Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)

de 27 de octubre de 2022 *

«Procedimiento prejudicial — Derecho de marcas — Reglamento (UE) 2017/1001 — Artículo 15, apartado 2 — Directiva (UE) 2015/2436 — Artículo 15, apartado 2 — Agotamiento del derecho conferido por la marca — Botellas que contienen dióxido de carbono — Primera comercialización en un Estado miembro por el titular de la marca — Actividad de un revendedor consistente en rellenar y reetiquetar botellas — Oposición formulada por el titular de la marca — Motivos legítimos para oponerse a la comercialización ulterior de los productos designados con la marca»

En el asunto C-197/21,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Korkein oikeus (Tribunal Supremo, Finlandia), mediante resolución de 9 de marzo de 2021, recibida en el Tribunal de Justicia el 29 de marzo de 2021, en el procedimiento entre

Soda-Club (CO2) SA,

SodaStream International BV

y

MySoda Oy,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),

integrado por el Sr. E. Regan, Presidente de Sala, y los Sres. D. Gratsias, M. Ilešič (Ponente), I. Jarukaitis y Z. Csehi, Jueces;

Abogado General: Sr. G. Pitruzzella;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

consideradas las observaciones presentadas:

– en nombre de Soda-Club (CO2) SA y SodaStream International BV, por las Sras. J. Bonsdorf y H. Pohjola y por el Sr. B. Rapinoja, asianajajat;

* Lengua de procedimiento: finés.

– en nombre de MySoda Oy, por las Sras. H.-M. Elo y E. Hodge, asianajajat;

– en nombre del Gobierno finlandés, por el Sr. S. Hartikainen y las Sras. A. Laine y H. Leppo, en calidad de agentes;

– en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. É. Gippini Fournier y M. Huttunen y por la Sra. T. Sevón, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 12 de mayo de 2022;

dicta la siguiente

Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 13, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 (DO 2015, L 341, p. 21) (en lo sucesivo, «Reglamento n.º 207/2009»), del artículo 15, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1), del artículo 7, apartado 2, de 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 2008, L 299, p. 25), y del artículo 15, apartado 2, de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2015, L 336, p. 1).

2 Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Soda-Club (CO2) SA y SodaStream International BV (en lo sucesivo, conjuntamente, «SodaStream»), por una parte, y MySoda Oy, por otra, en relación con una supuesta violación de las marcas de la Unión Europea y de las marcas nacionales SODASTREAM y SODA-CLUB de las que son titulares las primeras.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

Reglamento n.º 207/2009

3 El artículo 13 del Reglamento n.º 207/2009, titulado «Agotamiento del derecho conferido por la marca de la Unión», disponía:

«1. Una marca de la Unión no permitirá a su titular prohibir su uso para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo [EEE] bajo esa 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.»

Reglamento 2017/1001

4 El Reglamento 2017/1001, que derogó y sustituyó al Reglamento n.º 207/2009 con efectos a partir del 1 de octubre de 2017, contiene un artículo 9, titulado «Derechos conferidos por la marca de la Unión», que tiene el siguiente tenor:

«1. El registro de una marca de la Unión conferirá a su titular derechos exclusivos.

2. Sin perjuicio de los derechos de los titulares adquiridos antes de la fecha de presentación de la solicitud o la fecha de prioridad de la marca de la Unión, el titular de esta estará facultado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo en relación con productos o servicios cuando:

a) el signo sea idéntico a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada;

b) el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales la marca de la Unión esté registrada, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;

c) el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión, independientemente de si se utiliza en relación con productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada, si esta goza de renombre en la Unión y si con el uso sin justa causa del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca de la Unión o es perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

3. Cuando se cumplan las condiciones enunciadas en el apartado 2, podrá prohibirse, en particular:

[…]

b) ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines, u ofrecer o prestar servicios, con el signo;

[…]».

5 El artículo 15 del Reglamento 2017/1001, titulado «Agotamiento del derecho conferido por la marca de la Unión», dispone:

«1. Una marca de la Unión no permitirá a su titular prohibir su uso para productos comercializados en el [EEE] bajo esa 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.»

