CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. F. G. JACOBS

presentadas el 29 de enero de 1998 *

1. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia acerca de los artículos 30 y 36 del Tratado CE estableció, para las marcas y otras formas de propiedad intelectual, el principio de agotamiento comunitario: [1] la venta en la Comunidad de productos de marca, por el titular de la marca o con su consentimiento, agota los derechos de marca en toda la Comunidad y el titular no puede, salvo en circunstancias excepcionales, oponerse a la utilización de la marca por terceros en operaciones posteriores efectuadas dentro de la Comunidad.

2. El principio de agotamiento comunitario, tal y como fue desarrollado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, quedó plasmado en el apartado 1 del artículo 7 de la Directiva sobre marcas. [2] Dispone que 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. Con posterioridad se amplió el ámbito de aplicación del principio, en virtud del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (en lo sucesivo, «EEE»), al territorio del EEE, que en la actualidad comprende, por una parte, a la Comunidad y, por otra, a Islandia, Liechtenstein y Noruega. ¿Puede el titular de una marca impedir que un tercero la utilice en la Comunidad o en el EEE respecto de productos que han sido comercializados con dicha marca, por el titular o con su consentimiento, fuera del EEE? Esta es la cuestión para la que el Oberster Gerichtshof austriaco solicita una decisión prejudicial.

3. Por consiguiente, la cuestión consiste en dilucidar si, con arreglo al Derecho comunitario, los Estados miembros sólo pueden disponer el agotamiento cuando los productos han sido comercializados en el EEE o si los Estados miembros pueden —o quizás, incluso deben— disponer el agotamiento cuando los productos han sido comercializados en un país tercero, es decir, el agotamiento internacional (en todo el mundo).

La Directiva sobre marcas

4. La Directiva sobre marcas fue adoptada con arreglo al artículo 100 A del Tratado CE. Su objetivo no consistía en «proceder a una aproximación total de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas»,

* Lengua original: inglés.

1 — En lo que atañe a las marcas, este principio quedó establecido en la sentencia de 31 de octubre de 1974, Winthorp (16/74, Rec. p. 1183).

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 1989, L 40, p. 1)

sino que se limitaba a aproximar «las disposiciones nacionales que tengan mayor incidencia sobre el funcionamiento del mercado interior» (tercer considerando de la exposición de motivos de la Directiva).

5. Los considerandos primero, tercero y noveno de la exposición de motivos de la Directiva son, respectivamente, del siguiente tenor:

«Considerando que las legislaciones que se aplican actualmente a las marcas en los Estados miembros contienen disparidades que pueden obstaculizar tanto la libre circulación de mercancías como la libre prestación de los servicios y falsear las condiciones de competencia en el mercado común; que, por tanto es necesario, con vistas al establecimiento y al funcionamiento del mercado interior, aproximar las legislaciones de los Estados miembros;

[...]

Considerando que no parece necesario actualmente proceder a una aproximación total de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, siendo suficiente limitar la aproximación a las disposiciones nacionales que tengan mayor incidencia sobre el funcionamiento del mercado interior;

[...]

Considerando que es fundamental, para facilitar la libre circulación de productos y la libre prestación de servicios, facilitar que las marcas registradas gocen en lo sucesivo de la misma protección en las legislaciones de todos los Estados miembros; sin perjuicio de que los Estados miembros tengan la facultad de conceder una protección más amplia a las marcas que hayan adquirido renombre.»

6. En resumen, la Directiva armoniza las condiciones generales para «la adquisición y la conservación de un derecho sobre la marca registrada» (séptimo considerando) y los derechos conferidos por la marca (artículos 5, 6 y 7). De este modo, precisa los signos que pueden constituir una marca (artículo 2), las causas para denegar el registro de una marca o para declarar su nulidad (artículos 3 y 4), las consecuencias de tolerar el uso de una marca posterior (artículo 9) y de no utilizar una marca registrada (artículo 10 a 12), así como las causas de caducidad de las marcas (artículo 12).

7. No obstante, en determinados ámbitos se permite a los Estados miembros cierta facultad discrecional para adoptar las normas previstas en la Directiva. Así, por ejemplo, existen una serie de causas optativas para denegar el registro o declarar la nulidad de una marca (apartado 2 del artículo 3 y apartado 4 del artículo 4) y la posibilidad de proteger o no, en determinadas circunstancias, a marcas de renombre en relación con el uso

para productos o servicios que no sean similares (apartado 2 del artículo 5). [3] Además, el séptimo considerando precisa:

«[...] los Estados miembros podrán mantener o introducir en su legislación causas de denegación o de nulidad relacionadas con las condiciones de adquisición o de conservación del derecho sobre la marca, para las cuales no exista disposición alguna de aproximación, relativas por ejemplo a la legitimación para ser titular de una marca, a la renovación de la marca, al régimen de tasas o al incumplimiento de las normas de procedimiento».

La Directiva también deja en manos de los Estados miembros cuestiones como el procedimiento de registro, la caducidad y la nulidad de marcas (quinto considerando), la protección de marcas no registradas (cuarto considerando) y las disposiciones sobre competencia desleal, responsabilidad civil o protección de los consumidores (sexto considerando).

8. Las disposiciones más importantes en el presente asunto son los artículos 5 y 7, titulados respectivamente «Derechos conferidos por la marca» y «Agotamiento del derecho conferido por la marca».

9. El artículo 5 dispone:

«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;

b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

[...]

3 — Véanse también el apartado 4 del artículo 3, el apartado 2 del artículo 9 y el apartado 2 del artículo 15.

3. Podrá en especial prohibirse, cuando se cumplan las condiciones anunciadas en los apartados 1 y 2:

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;

d) utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.»

10. El artículo 7 es del siguiente tenor:

«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.»

