SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)

de 14 de julio de 2011 *

En el asunto C-46/10,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Højesteret (Dinamarca), mediante resolución de 2 de noviembre de 2009, recibida en el Tribunal de Justicia el 28 de enero de 2010, en el procedimiento entre

Viking Gas A/S

y

Kosan Gas A/S, anteriormente BP Gas A/S,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

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

* Lengua de procedimiento: danés.

Abogado General: Sra. J. Kokott;
Secretaria: Sra. C. Strömholm, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 20 de enero de 2011;

consideradas las observaciones presentadas:

— en nombre de Viking Gas A/S, por el Sr. P.H. Würtz, advokat;

— en nombre de Kosan Gas A/S, anteriormente BP Gas A/S, por el Sr. E. Bertelsen, advokat;

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

— en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. F.W. Bulst y H. Støvlbæk, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones de la Abogado General, presentadas en audiencia pública el 7 de abril de 2011;

dicta la siguiente

Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 5 y 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 (DO 1989, L 40, p. 1).

2 Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre Viking Gas A/S (en lo sucesivo, «Viking Gas») y Kosan Gas A/S, anteriormente BP Gas A/S (en lo sucesivo, «Kosan Gas»), en relación con la práctica de Viking Gas consistente en vender gas rellenando y cambiando, contra pago, bombonas de gas de material compuesto, cuya forma está protegida como marca tridimensional, que previamente fueron adquiridas por los consumidores a Kosan Glas, titular de una licencia exclusiva para su utilización y que pone en ellas su nombre y su logotipo, protegidos como marcas denominativa y figurativa.

Marco jurídico

3 La Directiva 89/104 fue derogada por la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (versión codificada) (DO L 299, p. 25), que entró en vigor el 28 de noviembre de 2008. No obstante, habida cuenta de la fecha en que tuvieron lugar los hechos, en los litigios principales sigue siendo de aplicación la Directiva 89/104.

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

«1. La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:

a) de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;

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. 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;

[…].»

5 El artículo 7 de la Directiva 89/104, que llevaba por título «Agotamiento del derecho conferido por la marca», establecía:

«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.»

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

7 El artículo 8, apartado 1, de la Directiva 89/104 preveía:

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

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

8 Kosan Gas produce y vende gas en bombonas a particulares y a profesionales. Desde el año 2001, Kosan Gas comercializa gas en bombonas en Dinamarca, en las denominadas bombonas «de material compuesto» (bombona de peso ligero). La forma particular de esta bombona está registrada como marca tridimensional comunitaria y como marca tridimensional danesa, que cubren tanto los combustibles gaseosos como los contenedores empleados para los combustibles líquidos. No se discute ni la validez ni el alcance de esos registros.

9 Las bombonas de material compuesto son utilizadas por Kosan Gas en virtud de un contrato de distribución exclusiva suscrito con el fabricante noruego de la citada bombona, en virtud del cual Kosan Gas es titular de una licencia exclusiva para utilizar la bombona de material compuesto como marca de forma en Dinamarca, y tiene derecho a emprender medidas legales contra quienes vulneren sus derechos sobre el diseño en Dinamarca. Kosan Gas incorpora su nombre y su logotipo a esas bombonas, que se registran como marcas denominativa y figurativa comunitarias, en particular para el gas.

10 Al adquirir por primera vez una bombona de material compuesto llena de gas en un concesionario de Kosan Gas, el consumidor paga también la bombona, que pasa a ser de su propiedad. La actividad mercantil de Kosan Gas también incluye el rellenado de las bombonas de material compuesto vacías. En este procedimiento, el consumidor acude a un concesionario de Kosan Gas y, pagando únicamente el gas, puede obtener una nueva bombona de material compuesto rellenada por ese concesionario a cambio de su bombona vacía.

