mayo de 2004 [1]

I. Introducción

1. Mediante el presente asunto se solicita al Tribunal de Justicia que interprete de nuevo el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE [2] (en lo sucesivo, «Directiva 89/104») relativo al principio del agotamiento del derecho de marca en el EEE.

2. El procedimiento principal se refiere a productos de marca que habían sido fabricados fuera del EEE y que fueron importados en este territorio por el titular de la marca o, en cualquier caso, por empresas de su grupo. La posterior distribución de dichos productos se efectuó parcialmente por las empresas del grupo y parcialmente por terceros, y las partes no discuten que la distribución se llevó a cabo dentro del EEE. A raíz de la acción por violación del derecho de marca, mediante la cual el titular de la marca intentó influir en la referida distribución dentro del citado territorio, el órgano jurisdiccional nacional se planteó la cuestión de si los derechos del titular de la marca debían considerarse agotados y, en su caso, a partir de qué momento.

3. En estas circunstancias, el órgano jurisdiccional remitente pide que se dilucide, fundamentalmente, si debe considerarse que la comercialización de los productos de marca que provoca el agotamiento consiste en la mera importación de dichos productos en el EEE o si, por el contrario, es preciso tener en cuenta los actos posteriores del titular de la marca.

II. Marco jurídico

4. El artículo 5 de la Directiva 89/104 tiene el siguiente tenor:

«Derechos conferidos por la marca

1. La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará

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).

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 enunciadas 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;

[...]»

5. El artículo 7 de la Directiva 89/104 se titula «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.»

6. Con arreglo al artículo 65, apartado 2, en relación con el anexo XVII, Número 4, del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104 fue modificado a efectos de dicho Acuerdo, sustituyendo los términos «en la Comunidad» por la expresión «en una Parte Contratante».

III. Hechos que originaron el litigio, procedimiento principal y petición de decisión prejudicial

7. Peak Holding AB (en lo sucesivo, «Peak Holding») es titular de varias marcas regis-

tradas en Suecia y en la Comunidad. El derecho de uso de las marcas ha sido cedido a una empresa del grupo, Peak Performance Production AB (en lo sucesivo, «Peak Production»), que fabrica y vende ropa y complementos bajo dichas marcas en Suecia y en el extranjero.

8. En septiembre de 2000, Axolin-Elinor AB, antiguamente Handelskompaniet Factory Outlet i Löddeköpinge AB (en lo sucesivo, «Axolin-Elinor»), puso a la venta en sus locales una partida de 25.000 prendas de vestir para el consumidor final en las que se habían cosido las marcas de Peak Holding y publicó anuncios en varios periódicos a este respecto. Las prendas pertenecientes a dicha partida habían sido confeccionadas para Peak Production fuera de Europa. [3] Dichas prendas fueron importadas a Europa para su venta y pertenecieron entre 1996 y 1998 a la gama de productos estándar de Peak Production.

9. Es pacífico entre las partes que, en aquella época, el 70 % de estas prendas se encontraba en los establecimientos para su venta al consumidor final. Mientras que Axolin-Elinor afirmaba que dichas prendas se encontraban a la venta en establecimientos independientes, Peak Holding alegaba que se vendían únicamente en establecimientos de Peak Production.

10. En noviembre y diciembre de 1999, la totalidad de las prendas que formaban parte de la partida de que se trata se pusieron a la venta para los consumidores en Copenhague, en el establecimiento Base Camp perteneciente a Carli Gry Denmark A/S, sociedad hermana de Peak Production. A continuación, Peak Production vendió el resto de las prendas a la empresa francesa COPAD International. Según Peak Production, ésta exigió entonces que la partida no debía venderse en ningún país europeo, excepto en Eslovenia o Rusia, con excepción del 5 % de la cantidad total que podía ser vendido en Francia.

11. Axolin-Elinor ha negado expresamente la existencia de tal limitación y alegaba, en cambio, que adquirió la partida de la sociedad sueca Truefit Sweden AB.

12. Las partes no discuten que la partida de que se trata no abandonó el territorio del EEE entre su salida de los almacenes de Peak Production en Dinamarca y su entrega a Axolin-Elinor.