11. En otros textos legales comunitarios sobre derechos de propiedad intelectual se han incluido disposiciones sobre el agotamiento de efecto similar a las contenidas en el artículo 7. [4] La más importante de ellas a este respecto es el Reglamento sobre la marca comunitaria, que analizaré más adelante.

El Acuerdo EEE

12. Aunque el apartado 1 del artículo 7 de la Directiva sobre marcas se refiere a la comercialización en la Comunidad, el principio de agotamiento de los derechos, como ya se ha mencionado, amplió su ámbito de aplicación al EEE a determinados efectos. La Directiva

4 — Véase, por ejemplo, el apartado 2 del artículo 9 de la Directiva 92/100/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual (DO L 346, p. 61). La Comisión considera que esta disposición excluye el agotamiento internacional [véase su respuesta a la pregunta escrita del Parlamento Europeo (DO 1994, C 340, p. 37)].

fue uno de los actos legislativos incorporados al Derecho del EEE mediante el Acuerdo constitutivo del EEE, [5] que entró en vigor el 1 de enero de 1994. [6] El Anexo XVII del Acuerdo modifica el apartado 1 del artículo 7 de la Directiva «a efectos del Acuerdo» con el objeto de contemplar la comercialización en el EEE en vez de en la Comunidad. Así, reemplaza los términos «en la Comunidad» por la expresión «en una Parte Contratante». [7] Además, uno de los Protocolos del Acuerdo —Protocolo 28 sobre la propiedad intelectual— contiene un artículo —el artículo 2— titulado «Agotamiento de los derechos». [8] El tenor de su apartado 1 es el siguiente:

«En la medida en que el agotamiento esté regulado por actos o por jurisprudencia comunitarias, las Partes Contratantes deberán aplicar lo dispuesto en la normativa comunitaria sobre agotamiento de derechos de propiedad intelectual. Sin perjuicio de la evolución futura de la jurisprudencia, la interpretación de esta disposición se efectuará según lo establecido en las resoluciones pertinentes del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictadas con anterioridad a la firma del Acuerdo.»

13. En el presente litigio no se plantea ninguna cuestión relativa a este Protocolo, ya que los hechos que lo originaron se produjeron tras la adhesión de Austria —que anteriormente era Estado miembro del EEE— a la Comunidad el 1 de enero de 1995.

Hechos que originaron el litigio

14. La demandante, Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG (en lo sucesivo, «Silhouette»), es una sociedad austriaca que fabrica gafas de moda en la gama de precios altos. Comercializa las gafas en todo el mundo con la marca «Silhouette», constituida por palabra y dibujo, que está registrada en Austria y en la mayoría de los países del mundo, así como internacionalmente. En Austria, la demandante suministra sus gafas a ópticas especializadas; en otros países dispone de filiales o de concesionarios.

15. La demandada, Hartlauer Handelsgesellschaft mbH (en lo sucesivo, «Hartlauer») vende gafas en numerosas filiales de Austria y sus bajos precios constituyen su principal reclamo. Silhouette no provee a Hartlauer porque considera que la comercialización de sus productos por parte de ésta perjudica la imagen de gafas de moda de calidad superior que ha obtenido para sus productos.

16. En octubre de 1995, Silhouette vendió 21.000 monturas de un modelo anticuado a la

5 — DO L 1994, L 1, p. 3.
6 — El 1 de mayo de 1995, por lo que se refiere a Liechtenstein.
7 — Página 482.
8 — Página 194.

empresa Union Trading por la cantidad de 261.450 USD. La venta fue negociada por el representante de ventas de Silhouette para Oriente Medio. Silhouette le ordenó que diera instrucciones al comprador en el sentido de que éste únicamente podría vender las monturas en Bulgaria y en los Estados de la antigua Unión Soviética y de que no podría exportarlas a otros países. El representante de ventas comunicó a Silhouette que había dado instrucciones al comprador en dicho sentido. El Oberster Gerichtshof señala que no se ha podido comprobar este extremo.

17. En noviembre de 1995, Silhouette entregó las monturas a Union Trading en Sofía. Posteriormente, Hartlauer adquirió la mercancía —sin que, según el Oberster Gerichtshof, se haya podido determinar el vendedor— y, a partir de diciembre de 1995, la puso a la venta en Austria. En una campaña de prensa, Hartlauer anunció que había conseguido adquirir 21.000 monturas Silhouette en el extranjero, a pesar de que Silhouette no se las había vendido. En sus observaciones, Hartlauer afirma que cuando adquirió la mercancía se le aseguró que no había impedimento para importarlas en Austria.

18. Silhouette se opone a que Hartlauer venda sus monturas en Austria y solicita que se prohíba a Hartlauer que comercialice con su marca gafas o monturas que no fueron comercializadas en el EEE por ella o con su consentimiento. Alega que no ha agotado sus derechos sobre la marca ya que la Directiva establece que estos derechos sólo se agotan en el supuesto de comercialización en el EEE por el titular de la marca o con su consentimiento. Su pretensión no sólo se basa en el artículo 10a de la Markenschutzgesetz (Ley de Protección de marcas), sino también en los artículos 1 y 9 de la Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (Ley de Competencia Desleal; en lo sucesivo, «UWG») y en el artículo 43 del Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (Código Civil).

19. Hartlauer sostiene que Silhouette no vendió las monturas con la condición de que quedara excluida toda importación en la Comunidad y que las pretensiones de Silhouette han de ser desestimadas.

20. Ni el Landgericht Steyer ni, en apelación, el Oberlandesgericht Linz acogieron las pretensiones de Silhouette. La presente petición de decisión prejudicial se produce en el marco de un recurso interpuesto por Silhouette ante el Oberster Gerichtshof contra la resolución del Oberlandesgericht Linz.

21. El artículo 7 de la Directiva sobre marcas fue incorporado al Derecho Austriaco de forma prácticamente literal mediante las reformas de 1992 a la Markenschutzgesetz. El artículo 10a de esta Ley dispone que el derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para

productos comercializados en el EEE con dicha marca por el titular o con su consentimiento.

