

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL  
SR. F.G. JACOBS

presentadas el 25 de marzo de 1999 \*

1. En su reciente sentencia en el asunto *Silhouette*,<sup>1</sup> el Tribunal de Justicia estimó que el apartado 1 del artículo 7 de la Directiva sobre marcas<sup>2</sup> se opone a normas nacionales que prevén el agotamiento del derecho conferido por una marca respecto de productos comercializados fuera del Espacio Económico Europeo (en lo sucesivo, «EEE») con dicha marca por el titular o con su consentimiento. De este modo, los derechos conferidos por la marca sólo se agotan *prima facie*<sup>3</sup> cuando es el titular quien comercializa los productos en el EEE o cuando esta comercialización cuenta con su consentimiento. De la comercialización de productos fuera del EEE por el titular de la marca o con su consentimiento no se deriva, por lo tanto, el agotamiento de tales derechos. En consecuencia, el Derecho comunitario en materia de marcas reconoce un principio de «agotamiento en el marco del EEE» y no de «agotamiento internacional».

2. La principal cuestión planteada por la Cour d'appel de Bruxelles, en su petición de decisión prejudicial, consiste en dilucidar si puede decirse que el titular de una marca ha

prestado su consentimiento a la comercialización en el EEE de un lote de productos suyos importado de un país no perteneciente al EEE por el hecho de haber consentido la comercialización en el EEE de otros lotes de artículos idénticos o similares.

#### Hechos

3. La primera demandante, Sebago Inc., es una sociedad estadounidense titular de dos marcas del Benelux bajo la denominación «Docksides» y de tres marcas del Benelux con el nombre de «Sebago». Estas cinco marcas están registradas, entre otros productos, para zapatos.

4. La segunda demandante, Ancienne Maison Dubois et Fils SA, es la distribuidora exclusiva en el Benelux de calzado y otros artículos de zapatería de Sebago. En lo sucesivo, me referiré a las demandantes colectivamente como «Sebago».

5. Sebago alega que la demandada, GB-Unic, infringió su derecho de marca mediante la comercialización de productos en la Comunidad sin su consentimiento. GB-Unic ha explicado que compró

\* Lengua original: inglés.

1 — Sentencia de 16 de julio de 1998, *Silhouette International Schmied* (C-355/96, Rec. p. I-4799).

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).

3 — Sin perjuicio de los casos en los que no se aplica el principio de agotamiento por concurrir «motivos legítimos» conforme al apartado 2 del artículo 7.

2.561 pares de zapatos «made in El Salvador» a una sociedad belga especializada en importaciones paralelas (presumiéndose, por lo tanto, que ésta había importado los zapatos de que se trata de un país no perteneciente al EEE). En el número 10 de su folleto de 1996 titulado «La quinzaine Maxi-GB», en el que se anunciaban precios válidos desde el 29 de mayo hasta el 11 de junio de 1996, GB-Unic hizo publicidad de la venta en sus hipermercados Maxi-GB de zapatos «Docksides Sebago». Vendió la totalidad de sus existencias en el verano de 1996.

6. Sebago no discute que los zapatos vendidos por GB-Unic fueran productos auténticos. Sin embargo, afirma que GB-Unic no tenía derecho a vender dichos zapatos en la Comunidad, puesto que no contaba con el consentimiento de Sebago al respecto. Asimismo, invoca el apartado 8 del artículo 13 A de la Ley Uniforme Benelux en materia de marcas, en su versión modificada por el Protocolo de 2 de diciembre de 1992. El tenor de esta norma es similar al del apartado 1 del artículo 7 de la Directiva sobre marcas (en lo sucesivo, «Directiva»). Sobre este último artículo, que se transcribe en el punto 14 de estas conclusiones, versó la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto *Silhouette*.

7. La Cour d'appel observa que la interpretación de las partes del apartado 8 del artículo 13 A difiere en dos puntos esenciales: en primer lugar, en la cuestión de determinar si esta disposición establece el principio de agotamiento internacional (tesis de GB-Unic) o el principio de agotamiento exclusivamente comunitario (tesis de Sebago); y, en segundo lugar, en cuanto a los requisitos para que se considere

prestado el consentimiento del titular de la marca.

