Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)

de 19 de septiembre de 2013 *

«Marcas — Directiva 89/104/CEE — Artículo 5 — Consentimiento del titular de una marca al uso por un tercero de un signo idéntico a ésta — Consentimiento prestado en el marco de una explotación compartida — Posibilidad que tiene dicho titular de poner fin a la explotación compartida y recuperar el uso exclusivo de su marca»

En el asunto C-661/11,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Cour de cassation (Bélgica), mediante resolución de 2 de diciembre de 2011, recibida en el Tribunal de Justicia el 23 de diciembre de 2011, en el procedimiento entre

Martin Y Paz Diffusion SA

y

David Depuydt,

Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),

integrado por el Sr. M. Ilešič (Ponente), Presidente de Sala, el Sr. K. Lenaerts, Vicepresidente del Tribunal de Justicia, en funciones de Juez de la Sala Tercera, y los Sres. E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh y C.G. Fernlund, Jueces;

Abogado General: Sr. P. Cruz Villalón;

Secretario: Sr. V. Tourrès, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 10 de enero de 2013;

consideradas las observaciones presentadas:

— en nombre de Martin Y Paz Diffusion SA, por M^{e} R. Byl, avocat;

— en nombre del Sr. Depuydt y de Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV, por M^{es} P. Maeyaert y S. Lens, avocats;

— en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna, en calidad de agente;

* Lengua de procedimiento: francés.

— en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. F.W. Bulst y T. van Rijn y la Sra. J. Hottiaux, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 18 de abril de 2013;

dicta la siguiente

Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 5 y 8 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), en su versión modificada por el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992 (DO 1994, L 1, p. 3) (en lo sucesivo, «Directiva 89/104»).

2 Esta petición se presentó en el marco de un litigio entre, por una parte, Martin Y Paz Diffusion SA (en lo sucesivo, «Martin Y Paz»), sociedad belga, y, por otra parte, el Sr. Depuydt y Fabriek van maroquinerie Gauquie NV, sociedad igualmente belga, relativo al uso de determinadas marcas de que es titular Martin Y Paz.

Marco jurídico

3 A tenor del sexto considerando de la Directiva 89/104, ésta «no excluye la aplicación a las marcas de disposiciones del Derecho de los Estados miembros ajenas al derecho de marcas, como las disposiciones sobre competencia desleal, la responsabilidad civil o la protección de los consumidores».

4 El artículo 5 de la Directiva 89/104, titulado «Derechos conferidos por la marca», disponía:

«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;

[...]».

5 A tenor del artículo 6 de esta Directiva, titulado «Limitación de los efectos de la marca»:

«1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los terceros el uso, en el tráfico económico:

a) de su nombre y de su dirección;

b) de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, al origen geográfico, a la época de la obtención del producto o de la prestación del servicio o a otras características de éstos;

c) de la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios;

siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

2. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a los terceros el uso, en el tráfico económico, de un derecho anterior de ámbito local, cuando tal derecho esté reconocido por las leyes del Estado miembro de que se trate y dentro de los límites del territorio en que esté reconocido.»

6 El artículo 7 de la Directiva 89/104, titulado «Agotamiento del derecho conferido por la marca», disponía en su versión inicial:

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

2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización.»

7 De conformidad con el artículo 65, apartado 2, del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992, en relación con el anexo XVII, apartado 4, de éste, el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104, en su versión inicial, se modificó a efectos de dicho Acuerdo y la expresión «en la Comunidad» se sustituyó por la expresión «en una Parte Contratante».

8 El artículo 8 de la Directiva 89/104 establecía:

«1. La marca podrá ser objeto de licencias para la totalidad o para parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada y para la totalidad o para parte del territorio de un Estado miembro. Las licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas.

2. El titular de una marca podrá invocar los derechos conferidos por esta marca frente al licenciatario que infrinja cualquiera de las disposiciones del contrato de licencia [...]».