22. El Oberster Gerichtshof expone que, con anterioridad a la adaptación del Derecho austriaco a la Directiva sobre marcas, los órganos jurisdiccionales austriacos habían aplicado el principio de agotamiento internacional. Hace referencia a la resolución del Oberster Gerichtshof de 1971 en el asunto Agfa. [9] Sin embargo, la posición posterior a la adaptación del Derecho interno a la Directiva no está clara. Según la exposición de motivos de la reforma, [10] se pretendía que la práctica jurídica resolviera la cuestión de la validez del principio de agotamiento internacional.

23. Por consiguiente, el Oberster Gerichtshof desea que se dilucide si la Directiva permite a los Estados miembros aplicar la regla de agotamiento internacional. Además, plantea una segunda cuestión sobre las acciones que deben estar al alcance del titular de una marca con arreglo a la Directiva.

24. El Oberster Gerichtshof ha planteado las siguientes cuestiones a este Tribunal de Justicia:

«1) ¿Debe interpretarse el apartado 1 del artículo 7 de la Directiva 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 (89/104/CEE; DO L 40, p. 1, de 11 de febrero de 1989) en el sentido de que el derecho conferido por la marca permite a su titular prohibir a un tercero la utilización de ésta para productos que han sido comercializados en un Estado que no es Parte Contratante?

2) ¿Puede el titular de una marca, basándose únicamente en el apartado 1 del artículo 7 de la Directiva, exigir que el tercero cese de utilizar la marca para productos que han sido comercializados con dicha marca en un Estado que no es Parte Contratante?»

La referencia a una «Parte Contratante» ha de entenderse realizada a los Estados que son Partes Contratantes en el Acuerdo EEE, es decir, por el lado de la Asociación Europea de Libre Comercio, aquellos Estados que son parte en el Acuerdo (en la actualidad, Islandia, Liechtenstein y Noruega) y, por el lado de la Comunidad, la Comunidad y sus Estados miembros. [11] Por tanto, las cuestiones

9 — SZ 43/219.

10 — 669 BlgNR 18. GP5.

11 — Véase la letra c) del artículo 2 del Acuerdo EEE.

versan sobre productos comercializados fuera del EEE. Resulta ocioso examinar cuál sería la situación si se tratara de productos comercializados en el EEE y posteriormente importados en la Comunidad. Para mayor comodidad, en lo sucesivo me referiré a la importación en la Comunidad de productos comunitarios comercializados fuera del EEE.

25. Presentaron observaciones escritas Silhouette, Hartlauer, los Gobiernos alemán, austriaco, francés, italiano, sueco y del Reino Unido, así como la Comisión. En la vista expusieron observaciones orales Silhouette, Hartlauer, el Gobierno italiano y la Comisión.

Primera cuestión

26. Mediante su primera cuestión, el Oberster Gerichtshof solicita que se dilucide si el apartado 1 del artículo 7 de la Directiva sobre marcas ha de interpretarse en el sentido de que el titular de una marca tiene derecho a prohibir a un tercero utilizar la marca para productos que han sido comercializados con esa marca en un Estado que no es miembro del EEE. En la cuestión no se precisa si el titular de la marca consintió la comercialización en el Estado que no forma parte del EEE. Sin embargo, de la resolución de remisión se desprende con claridad que Silhouette consintió la comercialización en Bulgaria, ya que se afirma que Silhouette dio instrucciones para que la mercancía se vendiera allí y la entregó al comprador en Sofía. Por consiguiente, la cuestión ha de abordarse partiendo de la premisa de que el titular de la marca consintió la comercialización de sus productos fuera del EEE.

27. A los efectos del caso de autos, también supondremos que Silhouette no consintió que sus productos fueran revendidos en el EEE, a pesar de que el tribunal nacional expresa dudas sobre si al comprador se le comunicaron las restricciones a la reventa de la mercancía. Si Silhouette consintió la comercialización en el EEE, la respuesta a la primera cuestión sólo puede ser que Silhouette no puede oponerse a la importación de sus productos en Austria.

28. El Oberster Gerichtshof no ha indicado que existan «motivos legítimos» en el sentido del apartado 2 del artículo 7 de la Directiva para que Silhouette se oponga a la reventa de sus gafas en Austria.

29. Por tanto, la cuestión que se plantea al Tribunal de Justicia en el presente asunto es, ni más ni menos, si la Directiva sobre marcas, al referirse al agotamiento de los derechos de marca tras la comercialización en la Comunidad, exige a los Estados miembros que permitan al titular de una marca oponerse a la importación en la Comunidad de

productos comercializados fuera del EEE por él o con su consentimiento simplemente por que no ha consentido la comercialización de dichos productos dentro de la Comunidad, es decir, si impide a los Estados miembros adoptar el principio de agotamiento internacional.

El tenor de la Directiva

30. El apartado 1 del artículo 7 de la Directiva sólo prevé el agotamiento para los bienes que han sido comercializados en la Comunidad. Por tanto, sólo prevé el agotamiento comunitario y no el agotamiento internacional.

31. Todas las partes están de acuerdo —y pienso que con toda la razón— en que la Directiva no exige a los Estados miembros que adopten el principio de agotamiento internacional; todo lo más, les deja abierta esta posibilidad. Si se hubiese querido imponer el agotamiento internacional por medio de la Directiva, el apartado 1 del artículo 7 no se habría referido en exclusiva a la comercialización dentro de la Comunidad.

32. Los trabajos preparatorios de la Directiva confirman que con ella no se pretendía imponer el agotamiento internacional. La propuesta inicial de la Comisión preveía el agotamiento internacional. [12] La Comisión cambió de parecer posteriormente y en su propuesta modificada [13] limitaba explícitamente el principio de agotamiento a los bienes que se hubieran comercializado «en la Comunidad».

