

## SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)

de 23 de abril de 2009 (\*)

«Directiva 89/104/CEE – Derecho de marcas – Agotamiento de los derechos del titular de la marca – Contrato de licencia – Venta de productos de la marca incumpliendo una cláusula del contrato de licencia – Falta de consentimiento del titular de la marca – Venta a saldistas – Perjuicio causado al prestigio de la marca»

En el asunto C-59/08,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por la Cour de cassation (Francia) mediante resolución de 12 de febrero de 2008, recibida en el Tribunal de Justicia el 15 de febrero de 2008, en el procedimiento entre

**Copad SA**

y

**Christian Dior couture SA,**

**Vincent Gladel**, que actúa en calidad de administrador concursal de la **Société industrielle lingerie (SIL)**,

**Société industrielle lingerie (SIL)**,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por el Sr. P. Jann, Presidente de Sala, y los Sres. M. Ilešič, A. Tizzano (Ponente), A. Borg Barthet y J.-J. Kasel, Jueces;

Abogado General: Sra. J. Kokott;

Secretario: Sr. M.-A. Gaudissart, jefe de unidad;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 19 de noviembre de 2008;

consideradas las observaciones presentadas:

- en nombre de Copad SA, por M<sup>e</sup> H. Farge, avocat;
- en nombre de Christian Dior couture SA, por el Sr. J.-M. Bruguière y por M<sup>es</sup> P. Deprez y E. Bouttier, avocats;
- en nombre del Gobierno francés, por la Sra. B. Beaupère-Manokha y por los Sres. G. de Bergues y J.-C. Niollet, en calidad de agentes;
- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por el Sr. H. Krämer, en calidad de agente;

oídas las conclusiones de la Abogado General, presentadas en audiencia pública el 3 de diciembre de 2008;

dicta la siguiente

## Sentencia

- 1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 7 y 8, apartado 2, 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), en su versión modificada por el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE), de 2 de mayo de 1992 (DO 1994, L 1, p. 3; en lo sucesivo, «Directiva»).
- 2 Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre, por una parte, Copad SA (en lo sucesivo, «Copad») y, por otra, Christian Dior couture SA (en lo sucesivo, «Dior»), la Société industrielle lingerie (en lo sucesivo «SIL») y el Sr. Gladel, en calidad de administrador concursal de SIL, en relación con la venta por SIL a Copad de productos de la marca Christian Dior, incumpliendo la primera sociedad una cláusula de su contrato de licencia con Dior.

### Marco jurídico

#### *Normativa comunitaria*

- 3 El artículo 5, apartados 1 a 3, de la Directiva dispone:
  - «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.
  2. Cualquier Estado miembro podrá asimismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o; del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.
  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;
    - c) importar productos o exportarlos con el signo;
    - d) utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.»
- 4 El artículo 7 de la Directiva, en su versión inicial, enunciaba:

«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.»

5 De conformidad con el artículo 65, apartado 2, del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE), en relación con el anexo XVII, apartado 4, de este acuerdo, el artículo 7, apartado 1, de la Directiva, en su versión inicial, se modificó a efectos de dicho acuerdo y la expresión «en la Comunidad» se sustituyó por los términos «en una Parte Contratante».

6 El artículo 8 de la Directiva establece:

«1. 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.

2. El titular de una marca podrá invocar los derechos conferidos por esta marca frente al licenciatario que infrinja cualquiera de las disposiciones del contrato de licencia relativas a su duración, a la forma protegida por el registro bajo la que puede utilizarse la marca, a la naturaleza de los productos o de los servicios para los cuales se otorgue la licencia, al territorio en el cual pueda ponerse la marca o a la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciatario.»

### **Litigio principal y cuestiones prejudiciales**

7 El 17 de mayo de 2000, Dior celebró con SIL un contrato de licencia de marca para la fabricación y la distribución de productos de prestigio de corsetería de la marca Christian Dior, de la que Dior es titular.

8 La cláusula 8.2, apartado 5, de dicho contrato precisa que «al objeto de mantener la notoriedad y el prestigio de la marca, el licenciatario se compromete a no vender a mayoristas, colectivos, saldistas, sociedades de venta por correo, por el sistema de puerta a puerta o de venta a domicilio, salvo que medie acuerdo previo por escrito de la concedente, y deberá adoptar todas las medidas para que este pacto sea respetado por sus distribuidores o minoristas».