3 — De la resolución de remisión no se desprende con absoluta claridad si la referencia a Europa comprende (solamente) los Estados partes del EEE. A efectos de estas conclusiones se entiende que la partida en cuestión fue producida fuera del EEE.

13. En octubre de 2000, Peak Holding presentó una demanda ante el Lunds Tingsrätt en la que alegaba que la forma en que Axolin-Elinor había efectuado la comercialización de sus productos constituía una violación de sus derechos de marca. El Tingsrätt desestimó la demanda por considerar que los productos habían sido comercializados al haber sido puestos a la venta para los consumidores en el establecimiento de Base Camp y que los derechos de marca no podían restablecerse posteriormente. Peak Holding interpuso entonces un recurso de apelación contra la sentencia del Tingsrätt ante el Hovrätten över Skåne och Beklinge.

14. Dado que el órgano jurisdiccional remitente consideró que era necesario interpretar el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104 para dar solución al presente litigio, dicho órgano jurisdiccional resolvió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia, con carácter prejudicial, las siguientes cuestiones:

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

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

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

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

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

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

productos en concreto se refería dicha autorización?»

IV. Apreciación

15. Mediante la primera cuestión debe dilucidarse, en particular, el momento exacto a partir del cual se ha de considerar que un producto con marca ha sido «comercializado». Por lo tanto, la segunda cuestión parece tener carácter subsidiario en la medida en que se ha planteado para el caso de que se considere que hubo comercialización, habida cuenta de los actos descritos por el órgano jurisdiccional nacional en la primera cuestión. Dado que las dos primeras preguntas se encuentran estrechamente relacionadas entre sí, me propongo examinarlas conjuntamente.

16. Las cuestiones tercera y cuarta se refieren a la relación entre los requisitos de comercialización y de consentimiento del artículo 7, apartado 1, si bien en la cuarta cuestión solamente es necesario examinar una peculiaridad del contenido del consentimiento, que puede ser determinante. Por consiguiente, procede asimismo examinar ambas cuestiones de forma conjunta.

A. *Sobre las cuestiones primera y segunda*

17. Las dos primeras cuestiones se refieren, fundamentalmente, a la interpretación del concepto de comercialización para poder determinar a partir de qué momento debe considerarse que un producto con marca ha sido comercializado en el EEE por el propio titular de la marca. Esta cuestión tiene una gran importancia práctica, puesto que la apreciación a la luz del Derecho de marcas del volumen de ventas dentro de los grupos de empresas [4] así como de los contratos auxiliares [5] depende de la solución que se dé a dicha cuestión.

18. Hay que señalar ante todo, que el artículo 5 de la Directiva 89/104 define el derecho de marca como un derecho exclusivo. El artículo 5, apartado 3, enumera detalladamente las facultades del titular de la marca. Así, según la letra b), se encuentra entre estas facultades el derecho a prohibir que se ofrezcan productos con la marca, y que se comercialicen o almacenen con tales fines. Con arreglo al Derecho comunitario vigente, forma parte de las facultades funda-

4 — ¿Debe considerarse, por ejemplo, que el titular de la marca ha agotado su derecho exclusivo de marca por el hecho de haber vendido a una empresa del mismo grupo los productos con marca?

5 — ¿Debe considerarse, por ejemplo, que el titular de la marca ha agotado su derecho exclusivo de marca por el hecho de haber entregado a un transportista los productos con marca?

mentales del titular de la marca poder determinar el lugar y el momento de la comercialización de los productos con marca en el EEE. [6]

19. El principio del agotamiento comunitario, tal como ha quedado configurado en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104, pretende lograr un compromiso entre, por una parte, los intereses de la libre circulación de mercancías y, por otra parte, el ejercicio del derecho de marca. De no existir este principio, el titular de la marca tendría la facultad de impedir la comercialización de productos con marca en un Estado miembro determinado, que él mismo o un tercero con su consentimiento hubiese comercializado en otro Estado miembro. Esto afectaría negativamente al correcto funcionamiento del mercado interior. En aras de un mercado interior que funcione correctamente, el principio del agotamiento comunitario, del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104, permite salvar el principio de la protección territorial de los derechos de marcas nacionales. [7] En virtud del compromiso alcanzado corresponde al titular de la marca decidir sobre la primera comercialización de los productos en el EEE, [8] mientras que se le prohíbe controlar, mediante su derecho de marca, la posterior distribución.