9 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 (DO L 299, p. 25), que entró en vigor el 28 de noviembre de 2008. No obstante, habida cuenta de la fecha de los hechos, el litigio principal sigue rigiéndose por la Directiva 89/104.

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

10 Mediante un contrato celebrado el 6 de junio de 1990, el Sr. Baquet, fabricante de artículos de marroquinería y propietario de un establecimiento mercantil procedente de una sociedad belga declarada en quiebra en 1989, vendió el nombre de dicha sociedad, «Nathan», a Martin Y Paz «con vistas a la explotación de una línea de productos de pequeña marroquinería».

11 El contrato estipulaba que el Sr. Baquet conservaba «la propiedad de la denominación para la fabricación de bolsos de mano». Martin Y Paz se comprometía a no hacer competencia desleal por lo que respecta a la fabricación y distribución de tales productos, mientras que el Sr. Baquet garantizaba la explotación exclusiva del nombre «Nathan» por parte de Martin Y Paz en lo que se refiere a la fabricación y distribución de productos de pequeña marroquinería.

12 Mediante contrato de 2 de mayo de 1995, el Sr. Baquet vendió su negocio de bolsos al Sr. Depuydt, administrador de Fabriek van Maroquinerie Gauquie.

13 Este contrato precisaba que el establecimiento mercantil en cuestión incluía la marca denominativa del Benelux Nathan (en lo sucesivo, «marca denominativa Nathan»), que el Sr. Baquet había registrado en 1991 para productos de las clases 18 y 25 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional

de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada (en lo sucesivo, «Arreglo de Niza»). Tales productos incluyen artículos de cuero (clase 18) así como prendas de vestir y calzado (clase 25).

14 Por lo tanto, el Sr. Depuydt pasó a ser propietario de dicha marca denominativa.

15 El citado contrato de 2 de mayo de 1995 mencionaba, por lo demás, la obligación asumida por el Sr. Baquet, frente a Martin Y Paz, de no fabricar ni distribuir productos de pequeña marroquinería con el nombre «Nathan».

16 Tras celebrar este contrato, el Sr. Depuydt empezó a comercializar, a través de Fabriek van maroquinerie Gauquie y con la marca denominativa Nathan, bolsos en los que aparece una letra N estirada horizontalmente.

17 Desde una fecha sobre la que las partes discrepan, los productos de Martin Y Paz exhiben igualmente una letra N estirada horizontalmente.

18 Mediante fax de 18 de julio de 1998, Martin Y Paz se quejó a Fabriek van Maroquinerie Gauquie de falta de colaboración entre ambas sociedades. Propuso ponerse de acuerdo sobre los materiales y colores utilizados para los productos e intercambiarse listas de clientes.

19 El 14 de agosto de 1998, Martin Y Paz registró, para los productos de las clases 18 y 25, entre otras, del Arreglo de Niza, una marca figurativa del Benelux constituida por la letra N estirada horizontalmente (en lo sucesivo, «marca N») y una marca figurativa del Benelux constituida por una versión estilizada del signo denominativo «Nathan» (en lo sucesivo, «marca figurativa Nathan»).

20 Desde 2002, tanto Martin Y Paz como Fabriek van Maroquinerie Gauquie utilizan asimismo el signo denominativo «Nathan Baume». El 24 de enero de 2002, Martin Y Paz registró dicho signo como marca del Benelux para productos de las clases 18 y 25 del Arreglo de Niza (en lo sucesivo, «marca Nathan Baume»).

21 Ambas sociedades se vendían mutuamente sus productos (bolsos y zapatos fabricados por Fabriek van maroquinerie Gauquie y otros artículos de cuero fabricados por Martin Y Paz) y los exponían en sus respectivas tiendas.