11 Viking Gas, que vende pero no produce gas por sí misma, tiene un único centro de rellenado en Dinamarca, a partir del cual se distribuyen sus bombonas de material compuesto, tras ser rellenadas con gas, a concesionarios independientes Tras el rellenado, Viking Gas pega en la bombona una etiqueta adhesiva, en la que figura información relativa al nombre y al número del centro de rellenado, así como otra etiqueta adhesiva que facilita la información exigida por la legislación sobre el centro de rellenado y el contenido de las bombonas. Las marcas denominativa y figurativa de Kosan Gas,

que aparecen en la bombona, no se eliminan ni se tapan. El consumidor puede acudir a uno de los concesionarios de Viking y, contra el pago del gas, cambiar una bombona de gas vacía por otra similar rellenada por Viking Gas.

12 Anteriormente, Kosan Gas también vendía gas utilizando como recipiente otras bombonas distintas de las bombonas de material compuesto. Dichas bombonas eran contenedores de acero del mismo tipo que las utilizadas por casi todos los operadores del mercado (bombonas de acero amarillo en diversos tamaños utilizadas como modelo estándar). Esos últimos envases, utilizados anteriormente por Kosan Gas, no están registrados como marcas de forma, pero, al igual que las bombonas de material compuesto, llevan la marca denominativa o figurativa de esa empresa. Viking Gas aduce que Kosan Gas ha aceptado durante muchos años, y sigue aceptando, que otras empresas rellenen esas bombonas estándar para vender su gas a pesar de llevar el nombre y el logotipo de Kosan Gas.

13 A raíz de un recurso presentado por Kosan Gas por considerar que se habían vulnerado sus derechos de marca, el fogedret de Viborg prohibió a Viking Gas, mediante auto de 6 de diciembre de 2005, que vendiera gas rellenando bombonas de material compuesto de Kosan Gas. Dicho auto fue confirmado por la sentencia Sø- og Handelsretten de 21 de diciembre de 2006, que declara en particular que Viking Gas violó los derechos de marca de Kosan Gas al rellenar y comercializar las bombonas de material compuesto en Dinamarca y prohíbe la utilización por la primera empresa de las marcas de que es titular la segunda. Además, Viking Gas fue condenada a pagar 75.000 DKK a Kosan Gas en concepto de los ingresos percibidos por la explotación de esas marcas.

14 Viking Gas interpuso entonces un recurso de casación contra esa sentencia ante el Højesteret (Tribunal supremo de lo contencioso-administrativo danés), que decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) ¿Debe interpretarse el artículo 5, en relación con el artículo 7 de la [Directiva 89/104], en el sentido de que una empresa B vulnera una marca si rellena

bombonas que proceden de una empresa A con gas que posteriormente vende, cuando concurren las siguientes circunstancias:

a) La empresa A vende gas en bombonas denominadas de material compuesto, con una forma particular que está registrada como tal, es decir, como marca de forma, protegida como marca danesa y como marca comunitaria. La empresa A no es la titular de esa marca de forma, pero cuenta con una licencia exclusiva para utilizarla en Dinamarca, y tiene derecho a emprender medidas legales contra quienes vulneren sus derechos sobre el diseño en Dinamarca.

b) Al adquirir por primera vez una bombona de material compuesto llena de gas en un distribuidor de la empresa A, el consumidor paga también la bombona, que pasa a ser de su propiedad.

c) La empresa A rellena las bombonas de material compuesto mediante un procedimiento en virtud del cual el consumidor acude a un distribuidor de la empresa A y, pagando el gas, obtiene una nueva bombona de material compuesto rellenada por la empresa A a cambio de su bombona vacía.

d) La actividad mercantil de la empresa B consiste en rellenar el gas de las bombonas, incluidas las bombonas de material compuesto cubiertas por la marca de forma citada en la letra a), mediante un procedimiento en virtud del cual los consumidores acuden a un distribuidor de la empresa B y, una vez pagado el gas, se les cambia una bombona de material compuesto vacía por otra similar rellenada por la empresa B.

e) Cuando la empresa B rellena de gas las bombonas de material compuesto coloca etiquetas adhesivas en esas bombonas indicando que la empresa B las ha rellenado?

