AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)

de 28 de octubre de 2010 *

En el asunto C-449/09,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Sofiyski gradski sad (Bulgaria), mediante resolución de 30 de octubre de 2009, recibida en el Tribunal de Justicia el 18 de noviembre de 2009, en el procedimiento entre

Canon Kabushiki Kaisha

e

IPN Bulgaria OOD,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),

integrado por el Sr. J.-J. Kasel, Presidente de Sala, en funciones de Presidente de la Sala Quinta, y los Sres. M. Ilešič (Ponente) y E. Levits, Jueces;

* Lengua de procedimiento: búlgaro.

Abogado General: Sr. Y. Bot;
Secretario: Sr. A Calot Escobar;

habiendo decidido resolver mediante auto motivado, conforme al artículo 104, apartado 3, párrafo primero, de su Reglamento de Procedimiento;

oído el Abogado General;

dicta el siguiente

Auto

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 5 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1).

2 Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre la sociedad japonesa Canon Kabushiki Kaisha (en lo sucesivo, «Canon») e IPN Bulgaria OOD (en lo sucesivo, «IPN Bulgaria»), sociedad búlgara, relativo a productos fabricados por Canon y enviados a Bulgaria, sin el consentimiento de ésta, desde un Estado tercero, siendo IPN Bulgaria la destinataria.

Directiva 89/104

3 El artículo 5 de la Directiva 89/104, que lleva por título «Derechos conferidos por la marca», establecía en su apartado 1, letra a):

«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;

[…].»

4 Con arreglo al apartado 3 del mismo artículo, podrá en especial prohibirse:

«a) poner el signo en los productos o en su presentación;

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 en su versión inicial, que lleva por título «Agotamiento del derecho conferido por la marca», establecía en su apartado 1:

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

6 De conformidad con el artículo 65, apartado 2, del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE), de 2 de mayo de 1992 (DO 1994, L 1, p. 3), en relación con el anexo XVII, apartado 4, de dicho Acuerdo, el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104, en su versión inicial, se adaptó a dicho Acuerdo y la expresión «en la Comunidad» se sustituyó por la expresión «en una Parte Contratante».

7 La Directiva 89/104 fue derogada por la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (versión codificada) (DO L 299, p. 25), que entró en vigor el 28 de noviembre de 2008. Sin embargo, el litigio principal sigue rigiéndose por la Directiva 89/104, habida cuenta de la época en que se produjeron los hechos.

Litigio principal y cuestión prejudicial

8 Canon produce aparatos fotográficos, copiadoras, impresoras y otros aparatos. Sus productos se distribuyen con el signo denominativo «CANON». En la Unión Europea dicho signo está registrado como marca comunitaria y, en numerosos Estados miembros, incluida la República de Bulgaria, como marca nacional.

9 Mediante escrito de 29 de abril de 2008, la Dirección regional de aduanas de Burgas (Bulgaria) notificó a un representante de Canon que había retenido, el 22 de abril de 2008, un cargamento de cartuchos de tinta que llevaban la marca CANON. El cargamento procedía de Hong Kong (China) y había sido introducido en Bulgaria a través del puerto de Burgas. El destinatario del cargamento era IPN Bulgaria.

10 Mediante resolución de 16 de mayo de 2008, el Sofiyski gradski sad (Tribunal de la ciudad de Sofia) acordó, a petición de Canon y con carácter de medida cautelar, la aprehensión de los productos controvertidos. El Sofiyski apelativen sad (Tribunal de Apelación de Sofia) confirmó dicha resolución mediante auto de 26 de junio de 2008. Los productos aprehendidos fueron depositados temporalmente en la Dirección general de aduanas de Burgas.

11 Además, Canon demandó a IPN Bulgaria ante el Sofiyski gradski sad, imputándole haber infringido, mediante la importación de los referidos productos, los derechos exclusivos conferidos por la marca CANON.

12 En el marco de dicho litigio quedó acreditado que los cartuchos de tinta de que se trata eran productos auténticos de la marca CANON y, por tanto, debían considerarse productos «originales». Por otra parte, de la resolución de remisión resulta que el envío de dichos productos a Bulgaria tuvo lugar sin el consentimiento de Canon. Por el contrario, IPN Bulgaria niega que se diera «importación». Al respecto, sostiene que un cliente establecido en Serbia le encargó los mencionados productos, de modo que su transporte destinado a este país a través del territorio búlgaro constituye un tránsito externo.

13 En cuanto al fondo, las partes discrepan acerca de si el titular de una marca está facultado para prohibir a un tercero que introduzca en el Espacio Económico Europeo (EEE) productos originales que llevan dicha marca sin su consentimiento.

14 Durante el procedimiento, el Varhoven kasatsionen sad (Tribunal Supremo de Casación) dictó una resolución interpretativa al respecto, determinando que el mero hecho de importar productos originales a partir de un Estado tercero sin el consentimiento del titular de la marca colocada en tales productos no constituye una infracción de los derechos conferidos por la marca.