Directiva 2008/95

6 El artículo 7 de la Directiva 2008/95, con el epígrafe «Agotamiento del derecho conferido por la marca», establecía lo siguiente:

«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 La Directiva 2008/95 fue derogada, con efectos a partir del 15 de enero de 2019 por la Directiva 2015/2436.

Directiva 2015/2436

8 El artículo 10 de la Directiva 2015/2436, titulado «Derechos conferidos por la marca», dispone, en sus apartados 1 y 3:

«1. El registro de una marca conferirá a su titular un derecho exclusivo sobre esta.

[…]

3. Podrá prohibirse en particular, en virtud del apartado 2:

[…]

b) ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo;

[…]».

9 El artículo 15 de dicha Directiva, que lleva como epígrafe «Agotamiento del derecho conferido por la marca», tiene el 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 Unión 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.»

Derecho finlandés

10 En Derecho finlandés, el agotamiento de los derechos conferidos por una marca es objeto del artículo 9 de la tavaramerkkilaki (544/2019) [Ley de Marcas (544/2019)], de 26 de abril de 2019, que entró en vigor el 1 de mayo de 2019. Esta disposición establece, en su apartado 1, que el titular de una marca no podrá prohibir su uso para productos comercializados en el EEE con dicha marca por el titular o con su consentimiento. No obstante lo dispuesto en dicho apartado 1, el apartado 2 del referido artículo precisa que el titular de la marca podrá oponerse al uso de esta en productos cuando dicho titular tenga motivos legítimos para oponerse a una oferta o a una comercialización ulterior de los productos. En particular, el titular de la marca podrá oponerse al uso de esta cuando, tras su primera comercialización, el estado de los productos se haya modificado o haya menguado la calidad de estos.

11 El artículo 10a de la tavaramerkkilaki (1715/1995) [Ley de Marcas (1715/1995)], vigente hasta el 31 de agosto de 2016, y posteriormente el artículo 8 de la tavaramerkkilaki (616/2016) [Ley de Marcas (616/2016)], que estuvo en vigor hasta el 30 de abril de 2019, se correspondían, en esencia, con el artículo 9 de la Ley de Marcas (544/2019), aplicable a partir del 1 de mayo de 2019.

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

12 SodaStream, una empresa multinacional, fabrica y vende aparatos de carbonatación que permiten a los consumidores preparar, a partir del agua del grifo, agua con gas y bebidas gaseosas aromatizadas. En Finlandia, SodaStream comercializa estos aparatos con una botella recargable de dióxido de carbono que vende también por separado. Las sociedades que integran SodaStream son titulares de las marcas de la Unión Europea y de las marcas nacionales SODASTREAM y SODA-CLUB. Estas marcas figuran en el etiquetado y se graban en el cuerpo de aluminio de dichas botellas.

13 MySoda, sociedad domiciliada en Finlandia, comercializa en ese Estado miembro aparatos de carbonatación de bebidas con la marca MySoda en envases que no incluyen normalmente botellas de dióxido de carbono. Desde junio de 2016, MySoda ofrece a la venta botellas de dióxido de carbono llenadas en Finlandia, compatibles tanto con sus propios aparatos de carbonatación como con los de SodaStream. Algunas de estas botellas fueron comercializadas inicialmente por SodaStream.

14 Tras recibir, a través de distribuidores, las botellas de SodaStream que los consumidores devuelven vacías, MySoda las recarga de dióxido de carbono. Esta sustituye las etiquetas originales por las suyas propias, dejando visibles las marcas de SodaStream grabadas en el cuerpo de las botellas.

15 De este modo, MySoda utiliza dos etiquetas diferentes. En la primera, de color rosa, aparecen, en grandes caracteres, el logotipo de MySoda, y la expresión «Dióxido de carbono finlandés para aparatos de carbonatación», y, en pequeños caracteres, el nombre de MySoda como sociedad que rellenó la botella y una remisión a su sitio web para más información. En la segunda etiqueta, de color blanco, figuran la expresión «dióxido de carbono» en mayúsculas, en cinco lenguas diferentes y, entre la información sobre el producto, redactada en caracteres pequeños, el nombre de MySoda en cuanto sociedad que rellenó la botella, así como una declaración de que

esta última no tiene relación alguna con el proveedor original de la botella o su sociedad o la marca registrada que figuran en la botella. Esta etiqueta incluye, además, una remisión al sitio web de MySoda para más información.