22 Las relaciones entre dichas sociedades se fueron progresivamente deteriorando.

23 El 24 de mayo de 2005, el Sr. Depuydt y Fabriek van maroquinerie Gauquie (en lo sucesivo, conjuntamente, «Gauquie») demandaron a Martin Y Paz ante el tribunal de commerce de Nivelles (Bélgica) solicitando que se declarase la nulidad de la marca N, la marca figurativa Nathan y la marca Nathan Baume, o, subsidiariamente, que se declarase su validez únicamente para artículos de pequeña marroquinería.

24 Mediante sentencia de 19 de octubre de 2006, el tribunal de commerce de Nivelles desestimó la demanda interpuesta ante él.

25 El 11 de enero de 2007, Martin Y Paz solicitó al Presidente del tribunal de commerce de Nivelles que ordenase a Gauquie cesar en el uso de signos idénticos o similares a las marcas N y Nathan Baume para productos de las clases 18 y 25 del Arreglo de Niza. Mediante demanda reconvencional, Gauquie solicitó a dicho órgano jurisdiccional que prohibiese a Martin Y Paz usar dichas marcas y cualquier signo idéntico o similar a la marca denominativa Nathan para productos de marroquinería que no fuesen pequeña marroquinería.

26 Mediante sentencia de 9 de mayo de 2007, se desestimó la demanda de Martin Y Paz y se ordenó a dicha sociedad no fabricar ni comercializar con los signos «N», «Nathan» o «Nathan Baume», bolsos idénticos o similares a los distribuidos por Gauquie.

27 La cour d'appel de Bruselas conoció del recurso de apelación interpuesto por Martin Y Paz contra dicha sentencia de 9 de mayo de 2007 y del recurso adhesivo de Gauquie, así como de un recurso de apelación interpuesto por Gauquie contra la sentencia de 19 de octubre de 2006 mencionada en el apartado 24 de la presente sentencia.

28 Mediante sentencia de 8 de noviembre de 2007, dicho órgano jurisdiccional declaró que Gauquie no podía hacer uso de signos idénticos o similares a las marcas N o Nathan Baume para productos que no fuesen bolsos o zapatos, y que Martin Y Paz no podía utilizar la marca N, la marca figurativa Nathan ni la marca Nathan Baume para bolsos ni zapatos. Por lo demás, desestimó la apelación de Gauquie contra la sentencia de 19 de octubre de 2006.

29 Por lo que respecta a los derechos conferidos por las marcas N y Nathan Baume a su titular, Martin Y Paz, la cour d'appel de Bruselas consideró que dicha sociedad siempre había reconocido, hasta el ejercicio de su acción de cesación ante el Presidente del tribunal de commerce de Nivelles, que Gauquie podía utilizar signos idénticos a esas marcas para bolsos y zapatos. Según la cour d'appel de Bruselas, este reconocimiento se había puesto además de manifiesto por las propuestas reiteradas de Martin Y Paz para que se estableciese una gestión en común de la comercialización de sus productos y los de Gauquie.

30 Dicho órgano jurisdiccional dedujo de estos hechos la existencia de un «consentimiento irrevocable» de Martin Y Paz al uso por Gauquie de los signos mencionados para bolsos y zapatos. Concluyó, por una parte, que al solicitar en términos particularmente rigurosos que se prohibiese ese uso, Martin Y Paz había abusado del derecho exclusivo conferido por sus marcas y, por otra parte, que la comercialización por esta última sociedad de bolsos o zapatos al amparo de esas marcas constituiría un acto de competencia desleal, puesto que dicha sociedad se aprovecharía indebidamente de la inversión efectuada por Gauquie para dar a conocer sus productos de alta calidad y podría, además, originar una confusión en los consumidores.

31 Martin Y Paz interpuso recurso de casación contra la sentencia de 8 de noviembre de 2007 mencionada en el apartado 28 de la presente sentencia.

