

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. F. G. JACOBS

presentadas el 29 de abril de 1997 *

1. La cuestión fundamental del presente asunto es si el titular de una marca puede invocar sus derechos de marca para impedir la publicidad de productos comercializados por él o con su consentimiento en circunstancias en las que tal publicidad perjudica la imagen de lujo y de prestigio de su marca. Concretamente, ¿es posible la prohibición de dicha publicidad si el comerciante hace publicidad simplemente según los usos habituales en su actividad comercial? El problema se halla ínsito en una cuestión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden.

Hechos y procedimiento ante el órgano jurisdiccional nacional

2. El segundo demandante, Parfums Christian Dior (en lo sucesivo, «Dior Países Bajos») es el representante exclusivo en los Países Bajos de la primera demandante Parfums Christian Dior SA (en lo sucesivo, «Dior Francia»). Al igual que los representantes exclusivos de Dior Francia en cualquier otro lugar de Europa, Dior Países Bajos utiliza un sistema de distribución selectiva para la distribución de los productos Dior a escala nacional. Sólo comerciantes seleccionados pueden vender los productos

siempre y cuando vendan solamente a los consumidores finales o a otros comerciantes seleccionados.

3. Dior Francia tiene derechos exclusivos en el Benelux sobre las marcas gráficas Eau Sauvage, Poison, Fahrenheit y Dune, *inter alia* para los productos de la clase 3 que comprende los perfumes. Dichas marcas consisten en reproducciones de los embalajes en los que se venden los frascos que contienen los perfumes designados con dichos nombres. Además, Dior Francia es titular de los derechos de autor tanto sobre dichos embalajes como sobre dichos frascos y sobre los embalajes y frascos de los productos comercializados con el nombre Svelte.

4. La demandante, Evora BV (en lo sucesivo, «Evora»), explota una cadena de tiendas bajo el nombre de su filial Kruidvat. En la resolución de remisión se hace referencia a dichas tiendas como droguerías.¹ Las tiendas Kruidvat no han sido designadas distribuidores seleccionados de los productos Dior. Sin embargo, venden productos Dior obtenidos mediante importaciones paralelas (es decir, productos que no se obtienen directamente de Dior o de sus distribuidores, sino que ya

1 — Para una descripción más detallada, véase el apartado 1 de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 1996, BVBA Kruidvat/Comisión (T-87/92, Rec. p. II-1851).

* Lengua original: inglés.

han sido comercializados por Dior o con su consentimiento). La licitud de la venta al por menor de dichos productos no se impugna en este procedimiento.

5. En la promoción de Navidad de 1993, Kruidvat hizo publicidad para la venta de los productos Dior, Eau Sauvage, Poison, Fahrenheit, Dune y Svelte. Esta promoción incluyó la reproducción de los embalajes y frascos de algunos de dichos productos en los folletos publicitarios de Kruidvat para la campaña navideña en la semana 49 de 1993. El Hoge Raad recalca que la publicidad se llevó a cabo según los usos del comercio al por menor en el ramo de actividad (refiriéndose a la publicidad especial y *ad hoc* en el período navideño).

6. Sin embargo, Dior no había dado su consentimiento para dicha publicidad y, el 8 de diciembre de 1993, entabló contra Evora un procedimiento sobre medidas provisionales alegando que Evora había violado sus derechos de marca. Dior afirmó que las marcas se habían usado lesionando su derecho exclusivo a la utilización de las marcas en relación con productos idénticos o similares [según el punto 1 del párrafo primero del artículo 13 A de la Ley uniforme Benelux sobre marcas, vigente a la sazón (en lo sucesivo, «Ley Benelux»)] o en circunstancias que podían causarle un perjuicio, debido, *inter alia*, a un detrimento en el prestigio y en la imagen de las marcas. (El punto 2 del apartado 1 del artículo 13 A de la Ley del Benelux reconocía el derecho del titular de la marca a oponerse a cualquier otro uso de la marca o de un signo similar en tales circunstancias que, en el ámbito del comercio y sin justa causa, pudieran perjudicar al titular de la marca.) Asimismo, Dior alegó que Evora había violado sus derechos de autor sobre los

frascos y embalajes utilizados para sus productos.

7. Dior solicitó que se ordenara a Evora que cesara de inmediato de utilizar las marcas gráficas de Dior y cualquier «publicación o reproducción» de los productos Dior en catálogos, folletos, anuncios, o sobre cualquier otro soporte, y que en adelante se abstuviera de semejante utilización. El Presidente del Arrondissementsrechtbank te Haarlem estimó la pretensión de Dior y ordenó a Evora que cesara inmediatamente y en lo sucesivo de utilizar las marcas gráficas de Dior y cualquier «publicación o reproducción» de los referidos productos Dior en catálogos, folletos, anuncios o en cualquier otro soporte, de un modo contrario a la manera habitual de Dior de hacer publicidad. Sin embargo, el Gerechtshof revocó la resolución del Presidente y denegó las medidas solicitadas. Dior recurrió dicha sentencia del Gerechtshof ante el Hoge Raad.

8. En el momento en que se plantearon las cuestiones del presente asunto no había entrado en vigor la Ley que modifica la Ley Benelux para adaptarla a la Directiva 89/104/CEE del Consejo² (en lo sucesivo, «Directiva sobre marcas» o simplemente «Directiva»); la Ley modificadora (el segundo protocolo es de fecha 2 de diciembre de 1992) entró en vigor el 1 de enero de 1996. Sin embargo, como reconoce el Hoge Raad, dado que el período establecido

2 — Directiva 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).

para la ejecución de la Directiva expiró el 31 de diciembre de 1992,³ mucho antes de que ocurrieran los hechos que dieron origen al presente procedimiento, la Ley Benelux en vigor en dicho momento debe interpretarse, en la medida de lo posible, a la luz de la letra y la finalidad de la Directiva.⁴

9. Según la Ley Benelux se ha sostenido que cuando las mercancías se hayan puesto en circulación con una marca por el titular de la misma o por un licenciario, el comerciante tiene derecho a usar dicha marca con el fin de poner en conocimiento del público cualquier ulterior comercialización. Sin embargo, como excepción a dicha regla, el titular de la marca puede oponerse a la publicidad mediante la cual un comerciante pretende anunciar su propia empresa dando la impresión de que ésta posee una cualidad especial, aprovechándose de la reputación y del fondo de comercio inherentes a la marca.⁵

10. El *Gerechtshof* consideró que Dior no había acreditado suficientemente que la forma en que *Kruidvat* había utilizado las marcas gráficas en su folleto de Navidad

podía dar la impresión en la mente del público de que dichas marcas eran utilizadas esencialmente para hacer publicidad de su propia empresa como tal.