8. En lo que atañe a la segunda cuestión, GB-Unic aduce que para cumplir el requisito relativo al consentimiento del apartado 8 del artículo 13 A basta con que se hayan comercializado válidamente en el EEE con el consentimiento del titular de la marca productos similares con la misma marca. En apoyo de su tesis, cita dos resoluciones del Tribunal de commerce de Bruxelles.<sup>4</sup> Por su parte, Sebago sostiene que su consentimiento debe obtenerse para cada lote definido de mercancías, es decir, para cada lote importado en un determinado momento por un importador concreto. Por consiguiente, considera que sólo puede presumirse su consentimiento si GB-Unic acredita, cosa que no ha hecho, que compró los zapatos controvertidos a un vendedor integrado en la red de distribución establecida por Sebago en la Comunidad o a un revendedor que, a pesar de no estar integrado en esa red, adquirió dichos zapatos de modo lícito en la Comunidad.

9. GB-Unic también alegó ante el órgano jurisdiccional nacional que Sebago no prohibió a su licenciatario de El Salvador exportar sus productos a la Comunidad, por lo que debe presumirse que consintió tácitamente la comercialización de los mismos en la Comunidad. Sin embargo, la Cour d'appel rechaza expresamente la pertinencia de este argumento basándose en que no se ha demostrado que Sebago

4 — Prés. Com. Bxl, 16 de abril de 1997, no publicada, GTR Group/GB-Unic & Exmin Europe; Prés. Com. Bxl, 8 de septiembre de 1997, no publicada, Texeuropean/Parimpex Belgium.

concediese una licencia de explotación de su marca en El Salvador (de hecho, Sebago discute haber concedido tal licencia).

— si los productos se han adquirido en un país de la Comunidad Europea o del Espacio Económico Europeo, donde se han comercializado por primera vez sin el consentimiento del titular de la marca o de su representante,

10. La Cour d'appel de Bruxelles ha planteado al Tribunal de Justicia las cuestiones siguientes:

«¿Procede interpretar el apartado 1 del artículo 7 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 el sentido de que el derecho conferido por la marca permite a su titular oponerse a la utilización de su marca para productos auténticos que no se hayan comercializado en la Comunidad Económica Europea (ampliada a Noruega, Islandia y Liechtenstein, en virtud del Acuerdo de 2 de mayo de 1992 sobre el Espacio Económico Europeo) por el titular o con su consentimiento, cuando:

— ya sea cuando productos designados con la marca, idénticos a los productos auténticos designados con la misma marca, pero importados en paralelo directa o indirectamente de países no pertenecientes a la Comunidad Europea o al Espacio Económico Europeo, son o han sido ya comercializados en la Comunidad o en el Espacio Económico Europeo por el titular de la marca o con su consentimiento,

— ya sea cuando productos designados con la marca, similares a los productos auténticos designados con la misma marca, pero importados en paralelo directa o indirectamente de países no pertenecientes a la Comunidad Europea o al Espacio Económico Europeo, son o han sido ya comercializados en la Comunidad o en el Espacio Económico Europeo por el titular de la marca o con su consentimiento?»

— los productos designados con la marca proceden directamente de un país no perteneciente a la Comunidad Europea ni al Espacio Económico Europeo,

— los productos designados con la marca proceden de un país de la Comunidad Europea o del Espacio Económico Europeo donde se encuentran en tránsito sin el consentimiento del titular de la marca o de su representante,

11. GB-Unic, el Gobierno francés y la Comisión han presentado observaciones escritas. Sebago, GB-Unic y la Comisión estuvieron representadas en la vista.

La Directiva sobre marcas

[...]

12. Las disposiciones de la Directiva que son pertinentes 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».

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;

13. El artículo 5 dispone:

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

«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:

c) importar productos o exportarlos con el signo;

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

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.

14. Sin embargo, el artículo 7 limita los derechos conferidos por el artículo 5 en los términos siguientes:

«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. **Apreciación**

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.»

15. 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 ha ampliado su ámbito de aplicación al EEE. La Directiva fue uno de los actos legislativos incorporados al Derecho del EEE mediante el Acuerdo constitutivo del EEE,<sup>5</sup> que entró en vigor el 1 de enero de 1994.<sup>6</sup> 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».<sup>7</sup>

16. La cuestión planteada presenta una redacción algo compleja. No obstante, parecen suscitarse dos problemas fundamentales.