2) Si puede considerarse que los consumidores tendrán, con carácter general, la impresión de que existe relación entre las empresas A y B, ¿debe considerarse relevante este extremo a efectos de responder a la primera cuestión?

3) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿puede ser diferente el resultado si las bombonas de material compuesto –aparte de estar cubiertas por la marca de forma citada– también muestran (y llevan impresa) la marca denominativa o figurativa de la empresa A, que sigue siendo visible con independencia de todas las etiquetas adhesivas fijadas por la empresa B?

4) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión o a la tercera, ¿puede ser diferente el resultado si se considera que, en lo que respecta a otros tipos de bombona no cubiertos por la marca de forma citada, pero que incluyen la marca denominativa y la marca figurativa de la empresa A, dicha empresa ha aceptado durante muchos años y sigue aceptando, que otras empresas rellenen esas bombonas?

5) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión o a la tercera, ¿puede ser diferente el resultado si el propio consumidor acude a la empresa B directamente para:

   a) cambiar, contra el pago del gas, una bombona de material compuesto vacía por una similar rellenada por la empresa B, o

   b) hacer que se rellene de gas, contra pago, la bombona de material compuesto que ha traído consigo?»

Sobre las cuestiones prejudiciales

15 Mediante sus cuestiones, que deben ser examinadas conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si, y en su caso en qué condiciones, el titular de una licencia exclusiva para la utilización de bombonas de gas de material compuesto destinadas a ser reutilizadas, cuya forma está protegida como marca tridimensional y en las cuales dicho titular ha puesto su nombre y su logotipo, registrados como marcas denominativa y figurativa, puede oponerse, en virtud de los artículos 5 y 7 de la Directiva 89/104, a que esas bombonas, tras haber sido adquiridas por consumidores que, seguidamente, consumieron el gas inicialmente contenido en éstas, sean cambiadas por un tercero, contra pago, por bombonas de material compuestas rellenas de gas que no procede de ese titular.

Observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia

16 Según Viking Gas, en circunstancias como las del litigio principal, el hecho de rellenar y cambiar las bombonas de material compuesto no puede ser prohibido en virtud de los artículos 5 y 7 de la Directiva 89/104. Kosan Gas y la República Italiana sostienen la opinión contraria. En cuanto a la Comisión Europea, se trata fundamentalmente de determinar si existe, en el asunto principal, un riesgo de confusión en el sentido de que el consumidor puede creer que el gas contenido en una bombona rellenada por Viking Gas procede de Kosan Gas o que existe un vínculo económico entre esas empresas, extremo que incumbe determinar al órgano jurisdiccional remitente.

17 Viking Gas subraya que el consumidor adquiere la bombona de material compuesto al realizar la primera compra, lo que conlleva que el derecho a la marca de Kosan Gas se agota. Por lo tanto, el consumidor tiene derecho a usar libremente esa bombona, destinada precisamente a ser rellenada de gas, haciendo que la rellenen de nuevo. Los derechos conferidos al titular de una marca no pueden extenderse hasta el extremo de que impidan al comprador del producto cubierto por esa marca utilizar éste con el fin

para el cual ha sido comercializado. A este respecto, es irrelevante que el consumidor haga que se rellenen las bombonas de material compuesto que adquirió acudiendo directamente a Viking Gas o cambiando una bombona de material compuesto vacía por una bombona similar llena en un concesionario que colabora con Viking Gas. En efecto, habida cuenta de que, en esas dos hipótesis, resulta claro para los compradores que, por una parte, la bombona de material compuesto es un bien de ocasión y, por otra, que el gas procede no de Kosan Gas sino Viking Gas, lo que aparece indicado en las bombonas mediante etiquetas adhesivas, la reventa de las bombonas rellenadas por Viking Gas no vulnera los derechos de marca de Kosan Gas.