9 A causa de dificultades económicas, SIL solicitó a Dior autorización para comercializar productos de esta marca fuera de su red de distribución selectiva. Mediante escrito de 17 de junio de 2002, Dior se opuso a esta solicitud.

10 Sin embargo, a pesar de esta oposición e incumpliendo sus obligaciones contractuales, SIL vendió a Copad, una empresa que ejerce una actividad de saldistas, productos de la marca Christian Dior.

11 En consecuencia, Dior demandó a SIL y Copad por violación de marca ante el Tribunal de grande instance de Bobigny, que resolvió que los incumplimientos del contrato de licencia cometidos por SIL no eran constitutivos de violación de marca y que sólo daban lugar a la responsabilidad contractual de esta última sociedad.

12 La Cour d'appel de Paris desestimó el recurso de apelación interpuesto por Dior contra dicha sentencia. En particular, declaró que las ventas efectuadas por SIL no eran constitutivas de violación de marca debido a que el respeto de la cláusula del contrato de licencia celebrado entre ésta y Dior relativa a las modalidades de distribución no entraba en el ámbito de aplicación de las disposiciones nacionales del Derecho de marcas por las que se había

adaptado el Derecho interno al artículo 8, apartado 2, de la Directiva. Consideró, no obstante, que dichas ventas no habían provocado el agotamiento de los derechos de marca de Dior, en el sentido de la normativa nacional de adaptación del Derecho interno al artículo 7, apartado 1, de la Directiva.

13 Copad interpuso recurso de casación ante la Cour de cassation contra la sentencia de la Cour d'appel de Paris alegando, en particular, que los derechos de marca de Dior estaban agotados a causa de la comercialización por SIL de los productos de que se trata. Por su parte, Dior se adhirió a la casación reprochando a la Cour d'appel de Paris haber descartado toda violación de marca tanto por parte de SIL como de Copad.

14 En estas circunstancias, al albergar dudas sobre la interpretación del Derecho comunitario aplicable, la Cour de cassation decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:

- «1) ¿El artículo 8, apartado 2, de la Directiva [...] debe interpretarse en el sentido de que el titular de la marca puede invocar los derechos conferidos por dicha marca frente al licenciario que infrinja una cláusula del contrato de licencia que prohíbe la venta a saldistas por razones de prestigio de la marca?
- 2) ¿El artículo 7, apartado 1, de dicha Directiva debe interpretarse en el sentido de que la comercialización por el licenciario de los productos de una marca en el [EEE], mediando incumplimiento de una cláusula del contrato de licencia que prohíbe la venta a saldistas por razones de prestigio de la marca, se ha efectuado sin el consentimiento del titular de la marca?
- 3) En caso de respuesta negativa, ¿puede el titular basarse en dicha cláusula para oponerse a una nueva comercialización de los productos sobre la base del artículo 7, apartado 2, de la [...] Directiva?»

### **Sobre las cuestiones prejudiciales**

#### *Primera cuestión*

15 Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si una cláusula de un contrato de licencia, que prohíbe al licenciario por razones de prestigio de la marca vender a saldistas productos de la marca objeto de dicho contrato, entra en el ámbito del artículo 8, apartado 2, de la Directiva.

16 Copad, el Gobierno francés y la Comisión de las Comunidades Europeas sugieren al Tribunal de Justicia que dé una respuesta negativa a esta cuestión, alegando principalmente que la cláusula de que se trata en el litigio principal no figura entre las que se enumeran, con carácter exhaustivo, en dicho artículo 8, apartado 2. Dior, en cambio, defiende la tesis contraria.

17 Para responder a la presente cuestión, procede verificar de entrada si la relación de cláusulas que figura en dicho artículo 8, apartado 2, presenta carácter exhaustivo o meramente indicativo.

18 A este respecto, debe observarse que esa disposición no contiene ningún adverbio o expresión, como «en especial» o «en particular», que permita atribuir a dicha relación un carácter meramente indicativo.

19 Por lo demás, cabe recordar que es precisamente en consideración al uso de los términos «en especial» que el Tribunal de Justicia reconoció, en cambio, dicho carácter a los supuestos mencionados en el artículo 7, apartado 2, de la Directiva (véanse las sentencias de 11 de julio de 1996, Bristol-Myers Squibb y otros, C-427/93, C-429/93 y C-436/93, Rec.