17. El primero, que consiste en determinar si el apartado 1 del artículo 7 de la Directiva establece el principio de agotamiento internacional de los derechos de marca, ha sido resuelto una vez presentada la resolución de remisión por la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto *Silhouette*.<sup>8</sup> En este asunto, el Tribunal de Justicia estimó que el apartado 1 del artículo 7 prevé únicamente el agotamiento de los derechos de marca en el seno del EEE y que la Directiva se opone a que un Estado miembro decida establecer el agotamiento de tales derechos cuando la comercialización se produzca en un país no perteneciente al EEE. Por consiguiente, resulta patente que la Ley Benelux (cuyos términos, procede recordar, son similares a los del apartado 1 del artículo 7 de la Directiva) debería interpretarse en el sentido de que prevé únicamente el agotamiento en el marco del EEE. En estas circunstancias, el hecho de que los zapatos hubieran sido comercializados fuera del EEE con el consentimiento de Sebago no bastaría para impedir a esta última ejercer sus derechos de marca sobre tales zapatos en el EEE.

18. La clave del presente asunto es, por lo tanto, la segunda cuestión controvertida entre las partes: ¿el consentimiento del titular de la marca a la comercialización en el EEE de un lote de un determinado tipo de

5 — Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992 (DO 1994, L 1, p. 3).

6 — El 1 de mayo de 1995 con respecto a Liechtenstein.

7 — Página 483. Además, uno de los Protocolos del Acuerdo —Protocolo 28 sobre la propiedad intelectual— contiene un artículo —el artículo 2— titulado «Agotamiento de los derechos». 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.»

8 — Citado en la nota 1.

productos con dicha marca implica el agotamiento de su derecho a oponerse a la comercialización en elEEE de otros lotes de productos suyos idénticos (o similares) que lleven la misma marca?<sup>9</sup> En otras palabras, ¿la referencia del apartado 1 del artículo 7 de la Directiva al «consentimiento» a la comercialización en la Comunidad de «productos» puede interpretarse en el sentido de que denota el consentimiento a la comercialización de un determinado tipo de producto (es decir, de una línea de productos), en vez de a cada lote de un determinado tipo de producto?

19. Sebago, el Gobierno francés y la Comisión alegan que el consentimiento del titular de la marca a la comercialización en elEEE de un lote de productos no agota sus derechos de marca en relación con la comercialización de otros lotes de productos suyos, aun en el caso de que éstos sean idénticos. GB-Unic sostiene lo contrario.

20. En primer lugar, procede considerar la naturaleza del principio de agotamiento en su aplicación en un marco meramente intracomunitario. A la luz del Derecho comunitario, el ejercicio de los derechos de la propiedad intelectual puede obstaculizar la libre circulación de mercancías en la Comunidad, pero puede estar justificado conforme al artículo 36 del Tratado CE. Dado que el «uso» de la marca es un concepto muy amplio,<sup>10</sup> numerosas operaciones relativas a mercancías pueden cons-

tituir una infracción del derecho de marca. Por ello, si no se impusiera ningún límite al ejercicio de los derechos conferidos por la marca, los revendedores que desearan vender productos de marca que hubieran adquirido válidamente, podrían verse obligados en teoría a obtener el consentimiento del titular de la marca para tal reventa y para cualesquiera otras operaciones relativas a las mercancías.

21. Queda patente que el principio de agotamiento en el Derecho comunitario se refiere a las operaciones posteriores relativas a productos de marca una vez que éstos han sido «puestos en circulación»<sup>11</sup> en elEEE por el titular de la marca o con su consentimiento. Si el titular de una marca comercializa un determinado lote de productos, sólo pone en circulación ese lote, por lo que, obviamente, no pone en circulación todos los otros lotes de productos idénticos (o similares) que queden en su almacén, conservando por ello, con respecto a esos lotes restantes, todos los derechos de que pueda disfrutar para imponer condiciones de venta al por menor.