11. Ante el *Gerechtshof* Dior alegó que tenía derecho a oponerse a la utilización de sus marcas por parte de *Kruidvat* sobre la base de que tal utilización suponía un cambio en el «estado de los productos» en el sentido del párrafo tercero del artículo 13 A de la Ley Benelux, o porque existían motivos legítimos, según el apartado 2 del artículo 7 de la Directiva sobre marcas, para oponerse a una ulterior comercialización de las mercancías. El párrafo tercero del artículo 13 A establecía, *inter alia*, que el derecho exclusivo atribuido por la marca no supone que el titular de la marca tenga derecho a oponerse al uso de la marca en relación con los productos designados con la marca que él o su licenciario haya puesto en circulación, pero que tiene tal derecho en el supuesto de que se haya alterado el «estado de los productos». En realidad, el apartado 2 del artículo 7 de la Directiva se refiere también al estado de los productos dado que admite que puede haber «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».⁶

3 — Según el apartado 1 del artículo 16 de la Directiva, los Estados miembros debían adaptar sus ordenamientos jurídicos a lo en ella dispuesto, a más tardar el 28 de diciembre de 1991. Sin embargo, mediante la Decisión 92/10/CEE (DO 1992, L 6, p. 35), el Consejo ejerció la facultad que le confiere el apartado 2 del artículo 16 y prorrogó el plazo para la ejecución de la Directiva hasta el 31 de diciembre de 1992.

4 — Véanse, por ejemplo, las sentencias de 13 de noviembre de 1990, *Marlcsing* (C-106/89, Rec. p. I-4135), apartado 8; de 14 de julio de 1994, *Facini Dori* (C-91/92, Rec. p. I-3325), apartado 26; de 11 de julio de 1996, *Eurim-Pharm* (asuntos acumulados C-71/94, C-72/94 y C-73/94, Rec. p. I-3603), apartado 26, y de 11 de julio de 1996, *MPA Pharma* (C-232/94, Rec. p. I-3671), apartado 12.

5 — Sentencia del Tribunal de Justicia del Benelux de 20 de diciembre de 1993, *Daimler-Benz/J. J. Haze*, A 92/5, jurisprudencia 1993, pp. 65 y ss.

12. El *Gerechtshof* desestimó la alegación de Dior basada en dichas disposiciones. Consideró que ambas disposiciones se referían únicamente a los efectos adversos sobre la reputación de la marca causados por alguna

6 — Citado *in extenso* en el punto 19 siguiente.

alteración del estado físico de los mencionados productos que llevan la marca. Dior se opone a este criterio alegando que «el estado de los productos» con arreglo a dichas disposiciones se refiere también al «estado psíquico» de los productos. Considera que esto significa el aspecto, la imagen de prestigio y el aura de lujo que emanan de los productos y que resultan de la forma elegida por el titular de la marca, haciendo uso de sus derechos de marca, para presentar y hacer publicidad de sus productos.

13. Con arreglo al artículo 10 del Convenio Benelux sobre marcas, celebrado entre el Reino de Bélgica, el Gran Ducado de Luxemburgo y el Reino de los Países Bajos el 19 de marzo de 1962 en relación con el apartado 3 del artículo 6 del Tratado celebrado en Bruselas, entre los mismos países, el 31 de marzo de 1965 sobre la creación de un Tribunal de Justicia del Benelux, en determinadas circunstancias el Hoge Raad está obligado a plantear cuestiones de interpretación de la Ley Benelux para que el Tribunal de Justicia del Benelux se pronuncie con carácter prejudicial. El sistema es similar al de las cuestiones prejudiciales planteadas ante este Tribunal de Justicia.

14. En el presente asunto el Hoge Raad ha planteado cuestiones similares simultáneamente a este Tribunal de Justicia y al Tribunal de Justicia del Benelux «por razones de economía procesal». Considera que las respuestas a las cuestiones de fondo planteadas a ambos Tribunales son necesarias para la solución del litigio, aunque reconoce que la respuesta a una de dichas cuestiones puede hacer que una o varias de las restantes sean innecesarias. Sin embargo, también decidió preguntar a este Tribunal si el más alto Tribunal nacional o el Tribunal de Justicia del Benelux debe considerarse como órgano

jurisdiccional cuyas decisiones no son susceptibles de recurso judicial en Derecho interno a efectos del artículo 177 del Tratado CE. Mediante resolución de 15 de octubre de 1996, el Tribunal de Justicia del Benelux decidió suspender el procedimiento sobre la base de que las respuestas a las cuestiones planteadas a este Tribunal de Justicia pueden influir en su propia respuesta a una o más de las cuestiones de interpretación de la Ley Benelux.

15. El Hoge Raad planteó al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones:

- «1) Si en un procedimiento sobre Derecho de marcas seguido en uno de los países del Benelux, relativo a la interpretación de la Ley uniforme Benelux en materia de marcas, se suscita una cuestión de interpretación de la Primera Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (89/104/CEE), ¿es el más alto Tribunal nacional o bien el Tribunal de Justicia del Benelux el que debe ser calificado de órgano jurisdiccional nacional cuyas decisiones no son susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno y el que, por tanto, está obligado, con arreglo al párrafo tercero del artículo 177 del Tratado CE, a someter la cuestión al Tribunal de Justicia?
- 2) ¿Se ajusta al sistema de la mencionada Directiva y, en particular, a sus artículos 5 a 7 admitir que, en lo que respecta a la venta al por menor de productos comer-

cializados en la Comunidad con una marca por el titular de la misma o con su consentimiento, el vendedor tiene la facultad de usar dicha marca con el fin de anunciar al público la comercialización ulterior de dichos productos?

3) En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, ¿existen excepciones a esta regla?

4) En caso de respuesta afirmativa a la tercera cuestión, ¿cabe hacer una excepción en caso de que se vea amenazada la función publicitaria de la marca porque el comerciante, por la forma en que usa la marca en el mencionado anuncio, perjudica la imagen de lujo y de prestigio de dicha marca?

5) ¿Se puede hablar de “motivos legítimos” con arreglo al apartado 2 del artículo 7 de la Directiva si, por la forma en que el comerciante hace publicidad de los productos, se modifica o altera “el estado psíquico” de dichos productos, a saber, el aura, la imagen de prestigio y la sensación de lujo que emana de ellos gracias a la forma de presentación y de publicidad elegida por el titular de la marca en el ejercicio de sus derechos de marca?