18 Viking Gas alega que, para los tipos de bombonas de gas distintas de las bombonas de material compuesto, es frecuente que su rellenado posterior lo efectúen operadores distintos de aquellos que comercializaron esos tipos de bombona. Ahora bien, Kosan Gas no podía acabar con ese uso comercializando una bombona de gas de otro tipo. En efecto, la adquisición de un derecho de marca no podía perseguir la finalidad de compartimentar mercados para así poder obtener una ventaja competitiva indebida y aplicar una diferencia de precio injustificada, lo que debe tenerse en cuenta también a la hora de interpretar las normas relativas al agotamiento del derecho conferido por la marca. En ese contexto, Viking Gas afirma que Kosan Gas utiliza el no agotamiento del derecho conferido por la marca en cuestión para establecer una división artificial del mercado del gas en bombona, lo que viene confirmado por el hecho de que esa empresa vende actualmente el gas contenido en una bombona de material compuesto a un precio superior en más del 20 % respecto al del gas contenido en una bombona de acero clásico, sin que se den factores vinculados a la producción o a la distribución que puedan justificar esa diferencia de precios.

19 Kosan gas considera que se trata, en el asunto principal, de productos y marcas idénticas, de manera que se vulnera la marca por ese mero hecho. En cualquier caso, existe riesgo de confusión elevado dado que el etiquetado de las bombonas de material compuesto efectuado por Viking Gas es muy discreto.

20 Kosan Gas considera que la norma del agotamiento del derecho conferido por la marca no autoriza a Viking Gas a proceder a rellenar y vender su propio gas en las bombonas de material compuesto protegidas por una marca de la que no es titular. En efecto, dicha regla implica únicamente que Kosan Gas no puede oponerse a que se revendan las bombonas de material compuesto rellenadas y comercializadas por ella. El agotamiento del derecho de que se trata no puede afectar a un envase reutilizable, dado que el envase no es en sí mismo un producto y que, en el presente litigio, el producto es el gas. Incluso en el supuesto inverso, el agotamiento podría referirse sólo al envase como tal, en el caso de que éste pudiera ser distribuido sin contenido. Además, la sustitución de un producto cubierto por una marca, que se destina a su utilización por el consumidor, constituiría una modificación de ese producto en el sentido del artículo 7, apartado 2, de la Directiva 89/104, a la que el titular de esa marca puede oponerse incluso después de haber comercializado el producto.

21 La República Italiana pone de manifiesto los riesgos que resultan de una protección de los recipientes como marca tridimensional y el interés público en que éstos se mantengan disponibles para promover la competencia y proteger a los consumidores. Sin embargo, ese interés está protegido por el artículo 3 de la Directiva 89/104, que enumera los motivos de denegación y de nulidad de las marcas, y no puede contribuir a definir los límites y el alcance del derecho conferido por la marca, una vez que ésta haya sido válidamente registrada. Habida cuenta de que no se discute la validez del registro de la bombona de material compuesto como marca, debería aceptarse que la forma de la bombona tiene una función distintiva respecto al producto, lo que implica que la venta del mismo producto con la misma forma por un tercero usurpa, según la República Italiana, la función distintiva de la marca.

22 El principio de la extinción del derecho conferido por la marca no puede invocarse frente a esta interpretación, que se refiere únicamente a las sucesivas reventas del producto con respecto al cual se ha producido el agotamiento de la marca. Aunque se partiera de la tesis inversa, los derechos de marca no se agotarían en el litigio principal, dado que las circunstancias descritas por el órgano jurisdiccional remitente se hallan comprendidas en el ámbito de aplicación de la excepción prevista en el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 89/104. En efecto, la circunstancia de que Viking Gas rellena las bombonas con su propio gas supone el riesgo de una alteración o de

una modificación del «producto-bombona». Kosan Gas tiene un interés evidente en que las bombonas de material compuesto sean rellenadas por sus concesionarios autorizados, para poder conservar un control sobre la calidad del producto vendido, ya que cualquier fallo en éste puede tener una incidencia en la reputación de la marca.