22. Es cierto que el principio de agotamiento se ha formulado generalmente de una forma un tanto vaga mediante la mera referencia al agotamiento de los derechos de la propiedad intelectual sobre los «productos» comercializados por el titular de la marca o con su consentimiento. Esta terminología queda reflejada en el apartado 1 del artículo 7 de la Directiva. Sin embargo, esta norma debe interpretarse de conformi-

9 — Esta cuestión podría haberse suscitado en el asunto en el que recayó la sentencia de 20 de marzo de 1997, *Phytheron International* (C-352/95, Rec. p. I-1729), de no ser por la manera en que se expusieron los antecedentes de hecho en la resolución de remisión (véanse los puntos 11 y 12 de mis conclusiones en dicho asunto).

10 — Véase el apartado 3 del artículo 5 de la Directiva, citado en el punto 13 *supra*.

11 — Véase, por ejemplo, el apartado 8 de la sentencia de 31 de octubre de 1974, *Winthrop* (16/74, Rec. p. 1183).

dad con el apartado 2 del artículo 7 relativo a las excepciones al principio de agotamiento, cuyo texto inglés hace referencia a la «further commercialisation» de los productos. En francés el término empleado es «commercialisation ultérieure», término que, a mi juicio, expresa más claramente que el texto inglés que el principio de agotamiento no se refiere a otras ventas del mismo tipo de productos, sino a las operaciones relativas a productos individuales que se siguen a la primera venta.

23. Además, en la versión inglesa de su sentencia en el asunto Christian Dior,<sup>12</sup> el Tribunal de Justicia habla del agotamiento del «right of resale»,<sup>13</sup> y en la versión francesa de su sentencia en el asunto BMW<sup>14</sup> afirma que el artículo 7 permite «la commercialisation ultérieure d'un exemplaire d'un produit revêtu d'une marque» (el subrayado es mío).<sup>15</sup>

24. Por lo tanto, resulta por completo evidente, al menos en lo que respecta al marco exclusivamente interno del EEE, que el principio de Derecho comunitario de agotamiento de los derechos de marca se refiere a productos o lotes de productos individuales, y no a líneas de productos en conjunto.

25. Retomo la cuestión relativa a determinar si el titular de la marca tiene derecho a

impedir la importación de un lote concreto de productos que ha sido comercializado, por él o con su consentimiento fuera del EEE.<sup>16</sup> GB-Unic admite que, conforme al apartado 1 del artículo 7, el titular de la marca sólo habrá agotado su derecho a impedir la importación de dicho lote si ha prestado su consentimiento a la comercialización en el EEE. Sin embargo, alega que se ha prestado tal consentimiento, con arreglo al apartado 1 del artículo 7, cuando el titular de la marca ha consentido la comercialización en el EEE de otros lotes individuales del producto de que se trate, pues resulta de ello que ha consentido tácitamente la comercialización en el EEE del conjunto de esa línea de productos.

26. GB-Unic pretende justificar su parecer alegando que, en los casos en que se comercialicen productos auténticos fuera del EEE, la importación de tales productos en el EEE no perjudica la función de la marca como indicación del origen y de la calidad del producto. Como observé en mis conclusiones en el asunto Silhouette, encuentro un gran atractivo a estos argumentos. Aun así, éstos no bastaron para impedir que en tal asunto se llegase a la conclusión de que la Directiva prohíbe a los Estados miembros adoptar el principio de agotamiento internacional. En consecuencia, no pueden ser invocados ahora para invertir esta jurisprudencia, cosa que, como demostraré, sucedería en la práctica si se aceptase la interpretación del apartado 1 del artículo 7 propuesta por GB-Unic.

12 — Sentencia de 4 de noviembre de 1997, Parfums Christian Dior (C-337/95, Rec. p. I-6013).

13 — Apartado 37 de la sentencia.

14 — Sentencia de 23 de febrero de 1999, BMW (C-63/97, Rec. p. I-905).

15 — Apartado 57 de la sentencia.

16 — Aunque en el presente caso no está ni siquiera claro que se diese tal consentimiento a la comercialización fuera del EEE (véase el punto 9 *supra*).