32 Aunque admite haber consentido, por un período indeterminado, que Gauquie usase signos idénticos a la marca N y a la marca Nathan Baume para bolsos y zapatos, Martin Y Paz sostiene que la cour d'appel de Bruselas incurrió en un error de Derecho al calificar este consentimiento de «irrevocable». Según esta última sociedad, ese consentimiento podía revocarse unilateralmente en cualquier momento. Señala que, al haber desaparecido su consentimiento del uso hecho por Gauquie, su demanda solicitando que se prohibiese todo uso por parte de Gauquie de signos idénticos o similares a sus marcas no es en modo alguno abusiva, sino que se enmarca dentro del legítimo ejercicio del derecho exclusivo que le confieren las marcas de que es titular.

33 Según Martin Y Paz, la cour d'appel de Bruselas cometió asimismo un error de Derecho al declarar que no podía fabricar ni comercializar bolsos ni zapatos bajo las marcas N o Nathan Baume. A este respecto, pone de manifiesto que las marcas en cuestión fueron registradas para clases de productos en las que están comprendidos, entre otros artículos, los bolsos y los zapatos. Por consiguiente, según ella, prohibirle hacer uso de sus propias marcas para tales productos equivaldría a privarla de su derecho exclusivo.

34 En sentencia dictada el 2 de diciembre de 2011, la Cour de cassation rechazó la argumentación de Martin Y Paz según la cual su acción de cesación no había sido sino una manifestación del derecho exclusivo conferido por sus marcas y no podía por tanto calificarse de abusiva. A este respecto, dicho

órgano jurisdiccional expone que la constatación por la cour d'appel de Bruselas de un abuso cometido por Martin Y Paz no se basaba exclusivamente en el consentimiento que ésta había prestado, sino también en los términos en que dicha sociedad había formulado su demanda de cesación y en el móvil de retorsión subyacente.

35 La Cour de cassation se pregunta, en cambio, si la cour d'appel de Bruselas pudo, sin incurrir en error de Derecho, privar a Martin Y Paz de la posibilidad de invocar sus marcas frente a Gauquie, y de la posibilidad de utilizar ella misma sus marcas para bolsos y zapatos. Por ello, en la referida sentencia de 2 de diciembre de 2011, decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) a) ¿Deben interpretarse los artículos 5, apartado 1, y 8, apartado 1, de la [Directiva 89/104] en el sentido de que el titular de una marca registrada ya no puede, con carácter definitivo, oponer a un tercero el derecho exclusivo que aquélla otorga, para todos los productos a los que se refiere su registro:

— cuando, durante un largo período, el titular compartió la explotación de dicha marca con ese tercero en el marco de una forma de copropiedad para una parte de los productos en cuestión;

— cuando, con ocasión de dicho reparto, dio su consentimiento irrevocable para que ese tercero hiciera uso de la citada marca para esos productos?

b) ¿Deben interpretarse los mencionados artículos en el sentido de que la aplicación de una norma nacional, como aquella con arreglo a la cual el titular de un derecho no puede ejercer éste de forma ilícita o abusiva, puede dar lugar a impedir definitivamente el ejercicio de dicho derecho exclusivo para una parte de los productos en cuestión, o en el sentido de que dicha aplicación debe limitarse a sancionar de otro modo el mencionado ejercicio ilícito o abusivo del derecho?

2) a) ¿Deben interpretarse los artículos 5, apartado 1, y 8, apartado 1, de la [Directiva 89/104] en el sentido de que, cuando el titular de una marca registrada pone fin a su compromiso con un tercero de no usar dicha marca para determinados productos, y pretende de ese modo reanudar él mismo tal uso, el juez nacional puede no obstante prohibir definitivamente la reanudación del uso por considerar que constituye competencia desleal dado que el titular obtendrá de ello un beneficio por la publicidad de la marca efectuada anteriormente por el tercero, y puede inducirse a confusión a la clientela, o en el sentido de que el juez nacional debe imponer una sanción diferente que no impida definitivamente la reanudación del uso por parte del titular?

b) ¿Deben interpretarse dichos artículos en el sentido de que la prohibición definitiva de uso por parte del titular está justificada cuando el tercero ha invertido durante numerosos años para dar a conocer al público los productos para los que ha sido autorizado por el titular a usar la marca?»