33. Sobre la cuestión de si la Directiva excluye el agotamiento internacional o deja abierta esta opción, el tenor del apartado 1 del artículo 7 hace que me incline por la primera alternativa. El apartado 1 del artículo 7 precisa las circunstancias en las que se agotan los derechos de marca y lo lógico es pensar que lo hace de forma exhaustiva. Al disponer que los derechos se agotan cuando los productos se comercializan en la Comunidad, se entiende lógicamente que el apartado 1 del artículo 7 implica que los derechos no se agotan cuando los productos se comercializan en países terceros. Es cierto que la Directiva no excluye específicamente el agotamiento internacional, pero dicho efecto puede inferirse razonablemente de su tenor. Reconozco que existen argumentos en sentido contrario, pero éstos encuentran escaso apoyo en el tenor de la Directiva.

34. Mi opinión sobre el alcance del tenor del apartado 1 del artículo 7 se ve apoyado por la estructura de la Directiva. El apartado 1 del artículo 7 es una excepción a los derechos conferidos al titular de una marca por el

12 — DO 1980, C 351, p. 1; la exposición de motivos se puede encontrar en COM(80) 635 final.

13 — DO 1985, C 351, p. 4.

apartado 1 del artículo 5. En términos generales, las excepciones no se deben interpretar de modo amplio. En este caso, el apartado 1 del artículo 5 no puede interpretarse más que como la imposición del agotamiento comunitario. Sería preciso encontrar en la Directiva una excepción implícita de mayor alcance que dejase abierta la posibilidad del agotamiento internacional, lo que parece contrario a la estructura de la Directiva.

Los objetivos y el alcance de la Directiva

35. Dado que el tenor de la Directiva no es concluyente, los objetivos y el alcance de la Directiva son de una importancia crucial para interpretar sus disposiciones. Las indicaciones de la exposición de motivos, sin embargo, no señalan en todos los casos en la misma dirección. Por una parte, debe recordarse que la Directiva no trata de «proceder a una aproximación total de las legislaciones de los Estados miembros» sino que pretende aproximar «las disposiciones nacionales que tengan mayor incidencia sobre el funcionamiento del mercado interior». Por otra parte, la Directiva trata de garantizar, con ciertas excepciones, que las marcas «gocen en lo sucesivo de la misma protección en las legislaciones de todos los Estados miembros».

36. Quienes están a favor del agotamiento internacional llaman la atención sobre el carácter limitado de la armonización perseguida por la Directiva y sostienen que la referencia al agotamiento comunitario en el apartado 1 del artículo 7 debe considerarse únicamente una norma mínima.

37. Además, aducen que la intención del artículo 7 era simplemente la de codificar la jurisprudencia existente del Tribunal de Justicia sobre el agotamiento de los derechos, ya que el Tribunal de Justicia ha destacado que el artículo 7 ha de interpretarse en el mismo sentido que su jurisprudencia sobre los artículos 30 y 36. Estiman que, antes de la aplicación de la Directiva, los Estados miembros tenían la facultad discrecional de adoptar o no el principio de agotamiento internacional, y que, a falta de una disposición contraria expresa, ésta es la situación que debe mantenerse tras la entrada en vigor de la Directiva.

38. Quienes se oponen al agotamiento internacional, invocando el tercer considerando de la Directiva, [14] defienden que, aun siendo cierto que la Directiva no es una medida de armonización total, la aplicación por un Estado miembro del principio de agotamiento internacional es una de las disposiciones que tienen «mayor incidencia sobre el funcionamiento del mercado interior» y, por tanto, es una de la cuestiones que se pretendían armonizar con la Directiva. Además, el objetivo de la Directiva es el de garantizar que las marcas «gocen en lo sucesivo de la misma protección en las legislaciones de todos los Estados miembros». Aunque la protección concedida por la Directiva no impone un sistema totalmente uniforme, al

14 — Reproducido en el punto 5 *supra*.

conservar los Estados miembros facultades discrecionales sobre determinados ámbitos, éstos son muy limitados y se ha precisado minuciosamente su margen de actuación (véase el punto 7 *supra*).

39. En mi opinión, por lo que se refiere al alcance y a los efectos de la Directiva, se puede decir que la Directiva ha supuesto un cambio en la transcendencia del Derecho comunitario en la protección de las marcas. Anteriormente la única cuestión contemplada por el Derecho comunitario era la repercusión de los artículos 30 a 36 del Tratado en las normativas nacionales sobre marcas. La Directiva armoniza las condiciones esenciales y las consecuencias de la protección de las marcas. Aunque en el contexto interno de la Comunidad el Tribunal de Justicia ha considerado que el artículo 7 codifica la jurisprudencia anterior, no se puede inferir que ésta sea la única función de dicho artículo. La Directiva regula la esencia de los derechos conferidos por las marcas y el objetivo de sus disposiciones es el de sustituir las normas nacionales que se ocupan de las mismas cuestiones.

40. Si se considera que la Directiva establece las condiciones y efectos esenciales de la protección de las marcas, resulta difícil sostener que confiera a los Estados miembros la libertad de optar por el agotamiento internacional. Al fin y al cabo, el alcance del principio de agotamiento es un elemento fundamental del contenido de los derechos de marca.

41. Aun adoptando un punto de vista más limitado sobre la naturaleza de la Directiva, resulta evidente que el agotamiento internacional es una de las cuestiones que tienen «mayor incidencia sobre el funcionamiento del mercado interior» y cuya armonización, por tanto, persigue la Directiva. Si algunos Estados miembros practicaran el agotamiento internacional y otros no, existirían barreras al comercio dentro del mercado interior, que es precisamente lo que se pretende evitar mediante la Directiva.