6) ¿Se opone lo dispuesto en los artículos 30 y 36 del Tratado CE a que el titular de una marca (gráfica) o el titular de un derecho de autor sobre los frascos y embalajes de sus productos, alegando dicho derecho de marca o de autor, impida a un comerciante, que tiene la facultad de comercializar ulteriormente dichos productos, hacer publicidad de los mismos del modo habitual entre los comerciantes al por menor en el referido ramo de actividad? ¿La respuesta es la misma cuando el comerciante, por la forma en que usa la marca en su publicidad, perjudica la imagen de lujo y de prestigio de dicha marca o cuando la divulgación y la reproducción se efectúan en circunstancias tales que pueden causar un perjuicio al titular del derecho de autor?»

La Directiva sobre marcas

16. La Directiva sobre marcas representa el primer paso hacia la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.⁷ Las cuestiones planteadas en el presente asunto se refieren a los artículos 5, 6 y 7 de la Directiva.

17. El artículo 5 determina los derechos que confiere una marca. Estos comprenden el

7 — Tercer considerando.

derecho del titular de la marca a prohibir a cualquier tercero «utilizar», sin su consentimiento, la marca en «la publicidad» [letra d) del apartado 3 del artículo 5].

18. El artículo 6 establece esencialmente que el titular de la marca no puede invocar su marca para prohibir a los terceros el uso de su nombre y dirección, o de indicaciones necesarias para describir las características o el destino de un producto.

19. El artículo 7 se refiere al agotamiento de los derechos conferidos por una marca. Dispone lo siguiente:

«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.»

La primera cuestión

20. Con arreglo al párrafo tercero del artículo 177 del Tratado, «cuando se plantee una cuestión [de Derecho comunitario] en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano estará obligado a someter la cuestión al Tribunal de Justicia».

21. Mediante su primera cuestión, el Hoge Raad pregunta si en un asunto sobre la Ley Benelux «es el más alto Tribunal nacional o el Tribunal de Justicia del Benelux el que debe ser calificado de órgano jurisdiccional nacional cuyas decisiones no son susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno y el que, por tanto, está obligado, con arreglo al párrafo tercero del artículo 177 del Tratado CE, dicho órgano a someter la cuestión al Tribunal de Justicia».

22. Podría pensarse que técnicamente no procede admitir esta cuestión, ya que un órgano jurisdiccional nacional sólo puede solicitar una decisión prejudicial según el artículo 177 si considera necesario un pronunciamiento sobre la cuestión que le permita dictar sentencia y que, en este asunto, no puede ser «necesaria» tal decisión, ya que en cualquier caso el Hoge Raad decidió plantear las cuestiones de fondo. Sin embargo, dado que, en principio, corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar la necesidad de la decisión y que ésta puede ayudar al Hoge Raad e incluso al Tribunal de

Justicia del Benelux en ulteriores asuntos, considero que debe responderse a dicha cuestión.

23. Sin embargo, debe señalarse que en el presente asunto la remisión se produce en un procedimiento sobre medidas provisionales. Por lo tanto, si las resoluciones que adopte el Hoge Raad o el Tribunal de Justicia del Benelux no vinculan al órgano jurisdiccional que posteriormente haya de conocer del procedimiento principal y si cada una de las partes está legitimada para instar este procedimiento, según la jurisprudencia anterior es evidente que ni el Hoge Raad ni el Tribunal de Justicia del Benelux están obligados a plantear cuestiones al Tribunal de Justicia: véanse las sentencias Hoffmann-La Roche,⁸ y Morson y Jhanjan.⁹ Este último asunto fue similar al que ahora se examina, por cuanto guardaba relación con una resolución del Hoge Raad. En la cuestión planteada se expuso que la resolución del Hoge Raad en el procedimiento sobre medidas provisionales, aunque versaba sobre un elemento de derecho, no vinculaba al tribunal que posteriormente conociera del fondo del asunto.

24. De ello se deduce que, aunque no quepa recurso contra las resoluciones del Hoge Raad y del Tribunal de Justicia del Benelux en los procedimientos sobre medidas provisionales, ninguno de estos órganos jurisdiccionales está obligado a plantear cuestiones a este Tribunal de Justicia, siempre que cualquiera de las partes esté facultada para instar o proseguir un procedimiento sobre el fondo o para solicitar que así se haga y siempre que durante tal procedimiento pueda reconside-

rarse la cuestión que se habría resuelto provisionalmente en el procedimiento sobre medidas provisionales y pueda ser objeto de una cuestión prejudicial ante este Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 177.

25. Sin embargo, puede ser útil examinar cuál sería la situación en caso de sentencia definitiva en el procedimiento principal. Para ello haré las siguientes observaciones.

26. Como ya he señalado, el Tribunal de Justicia del Benelux tiene una función en relación con el Derecho uniforme del Benelux, incluida la Ley uniforme Benelux sobre marcas, comparable a la función de este Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 177 del Tratado en lo que atañe al Derecho comunitario. Según el artículo 6 del Tratado por el que se establece el Tribunal de Justicia del Benelux, cualquier órgano jurisdiccional de los países del Benelux puede pedir al Tribunal de Justicia del Benelux que se pronuncie sobre una cuestión de interpretación del Derecho del Benelux cuando exista una dificultad de interpretación y el órgano jurisdiccional nacional considere necesaria una decisión sobre la cuestión para dictar sentencia. A tenor del párrafo tercero de dicho artículo, un órgano jurisdiccional nacional cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno está obligado a acudir al Tribunal de Justicia del Benelux. El apartado 2 del artículo 7 del Tratado por el que se establece el Tribunal de Justicia del Benelux dispone que los órganos jurisdiccionales nacionales que se pronuncien posteriormente sobre el asunto estarán vinculados por la interpretación resultante de la decisión que adopte el Tribunal de Justicia del Benelux.

8 — Sentencia de 24 de mayo de 1977 (107/76, Rec. p. 957).

9 — Sentencia de 27 de octubre de 1982 (asuntos acumulados 35/82 y 36/82, Rec. p. 3723).