16 SodaStream interpuso ante el markkinaoikeus (Tribunal de lo Mercantil, Finlandia) una demanda en la que solicitaba que se declarase que MySoda había violado en Finlandia las marcas SODASTREAM y SODACLUB, al comercializar y vender botellas de dióxido de carbono recargadas, designadas con dichas marcas sin autorización de sus titulares.

17 SodaStream alega que la práctica de MySoda interfiere considerablemente con los derechos conferidos por dichas marcas y presenta un riesgo significativo de confusión por parte del público pertinente en cuanto al origen de las botellas de dióxido de carbono, creando la falsa impresión de que existe una relación comercial o económica entre SodaStream y MySoda.

18 SodaStream subrayó, además, que las botellas de dióxido de carbono vendidas en el mercado finlandés no son todas de la misma calidad o no presentan todas las mismas características. Los revendedores que rellenan las botellas de la marca SodaStream sin autorización no disponen necesariamente de los conocimientos y la experiencia necesarios para garantizar que dichas botellas sean utilizadas y manipuladas de manera segura y correcta. SodaStream no puede ser considerada responsable de los daños causados por las botellas de dióxido de carbono rellenadas por dichos revendedores.

19 MySoda replicó que un cambio de etiqueta no menoscaba la función de la marca consistente en indicar el origen de la botella, ya que el público pertinente comprende que el etiquetado indica únicamente el origen del dióxido de carbono y la identidad del revendedor que ha recargado la botella, cuyo origen está grabado en el cuerpo de esta.

20 Mediante sentencia interlocutoria de 5 de septiembre de 2019, el markkinaoikeus (Tribunal de lo Mercantil) estimó parcialmente las pretensiones de SodaStream. En este sentido, se basó en la sentencia de 14 de julio de 2011, Viking Gas (C-46/10, EU:C:2011:485).

21 Este tribunal de primera instancia consideró que no se había demostrado que la práctica de MySoda modificase o degradase la botella de dióxido de carbono o su contenido, o que menoscabase la reputación de SodaStream debido a los riesgos para la seguridad de sus productos, ni que dicha práctica hubiese causado un perjuicio que diese a SodaStream un motivo legítimo para oponerse a esta práctica. En cuanto a las etiquetas blancas, dicho órgano jurisdiccional consideró que no habían creado una impresión errónea en cuanto al vínculo económico entre MySoda y SodaStream. En cambio, declaró que la utilización de las etiquetas rosa podía crear en un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento la impresión de que existía tal vínculo. Por lo tanto, el mismo órgano jurisdiccional consideró que la utilización de esas etiquetas rosa justificaba que SodaStream se opusiera a la práctica de MySoda.

22 Se autorizó a SodaStream y a MySoda a interponer recursos de casación contra dicha sentencia ante el órgano jurisdiccional remitente, el Korkein oikeus (Tribunal Supremo, Finlandia).

23 El órgano jurisdiccional remitente expone, antes de nada, que el Derecho de la Unión no establece normas detalladas sobre los requisitos que permiten declarar la existencia de motivos legítimos que justifiquen que, una vez comercializado el producto por primera vez, el titular de la marca se oponga a su comercialización ulterior. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia no da respuestas claras a las cuestiones que se plantean en el litigio principal.

24 En primer lugar, señala que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia no se desprende claramente si los requisitos enunciados en la sentencia de 11 de julio de 1996, Bristol-Myers Squibb y otros (C-427/93, C-429/93 y C-436/93, EU:C:1996:282), se aplican al reenvasado de productos comercializados en un mismo Estado miembro. En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si la sustitución de la etiqueta del titular de la marca por una nueva etiqueta debe considerarse un reenvasado en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Se pregunta sobre la importancia que debe atribuirse al hecho de que, en el litigio principal, el producto de que se trata esté compuesto, por un lado, por la botella procedente del titular de la marca y, por otro, por el dióxido de carbono procedente del revendedor. A su juicio, no está claro si resulta determinante a este respecto que el público pertinente comprenda que la etiqueta indica únicamente el origen del dióxido de carbono, ya que el origen de la botella se identifica mediante la marca grabada en su cuerpo.