42. Esta es la razón principal por la que los Gobiernos austriaco, alemán, francés, italiano y del Reino Unido, así como la Comisión, alegan que la Directiva debe interpretarse en el sentido de que excluye el principio de agotamiento internacional. Sostienen, en esencia, que en el caso de que los Estados miembros pudieran determinar libremente si los titulares de una marca pueden impedir las importaciones provenientes de terceros países, los mismos productos podrían ser objeto de importaciones paralelas en un Estado miembro pero no en otro, lo que resulta incompatible con el mercado interior. Ante esta alegación es evidente que no se puede responder que una vez que los productos hayan sido importados en un Estado miembro que ha adoptado el agotamiento internacional, dichos productos pueden beneficiarse de la libertad de circulación dentro de la Comunidad, ya que esta solución tiene como resultado imponer el agotamiento internacional a todos los Estados miembros lo que, como se ha visto anteriormente, es contrario a la Directiva. Las alegaciones de estos cinco Estados miembros y de la Comisión son, en mi opinión, muy poderosas.

43. Algunos Estados miembros (Francia, Alemania y el Reino Unido) y la Comisión expusieron un argumento similar ante el Tribunal de la AELC en el asunto Mag Instrument Inc./California Trading Company Norway, Ulsteen. [15] Este asunto se refería a la interpretación del apartado 1 del artículo 7 de la Directiva y, en particular, a la cuestión del agotamiento internacional en relación con los Estados de la AELC. Como se dijo anteriormente, el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 7 se amplió, a los efectos del Acuerdo EEE, a los bienes comercializados en el EEE. El Tribunal de la AELC respondió del siguiente modo:

«No cabe acoger esta argumentación por lo que respecta a los Estados de la AELC. A diferencia del Tratado CE, el Acuerdo EEE no establece una unión aduanera. El objetivo y el alcance del Tratado CE y del Acuerdo EEE son diferentes (véase el dictamen 1/91, de 14 de diciembre de 1991, Rec. p. I-6079, relativo al Proyecto de Acuerdo entre la Comunidad, por una parte, y los países de la Asociación Europea de Libre Comercio, por otra parte, sobre la creación del Espacio Económico Europeo). De este modo, el Acuerdo EEE no establece una unión aduanera sin una zona de libre comercio.

Las diferencias mencionadas anteriormente entre la Comunidad y el EEE deben reflejarse en la aplicación del principio de agotamiento de los derechos de marca. Con arreglo al artículo 8 del Acuerdo EEE, el principio de libre circulación de mercancías establecido en los artículos 11 a 13 de dicho Acuerdo, se aplica únicamente a los productos originarios del EEE, mientras que en la Comunidad un producto puede circular libremente tras su comercialización legal en un Estado miembro. En el contexto del EEE, este principio se aplica, en general, únicamente a los productos originarios del EEE. En el caso de autos, el producto fue fabricado en los Estados Unidos e importado en Noruega. Por consiguiente, no está sujeto al principio de libre circulación de mercancías en el EEE.» [16]

44. El Tribunal de la AELC llegó a la conclusión de que incumbía a los Estados de la AELC, es decir, a sus legisladores y sus órganos jurisdiccionales, decidir si establecían o mantenían el principio de agotamiento internacional respecto de los bienes originarios de países que no forman parte del EEE. No obstante, el Tribunal de la AELC no examinó la cuestión de los bienes originarios del EEE.

Artículo 100 A del Tratado

45. En el presente asunto, el Gobierno sueco, a diferencia de los demás Gobiernos, sostiene que la Directiva permite que la

15 — Asunto E-2/97, dictamen consultivo de 3 de diciembre de 1997.

16 — Apartados 25 y 26 del dictamen consultivo.

legislación nacional resuelva la cuestión del agotamiento internacional. Alega que una Directiva basada únicamente en el artículo 100 A del Tratado no puede regular la cuestión del agotamiento internacional. El Gobierno sueco estima que esta cuestión se refiere a las relaciones entre los Estados miembros y terceros países. Además, con arreglo al dictamen 1/94 sobre el Acuerdo OMC, [17] la competencia externa en materia de propiedad intelectual no es exclusiva de la Comunidad.

46. No obstante, pienso que se ha de diferenciar entre medidas de política comercial, por una parte, y disposiciones sobre los efectos de los derechos de marca en la Comunidad, por otra. Aunque es evidente que la exclusión del agotamiento internacional afecta al comercio exterior, no está tan claro que regule dicho comercio. En contra de lo expuesto por el Gobierno sueco, la Directiva, de ser interpretada en el sentido de que excluye el agotamiento internacional, no regularía «las relaciones entre los Estados miembros y terceros Estados». Por el contrario, la Directiva establece los derechos de los titulares de una marca en la Comunidad. Prevé los requisitos para que el titular de una marca pueda actuar contra la comercialización de determinados productos, que pueden haber sido importados o no de terceros países. Además es inevitable que medidas destinadas al mercado interior afecten a las importaciones provenientes de países terceros. De este modo, las medidas que armonizan las normas técnicas afectan a los productos de terceros países, pero pueden basarse legítimamente en el Artículo 100 A del Tratado.

47. En cuanto al dictamen 1/94 y la competencia externa de la Comunidad, dicha cuestión sólo se plantearía si se fueran a entablar negociaciones con terceros países a propósito del agotamiento internacional. No hay duda de que entre las razones por las que la Comisión retiró de su propuesta inicial el establecimiento del agotamiento internacional estaban consideraciones de política comercial y el temor a una posible falta de reciprocidad. Pero la existencia de tales consideraciones políticas subyacentes no limita el ámbito de aplicación material de una medida basada en el artículo 100 A. De lo anterior no se deduce que una medida adoptada sobre la base el artículo 100 A no pueda interpretarse en el sentido de que ha abordado la cuestión del agotamiento internacional. Considero que, con arreglo al artículo 100 A, la Comunidad puede regular los derechos de los titulares de una marca dentro de la Comunidad respecto de los bienes que llevan su marca, independientemente de que se hayan comercializado dentro de la Comunidad o fuera de ella.