Sobre la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial

36 Gauquie considera que las cuestiones planteadas son inadmisibles o, cuando menos, deben ser reformuladas.

37 Señala que el litigio que la enfrenta a Martin Y Paz no se rige por la Directiva 89/104, sino por el Derecho nacional mediante el que se transpone dicha Directiva. Y como el Tribunal de Justicia es incompetente para interpretar el Derecho nacional, no puede conocer de esta petición de decisión prejudicial.

38 Según ella, en cualquier caso, la respuesta a las cuestiones planteadas carece de pertinencia para la solución del litigio principal. A este respecto, Gauquie pone de manifiesto que el artículo 5 de la Directiva 89/104 se refiere al alcance del derecho exclusivo conferido por la marca en caso de que no haya consentimiento, mientras que la presente remisión prejudicial se basa en la existencia de un «consentimiento irrevocable». Añade que el artículo 8 de dicha Directiva, relativo a las licencias, tampoco guarda relación con el litigio principal, puesto que no se ha celebrado contrato alguno de licencia entre Martin Y Paz y Gauquie.

39 Además, según Gauquie, las cuestiones, tal como han sido formuladas por la Cour de cassation, dan a entender que la cour d'appel de Bruselas prohibió por completo a Martin Y Paz el ejercicio del derecho exclusivo conferido por sus marcas, mientras que, en realidad, únicamente se prohibió a dicha sociedad ejercer tal derecho para bolsos y zapatos.

40 La Comisión Europea comparte la argumentación de Gauquie según la cual el artículo 8 de la Directiva 89/104 no es pertinente para la solución del litigio principal. En cambio, por lo que respecta al artículo 5 de la Directiva, dicha institución considera que tal disposición puede ser pertinente, aunque el litigio principal deba resolverse, ante todo, tomando como fundamento el Derecho civil belga y las normas en materia de competencia leal.

41 Martin Y Paz y el Gobierno polaco no han cuestionado la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial.

42 Por lo que se refiere, en primer lugar, a la alegación de Gauquie según la cual el órgano jurisdiccional remitente solicita en realidad una interpretación del Derecho nacional mediante el que se transpone la Directiva 89/104, resulta obligado observar que dicha sociedad no discute que la aplicación del Derecho nacional o del Benelux en materia de marcas debe ser conforme con la Directiva de aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre marcas. Pues bien, el órgano jurisdiccional remitente solicita precisamente una interpretación de la Directiva 89/104 para determinar si la cour d'appel de Bruselas pudo, sin infringir dicha Directiva, prohibir a Martin Y Paz que hiciese uso de sus marcas para bolsos de mano y zapatos y que opusiese el derecho exclusivo conferido por tales marcas a Gauquie. En tales circunstancias, no puede sostenerse que la petición de decisión prejudicial tenga otro objeto que la interpretación del Derecho de la Unión (véase, por analogía, la sentencia de 11 de septiembre de 2003, Anomar y otros, C-6/01, Rec. p. I-8621, apartado 38).

43 Seguidamente, en cuanto a la alegación de que los artículos 5 y 8 de dicha Directiva carecen de pertinencia para la resolución del litigio principal, se desprende de una reiterada jurisprudencia que tal alegación únicamente puede prosperar si resulta evidente que la interpretación solicitada no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto de dicho litigio (véanse, en particular, las sentencias de 13 de marzo de 2001, PreussenElektra, C-379/98, Rec. p. I-2099, apartado 39, de 5 de diciembre de 2006, Cipolla y otros, C-94/04 y C-202/04, Rec. p. I-11421, apartado 25, y de 18 de julio de 2013, Daiichi Sankyo y Sanofi-Aventis Deutschland, C-414/11, apartado 35).