20. Una particularidad de la armonización (parcial) de los Derechos nacionales de marcas en virtud de la Directiva 89/104 consiste en que el principio del agotamiento comunitario, que fue elaborado originariamente para el mercado interior, ha adquirido relevancia asimismo en relación con el tráfico con países terceros. [9] En este contexto, el Tribunal de Justicia ha precisado que la comercialización fuera del EEE no agota el derecho del titular de la marca a oponerse a las importaciones de dichos productos efectuada sin su consentimiento, y dedujo de todo ello que «el legislador comunitario ha permitido al titular de la marca controlar la primera comercialización en el EEE de los productos designados con la marca», [10] pero no ha examinado, sin embargo, el objeto ni la naturaleza del principio del agotamiento fuera de las consideraciones relativas al correcto funcionamiento del mercado interior, que no son pertinentes en el presente caso. [11]

6 — Ello es así en virtud del principio del agotamiento en el marco del EEE, cuando el titular de la marca ha comercializado primero los productos fuera del EEE, véase Fezer, *Markenrecht*, 3ª edición, Múnich 2001, § 24 MarkenG., apartado 93. Para una opinión crítica, véase simplemente Justice Laddie, Resolución de remisión de 18 de mayo de 1999, en el asunto C-414/99 (parcialmente publicada en IIC Vol. 30, Nr. 5/1999, p. 567) (punto 36): «In my view, this illustrates how Silhouette has bestowed on a trade mark owner a parasitic right to interfere with the distribution of good which bears little or no relationship to the proper function of the trade mark right. It is difficult to believe that a properly informed legislature intended such a result, even if it is the proper construction of Article 7 (1) of the Directive.»

7 — En relación con la función compromisoria del principio del agotamiento, véanse también mis conclusiones de 5 de abril de 2001, en el asunto Zino Davidoff y Levi Strauss, sentencia de 20 de noviembre de 2001 (asuntos acumulados C-414/99 a C-416/99, Rec. p. I-8691), puntos 80 y ss.

8 — Así lo señala expresamente la sentencia Zino Davidoff y Levi Strauss (citada en la nota 7), apartado 7 y la jurisprudencia allí citada.

9 — Véanse, a este respecto, mis conclusiones en la sentencia Zino Davidoff y Levi Strauss (citada en la nota 7), puntos 78 y 84 así como la observación en la nota 6.

10 — Sentencia Zino Davidoff y Levi Strauss (citada en la nota 7), apartado 33. Véase también la sentencia de 1 de julio de 1999, Sebago y Maison Dubois (C-173/98, Rec. p. I-4103), apartado 21.

11 — Véase asimismo Thomas Hays en *Parallel importation under European Union Law*, Londres 2004, apartados 7.55 y 7.56 así como 10.02 y ss. y 10.11 y ss.

21. Por último, hay que anticipar que, en principio, la posibilidad de reforzar los derechos del titular de la marca, por ejemplo mediante el aplazamiento temporal de un acto que sea determinante para considerar que se ha producido el agotamiento, lleva aparejadas otras posibilidades añadidas de limitar la libre circulación de mercancías dentro del EEE.

22. La respuesta a las dos primeras cuestiones prejudiciales, relativas al requisito de la comercialización según el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104, requiere una interpretación de dicha disposición mediante los métodos de interpretación jurídica habituales. En el marco de estos métodos es preciso examinar los significados que el órgano jurisdiccional nacional ha propuesto en la primera cuestión.