La función original de las marcas

48. El Gobierno sueco también invoca la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la función de las marcas. Dicha función

17 — Dictamen de 15 de noviembre de 1994, Rec. p. I-5267.

consiste, esencialmente, en garantizar al consumidor la posibilidad de identificar el origen del producto. No forma parte de la función de una marca el permitir a su titular dividir el mercado y explotar la diferencia de precios. La adopción del agotamiento internacional proporcionaría ventajas considerables a los consumidores y fomentaría la competencia en materia de precios.

49. He de confesar que encuentro un gran atractivo a estos argumentos. No obstante, debe recordarse que el Tribunal de Justicia elaboró la jurisprudencia sobre la función de la marca en el contexto de la Comunidad, no del mercado mundial. De hecho, en la sentencia EMI, [18] el Tribunal de Justicia declaró que su jurisprudencia sobre los artículos 30 a 36 no podía aplicarse a las importaciones provenientes de terceros países. Se consideró que circunscribir la protección de los derechos de marca mediante la definición de su función esencial era necesario para impedir restricciones al comercio entre los Estados miembros.

50. Estas poderosas razones no son aplicables a las importaciones de terceros países. Por el contrario, como ya se ha visto, si se permitiera a los Estados miembros optar por el agotamiento internacional, se crearían obstáculos entre ellos.

18 — Sentencia de 15 de junio de 1976 (51/75, Rec. p. 811).

51. Existe, sin duda, un argumento de peso referido a la libertad del comercio internacional. Para algunos autores, la exclusión del agotamiento internacional les parecerá proteccionista y, por tanto, perjudicial. [19] No obstante, las consideraciones de política comercial pueden ser más complejas de lo que parece. Ya he aludido al temor a una falta de reciprocidad si la Comunidad adoptara unilateralmente el agotamiento internacional. En cualquier caso, no forma parte de las funciones del Tribunal de Justicia el evaluar dichas consideraciones políticas.

52. Por lo que se refiere a la competencia en materia de precios y a los beneficios para los consumidores, se han de contraponer estos beneficios a la amenaza de la integridad del mercado interior. Tal integridad quedaría gravemente dañada si un Estado miembro adoptara el agotamiento internacional y otro no. Sólo los consumidores del primer Estado se beneficiarían de los precios más bajos de las importaciones provenientes de terceros países. La competencia en materia de precios dentro del mercado interior estaría distorsionada.

53. En lo que atañe a la política de competencia de la Comunidad, la decisión que tome el Tribunal de Justicia sobre el agotamiento internacional no limitará en modo alguno la posible aplicación de las normas

19 — Entre los defensores del agotamiento internacional, en mayor o menor medida, se cuentan Beier, Friedrich-Karl: IIC 1990, p. 131; Rasmussen, Jesper: EIPR 1995, p. 174; Shea, Nicholas: EIPR 1995, p. 463; Verkade, D. W. F.: «Extra-communautaire parallelimport en rechten van intellectuele eigendom», SEW 1997, p. 304.

sobre competencia del Tratado. No excluirá la posibilidad de que los artículos 85 y 86 del Tratado se apliquen a los acuerdos entre empresas, o a la conducta unilateral de una empresa dominante, que traten de dividir los mercados. [20]

54. Por último, debe recordarse que algunos Estados miembros, y algunos terceros países, no aplican el agotamiento internacional, y que este proceder no se ha considerado contrario al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). La situación no ha cambiado a este respecto tras el Acuerdo OMC. Su Anexo 1 C, Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, [21] dispone en su artículo 6, que para los efectos de la solución de diferencias en el marco del Acuerdo, no se hará uso de ningún elemento de su contenido, a reserva de determinadas disposiciones, en relación con la cuestión del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual. [22]

El Reglamento sobre la marca comunitaria

55. El Reglamento sobre la marca comunitaria [23] también sirve de ayuda para interpretar la Directiva. El Reglamento, que prevé una única marca comunitaria válida en toda la Comunidad, fue elaborado a la par que la Directiva y contiene una disposición prácticamente idéntica sobre el agotamiento.

56. El apartado 2 del artículo 1 dispone que la marca comunitaria tiene «carácter unitario» y que:

«Salvo disposición contraria del presente Reglamento, producirá los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad: sólo podrá ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad, y prohibirse su uso, para el conjunto de la Comunidad.»

57. El artículo 13, «Agotamiento del derecho conferido por la marca comunitaria», es del siguiente tenor:

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

20 — Sobre la posible aplicación del artículo 85, véanse, por ejemplo, la sentencia EMI, citada en la nota 18, y, en fechas más recientes, las conclusiones del Abogado General Sr. Tesauro de 6 de noviembre de 1997, Javico (C-306/96, Rec. 1998, pp. I-1983 y ss., especialmente p. I-1986).

21 — DO 1994, L 336, p. 213.

22 — A propósito del artículo 50 de este Acuerdo, que versa sobre medidas provisionales, véanse las conclusiones del Abogado General Sr. Tesauro de 13 de noviembre de 1997, Hermès (C-53/96, Rec. 1998, p. I-3603 y ss., especialmente p. I-3606).

23 — Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1).

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.»

58. Por lo tanto, a excepción de la referencia a la «marca comunitaria», el artículo 13 del Reglamento está redactado de forma idéntica al artículo 7 de la Directiva.

59. Como ocurre con la Directiva, la propuesta inicial de la Comisión para el Reglamento establecía el agotamiento internacional, pero también esta propuesta fue modificada y así, el Reglamento sólo prevé el agotamiento en el supuesto de productos que se hayan comercializado «en la Comunidad». Una vez más, por tanto, es imposible entender que el Reglamento imponga el agotamiento internacional. Por tanto, la alternativa reside en determinar si excluye el agotamiento internacional o si deja esta cuestión en manos de los Estados miembros.

