SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)

de 15 de octubre de 2009 *

En el asunto C-324/08,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos), mediante resolución de 11 de julio de 2008, recibida en el Tribunal de Justicia el 16 de julio de 2008, en el procedimiento entre

Makro Zelfbedieningsgroothandel CV,

Metro Cash & Carry BV,

Remo Zaandam BV

y

Diesel SpA,

* Lengua de procedimiento: neerlandés.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

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

Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer;
Secretario: Sr. M.-A. Gaudissart, jefe de unidad;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 25 de junio de 2009;

consideradas las observaciones presentadas:

— en nombre de Makro Zelfbedieningsgroothandel CV, Metro Cash & Carry BV y Remo Zaandam BV, por el Sr. T. van Engelen y la Sra. V. Tsoutsanis, advocaten;

— en nombre de Diesel SpA, por los Sres. S. Klos, A.A. Quaedvlieg y B.R.J. van Ramshorst, advocaten;

— en nombre del Gobierno italiano, por la Sra. I. Bruni, en calidad de agente, asistida por el Sr. S. Fiorentino, avvocato dello Stato;

— en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. H. Krämer y A. Nijenhuis, en calidad de agentes;

vista la decisión adoptada, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;

dicta la siguiente

Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), en su versión modificada por el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992 (DO 1994, L 1, p. 3) (en lo sucesivo, «Directiva 89/104»).

2 Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre, por una parte, Makro Zelfbedieningsgroothandel CV (en lo sucesivo, «Makro»), Metro Cash & Carry BV, así como Remo Zaandam BV y, por otra, Diesel SpA (en lo sucesivo, «Diesel») en relación con la comercialización por Makro de zapatos designados con una marca de la que Diesel es titular, y ello sin su consentimiento explícito.

Marco jurídico

Normativa comunitaria

3 El artículo 5, apartados 1 a 3, de la Directiva 89/104 establecía:

«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.

2. Cualquier Estado miembro podrá así mismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.

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.»

4 El artículo 7 de la Directiva, en su versión inicial, disponía:

«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.»

5 De conformidad con el artículo 65, apartado 2, del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en relación con su anexo XVII, apartado 4, este artículo 7, apartado 1, se modificó a efectos de dicho acuerdo y la expresión «en la Comunidad» se sustituyó por los términos «en una Parte Contratante».

Normativa internacional

6 El artículo 2.23, apartado 3, de la Convención del Benelux sobre propiedad intelectual (Marcas y Dibujos y Modelos), firmado en La Haya el 25 de febrero de 2005, que sustituyó al antiguo artículo 13, parte A, apartado 9, de la Ley uniforme del Benelux sobre las marcas, tiene la siguiente redacción:

«El derecho exclusivo no comprenderá el derecho a oponerse al uso de la marca para productos comercializados en la Comunidad Europea o el Espacio Económico Europeo [en lo sucesivo, «EEE»] con dicha marca por el titular o con su consentimiento, a menos que 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.»

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

7 Diesel es titular de la marca denominativa Diesel, en virtud de un registro válido de ésta para el Benelux.

8 Distributions Italian Fashion S.A., con domicilio social en Barcelona (en lo sucesivo, «Difsa»), era distribuidora de los productos designados con la marca Diesel en España, Portugal y Andorra.

9 El 29 de septiembre de 1994, Difsa celebró un contrato de distribución exclusiva con la sociedad española Flexi Casual, S.L. (en lo sucesivo, «Flexi Casual»), con arreglo al cual se atribuyó a ésta el derecho de venta exclusiva en España, Portugal y Andorra de una serie de productos, incluidos zapatos, provistos de la marca denominativa Diesel. De conformidad con el artículo 1.4 de este contrato, Flexi Casual estaba autorizada, mediante «sondeos comerciales», a ofrecer y a vender calzado que lleve la marca Diesel a sus clientes en las zonas geográficas de que se trata, con el fin de «determinar de modo fiable las necesidades del mercado».

10 El 11 de noviembre de 1994, Difsa otorgó así a Flexi Casual una autorización en virtud de la cual se le permite producir y distribuir como muestra y para sondear el mercado zapatos de su propio diseño, a fin de poder ofrecer a Diesel dichos artículos para su comercialización o para una «cesión de la licencia de fabricación».

