

## BASE DE DATOS DE Norma DEF.-

Referencia: NCJ062864

### TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

Sentencia de 20 de diciembre de 2017

Sala Segunda

Asunto n.º C-291/16

#### SUMARIO:

**Marcas paralelas. Marca de renombre mundial no inscrita como marca de la Unión, sino como marca nacional, denominativa y figurativa, en cada Estado miembro de la UE y del EEE. Agotamiento del derecho de marca. Importación de productos.** El artículo 7, apartado 1, 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, a la luz del artículo 36 TFUE, debe interpretarse en el sentido de que impide que el titular de una marca nacional se oponga a la importación de productos idénticos designados con la misma marca y procedentes de otro Estado miembro, en el que esta marca, que pertenecía inicialmente al mismo titular, es actualmente propiedad de un tercero que ha adquirido los derechos relativos a la misma mediante cesión cuando, tras esta cesión: a) el titular, solo o coordinando su estrategia de marca con ese tercero, ha seguido promoviendo activa y deliberadamente la apariencia o la imagen de una marca global y única, creando o reforzando de este modo una confusión en el público pertinente en cuanto al origen empresarial de los productos designados con ésta, o b) existen vínculos económicos entre el titular y dicho tercero, en el sentido de que coordinan sus políticas comerciales o se concertan para ejercer un control conjunto sobre el uso de la marca, de modo que tienen la posibilidad de determinar directa o indirectamente los productos en los que figura dicha marca y de controlar su calidad.

#### PRECEPTOS:

Directiva 2008/95/CE (aproximación de las legislaciones en materia de marcas), art. 7.

Directiva (UE) 2015/2436 (aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas), art. 15.

#### PONENTE:

*Don M. Ilešič.*

En el asunto C-291/16,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de lo Mercantil n.º 8 de Barcelona, mediante auto de 17 de mayo de 2016, recibido en el Tribunal de Justicia el 23 de mayo de 2016, en el procedimiento entre

**Schweppes, S.A.,**

y

**Red Paralela, S.L.,**

**Red Paralela BCN, S.L.,** anteriormente Carbòniques Montaner, S.L.,

con intervención de:

**Orangina Schweppes Holding BV,**

**Schweppes International Ltd,**

**Exclusivas Ramírez, S.L.,**

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),

integrado por el Sr. M. Ilešič (Ponente), Presidente de Sala, y el Sr. A. Rosas, las Sras. C. Toader y A. Prechal y el Sr. E. Jarašiūnas, Jueces;

Abogado General: Sr. P. Mengozzi;

Secretario: Sra. L. Carrasco Marco, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 31 de mayo de 2017; consideradas las observaciones presentadas:

- en nombre de Schweppes, S.A., por los Sres. I. López Chocarro, procurador, y D. Gómez Sánchez, abogado;
- en nombre de Red Paralela, S.L., y Red Paralela BCN, S.L., por los Sres. D. Pellisé Urquiza y J.C. Quero Navarro, abogados;
- en nombre de Orangina Schweppes Holding BV, por los Sres. Á. Joaniquet Tamburini, procurador, y B. González Navarro, abogado;
- en nombre de Schweppes International Ltd, por los Sres. Á. Quemada Cuatrecasas, procurador, y J.M. Otero Lastres, abogado;
- en nombre del Gobierno helénico, por la Sra. G. Alexaki, en calidad de agente;
- en nombre del Gobierno neerlandés, por las Sras. M.L. Noort y M.K. Bulterman, en calidad de agentes;
- en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. É. Gippini Fournier, T. Scharf y F. Castillo de la Torre y la Sra. J. Samnadda, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 12 de septiembre de 2017;

dicta la siguiente

**Sentencia**

**1.** La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 7, apartado 1, 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 36 TFUE.

**2.** Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre, por un lado, Schweppes, S.A., sociedad española, y, por otro lado, Red Paralela, S.L., y Red Paralela BCN, S.L., anteriormente Carbòniques Montaner, S.L. (en lo sucesivo, conjuntamente, «Red Paralela»), en relación con la importación en España por estas últimas de botellas de tónica designadas con la marca Schweppes procedentes del Reino Unido.

**Marco jurídico**

**3.** El artículo 7 de la Directiva 2008/95, con la rúbrica «Agotamiento del derecho conferido por la marca», dispone:

«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.»



4. La Directiva 2008/95 ha quedado derogada con efectos a partir del 15 de enero de 2019 por 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), que entró en vigor el 12 de enero de 2016 y cuyo artículo 15 se corresponde sustancialmente con el artículo 7 de la Directiva 2008/95.