27. Dior sostiene que, en un asunto como el presente, el Hoge Raad está obligado a plantear la cuestión al Tribunal de Justicia con arreglo al párrafo tercero del artículo 177 del Tratado; sin embargo, Evora afirma que ello incumbe al Tribunal de Justicia del Benelux. Ambas posturas plantean la cuestión de si el Tribunal de Justicia del Benelux es un órgano jurisdiccional «nacional» en el sentido del artículo 177, ya que únicamente un órgano de esta naturaleza está facultado para plantear cuestiones a este Tribunal de Justicia. Según la Comisión, esta cuestión debe responderse afirmativamente pues, aunque puede considerarse al Tribunal de Justicia del Benelux como un órgano jurisdiccional supranacional más bien que nacional, el procedimiento prejudicial ante el Tribunal de Justicia del Benelux es un incidente en un procedimiento que se sigue ante un órgano jurisdiccional nacional. Además, por cuanto la respuesta dada por el Tribunal de Justicia del Benelux es vinculante para el órgano jurisdiccional remitente, según la Comisión, el Tribunal de Justicia del Benelux no sólo tiene la facultad de plantear la cuestión, sino que está obligado a ello cuando la respuesta a una cuestión planteada depende de la interpretación de una disposición de Derecho comunitario. La única excepción se daría en el supuesto de que el propio órgano jurisdiccional remitente (como en el presente asunto) planteara una cuestión a este Tribunal de Justicia; en tal caso, sería superfluo que el Tribunal de Justicia del Benelux, por sí mismo, planteara la cuestión.

28. A los fines del presente asunto y quizá también a los de los asuntos futuros en los que pueda suscitarse la misma cuestión de procedimiento, considero suficiente hacer dos precisiones. En primer lugar, se cumplirán las exigencias del párrafo tercero del artículo 177 siempre que este Tribunal de Justicia se pronuncie en alguna fase del procedimiento antes de que el órgano jurisdic-

cional nacional dicte sentencia definitiva. El espíritu de las disposiciones del Tratado es evitar que un órgano jurisdiccional nacional cuyas resoluciones no sean susceptibles de ulterior recurso se pronuncie sobre una cuestión de Derecho comunitario sin haberla planteado a este Tribunal de Justicia. Desde esta óptica, puede tener poca importancia el procedimiento en el que se solicita la decisión prejudicial. En segundo lugar, a mi juicio, a menudo se alcanzará dicho fin de la mejor manera posible y, en beneficio de la economía procesal, cuando, como en el presente asunto, se dé a este Tribunal de Justicia la oportunidad de pronunciarse antes de que el procedimiento se inicie ante el Tribunal de Justicia del Benelux.

La segunda cuestión

29. Mediante su segunda cuestión, el Hoge Raad pregunta sustancialmente si, por regla general, el principio de agotamiento del derecho abarca la publicidad de los productos designados con una marca.

30. El principio de agotamiento del derecho de marca es un principio consagrado, con algunas limitadas excepciones, según el cual el titular de una marca no puede invocar su marca para oponerse a la importación o a la comercialización de un producto que haya sido comercializado en otro Estado miembro por él mismo o con su consentimiento.¹⁰ Está establecido actualmente en el apartado 1 del artículo 7 de la Directiva sobre marcas, anteriormente citada,¹¹ que impide que el

10 — Véanse, por ejemplo, la sentencia de 11 de julio de 1996, Bristol-Myers Squibb y otros (asuntos acumulados C-427/93, C-429/93 y C-436/93, Rec. p. I-3457), apartado 45; así como, la jurisprudencia citada en dicha sentencia.

11 — Apartado 19.

titular de una marca prohíba el «uso» de una marca «para productos comercializados en la Comunidad con dicha marca por el titular o con su consentimiento».

31. Si un comerciante puede vender productos comercializados por el titular de la marca o con su consentimiento, de ello debe deducirse que, en principio, también puede hacer publicidad de dichos productos. Su derecho a vender los productos dejaría de tener sentido si el titular de la marca siempre pudiera prohibirle hacer publicidad de los productos. Ello es especialmente así si se considera que la publicidad incluye documentación referente al punto de venta y, según puede argumentarse, incluso exposiciones del producto. Si el principio de agotamiento de derechos no comprendiera la publicidad, los comerciantes que carecieran del consentimiento del titular de la marca para hacer publicidad estarían obligados a mantener oculto cualquier signo de los productos y a esperar que los clientes los pidieran por si acaso la tienda los tuviera entre sus existencias. Ello convertiría en papel mojado el principio de agotamiento de los derechos. Por lo tanto, en principio, un comerciante debe tener derecho a hacer publicidad de las mercancías que puede vender.

32. Además, el texto de la Directiva sustenta este planteamiento de sentido común. Al establecer los límites de los derechos básicos del titular de la marca, el artículo 5 de la Directiva se refiere al derecho a prohibir a cualquier tercero el «uso» de la marca en determinadas circunstancias y la letra d) del apartado 3 de dicho artículo especifica que dicho derecho comprende la prohibición a

terceros de «utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad». Como alegan Evora y la Comisión, dado que el apartado 1 del artículo 7, que consagra el principio de agotamiento de los derechos, se refiere también al «uso» de la marca, es lógico inferir que dicho uso comprende también la publicidad.

33. Por consiguiente, como respuesta a la segunda cuestión, llego a la conclusión de que cuando los productos han sido comercializados en la Comunidad por el titular de la marca o con su consentimiento, en general, el comerciante puede no sólo revender esos productos sino también usar la marca con el fin de poner dicha venta en conocimiento del público.

Las cuestiones tercera, cuarta y quinta

34. Mediante sus cuestiones tercera, cuarta y quinta, el Hoge Raad, pide que se dilucide si existen excepciones a dicho principio general y, en caso afirmativo, si comprenden circunstancias en las cuales la forma de hacer publicidad perjudica la imagen de lujo y de prestigio de la marca. A este respecto, el Hoge Raad se refiere a la modificación o alteración del «estado psíquico» de los productos.

La protección, en principio, de la reputación de una marca

35. A mi juicio, la reciente sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Bristol-Myers Squibb y otros¹² hace resaltar claramente que, en principio, el perjuicio a la reputación del titular de una marca puede ser un «motivo legítimo», con arreglo al apartado 2 del artículo 7 de la Directiva, para que el titular de la marca se oponga a la ulterior comercialización de los productos comercializados en la Comunidad por él mismo o con su consentimiento. En dicha sentencia el Tribunal de Justicia admitió que, según el apartado 2 del artículo 7 de la Directiva, interpretado a la luz de la jurisprudencia sobre los artículos 30 y 36 del Tratado, puede justificarse que el titular de una marca se oponga a la reventa de productos comercializados por él mismo o con su consentimiento, basándose en que el reenvasado de los productos es «tal que pueda perjudicar la reputación de la marca y la de su titular». Por lo tanto, llegó a la conclusión de que el embalaje no debe ser «defectuoso, de mala calidad o descuidado».