11 El 21 de octubre de 1997, un gerente de Flexi Casual concedió por escrito a la sociedad Cosmos World, S.L. (en lo sucesivo, «Cosmos»), una autorización para la fabricación y venta de zapatos, bolsos y cinturones de la marca Diesel. Así, mediante este acuerdo, pero sin la aprobación expresa de Difsa o de Diesel, Cosmos fabricó y lanzó al mercado zapatos designados con la citada marca.

12 Durante el verano del año 1999, Makro puso a la venta zapatos designados con la marca denominativa y figurativa Diesel adquiridos por dos empresas españolas, éstas a su vez los habían adquirido de Cosmos.

13 Por ello, el 26 de octubre de 1999, Diesel, alegando que no había dado nunca su consentimiento a la comercialización de los zapatos en cuestión por Cosmos, entabló una acción contra Makro y contra un socio comanditario de ésta, Deelnemingmij Nedema BV, ante el Rechtbank te Amsterdam con el fin de conseguir, en particular, el cese de la vulneración de sus derechos de autor y los derechos correspondientes a la marca de la que es titular, así como la reparación del perjuicio sufrido.

14 Mediante sentencia de 29 de diciembre de 2004, el Rechtbank te Amsterdam estimó, en lo esencial, dicha demanda. En apelación, el Gerechtshof te Amsterdam confirmó esta resolución mediante sentencia de 17 de agosto de 2006.

15 Los demandantes en el litigio principal interpusieron entonces recurso de casación contra la citada sentencia ante el Hoge Raad der Nederlanden, sosteniendo, en particular, que los derechos conferidos por la marca a Diesel estaban agotados dado que Cosmos había comercializado los zapatos de que se trata con el consentimiento de Diesel en el sentido de los artículos 2.23, apartado 3, de la Convención del Benelux sobre propiedad intelectual y 7, apartado 1, de la Directiva 89/104.

16 Las alegaciones formuladas por las partes ante el órgano jurisdiccional remitente se refieren en especial a los criterios aplicables para determinar si Diesel había dado o no su consentimiento tácito, en el sentido del artículo 7, apartado 1, de la citada Directiva, a la comercialización de los zapatos fabricados por Cosmos en el EEE. A este respecto, las partes no están de acuerdo en particular sobre la pertinencia de la interpretación de la citada disposición dada por la sentencia de 20 de noviembre de 2001, Zino Davidoff y Levi Strauss (C-414/99 a C-416/99, Rec. p. I-8691), en la medida en que, en el asunto que dio lugar a dicha sentencia, los productos designados con la marca de que se trataba habían sido comercializados por primera vez fuera del EEE y no directamente en éste como en el litigio principal.

17 En estas circunstancias, el Hoge Raad der Nederlanden decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) Cuando productos designados con una marca han sido primeramente introducidos en el mercado en el interior del EEE por [un operador] distinto del titular de la marca y sin su consentimiento expreso, ¿procede, para apreciar si ha habido consentimiento (tácito) del titular de la marca, en el sentido del artículo 7, apartado 1, de la [Directiva 89/104], referirse a los mismos criterios que los definidos para el caso de que tales productos hayan sido comercializados [anteriormente] por el titular de la marca o con su consentimiento fuera del EEE?

2) Si procede responder de manera negativa a la primera cuestión, ¿qué criterios –eventualmente deducidos (en particular) de la sentencia de 22 de junio de 1994, IHT Internationale Heiztechnik y Danzinger (C-9/93, Rec. p. I-2789)– deben aplicarse en el primer caso para poder apreciar si existe consentimiento (tácito) del titular de la marca, en el sentido de la Primera Directiva sobre las marcas?»

Sobre las cuestiones prejudiciales

Sobre la primera cuestión

18 Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el concepto de «consentimiento tácito» del titular de una marca, en el sentido del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104, puede interpretarse sobre la base de los criterios enunciados en la sentencia Zino Davidoff y Levis Strauss, antes citada, cuando la primera comercialización de productos designados con dicha marca se ha realizado directamente en el EEE y no anteriormente fuera de dicha zona.