Interpretación literal del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104

23. Con independencia de las diferencias que eventualmente puedan existir entre las distintas versiones lingüísticas del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104, [12] el Gobierno sueco señala acertadamente que, sobre la base del lenguaje corriente, se desprende del tenor literal de dicha disposición que, en todo caso, es necesario un acto del titular de la marca que afecte al mercado para poder considerar que se cumple el requisito de la comercialización. Una retrospectiva histórica confirma la afirmación anterior. En la sentencia que sienta jurisprudencia Centrafarm/Winthrop, [13] el Tribunal de Justicia señaló lo siguiente: «Dicho obstáculo [a la libre circulación de mercancías] no está justificado cuando el producto *ha sido comercializado* legalmente por el propio titular o con su consentimiento *en el mercado* del Estado miembro de donde fue importado, de manera que no puede considerarse que existe abuso o violación del derecho de marca» (el subrayado es mío).

24. En función de lo determinante que sea el objetivo del acto del titular del derecho de marca –o sea el mercado– en relación con el agotamiento del derecho de marca con arreglo al artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104 se desprende que ya el tenor literal de esta disposición no permite que los procesos en el seno de una empresa, como por ejemplo la cesión de marca a una filial distribuidora, o las medidas preparatorias, como por ejemplo, la importación por el titular de la marca de productos cuya elaboración éste confía a empresas en países terceros, puedan ser considerados comercializaciones de productos con marca.

12 — Mientras la versión alemana se refiere a la puesta en circulación («Inverkerbringen»), tanto las versiones francesa («mis dans le comerce»), española y portuguesa, de igual tenor («comercializado» y «comercializados», respectivamente), como la italiana («immessi in commercio») y la neerlandesa («in de handel zijn gebracht») se refieren a la distribución en el comercio, en cambio, las versiones inglesa («put on the market»), sueca («marknaden») o danesa («markdesfoert») se refieren directamente al mercado.

13 — Sentencia de 31 de octubre de 1974 (16/74, Rec. p. 1183), apartados 9 a 11.

25. Por lo que se refiere a los productos con marca elaborados fuera del EEE, es preciso tener en cuenta que, en el momento de su importación en dicho territorio, no es necesario que el titular de la marca haya decidido ya sobre la forma en que efectuará la primera distribución de los productos en el EEE. Si ya la mera importación y despacho de los productos con marca por el titular de la marca condujeran al agotamiento del derecho de marca, el titular de la marca no podría entonces organizar la primera distribución de los productos con marca en el territorio de que se trata.

26. Por consiguiente, si se considera que el mero hecho de la importación en el EEE carece de relevancia a efectos de determinar el momento de la comercialización, se plantea entonces la cuestión de si la oferta de productos en este territorio constituye su comercialización, o si es preciso exigir realmente su venta, o, en todo caso, una cesión no meramente transitoria de la posesión, para la comercialización.

27. Parece prácticamente imposible resolver esta cuestión mediante una interpretación literal del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104, ya que tanto la oferta como la venta de productos de marca constituyen actos «dirigidos al mercado». En el marco de una interpretación literal podría señalarse como mucho, como hizo, por ejemplo, el Gobierno sueco, que exigir la enajenación del producto no es convincente, en la medida en que precisamente mediante su enajenación el producto es retirado del mercado. En parecidos términos Axolin-Elinor alega que la oferta de productos en un establecimiento es justamente lo característico de su presencia en dicho mercado.

Interpretación sistemática del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104

28. Desde un punto de vista sistemático, procede examinar fundamentalmente la relación entre el artículo 5, apartado 3 y el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104. Según el artículo 5, apartado 3, letra b), el titular de la marca puede prohibir, en particular, «ofrecer productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines y ofrecer o prestar servicios con el signo». Sobre la base de esta formulación, parece lógico distinguir en función de si los productos únicamente se han ofrecido para su venta o si se han comercializado.