- p. I-3457, apartado 39, y de 4 de noviembre de 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95, Rec. p. I-6013, apartado 42).
- 20 Por consiguiente, contrariamente a lo que sostiene Dior, del propio tenor del artículo 8, apartado 2, de la Directiva se desprende que la mencionada relación sí presenta carácter exhaustivo.
- 21 Una vez precisado lo anterior, procede determinar si una cláusula como la controvertida en el litigio principal, está comprendida en alguna de las cláusulas expresamente mencionadas en dicho artículo 8, apartado 2.
- 22 A este respecto, por lo que se refiere a las cláusulas de un contrato de licencia relativas a «la calidad de los productos fabricados [...] por el licenciario», que menciona dicho artículo, debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia, la función esencial de la marca es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia. En efecto, para que la marca pueda desempeñar su función de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado CE pretende establecer y mantener, debe constituir la garantía de que todos los productos o servicios designados con ella han sido fabricados o prestados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad (véanse, en particular, las sentencias de 23 de mayo de 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Rec. p. 1139, apartado 7; de 18 de junio de 2002, Philips, C-299/99, Rec. p. I-5475, apartado 30, y de 17 de marzo de 2005, Gillette Company y Gillette Group Finland, C-228/03, Rec. p. I-2337, apartado 26).
- 23 Así, el artículo 8, apartado 2, de la Directiva permite al titular de la marca invocar los derechos que ésta le confiere precisamente en caso de incumplimiento por el licenciario de las cláusulas del contrato de licencia relativas, en particular, a la calidad de los productos fabricados.
- 24 Pues bien, como destaca la Abogado General en el punto 31 de sus conclusiones, la calidad de los productos de prestigio, como los que son objeto del litigio principal, resulta no sólo de sus características materiales, sino también del aura y de la imagen de prestigio que les confieren una sensación de lujo (véase, igualmente, en este sentido, la sentencia Parfums Christian Dior, antes citada, apartado 45).
- 25 En efecto, al constituir los productos de prestigio artículos de gama alta, la sensación de lujo que emana de ellos es un elemento esencial para que los consumidores puedan distinguirlos de otros productos parecidos.
- 26 Por tanto, un perjuicio causado a dicha sensación de lujo puede afectar a la propia calidad de estos productos.
- 27 En tal contexto, procede entonces verificar si, en el asunto principal, la venta por el licenciario de productos de prestigio a saldistas que no forman parte de la red de distribución selectiva establecida a través del contrato de licencia puede constituir tal perjuicio.
- 28 Pues bien, a este respecto, el Tribunal de Justicia ya consideró que, contrariamente a lo que sostienen Copad y la Comisión, las características y las modalidades propias de un sistema de distribución selectiva pueden, por sí mismas, preservar la calidad y asegurar el uso apropiado de dichos productos (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de diciembre de 1980, L'Oréal, 31/80, Rec. p. 3775, apartado 16).
- 29 En efecto, la organización de un sistema de distribución selectiva, como el controvertido en el litigio principal, que pretende, según los propios términos del contrato de licencia celebrado entre Dior y SIL, 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.
- 30 De ello se sigue que no se puede excluir que la venta de productos de prestigio por el licenciatario 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 deba considerarse comprendida en el artículo 8, apartado 2, de la Directiva.
- 31 Corresponde al órgano jurisdiccional nacional competente verificar si, habida cuenta de las circunstancias propias del litigio de que conoce, el incumplimiento por el licenciatario de una cláusula como la controvertida en el litigio principal menoscaba la sensación de lujo de los productos de prestigio y afecta, de este modo, a su calidad.
- 32 A este respecto, procede en particular tomar en consideración, por una parte, la naturaleza de los productos de prestigio designados con la marca, el volumen, así como el carácter sistemático o esporádico de las ventas de dichos productos por el licenciatario a saldistas que no forman parte de la red de distribución selectiva y, por otra parte, la naturaleza de los productos comercializados habitualmente por dichos saldistas, así como los métodos de comercialización usuales del ramo.
- 33 Además, debe añadirse que la interpretación del artículo 8, apartado 2, de la Directiva, expuesta en los apartados anteriores de la presente sentencia, no se puede poner en entredicho sobre la base de los argumentos de Dior, según los cuales una cláusula de un contrato de licencia que prohíba la venta a saldistas por razones de prestigio de la marca puede quedar comprendida en otras cláusulas que no sean las relativas a la «calidad de los productos», esto es, aquéllas también establecidas por dicha disposición, referentes al «territorio en el cual pueda ponerse la marca» o a la «calidad [...] de los servicios prestados por el licenciatario».
- 34 A este respecto, por una parte, cabe destacar que el artículo 8, apartado 2, de la Directiva debe interpretarse en relación con el apartado 1 del mismo artículo, que hace referencia al «territorio de un Estado miembro», de modo que el concepto de «territorio», en el sentido de dichas disposiciones, sólo puede tener un alcance geográfico y no puede, por tanto, ser interpretado en el sentido de que se refiera a un conjunto de operadores autorizados que formen parte de una red de distribución selectiva.
- 35 Por otra parte, en cuanto a la segunda posibilidad a que se refiere Dior, cabe observar que resulta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que, si bien ni en la Directiva ni en los principios generales del Derecho comunitario se encuentra ninguna razón imperativa que se oponga a que los servicios prestados en el marco del comercio de productos al por menor estén comprendidos en el concepto de «servicios» en el sentido de la Directiva, es además necesario que la marca haya sido registrada para dichos servicios (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de julio de 2005, *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte*, C-418/02, Rec. p. I-5873, apartado 35).
- 36 Pues bien, ningún dato del expediente que se ha presentado ante el Tribunal de Justicia permite considerar que, en el asunto principal, se haya registrado la marca Christian Dior para cualquier tipo de servicio.
- 37 A la luz de estas consideraciones, procede responder a la primera cuestión que el artículo 8, apartado 2, de la Directiva debe ser interpretado en el sentido de que el titular de la marca puede invocar los derechos conferidos por esta última frente a un licenciatario que infringe una cláusula del contrato de licencia que prohíbe, por razones de prestigio de la marca, la venta a saldistas de productos como los que son objeto del litigio principal, siempre que se determine que tal incumplimiento, habida cuenta de las circunstancias propias del asunto principal, causa perjuicio al aura y a la imagen de prestigio que confieren a dichos productos una sensación de lujo.