19 A este respecto, procede recordar, de entrada, que en el apartado 46 de la sentencia Zino Davidoff y Levi Strauss, antes citada, el Tribunal de Justicia precisó que el consentimiento de la comercialización en el EEE de productos anteriormente comercializados fuera de esta zona puede resultar no sólo de una formulación expresa de éste, sino también «resultar implícitamente de elementos y circunstancias anteriores, concomitantes o posteriores a la comercialización fuera del EEE que, apreciados por el juez nacional, también revelen con certeza la renuncia del titular a su derecho». En los apartados 53 a 58 de la misma sentencia, el Tribunal de Justicia añadió que tal consentimiento tácito debe basarse en elementos que puedan acreditar positivamente la renuncia del citado titular de la marca a oponer su derecho exclusivo y que, en particular, no puede deducirse de un simple silencio de dicho titular.

20 Una vez precisado lo anterior, cabe recordar que, según una jurisprudencia bien consolidada, los artículos 5 a 7 de la Directiva 89/104 efectúan una armonización completa de las normas relativas a los derechos conferidos por la marca y que de este modo definen los derechos de los que gozan los titulares de marcas en la Comunidad (sentencias de 16 de julio de 1998, Silhouette International Schmied, C-355/96, Rec. p. I-4799, apartados 25 y 29, así como Zino Davidoff y Levi Strauss, antes citada, apartado 39).

21 En particular, el artículo 5 de la citada Directiva confiere al titular de la marca un derecho exclusivo que le permite, entre otras cosas, prohibir a cualquier tercero importar productos designados con la marca, ponerlos a la venta, comercializarlos o conservarlos a estos efectos. El artículo 7, apartado 1, de la misma Directiva establece una excepción a dicha norma, al disponer que el derecho del titular se agota cuando los productos se hayan comercializado en el EEE por el propio titular o con su consentimiento (sentencias Zino Davidoff y Levi Strauss, antes citada, apartado 40; de 8 de abril de 2003, Van Doren + Q, C-244/00, Rec. p. I-3051, apartado 33, y de 30 de noviembre de 2004, Peak Holding, C-16/03, Rec. p. I-11313, apartado 34).

22 Por tanto, se infiere que el consentimiento, que equivale a una renuncia del titular a su derecho exclusivo derivado del artículo 5 de la Directiva, constituye el elemento determinante del agotamiento de este derecho y, por consiguiente, debe manifestarse de una manera que refleje con certeza la voluntad del titular de renunciar a tal derecho (sentencia de 23 de abril de 2009, Copad, C-59/08, Rec. p. I-3421, apartado 42).

23 Esta voluntad resultará normalmente de una formulación expresa del citado consentimiento (sentencias, antes citadas, Zino Davidoff y Levi Strauss, apartado 46, así como Copad, apartado 42) No obstante, las exigencias derivadas de la protección de la libre circulación de mercancías, establecida, en particular, en los artículos 28 CE y 30 CE, han llevado al Tribunal de Justicia a considerar que pueden requerir que se adapte dicha norma.

24 Por tanto, por una parte, el Tribunal de Justicia ha declarado que el agotamiento del derecho exclusivo previsto en el artículo 5 de la Directiva 89/104 opera, en particular, cuando la comercialización de los productos la efectúa un operador económicamente vinculado al titular de la marca, tal es el caso, en particular, de un licenciatario (véanse, en este sentido, las sentencias antes citadas IHT Internationale Heiztechnik y Danzinger, apartado 34, así como Copad, apartado 43).

25 Por otra parte, como se recordó en el apartado 19 de la presente sentencia, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta también que, incluso en los supuestos en los que la primera comercialización de los productos de que se trata en el EEE se ha realizado por un sujeto que no está vinculado económicamente al titular de la marca y sin su consentimiento expreso, la voluntad de renunciar al derecho exclusivo previsto en el artículo 5 de la Directiva 89/104 puede resultar de un consentimiento tácito del citado titular, dado que tal consentimiento puede deducirse sobre la base de los criterios enunciados en el apartado 46 de la sentencia Zino Davidoff y Levi Strauss, antes citada.

26 Pues bien, es preciso indicar que si, en el apartado 46 de la citada sentencia Zino Davidoff y Levi Strauss, el Tribunal de Justicia se refirió efectivamente a una primera comercialización fuera del EEE, tal referencia debe entenderse a la luz del hecho de que, en el asunto que dio lugar a esta sentencia, los productos de que se trataba se habían comercializado anteriormente fuera del EEE, y después se importaron y comercializaron en éste.