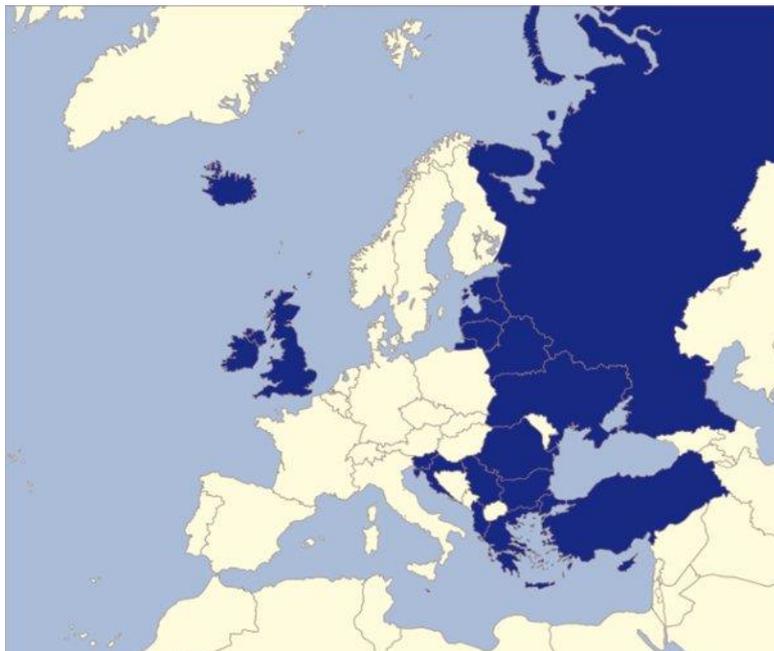
#### Litigio principal y cuestiones prejudiciales

5. El signo «Schweppes» goza de renombre mundial, en particular por lo que respecta a la bebida «tónica», que se presenta en diferentes variedades. Este signo no ha sido objeto de un registro único como marca de la Unión, sino que está registrado desde hace largo tiempo como marca nacional, denominativa y figurativa, en cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo (EEE). Estas marcas nacionales son fundamentalmente idénticas.

6. Inicialmente, Cadbury Schweppes era la titular de todas las marcas Schweppes registradas en el EEE (en lo sucesivo, «marcas paralelas»).

7. En 1999, Cadbury Schweppes cedió a Coca-Cola/Atlantic Industries (en lo sucesivo, «Coca-Cola») una parte de estas marcas paralelas, incluidas las registradas en el Reino Unido. Cadbury Schweppes conservó la titularidad del resto de esas marcas paralelas, incluidas las registradas en España.

8. El siguiente mapa indica, en color oscuro, los Estados miembros del EEE y de sus áreas limítrofes en los que Coca-Cola es titular de las marcas Schweppes:



9. Como resultado de diferentes adquisiciones y reestructuraciones, Schweppes International Ltd, una sociedad del Reino Unido, es actualmente la titular de las marcas paralelas conservadas por Cadbury Schweppes.

10. Schweppes International concedió a Schweppes una licencia exclusiva sobre las marcas paralelas españolas objeto del litigio principal.

11. Tanto Schweppes como Schweppes International están bajo el control de Orangina Schweppes Holding BV, sociedad neerlandesa, situada al frente del grupo Orangina Schweppes.

**12.** El 29 de mayo de 2014, Schweppes presentó una demanda contra Red Paralela por violación de las marcas paralelas españolas, motivada por el hecho de que las partes demandadas en el litigio principal habían importado y distribuido en España botellas de tónica designadas con la marca Schweppes procedentes del Reino Unido. Schweppes estima, en efecto, que esta comercialización en España es ilícita, ya que estas botellas de tónica no han sido fabricadas y comercializadas por ella misma o con su consentimiento, sino por Coca-Cola, quien, según Schweppes, no tiene ningún vínculo económico o jurídico con el grupo Orangina Schweppes. En este marco, sostiene que, vista la identidad de los signos y de los productos de que se trata, el consumidor no será capaz de distinguir la procedencia empresarial de dichas botellas.

**13.** En su contestación a la demanda, Red Paralela invoca el agotamiento del derecho de marca que a su juicio se deriva, respecto de los productos Schweppes procedentes de Estados miembros de la Unión Europea en los que Coca-Cola es titular de las marcas paralelas, de un consentimiento tácito. Red Paralela considera, además, que es innegable que existen vínculos jurídicos y económicos entre Coca-Cola y Schweppes International en la explotación común del signo «Schweppes» como marca universal.