44 Si bien es cierto que, como ha subrayado Gauquie, el artículo 5 de la Directiva 89/104 se refiere al uso de signos idénticos o similares a una marca sin el consentimiento del titular de ésta, no se desprende en cambio necesariamente de la mención hecha por el órgano jurisdiccional remitente de la existencia de un «consentimiento irrevocable» que Martin Y Paz consienta que Gauquie use signos idénticos a

sus marcas y que falte por lo tanto en el procedimiento principal uno de los elementos esenciales para la aplicación de la norma enunciada en el artículo 5 de la Directiva 89/104, a saber, la inexistencia de consentimiento.

45 Antes bien, podría deducirse de los hechos resumidos en el apartado 25 de la presente sentencia que Martin Y Paz no consiente ya que los productos de Gauquie lleven sus marcas.

46 Se desprende, por lo demás, de la resolución de remisión que, al emplear la expresión «consentimiento irrevocable», la Cour de cassation reprodujo la terminología empleada por la cour d'appel de Bruselas para indicar, por una parte, que Martin Y Paz se había obligado frente a Gauquie, en el marco de una explotación compartida de duración indeterminada, a no oponerse al uso por parte de ésta de signos idénticos a sus marcas para bolsos y zapatos, y, por otra parte, que esa obligación no podía rescindirse unilateralmente o, al menos, no de forma abusiva, como en el caso de autos. El empleo de dicha expresión en la petición de decisión prejudicial parece por tanto indicar que Martin Y Paz revocó su consentimiento ilícitamente, no permitiendo concluir que resulte evidente que el artículo 5 de la Directiva 89/104 no guarda relación alguna con el objeto del procedimiento principal.

47 El hecho de que la formulación de las cuestiones prejudiciales dé a entender que el litigio principal se refiere a una medida por la que se prohíbe por completo al titular de determinadas marcas el ejercicio del derecho exclusivo conferido por esas marcas cuando, en realidad, únicamente se ha prohibido a dicho titular ejercer ese derecho para algunos productos, tampoco implica la inadmisibilidad de la petición de decisión prejudicial. Basta, en ese aspecto, que las cuestiones planteadas sean reformuladas.

48 No obstante, por lo que se refiere al artículo 8 de la Directiva 89/104, resulta obligado observar que la interpretación de dicha disposición, relativa a las licencias, sería inútil a efectos de la resolución del litigio principal. La circunstancia, puesta de manifiesto por Gauquie y por la Comisión, de que las relaciones entre las partes del procedimiento principal nunca se han regido por una licencia, se menciona en la resolución de remisión y ha sido confirmada por Martin Y Paz en respuesta a una pregunta planteada por el Tribunal de Justicia en la fase oral. A este respecto, pese a afirmar que la explotación compartida con Gauquie de los productos «Nathan» y de las marcas correspondientes se asemejaba a un vínculo contractual del tipo de la licencia, Martin Y Paz reconoció que dicha explotación no poseía verdaderamente las características de tal vínculo.

49 Resulta de lo anterior que la petición de decisión prejudicial es inadmisible en lo que se refiere a la interpretación del artículo 8 de la Directiva 89/104 y que debe considerarse admisible en todo lo demás.

Sobre las cuestiones prejudiciales

50 Mediante sus cuestiones, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en lo sustancial, si el artículo 5 de la Directiva 89/104 se opone a que el titular de determinadas marcas que, en el marco de una explotación compartida con un tercero, había consentido que ese tercero usase signos idénticos a sus marcas para algunos de los productos comprendidos en las clases para las que están registradas dichas marcas, y que, a partir de cierto momento, pretende prohibir tal uso, se vea privado por completo de la posibilidad de oponer a dicho tercero el derecho exclusivo que le confieren sus marcas y de ejercer él mismo ese derecho exclusivo para productos idénticos a los del referido tercero.