25 El órgano jurisdiccional remitente considera, a continuación, que los hechos del litigio principal difieren de las circunstancias que originaron el asunto que dio lugar a la sentencia de 14 de julio de 2011, Viking Gas (C-46/10, EU:C:2011:485). En efecto, en este último asunto, las marcas colocadas en botellas de gas no habían sido eliminadas ni tapadas, lo que lleva a excluir que el estado de las botellas se hubiese modificado ocultando su origen. En el presente asunto, el revendedor sustituyó la etiqueta original por la suya propia, que cubre la mayor parte de la superficie de la botella, aunque dejando visible la marca de origen grabada en la parte superior de ella.

26 El órgano jurisdiccional remitente señala, por último, que aunque la sustitución de la etiqueta de origen deba examinarse a la luz de los requisitos enunciados en la sentencia de 11 de julio de 1996, Bristol-Myers Squibb y otros (C-427/93, C-429/93 y C-436/93, EU:C:1996:282), la jurisprudencia del Tribunal de Justicia no indica claramente si, al apreciar el requisito relativo a la necesidad de tal sustitución, procede tener en cuenta el destino de los productos de que se trata y, en su caso, de qué modo. El hecho de que las botellas de dióxido de carbono estén destinadas a ser reutilizadas y recargadas en numerosas ocasiones puede alterar el estado de las etiquetas originales. Dicho órgano jurisdiccional desea saber si el deterioro o el desprendimiento de la etiqueta de origen colocada por el titular de la marca, o el hecho de que un revendedor haya sustituido esa etiqueta de origen por la suya propia, pueden considerarse circunstancias que justifican que el cambio o la sustitución de la etiqueta por la del revendedor se consideren necesarios para la comercialización de la botella recargada por este último.

27 En estas circunstancias, el Korkein oikeus (Tribunal Supremo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) ¿Se aplican los requisitos denominados “Bristol-Myers Squibb” establecidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con el reenvasado y el reetiquetado en los casos de importación paralela y, en particular, el denominado requisito de “necesidad”, también cuando se trata del reenvasado o del reetiquetado de productos comercializados en un Estado miembro por el titular de la marca, o con su consentimiento, para su reventa en el mismo Estado miembro?

2) Si en el momento de la comercialización de una botella que contiene dióxido de carbono, el titular de la marca ha colocado en ella su marca, que figura tanto en la etiqueta de la botella como grabada en el cuello de esta, ¿se aplican los requisitos "Bristol-Myers Squibb" antes mencionados, y, en particular, el denominado requisito de "necesidad", si un tercero recarga la botella con dióxido de carbono para su reventa, retira de ella la etiqueta original y la sustituye por una etiqueta con su propio signo, mientras que, al mismo tiempo la marca de la empresa comercializadora de la botella sigue siendo visible en el grabado que figura en el cuello de esta?

3) ¿Puede considerarse, en la situación descrita anteriormente, que la retirada y sustitución de la etiqueta con la marca compromete, en principio, la función de esta como prueba de la procedencia de la botella o, por lo que respecta a la aplicabilidad de las condiciones de reenvasado y de reetiquetado, es relevante el hecho de que:

– haya de suponerse que el público destinatario considerará que la etiqueta se refiere exclusivamente a la procedencia del dióxido de carbono (y, por tanto, a la empresa recargadora), o que

– haya de suponerse que el público destinatario considerará que la etiqueta se refiere, al menos en parte, también a la procedencia de la botella?

4) En la medida en que la retirada y la sustitución de la etiqueta de las botellas de CO2 se aprecie a la luz del requisito de necesidad, ¿puede el deterioro accidental o el desprendimiento de las etiquetas colocadas en las botellas comercializadas por el titular de la marca, o su retirada y sustitución por una empresa recargadora anterior, constituir una circunstancia en virtud de la cual la sustitución regular de las etiquetas por una etiqueta de la empresa recargadora puede considerarse necesaria para la comercialización de las botellas recargadas?»

