

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Prensa e Información

COMUNICADO DE PRENSA N° 35/09

23 de abril de 2009

Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-59/08

Copad SA / Christian Dior couture SA, Société industrielle lingerie (SIL)

EL TITULAR DE UNA MARCA PUEDE OponERSE A LA REVENTA DE SUS PRODUCTOS DE PRESTIGIO POR SALDISTAS

Ello es posible, en particular, cuando el saldistas ha sido abastecido por un licenciario mediando incumplimiento de un contrato de licencia y este incumplimiento causa perjuicio al aura y a la imagen de prestigio que confieren a los productos en causa una sensación de lujo.

En 2000, Dior celebró con la Société industrielle lingerie (SIL) un contrato de licencia de marca para la fabricación y la distribución de productos de corsetería de la marca Christian Dior. Este contrato precisa que, al objeto de mantener la notoriedad y el prestigio de la marca Dior, SIL se compromete a no vender estos artículos en especial a saldistas que no formen parte de la red de distribución selectiva, salvo acuerdo por escrito de Dior, y que el licenciario deberá adoptar todas las medidas para que este pacto sea respetado por sus distribuidores o minoristas.

Sin embargo, a causa de dificultades económicas, SIL vendió productos de la marca Dior a la sociedad Copad que ejerce una actividad de saldistas. Al estimar que esta reventa estaba prohibida por el contrato, Dior demandó a SIL y Copad por violación de marca. Los revendedores invocaron, no obstante, el agotamiento del derecho de Dior sobre su marca, puesto que los productos habían sido comercializados en el EEE (Espacio Económico Europeo) con el consentimiento de Dior.

La Cour de cassation francesa, que conoce en última instancia del litigio, pregunta al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación de la Directiva 89/104 en materia de marcas,¹ en particular cuando el licenciario ha incumplido una cláusula del contrato de licencia que prohíbe, por razones de prestigio de la marca, la venta a saldistas fuera de la red de distribución selectiva.

El Tribunal de Justicia observa en primer lugar que **el titular de una marca puede invocar los derechos conferidos por esta última frente a un licenciario que infringe una cláusula del contrato de licencia que prohíbe, por razones de prestigio de la marca, la venta a saldistas, siempre que se determine que tal incumplimiento, habida cuenta de las circunstancias**

¹ Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), en su versión modificada por el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992 (DO 1994, L 1, p. 3).

propias del asunto, causa perjuicio al aura y a la imagen de prestigio que confieren a dichos productos una sensación de lujo.

En efecto, la Directiva permite al titular de una marca invocar los derechos que ésta le confiere frente al licenciataria, cuando éste incumpla determinadas cláusulas del contrato de licencia establecidas en el artículo 8, apartado 2, de la Directiva, entre las que figuran, en particular, las relativas a la calidad de los productos. La calidad de los productos de prestigio resulta no sólo de sus características materiales, sino también del aura y de la imagen de prestigio que les confieren una sensación de lujo. Pues bien, a este respecto, un sistema de distribución selectiva como el controvertido que pretende garantizar una presentación que realce los productos en el punto de venta, en particular por lo que respecta a la colocación, la promoción, la presentación de los productos y la política comercial puede contribuir, como reconoce Copad, a la reputación de los productos en cuestión y, por tanto, al mantenimiento de su sensación de lujo.

Por consiguiente, no se puede excluir que la venta de productos de prestigio por el licenciataria a terceros que no forman parte de la red de distribución selectiva afecte a la propia calidad de estos productos, de manera que, en semejante supuesto, **una cláusula contractual que prohíba dicha venta se deba considerar comprendida en la Directiva en materia de marcas.** Corresponde al órgano jurisdiccional nacional competente verificar si, habida cuenta de las circunstancias propias del litigio de que conoce, el incumplimiento por el licenciataria de una cláusula como la del caso de autos menoscaba la sensación de lujo de los productos de prestigio y afecta, de este modo, a su calidad.

A continuación, el Tribunal de Justicia señala que **la venta realizada mediante incumplimiento de una cláusula que prohíbe la reventa a saldistas fuera de la red de distribución selectiva puede considerarse, en el sentido de la Directiva, que ha sido efectuada sin el consentimiento del titular de la marca cuando se determine que tal incumplimiento infringe una de las cláusulas enunciadas por la Directiva.**

Si bien la comercialización de productos de la marca por un licenciataria debe considerarse, en principio, que ha sido efectuada con el consentimiento del titular de la marca, también es cierto que **el contrato de licencia no equivale a un consentimiento absoluto e incondicional del titular de la marca para que el licenciataria comercialice los productos de esta marca.**

En efecto, la Directiva atribuye expresamente al titular de la marca la facultad de invocar los derechos que ésta le confiere frente a un licenciataria cuando éste infrinja determinadas cláusulas del contrato de licencia.

Por consiguiente, la Directiva debe interpretarse en el sentido de que la comercialización de productos de la marca por el licenciataria, mediante incumplimiento de una cláusula del contrato de licencia, se opone al agotamiento del derecho conferido por la marca a su titular en el sentido de la Directiva, cuando se determina que esta cláusula corresponde a una de las establecidas en el artículo 8, apartado 2, de esta Directiva.

Por último, **el Tribunal de Justicia considera que el menoscabo causado a la reputación de la marca puede, en principio, ser un motivo legítimo en el sentido de la Directiva que justifique que el titular de la marca pueda oponerse a la comercialización ulterior de los productos de prestigio que fueron comercializados en el EEE por él mismo o con su consentimiento.**

Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia.

Lenguas disponibles: ES, CS, DE, EL, EN, FR, IT, HU, NL, PL, RO, SK

El texto íntegro de la sentencia se encuentra en el sitio de Internet del Tribunal de Justicia <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=ES&Submit=rechercher&numaff=C-59/08> Generalmente puede consultarse a partir de las 12 horas CET del día de su pronunciamiento

*Si desea más información, póngase en contacto con Agnès López Gay
Tel: (00352) 4303 3667 Fax: (00352) 4303 2668*

*En «Europe by Satellite» tiene a su disposición imágenes del pronunciamiento de la sentencia facilitadas por la Comisión Europea, Dirección General Prensa y Comunicación,
L-2920 Luxemburgo, Tel: (00352) 4301 351 77, Fax: (00352) 4301 35249,
o B-1049 Bruselas, Tel: (0032) 2 29 64106, Fax: (0032) 2 2965956*