*Sobre la segunda cuestión*

- 38 Mediante su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pide, en esencia, al Tribunal de Justicia que precise en qué circunstancias debe considerarse que la comercialización por el licenciatario de los productos de la marca, mediando incumplimiento de una cláusula del contrato de licencia que prohíbe la venta a saldistas, se ha efectuado sin el consentimiento del titular de la marca en el sentido del artículo 7, apartado 1, de la Directiva.
- 39 Copad y la Comisión alegan, a este respecto, que el consentimiento del titular sólo puede considerarse excluido en caso de incumplimiento de una cláusula del contrato de licencia comprendida en la relación establecida en el artículo 8, apartado 2, de la Directiva. Dior y el Gobierno francés, por su parte, consideran que cualquier incumplimiento del contrato de licencia por el licenciatario impide el agotamiento de los derechos que la marca confiere a su titular.
- 40 Ahora bien, para responder a la presente cuestión, cabe recordar que, según una jurisprudencia bien consolidada, los artículos 5 a 7 de la Directiva efectúan una armonización completa de las normas relativas a los derechos conferidos por la marca y que de este modo definen los derechos de los que gozan los titulares de marcas en la Comunidad (sentencias de 16 de julio de 1998, *Silhouette International Schmied*, C-355/96, Rec. p. I 4799, apartados 25 y 29, y de 20 noviembre de 2001, *Zino Davidoff y Levi Strauss*, C-414/99 a C-416/99, Rec. p. I-8691, apartado 39).
- 41 En particular, el artículo 5 de la Directiva confiere al titular de la marca un derecho exclusivo que le permite, entre otras cosas, prohibir a cualquier tercero importar productos designados con la marca, ponerlos a la venta, 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 EEE por el titular o con su consentimiento (sentencias *Zino Davidoff y Levi Strauss*, antes citada, apartado 40; de 8 de abril de 2003, *Van Doren + Q*, C-244/00, Rec. p. I-3051, apartado 33, y de 30 de noviembre de 2004, *Peak Holding*, C-16/03, Rec. p. I-11313, apartado 34).
- 42 Por tanto, se infiere que el consentimiento, que equivale a una renuncia del titular a su derecho exclusivo derivado del artículo 5 de la Directiva, constituye el elemento determinante del agotamiento de este derecho y, por consiguiente, debe manifestarse de una manera que refleje con certeza la voluntad del titular de renunciar a tal derecho. Esta voluntad resultará normalmente de una formulación expresa del consentimiento (véase, en este sentido, la sentencia *Zino Davidoff y Levi Strauss*, antes citada, apartados 41, 45 y 46).
- 43 Sin embargo, también se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que, en determinados casos, el agotamiento de este derecho exclusivo opera cuando la comercialización de los productos la efectúa un sujeto económicamente vinculado al titular de la marca. Tal es el caso, en particular, de un licenciatario (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de junio de 1994, *IHT Internationale Heiztechnik y Danzinger*, C-9/93, Rec. p. I-2789, apartado 34).
- 44 En una situación de ese tipo, en efecto, el licenciante tiene la posibilidad de controlar la calidad de los productos del licenciatario mediante la inclusión en el contrato de licencia de cláusulas específicas que obliguen al licenciatario a respetar sus instrucciones y le den la facultad de asegurarse de que se respetan.
- 45 Pues bien, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, tal posibilidad es suficiente para que la marca pueda desempeñar su función esencial que, como se ha recordado en el apartado 22 de la presente sentencia, es la de garantizar que todos los productos designados con esta marca hayan sido fabricados bajo el control de una única empresa, a la que pueda hacerse responsable de su calidad (véase, en este sentido, la sentencia *IHT Internationale Heiztechnik y Danzinger*, antes citada, apartados 37 y 38).