Cuestiones prejudiciales

28 Con carácter preliminar, ha de señalarse que las cuestiones prejudiciales planteadas por el órgano jurisdiccional remitente se refieren, por lo que respecta a las marcas de la Unión, a la interpretación del artículo 13, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 y del artículo 15, apartado 2, del Reglamento 2017/1001, y, en lo que atañe a las marcas nacionales, a la interpretación del artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2008/95 y del artículo 15, apartado 2, de la Directiva 2015/2436.

29 A este respecto, procede observar que los hechos del litigio principal comenzaron en el mes de junio de 2016 y están comprendidos, en parte, en el ámbito de aplicación de las disposiciones del Reglamento n.º 207/2009 y de la Directiva 2008/95, y en parte, en el de las disposiciones del Reglamento 2017/1001 y de la Directiva 2015/2436. No obstante, al estar redactadas las disposiciones de estos Reglamentos y Directivas en términos fundamentalmente idénticos y al ser iguales, por este motivo, las respuestas que deben darse a las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente, con independencia del Reglamento y de la Directiva que sea aplicable, procede responder a dichas cuestiones haciendo únicamente referencia a lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento 2017/1001 y en el artículo 15 de la Directiva 2015/2436 (véase, por analogía, la sentencia de 9 de noviembre de 2017, Maio Marques da Rosa, C-306/16, EU:C:2017:844, apartado 32 y jurisprudencia citada).

30 Además, de la resolución de remisión se desprende que estas cuestiones se plantean en el marco de un litigio surgido con ocasión de la comercialización ulterior en Finlandia de las botellas de dióxido de carbono fabricadas y comercializadas inicialmente por SodaStream, destinadas a ser reutilizadas y recargadas en numerosas ocasiones. MySoda, tras haber recibido, a través de distribuidores, las botellas de dióxido de carbono de SodaStream que los consumidores han devuelto vacías, recarga esas botellas, retira la etiqueta en la que figura la marca de origen y la sustituye por sus propias etiquetas, en las que aparece el logotipo de MySoda, dejando visible la marca de origen grabada en el cuerpo de dichas botellas.

31 A la luz de estas precisiones, ha de considerarse que el órgano jurisdiccional remitente, mediante sus cuatro cuestiones, que procede examinar conjuntamente, pregunta, en esencia, si, y, en su caso, en qué condiciones, el titular de una marca que ha comercializado en un Estado miembro productos que llevan esa marca y que están destinados a ser reutilizados y recargados en numerosas ocasiones tiene derecho a oponerse, en virtud del artículo 15, apartado 2, del Reglamento 2017/1001, así como del artículo 15, apartado 2, de la Directiva 2015/2436, a la comercialización ulterior de dichos productos, en ese Estado miembro, por un revendedor que los ha recargado y que ha sustituido la etiqueta en la que figura la marca de origen por otra etiqueta, aunque dejando visible la marca de origen en los referidos productos.

32 A este respecto, procede recordar, en primer lugar, que el artículo 9 de dicho Reglamento y el artículo 10 de la referida Directiva confieren respectivamente al titular de una marca de la Unión y al titular de una marca nacional un derecho exclusivo que le permite prohibir a cualquier tercero, en particular, ofrecer los productos designados con su marca, comercializarlos o poseerlos a tal fin. El artículo 15, apartado 1, del citado Reglamento, al igual que el artículo 15, apartado 1, de esa Directiva, establecen una excepción a dicha norma, al disponer que el derecho del titular se agota cuando los productos se hayan comercializado con esa marca en el EEE por el titular o con su consentimiento (véase, por analogía, la sentencia de 14 de julio de 2011, Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, apartado 26 y jurisprudencia citada).

33 En particular, por lo que respecta a los artículos 10 y 15 de la Directiva 2015/2436, procede añadir que llevan a cabo una armonización completa de las normas relativas a los derechos conferidos por la marca y definen así el contenido material de los derechos de que gozan los titulares de marcas en la Unión (véanse, en este sentido, la sentencia de 22 de septiembre de 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, apartado 32 y jurisprudencia citada, y, por analogía, la sentencia de 29 de julio de 2019, Pelham y otros, C-476/17, EU:C:2019:624, apartado 85 y jurisprudencia citada).