27. De acuerdo con el parecer de GB-Unic, el apartado 1 del artículo 7 permite al titular de la marca impedir importaciones paralelas procedentes de países terceros en tanto en cuanto él mismo no comience a comercializar un producto idéntico (o similar) en el EEE, pero no con posterioridad a ese momento. Es cierto que pueden darse casos en los cuales ese derecho limitado confiera una ventaja real al titular de la marca, puesto que puede resultar beneficioso tener la posibilidad de escoger mercados apropiados y la fecha de lanzamiento de un producto en un mercado concreto. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, el hecho de que el titular de la marca no esté ya comercializando el producto en el EEE se debe probablemente a que no le importaría que los productos se comercializasen allí, dado que no suponen una competencia para su propia red de comercialización, o a que tiene «motivos legítimos», en el sentido del apartado 2 del artículo 7, para oponerse a su importación, debido a que, por ejemplo, el producto en cuestión no sea adecuado, por alguna razón justificada, para el mercado del EEE. Por consiguiente, no es probable que se plantee la cuestión del agotamiento internacional a menos que el titular de la marca esté ya comercializando productos idénticos (o similares) en el EEE. Es entonces cuando pueden afectarle las importaciones «paralelas».

28. Afirmar que del hecho de que el titular de la marca haya prestado su consentimiento a la comercialización de un lote concreto de productos en el EEE debe inferirse que lo ha prestado para la comercialización de otros lotes idénticos (o similares), despojaría de buena parte de su efecto práctico a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en virtud de la cual el principio de agotamiento se limita al marco del EEE. A efectos prácticos, impondría en la mayor parte de los casos una regla de

agotamiento internacional, puesto que, a falta de motivo legítimo, todas las importaciones paralelas deberían ser admitidas en el EEE.

29. Esta limitación del efecto de la Directiva tal como se interpretó por el Tribunal de Justicia en el asunto *Silhouette* puede parecer deseable y sería sin duda bien acogida en numerosos círculos. Sin embargo, como se observó en dicho asunto, en ningún caso se ha defendido ante el Tribunal de Justicia que la Directiva pueda interpretarse en el sentido de que *impone* la regla del agotamiento internacional. La discusión se centró únicamente en dilucidar si la Directiva dejó este asunto a la facultad discrecional de los Estados miembros. La imposición del agotamiento internacional del modo que sugiere GB-Unic no se desprende fácilmente de la redacción del apartado 1 del artículo 7, ni tampoco parece que ésta haya sido la intención del legislador comunitario.<sup>17</sup>

30. En mi opinión, no puede esperarse que el Tribunal de Justicia modifique el sentido de la legislación para conseguir un objetivo, aun cuando éste se considere deseable. Si se estima que la Directiva tiene efectos inaceptables, la solución pertinente es modificarla o, tal como el Tribunal de Justicia observó en el apartado 30 de su sentencia en el asunto *Silhouette*, celebrar acuerdos internacionales para ampliar, como se hizo en el marco del Acuerdo EEE, el principio de agotamiento a los productos comercializados en terceros países.

17 — Véanse los apartados 18 y 19 de la sentencia y los puntos 31 y 32 de mis conclusiones en ese asunto.

31. Por consiguiente, mi conclusión es que no puede presumirse que Sebago haya prestado su consentimiento a la comercialización en elEEE del lote de productos controvertido por haber consentido la comercialización en elEEE de otros lotes de productos idénticos o similares. En consecuencia, el apartado 1 del artículo 7 de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que se comercialicen productos en elEEE por el titular de la marca o con su consentimiento no impide que el mismo ejercite los derechos conferidos por la marca para oponerse a la importación en elEEE de otros productos idénticos o similares que lleven su marca.

## Conclusión

32. A la luz de las consideraciones que preceden, estimo que procede responder a las cuestiones planteadas por la Cour d'appel de Bruxelles de la forma siguiente:

- « 1) El apartado 1 del artículo 7 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, en su versión modificada por el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992, se opone a normas nacionales que prevén el agotamiento del derecho conferido por una marca respecto de productos comercializados fuera del Espacio Económico Europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento.
- 2) El apartado 1 del artículo 7 de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que se comercialicen productos en elEEE por el titular de la marca o con su consentimiento no impide que el mismo ejercite los derechos conferidos por la marca para oponerse a la importación en elEEE de otros productos idénticos o similares que lleven su marca. »