- 46 Por consiguiente, debe considerarse, en principio, que la comercialización por un licenciario de productos designados con la marca se ha efectuado con el consentimiento del titular de la marca, en el sentido del artículo 7, apartado 1, de la Directiva.
- 47 Si bien de lo anterior se sigue que, en tales circunstancias, el titular de la marca no puede alegar la mala ejecución del contrato para invocar, frente al licenciario, los derechos que le confiere la marca, también es cierto que, contrariamente a lo que sostiene Copad, el contrato de licencia no equivale a un consentimiento absoluto e incondicional del titular de la marca para que el licenciario comercialice los productos de esta marca.
- 48 En efecto, el artículo 8, apartado 2, de la Directiva atribuye expresamente al titular de la marca la facultad de invocar los derechos que ésta le confiere frente a un licenciario cuando éste infrinja determinadas cláusulas del contrato de licencia.
- 49 Además, tal como resulta de la respuesta a la primera cuestión, las mencionadas cláusulas se enumeran en dicho artículo 8, apartado 2, de manera exhaustiva.
- 50 Por consiguiente, como señala la Abogado General en el punto 47 de sus conclusiones, sólo el incumplimiento por el licenciario de una de dichas cláusulas se opone al agotamiento del derecho conferido por la marca a su titular, en el sentido del artículo 7, apartado 1, de la Directiva.
- 51 A la luz de cuanto antecede, procede responder a la segunda cuestión que el artículo 7, apartado 1, de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que la comercialización por el licenciario de productos designados con la marca, mediando incumplimiento de una cláusula del contrato de licencia, se efectúa sin el consentimiento del titular de la marca cuando se determina que esta cláusula corresponde a una de las establecidas en el artículo 8, apartado 2, de esta Directiva.

*Sobre la tercera cuestión*

- 52 Mediante su tercera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si, cuando la comercialización de productos de prestigio, efectuada por el licenciario mediando incumplimiento de una cláusula del contrato de licencia, se considere hecha con el consentimiento del titular de la marca, éste último puede no obstante invocar tal cláusula para oponerse a una nueva comercialización de los productos sobre la base del artículo 7, apartado 2, de la Directiva.
- 53 Dior y el Gobierno francés estiman que la venta de productos de la marca Christian Dior a un saldistas fuera de la red de distribución selectiva constituye un perjuicio para la reputación de la marca que puede justificar la aplicación de dicho artículo 7, apartado 2. Copad y la Comisión, en cambio, alegan que la venta de tales productos a saldistas no causa perjuicio a la reputación de la marca.
- 54 A este respecto, debe recordarse de entrada que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, mencionada en el apartado 19 de la presente sentencia, el uso de la expresión «en especial» en el apartado 2 de este artículo 7 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 (sentencias antes citadas Bristol-Myers Squibb y otros, apartados 26 y 39, así como Parfums Christian Dior, apartado 42).
- 55 Así, el Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de considerar que el menoscabo causado a la reputación de la marca puede, en principio, ser un motivo legítimo, en el sentido del artículo 7, apartado 2, de la Directiva, que justifique que el titular de la marca se oponga a la comercialización ulterior de los productos de prestigio que fueron comercializados en el EEE por él mismo o con su consentimiento. (véanse las sentencias Parfums Christian Dior, antes citada, apartado 43, y de 23 de febrero de 1999, BMW, C-63/97, Rec. p. I-905, apartado 49).