36. Si el titular de una marca tiene derecho a oponerse a un reenvasado deslucido que perjudica su reputación, no entiendo por qué, en determinadas circunstancias, no debería tener derecho a oponerse a una publicidad deslucida que perjudicara su reputación. No obstante, las dos situaciones son distintas y

exigen ser consideradas separadamente. En cierto sentido, el reenvasado supone una más directa interferencia con los derechos del titular de la marca por estar físicamente relacionado con los productos de que se trate. Por otra parte, sin embargo, es probable que sólo quienes examinen o compren el lote de productos de que se trate verán el envasado deslucido (si no se representa en la publicidad), mientras que, si la publicidad se refiere a su lote de productos concreto, podrá ser vista por un público más numeroso y, por consiguiente, tener en general un mayor efecto en la reputación de la marca.

37. Carece de fundamento la alegación formulada por Evora de que el término «comercialización» contenido en el apartado 2 del artículo 7, contrariamente al término «uso» contenido en el apartado 1 del artículo 7, se refiere tan sólo a la compra y venta de productos y excluye la publicidad. Aunque se admitiera que, en alguna medida, tiene importancia la diferente opción de términos, a mi juicio, la publicidad está claramente comprendida en el concepto de «comercialización» de un producto.¹³

38. Sin embargo, concluir que el daño a la reputación está comprendido en el ámbito de aplicación del apartado 2 del artículo 7 de la Directiva no es afirmar que la referencia que se hace en el apartado 2 del artículo 7 al «estado de los productos» comprenda el

12 — Sentencia citada en la nota 10; véanse, igualmente, las sentencias Eurim-Pharma y MPA Pharma, citadas en la nota 4.

13 — Esta nota sólo afecta a la versión inglesa de las conclusiones.

«estado psíquico» de los productos tal como ha sostenido Dior, ya que en la sentencia Bristol-Myers Squibb y otros¹⁴ el Tribunal de Justicia declaró que dicha expresión se refiere al estado de los productos «contenidos en el embalaje». La modificación o alteración del estado de los productos no es sino un ejemplo de un «motivo legítimo» en el sentido del apartado 2 del artículo 7 y, como se ha expuesto, otro ejemplo es el daño a la reputación.

39. Debería quizá señalar que considero la protección de la reputación como algo autónomo. Aunque tradicionalmente el Tribunal de Justicia ha recalcado que la función de las marcas es indicar el origen de los productos,¹⁵ con lo cual estoy de acuerdo, nunca ha pretendido afirmar que sólo se pueden invocar los derechos de marca para sustentar esta función. Debido a su función de origen, las marcas pueden ser un activo muy valioso del fondo de comercio de una empresa (o de uno de sus productos específicos). En la sentencia Bristol-Myers Squibb y otros, según parece, el Tribunal de Justicia no exigió que los consumidores creyeran que el titular de la marca era, de alguna manera, responsable de la empresa que realizaba el reenvasado deslucido o que guardaba relación con ella, aunque, en la práctica, ello puede a menudo ser así.¹⁶ Por lo tanto, parece razonable concluir que, en circunstancias como las del presente asunto, el titular de la marca sólo necesita mostrar el riesgo de un grave daño a su reputación y no debe demostrar que el público crea que existe alguna relación entre él y el

detallista o que éste cuente con su autorización.

40. El problema es muy diferente del planteado en el asunto SABEL.¹⁷ En este asunto, en relación con la función de origen de las marcas llegué a la conclusión de que el titular de una marca no puede oponerse al registro de un signo similar en relación con productos idénticos o similares, salvo en el caso de que pueda existir algún tipo de confusión en cuanto al origen de los productos de que se trate. Sin embargo, dicho asunto se refería a la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva sobre marcas, que menciona expresamente el concepto de «confusión». El apartado 2 del artículo 7 no contiene tal mención. Ello se entiende perfectamente ya que se aplican distintas consideraciones en el supuesto de que el problema se centre en el derecho a oponerse al registro o al uso de una marca similar y en el supuesto de que se trate de la protección de una marca contra cualquier daño a su reputación causado no por el uso de una marca similar sino por cualquier acto relacionado con el propio producto designado con la marca. Además, a mi juicio, no resulta necesariamente irrazonable que el titular de una marca tenga un mayor control sobre lo que se haga en relación con sus propios productos, aunque ya hayan sido comercializados por él mismo o con su consentimiento, que sobre lo que se haga en relación con los productos de otra empresa.

14 — En el apartado 58.

15 — Véase, por ejemplo, el apartado 47 de la sentencia Bristol-Myers Squibb y otros, citada en la nota 10.

16 — Así pues, como señalé en el punto 28 de mis conclusiones de 27 de febrero de 1997 en el asunto C-349/95, Loendersloot, el requisito de que la presentación de los productos reenvasados no debe dañar la reputación de la marca puede, en cierto modo, considerarse relacionado con la garantía del origen.

41. Se ha criticado que el Tribunal de Justicia haya subrayado la función de origen de las

17 — Asunto C-251/95, conclusiones de 29 de abril de 1997, Rec. 1997, p. I-6191.

marcas, a lo que me referí en SABEL y que resulta pertinente también en el presente asunto.¹⁸ No obstante, como ha reconocido algún autor,¹⁹ la crítica de la función de origen se debe en gran medida a que la misma se entiende de dos formas distintas. Quienes la defienden se inclinan por considerar que comprende «tanto el uso de la marca para indicar específicamente a los consumidores de dónde proceden los productos o servicios como un uso más flexible para distinguir una gama de productos o servicios de otras gamas que se encuentran en el mercado en caso de que los consumidores no estén interesados en el origen como tal, sino sólo como símbolo de calidad. Por otra parte, los radicales, que abogan por un planteamiento más amplio, más “moderno”, tienen tendencia a denigrar las “teorías del origen”, entendiendo que únicamente se refieren al primer uso específico».²⁰ Pero la teoría del origen, interpretada en un sentido más amplio, reconoce que las marcas merecen protección porque simbolizan las cualidades que los consumidores relacionan con determinados productos o servicios y garantizan que los productos o servicios estén a la altura de las expectativas. En este sentido más amplio ha interpretado el Tribunal de Justicia la función de origen. Como declaró en la sentencia HAG GF²¹ «las empresas deben estar en condiciones de captar la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, lo cual únicamente es posible merced a que existen signos distintivos que permiten la identificación de tales productos y servicios. Para que la marca pueda desempeñar este cometido, debe constituir la garantía de que todos los productos designados con la misma

han sido fabricados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad». Es evidente que este aspecto de las marcas (denominado algunas veces la «función de calidad o de garantía») puede considerarse como parte de la función de origen.