**14.** Según las apreciaciones efectuadas por el juzgado remitente, los hechos pertinentes a los efectos del presente asunto son los siguientes:

- Schweppes International ha potenciado una imagen global de la marca Schweppes, a pesar de ser titular de las marcas paralelas sólo en una parte de los Estados miembros del EEE;
- Coca-Cola, titular de las marcas paralelas registradas en el resto de Estados miembros del EEE, ha contribuido al mantenimiento de esta imagen global de marca;
- esta imagen global genera confusión en el público pertinente español en cuanto al origen empresarial de los productos «Schweppes»;
- Schweppes International es responsable del sitio de Internet europeo específicamente dedicado a la marca Schweppes ([www.schweppes.eu](http://www.schweppes.eu)), que contiene no sólo información general sobre los productos de dicha marca, sino también vínculos a diversos sitios locales, en particular al sitio británico gestionado por Coca-Cola;
- Schweppes International, que no es titular de derechos sobre la marca Schweppes en el Reino Unido (donde el titular es Coca-Cola), reivindica en su sitio de Internet el origen británico de la marca;
- Schweppes y Schweppes International utilizan en su publicidad la imagen de los productos «Schweppes» de origen británico;
- Schweppes International lleva a cabo en el Reino Unido, en las redes sociales, acciones de promoción e información dirigidas a los clientes respecto de los productos «Schweppes»;
- la presentación de los productos «Schweppes» comercializados por Schweppes International es muy similar —o, en algunos Estados miembros como Dinamarca o los Países Bajos, idéntica— a la de los productos «Schweppes» de origen británico;
- Schweppes International, cuyo domicilio social está en el Reino Unido, y Coca-Cola coexisten pacíficamente en el territorio del Reino Unido;
- tras la cesión en 1999 de una parte de las marcas paralelas a Coca-Cola, los dos titulares de las marcas paralelas en el EEE han solicitado, en sus territorios respectivos, el registro de nuevas marcas Schweppes idénticas o similares para los mismos productos (como, por ejemplo, la marca SCHWEPPES ZERO);
- aunque Schweppes International es el titular de las marcas paralelas en los Países Bajos, la explotación de la marca en dicho país (esto es, la elaboración, el embotellado y la comercialización del producto) corre a cargo de Coca-Cola, en calidad de licenciataria;
- Schweppes International no se opone a que se comercialicen en línea productos «Schweppes» de origen británico en varios Estados miembros del EEE en los que es titular de las marcas paralelas, como Alemania y Francia; por otro lado, se venden productos «Schweppes» en todo el territorio del EEE a través de sitios de Internet, sin distinción de origen;
- Coca-Cola no se ha opuesto, sobre la base de sus derechos sobre las marcas paralelas, a la solicitud de registro por parte de Schweppes International de un modelo comunitario que contiene el elemento denominativo «Schweppes».

**15.** El órgano jurisdiccional remitente estima que existe una clara diferencia entre las circunstancias del litigio principal y las que concurren en los asuntos que han dado lugar a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia

de agotamiento del derecho de marca y que por ello puede resultar necesaria una nueva reflexión acerca del equilibrio entre la protección de ese derecho y la libre circulación de mercancías dentro de la Unión.

**16.** En tales circunstancias, el Juzgado de lo Mercantil n.º 8 de Barcelona decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) ¿Es compatible con el artículo 36 [TFUE], y con el artículo 7.1 de la Directiva [2008/95] y artículo 15.1 de la Directiva [2015/2436] que el titular de una marca en uno o más Estados miembros impida la importación paralela o comercialización de productos, con marca idéntica o prácticamente idéntica, titularidad de un tercero, procedentes de otro Estado miembro, cuando dicho titular ha potenciado una imagen de marca global y asociada al Estado miembro de donde proceden los productos que pretende prohibir?

2) ¿Es compatible con el artículo 36 [TFUE], y con el artículo 7.1 de la Directiva [2008/95] y artículo 15.1 de la Directiva [2015/2436] una venta de producto con marca, siendo ésta notoria, dentro de la UE manteniendo los titulares registrales una imagen global de marca en todo el EEE que genere confusión en el consumidor medio sobre el origen empresarial del producto?

3) ¿Es compatible con el artículo 36 [TFUE], con el artículo 7.1 de la Directiva [2008/95] y artículo 15.1 de la Directiva [2015/2436] que el titular de marcas nacionales idénticas o similares en distintos Estados miembros se oponga a la importación a un Estado miembro donde es titular de la marca, de productos, identificados con una marca idéntica o similar a la suya, procedentes de un Estado miembro en el que no es titular, cuando al menos en otro Estado miembro donde es titular de la marca ha consentido, expresa o tácitamente, la importación de esos mismos productos?