29. Cabe preguntarse si la comercialización en el sentido de dicha disposición coincide con el concepto de igual tenor del artículo 7, apartado 1. Corroboran esta tesis, por una parte, el hecho de que se haya utilizado el mismo concepto, y, por otra parte, la distinción, que subyace en ambas disposiciones, entre los actos dirigidos al mercado y aquellos otros que tienen un carácter meramente interno. [14] En contra de una inter-

14 — Véase, en este sentido, en relación con las disposiciones de adaptación del Derecho alemán a la Directiva Ingerl/Rohnke, *Markengesetz*, 2ª edición, Múnich 2003, apartado 24, punto 18.

pretación uniforme puede aducirse, sin embargo, la diferencia entre la finalidad de ambas disposiciones: mientras el artículo 5 establece detalladamente el ámbito de protección del derecho exclusivo conferido por la marca, el artículo 7, apartado 1, contiene un límite de dicho derecho exclusivo. [15]

30. Por consiguiente, una interpretación sistemática del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104 no conduce a ningún resultado inequívoco.

Interpretación teleológica del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104

31. En el marco de la interpretación teleológica del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104 es preciso partir de la ya mencionada [16] función compromisoria del principio del agotamiento. En consecuencia, procede desestimar los planteamientos interpretativos que eventualmente limiten la facultad del titular de la marca de controlar la primera comercialización de los productos con marca en el EEE. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que la limitación del derecho del titular de la marca con arreglo al artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104 no solamente sirve al correcto funcionamiento del mercado interior sino también a la seguridad jurídica, ya que se opone al control de toda la distribución posterior por el titular de la marca permitiendo de esta forma la «adquisición de buena fe» también en el ámbito del Derecho de marcas.

32. En el marco de la interpretación teleológica es preciso garantizar que el titular de la marca pueda ejercitar su derecho exclusivo dentro del ámbito mencionado [17] y que pueda obtener de ello una ventaja económica que no afecte negativamente a la seguridad jurídica.

33. Ya he señalado anteriormente, que no sería suficiente considerar que se ha producido la comercialización de productos con marca por el mero hecho de haberlos importado en el EEE. [18]

34. Si bien tanto la Comisión como el Gobierno sueco reconocen que es fundamental que se pueda obtener un provecho económico de la marca, extraen de ello consecuencias diferentes. Así, mientras la Comisión opina que la obtención de ese provecho económico no se concreta hasta

15 — Véase, en relación con las disposiciones de adaptación del Derecho alemán a la Directiva Fezer *(op. cit.* en la nota 6), punto 7d; Ströbele/Hacker, *Markengesetz*, 7a edición, Colonia 2003, apartado 24, punto 33, ambos con otras referencias.

16 — Véase punto 19 *supra*.

17 — Véase punto 19 *supra*.

18 — Véanse puntos 24 y 25 *supra*.

que se enajena el producto con marca, el Gobierno sueco estima que basta que el titular de la marca tenga la posibilidad de ofrecer su producto al consumidor final, dado que en este supuesto, el titular de la marca puede determinar las circunstancias de la primera distribución, independientemente de las posibles enajenaciones efectivas del producto.

35. Un enfoque económico corrobora sin duda el parecer del Gobierno sueco que equipara la puesta en circulación con la comercialización en el sentido de introducir los productos en el mercado, y, por ende, considera asimismo que mediante la enajenación completa del producto éste sale del mercado. Partiendo de una definición del mercado como un lugar en el que se intercambian libremente prestaciones y contraprestaciones, y donde el precio se forma mediante la oferta y la demanda, hay que señalar no obstante, que el significado que propugna el Gobierno sueco no se produce necesariamente. El precio se forma en el mercado mediante el juego de la oferta y la demanda y no se concreta hasta la enajenación del producto, de manera que algo parece corroborar la interpretación de la Comisión. Solamente este significado corresponde a la idea del mercado como lugar en el que se intercambian libremente prestaciones y contraprestaciones. [19]

36. Axolin-Elinor considera que no se puede negar, sin embargo, que los productos que se ofrecen en un establecimiento han sido comercializados. Estima, además, que hay que recordar que el mismo hecho de basarse en la oferta al consumidor final garantiza la principal función de la marca, la denominada garantía de origen.

