

MARCA COMUNITARIA. AGOTAMIENTO DE LOS DERECHOS. ACUERDOS DE LICENCIA. VENTA A TIENDAS DE DESCUENTO. DAÑO A LA REPUTACIÓN

(Juicio del Tribunal de Justicia de la UE (primera instancia) del 23 de abril de 2009. CASO COPAD contra CHRISTIAN DIOR COUTURE, S.A. y SIL. CASO C-59/08)

El 23 de abril el Tribunal de Justicia de la UE (Primera Instancia) dictó una sentencia sobre la interpretación del artículo 7 y 8 (2) de la Directiva 89/104/EEC, b 10, 2009. El caso concernía a CHRISTIAN DIOR y el agotamiento de sus derechos de marca dentro del marco de un acuerdo de licencia por el que se prohibía la comercialización de sus productos en tiendas de descuento por los posibles daños a la reputación de la marca.

I/ HECHOS:

DIOR COUTURE ("Dior ") firmó un acuerdo de licencia de la marca con SIL respecto a la fabricación y la distribución de los bienes que lleven la marca "Christian Dior".

Con base en el acuerdo, se impidió al licenciataria vender a mayoristas, a colectivos de compradores, a tiendas de descuento, a empresas de venta por correo y similares. A pesar de ello, SIL vendió a COPAD (compañía que gestiona tiendas de descuento) productos con la marca DIOR, Dior demandó a SIL y COPAD por incumplimiento ante los Tribunales Franceses. El Tribunal de Apelación de París dictaminó que los derechos de marca de Dior no habían sido agotados por el simple hecho de haber sido legalmente vendidos a SIL. Sin embargo, con el fin de despejar cualquier duda sobre la interpretación del derecho comunitario, se suspendieron los procedimientos y se plantearon las siguientes cuestiones ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades:

- (a) Si el artículo 8 (2) de la Directiva 89/104/CEE (la "Directiva") debe interpretarse como que el propietario de una marca puede invocar los derechos conferidos por tal marca contra un licenciataria que contravenga la disposición del contrato de licencia que prohíba la venta a tiendas de descuento.
- (b) Si el artículo 7 (1) de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que un licenciataria que pone productos de una marca en el mercado CEE en contra de una disposición del acuerdo de licencia por el que se prohíbe la venta a tiendas de descuento, lo hace sin el consentimiento del propietario de la marca.
- (c) Si la respuesta a (b) es "no", si puede el propietario invocar tal disposición para oponer cualquier comercialización adicional de los productos, con base en el artículo 7 (2) de la Directiva.

II/ SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

En cuanto a la primera pregunta (a) expuesta

- La lista de acuerdos previstos en el artículo 8 (2) de la Directiva es exhaustiva.
- Es probable que una debilitación del aura de lujo afecte a la calidad en sí de aquellos productos. La venta de artículos de lujo por el licenciatario a terceros que no son parte de la red de distribución selectiva puede afectar la misma calidad de aquellos productos, por lo que la cláusula contractual que prohibía tal venta se debe considerar dentro del ámbito del artículo 8 (2) de la Directiva.
- Siendo así, la respuesta a la primera pregunta es que el propietario de una marca PUEDE invocar los derechos conferidos por la marca contra un licenciatario que contravenga una cláusula o disposición en el acuerdo de licencia, prohibiendo, sobre la base del prestigio de la marca, ventas a las tiendas de descuento, SIEMPRE QUE se haya establecido que dicha contravención daña el encanto y la imagen de prestigio que les confiere una aura de lujo.

En relación con la segunda pregunta (b)

- Hablando en términos generales, cuando un licenciatario pone productos de la marca en el mercado debe entenderse que lo hace con el consentimiento del propietario de la marca, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 (1) de la Directiva.
- Pero esa licencia no constituye un consentimiento absoluto e incondicional.
- Por lo tanto, la respuesta a la segunda pregunta es que un licenciatario que pone los productos de una marca en el mercado en contra de una cláusula de un contrato de licencia, lo hace SIN el consentimiento del propietario de la marca SIEMPRE QUE la cláusula en cuestión se encuentre entre aquellas enumeradas en el artículo 8 (2) de la Directiva.

Respecto a la tercera pregunta (c)

- La venta por parte del licenciatario a terceros es probable que mine la calidad de los artículos de lujo que llevan la marca, en particular si se considera las partes a quienes los artículos son revendidos y las especiales circunstancias en las que son puestos en el mercado.
- A la luz de ello, la respuesta a la tercera pregunta es que, cuando un licenciatario pone en el mercado artículos de lujo en contravención de una cláusula del acuerdo de licencia, pero se debe considerar hecho con el consentimiento del propietario de la marca, éste último PUEDE basarse en dicha cláusula para oponerse a la reventa de esos artículos en base al artículo 7 (2) de la Directiva, SOLO SI se puede establecer que tal reventa daña la reputación de la marca.