4) ¿Es compatible con el artículo 7.1 de la Directiva [2008/95] y artículo 15.1 de la Directiva [2015/2436] y artículo 36 [TFUE] que el titular A de una marca X de un Estado miembro se oponga a la importación de productos identificados con dicha marca, si tales productos provienen de otro Estado miembro donde consta registrada una marca idéntica a X (Y) por otro titular B que la comercializa y:

- ambos titulares A y B mantienen intensas relaciones comerciales y económicas, aunque no de estricta dependencia para la explotación conjunta de la marca X
- ambos titulares A y B mantienen una coordinada estrategia marcaria potenciando deliberadamente ante el público relevante una apariencia o imagen de marca única y global; o
- ambos titulares A y B mantienen intensas relaciones comerciales y económicas, aunque no de estricta dependencia para la explotación conjunta de la marca X y además mantienen una coordinada estrategia marcaria potenciando deliberadamente ante el público relevante una apariencia o imagen de marca única y global?»

### **Sobre las cuestiones prejudiciales**

#### *Sobre la admisibilidad*

**17.** Schweppes, Schweppes International y Orangina Schweppes Holding sostienen, con carácter principal, que la petición de decisión prejudicial es inadmisibile.

**18.** A este respecto, alegan en primer lugar que la remisión prejudicial carece de fundamento. Así, el contexto fáctico descrito en el auto de remisión y resumido en el apartado 14 de la presente sentencia, en el que se fundamenta esta remisión, incurre en errores manifiestos. Consideran, asimismo, que el auto de remisión es incompleto ya que, en particular, omite deliberadamente presentar la postura de Schweppes y de Schweppes International, mediante la que se rebaten esas apreciaciones de los hechos, vulnerándose de este modo su derecho de defensa.

**19.** En segundo lugar, Schweppes, Schweppes International y Orangina Schweppes Holding sostienen que las cuestiones prejudiciales planteadas son abstractas y se basan en afirmaciones generales e hipotéticas, y que, por lo tanto, resulta imposible para el Tribunal de Justicia apreciar la necesidad y la pertinencia de las mismas.

**20.** En tercer lugar, Schweppes, Schweppes International y Orangina Schweppes Holding sostienen que las dudas del órgano jurisdiccional remitente no se refieren a la interpretación del Derecho de la Unión, sino únicamente a la cuestión de si a determinadas situaciones fácticas, que no han sido aún abordadas por la jurisprudencia del



Tribunal de Justicia en materia de agotamiento del derecho conferido por la marca, puede resultarle aplicable dicha jurisprudencia. Dado que esta jurisprudencia está perfectamente definida y consolidada, estiman que la interpretación de las disposiciones del Derecho de la Unión solicitada por el órgano jurisdiccional remitente no plantea ninguna duda, de modo que no era necesario solicitar el pronunciamiento del Tribunal de Justicia.

**21.** A este respecto, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en el marco del procedimiento prejudicial establecido en el artículo 267 TFUE, basado en una clara separación de las funciones entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia, sólo el juez nacional es competente para constatar y apreciar los hechos del litigio principal. En este contexto, el Tribunal de Justicia sólo es competente para pronunciarse sobre la interpretación o la validez del Derecho de la Unión en relación con la situación fáctica y jurídica descrita por el órgano jurisdiccional remitente, con el fin de proporcionar a éste los elementos útiles para la solución del litigio que se le ha sometido (sentencias de 28 de julio de 2016, Kratzer, C-423/15, EU:C:2016:604, apartado 27, y de 27 de abril de 2017, A-Rosa Flusssschiff, C-620/15, EU:C:2017:309, apartado 35).

**22.** En consecuencia, no corresponde al Tribunal de Justicia poner en duda las apreciaciones de los hechos en las que se basa la petición de decisión prejudicial.

**23.** Asimismo, el Tribunal de Justicia ha declarado en repetidas ocasiones que corresponde también exclusivamente al juez nacional, que conoce del litigio y que debe asumir la responsabilidad de la resolución que debe adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad como la pertinencia de las cuestiones prejudiciales que plantea al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, cuando las cuestiones planteadas se refieren a la interpretación del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse (sentencias de 26 de enero de 2017, Banco Primus, C-421/14, EU:C:2017:60, apartado 29, y de 20 de septiembre de 2017, Andriuc y otros, C-186/16, EU:C:2017:703, apartado 19).