37. Pero este punto de vista no me convence por varias razones. Aunque es cierto que debe considerarse que, en tal supuesto, existe un acto dirigido al mercado, esta opinión no tiene sin embargo suficientemente en cuenta los intereses del titular de la marca, dado que la mera puesta a la venta de productos con marca no logra, desde un punto de vista económico, la protección de las inversiones efectuadas en la marca. [20]

38. También hay razones de oportunidad que aconsejan no basarse en el criterio de la puesta de productos a la venta. Peak Holding alega en este contexto que el criterio de la oferta es muy difícil de manejar, ya que en el caso de productos almacenados no queda claro para cuáles de ellos se ha producido el

19 — Véase asimismo en otro contexto las conclusiones del Abogado General Léger, de 13 de noviembre de 2003, en el asunto pendiente C-371/02 (Björnekulla Fruktindustrier, Rec. 2004, p. I-5791), punto 40: «Ahora bien, quien dice mercado, dice encuentro de la oferta y la demanda, o intercambio, negocio, [...]».

20 — En este contexto es preciso recordar que el Tribunal de Justicia, en la sentencia de 12 de noviembre de 2002, en el asunto C-206/01 (Arsenal Football Club, Rec. p. I-10273), si bien confirma la función tradicional de la marca como indicación del origen del producto, destacó, no obstante, su creciente importancia como medio publicitario y de inversión, conforme a las consideraciones del Abogado General Sr. Ruiz-Jarabo Colomer (conclusiones de 13 de junio de 2002, punto 46). Desde este punto de vista, la opinión de Axolin-Elinors parece muy restrictiva.

agotamiento del derecho de marca. Llegados a este punto, es preciso remitir a la sentencia en el asunto Sebago y Maison Dubois,[21] según la cual «[...] los derechos conferidos por la marca sólo se agotan respecto de los ejemplares del producto comercializados con el consentimiento del titular en el territorio definido por dicha disposición. Respecto de los ejemplares de este producto que no han sido comercializados en dicho territorio con su consentimiento, el titular siempre puede prohibir la utilización de la marca con arreglo al derecho que le confiere la Directiva». De esta sentencia se desprende que para poder considerar que se ha producido el agotamiento es preciso determinar aquellos productos que han sido comercializados, bien por el titular de la marca o con su consentimiento. En el caso de que se considerase que la mera oferta de los productos basta para su comercialización, cabría preguntarse cómo podría realizarse, con la suficiente seguridad jurídica, la necesaria identificación de las mercancías almacenadas que probablemente no estén destinadas a la venta.

39. Debe señalarse además, que basarse en el criterio del momento de la oferta no permitiría que se prohibiesen las importaciones paralelas de terceros Estados en aquellos casos en que los productos se encontraban primero en el EEE y no pudieron venderse. En el asunto Silhouette International Schmied,[22] cuyos hechos correspondían a este supuesto, el Tribunal de Justicia examinó, como es sabido, la cuestión de la validez del agotamiento internacional con arreglo al Derecho nacional, lo que lógicamente supone que no se considere que los derechos conferidos por la marca se han agotado por haber sido ofrecidos los productos en un Estado miembro.

40. Si, desde un punto de vista económico, se adopta el criterio según el cual la enajenación de los productos con marca constituye el momento determinante en relación con la comercialización de dichos productos,[23] sólo queda entonces por determinar, desde un punto de vista jurídico, si es necesario que se produzca un cambio en los derechos de propiedad. Al referirse a la falta de «traspaso de la propiedad», la resolución de remisión da a entender que sí es necesario. La Comisión también se ha pronunciado, en particular durante la vista, a favor de la relevancia del «traspaso de la propiedad».

41. A este respecto es preciso recordar, sin embargo, que el cambio en los derechos de propiedad no afecta a la cuestión de si el

21 — Citada en la nota 10 (punto 19).

22 — Sentencia de 6 de julio de 1998 (C-355/96, Rec. p. I-4799).