34 No obstante, con arreglo al artículo 15, apartado 2, del Reglamento n.º 2017/1001 y al artículo 15, apartado 2, de la Directiva 2015/2436, el titular de la marca puede justificar un motivo legítimo para oponerse a una comercialización ulterior de los productos que llevan su marca, en particular cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado después de su primera comercialización. Esta facultad de oposición, que constituye una excepción al principio fundamental de la libre circulación de mercancías, tiene el único objetivo de proteger los derechos comprendidos en el objeto específico del derecho de marca, entendido a la luz de la función esencial de esta (véase, en este sentido, la sentencia de 23 de abril de 2002, Boehringer Ingelheim y otros, C-143/00, EU:C:2002:246, apartado 28).

35 Por consiguiente, tal como ha reconocido el Tribunal de Justicia en repetidas ocasiones, el objeto específico del derecho de marca consiste sobre todo en conferir al titular el derecho a utilizar la marca para la primera comercialización de un producto y en protegerlo, de este modo, contra los

competidores que pretendan abusar de la posición y de la reputación de la marca vendiendo productos designados indebidamente con ella. Para determinar el alcance preciso de este derecho exclusivo que se reconoce al titular de la marca, es preciso tener en cuenta la función esencial de esta, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto de los que tienen otra procedencia (sentencia de 20 de diciembre de 2017, Schweppes C-291/16, EU:C:2017:990, apartado 37 y jurisprudencia citada).

36 Por consiguiente, la cuestión de si el titular de la marca puede oponerse a la comercialización ulterior de los productos que llevan su marca y, en particular, a las medidas adoptadas por el revendedor en relación con la retirada de las etiquetas de origen y la colocación de nuevas etiquetas en dichos productos dejando visible una marca de origen, debe examinarse a la luz de los intereses legítimos del titular de la marca, en particular, el relativo a la protección de la función esencial de esta, que es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto que con ella se designa.

37 Como señaló el Abogado General en el punto 22 de sus conclusiones, en la medida en que constituye necesariamente una limitación del principio fundamental de libre circulación de mercancías, el derecho del titular de la marca a oponerse a la comercialización ulterior de productos designados con su marca no es ilimitado.

38 En el caso de autos, consta que las botellas de dióxido de carbono en cuestión fueron comercializadas por primera vez en el EEE por los titulares de las marcas de la Unión y de las marcas nacionales colocadas en ellas.

39 A este respecto, procede recordar que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la venta de una botella de gas recargable por el titular de las marcas que figuran en ella agota los derechos que dicho titular obtiene del registro de esas marcas y transfiere al adquirente el derecho de disponer libremente de esa botella, incluido el de cambiarla o rellenarla en una empresa de su elección. Ese derecho del adquirente tiene por corolario el derecho de los competidores del titular de las marcas colocadas en la referida botella de proceder al rellenado y al cambio de las botellas vacías (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de julio de 2011, Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, apartado 35).

40 Dicho esto, la actividad del revendedor consistente en recargar las botellas de que se trata, que fueron devueltas vacías por los consumidores, y en colocar en ellas sus propias etiquetas después de haber retirado las etiquetas con las marcas de origen, aunque dejando visible la marca de origen en las botellas, puede estar comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 15, apartado 2, del Reglamento 2017/1001 y del artículo 15, apartado 2, de la Directiva 2015/2436.

41 No obstante, como se ha recordado en el apartado 34 de la presente sentencia, en virtud del artículo 15, apartado 2, del Reglamento 2017/1001 y del artículo 15, apartado 2, de la Directiva 2015/2436, el titular de una marca tiene derecho, a pesar de una primera comercialización de los productos designados con su marca, a oponerse a su comercialización ulterior cuando existan motivos legítimos que justifiquen tal oposición. El supuesto relativo a la modificación o a la alteración del estado de los productos, expresamente previsto en esas disposiciones, solo se menciona a modo de ejemplo, no previendo dichas disposiciones una lista exhaustiva de los motivos legítimos que permiten excluir la aplicación del principio de agotamiento (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de julio de 2011, Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, apartado 36 y jurisprudencia citada).

