

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



LUXEMBOURG

EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJET 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 Nº 54/09

18 de junio de 2009

Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-487/07

L'Oréal SA y otros / Bellure NV y otros

EL TITULAR DE UNA MARCA PUEDE PROHIBIR LA UTILIZACIÓN DE UNA LISTA COMPARATIVA EN LA QUE FIGURA UN PRODUCTO DE UN TERCERO COMO IMITACIÓN DE UNO DE SUS PRODUCTOS

La ventaja obtenida por el anunciante gracias a dicha lista comparativa es fruto de la competencia desleal y, por consiguiente, debe considerarse que se ha obtenido indebidamente

L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté y Laboratoire Garnier son miembros del grupo L'Oréal, que fabrica y comercializa perfumes de lujo. Son titulares de las marcas de renombre Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs y Noa.

Malaika y Starion comercializan en el Reino Unido imitaciones de esos perfumes. Tales imitaciones son producidas por Bellure. Los frascos y los envases utilizados para comercializar esas imitaciones presentan una semejanza general con los empleados por L'Oréal, que están protegidos por marcas denominativas y figurativas. Además, las sociedades se sirven de listas comparativas, remitidas a los vendedores, que indican la marca denominativa del perfume de lujo imitado por el perfume comercializado.

L'Oréal presentó una demanda por violación de marca contra Bellure, Malaika y Starion ante la High Court of Justice (England & Wales).

El órgano jurisdiccional nacional se dirige al Tribunal de Justicia con el objeto de que se precise la interpretación de determinadas disposiciones de la Directiva sobre marcas ¹ y de la Directiva en materia de publicidad engañosa y publicidad comparativa. ²

En lo que respecta a la utilización de envases y de frascos similares a los de los perfumes de lujo comercializados por L'Oréal, se pregunta al Tribunal de Justicia si puede considerarse que un tercero que haga uso de un signo similar a una marca de renombre obtiene una ventaja desleal de

¹ 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 Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa (DO L 250, p. 17; EE 15/05, p. 55), en su versión modificada por la Directiva 97/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 1997 (DO L 290).

la marca cuando ese uso le proporciona una ventaja por la comercialización de sus productos, aunque no entrañe un riesgo de confusión para el público ni cause un perjuicio al titular de la marca.

El Tribunal de Justicia responde de manera afirmativa a esta cuestión. Estima que la existencia de **una ventaja desleal obtenida del carácter distintivo o del renombre de la marca no exige ni la existencia de un riesgo de confusión ni la de un riesgo de perjuicio para el titular de la marca.**

El Tribunal de Justicia considera que para determinar si del uso del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca, ha de procederse a realizar una apreciación global que tenga en cuenta, en particular, la intensidad del renombre y la fuerza del carácter distintivo de la marca, el grado de similitud entre las marcas en conflicto y la naturaleza y el grado de proximidad de los productos o servicios de que se trate.

En el caso de autos, Malaika y Starion obtienen una ventaja comercial al utilizar en la comercialización de sus imitaciones «de baja gama» envases y frascos similares a los que utiliza L'Oréal para sus perfumes de lujo. Además, la similitud se buscó deliberadamente para crear una asociación en la mente del público con el fin de facilitar la comercialización de los productos. El Tribunal de Justicia estima que, en estas circunstancias, debe tenerse en cuenta, en particular, el hecho de que el objetivo del uso de envases y de frascos similares a los de los perfumes imitados es beneficiarse con fines publicitarios del carácter distintivo y del renombre de las marcas con las que se comercializan esos perfumes.

El Tribunal de Justicia concluye que **cuando un tercero pretenda aprovecharse de una marca de renombre mediante el uso de un signo similar a ésta para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta, sin ofrecer a cambio compensación económica alguna y sin hacer ningún tipo de esfuerzo a estos efectos, debe considerarse que la ventaja obtenida del carácter distintivo o del renombre de dicha marca mediante tal uso es desleal.**

En lo que atañe a las listas comparativas de perfumes en las que se indican los nombres de los perfumes de lujo de L'Oréal, protegidos por marcas denominativas, el Tribunal de Justicia señala en primer lugar que éstas pueden calificarse de publicidad comparativa. Seguidamente recuerda que el uso por parte de un anunciante, en publicidad comparativa, de un signo idéntico o similar a la marca de un competidor puede prohibirse, en su caso, con arreglo a la Directiva sobre marcas, a menos que dicha publicidad cumpla todos los requisitos de licitud enunciados en la Directiva sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa.

En este contexto, el Tribunal de Justicia considera que **el titular de una marca está facultado para prohibir el uso por un tercero de un signo idéntico a dicha marca, aun cuando dicho uso no menoscabe la función esencial de la marca, que es indicar la procedencia de los productos o servicios, siempre que dicho uso menoscabe o pueda menoscabar otra de las funciones de la marca** como, en particular, las funciones de comunicación, de inversión o de publicidad.

En cuanto a si las listas comparativas de perfumes cumplen todos los requisitos de licitud enunciados en la Directiva sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa, el Tribunal de Justicia considera que ésta **prohíbe al anunciante mostrar en la publicidad comparativa el hecho de que el producto o el servicio que comercializa es una imitación o una réplica del producto o del servicio de marca.** El objetivo y el efecto de las listas comparativas en causa es

indicar al público destinatario el perfume original que supuestamente imitan los perfumes comercializados por Malaika y Starion. El Tribunal de Justicia señala que dichas listas muestran el hecho de que estos últimos perfumes son imitaciones de los perfumes comercializados por L'Oréal y, por consiguiente, presentan los productos comercializados por el anunciante como imitaciones de productos que llevan una marca protegida.

Por último, el Tribunal de Justicia concluye que **debe considerarse que la ventaja obtenida por el anunciante gracias a esta publicidad comparativa ilícita se ha obtenido «indebidamente» de la reputación de la marca**, lo que también es contrario a las exigencias impuestas por la Directiva sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa.

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

Lenguas disponibles: BG ES CS DE EL EN FR IT HU NL PT 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-487/07>

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