23 — Lo que también se podría deducir de la sentencia de 23 de octubre de 2003, Rioglass (C-115/02, Rec. p. I-12705, apartado 28), cuando declara que el caso de mercancías en tránsito (que consiste en que se transporten mercancías legalmente producidas en un Estado miembro a un Estado tercero por el territorio de otro u otros Estados miembros) «por su propia naturaleza, no constituye una comercialización [en el sentido de puesta en circulación; véase asimismo el apartado 25]».

titular de la marca puede obtener un provecho económico de ésta. Dicho de otro modo, en virtud del debido enfoque económico no se pueden tener en cuenta los cambios en los derechos de propiedad. [24]

42. Si no debe tenerse en cuenta el cambio en los derechos de propiedad, habrá que basarse entonces en la cesión de la facultad de disposición sobre el producto. Así, se comercializa un producto cuando un tercero, cuyas decisiones sobre la distribución del producto no pueden imputarse al titular de la marca, por ejemplo, por la efectiva independencia de dicho tercero, [25] obtiene la facultad de disposición efectiva sobre el producto.

43. Por consiguiente sugiero que se responda a la primera cuestión que los productos con marca no se comercializan ni mediante la mera importación y despacho en el EEE, ni mediante su puesta a la venta en establecimientos del titular de la marca o en los de empresas del mismo grupo. Por el contrario, la comercialización en dicho territorio, en el sentido del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104, sí produce el agotamiento del derecho de marca cuando un tercero independiente obtiene la facultad de disposición sobre los productos con marca.

44. Habida cuenta de la respuesta que he sugerido, no resulta ya necesario examinar la segunda cuestión prejudicial.

B. *Sobre las cuestiones tercera y cuarta*

45. Las dos últimas cuestiones prejudiciales se refieren fundamentalmente a si una declaración de voluntad de carácter contractual efectuada por el titular de la marca en relación con la distribución de los productos con marca tiene relevancia a efectos del requisito del consentimiento establecido en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104.

46. Esta pregunta se basa en la opinión de que en caso de incumplimiento de dicha

24 — En el caso de la venta de un producto con marca con una cláusula de reserva de dominio, la cesión de la facultad de disposición es anterior al cambio en los derechos de propiedad. El pacto de reserva de dominio no afecta, por tanto, al acaecimiento del agotamiento del derecho de marca. En caso de una cesión en garantía es muy dudoso que se produzca siquiera una acción dirigida al mercado, ya que el garante conserva la posesión del bien en cuestión. Véase, a este respecto, Mulch, *Der Tatbestand der markenrechtlichen Erschöpfung*, Colonia 2001, p. 20.

25 — A este respecto es preciso distinguir generalmente entre el volumen de negocios realizado dentro de un grupo de empresas y el efectuado dentro de una red de distribución.

voluntad contractual, faltaría el consentimiento en el sentido del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104, de manera que ya no tendría relevancia el hecho de si los productos con marca han sido comercializados o no en el EEE.

47. Se desprende de la resolución de remisión que la distribución de la gran mayoría de las partidas remanentes debía haberse efectuado en países terceros, según la voluntad del titular de la marca Peak Holding. Ésta había estipulado la correspondiente cláusula en el contrato con la sociedad francesa COPAD. Las cuestiones tercera y cuarta parten evidentemente de la alegación de Peak Holding según la cual, el incumplimiento de dicha cláusula relativa a la limitación territorial de la distribución equivale a la falta de consentimiento en el sentido del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104, de manera que no cabe considerar que se había producido el agotamiento de los derechos conferidos por la marca.

48. Sin embargo, esta opinión no tiene en cuenta la naturaleza jurídica del agotamiento como límite *normativo* de los derechos conferidos por la marca, como advierte el Gobierno sueco. Tanto por su tenor literal, como por su finalidad, hay que distinguir en los requisitos de aplicación del agotamiento entre la comercialización por el propio titular de la marca y la comercialización por un tercero, pero con el consentimiento del titular de la marca.[26] El concepto de consentimiento en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104 constituye un criterio de imputación, en función del cual debe determinarse si la comercialización de productos en el EEE ha de imputarse a un tercero o al titular de la marca.[27]

49. Cuando es el propio titular de la marca quien comercializa los productos con marca en el EEE, el agotamiento se produce *ex lege*, y no depende del contrato entre el titular de la marca y el comprador. El eventual incumplimiento de una cláusula de restricción territorial de la distribución que el titular de la marca haya impuesto al comprador de los productos con marca en relación con su distribución en el EEE puede dar lugar, en su caso, a acciones contractuales, pero carece de pertinencia desde el punto de vista del Derecho de marcas.