- 56 De ello se deduce que, cuando un licenciatarlo vende productos a un saldista mediando incumplimiento de una cláusula del contrato de licencia, como la controvertida en el litigio principal, es necesario ponderar, por un lado, el legítimo interés del titular de la marca que ha sido objeto del contrato de licencia en obtener protección contra un saldista que no pertenezca a la red de distribución selectiva que use su marca con fines comerciales de un modo que podría perjudicar la reputación de la misma y, por otro lado, el legítimo interés del comerciante en poder revender los productos de que se trata utilizando los métodos usuales del ramo (véase, por analogía, la sentencia Parfums Christian Dior, antes citada, apartado 44).
- 57 Por consiguiente, cuando el juez nacional establece que la venta efectuada por el licenciatarlo a un tercero no permite cuestionar la calidad de los productos de prestigio designados con la marca, de manera que la comercialización de éstos deba considerarse efectuada con el consentimiento del titular de la marca, incumbe a dicho juez apreciar, a la luz de las circunstancias propias de cada caso, si la comercialización ulterior de los productos de prestigio de la marca efectuada por el tercero utilizando los métodos usuales del ramo, causa un perjuicio a la reputación de esta marca.
- 58 A este respecto, debe tomarse en consideración, en particular, a los destinatarios de la reventa y, como sugiere el Gobierno francés, las condiciones específicas de comercialización de los productos de prestigio.
- 59 A la luz de cuanto precede, debe responderse a la tercera cuestión que cuando la comercialización de productos de prestigio por el licenciatarlo mediando incumplimiento de una cláusula del contrato de licencia deba no obstante considerarse hecha con el consentimiento del titular de la marca, éste último sólo podrá invocar tal cláusula para oponerse a una reventa de estos productos sobre la base del artículo 7, apartado 2, de la Directiva en el supuesto de que se determine, habida cuenta de las circunstancias propias del caso, que tal reventa causa un perjuicio a la reputación de la marca.

### Costas

- 60 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 en el 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:

- 1) **El artículo 8, apartado 2, 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, en su versión modificada por el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992, debe ser interpretada en el sentido de que el titular de la marca puede invocar los derechos conferidos por esta última frente a un licenciatarlo que infringe una cláusula del contrato de licencia que prohíbe, por razones de prestigio de la marca, la venta a saldistas de productos como los que son objeto del litigio principal, siempre que se determine que tal incumplimiento, habida cuenta de las circunstancias propias del asunto principal, causa perjuicio al aura y a la imagen de prestigio que confieren a dichos productos una sensación de lujo.**
- 2) **El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104, en su versión modificada por el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, debe interpretarse en el sentido de que la comercialización por el licenciatarlo de productos designados con la marca, mediando incumplimiento de una cláusula del contrato de licencia, se**

efectúa sin el consentimiento del titular de la marca cuando se determina que esta cláusula corresponde a una de las establecidas en el artículo 8, apartado 2, de esta Directiva.

- 3) Cuando la comercialización de productos de prestigio por el licenciario mediando incumplimiento de una cláusula del contrato de licencia deba no obstante considerarse hecha con el consentimiento del titular de la marca, éste último sólo podrá invocar tal cláusula para oponerse a una reventa de estos productos sobre la base del artículo 7, apartado 2, de la Directiva 89/104, en su versión modificada por el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en el supuesto de que se determine, habida cuenta de las circunstancias propias del caso, que tal reventa causa un perjuicio a la reputación de la marca.

Firmas

---

\* Lengua de procedimiento: francés.