23 La Comisión considera que el elemento determinante en el caso de autos es si el consumidor que se dirige a Viking Gas para hacer que se rellene su bombona de material compuesto vacía puede comprender sin dificultad, basándose únicamente en el etiquetado, que el gas que acaba de adquirir procede de Viking Gas y que no existe vínculo económico entre esa empresa y Kosan Gas. La Comisión precisa que la situación del litigio principal tiene cabida en el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104, que protege, según la jurisprudencia del Tribunal, todas las funciones de la marca. Sin embargo, nada indica qué funciones, distintas de la consistente en garantizar el origen del producto, quedan comprometidas por el uso en cuestión.

24 Por lo que se refiere a la cuestión del agotamiento del derecho conferido por la marca, la Comisión efectúa una distinción entre, por una parte, la utilización de la bombona de material compuesto rellenada de gas por Kosan Gas o, en su caso, de la bombona de material compuesto vacía y, por otra, la utilización de esa bombona rellena de un gas procedente de otra empresa. El primer tipo de utilización no puede ser prohibido por el titular de la marca constituida por la forma, dado que los derechos conferidos por ésta se agotaron con la venta de la bombona de material compuesto en le medida en que esa venta permitió realizar el valor económico de la bombona. En cuanto al segundo tipo de utilización, debe tenerse en cuenta que el producto cubierto por la marca, a saber, el gas, ya ha sido consumido y sustituido, sin el consentimiento del titular de la marca, por otro producto que no procede del titular de esa marca. En un caso como éste no concurren los requisitos exigidos en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104, ya que la marca no permite garantizar el origen del producto que está destinada a cubrir.

Apreciación del Tribunal de Justicia

25 Según jurisprudencia reiterada, 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 de este modo definen los derechos de los que gozan los titulares de marcas en la Unión Europea (véase, en particular, la sentencia de 3 de junio de 2010, Coty Prestige Lancaster Group, C-127/09, Rec. p. I-4965, apartado 27 y jurisprudencia citada).

26 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 ofrecer productos designados con la marca, 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 Espacio Económico Europeo (EEE) por el propio titular o con su consentimiento (véase, en particular, la sentencia de 15 de octubre de 2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel y otros, C-324/08, Rec. p. I-10019, apartado 21 y jurisprudencia citada).

27 La extinción del derecho exclusivo resulta ya del consentimiento del titular a una comercialización en el EEE, manifestado de forma expresa o tácita, ya de la comercialización en el EEE por el propio titular o por un operador vinculado a él económicamente, como, en particular, un licenciatario. Por lo tanto, el consentimiento del titular o la comercialización en el EEE por éste o por un operador que se halle vinculado económicamente al mismo, que equivalen a una renuncia al derecho exclusivo, constituyen, cada uno de ellos, un elemento determinante de la extinción del referido derecho (véase la sentencia Coty Prestige Lancaster Group, antes citada, apartado 29, y jurisprudencia citada).

28 En el litigio principal, consta que las bombonas de material compuesto, cuyo rellenado y cambio por Viking Glas es objeto de dicho litigio, fueron comercializadas en el EEE por Kosan Gas, que es titular de una licencia exclusiva para la utilización en Dinamarca de la marca tridimensional constituida por la forma de esas bombonas y que es titular de las marcas denominativa y figurativa que aparecen en esas bombonas.

29 Kosan Gas, la República Italiana y la Comisión consideran que el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que esa comercialización agota únicamente el derecho del titular o del licenciatario de prohibir la comercialización posterior de las bombonas que después han sido rellenadas con gas de origen o vacías, pero no autorizan a terceros a rellenar, con fines comerciales y con su propio gas, esas mismas bombonas. En particular, Kosan Gas sostiene que el agotamiento del derecho de marca no puede referirse al envase del producto.

30 A este respecto, debe señalarse que las bombonas de material compuesto, que están destinadas a ser reutilizadas varias veces, no constituyen un mero envase del producto de origen, sino que tienen un valor económico autónomo y deben considerarse un producto en sí mismas. En efecto, al adquirir por primera vez esa bombona rellena de gas de un concesionario de Kosan Gas, el consumidor debe pagar no sólo ese gas, sino también la bombona de material compuesto, cuyo precio es superior al de las bombonas de gas tradicionales de acero, en particular debido a características técnicas de dicho material y al precio del gas contenido en ellas.