50. Esta apreciación no se ve alterada por la referencia a la sentencia Zino Davidoff y Levi Strauss.[28] En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia declaró, entre otras cosas, que «una ley nacional que tomara en consideración el

26 — Véanse asimismo mis conclusiones citadas en la nota 7, punto 42.

27 — El Tribunal de Justicia ya había declarado en su sentencia de 22 de junio de 1994, Ideal-Standard (C-9/93, Rec. p. I-2789, apartado 43) que «el consentimiento que implica toda cesión no es el que se exige para que se produzca el agotamiento del derecho.»

28 — Citada en la nota 7.

mero silencio del titular de la marca admitiría no ya un consentimiento tácito, sino un consentimiento presunto. De este modo incumpliría la exigencia de consentimiento positivo que impone el Derecho comunitario». [29] De ello se deduce ciertamente que el consentimiento del titular de la marca en el sentido del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104, es decir, el consentimiento para la comercialización de los productos en el EEE por un tercero, no puede inferirse de la mera falta de restricciones territoriales de la distribución en el contrato entre el titular de la marca y su comprador.

51. En cambio la cuestión inversa de si la inclusión de una restricción territorial de la distribución en dicho contrato excluye, por principio, el consentimiento del titular de la marca en el sentido del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104 sólo es pertinente en la medida en que el agotamiento deba deducirse de ese consentimiento. Esta es la cuestión que se plantea en los casos de importación de productos con marca de países terceros. [30] En el procedimiento principal no se trata, sin embargo, de este supuesto, sino únicamente de la cuestión de en qué momento el propio titular de la marca ha comercializado los productos con marca en el EEE.

52. Por otra parte, no resulta necesario examinar si la restricción territorial contenida en el contrato entre Peak Holding y COPAD es censurable desde el punto de vista del Derecho de la competencia, ya que esta circunstancia carece de pertinencia para responder a la tercera cuestión.

53. Por lo que respecta a la cuarta pregunta, basta señalar que si la existencia de una restricción territorial de la distribución no afecta a la cuestión del agotamiento en un supuesto como el del procedimiento principal, [31] con mayor razón deberá ser así cuando se trate de una formulación especial de una cláusula de este tipo.

54. Por consiguiente, procede responder a las cuestiones tercera y cuarta que para determinar si se ha producido el agotamiento con arreglo al artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104 en el caso de que se entreguen productos con marca a otra empresa dentro del EEE, carece de relevancia que el titular de la marca haya impuesto restricciones territoriales al adquirente para la distribución de los productos.

29 — *Ibidem*, apartado 58.

30 — Cuando los productos con marca no han sido comercializados aún por el titular de la marca, pero sí por un tercero, por ejemplo, en el marco de importaciones paralelas, no se plantea la cuestión, en relación con el eventual agotamiento de los derechos conferidos por la marca, de si los productos han sido comercializados en el EEE por el propio titular de la marca, sino la cuestión de si dicho tercero ha comercializado los productos en el EEE con el consentimiento del titular de la marca.

31 — Véase punto 51 *supra*.

V. Costas

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

VI. Conclusión

56. Por consiguiente, propongo al Tribunal de Justicia responder del siguiente modo a las cuestiones prejudiciales planteadas por el órgano jurisdiccional remitente:

«1. El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE debe interpretarse en el sentido de que los productos con marca no se comercializan ni mediante la mera importación y despacho en el EEE, ni mediante su puesta a la venta en establecimientos del titular de la marca o en los de empresas del mismo grupo. Por el contrario, sí existe comercialización de productos con marca en dicho territorio cuando un tercero independiente obtiene la facultad de disposición sobre los productos con marca, por ejemplo mediante una compraventa.

2. Para determinar si se ha producido el agotamiento con arreglo al artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104 en el caso de que se entreguen productos con marca a otra empresa dentro del EEE, carece de relevancia que el titular de la marca haya impuesto restricciones territoriales al adquirente para la distribución de dichos productos.»