42. También se ha sostenido que las marcas tienen otras funciones, que podrían denominarse funciones de «comunicación», inversión o publicidad. Se afirma que dichas funciones derivan del hecho de que la inversión para la promoción de un producto se organiza en torno a la marca. Por consiguiente, se considera que dichas funciones tienen un valor que, como tal, requiere protección, aunque no exista ningún abuso derivado de tergiversaciones acerca del origen o de la calidad.²² Sin embargo, a mi juicio, dichas funciones son mera consecuencia de la función de origen: tendría poco sentido anunciar una marca si no fuera por la función de origen, que distingue los productos del titular de la marca de aquellos de sus competidores. Por lo tanto, a mi juicio, aunque, en determinadas circunstancias, otros aspectos de las marcas pueden necesitar protección, el hecho de que el Tribunal de Justicia haya recalado la función de origen de las marcas ha sido, y sigue siendo, un punto de arranque adecuado para la interpretación del Derecho comunitario sobre marcas. De ello se deduce, por lo tanto, que las circunstancias en las que un titular de una marca puede invocar sus derechos de marca para proteger su reputación no deben interpretarse en un sentido demasiado amplio.

18 — Véase, por ejemplo, Gielen, «*Harmonisation of Trade Mark Law in Europe*» [1992] 8 EIPR, p. 264.

19 — Cornish, W. R.: *Intellectual property*, tercera edición.

20 — Véase Cornish, obra citada en la nota 19, p. 529.

21 — Sentencia de 17 de octubre de 1990 (C-10/89, Rec. p. I-3711), apartado 13.

22 — Véase Cornish, obra citada en la nota 19, pp. 527 y 529.

El riesgo de perjuicio importante a la reputación de la marca

43. Aunque, en principio, pueda protegerse la reputación de una marca en virtud del apartado 2 del artículo 7, es necesario examinar el alcance de esta protección. En el presente asunto el problema consiste en determinar hasta qué punto el titular de una marca de un perfume de lujo puede proteger la imagen de lujo de su producto invocando sus derechos de marca.

44. Según parece, se admite en general que la exclusividad y la imagen de lujo de muchos perfumes hacen de ellos un regalo apetecible tanto para la persona que los regala como por la que los recibe. Como señaló la Comisión en sus Decisiones por las que se establece una exención de los sistemas de distribución selectiva de Parfums Givenchy SA e Yves Saint Laurent Parfums (en lo sucesivo, «Decisiones sobre los perfumes») «el sistema de distribución notificado permite preservar el prestigio de los productos del contrato, y este es el principal motivo por el cual el consumidor decide escogerlos. El consumidor tiene así la garantía de que el producto de lujo no pasará a ser un producto corriente por un desgaste de su imagen de prestigio y una disminución del nivel creativo». ²³

45. No sólo la Comisión, ²⁴ sino también el Tribunal de Primera Instancia han reconocido la importancia de la reputación de los productos cosméticos de lujo. En dos recientes sentencias ²⁵ el Tribunal de Primera Instancia confirmó las Decisiones de la Comisión por las que se establecían excepciones para los sistemas de distribución selectiva de Yves Saint Laurent SA y de Parfums Givenchy SA anteriormente mencionados. Esta última sociedad forma parte del mismo grupo que Dior. Según dichos sistemas se somete a los distribuidores a diversos controles de calidad, que comprenden los requisitos sobre las condiciones externas del punto de venta, con el fin de mantener la imagen de lujo y de prestigio de las marcas. Además, los distribuidores seleccionados no son autorizados a vender fuera de la red de distribución selectiva. El Tribunal de Primera Instancia consideró que el concepto de «propiedades» de los cosméticos de lujo, en el sentido de la sentencia L'Oréal ²⁶ no puede quedar limitado a sus características materiales, sino que abarca igualmente la percepción específica que de ellos tienen los consumidores, y más concretamente su «aura de lujo». ²⁷ Consideró que los consumidores que buscan cosméticos de lujo están interesados en que no se empañe la imagen de lujo de tales productos. Según el Tribunal de Primera Instancia, aunque la naturaleza de lujo de tales cosméticos se derive, entre otros factores, de su alta calidad intrínseca, de su precio más elevado y de las campañas publicitarias de los fabricantes, el hecho de que los productos se vendan mediante sistemas de distribución selectiva, que pretenden garantizar una presentación de los mismos en el

23 — Decisión 92/428/CEE de la Comisión, de 24 de julio de 1992, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CEE (IV/33.542 — Sistema de distribución selectiva de Parfums Givenchy) (DO L 236, p. 11; en la p. 20, punto 3 de la parte B del apartado II); Decisión 92/33/CEE de la Comisión, de 16 de diciembre de 1991, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CEE (IV/33.242 — Yves Saint Laurent Parfums) (DO L 12, p. 24; en las pp. 32 a 33, punto 3 de la parte B del apartado II).

24 — En las Decisiones citadas en la nota 23.

25 — Sentencias de 12 de diciembre de 1996, Groupement d'achat Edouard Leclerc/Comisión (I-19/92, Rec. p. II-1851 y T-88/92, Rec. p. II-1961).

26 — Sentencia de 11 de diciembre de 1980, L'Oréal (31/80, Rec. p. 3775).

27 — Apartado 115 de la sentencia dictada en el asunto T-19/92 y apartado 109 de la sentencia dictada en el asunto T-88/92, citadas en la nota 25.

punto de venta que realce su imagen, también puede contribuir a esta imagen.²⁸ Por lo tanto, estimó que los cosméticos de lujo merecían la protección que les depara un sistema de distribución selectiva. En consecuencia, puede perfectamente asumirse, a los fines que aquí interesan, que, en principio, la comercialización de cosméticos de lujo que suponga un descrédito de su imagen de lujo puede perjudicar la reputación de una marca.

46. Sin embargo, contrariamente a lo que ocurre con la jurisprudencia sobre la compatibilidad de los contratos de distribución selectiva con el Derecho comunitario, el presente tipo de asuntos se refiere a la situación en la que los productos ya han sido comercializados por el titular de la marca o con su consentimiento. Por lo tanto, se parte del principio general de que el titular de la marca ha agotado su derecho a oponerse a la ulterior reventa por motivos basados en la marca. Por lo tanto, a mi juicio, los derechos de marca para oponerse a la realización de actividades publicitarias por parte de operadores del mercado paralelo únicamente pueden invocarse si se corre el riesgo de que la publicidad dañe gravemente la marca y si se prueba debidamente dicho riesgo.