31 En esas circunstancias, debe ponderarse, por una parte, el interés legítimo del licenciatario del derecho a la marca constituida por la forma de la bombona de material compuesto y titular de las marcas que figuran en ésta en obtener un beneficio de los derechos vinculados a esas marcas y, por otra, los intereses legítimos de los compradores de dichas bombonas, en particular el de disfrutar plenamente de su derecho de propiedad sobre esas bombonas, así como el interés general en que se mantenga una competencia no falseada.

32 En cuanto al interés de dicho licenciatario y titular en obtener un beneficio de los derechos vinculados a las citadas marcas, procede señalar que la venta de las bombonas de material compuesto le permite realizar el valor económico de las marcas relativas a dichas bombonas. Pues bien, el Tribunal ya ha declarado que una venta, que permite al titular hacer efectivo el valor económico de su marca, agota los derechos exclusivos conferidos por la Directiva 89/104 (véase, en particular, la sentencia de 30 de noviembre de 2004, Peak Holding, C-16/03, Rec. p. I-11313, apartado 40).

33 En cuanto a los intereses de los adquirentes de bombonas de material compuesto, consta que éstos no pueden disfrutar plenamente de su derecho de propiedad sobre esas bombonas en el supuesto de que ese derecho esté limitado por los correspondientes derechos de marca incluso después de la venta de dichas bombonas por el titular o con su consentimiento. Como señaló el Abogado General en el punto 66 de sus conclusiones, esos adquirentes no son más libres en el ejercicio de ese derecho, sino que están vinculados a un solo proveedor de gas para rellenar posteriormente las citadas bombonas.

34 Por último, permitir al licenciatario del derecho de marca constituida por la forma de la bombona de material compuesto y titular de las marcas que figuran en esa bombona oponerse, sobre la base de los derechos relativos a esas marcas, a que se rellenen posteriormente las bombonas reduciría indebidamente la competencia en el mercado de referencia, relativo al rellenado de bombonas de gas, y supondría incluso el riesgo de una compartimentación del mercado cuando ese licenciatario y titular consiga imponer su bombona gracias a las características técnicas particulares de ésta, cuya protección no es objeto del Derecho de marcas. Además, ese riesgo es mayor por el hecho de que la bombona de material compuesto tiene un precio elevado respecto al gas y que el comprador, para poder elegir de nuevo libremente su proveedor de gas, debe renunciar a la inversión inicial efectuada para la adquisición de la bombona, para cuya amortización es necesario un número de utilizaciones suficiente.

35 De las consideraciones anteriores resulta que la venta de la bombona de material compuesto agota los derechos que el licenciatario del derecho de marca constituida por la forma de la bombona de material compuesto y titular de las marcas que figuran en ella obtiene de dichas marcas y transfiere al adquirente el derecho de disponer

libremente de esa bombona, incluido el de cambiarla o rellenarla, una vez que se consuma el gas de origen, en una empresa de su elección, es decir, no sólo con ese licenciatario y titular, sino también con uno de sus competidores. Ese derecho del adquirente tiene por corolario el derecho de sus competidores de proceder, dentro de los límites establecidos en el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 89/104, al rellenado y al cambio de las bombonas vacías.

36 Por lo que se refiere a esos límites, debe recordarse que, en virtud del citado artículo 7, apartado 2, el titular de una marca puede, a pesar de la comercialización de los productos designados con su marca, oponerse a su comercialización ulterior cuando motivos legítimos justifiquen dicha oposición y, en particular, cuando el estado de los productos sea modificado o alterado después de su comercialización. Según reiterada jurisprudencia, el uso de la expresión «en especial» en el artículo 7, apartado 2, demuestra que el supuesto relativo a la modificación o a la alteración del estado de los productos de la marca sólo se ofrece a modo de ejemplo de lo que pueda constituir un motivo legítimo (véase, en particular, la sentencia de 23 de abril de 2009, Copad, C-59/08, Rec. p. I-3421, apartado 54, y jurisprudencia citada).