27 Nada en el texto de la sentencia Zino Davidoff y Levi Strauss, antes citada, permite no obstante considerar que las precisiones formuladas por el Tribunal de Justicia en el citado apartado 46 de esta sentencia, en relación con los elementos y circunstancias a

partir de las cuales se puede deducir un consentimiento tácito del titular de la marca, se apliquen únicamente en el marco de un contexto fáctico de ese tipo y no puedan tener un alcance general.

28 Así, los apartados 53 a 55 de la misma sentencia, que precisan las exigencias aplicables en materia de prueba de la existencia de un consentimiento tácito, se formulan en términos generales, sin hacer distinción alguna de principio en función de que la comercialización inicial se realizara fuera del EEE o dentro de éste.

29 Asimismo, tal distinción iría contra el sistema establecido por la Directiva 89/104.

30 En efecto, como resulta del tenor mismo del artículo 7, apartado 1, de la citada Directiva, la norma del agotamiento comunitario, controvertida en el presente asunto, únicamente puede aplicarse a productos comercializados en el EEE con el consentimiento del titular de la marca de que se trate. En otros términos, a efectos de la extinción del derecho exclusivo del titular de la marca consagrado en el artículo 5 de la misma Directiva, lo único determinante es que la comercialización de los productos de que se trate haya tenido lugar en el interior de esta zona.

31 En cambio, como ha precisado, por otro lado, la jurisprudencia comunitaria, una eventual comercialización fuera de la citada zona no produce ningún efecto extintivo a ese respecto (véanse las sentencias de 1 de julio de 1999, Sebago y Maison Dubois, C-173/98, Rec. p. I-4103, apartado 21; Van Doren + Q, antes citada, apartado 26, y Peak Holding, antes citada, apartado 36).

32 Por tanto, para garantizar la protección de los derechos conferidos por la marca y para hacer posible la comercialización posterior de los productos designados con una marca sin que su titular pueda oponerse a ello, es esencial que éste pueda controlar la primera comercialización de estos productos en el EEE, con independencia de que éstos hayan sido objeto eventualmente de una primera comercialización fuera de esta zona (véanse, en este sentido, las sentencias antes citadas Sebago y Maison Dubois, apartados 20 y 21;

Zino Davidoff y Levi Strauss, apartado 33; Van Doren + Q, apartado 26, así como Peak Holding, apartados 36 y 37).

33 De las consideraciones que preceden se desprende que la circunstancia de naturaleza puramente fáctica según la cual los productos designados con la marca de que se trate fueron comercializados por primera vez en el EEE o fuera de éste no tiene, como tal, ninguna pertinencia a efectos de la aplicación de la norma del agotamiento consagrada en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104.

34 Por consiguiente, limitar únicamente a los casos en los que la primera comercialización de los productos de que se trate se haya producido fuera del EEE la posibilidad de deducir de determinadas circunstancias y de determinados elementos un consentimiento tácito del titular de la marca, en el sentido de la sentencia Zino Davidoff y Levis Strauss, antes citada, no es conforme ni con el tenor ni con los objetivos del citado artículo 7, apartado 1.

35 A la luz de lo anterior, procede responder a la cuestión planteada que el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que el consentimiento del titular de una marca a una comercialización de productos designados con dicha marca realizada directamente en el EEE por un tercero que no tenga ningún vinculo económico con dicho titular puede ser tácito, siempre que tal consentimiento resulte de elementos y circunstancias anteriores, concomitantes o posteriores a la comercialización en esta zona que, apreciados por el juez nacional, reflejen de manera cierta una renuncia del citado titular a su derecho exclusivo.

Sobre la segunda cuestión

36 El órgano jurisdiccional remitente únicamente plantea la segunda cuestión para el supuesto de que se diera una respuesta negativa a la primera. Como dicha cuestión ha recibido una respuesta afirmativa, no procede examinar la segunda cuestión.

Costas

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

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

El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, en su versión modificada por el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992, debe interpretarse en el sentido de que el consentimiento del titular de una marca a una comercialización de productos designados con dicha marca realizada directamente en el Espacio Económico Europeo por un tercero que no tenga ningún vinculo económico con dicho titular puede ser tácito, siempre que tal consentimiento resulte de elementos y circunstancias anteriores, concomitantes o posteriores a la comercialización en esta zona que, apreciados por el juez nacional, reflejen de manera cierta una renuncia del citado titular a su derecho exclusivo.

Firmas