47. Evora alega que el propósito de Dior es eliminar la competencia en la actividad comercial de reventa y sostiene que la publicidad que, según Dior, perjudica su reputación es habitual entre los comerciantes al por menor en el ramo de actividad de que se trata. Evora alega también que si Kruidvat mejorara su publicidad, Dior aduciría entonces que Kruidvat induce al público erróneamente a pensar que es un distribuidor autorizado, con el resultado de que prohibiría efectivamente el comercio paralelo. En este punto cabe señalar que, aunque Kruidvat

podría indicar expresamente en su publicidad que no es un distribuidor autorizado, no sería razonable esperar que incluyera una mención en tal sentido, porque ello podría hacer pensar que su comercio es ilegal.

48. Puede observarse que el Gerechtshof ha realizado varias comprobaciones de hecho en relación con las intenciones de Dior. En primer lugar, resulta que ha admitido que la publicidad de que se trata es habitual entre los comerciantes al por menor en el ramo de actividad de que se trata. En segundo lugar, en la resolución de remisión se señala que el Gerechtshof consideró que Dior deseaba prohibir toda publicidad de empresas como Kruidvat y que su verdadero objetivo era impedir la venta de productos por parte de tales empresas (que habitualmente vendían los productos más baratos que sus distribuidores autorizados), con el fin de proteger su sistema de distribución selectiva contra importaciones paralelas. Evora indica también que el Gerechtshof señaló que Dior no había rebatido la alegación de que no existía diferencia alguna entre la publicidad de los distribuidores y la de Kruidvat y que Dior no había intentado criticar la forma como Kruidvat hace publicidad, sino que simplemente adujo el hecho de que la imagen publicitaria de una empresa como Kruidvat no era acorde con la imagen de los productos Dior. El Gerechtshof llegó a la conclusión de que Dior no había probado que la manera habitual de hacer publicidad de empresas como Kruidvat constituía una alteración en el «estado de los productos» en el sentido del párrafo tercero del artículo 13 A de la Ley Benelux.

49. Sin embargo, las cuestiones del Hoge Raad están redactadas en términos generales y dan por supuesto que se perjudica la imagen de lujo de la marca. Por lo tanto, es necesario hacer los siguientes comentarios.

28 — Apartado 120 de la sentencia dictada en el asunto T-19/92 y apartado 114 de la sentencia dictada en el asunto T-88/92, citadas en la nota 25.

50. El problema de si existe o no el riesgo de un perjuicio importante para la reputación del titular de la marca es esencialmente una cuestión de hecho que se deja a la apreciación del órgano jurisdiccional nacional. Sin embargo, puede ayudar al órgano jurisdiccional nacional que este Tribunal de Justicia precise los tipos de indicios que podrían indicar que no se ha probado el riesgo de dicho perjuicio. A mi juicio, dichos indicios podrían incluir, por ejemplo, como alega Evora en el presente asunto, la prueba de que distribuidores autorizados han llevado a cabo una actividad publicitaria de una manera comparable a la del comerciante paralelo sin denuncia alguna por parte del titular de la marca, la prueba de que el sistema de distribución selectiva organizado por el titular de la marca es censurable con arreglo a las disposiciones del Tratado sobre competencia porque no es necesario para el tipo de productos de que se trata o la prueba de que el titular de la marca no se había preocupado de establecer un sistema de distribución hermético.

51. Si, como alega Evora, distribuidores autorizados han llevado a cabo actividades publicitarias comparables a las de Kruidvat sin denuncia alguna por parte de Dior, ello puede ser perfectamente suficiente para demostrar que no existe el riesgo de un perjuicio importante para la reputación de la marca. En efecto, el Hoge Raad indica en su última cuestión que la publicidad de que se trata es habitual entre los comerciantes en el ramo de actividad de que se trata. No obstante, si el Hoge Raad simplemente quiere decir que la publicidad es el tipo de publicidad normal de las droguerías, este simple hecho no debería, por sí sólo, excluir necesariamente la posibilidad de que el titular de una marca invoque sus derechos de marca para oponerse a dicha publicidad. Sin embargo, por regla general, a mi juicio, los

titulares de marcas no deberían estar facultados para oponerse a la publicidad apropiada por parte de comerciantes respetables, aunque pueda demostrarse que produce algún daño a la imagen de lujo del producto debido a que dicha publicidad es de calidad inferior a la de los distribuidores autorizados. No se puede exigir que los comerciantes cumplan los mismos requisitos que los distribuidores autorizados. Sin embargo, puede haber circunstancias excepcionales en las que el titular de una marca pueda oponerse a un tipo determinado de publicidad que con toda seguridad merma la imagen del producto, a diferencia del mero hecho de no alcanzar los criterios de publicidad impuestos a los distribuidores autorizados. No es fácil determinar dónde debe trazarse la línea divisoria y se trata esencialmente de una cuestión de hecho que debe resolver el órgano jurisdiccional nacional. Sin embargo, a modo de ejemplo, puede estar justificado que el titular de una marca de perfumes de prestigio se oponga a un anuncio que represente sus perfumes amontonados en una «cesta de ventas» a precios rebajados junto con rollos de papel higiénico y cepillos de dientes. A mi juicio, puede razonablemente exigirse a un comerciante paralelo que se abstenga de semejante publicidad (aunque, desde luego, no se le pueda impedir simplemente que rebaje los precios). Por otra parte, no se le puede exigir que se comprometa a hacer una publicidad separada para los perfumes de lujo.

52. También es posible prever, excepcionalmente, una situación en la que esté justificado admitir que una empresa nunca tenga la posibilidad de comercializar productos cosméticos de lujo, a menos que cambie su misma naturaleza. Por ejemplo, una tienda infame situada en un barrio chino podría vender artículos que cautivan a los que van a menudo a este tipo de barrios y, junto a

éstos, puede tener un surtido de perfumes como parte de la sección de regalos; incluso puede hacer publicidad de dichos perfumes de una forma habitual para su comercio. Resulta difícil imaginar en esta situación qué podría hacer semejante establecimiento en cuanto a sus sistemas de venta para contrarrestar el perjuicio a la imagen de prestigio y de lujo que habitualmente rodea a dichos perfumes. Sin embargo, dado que Kruidvat es una cadena de droguerías, este tipo de situación no se plantea en el presente asunto.

La prevención de comercio paralelo

53. Examinó a continuación la alegación de Evora de que si Kruidvat mejorara su publicidad, se podría poner en tela de juicio dicha mejora por inducir a los consumidores a creer erróneamente que Kruidvat es un distribuidor autorizado, y de que el hecho de que prosperaran las acciones entabladas por esta razón llevarían efectivamente a prohibir el comercio paralelo.