37 Así, el Tribunal de Justicia ha declarado ya 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 ésta, o cuando ese uso se realiza de modo que dé la impresión de que existe un vínculo comercial entre el titular de la marca y ese tercero y, en particular, de que éste pertenece a la red de distribución del titular de la marca o de que existe una relación especial entre ambas personas (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de julio de 2010, Portakabin y Portakabin, C-558/08, Rec. p. I-6963, apartados 79 y 80 y jurisprudencia citada).

38 Si bien corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar si existe, en vista de las circunstancias que caracterizan el asunto principal, ese motivo legítimo, deben darse a éste algunas indicaciones para esa apreciación, en particular por lo que se refiere a los elementos concretos por los que dicho órgano pregunta al Tribunal de Justicia.

39 En ese contexto, debe precisare que, para responder a la cuestión de si la comercialización de las bombonas de material compuesto rellenadas por Viking Gas se hace para dar la impresión que existe un vínculo económico entre esa empresa y Kosan Gas, lo que facultaría a esta empresa para oponerse a esa comercialización, debe tenerse en cuenta el etiquetado de esas bombonas así como las condiciones en las que se produce el intercambio de éstas.

40 En efecto, el etiquetado de las bombonas de material compuesto y las condiciones en que éstas se intercambian no deben llevar al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, a considerar que existe un vínculo entre las dos empresas de que se trata en el litigio principal o que el gas que sirvió para el rellenado de esas bombonas procede de Kosan Gas. Para apreciar si se descarta esa impresión errónea, deben tenerse en cuenta las prácticas en ese sector y, en particular, por lo que atañe a la cuestión de si los consumidores están habituados a que las bombonas de gas sean rellenadas por otros distribuidores. Además, parece razonable presumir que al consumidor que se dirige directamente a Viking Gas, para cambiar su bombona de gas vacía por una bombona rellenada o para que le rellenen su propia bombona, le resulta más fácil conocer la falta de vínculos entre esa empresa y Kosan Gas.

41 Por lo que se refiere al hecho de que las bombonas de material compuesto lleven marcas denominativa y figurativa constituidas por el nombre y el logotipo de Kosan Gas, que, según lo declarado por el órgano jurisdiccional remitente, siguen siendo visibles a pesar del etiquetado colocado por Viking Gas en esas bombonas, debe señalarse que esa circunstancia constituye un elemento pertinente en la medida en que parece excluir que ese etiquetado modifique el estado de las bombonas ocultando su origen.

42 De las consideraciones anteriores procede responder a las cuestiones planteadas que los artículos 5 y 7 de la Directiva 89/104 deben interpretarse en el sentido de que no permiten al titular de una licencia exclusiva para la utilización de bombonas de gas de material compuesto destinadas a ser reutilizadas, cuya forma está protegida como marca tridimensional y en las que ese titular puso su nombre y su logotipo,

registrados como marcas denominativa y figurativa, oponerse a que dichas bombonas, después de ser adquiridas por consumidores que, seguidamente, consumieron el gas inicialmente contenido en éstas, sean cambiadas por un tercero, contra pago, por bombonas de material compuesto rellenadas con gas no procedente de ese titular, salvo que dicho titular pueda invocar un motivo legítimo en el sentido del artículo 7, apartado 2, de la Directiva 89/104.

Costas

43 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:

Los artículos 5 y 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, deben interpretarse en el sentido de que no permiten al titular de una licencia exclusiva para la utilización de bombonas de gas de material compuesto destinadas a ser reutilizadas, cuya forma está protegida como marca tridimensional y en las que ese titular puso su nombre y su logotipo, registrados como marcas denominativa y figurativa, oponerse a que dichas bombonas, después de ser adquiridas por consumidores que, seguidamente,

consumieron el gas inicialmente contenido en éstas, sean cambiadas por un tercero, contra pago, por bombonas de material compuesto rellenadas con gas no procedente de ese titular, salvo que dicho titular pueda invocar un motivo legítimo en el sentido del artículo 7, apartado 2, de la Directiva 89/104.

Firmas