

MADRID

Castellana, 216
28046 Madrid
Tel.: (34) 91 582 91 00

BARCELONA

Diagonal, 640 bis
08017 Barcelona
Tel.: (34) 93 415 74 00

BILBAO

Alameda Recalde, 36
48009 Bilbao
Tel.: (34) 94 415 70 15

MÁLAGA

Marqués de Larios, 3
29015 Málaga
Tel.: (34) 952 12 00 51

VALENCIA

Gran Vía Marqués
del Turia, 49
46005 Valencia
Tel.: (34) 96 351 38 35

VIGO

Colón, 36
36201 Vigo
Tel.: (34) 986 44 33 80

BRUSELAS

Avenue Louise, 267
1050 Bruselas
Tel.: (322) 231 12 20

LONDRES

Five Kings House
1 Queen Street Place
EC 4R 1QS Londres
Tel.: +44 (0) 20 7329 5407

LISBOA

Avenida da Liberdade, 131
1250-140 Lisboa
Tel.: (351) 213 408 600

¿PUEDEN LOS TITULARES DE MARCAS DE LUJO PROHIBIR LA COMERCIALIZACIÓN EN INTERNET DE PRODUCTOS ORIGINALES?

Ángel García Vidal

*Profesor Titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela
Consejero Académico de Gómez-Acebo & Pombo*

1.- Como es sabido, determinado tipo de productos de lujo suelen ser distribuidos y vendidos por medio de una red que controla el titular de la marca, de forma que sólo se pueden integrar en la misma aquellos distribuidores o minoristas que cumplan las condiciones fijadas por el titular de la marca. No obstante, en muchas ocasiones los distribuidores incumplen sus contratos con el titular del signo y faciliten los productos de marca a terceros no integrados en la red, que posteriormente llevan a cabo posteriores ventas, llamadas ventas grises.

Ante este tipo de situaciones, los titulares de marca lujo suelen alegar que la comercialización de sus productos en Internet por parte del revendedor implica una infracción de su derecho de marca. En efecto, aunque en virtud del agotamiento del derecho de marca, una vez que el titular de un signo comercializa sus productos en el Espacio Económico Europeo con dicha marca (o da su consentimiento para que otro lo haga) pierde el control sobre su ulterior circulación, la comercialización en Internet daña la imagen de estos productos de lujo y supone un motivo legítimo para que el titular de la marca se oponga a la comercialización de dichos productos.

2.- Esta interpretación ha sido acogida recientemente por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 9ª), núm. 165/2010, de 3 junio (JUR\2010\313224), que ha entendido que las condiciones de comercialización de perfumes de marca en Internet originaban un daño a la imagen de marca y daban lugar a una excepción al agotamiento del derecho, de modo que, aún tratándose de productos originales, su comercialización suponía infringir el de-

recho de exclusiva. En particular, la AP de Valencia considera que la imagen de la marca se ve alterada por la comercialización en Internet de los tester de los perfumes; porque no se indica en ningún momento que se trata de productos de reventa; porque no se ofrece ningún tipo de asesoramiento; porque en la página web no se hace una adecuada presentación de los productos, que se ofertan por orden alfabético y mezclados con los de otras marcas aleatoriamente; porque no se realizan acciones de prospección entre la clientela, ni se apoyan los productos en su punto de venta con campañas publicitarias, ni se tiene stock permanente; y porque los perfumes ofertan junto a productos de gran consumo

En definitiva, se acepta la alegación de que la imagen en la web es contraria a la idea lujo y glamour de la marca, dándose un trasfondo más propio de "saldo" o "mercadillo" porque en lo que se hace especial hincapié es en el carácter rebajado del producto. Y todo eso sería contrario a la imagen de lujo de su marca.

3.- La Audiencia Provincial de Valencia (Sección 9ª) ya había mantenido esta interpretación según la cual la venta de perfumes de marcas prestigiosas en un sitio web, careciendo de la correspondiente autorización de distribución selectiva, constituye una excepción al agotamiento del derecho de marca, en su sentencia núm. 252/2007, de 5 de octubre (JUR 2008\2626).

También en esta sentencia se tuvo muy presente como razón que justifica la excepción al principio del agotamiento, el hecho de que la demandada comercializara en Internet los denominados «tester», es decir, aquellos envases cuyo uso se pone a disposición del comprador en

los establecimientos autorizados y por cortesía de las marcas, con la finalidad de que aquél pueda comprobar las características de las fragancias previamente a realizar la compra, y cuya venta al público, por tal razón y como es notorio, está prohibida.

4.- Por mi parte, he defendido (García Vidal, A., Derecho de marcas e Internet, Valencia, 2002, págs. 128 ss) que el hecho de que un producto sea vendido utilizando unos canales menos prestigiosos que aquellos de los que se sirve el titular de la marca no es motivo suficiente, por sí solo, para sostener la existencia de una denigración de los productos, y por ende un "motivo legítimo" que justifique la excepción al agotamiento del derecho de marca. En apoyo de esta conclusión cabe citar la sentencia del TJCE (hoy TJUE) de 4 de noviembre de 1997 recaída en el caso "Parfums Christian Dior, S. A. y Parfums Christian Dior BV c. Evora BV". (En el supuesto afrontado por esta sentencia del Tribunal de Luxemburgo, el distribuidor no autorizado vende los productos de marca -en concreto perfumes- sin sujetarse a las condiciones impuestas por el titular del signo. Además, habitualmente comercializa artículos del mismo tipo pero de diferente calidad. Y el TJCE entendió que esto no suponía una excepción al principio del agotamiento).

Así las cosas, aun cuando Internet pueda ser un medio de comercialización de inferior calidad que la del sistema de distribución selectiva, ello, por sí solo, no implica un motivo legítimo para que no opere el principio del agotamiento del derecho de marca. Sólo cabrá sostener la lesión del derecho de marca por parte del revendedor independiente cuando el contenido de la página web en la que aparece la marca del producto vendido sea denigratorio o pueda afectar de cualquier otro modo al prestigio de la marca. Mas la mera circunstancia de que el revendedor venda y promocióne otros productos de inferior calidad no es suficiente, en principio, para dañar la imagen de la marca (Tal como reconoce el TJCE en la citada sentencia del caso "Parfums Christian Dior, S.A. y Parfums Christian Dior BV c. Evora BV").

De hecho, la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil num. 1 de Alicante, núm. 39/2008, de 26 marzo (JUR\2008\121245), acoge esta misma interpretación, al afirmar expresamente que: "no se considera que la sola comercialización on line llevada a cabo por el demandado menoscabe intensamente per se la reputación de sus marcas para que revive el ius prohibendi, pues sería tanto como desconocer el fenómeno de la venta on line, y sabido es que las normas jurídicas deben ser interpretadas con arreglo a la realidad social del tiempo en las que se aplican (art 3CC). El que tal venta on line no es por sí sola desmerecedora o afecta negativamente al aura del producto no solo lo impone la realidad diaria en la que casi la totalidad de productos (por no decir todos) son accesibles y se pueden conseguir a través de la red, y entre ellos, sin género de duda de los de la clase de que nos ocupa (perfumes de cualquier gama), sino que ello inclusive viene a ser reconocido por el propio representante de la actora en el interrogatorio practicado en el juicio".