54. Parece claro que un fabricante que utiliza un sistema de distribución selectiva puede tener un interés legítimo en impedir que un comerciante pueda hacer creer a los consumidores que es un distribuidor autorizado. Por ejemplo, el personal de ventas puede no estar adecuadamente preparado, y, consecuentemente, se podría resentir la reputación del fabricante. Por lo tanto, el fabricante puede utilizar cualesquiera medios disponibles según el Derecho nacional para impedir que se induzca a error a los consumidores en

la forma señalada; y ello puede ser así aunque el efecto indirecto de las medidas nacionales fuera impedir el comercio paralelo. Pero tal acción por parte del fabricante no podría ir más allá de lo necesario para respetar sus legítimos intereses en la protección de su reputación.

55. Por consiguiente, el hecho de que el titular de una marca pueda oponerse a la publicidad que induzca erróneamente a los consumidores a creer que el comerciante es un distribuidor autorizado no significa que, por ello, pueda prohibir todo comercio paralelo.

La sexta cuestión

56. La sexta cuestión se refiere no a la Directiva sobre marcas sino a los artículos 30 y 36 del Tratado, por la razón evidente de que con ella se pregunta si los derechos de autor, al igual que los derechos de marca, pueden utilizarse en determinadas circunstancias para oponerse a la publicidad de los productos por parte del comerciante.

57. El artículo 36 del Tratado establece, *inter alia*, que el artículo 30 no será obstáculo para las prohibiciones o restricciones a la importación justificadas por razones de protección de la propiedad industrial y comercial; la última expresión incluye los derechos de autor, especialmente cuando se explotan

comercialmente.²⁹ La cuestión reconoce que las tentativas para impedir la publicidad pueden basarse en los derechos de marca o, separada o conjuntamente, en los derechos de autor sobre los frascos y los embalajes de los productos. El Hoge Raad pregunta, en primer lugar, si los artículos 30 y 36 del Tratado impiden que el titular de tales derechos invoque sus derechos de marca o de autor para impedir que el comerciante haga publicidad de los productos de una manera habitual entre los detallistas en el ramo de actividad de que se trata; en segundo lugar, si ello es así cuando, como consecuencia de la manera como utiliza la marca en su material publicitario, el comerciante perjudica la imagen de lujo y de prestigio de la marca o cuando la «publicación o reproducción» tiene lugar en circunstancias tales que puede irrogarse un perjuicio al titular de los derechos de autor.

58. En lo que atañe a los derechos de marca, a mi juicio, la respuesta a la cuestión se deriva de lo que ya se ha dicho. El titular de la marca tiene derecho a impedir toda publicidad que pueda perjudicar la reputación del producto o de la marca, siempre que exista un riesgo suficientemente probado de grave perjuicio a dicha reputación.

59. La situación no puede diferir en relación con los derechos de autor. Parece evidente que los principios que se han desarrollado en relación con las marcas en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre los artículos 30 a 36 del Tratado, y que, en general, siguen

siendo aplicables bajo la Directiva sobre marcas,³⁰ deben aplicarse al ejercicio de otras formas de derechos de propiedad intelectual. En efecto, el Tribunal de Justicia ha reconocido que, en la medida en que el derecho de autor comprende el derecho para explotar comercialmente la puesta en circulación de la obra protegida, no hay motivo para hacer una diferenciación, en la aplicación del artículo 36, entre derechos de autor y otros derechos de propiedad industrial y comercial.³¹ Es cierto que la función del derecho de autor puede diferir de la del derecho de marca; en la medida en que son distintas, el ámbito lícito del ejercicio del derecho de autor puede sobrepasar el de las marcas. Sin embargo, en el presente asunto parece que el problema es idéntico en relación con ambos. Como señala el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en caso de que la aplicación, por parte del titular de la marca, de un derecho de autor paralelo tenga el mismo efecto que el que resulta censurable en relación con una marca, no puede admitirse tal aplicación aunque, al hacer publicidad y al promocionar los productos lícitamente, un comerciante paralelo reproduzca las obras que son objeto del derecho de autor del titular de la marca.

60. De lo anterior se deduce que la respuesta a la sexta cuestión en relación con los derechos de autor debe corresponderse literalmente con las respuestas dadas en relación con los derechos de marca.

29 — Sentencia de 20 de enero de 1981, Musik-Vertrieb Membran y K-tel International (asuntos acumulados 55/80 y 57/80, Rec. p. 147), apartado 9.

30 — Véase la sentencia Bristol-Myers Squibb y otros, citada en la nota 10, apartados 31 y ss.

31 — Sentencia Musik-Vertrieb Membran y K-tel International, citada en la nota 29, apartados 11 a 13, y sentencia de 20 de octubre de 1993, Phil Collins y otros (asuntos acumulados C-92/92 y C-326/92, Rec. p. I-5145), apartado 21.

Conclusión

61. En consecuencia, a mi juicio, las cuestiones planteadas por el Hoge Raad deben responderse del siguiente modo:

- «1) Cuando, en un procedimiento en materia de derecho de marcas seguido en uno de los países del Benelux en relación con la interpretación de la Ley Uniforme Benelux sobre marcas, se suscita una cuestión de interpretación 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, y cuando un órgano jurisdiccional de uno de los países del Benelux, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, en el sentido del párrafo tercero del artículo 177 del Tratado CE, plantea o debe plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia del Benelux, se observará esta disposición si el Tribunal de Justicia tiene la posibilidad de pronunciarse con carácter prejudicial antes de que el órgano jurisdiccional nacional adopte una decisión definitiva sobre el fondo del asunto.
- 2) La Directiva anteriormente mencionada y, en particular, sus artículos 5, 6 y 7, debe interpretarse en el sentido de que, cuando los productos hayan sido comercializados en la Comunidad por el titular de una marca o con su consentimiento, en principio, un comerciante podrá utilizar esa marca para poner sus ventas en conocimiento del público.
- 3) Sin embargo, el titular de una marca puede oponerse a que un comerciante utilice su marca con fines publicitarios cuando la publicidad pueda causar un perjuicio grave a la reputación de la marca y a su titular. En el caso de productos de lujo, como los perfumes, tal perjuicio puede consistir en un perjuicio para la imagen de lujo de los productos. Sin embargo, el riesgo de perjuicio grave para la reputación de la marca ha de ser probado debidamente.
- 4) Los artículos 30 y 36 del Tratado CE deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca o de los derechos de autor sobre los frascos y los embalajes utilizados para sus productos puede invocar su derecho de marca o sus derechos de autor para impedir toda publicidad que pueda causar un perjuicio grave a la reputación de sus productos. Sin embargo, el riesgo de perjuicio grave a la reputación de la marca ha de ser probado debidamente.»