42 En el contexto de las importaciones paralelas de los productos farmacéuticos reenvasados, el Tribunal de Justica elaboró una lista de requisitos que tienen por objeto crear un marco para la existencia de tales motivos en ese contexto concreto (véase, en particular, la sentencia de 11 de julio de 1996, Bristol-Myers Squibb y otros, C-427/93, C-429/93 y C-436/93, EU:C:1996:282).

43 En un contexto más cercano al del litigio principal, el Tribunal de Justicia ya declaró que tal motivo legítimo existe también cuando el uso por un tercero de un signo idéntico o similar a una marca menoscaba seriamente la reputación de esta, o cuando ese uso se realiza de modo que dé la impresión de que existe un vínculo económico entre el titular de la marca y ese tercero y, en particular, de que este pertenece a la red de distribución del titular de la marca o de que existe una relación especial entre ambas personas (véanse, en este sentido, las sentencias de 8 de julio de 2010, Portakabin, C-558/08, EU:C:2010:416, apartados 79 y 80, y de 14 de julio de 2011, Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, apartado 37).

44 De ello se deduce que una impresión errónea que puede surgir en los consumidores en cuanto a la existencia de un vínculo económico entre el titular de la marca y un revendedor es uno de los motivos legítimos por los que el titular de la marca puede oponerse a la comercialización ulterior por un revendedor de los productos que llevan su marca, en particular, cuando este retira la etiqueta en la que figura la marca de origen y coloca la suya propia en dicho producto, aunque dejando visible una marca de origen grabada en el producto. El hecho de que las medidas adoptadas por el revendedor para la comercialización ulterior de los productos de que se trata estén localizadas en el interior del Estado miembro en el que dichos productos fueron comercializados por primera vez no tiene una importancia decisiva a efectos de determinar si la oposición del titular de la marca está justificada por tal motivo legítimo.

45 Para apreciar si existe tal impresión errónea, deben tenerse en cuenta todas las circunstancias relativas a la actividad del revendedor, como la manera en que se presentan las botellas a los consumidores tras el nuevo etiquetado y las condiciones en las que estas se venden, en particular las prácticas de recarga de esas botellas existentes en el sector de que se trata (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de julio de 2011, Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, apartados 39 y 40).

46 Si bien corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar la eventual existencia de una impresión errónea en cuanto al vínculo económico entre las titulares de las marcas y el revendedor que ha recargado las botellas de que se trata en el litigio principal, el Tribunal de Justicia puede, no obstante, facilitar a dicho órgano jurisdiccional cuantos elementos de interpretación propios del Derecho de la Unión puedan serle de utilidad (véase, por analogía, la sentencia de 7 de abril de 2022, Berlin Chemie A. Menarini, C-333/20, EU:C:2022:291, apartado 46 y jurisprudencia citada).

47 Así pues, procede señalar, en primer lugar, que el alcance de la información que figura en las nuevas etiquetas reviste una importancia significativa. En efecto, como señaló el Abogado General en el punto 51 de sus conclusiones, la impresión de conjunto que produce el nuevo etiquetado debe apreciarse para determinar si la información relativa al titular de la marca que ha fabricado la botella y la referente al revendedor que lleva a cabo la recarga resultan claras e inequívocas para un consumidor normalmente informado y razonablemente atento. Toda esa información, presentada mediante el nuevo etiquetado, no debe hacer pensar, en particular, que existe un vínculo económico entre el revendedor que ha recargado la botella y el titular de la marca de origen.

48 En segundo lugar, para apreciar la impresión dada por el nuevo etiquetado, ha de atenderse también a las prácticas del sector de que se trata y a la cuestión de si los consumidores están acostumbrados a que las botellas sean recargadas por operadores distintos del titular de la marca de origen.