51 Martin Y Paz estima que el citado artículo 5 se opone a tal privación, que, según ella, tendría como efecto vaciar de contenido el derecho exclusivo conferido por las marcas de que se trata. Alega que las únicas limitaciones admisibles a ese derecho exclusivo son las enunciadas en los artículos 6 y 7 de la Directiva 89/104.

52 Gauquie sostiene, en cambio, que el derecho exclusivo que confiere la marca se halla también limitado por el principio, consagrado en el ordenamiento jurídico nacional, a tenor del cual el titular de un derecho no puede ejercerlo de forma abusiva o desleal. Por lo tanto, según ella, dicha privación es compatible con el artículo 5 de la Directiva 89/104.

53 El Gobierno polaco y la Comisión consideran que el citado principio limita, en efecto, el derecho exclusivo conferido por la marca, pero no puede conducir a impedir definitivamente el ejercicio de ese derecho exclusivo. Dicho Gobierno estima, además, que en un litigio como el del procedimiento principal, ha de examinarse la cuestión de si el uso que el titular de la marca pretende prohibir puede menoscabar alguna de las funciones de ésta.

54 Procede recordar, ante todo, que los artículos 5 a 7 de la Directiva 89/104 llevan a cabo una armonización total de las normas relativas a los derechos conferidos por la marca y determinan así los derechos de que gozan los titulares de marcas en la Unión Europea (véanse, en particular, las sentencias de 20 de noviembre de 2001, Zino Davidoff y Levi Strauss, C-414/99 a C-416/99, Rec. p. I-8691, apartado 39; de 3 de junio de 2010, Coty Prestige Lancaster Group, C-127/09, Rec. p. I-4965, apartado 27, y de 22 de septiembre de 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, Rec. p. I-8701, apartado 32).

55 Por lo tanto, dejando a salvo los casos particulares regidos por los artículos 8 y siguientes de dicha Directiva, un órgano jurisdiccional nacional no puede, en el marco de un litigio relativo al ejercicio del derecho exclusivo conferido por una marca, limitar ese derecho exclusivo de una forma que exceda de las limitaciones derivadas de los citados artículos 5 a 7.

56 En lo que respecta a dichas limitaciones, en primer lugar, resulta claro que ninguna de las limitaciones enumeradas en el artículo 6 de la Directiva 89/104 es pertinente en una situación como la que es objeto del procedimiento principal.

57 En segundo lugar, procede señalar que un consentimiento, como el que permite a Gauquie utilizar signos idénticos a las marcas de Martin Y Paz para bolsos y zapatos, da lugar ciertamente a un agotamiento del derecho exclusivo en el sentido del artículo 7 de dicha Directiva, pero únicamente respecto de los ejemplares del producto que hayan sido objeto de una primera comercialización en el Espacio Económico Europeo (EEE) por el beneficiario del consentimiento (véanse, en este sentido, las sentencias de 1 de julio de 1999, Sebago y Maison Dubois, C-173/98, Rec. p. I-4103, apartados 19 y 20, y Coty Prestige Lancaster Group, antes citada, apartado 31). Resulta de esta jurisprudencia y de la letra misma del citado artículo 7 que el tercero que goza de ese consentimiento y que, por lo tanto, puede prevalerse del agotamiento del derecho exclusivo respecto de todos los ejemplares de los productos amparados por dicho consentimiento que comercializa en el EEE no puede ya prevalerse de tal agotamiento una vez que cesa el consentimiento.