**24.** Así pues, el Tribunal de Justicia sólo puede negarse a pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional cuando resulta evidente que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema es de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para responder de manera útil a las cuestiones planteadas (sentencias de 14 de marzo de 2013, Allianz Hungaria Biztosító y otros, C-32/11, EU:C:2013:160, apartado 26, y de 26 de enero de 2017, Banco Primus, C-421/14, EU:C:2017:60, apartado 30).

**25.** Pues bien, no sucede así en el presente asunto. En efecto, resulta de la petición de decisión prejudicial que las cuestiones prejudiciales planteadas tienen una relación directa con el litigio principal y son pertinentes para que el órgano jurisdiccional remitente pueda resolverlo. Dicha petición contiene, además, elementos suficientes para determinar el alcance de estas cuestiones prejudiciales y ofrecer a las mismas una respuesta útil.

**26.** Por último, debe recordarse que los órganos jurisdiccionales nacionales conservan plena libertad para someter la cuestión al Tribunal de Justicia si lo consideran oportuno, sin que el hecho de que las disposiciones cuya interpretación se solicita hayan sido ya interpretadas por el Tribunal de Justicia se oponga a que éste se pronuncie de nuevo (sentencias de 17 de julio de 2014, Torresi, C-58/13 y C-59/13, EU:C:2014:2088, apartado 32, y de 20 de septiembre de 2017, Andriuc y otros, C-186/16, EU:C:2017:703, apartado 21).

**27.** De las consideraciones precedentes resulta que la petición de decisión prejudicial es admisible.

#### *Sobre el fondo*

**28.** Con carácter preliminar, debe señalarse que las cuestiones prejudiciales versan tanto sobre el Derecho derivado de la Unión, esto es, sobre el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2008/95 y sobre el artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2015/2436, que lo sustituye, como sobre el Derecho primario de la Unión, esto es, sobre el artículo 36 TFUE.

**29.** A este respecto, es preciso observar, por una parte, que, por lo que se refiere a esas dos disposiciones del Derecho derivado, es aplicable al litigio principal la primera de ellas, habida cuenta de la fecha en que se



produjeron los hechos. Así pues, el Tribunal de Justicia debe pronunciarse en el marco de la presente petición de decisión prejudicial únicamente a la luz de dicha disposición.

**30.** Por otra parte, procede recordar que el artículo 7 de la Directiva 2008/95, redactado en términos generales, regula de manera completa la cuestión del agotamiento del derecho de marca por lo que se refiere a los productos comercializados en la Unión y que, cuando las directivas de la Unión prevén la armonización de las medidas necesarias para garantizar la protección de los intereses contemplados en el artículo 36 TFUE, toda medida nacional a este respecto debe apreciarse a la luz de las disposiciones de la directiva en cuestión, y no de los artículos 34 TFUE a 36 TFUE. No obstante, dicha directiva, como cualquier normativa de Derecho derivado de la Unión, debe ser interpretada a la luz de las normas del Tratado FUE relativas a la libre circulación de mercancías y, en particular, del artículo 36 TFUE (véanse, en este sentido, las sentencias 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, apartados 25 a 27 y jurisprudencia citada, y de 20 de marzo de 1997, Phytheron International, C-352/95, EU:C:1997:170, apartados 17 y 18).

**31.** Así pues, mediante sus cuatro cuestiones prejudiciales, que procede analizar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta fundamentalmente si el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2008/95, a la luz del artículo 36 TFUE, debe interpretarse en el sentido de que impide que el titular de una marca nacional se oponga a la importación de productos idénticos designados con la misma marca procedentes de otro Estado miembro, en el que esta marca, que pertenecía inicialmente al mismo titular, es actualmente propiedad de un tercero que ha adquirido los derechos relativos a la misma mediante cesión, cuando concurren una o varias de las siguientes circunstancias:

- el titular ha promovido una imagen de marca global asociada al Estado miembro de donde proceden los productos cuya importación pretende prohibir;
- el titular y el tercero coordinan su estrategia de marca para promover deliberadamente, en el conjunto del EEE, la apariencia o la imagen de marca única y global;
- la imagen de marca única y global proyectada de este modo genera confusión en el consumidor medio en cuanto al origen empresarial de los productos designados con esta marca;
- el titular y el tercero mantienen intensas relaciones comerciales y económicas, aunque no de estricta dependencia, para la explotación conjunta de la marca;
- el titular ha consentido, expresa o tácitamente, que los mismos productos cuya importación pretende que se prohíba se importen en otro u otros Estados miembros en los que sigue siendo propietario de los derechos de marca.