15 Al albergar dudas acerca de la compatibilidad de dicha resolución interpretativa con el Derecho de la Unión, el Sofiyski gradski sad decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«¿Debe interpretarse el artículo 5 de la [Directiva 89/104], en la medida en que confiere al titular de la marca el derecho exclusivo de prohibir a terceros el uso sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico a la marca, incluso importar y exportar productos con ese signo, en el sentido de que los derechos del titular de la marca incluyen el derecho a prohibir que se use la marca, sin su consentimiento, en la importación de productos originales, [...] cuando los derechos del titular de la marca no estén agotados en el sentido del artículo 7 de [dicha] Directiva?»

Sobre la cuestión prejudicial

16 En virtud del artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento, cuando la respuesta a una cuestión prejudicial pueda deducirse claramente de la jurisprudencia, el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, podrá resolver mediante auto motivado, remitiéndose a la jurisprudencia aplicable.

17 Procede señalar que ello es así por lo que atañe a la presente cuestión prejudicial.

18 Por una parte, por lo que respecta al concepto de «importación» en el sentido del artículo 5, apartado 3, letra c), de la Directiva 89/104, debe recordarse que, en la sentencia de 18 de octubre de 2005, Class International (C-405/03, Rec. p. I-8735, apartados 42 a 44), el Tribunal de Justicia declaró que, en los supuestos en que productos originales expedidos a un Estado miembro desde un Estado tercero aún no han sido puestos en libre práctica, sino que se sitúan bajo un régimen de depósito aduanero, no existe «importación» en el sentido de dicha disposición.

19 No obstante, el titular de la marca puede, en relación con dichos productos introducidos materialmente en el EEE, pero aún no puestos en libre práctica, alegar válidamente una vulneración de sus derechos exclusivos, con arreglo al artículo 5, apartados 1 y 3, letra b), de la Directiva 89/104, cuando está demostrado que dichos productos han sido objeto de una venta o de una oferta de venta que implica necesariamente su comercialización en el EEE (sentencia Class International, antes citada, apartado 58).

20 De conformidad con dichos principios, corresponde al órgano jurisdiccional remitente verificar si IPN Bulgaria pretende comercializar en el EEE los productos controvertidos en el litigio principal o bien oferta o vende dichos productos a otro operador que, necesariamente, los comercializará en el EEE (véase, por analogía, la sentencia Class International, antes citada, apartado 60).

21 En lo que atañe, por otra parte, a la cuestión, planteada en esencia por el tribunal remitente, de si el artículo 5 de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca puede oponerse a la primera comercialización en el EEE, sin su consentimiento, de productos originales que llevan dicha marca, procede observar que de varias sentencias del Tribunal de Justicia se desprende una respuesta afirmativa a dicha cuestión.

22 El Tribunal de Justicia declaró, en el apartado 26 de la sentencia de 16 de julio de 1998, Silhouette International Schmied (C-355/96, Rec. p. I-4799), que la Directiva 89/104 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 con respecto a productos comercializados en países terceros.

23 En sentencias posteriores, el Tribunal de Justicia señaló que, habida cuenta de la sentencia Silhouette International Schmied, antes citada, el efecto de la Directiva 89/104 es limitar el agotamiento del derecho conferido al titular de la marca únicamente en los supuestos en que los productos hayan sido comercializados en el EEE y permitir de este modo a dicho titular controlar la primera comercialización en el EEE de los productos que llevan su marca (sentencias de 20 de noviembre de 2001, Zino Davidoff y Levi Strauss, C-414/99 a C-416/99, Rec. p. I-8691, apartado 33; de 8 de abril de 2003, Van Doren + Q, C-244/00, Rec. p. I-3051, apartado 26, y de 30 de noviembre de 2004, Peak Holding, C-16/03, Rec. p. I-11313, apartado 36).

24 De ello deriva que, cuando unos productos que llevan una marca no han sido comercializados anteriormente en el EEE por el titular de dicha marca o con su consentimiento, el artículo 5 de la Directiva 89/104 confiere al mencionado titular un derecho exclusivo que le permite, entre otras cosas, prohibir a cualquier tercero importar tales productos, ponerlos a la venta, comercializarlos o conservarlos a estos efectos (véase la sentencia Peak Holding, antes citada, apartado 34).

25 De dicha jurisprudencia se desprende, en su conjunto, que, en el supuesto de que el órgano jurisdiccional remitente determinara, al término de la comprobación de los hechos referida en el apartado 20 del presente auto, que IPN Bulgaria pretende comercializar en el EEE los productos controvertidos en el litigio principal o bien ofrece o vende dichos productos a otro operador que, necesariamente, los comercializará en el EEE, apreciación de la que, en principio, resulta, habida cuenta de los elementos de hecho sobre los que no se registra discrepancia alguna en el litigio principal, que se trata de una primera comercialización en el EEE de productos originales sin el

consentimiento del titular de la marca, procede aplicar la expresada jurisprudencia según la cual el mencionado titular puede oponerse a dicha comercialización.

26 Habida cuenta de las consideraciones precedentes, procede responder a la cuestión planteada que el artículo 5 de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca puede oponerse a la primera comercialización en el EEE, sin su consentimiento, de productos originales que lleven dicha marca.

Costas

27 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

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

El artículo 5 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, debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca puede oponerse a la primera comercialización en el Espacio Económico Europeo, sin su consentimiento, de productos originales que lleven dicha marca.

Firmas