60. No obstante, en el caso del Reglamento, apenas parece posible afirmar que los Estados miembros tengan esta facultad discrecional. Mientras que la Directiva, como se ha visto, es una medida parcial de armonización de las legislaciones nacionales, el Reglamento regula exhaustivamente la vida y los efectos de las marcas comunitarias. Además, el apartado 1 del artículo 14 dispone que «los efectos de la marca comunitaria se determinarán exclusivamente por las disposiciones del presente Reglamento», y sólo deja que se rijan por el Derecho nacional las acciones por violación, con arreglo al Título X del Reglamento, que trata únicamente de la competencia y el procedimiento en materia de acciones judiciales relativas a marcas comunitarias.

61. En consecuencia, parece imposible sostener que el Reglamento confiera a los Estados miembros la facultad discrecional de optar por el agotamiento internacional. La cuestión consiste, por tanto, en determinar si las disposiciones sobre agotamiento del Reglamento y la Directiva, a pesar de su origen común y su tenor idéntico, se pueden interpretar de forma distinta. Es cierto que existen célebres ejemplos de disposiciones idénticas que se interpretan de manera diferente en diferentes contextos, especialmente en el contexto del Tratado CE, por una parte, y en el contexto de un acuerdo de libre comercio, por otra parte, como sucedía en la sentencia Harlequin y Simons. [24] El dictamen consultivo del Tribunal de la AELC, citado anteriormente, [25] contiene otro ejemplo de las razones para adoptar enfoques distintos, justificados por diferentes contextos, respecto de la misma disposición que es objeto del presente asunto. En el caso de autos, sin embargo, el contexto es, tanto para el Reglamento como para la Directiva, el mercado interior de la Comunidad. Aunque se puede argumentar que los objetivos de ambos textos son diferentes, dado que la Directiva sólo pretende alcanzar un grado limitado de

24 — Sentencia de 9 de febrero de 1982 (270/80, Rec. p. 329).
25 — Citado en la nota 15.

armonización, debe reconocerse que el Reglamento también apoya, al menos en parte, la tesis de que la Directiva excluye el agotamiento internacional.

62. Por consiguiente, mi conclusión es que, teniendo en cuenta el tenor y el objetivo de la Directiva, los trabajos preparativos, el tenor idéntico del Reglamento sobre la marca comunitaria y los efectos indeseables de dejar la cuestión a la voluntad de los Estados miembros, el apartado 1 del artículo 7 de la Directiva se opone a que los Estados miembros adopten el principio de agotamiento internacional.

63. De este modo, en respuesta a la primera cuestión, el apartado 1 del artículo 7 debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca tiene derecho a prohibir a un tercero la utilización de la marca para mercancías que han sido comercializadas con dicha marca fuera del EEE. Por consiguiente, los Estados miembros no pueden adoptar el principio de agotamiento internacional.

Segunda cuestión

64. Mediante su segunda cuestión, el Oberster Gerichtshof pide que se dilucide si el apartado 1 del artículo 7 de la Directiva puede constituir por sí mismo la base para la concesión de una orden conminatoria en apoyo del titular de una marca que pretende prohibir la venta de productos suyos que circulan en la Comunidad sin su consentimiento. De la resolución de remisión y de una comunicación posterior del órgano jurisdiccional remitente se desprende que la cuestión se plantea por las razones que expongo a continuación.

65. La normativa austriaca sobre marcas no contempla la acción de cesación respecto de infracciones relativas a marcas. Sin embargo, sí se puede solicitar una orden de cesación de una violación de los derechos de marca con arreglo al artículo 9 de la UWG. Con arreglo al apartado 1 del artículo 9 de la UWG puede interponerse una acción de cesación frente a quien utilice en el tráfico mercantil un nombre, una denominación o una designación especial de una empresa de tal forma que pueda dar lugar a confusión con el nombre, la denominación o la designación especial que emplee legalmente otra persona. Una marca registrada es una «denominación especial» en el sentido de dicha disposición (apartado 3 del artículo 9 de la UWG). Sin embargo, con arreglo al Derecho austriaco, no se puede obtener la orden de cesación sobre la base del artículo 9 de la UWG para impedir las importaciones paralelas, ya que el Oberster Gerichtshof afirma que la comercialización de productos auténticos no puede causar confusión en el sentido de dicha disposición cuando los bienes de que se trate sean productos originales del titular de la marca.

66. Aunque en el Derecho austriaco existen otras dos bases en las que se puede fundamentar la acción de cesación, el Oberster Gerichtshof considera que ninguna es aplicable al caso de autos. Estas disposiciones son el artículo 1 de la UWG y el artículo 43 del Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (Código Civil; en lo sucesivo, «ABGB»). Con arreglo a la primera, se puede dictar una orden de cesación contra quien en el tráfico mercantil realice, a los efectos de la competencia, actividades contrarias a las buenas costumbres. Una infracción de las leyes puede ser contraria a las buenas costumbres en el sentido de esta disposición. No obstante, dicha infracción debe ser imputable a un sujeto y apta para proporcionar a quien así obra una ventaja respecto a los competidores que cumplen las leyes. El artículo 43 del ABGB otorga una acción de cesación cuando se le niegue a una persona el derecho a utilizar su nombre o cuando alguien se vea perjudicado a consecuencia de la utilización indebida de su nombre (o seudónimo).

67. Dado que el Oberster Gerichtshof considera que ninguna de las disposiciones antes mencionadas sirve de fundamento para una orden de cesación en el caso de autos, opina que no podrá conceder a Silhouette dicha orden a menos que del tenor del apartado 1 del artículo 7 de la Directiva sobre marcas se derive el derecho a ejercitar una acción de cesación. Argumenta que si es posible interpretar el apartado 1 del artículo 7 en ese sentido, podrá dictar una orden de cesación fundándose en al artículo 10a de la Markenschutzgesetz, ya que ambas disposiciones son virtualmente del mismo tenor. Observa que no se trata de determinar si la disposición de la Directiva puede tener efecto directo, ya que ha sido vertida prácticamente palabra por palabra al Derecho austriaco. Lo que desea es que se dilucide la interpretación correcta de dicha disposición. Aunque es el artículo 5 de la Directiva, y no el artículo 7, el que concede derechos sustantivos al titular de una marca, parece que el Oberster Gerichtshof sólo está interesado en la interpretación de esta última disposición, ya que el Derecho austriaco no se ha adaptado a la letra a) del apartado 1 del artículo 5.