**32.** Red Paralela, los Gobiernos griego y neerlandés y la Comisión Europea proponen, con diferentes matices, que se dé una respuesta afirmativa a esta cuestión, mientras que Schweppes, Schweppes International y Orangina Schweppes Holding abogan por una respuesta negativa.

**33.** Conforme al artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2008/95, 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.

**34.** El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2008/95 está redactado en términos que corresponden a los empleados por el Tribunal de Justicia en las sentencias que, interpretando los artículos 30 y 36 del Tratado CE (posteriormente artículos 28 CE y 30 CE y actualmente artículos 34 TFUE y 36 TFUE), han reconocido en el Derecho de la Unión el principio del agotamiento del derecho de marca. Por tanto, esta disposición recoge la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, según la cual el titular de un derecho de marca protegido por la legislación de un Estado miembro no puede ampararse en esta legislación para oponerse a la importación o a la comercialización de un producto que haya sido comercializado en otro Estado miembro por él mismo o con su consentimiento (véanse, en este sentido, las sentencias 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, apartado 31, y de 20 de marzo de 1997, Phytheron International, C-352/95, EU:C:1997:170, apartado 20).

**35.** Esta jurisprudencia relativa al principio del agotamiento del derecho de marca, basada en el artículo 36 TFUE, pretende, al igual que el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2008/95, conciliar los intereses fundamentales



de la protección de los derechos de marca, por una parte, y los de la libre circulación de mercancías en el mercado interior, por otra parte (véase, en este sentido, 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, apartado 40).

**36.** En lo que al derecho de marca se refiere, el Tribunal de Justicia ha declarado en reiteradas ocasiones que este derecho constituye un elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Derecho de la Unión pretende establecer y mantener. En un sistema de tal naturaleza, las empresas deben estar en condiciones de captar la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, lo cual únicamente es posible merced a que existen signos distintivos que permiten la identificación de tales productos y servicios. Para que la marca pueda desempeñar este cometido, debe constituir la garantía de que todos los productos designados con la misma han sido fabricados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad (sentencias de 17 de octubre de 1990, HAG GF, C-10/89, EU:C:1990:359, apartado 13, y 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, apartado 43 y jurisprudencia citada).

**37.** Por consiguiente, tal como ha reconocido el Tribunal de Justicia en repetidas ocasiones, el objeto específico del derecho de marca consiste particularmente 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 ésta, 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 (sentencias de 17 de octubre de 1990, HAG GF, C-10/89, EU:C:1990:359, apartado 14, y 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, apartado 44 y jurisprudencia citada).

**38.** Pues bien, podría quedar mermada la función esencial de la marca si, en ausencia de cualquier expresión de consentimiento por parte del titular, éste no pudiera oponerse a la importación de un producto idéntico o similar designado con una marca idéntica o que induzca a confusión, que ha sido fabricado y comercializado en otro Estado miembro por un tercero que no tiene ningún vínculo económico con ese titular (véanse, en este sentido, las sentencias de 17 de octubre de 1990, HAG GF, C-10/89, EU:C:1990:359, apartados 15 y 16, y de 22 de junio de 1994, IHT Internationale Heiztechnik y Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, apartados 33 a 37).

**39.** No obsta a esta tesis el mero hecho de que la marca del titular y la marca que figura en el producto cuya importación el titular pretende que se prohíba hayan pertenecido inicialmente al mismo titular, con independencia de si la fragmentación de esas marcas obedece a una expropiación, y en consecuencia a un acto de poder público, o a una cesión contractual voluntaria, y siempre que en todo caso, a pesar de su origen común, cada una de las marcas, en el marco territorial que le corresponde, haya cumplido de forma independiente, a partir de la expropiación o la cesión, su función de garantizar que los productos designados con la marca tienen una procedencia única (véanse, en este sentido, las sentencias de 17 de octubre de 1990, HAG GF, C-10/89, EU:C:1990:359, apartados 17 y 18, y de 22 de junio de 1994, IHT Internationale Heiztechnik y Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, apartados 46 a 48).

**40.** Resulta evidente que este último requisito no se cumple cuando, tras la cesión de una parte de las marcas paralelas nacionales a favor de un tercero, el titular, solo o coordinando su estrategia de marca con ese tercero, haya seguido promoviendo activa y deliberadamente la apariencia o la imagen de una marca global y única, creando o reforzando de este modo una confusión en el público pertinente en cuanto al origen empresarial de los productos designados con esta marca. A través de tal conducta, que provoca que la marca del titular ya no cumpla su función esencial de forma independiente en el marco territorial que le corresponde, el propio titular ha menoscabado o, incluso, ha desnaturalizado esta función. Por consiguiente, no puede esgrimir la necesidad de proteger dicha función para oponerse a la importación de productos idénticos designados con la misma marca procedentes de otro Estado miembro en el que esa marca es actualmente propiedad de dicho tercero.