58 Por lo que se refiere, en tercer lugar, a las limitaciones del derecho exclusivo que resultan de forma inherente del artículo 5 de la Directiva 89/104 en sí mismo considerado, según jurisprudencia reiterada, el derecho exclusivo contemplado en dicha disposición se concede para permitir que el titular de la marca proteja sus intereses específicos como titular de esa marca, es decir, para garantizar que dicha marca pueda cumplir las funciones que le son propias. Por lo tanto, el ejercicio de este derecho debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar alguna de las funciones de la marca. Entre estas funciones no sólo figura la función esencial de la marca, que es garantizar a los consumidores la procedencia del producto o servicio, sino también sus demás funciones, como la de garantizar la calidad de ese producto o servicio, o las funciones de comunicación, inversión o publicidad (véanse en este sentido, en particular, las sentencias Budějovický Budvar, antes citada, apartado 71 y la jurisprudencia citada, y de 22 de septiembre 2011, Interflora e Interflora British Unit, C-323/09, Rec. p. I-8625, apartados 32 a 41).

59 En este caso, el derecho exclusivo conferido por sus marcas que Martin Y Paz desea en adelante ejercer podría estar comprendido en la hipótesis contemplada en el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104, esto es, la de que el titular de una marca se oponga al uso, sin su consentimiento, de un signo idéntico a dicha marca por un tercero para productos idénticos a aquellos para los que está registrada la marca.

60 Si debe considerarse, en efecto, que desde la manifestación por parte de Martin Y Paz de su voluntad de ejercer su derecho exclusivo frente a Gauquie, ésta está haciendo uso de signos idénticos a las marcas de Martin Y Paz sin su consentimiento, extremo que ha de examinar el órgano jurisdiccional remitente, corresponderá a dicho órgano jurisdiccional apreciar si, de conformidad con lo expuesto en el apartado 58 de la presente sentencia, en las circunstancias del caso de autos, ese uso menoscaba o puede menoscabar alguna de las funciones de las citadas marcas. En el caso de que se pusiese de manifiesto que existe tal menoscabo o tal riesgo de menoscabo, habría de concluirse que la privación a Martin Y Paz de la posibilidad de ejercer su derecho exclusivo contra ese uso hecho por Gauquie excede de las limitaciones que se derivan de los artículos 5 a 7 de la Directiva 89/104.

61 Es cierto que, como lo confirma la remisión hecha por el sexto considerando de la Directiva 89/104 al Derecho nacional en materia de responsabilidad civil, un órgano jurisdiccional nacional puede condenar al titular de una marca a una sanción o a la reparación del perjuicio sufrido cuando comprueba que dicho titular ha revocado ilícitamente el consentimiento por el que permitía a un tercero hacer uso de signos idénticos a sus marcas. No obstante, como han observado el Gobierno polaco y la Comisión, al igual que el Abogado General en los puntos 78 a 83 de sus conclusiones, la comprobación de tal comportamiento no puede conducir a perpetuar, en virtud de una resolución judicial y por tiempo indefinido, la explotación compartida de dichas marcas cuando ya no existe voluntad común de las sociedades de que se trate para tal explotación.

62 Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a las cuestiones planteadas que el artículo 5 de la Directiva 89/104 se opone a que el titular de determinadas marcas que, en el marco de una explotación compartida con un tercero, había consentido que ese tercero usase signos idénticos a sus marcas para algunos de los productos comprendidos en las clases para las que están registradas dichas marcas, y que ya no lo consiente, se vea privado por completo de la posibilidad de oponer a dicho tercero el derecho exclusivo que le confieren sus marcas y de ejercer él mismo ese derecho exclusivo para productos idénticos a los del referido tercero.

Costas

63 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 Tercera) 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, en su versión modificada por el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992, se opone a que el titular de determinadas marcas que, en el marco de una explotación compartida con un tercero, había consentido que ese tercero usase signos idénticos a sus marcas para algunos de los productos comprendidos en las clases para las que están registradas dichas marcas, y que ya no lo consiente, se vea privado por completo de la posibilidad de oponer a dicho tercero el derecho exclusivo que le confieren sus marcas y de ejercer él mismo ese derecho exclusivo para productos idénticos a los del referido tercero.

Firmas