68. Es jurisprudencia reiterada que, tanto si se ha adaptado el Derecho interno a disposiciones concretas de una Directiva como si no, e independientemente del eventual efecto directo que puedan tener dichas disposiciones —que, de no producirse la adaptación, pueden ser invocadas únicamente contra el Estado o un organismo público—, los órganos jurisdiccionales nacionales tienen la obligación de tomar en cuenta todas las disposiciones del Derecho nacional para garantizar, siempre que sea posible, que se alcance el resultado prescrito por la Directiva. [26] Este deber no sólo se refiere a las normas nacionales adoptadas específicamente para adaptar el Derecho interno a la Directiva, sino también a todas las demás disposiciones del ordenamiento jurídico nacional, incluidas las adoptadas antes de la Directiva. Como afirmó el Tribunal de Justicia a propósito de la misma disposición que es objeto del presente litigio:

«[...] al aplicar el Derecho nacional, ya sean disposiciones anteriores o posteriores a la Directiva, el órgano jurisdiccional nacional que debe interpretarlo está obligado a hacer todo lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de la Directiva, para conseguir el

26 — Sentencia de 13 de noviembre de 1990, Marleasing (C-106/89, Rec. p. I-4135).

resultado perseguido por ésta y atenerse así al párrafo tercero del artículo 189 del Tratado CE». [27]

69. De lo anterior resulta que, tanto si la normativa nacional sobre marcas ha sido modificada para aplicar lo dispuesto en la Directiva como si no, dicha normativa debe ser interpretada de forma coherente con la Directiva. Siempre que la normativa sea susceptible de interpretarse en ese sentido, los órganos jurisdiccionales nacionales tienen la obligación de otorgar a las marcas la misma protección que si se hubiera adaptado el Derecho interno a todas las disposiciones de la Directiva.

70. De este modo, aunque en el presente asunto parece que el Derecho austriaco no se ha adaptado a la letra a) del apartado 1 del artículo 5 de la Directiva, que confiere derechos exclusivos al titular de una marca, los órganos jurisdiccionales deben interpretar, en la medida de lo posible, la normativa austriaca a la luz de la letra a) del apartado 1 del artículo 5. El apartado 1 del artículo 5 dispone que el titular de una marca «estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento» de la marca. Por tanto, en el tenor de este apartado está previsto que el titular tenga derecho a una orden judicial que prohíba el uso de la marca. Cuando dicha orden está contemplada por el Derecho nacional, bien por la normativa sobre marcas bien por otros ámbitos de la legislación como puede ser la relativa a la competencia desleal, debe poder obtenerse cuando se han violado los derechos de marca tal y como están definidos en el apartado 1 del artículo 5 de la Directiva.

71. Además, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia reconoce, como principio general del Derecho, que los órganos jurisdiccionales nacionales deben proporcionar medios de impugnación efectivos para la ejecución de los derechos comunitarios. El Tribunal de Justicia ha establecido en particular dos principios: en primer lugar, que las normas nacionales que regulan los medios de impugnación para el ejercicio de los derechos comunitarios no sean menos favorables que las relativas a los derechos conferidos por el Derecho nacional y, en segundo lugar, que el ejercicio de los derechos comunitarios no resulte prácticamente imposible o excesivamente difícil. [28] Es muy posible que la inexistencia del medio de impugnación que es objeto del presente asunto, es decir, una orden conminatoria, sería incompatible, en las circunstancias de este caso, con ambos requisitos.

72. Por lo que se refiere a las medidas cautelares, el Tribunal de Justicia ha declarado que los órganos jurisdiccionales nacionales deben conceder tales medidas para proteger los derechos comunitarios, aun en los supuestos en que ello no es posible con arreglo al

27 — Sentencia de 11 de julio de 1996, MPA Pharma (C-232/94, Rec. p. I-3671), apartado 12.

28 — Véase, por ejemplo, la sentencia de 14 de diciembre de 1995, Van Schijndel y Van Veen (asuntos acumulados C-430/93 y C-431/93, Rec. p. I-4705).

Derecho nacional. [29] El Tribunal de Justicia afirmó que la plena eficacia del Derecho comunitario se vería reducida si una norma de Derecho nacional pudiera impedir a un órgano jurisdiccional nacional conceder medidas provisionales antes de dictar su resolución final. [30] Es evidente que debe aplicarse el mismo criterio a las medidas definitivas. El órgano jurisdiccional nacional debe garantizar tal medio de impugnación cuando resulte necesario para asegurar la protección eficaz de los derechos conferidos por la legislación comunitaria.

Conclusión

73. Por las razones expuestas, considero que las cuestiones planteadas por el Obersster Gerichtshof deben recibir la siguiente respuesta:

«1) El apartado 1 del artículo 7 de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, 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 tiene derecho a prohibir a un tercero la utilización de la marca para mercancías que han sido comercializadas con dicha marca fuera del EEE.

2) Aunque el apartado 1 del artículo 7 sea la única de las disposiciones pertinentes de la Directiva a las que se haya adaptado el Derecho nacional, el titular de una marca tiene derecho a obtener una orden conminatoria que prohíba a un tercero utilizar la marca en productos que han sido comercializados con dicha marca fuera del EEE.»

29 — Sentencia de 19 de junio de 1990, Factortame y otros (C-213/89, Rec. p. I-2433).

30 — Apartado 21.