**41.** Corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales apreciar si éste es el caso, tomando en consideración todos los elementos que caracterizan la situación particular en cuestión.



**42.** En este contexto, debe señalarse, no obstante, que no puede resultar suficiente a este respecto la mera circunstancia de que, tras la cesión, el titular siga evocando el origen geográfico histórico de las marcas paralelas nacionales, aunque no sea ya el titular de los derechos correspondientes al territorio en cuestión y pretenda que se prohíba la importación de los productos designados con estas marcas procedentes del citado territorio.

**43.** En caso de que los órganos jurisdiccionales nacionales aprecien que se cumple el requisito mencionado en el apartado 39 de la presente sentencia, es necesario asimismo recordar que la función esencial de la marca no se ve en absoluto afectada por la libertad de las importaciones cuando el titular de la marca en el Estado de importación y el titular de la marca en el Estado de exportación son idénticos o cuando, aun siendo personas distintas, están económicamente vinculados (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de junio de 1994, IHT Internationale Heiztechnik y Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, apartados 34 y 37).

**44.** Como ya ha declarado el Tribunal de Justicia, existe ese vínculo económico, entre otras situaciones, cuando los productos en cuestión han sido puestos en circulación por un licenciatario, por una sociedad matriz, por una filial del mismo grupo o por un concesionario exclusivo. En efecto, en todas estas situaciones el titular o la entidad de la que éste forma parte tienen la posibilidad de controlar la calidad de los productos en los que figura la marca (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de junio de 1994, IHT Internationale Heiztechnik y Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, apartados 34 y 37).

**45.** Asimismo, el Tribunal de Justicia ha subrayado que el elemento determinante es la posibilidad de control sobre la calidad de los productos y no el ejercicio efectivo de dicho control. En este contexto, ha apuntado como ejemplo que, si el cedente de una licencia tolera que el licenciatario fabrique productos de mala calidad, a pesar de tener los medios contractuales para impedirlo, tiene que asumir la responsabilidad que de ello resulte. Del mismo modo, si la fabricación de los productos está descentralizada en el seno de un mismo grupo de sociedades y las filiales establecidas en cada uno de los Estados miembros fabrican productos cuya calidad se adapta a las peculiaridades de cada mercado nacional, no pueden invocarse dichas diferencias de calidad para oponerse a la importación de productos fabricados por una sociedad perteneciente al mismo grupo de empresas, ya que el grupo debe afrontar las consecuencias de su decisión (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de junio de 1994, IHT Internationale Heiztechnik y Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, apartado 38).

**46.** Tal como ha señalado el Abogado General en los puntos 72 a 82 de sus conclusiones, resulta de esta jurisprudencia que el concepto de «vínculo económico», en el sentido de la misma jurisprudencia, no alude a un criterio formal, sino a un criterio material, que no se limita en absoluto a las situaciones mencionadas en el apartado 44 de la presente sentencia y que, en particular, se cumple cuando, tras la fragmentación de marcas paralelas nacionales resultante de una cesión territorialmente limitada, los titulares de esas marcas coordinan sus políticas comerciales o se conciertan para ejercer un control conjunto sobre el uso de dichas marcas, de modo que tienen la posibilidad de determinar directa o indirectamente los productos en los que figura la marca y de controlar su calidad.

**47.** En efecto, el hecho de permitir que tales titulares protejan sus respectivos territorios contra la importación paralela de estos productos llevaría a una compartimentación de los mercados nacionales que no está justificada por el objeto del derecho de marca y que, en particular, no es necesaria para preservar la función esencial de las marcas en cuestión.

**48.** De este modo, en las circunstancias descritas en el apartado 46 de la presente sentencia, debe considerarse que el producto fue comercializado en el Estado miembro de exportación con el consentimiento del titular del derecho de marca protegido por el Estado miembro de importación en el sentido del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2008/95, interpretado a la luz del artículo 36 TFUE.

**49.** A este respecto, debe precisarse que la apreciación de que existen, tras la fragmentación de marcas paralelas nacionales resultante de una cesión territorialmente limitada, vínculos económicos entre los titulares de esas marcas no está supeditada ni al requisito de que esos titulares dependan formalmente el uno del otro para la explotación común de dichas marcas, ni al requisito de que ejerzan efectivamente la posibilidad de controlar la calidad de los productos en cuestión.