49 A este respecto, el hecho de que el producto en cuestión esté compuesto por una botella destinada a ser reutilizada y recargada en numerosas ocasiones, así como por su contenido, puede ser pertinente para determinar si puede existir tal impresión errónea en los consumidores. Ciertamente, debe tenerse en cuenta el hecho de que, debido a la relación funcional entre una botella y su contenido, cabe la posibilidad de que el público en general considere que ambos tienen normalmente el mismo origen comercial. No obstante, aunque sea imposible emplear gases comprimidos o licuados independientemente de los recipientes de metal que los contienen y ese tipo de botella pueda considerarse, como tal, un envase (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de noviembre de 2014, Utopia, C-40/14, EU:C:2014:2389, apartado 40), dichas botellas —en la medida en que están destinadas a ser reutilizadas y recargadas en numerosas ocasiones, conforme a la idea de reciclaje— no se percibirán necesariamente en el sentido de que tienen el mismo origen comercial que el gas que contienen.

50 Por lo que respecta, en particular, a las condiciones de recarga de botellas vacías, debe presumirse, como indicó el Abogado General en el punto 56 de sus conclusiones, que un consumidor que se dirija directamente a un operador distinto del titular de la marca original para recargar una botella vacía o cambiarla por una botella recargada estará más fácilmente en condiciones de conocer la inexistencia de vínculo económico entre dicho operador y el titular de la marca.

51 En el caso de autos, como se desprende de la resolución de remisión y de las observaciones escritas de las partes del litigio principal, ni los titulares de las marcas de origen, ni el revendedor ofrecen sus botellas de dióxido de carbono directamente a los consumidores, ya que esas botellas solo están disponibles para la venta en los establecimientos de los distribuidores.

52 Pues bien, la falta de contacto directo con el revendedor puede generar un riesgo de confusión por parte de los consumidores en cuanto a la relación entre ese revendedor y los titulares de las marcas de origen. Por lo tanto, tal situación puede poner en peligro la realización de la función esencial de la marca, recordada en el apartado 35 de la presente sentencia, y justificar así la aplicación del artículo 15, apartado 2, de la Directiva 2015/2436 y del artículo 15, apartado 2, del Reglamento 2017/1001.

53 En tercer lugar, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que el hecho de que la marca de origen de la botella siga siendo visible a pesar del etiquetado adicional efectuado por el revendedor constituye un elemento pertinente en la medida en que parece excluir el hecho de que el etiquetado haya modificado el estado de las botellas ocultando su origen (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de julio de 2011, Viking Gas, C-46/10, EU:C:2011:485, apartado 41).

54 Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones planteadas que el artículo 15, apartado 2, del Reglamento 2017/1001 y el artículo 15, apartado 2, de la Directiva 2015/2436 deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca que ha comercializado en un Estado miembro productos que llevan esa marca y que están destinados a ser reutilizados y recargados en numerosas ocasiones no tiene derecho a oponerse, en virtud de dichas disposiciones, a la comercialización ulterior de esos productos en ese Estado miembro por un revendedor que los ha recargado y que ha sustituido la etiqueta en la que figura la marca de origen por otro etiquetado, aunque dejando visible la marca de origen en los referidos productos,

a menos que ese nuevo etiquetado cree una impresión errónea en los consumidores de que existe un vínculo económico entre el revendedor y el titular de la marca. Este riesgo de confusión debe apreciarse globalmente a la luz tanto de las indicaciones que figuran en el producto y en su nuevo etiquetado como de las prácticas de distribución del sector de que se trate y del grado de conocimiento que tengan de dichas prácticas los consumidores.

Costas

55 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este 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 15, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, y el artículo 15, apartado 2, de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas,

deben interpretarse en el sentido de que

el titular de una marca que ha comercializado en un Estado miembro productos que llevan esa marca y que están destinados a ser reutilizados y recargados en numerosas ocasiones no tiene derecho a oponerse, en virtud de dichas disposiciones, a la comercialización ulterior de esos productos en ese Estado miembro por un revendedor que los ha recargado y que ha sustituido la etiqueta en la que figura la marca de origen por otro etiquetado, aunque dejando visible la marca de origen en los referidos productos, a menos que ese nuevo etiquetado cree una impresión errónea en los consumidores de que existe un vínculo económico entre el revendedor y el titular de la marca. Este riesgo de confusión debe apreciarse globalmente a la luz tanto de las indicaciones que figuran en el producto y en su nuevo etiquetado como de las prácticas de distribución del sector de que se trate y del grado de conocimiento que tengan de dichas prácticas los consumidores.

Firmas