**50.** Por otra parte, si bien el Tribunal de Justicia ya ha declarado que por sí solo, es decir, cuando no existe ningún vínculo económico, el contrato de cesión no ofrece al cedente los medios para controlar la calidad de los productos que el cesionario comercializa y designa con la marca, resulta precisamente de esta apreciación que no sucede lo mismo cuando existen tales vínculos económicos entre el cedente y el cesionario (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de junio de 1994, IHT Internationale Heiztechnik y Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, apartados 41 y 43).

**51.** Corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales apreciar si existen tales vínculos económicos tomando en consideración todos los elementos pertinentes del caso.

**52.** En este contexto, es preciso señalar que, si bien incumbe, en principio, al operador que invoca el agotamiento del derecho de marca probar que concurren los requisitos para la aplicación del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2008/95 (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de noviembre de 2001, Zino Davidoff y Levi Strauss, C-414/99 a C-416/99, EU:C:2001:617, apartado 54), debe modificarse tal regla cuando pueda permitir que el titular compartimente los mercados nacionales, favoreciendo así el mantenimiento de las diferencias de precio que puedan existir entre los Estados miembros (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de abril de 2003, Van Doren + Q, C-244/00, EU:C:2003:204, apartados 37 y 38).

**53.** Esta modificación de la carga de la prueba se impone en caso de fragmentación voluntaria de marcas paralelas nacionales, dado que es difícil, cuando no imposible, que tal operador demuestre la existencia de vínculos económicos entre los titulares de esas marcas, ya que esos vínculos son por lo general el resultado de acuerdos comerciales o pactos informales entre estos titulares a los que el operador no tiene acceso.

**54.** Dicho esto, y como también ha señalado el Abogado General en el punto 94 de sus conclusiones, incumbe al operador aportar un conjunto de indicios precisos y concordantes de los que se pueda inferir la existencia de tales vínculos económicos. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si los hechos resumidos en el anterior apartado 14 constituyen indicios de esa naturaleza.

**55.** Habida cuenta del conjunto de las anteriores consideraciones, ha de responderse a las cuestiones prejudiciales planteadas que el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2008/95, a la luz del artículo 36 TFUE, debe interpretarse en el sentido de que impide que el titular de una marca nacional se oponga a la importación de productos idénticos designados con la misma marca y procedentes de otro Estado miembro, en el que esta marca, que pertenecía inicialmente al mismo titular, es actualmente propiedad de un tercero que ha adquirido los derechos relativos a la misma mediante cesión cuando, tras esta cesión,

– el titular, solo o coordinando su estrategia de marca con ese tercero, ha seguido promoviendo activa y deliberadamente la apariencia o la imagen de una marca global y única, creando o reforzando de este modo una confusión en el público pertinente en cuanto al origen empresarial de los productos designados con ésta,

o

– existen vínculos económicos entre el titular y dicho tercero, en el sentido de que coordinan sus políticas comerciales o se conciertan para ejercer un control conjunto sobre el uso de la marca, de modo que tienen la posibilidad de determinar directa o indirectamente los productos en los que figura dicha marca y de controlar su calidad.

### Costas

**56.** 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 Segunda) declara:

**El artículo 7, apartado 1, 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, a la luz del artículo 36 TFUE, debe interpretarse en el sentido de que impide que el titular de una marca nacional se oponga a la importación de productos idénticos designados con la misma marca y procedentes de otro Estado miembro, en el que esta marca, que pertenecía inicialmente al mismo titular, es actualmente propiedad de un tercero que ha adquirido los derechos relativos a la misma mediante cesión cuando, tras esta cesión,

– el titular, solo o coordinando su estrategia de marca con ese tercero, ha seguido promoviendo activa y deliberadamente la apariencia o la imagen de una marca global y única, creando o reforzando de este modo una confusión en el público pertinente en cuanto al origen empresarial de los productos designados con ésta,

o

– existen vínculos económicos entre el titular y dicho tercero, en el sentido de que coordinan sus políticas comerciales o se conciertan para ejercer un control conjunto sobre el uso de la marca, de modo que tienen la posibilidad de determinar directa o indirectamente los productos en los que figura dicha marca y de controlar su calidad.

Ilešič

Rosas

Toader

Prechal

Jarašiūnas

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 20 de diciembre de 2017.

El Secretario

El Presidente de la Sala Segunda

A. Calot Escobar

M. Ilešič

\* Lengua de procedimiento: español.

Fuente: sitio internet del Tribunal de Justicia.